



# 2014年度 職務発明制度PJ活動 報告

特許制度小委員会 報告書の紹介

「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和の  
ための知的財産制度の見直しに向けて」

関西部会 2015年3月19日 大阪マーチャンダイズ・マートビル

関東部会 2015年3月24日 ベルサール八重洲

副理事長 職務発明制度PJ担当

石川 浩（持田製薬株式会社）



**職務発明制度は、  
対価請求権のない、  
原始的法人帰属とする  
法改正をすべき。**

**経団連をはじめ、産業界一枚岩の提言骨子**



# 「知的財産政策に関する基本方針」

## 閣議決定（2013年6月7日）

現在発明者帰属となっている職務発明制度について抜本的な見直しを図り、例えば、**法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねる**など、**産業競争力強化に資する**措置を講ずることとする。

⇒知財政策ビジョン 推進計画2013・2014



## 政府の動き


- ◆ 知的財産政策ビジョン 2013年6月7日  
(知的財産戦略本部)
- ◆ 知的財産政策の基本方針 2013年6月7日  
(閣議決定)
- ◆ 職務発明制度に関する調査研究委員会 2013年7月4日  
(特許庁) ~14年2月
- ◆ 産業構造審議会 知的財産分科会 2014年2月24日
- ◆ 同特許制度小委員会 2014年3月25日～12月25日  
報告書「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための  
知的財産制度の見直しに向けて」
- ◆ 産業構造審議会 知的財産分科会 2015年2月10日
- ◆ 法案 閣議決定 (通常国会へ) 2015年3月13日



# JIPA 職務発明制度PJの活動

## 2014年度の活動方針

1. (提言実現の為に) 審議会等で意見発信・審議対応
2. あるべき姿についての有識者との意見交換
3. インセンティブ制度研究・普及 (次年度へ)

- ◆ 職務発明に関する産業界の意見 2014年2月26日 JIPA/JPMA/JEITA
- ◆ 産業横断 職務発明座談会の実施  
(中小企業の経営者の考え方に焦点) 知財管理臨時増刊 2014年4月
- ◆ JIPAのHPに職務発明に関するポータルサイトを設置  

- ◆ 職務発明制度に関する調査研究委員会(特許庁) 2013年7月4日  
委員を送り審議に参加 ~14年2月
- ◆ 同特許制度小委員会 2014年3月25日~12月25日  
委員を送り審議に参加



法改正はどうか

# ＜特許制度小委員会 報告書の紹介＞

**産業構造審議会特許制度小委員会報告書**  
**～我が国のイノベーション促進及び国際的な制度  
調和のための知的財産制度の見直しに向けて～**



## 報告書の概要

### 1. 職務発明制度の見直し

①従業者等に対して、**現行の法定対価請求権と実質的に同等の権利を保障。**

②職務発明に関する特許を受ける権利については、**初めから使用者等に帰属するものとする。**

※ただし、従業者帰属を希望する法人(大学・研究機関等)や職務発明に関する契約・勤務規則等を有しない法人に対して不利益にならないようにする。

③政府は、関係者の意見を聴いて、インセンティブ施策についての**使用者等と従業者等の調整の手続に関するガイドラインを策定。**

※ガイドラインは、以下の性格のものを想定する。

- ・研究活動に対するインセンティブにつき民間における創意工夫が発揮されるよう、民間の自主性を尊重する。
- ・業種ごとの研究開発の多様な実態、経済社会情勢の変化を踏まえる。



## 1. 職務発明制度の見直し

- ◆ 現行法（H16年改正） 改正から10年  
現行法下での職務発明訴訟はほとんどない  
相当の対価の予測可能性は一定程度高まった と  
評価できる
- ◆ 一方、イノベーション変化の実態に必ずしも対応して  
いない側面あり、  
いくつかの問題が顕在化しつつある
- ◆ 法1条の精神に立ち帰り、抜本的に見直す：  
（問題意識と解決のための基本理念）  
「発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励  
し、もって産業の発展に寄与する」





## 顕在化しつつある問題点①

- ◆最近のイノベーションは
  - 1 発明が複数人(グループ)による
  - 1 製品に多数(数百・数千)特許が使用
- 発明(商品化)へ発明者以外の多くの者が関与
  - ⇒相当の対価算定の困難化・コスト高
  - ⇒対価を巡る訴訟のリスクが高まる恐れ



