

# 職務発明制度の改正について

～特許を受ける権利は誰のものか～

特許業務法人ナガトアンドパートナーズ  
弁理士 小川 英司

# 1. 特許制度とは

## 第1条

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

### 目的：我が国の産業の発達

「発明の保護」→特許権を付与（出願人の利益）

「発明の利用」→発明の公開（国民全体の利益）

特許制度は、発明を公開する代償として特許権を付与する制度  
出願人の利益と国民全体の利益とのバランスによって発明を奨励

## 2. 特許を受ける権利とは

### 第29条第1項柱書

産業上利用することができる発明をした者は、(中略) その発明について特許を受けることができる。

特許を受ける権利を有する者だけが、特許を受けることができる。

「発明をした者」：発明者は、あくまでも自然人（人間）であり、法人は含まれない。

特許を受ける権利は、原始的に発明者に帰属する（原則）。

特許を受ける権利は、移転することができる（第33条第1項）。

## 3. 職務発明制度（現行法）

### 3-1 職務発明とは（第35条第1項）

使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明

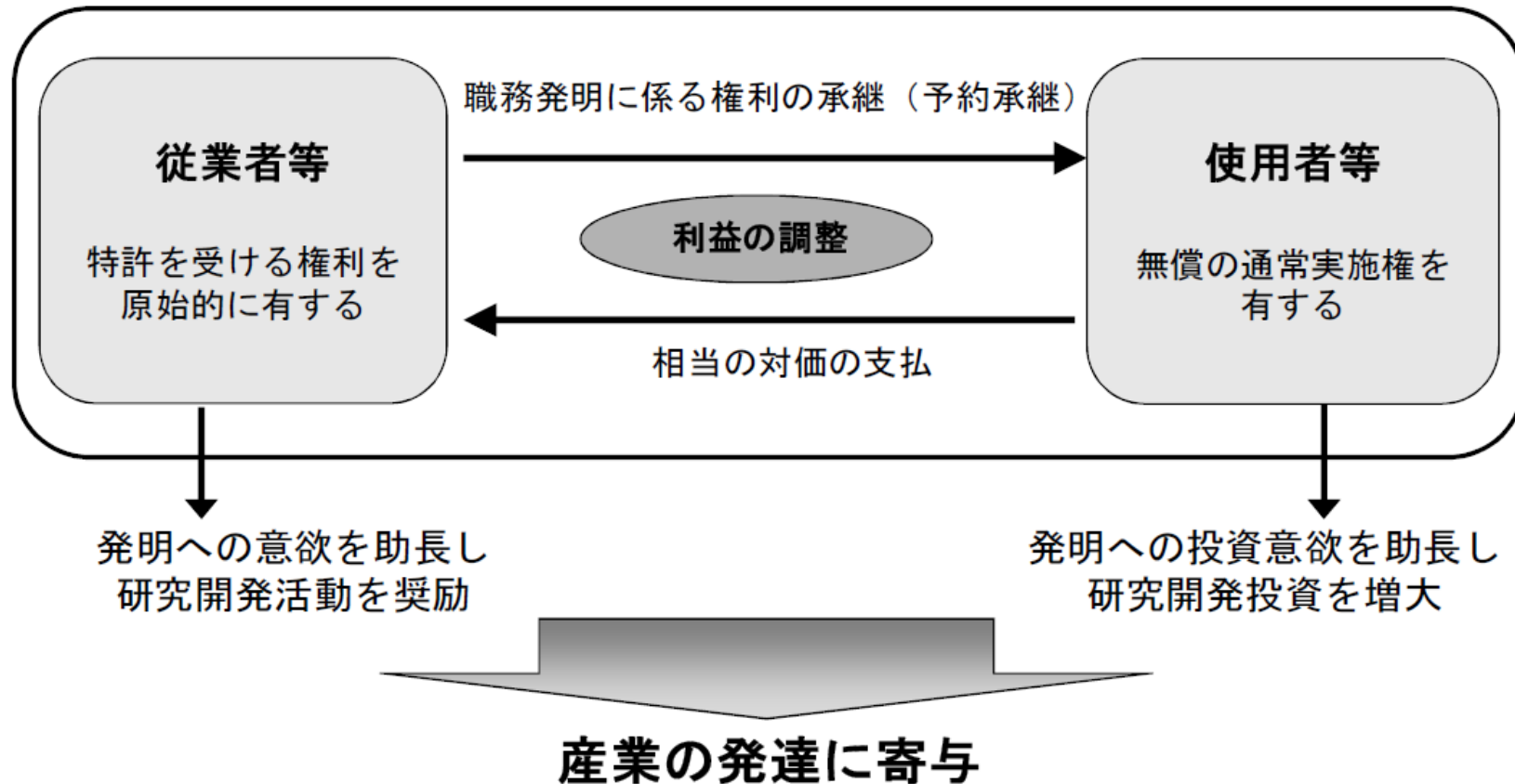
