



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1

TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2016 MARCH / 179号

★ 職務発明制度の見直し ★

2016年4月1日に施行される「特許法等の一部を改正する法律」の主な改正点は、(I)職務発明制度の見直し、(II)特許料等の改定、(III)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備等です。今回は、そのうち、(I)について、その概要をご紹介します。

職務発明規定(特許法第35条)の主な改正点

(第3項の改正) 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、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

従来は従業者等がした発明は原始的に発明者に帰属していたのですが、改正後は次の条件のもとで法人に帰属するようになります。

- (1) 従業者等がした発明であること
- (2) 職務発明であること
- (3) 職務発明規程等に、法人帰属の意思表示を示しておくこと

意思表示の例：職務発明規程 第〇条(職務発明)：

職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。(ただし、会社がその権利を取得する必要がないと認めたときは、この限りでない。)

法人によっては(よく大学や研究機関がその例に挙げられます。)、法人帰属とすることを望まない場合もあります。その場合は、改正後も、今まで通り従業者帰属とすることが可能です。

(第6項の新設) 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(注：「相当の利益」の付与)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。

この規定を受けて、相当の利益を定めるための使用者等と従業者等との間で行われる協議の「状況等」についての指針(ガイドライン)が、公表されています。次のような「状況」を含みますが、いずれも「特定の方法」があるわけではなく、企業の規模などに応じて弾力的な適用が可能です。

(1) 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

「協議」とは、基準を策定する場合において、その策定に関して、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合い(書面や電子メール等によるものを含む。)全般を意味します。

(2) 策定された当該基準の開示の状況

「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示することを意味します。(例：イントラネットによる開示、従業者等への書面の交付・回覧、見やすい場所へ書面で掲示、従業者等の求めに応じた開示、等)

(裏面へ続く)

(3) 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

「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見（質問や不服等を含む。）を聴くことを意味します。

職務発明制度の改正法に関する Q & A

Q1. 会社で職務発明規程を作っていないが、作る必要があるのか。

A1. 職務発明規程は大企業では99%が整備していますが、中小企業では20%程度しか整備していないようです。今度の法改正を契機に、職務発明を法人帰属とするために、作成されてはいかがでしょうか。特許制度小委員会作成の書式があります。「A株式会社職務発明取扱規程（案）（中小企業用）」で検索してください。

Q2. 職務発明について会社で出願しないことを決定したときの取り扱いはどうなるのか。

A2. 職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、特許出願をせずに営業秘密又はノウハウとした場合であっても、発明者は相当の利益を受ける権利を有すると考えられます。その相当の利益の具体的内容については、使用者等及び従業者等が、指針に記載の適正な手続に従って、契約、勤務規則その他の定めに基づき決定することになります。

Q3. 退職者はどのように取り扱われるのか。

A3. 退職者であっても、現行法第35条第3項又は改正法第35条第4項に基づき、相当の代価又は相当の利益を受ける権利を有しています。ただし、特定の方法はなく、特許時にのみ相当の利益を与えたり、退職時に相当の利益を一括して与えたりすることも可能です。

Q4. 金銭以外にどのようなものが「相当の利益」に当たるのか。

A4. 例えば、① 使用者等負担による留学の機会の付与、② スtockオプションの付与、③ 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格、④ 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与、⑤ 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾、等が考えられます。経済的価値を有するものでなければならず、表彰状のように名誉を表すだけのものでは不十分です。

Q5. 中小企業においても、大企業と同様の手続を行う必要があるのか。

A5. 必ずしも大企業と同様の手続を行う必要はありません。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、協議、開示、意見の聴取といった手続を適正に行えば十分です。例えば、開示については、イントラネットが無い企業であれば、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も可能です。

Q6. 会社が発明者から外国出願する権利を取得したいときにはどうするのか。

A6. 特許法35条は、基本的に我が国における特許を受ける権利について定めており、外国の特許を受ける権利については規定していません。各国における特許を受ける権利の取扱いについては、当該国における特許法等の法律によって決定されます。米国、独国、韓国では従業者帰属であり、英国、仏国、中国では使用者帰属といわれています。したがって、例えば、米国出願に当たっては今まで通り譲渡証の作成が必要となるでしょう。

岡本特許ニュースのバックナンバーをネットで公開しました。興味のある方は、「岡本特許ニュース」で検索してください。