

特許法第 35 条改正の動き

JIPA 職務発明 PJ

去る 5 月 28 日に、職務発明に関する 35 条を含む特許法改正案が参議院本会議にて可決され、来年 4 月 1 日付をもって施行されることとなりました。

改正 35 条の内容は下掲のとおりですが、企業と従業者等との間で行われる協議など適正な手続を踏まえた職務発明規程等を整備しておれば、その対価についても基本的にこれが尊重されることとなりますので、各会員企業においてもその方向でご検討いただくことが重要となります。JIPA としては、今後、特許庁における逐条解説および事例集作成に協力すると共に、事例集の説明に不十分な部分がある場合は JIPA ガイドラインを作成し、会員企業他に公表して行くことを考えております。

なお、今国会で可決された改正特許法のうち、35 条以外の内容については、特許庁ホームページ < http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/sinsa_jinsoku.htm > をご参照下さい。また、国会審議経緯、今後の JIPA の取組み等については添付資料をご参照下さい。

改正後	現 行
<p>第三十五条(略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め、無効とする</p> <p>3 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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価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の状況、策定された基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたとところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。</p> <p>5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたとところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。</p>	<p>第三十五条(略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度当該を考慮して定めなければならない。</p>

1. 国会審議経緯

4/23 衆議院/経済産業委員会にて JIPA 石田副会長が(経団連/知的財産部会長の立場で)参考人として意見陳述

5/7 衆議院/経済産業委員会可決(以下の付帯決議付)

職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。

また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも円滑な解決が可能となるよう努めること。

5/11 衆議院本会議可決

5/25 参議院/経済産業委員会にて JIPA 阿部前副理事長が参考人として意見陳述

5/27 参議院/経済産業委員会可決(以下の付帯決議付)

職務発明については、使用者等と従業者等との間で行われる協議など適正な手続を踏まえた職務発明規定が企業において整備されるよう、その促進に努めること。

また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。

5/28 参議院本会議可決

改正法には遡及効がないこと、新第4項の合理性の判断基準が不明確であることに、産業界として不満は残るものの、衆参両議院において上記付帯決議がなされ、裁判所等に対して強力なメッセージが発せられたこと等、一応の評価をしている。

2. 特許庁での逐条解説、事例集作成

今後、特許庁にて進められる逐条解説、事例集の作成に当たって、上記国会での付帯決議を踏まえ、JIPA として特許庁に最大限の協力をし、改正法における不明確な判断基準を明確にして行きたい。

3. JIPA ガイドライン作成

特許庁事例集では説明が不十分と思われる部分がある場合、これを補完する目的で、JIPA 職務発明 PJ にて、「企業としては何をすればいいか」という観点で、今夏 - 秋完成を目途に、JIPA ガイドラインを取り纏める。

4. 会員企業等への説明会

本年夏 - 秋以降、会社と従業員との間における職務発明規程等の協議の参考に供するべく、上記事例集や JIPA ガイドライン等を基に、会員企業等に対する説明、意見交換を行い、各企業において改正法に対応した早期の取組み(適正な手続を踏まえた職務発明規程等の作成)を行うよう働きかける。

以上