

2015 AIPPI-JAPAN 日仏知財セミナー

日本における  
職務発明制度の改正について

2015年6月5日

凸版印刷株式会社  
法務本部長 萩原 恒昭

オリンパス事件や日亜化学事件等を受けて、職務発明に関する特許法35条が改正され、使用者が相当の対価の支払いを従業者に行う際の手続き規定がおかれ、支払われる対価が適正かどうかの予見可能性を高めようとした。

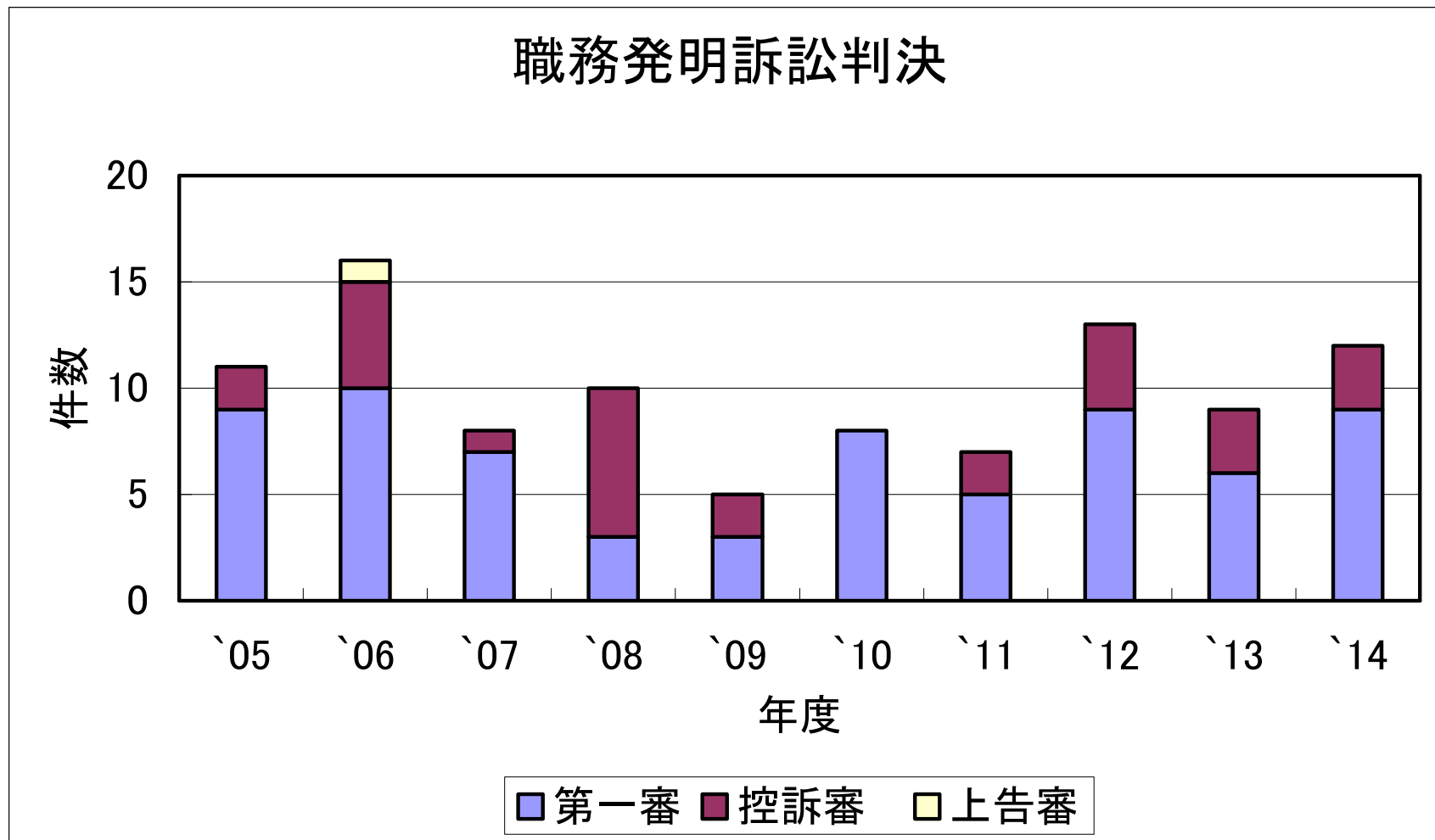
特許を受ける権利は従業者に帰属し、その権利を使用者に移転させる際には、従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。その対価については；