### 3-2 職務発明に係る権利の予約承継（第35条第2項）

契約、勤務規則その他の定の条項により、職務発明に係る権利を予め使用者等に承継させることを定めること

### 3-3 相当の対価を受け取る権利（第35条第3項）

従業者等は、契約、勤務規則その他の定の条項により、職務発明に係る権利を予め使用者等に承継させたときは、相当の対価（金員）の支払を受け取る権利を有する（対価請求権）。

### 3-4 職務発明制度（現行法）の基本構造



出典：特許庁HP 平成26年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト

### 3-5 昭和34年法における問題点

「相当の対価」の支払いを請求する訴訟の増加により問題が顕在化

#### (1) 使用者等の研究開発投資の意欲の阻害

従業者等に対していかなる対価(金員)を支払えば免責されるのか、最終的に訴訟が確定するまで不確定な状況に置かれる。

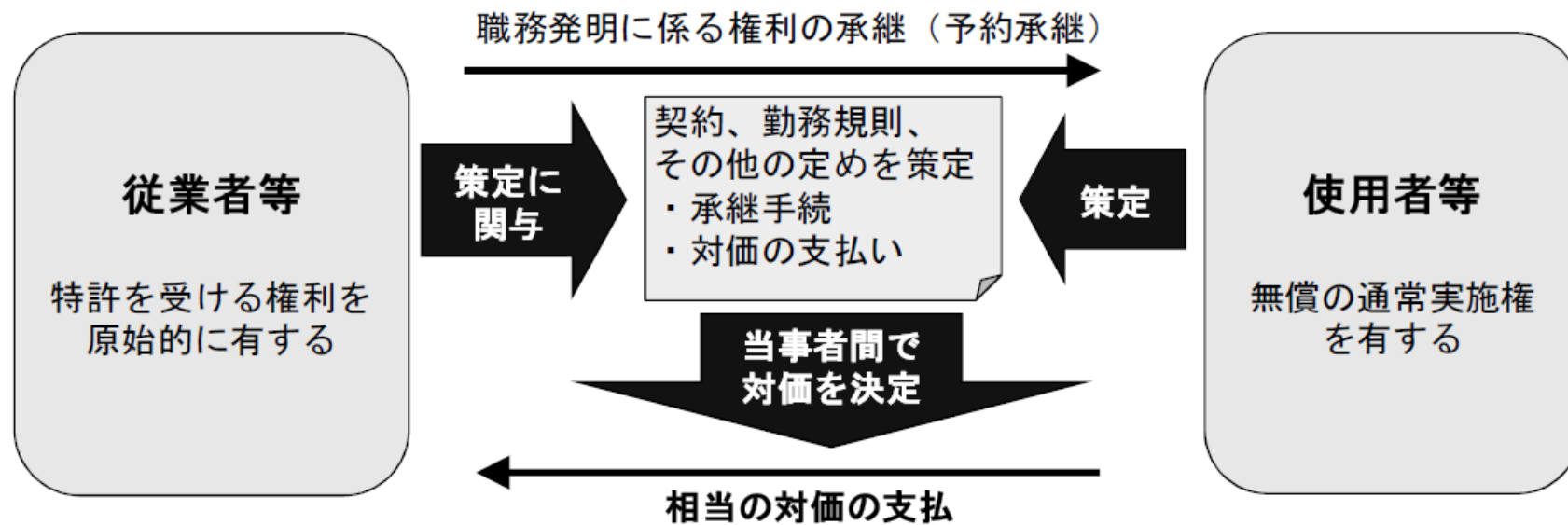
#### (2) 従業者等の発明意欲の減退のおそれ

従業者等は、使用者等が一方的に定めた勤務規則等に基づく対価の支払に甘んじざるを得ないのが実状である。

#### (3) 訴訟において算定(認定)される場合の考慮要素

研究開発及び事業化の多様化、雇用関係の多様化といった事情を考慮せずに「相当の対価」を決定することは、従業者等と使用者等との間の衡平を阻害し、結果として職務発明の活性化を阻害するおそれがある。