## 顕在化しつつある問題点②

◆「オープン・クローズ戦略」、営業秘密管理が大切とされるなか、受ける権利の移転に伴う課題

### ①「二重譲渡」問題

予約承継規程を設けても、発明者が第三者に譲渡し、その企業より先に出願した場合、その企業は権利取得ができない。(特34条①の規定:出願が対抗要件)

### ②「共有発明の帰属の不安定性」問題

他の発明者の同意がないと権利承継ができない(特33条③の規定)

⇒イノベーションの障害となるリスク

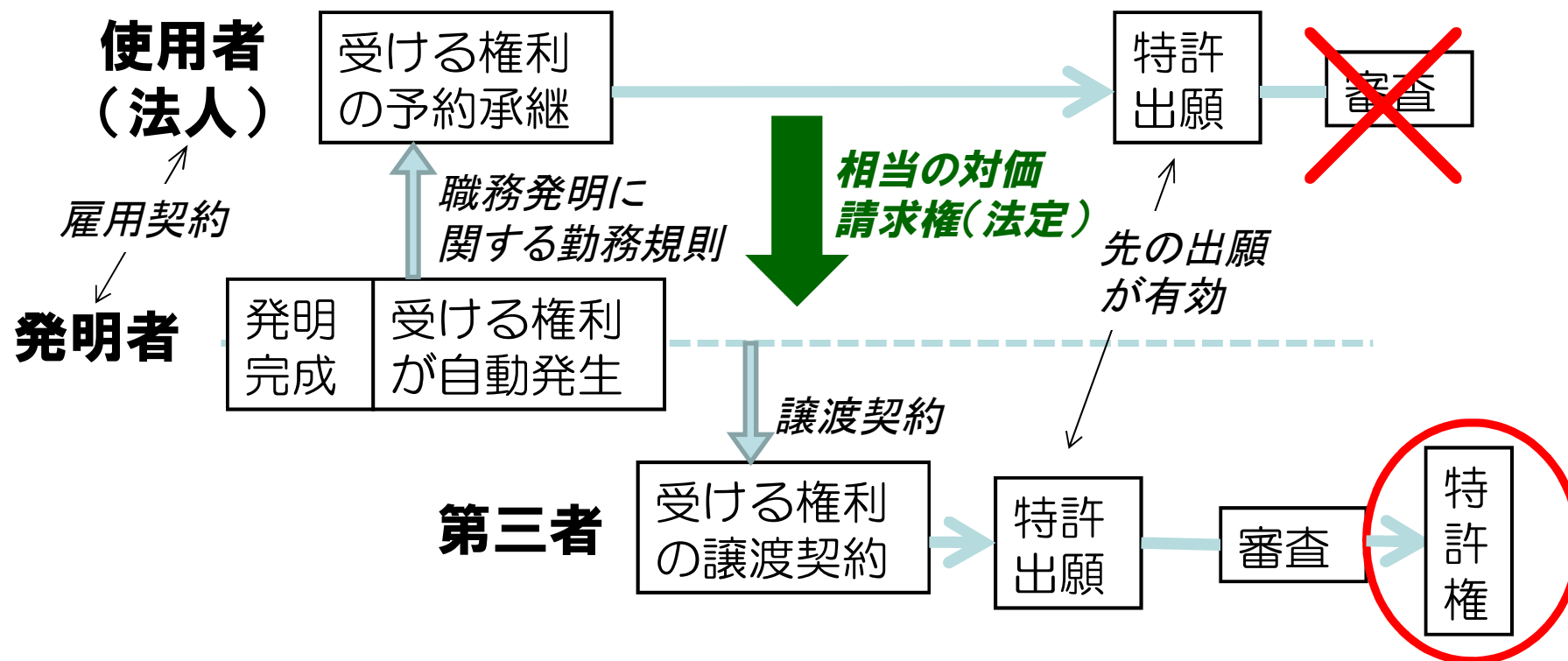


## 特許法の基本ルール

- ◆ **発明完成と同時に、発明者に特許を受ける権利が発生する。**（特29条1項柱書）
- ◆ 特許を受ける権利を有する者が特許出願できる。  
（共有者がいるときは、全員です。）
- ◆ 受ける権利は譲渡できる。  
（共有者がいるときは、相互同意が必要である。）



