

# 特許法第35条（職務発明制度）改正

---

## 職務発明制度プロジェクト

JIPA関東部会 2015年10月20日

JIPA関西部会 2015年10月23日

# 現行制度の概要

- 職務発明の特許を受ける権利は、**従業者に帰属**
- 職務発明の特許を受ける権利を使用者が承継したとき、従業者は相当の**対価支払請求権**を有する
- 勤務規則等で対価を定める場合、使用者と従業者との協議の状況等を考慮して、その支払が不合理であるときは、対価の額は、**司法判断**に委ねられる。

# 現行制度の問題点

## **(1) 対価の額の決定の困難性**

- ① 予見不可能
- ② 従業者間の不公平感
- ③ 運用負担

## **(2) 特許を受ける権利の移転に伴う問題**

- ① 二重譲渡問題
- ② 帰属の脆弱性

## **(3) インセンティブになっていない**

# 産業界の提案

特許法第35条改正検討の機運が高まり、  
経団連、JIPAからも意見書等を提出

## 産業界の提案

- 職務発明の特許を受ける権利は**原始的に法人に帰属**する。
- 職務発明の**発明者の名誉**は尊重する。
- 企業の研究者に対するインセンティブ施策は、法的強制ではなく**企業の自由設計**に任せる。

# 改正法の概要

- 職務発明の特許を受ける権利を**初めから使用者に帰属**させることが可能。【第35条3項】
- 従業者は、相当の金銭その他の経済上の利益（以下、「**相当の利益**」）を受ける権利を有する。【第35条4項】
- 経済産業大臣が、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と従業者との間で行われる協議の状況等について**指針**を定める。【第35条6項】
  - 指針は、使用者と従業者が行うべき手続（協議、開示、意見聴取）を明確にし、特許法35条5項の不合理性判断に係る**法的予見可能性を高める**ことにより、発明を奨励することを目的とする。
  - 裁判規範として利用されることが期待される。

# 法改正により期待できること

## (1) 対価の額の決定の困難性

① 予見不可能 ⇒ 指針によりある程度解決

② 従業者間の不公平感

⇒ 多様なインセンティブ施策により解決

③ 運用負担 ⇒ 指針によりある程度解決

## (2) 特許を受ける権利の移転に伴う問題 ⇒ 解決

① 二重譲渡問題

② 帰属の脆弱性

## (3) インセンティブになっていない

⇒ 各企業の創意工夫による多様なインセンティブ施策により解決

# 今後の課題(1)

## —法改正の趣旨に沿った運用をするために—

- 特許を受ける権利の帰属はどうするか。
  - 特許を受ける権利をはじめから使用者に帰属させる場合には、**使用者の意思表示**が必要。

- 使用者の**意思表示**とは？
- 従業員との協議が**不要**か？
- 特許を受ける権利を**従業者に帰属**させる場合の手続は？

## 今後の課題(2)

### —法改正の趣旨に沿った運用をするために—

- 「相当の利益」の決め方は？
  - 社内規則を改正（新設）する場合には、指針に則った従業者との調整が必要
    - 既に規則がある場合も、**必ず規則改正が必要か？**
    - **従業者全員**と協議する必要があるか？
    - 協議は、改正法施行後の**指針告示後**に  
しなければならないか？
    - **新入社員**との協議は必要？



# 今後の課題(3)

## —法改正の趣旨に沿った運用をするために—

- 魅力的なインセンティブ施策の創設

金銭以外の付与が認められることになり、各社は優秀な人材確保のために自社に適したインセンティブ施策を講じることができる。

- **発明者**にとって最も嬉しい（有効な）インセンティブとは？
- **売上等実績**に応じた相当の利益付与が必要か？
- **退職者**にも従業者と同じ対応が必要か？

## 今後の予定

- 第13回特許制度小委員会（10月23日）で、退職者や新入社員に対する手続他を含め、指針案の全容が提示
- 11月に指針案の内容確定後、パブリックコメント募集
- 2016年4月1日 改正法施行予定
- その後、指針が告示として公表

## Appendix 改正に至る経緯

- **2013年2月,5月** 日本経済団体連合会の提言等
- **2013年4月** 日本知的財産協会の意見書
  - **〈経団連・JIPA職務発明合同TF発足〉**
- **2013年6月7日** 知的財産政策の基本方針
  - 「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。」旨、閣議決定
- **2013年7月～2014年2月（第14回まで）**
  - 職務発明制度に関する調査研究委員会（特許庁）
- **2014年2月** 日本経済団体連合会の声明
- **2014年3月～12月（第11回まで）**
  - 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会（特許庁）
- **2015年3月13日** 法案【閣議決定】（通常国会へ）
- **2015年7月** 法案成立
- **2015年9月** 特許制度小委員会再開（第12回～）
  - 改正法第35条6項の「指針」に関する審議

## 詳しくは臨時研修会で！

関東：2016年1月 8日 午後（コクヨホール）

関西：2016年1月25日 午後（新梅田研修センター）

ありがとうございました。