### 3-6 平成16年改正法における職務発明制度（現行法）



出典：特許庁HP 平成26年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト

### 3-7 平成16年改正法（現行法）のポイント

#### (1) 自主的な取決め

「相当の対価」を使用者と従業者との間の「自主的な取決め」に委ねることを原則とする。

#### (2) 不合理性の有無の判断

「自主的な取決め」によって対価を支払うことが不合理でない限り、その「自主的な取決め」によって対価を支払うことで使用者等は免責される。

「自主的な取決め」によって対価を支払うことが不合理であれば、従業者等は、従前と同様に対価請求権を有する。

不合理性は、対価が決定して支払われるまでの全過程のうち、特に手続面の要素を重視して判断する。

#### (3) 「相当の対価」の算定

「相当の対価」の算定に当たっては、様々な事情を考慮可能とする。



## 4. 改正後の職務発明制度（平成27年改正法）

### 4-1 平成16年改正法（現行法）における問題点

#### （1）依然として残る訴訟リスク

依然として訴訟リスクがある、法的予見性の低い制度であるとの指摘がある。

#### （2）「相当の対価」の算定に係るコストや困難性の増大

一製品多特許化や特許の利用形態の多様化などの影響により、「相当の対価」の算定に係るコストや困難性が増大しているとの指摘がある。

#### （3）権利帰属の不安定性の問題

いわゆる二重譲渡問題や共同研究における権利承継手続の問題等、特許を受ける権利の帰属の不安定性の問題が指摘されている。

## 4-2 平成27年改正法のポイント

### (1) 特許を受ける権利の帰属（第35条第3項（新設））

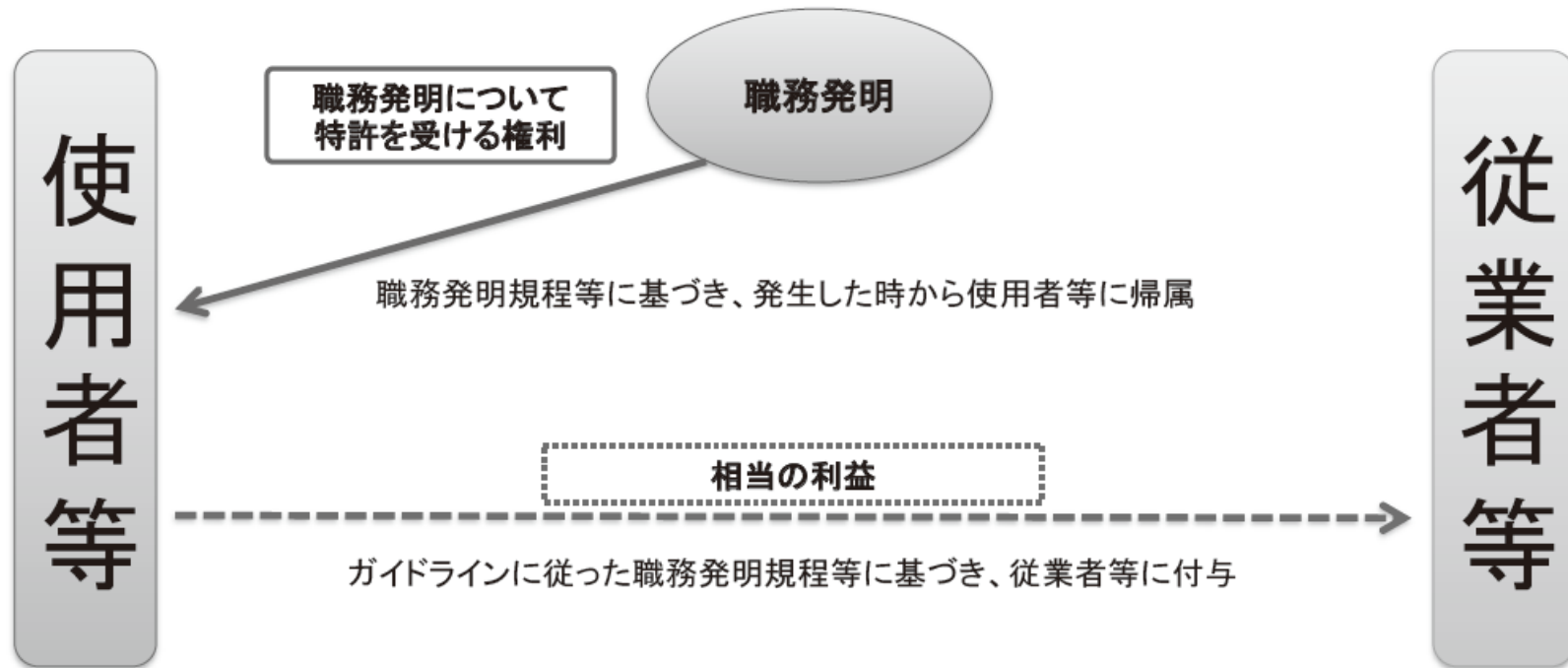
契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとすることを可能にする（※）。