# 現行制度における二重譲渡問題



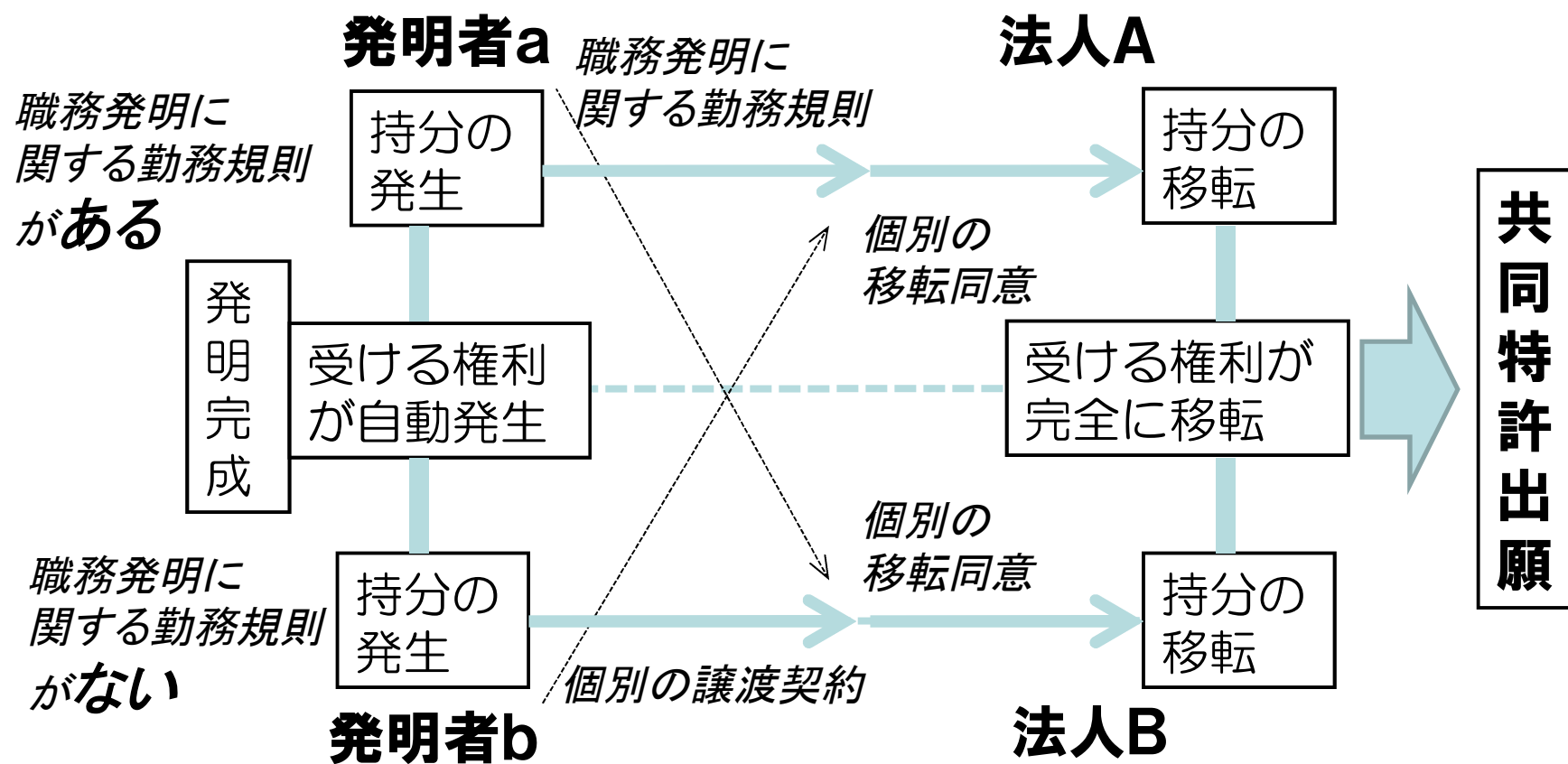
真の発明者から譲渡を受けた場合、先に特許出願した者の特許が有効  
(予約承継規程を有する法人は、発明者に損害賠償請求ができるだけ)