1. 対価を定める際；

対価を決定するための基準の策定のための使用者と従業者との協議の状況、  
基準の開示の状況、  
対価の額の算定についての意見の聴取の状況、  
等を考慮し、その対価の支払いが不合理であってはならない。

2. 定めがない場合や対価の支払いが不合理であったとき；

発明により使用者が受ける利益の額、  
使用者の負担や貢献、  
従業者の処遇、  
等を考慮して定めねばならない。



\* 平成16年改正特許法の施行日(平成17年4月1日)以降の判決

\* 裁判所Webサイトの「裁判例」([http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/search1](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1))から作成

\* 年度は、判決日

- 2013年2月 日本経済団体連合会の提言  
職務発明の法人帰属をあらためて求める。
- 2013年4月 日本知的財産協会の意見書  
職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に法人に帰属し、対価の支払いが法的に強制されることのない制度にすべき。
- 2013年6月 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」  
職務発明について、法人帰属や契約に委ねるなど、産業競争力に資する措置を講じる。
- 2013年7月～2014年2月 特許庁 職務発明制度に関する調査研究委員会
- 2014年3月～2015年2月 産業構造審議会 特許制度小委員会  
「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」
- 2015年3月 職務発明制度の改正に関する特許法改正法案 閣議決定
- 2015年6月 通常国会上程へ(予定)

## 1. イノベーション活性化の視点

- ① 企業の研究開発投資の活発化と事業運営の機動性を高めるために「不透明かつ不合理な経営上のリスク」を除去する。
- ② 最適で公平感のある社員へのインセンティブ施策を自由かつ多様に設計できるようにする。

## 2. 予約承継による特許を受ける権利の移転に起因する権利帰属の不安定性の排除

- ① 予約承継規程を設けていても、発明者が第三者に特許を受ける権利を譲渡し、特許出願されてしまうと、予約承継では対抗できない(特許法34条1項)。
- ② 共同発明の場合、他の発明者の同意がないと特許を受ける権利の承継ができない(特許法33条3項)。予約承継規程のない企業との共同研究などで、その企業の発明者から個別に移転を受けられない恐れあり。

1. 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。
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する。
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する。

《 下線部が改正部分 》

## 第35条(職務発明)


- 1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該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(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは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の条項は、無効とする。
- 3 従業者等がした職務発明については、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、その発生したときから当該使用者等に帰属する。

(4項以下次ページ)


- 4 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、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
- 5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、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の状況、策定された当該基準の開示の状況、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の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
- 6 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。
- 7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、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。



1. 職務発明について、契約、勤務規則等によりあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、最初から使用者にその権利が帰属することとなった(改正法35条3項)。

 これにより、予約承継による特許を受ける権利の移転に起因する権利帰属の不安定性(二重譲渡等)の排除が可能となった。

2. 改正法35条6項に定める指針にそった契約、勤務規則を策定し、その契約、勤務規則に従った相当の利益を供与することにより、その利益の内容は不合理ではないと判断される蓋然性が高くなった。

 これにより、職務発明訴訟を提起され、供与した利益より極めて高額な判決が下されるリスクは相当程度減少したと考える。よって、そのような勤務規則を持つ企業(大企業のほとんど)は、より柔軟な発明者へのインセンティブを付与することが可能となり、イノベーションの活性化につながるものと確信する。