### (2) 相当の金銭その他の経済上の利益（第35条第4項）

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益（相当の利益）を受ける権利を有する。

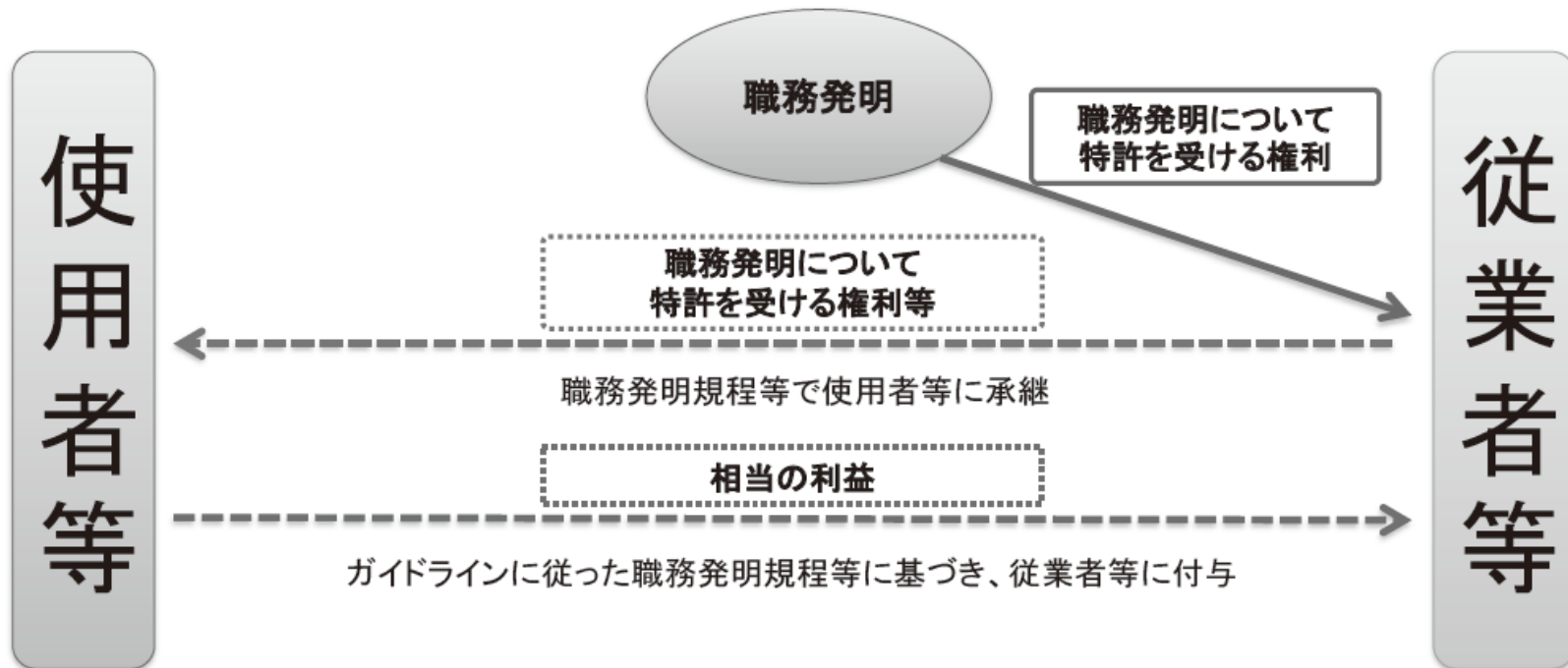
※平成27年改正法の職務発明制度においては、特許を受ける権利を従業者帰属とするか使用者帰属とするかを選択することが可能になっている。