応用：発明者が退職後に自分で出願した場合、第三者に譲渡した場合、  
いずれも、元の法人は、その特許について権利主張できない  
(無償の法定通常実施権は法人に発生している)





# 共同研究における受ける権利の移転リスク





## 現行制度を見直す必要性<=>有り

インセンティブ制度の基本は、企業の創意工夫で成されるべき。しかし、

企業の自主性のみには委ねては、インセンティブが確保できない場合がありそう。

一定程度、法制度で担保することが、有意義。



## 第一の方向性

### インセンティブ付与の義務化(法定)

- ◆ 職務発明の受ける権利について、以下法定する
- ◆ 使用者に対して、契約や勤務規則の定めに基づき、従業者等にインセンティブを付与することを義務化する
- ◆ インセンティブの内容:「発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)」
- ◆ インセンティブ施策に関しては、政府の策定したガイドラインの手続きに従って、調整を行う(第三の方向性参照)



## 第二の方向性

受ける権利は、初めから使用者等に帰属

- ◆ 問題点①②が解消される
  - ◆ 発明者帰属を希望する法人(大学・戦略的企業)は、従前通り、対応可能とする
  - ◆ 職務発明に関する勤務規則を定めることが困難な中小企業もあることに配慮し、受ける権利が自動的に法人帰属することにより、発明者の権利が不当に扱われ、紛争の原因とならないように配慮する。なお、帰属が不安化しないようにする必要がある。
- 
- ◆ 法人の意思表示(協議・合意は不要):  
帰属が決定される  
(デフォルト:発明者帰属かもしれない)





### 第三の方向性

政府は、ガイドラインを策定する

インセンティブ施策策定にあたっての調整手続きに関する

- ◆ ガイドラインの目的 : インセンティブ施策策定にあたり、そのコスト低減、困難性低減、法的な予見可能性を高めるため。
- ◆ 誰が : 政府が、本小委員会等の場において関係者の意見を聴いて決める。
- ◆ 中味は : 使用者等と従業者等の調整手続きについて、具体的には、従業者等との協議や意見聴取について。

(参考、現行特35条④)

- 
- ◆ ガイドラインに従っていない、意思表示をしたが、インセンティブ施策を導入していない場合の扱いはどうか。

⇒⇒ 現行35条⑤をイメージ



<付言>

「発明は誰のものか？」の議論は不適切

➤「受ける権利」⇔(原則)会社に帰属

➤「人格権」⇔発明者帰属

(発明者は従前通りの考え方)

- ◆優れた職務発明は、経営者(会社)と社員(発明者)とが、目的を共有し、協働するときに生み出される。その成果は、経営者と社員の共通の利益である。両者が一体感を持って、共通の目的の下、着実にイノベーション推進環境が整うことを期待する。  
(「利益が誰に帰するか」を争うことは生産的であるとは言えない)



改正法案はどうなったか？

**閣議決定** (2015年3月13日)

**< 特許法等の一部  
を改正する法律案 >  
189回通常国会へ提出**

職務発明制度の見直し・改正条文の紹介



## 【特許法改正の概要】

### 職務発明制度の見直し

- ① 権利帰属の不安定性を解消するために、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します。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。
- ③ 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、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。

「特許法等の一部を改正する法律案要綱」より



## 特35条 条文構成概要

- 1項:[変更なし](職務発明の定義と法定通常実施権)
- 2項:職務発明の「受ける権利の取得」を追加  
(予約承継規定は変更なし)
- 3項:[新設] 定め(意思表示)による**法人帰属**の規定
- 4項:従業者等は、**相当の利益を受ける権利**を有することを規定  
(「対価」から「利益」に変更)  
(受ける権利の帰属によらず、同じ表現)
- 5項:[実質変更なし]相当の利益の定め方の規定  
(協議・開示・意見の聴取・不合理はそのまま)
- 6項:[新設] **経産大臣の指針**について規定  
(発明奨励/インセンティブ)(考慮すべき状況等について)
- 7項:[実質変更なし](定めがない等の場合の規定)

# ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



22