



® 平成 29 年 8 月 17 日 (木)

No. 14509 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑨

職務発明制度について…………… (1)

☆知的財産関連ニュース報道(中国版)………… (8)

☆[春宵一刻] ゼンマイ時計と鋼…………… (10)

☆特許庁長官 就任挨拶…………… (11)

知財の常識・非常識 ⑨

職務発明制度について

桜坂法律事務所

弁護士 牧野 知彦

職務発明制度(特許法35条)については、裁判所による高額な「相当の対価」を認容する判決を受けて、主に使用者側(企業)から使用者に対する特許を受ける権利等の原始取得や対価請求権自体の廃止を求める意見が持ち上がり、これを受けた平成27年法改正では、使用者等に対する特許を受ける権利の原始取得を認めつつ、相当な利益請求を認めるとい

う新しい形の特許法35条が成立しました。この改正に対応するべく、それぞれの企業や大学などにおいて職務発明規定の見直しを含めた様々な検討がなされ、その間、筆者にも種々のご相談があり、色々考えさせられることが多かったように思います。

最近では、ようやく各社の規定の改正の動きも一段落したように感じますので、今回は、改めて職務

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携!

官公庁契約について唯一の実務詳説書! 「官公庁契約精義」改題

官公庁契約法精義

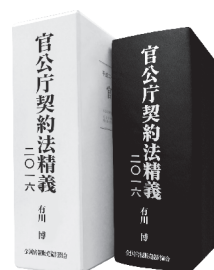
日本大学総合科学研究所教授
元会計検査院第四局長

有川博

二〇一六

A5 版上製箱入 本体 12,000+ 税

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物サービスセンターへ!



全国官報販売協同組合 〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 TEL 03-6737-1501 FAX 03-6737-1510 <http://www.gov-book.or.jp>

発明制度について、日頃思っていることをいくつか述べてみたいと思います (もちろん、筆者のまったくの私見に過ぎません。また、以下で引用する条文は特に断らない限り特許法の条文です。)

なお、以下では、譲渡等の対象としては「特許を受ける権利」を中心に述べ、また、「使用者等」としては「企業」を中心に述べますが、譲渡等の対象が「特許権」などであっても、また、「使用者等」が大学などであっても、基本的には同じ話になります。

1. 「発明」は誰の物か

(1) 「発明」と「特許を受ける権利」等

平成27年の法改正においては、特許を受ける権利を誰に帰属させるのが大きな論点となりましたが、この問題を考える際には、「発明」と「特許を受ける権利」とを峻別して考えないといけないのだと感じていました。この点は、職務発明の問題を考える際の基本的な視点になると思いますので、以下に説明したいと思います。

(2) 「発明」とは

特許法上における「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」をいうのですから (2条1項)、「発明」とはあくまでも技術に関する「情報」のことです。したがって、発明は有体物のように「所有」という概念にはなじまないものですし、もちろん、「譲渡」できるようなものでもありません。

それ故、「発明は誰の物」か、といえば「誰の物でもない」ということにならざるを得ないように思います。もっとも、以下のことは言えると考えています。

すなわち、ここで問題となっているのは、「職務発明」ですから、当然のことながら、その発明は企業等における「職務」としてなされています。そしてそうである以上、当該発明は企業等の「営業秘密」に該当するはずの情報ですから、その管理は専ら当該企業等に委ねられるものであって、従業者等がみだりにこれを第三者に開示することなどはできないはずです。この意味において、発明は「発明者のもの」というよりも、むしろ「企業のもの」といえるのではないのでしょうか。

この点、特許法35条1項は従業者等が自ら特許出願できる前提で規定されているようにも思われますが、仮に、特許を受ける権利が従業者等に帰属する場合であっても、そうだからといって、発明の営業秘密性が自動的に消滅するわけではないことからすると、従業者等が、使用者等の許可を得ることなく発明 (営業秘密) の公開をもたらす行為をできるのか、ということには疑問を感じます。

(3) 「特許を受ける権利」

一方、「特許を受ける権利」は、ある発明について特許出願をすることができる「法的権利」であって、財産権のひとつです。特許法35条が譲渡等の対象としたり、原始取得の対象としているのは、あくまでも「特許を受ける権利」であって、「発明」ではありません。職務発明制度の話が出ると、このあたりが明確な区別なく議論されているように感じることがあり、これが混乱の一つの原因のように感じます。繰り返しになりますが、職務発明制度の対象となっているのは、法的権利である特許を受ける権利の譲渡とか原始取得であって、それが出願・審査され特許権になれば、当該特許権が対象とする発明についての独占権 (排他権) が発生しますが、それは特許権の効力の問題であって、「発明」の譲渡があったからではありません。

この点に関連して、平成27年の法改正における議論では、特許を受ける権利は本来的に自然人だけに発生・帰属するものであって、使用者等に原始取得させることができるのかという点も検討対象であったようですが、上述のとおり、発明を契機にして発生するとはいえ、特許を受ける権利自体は一種の財産権に過ぎないのでから、その帰属をどのように決めるのかは純粋な立法論の問題と言って良いと思われます。

(4) 職務発明制度における「発明」の位置付け

過去の裁判例を見ると、使用者等がある発明を利用して儲けた利益の一部を分配することこそが職務発明制度であるかのような判断があり、そのような判断を受けて、企業に混乱が生じ、特許法35条を早急に改正すべきという流れになったよう