### 4-3 特許を受ける権利の使用者帰属



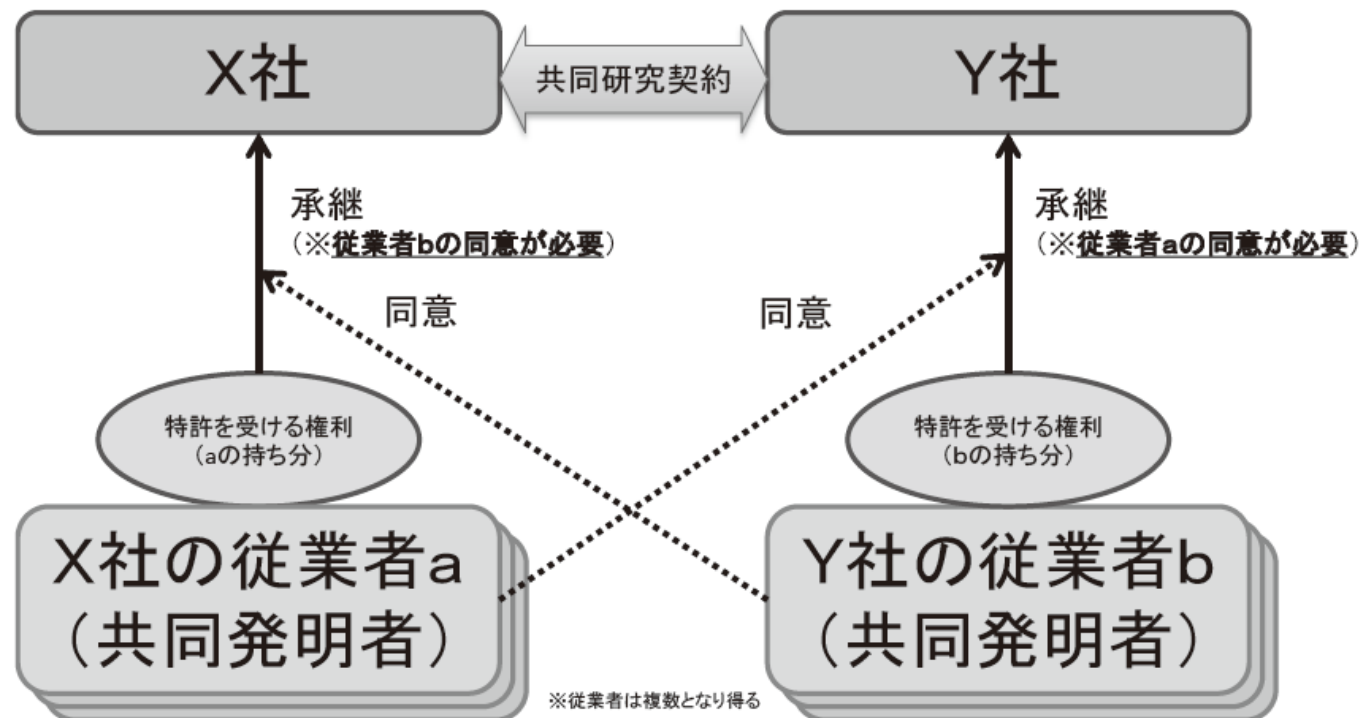
出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

