

各位

特許業務法人 津国

2016年4月

## 新職務発明制度について（平成28年4月1日施行）

この度施行されました改正特許法第35条により、長年続いてきた日本の職務発明制度が大きく変わります。最も重要な変更点は、使用者等が、契約又は勤務規則等により、職務発明がなされた時点から特許を受ける権利を有することが可能になったことです。これを受けて、職務発明に基づく従業者等の請求権は、その対象が、相当の対価の支払から、相当の金銭その他の経済上の利益（相当の利益）に変わります。契約又は勤務規則等において相当の利益について定める場合は、その定めたところにより使用者等が相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはなりません。なお、新職務発明制度のガイドラインが経産省から公開される予定になっています。

### 改正前の課題

改正前の特許法第35条に規定されている職務発明制度においては、職務発明をした従業者等が発明の発生時から特許を受ける権利を有していました。そして、それを前提として、契約又は勤務規則等において、職務発明に関する特許を受ける権利を使用者等が承継することを予約的に規定することが可能でした。しかし、当該権利の譲渡手続きが必要なことによる実務上の手間や当該従業者等が第三者に二重に権利を譲渡した場合の権利帰属の不安定性等が指摘されていました。

また、改正前の特許法第35条によれば、職務発明をした従業者等は、使用者等に対して相当の対価の支払いを受ける権利を有することが定められていました。この相当の対価は、従業者等が使用者等に譲渡した特許の価値に相当する額と考えられたため、重要な発明について従業者等が使用者等からそれまでに受け取った金額を超えて高額の対価を請求する訴訟がしばしば起きていました。一方、使用者等の側では、保有する多数の特許について対価を算出する作業が管理上の大きな負担になっていました。

### 特許法第35条による改正点

以上の状況を受けて、特許法第35条が改正されました。重要な点は、次の通りです。

#### 1) 職務発明の発生時から使用者等が権利を保有することが可能

契約又は勤務規則（例えば、職務発明規程）等において、職務発明に関する特許を受ける権利が使用者等に承継されることを規定した場合は、当該権利は、職務発明の発生時から使用者

等に帰属します。この場合、当該権利を従業者等から使用者等に譲渡する上での特別な手続きは不要です。なお、大学や一部の中小企業等、権利が使用者等に帰属することを望まない場合は、契約又は勤務規則等に前記の条項を入れないか、又は特許を受ける権利が従業者等に帰属する旨を確認的に規定することが推奨されます。

## 2) 従業者等の利益

契約又は勤務規則等により特許を受ける権利が使用者等に帰属する旨が規定された場合であっても、従業者等は相当の利益を受ける権利を有します。ここでいう相当の利益には、金銭に限らず各種の経済的な利益が含まれます。使用者等は、経済的な利益の付与について、業態や規模、従業者等の意向等を勘案して柔軟に対応することが可能です。

## 3) 契約又は勤務規則等

使用者等が契約又は勤務規則等において付与すべき相当の利益について定める場合は、相当の利益の内容を決定する基準の策定に関する従業者等との協議の状況、策定された基準の開示の状況及び相当の利益の内容の決定に関する従業者等からの意見の聴取の状況等が考慮されます。後述する指針を踏まえ、適切な手順の下に、契約又は勤務規則等を定め、実施する必要があります。

## 4) 指針

経産省から、新職務発明制度について策定された指針が公表されることになっています。現在、「改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案の概要」が特許庁のホームページに掲載されていますので、以下にその概要を記します。

### 4-1) 契約又は勤務規則等の実施内容について

- ・「相当の利益」を決定する基準の策定に関する協議が必要です。

基準が適用される従業者等又はその代表者との話し合いが持たれば十分です。協議が尽くされることは必要ですが、合意をすることまでは求められません。

- ・基準の開示が必要です。

見やすい場所への掲示、常時閲覧可能なイントラネットでの公開、インターネット上のウェブサイトでの公開、等があります。

- ・意見の聴取が必要です。

職務発明をした従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定する方法、基準に基づいて決定した相当の利益の付与後に当該従業者等からの意見表明の機会を与える方法、等があります。

### 4-2) 付与されるべき相当の利益について

- ・職務発明を理由とする経済上の利益であることが必要です。

経済的価値を有すると評価できるものであることが必要であり、表彰状等は含まれません。

また、職務発明を理由としていることが必要であり、職務発明をしたことと関係なく与えられた金銭以外の経済上の利益をもって相当の利益の付与とすることはできません。

- ・金銭以外の利益の具体例として、以下のものがあります。

使用者等負担による留学機会の付与、ストックオプションの付与、金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格、規定の日数を超える有給休暇の付与、職務発明に係る特許権についての実施権の許諾、等です。

#### 4-3) 中小企業における手続きについて

- ・事務効率や費用等の観点から、その企業規模に応じた方法で前記の手続きを行うことができます。
- ・「協議」は、従業者等を集めて説明会を開催する方法によることが考えられます。
- ・「開示」は、イントラネットが無い場合は、従業者等の見やすい場所に書面で掲示する方法によることが考えられます。
- ・「意見の聴取」は、従業者等と見解の相違が生じた場合に、使用者等が個別に対応する方法によることが考えられます。

#### 4-4) 大学における手続きについて

- ・教職員のした発明が職務発明であれば、新職務発明制度が適用されます。
- ・「協議」は、教職員等から選出された代表者が、職務発明に関する基準の策定に関して大学側と協議を行うことについて、各教職員を正當に代表している必要があります。
- ・学生は大学の従業者等ではないため、学生のした発明は職務発明ではありません。
- ・上記の例外として、特定の研究プロジェクトに参加して大学と雇用関係が生じている学生が当該プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当します。

#### 5) 職務考案・職務創作意匠への適用

- ・新職務発明制度（特許法第35条）の規定は、職務考案（実用新案法第11条第3項）及び職務創作意匠（意匠法第15条第3項）に準用されますので、職務考案や職務創作意匠についても、前記の指針に基づいて、従業者等に対して相当の利益を付与する手続きを行うことが必要であると考えられます。

- 参考文献 1) 「平成27年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」特許庁総務部総務課制度審議室編、発明推進協会
- 2) 「改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案の概要」平成27年改正特許法職務発明ガイドライン案説明会資料、特許庁ホームページ
- 3) 「職務発明規定の改正－従業者の発明、法人帰属可能に－」ニュースレター No.8 2016.02.19発行、阿部国際総合法律事務所ホームページ