## 4-4 特許を受ける権利の従業者帰属



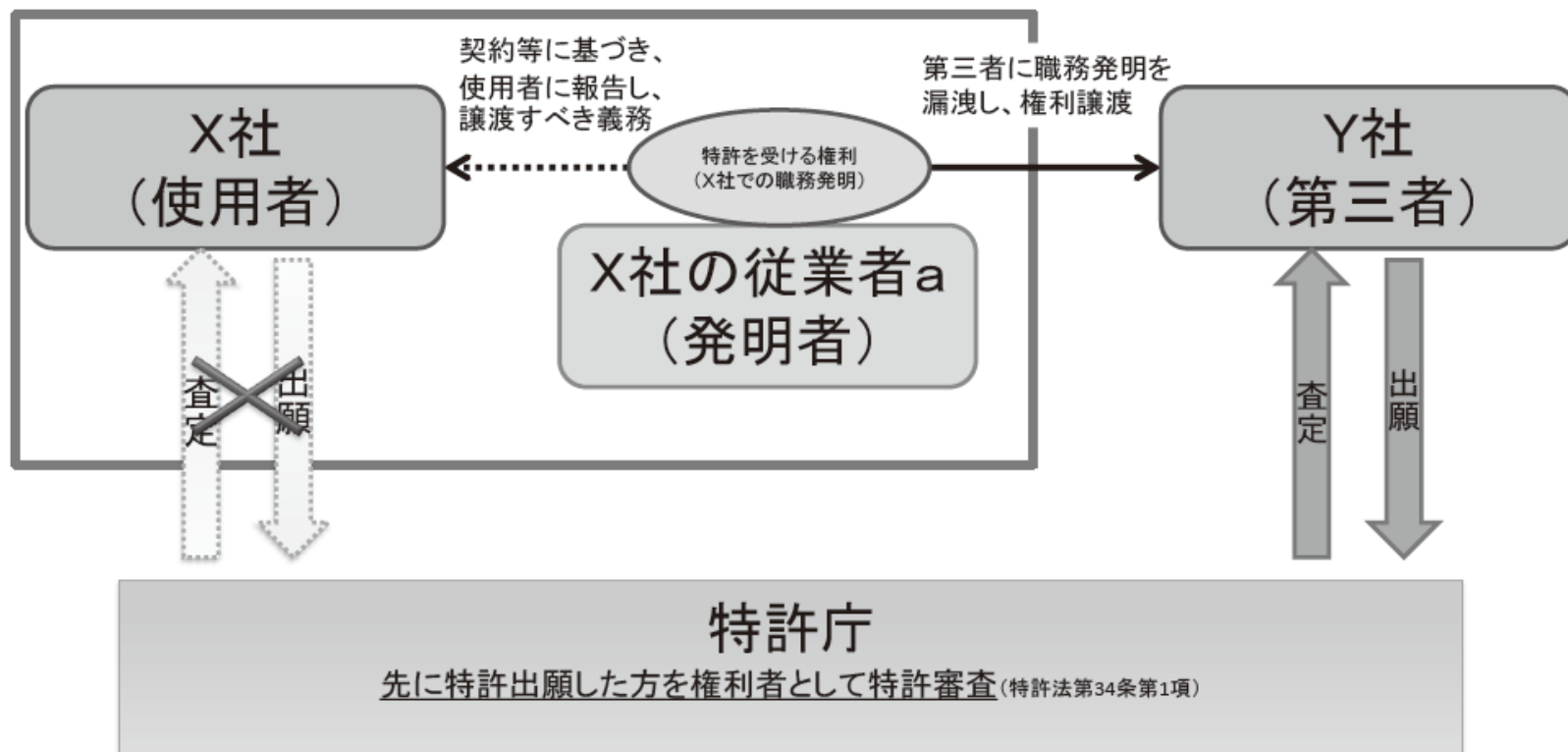
出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

## 4-5 使用者帰属によって期待される効果① 共同研究における権利承継手続の問題の解決



出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

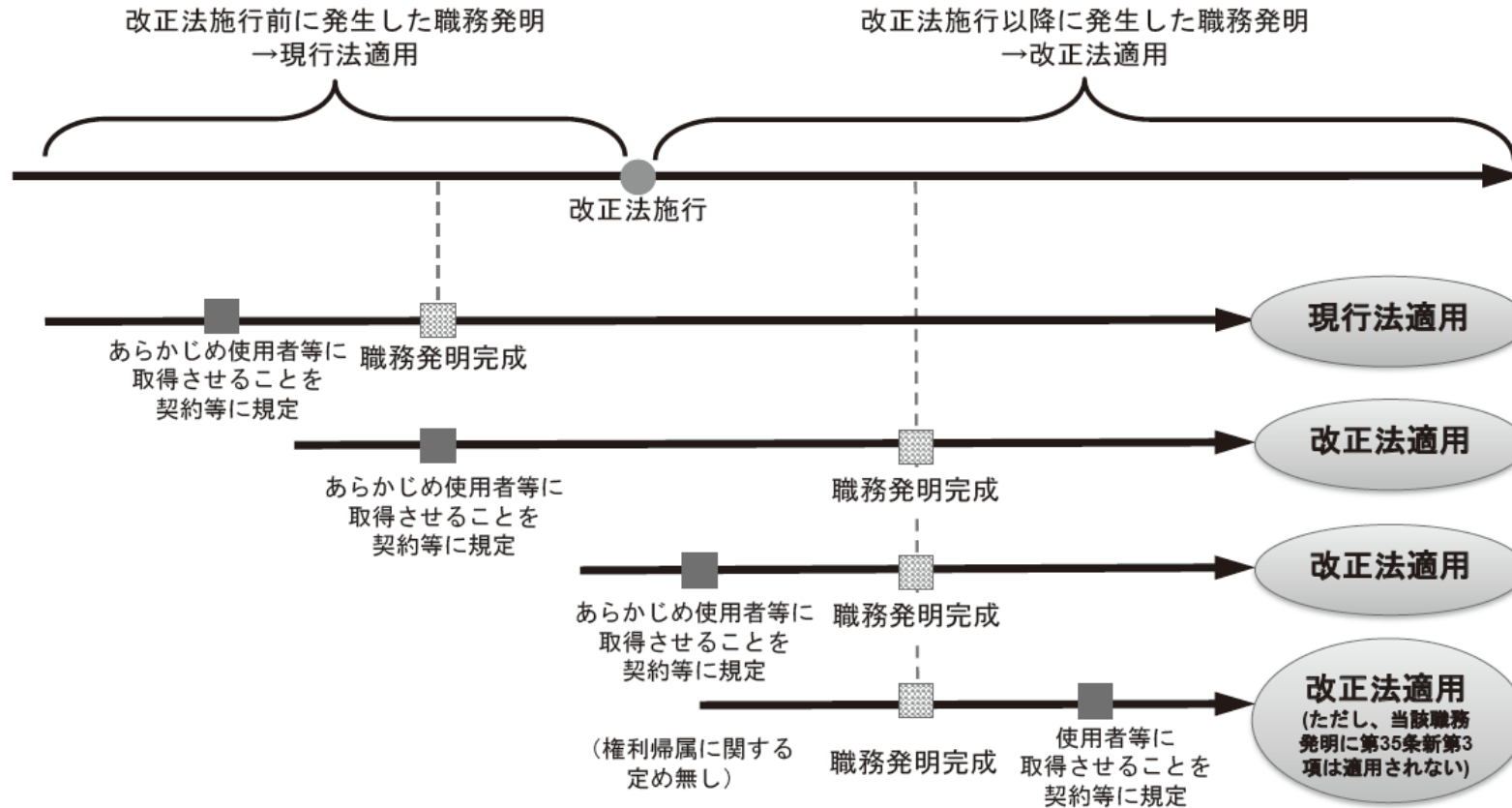
## 4-6 使用者帰属によって期待される効果② 職務発明の二重譲渡問題の解決



出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

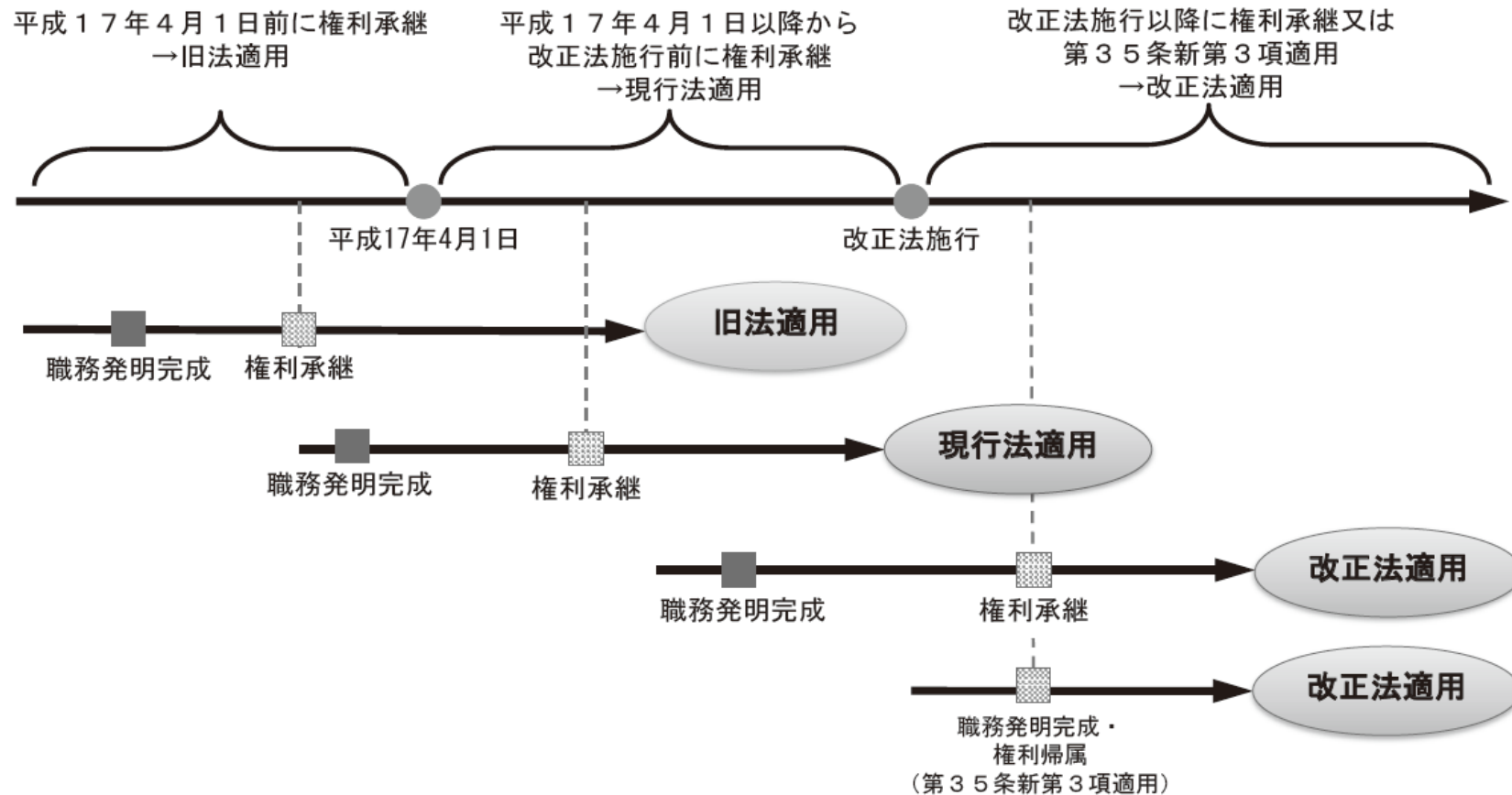
## 4-7 平成27年改正法が適用される時期的基準

### (1) 特許を受ける権利の使用者帰属 (第35条第3項 (新設))



出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

## (2) 相当の利益 (第35条第4項、第5項、第7項)



出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト



#### 4－8 平成27年改正法の公布までの経緯及び施行日

##### (1) 公布までの経緯

平成27年3月13日 改正法案を閣議決定

平成27年3月13日 改正法案を第189回通常国会に提出

平成27年6月2日 衆議院本会議にて可決

平成27年7月3日 参議院本会議にて可決・成立

平成27年7月10日 改正法の公布

##### (2) 施行日

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

#### 4-9 ガイドライン（指針）の策定（予定）

経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする（第35条第6項（新設））。

##### 【ガイドライン（指針）の概要】

- ① 相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議
- ② 策定された当該基準の開示
- ③ 相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取  
といった適正な手続の在り方（状況）や指針の目的等について定める予定

##### 【ガイドライン（指針）の策定スケジュール（予定）】

- |              |   |
|--------------|---|
| ■ 平成27年9月中めど | 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討を開始             |
| ■ 平成27年末めど   | 同小委員会できりまとめたガイドライン（指針）案につき、パブリックコメント募集を開始 |
| ■ 改正法施行以降    | 経済産業大臣が同小委員会できりまとめたガイドライン（指針）を告示として公表     |

## 参考：主要国における職務発明の取り扱い

国	職務発明における特許を受ける権利の帰属・承継	対価・補償等に関する法律上の規定の有無
日本 (※平成16年法)	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業者に帰属。</li> <li>契約、勤務規則等により<u>使用者に承継</u>。</li> </ul>	有
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業者に帰属。</li> <li>使用者の請求により<u>使用者に移転</u>。 (※従業者から使用者への職務発明に係る通知到達後、4ヶ月が経過するまでに請求権を放棄しなければ、使用者が請求したものとみなし、<u>使用者に移転</u>)</li> </ul>	有
米国	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業者に帰属。</li> <li>契約により<u>使用者に承継</u>。</li> </ul>	無
イギリス	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者に帰属。</li> </ul>	有
フランス	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者に帰属。</li> </ul>	有
スイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者に帰属。</li> </ul>	無
韓国	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業者に帰属。</li> <li>契約、勤務規則等により<u>使用者に承継</u>。</li> </ul>	有
中国	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者に帰属。</li> </ul>	有

出典：特許庁HP 平成27年特許法等改正説明会テキスト

以上、ご清聴ありがとうございました。