



® 平成30年 1 月 17 日 (水)

No. 14608 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

☆職務発明制度平成27年改正とその後の

解釈論を考える [上] (1)

☆特許庁人事異動..... (9)

職務発明制度平成27年改正とその後の 解釈論を考える [上]

久留米大学法学部教授

帖佐 隆

1. はじめに

特許法においては、平成27年に職務発明制度についての法改正があった¹。この法改正は、特許を受ける権利について、選択的な使用者原始帰属制度が採用されたことを軸とし、加えていくつかの法文の修正がなされている。

この法改正については、立案時には審議会²において、また、国会での立法時には国会³その他にお

いて各種議論がなされているとともに、立法直後には立案者その他による各種解釈論が提示されるなどしている⁴。

そこで、本稿でも、職務発明制度平成27年改正とその後の解釈論等について、検討していきたいと考えるところである。

2. 改正の内容と立法趣旨について

— 水素エネルギーの時代へ —

特許業務法人

矢野内外国特許事務所

所長弁理士 矢野 寿一郎 副所長弁理士 正津 秀明

弁理士 谷村 昌宏 弁理士 岩本 泰雄

弁理士 矢野 浩太郎 弁理士 柳瀬 智之

弁理士 松下 計介

〒540-6134 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー 34階
TEL 06-6944-0651 FAX 06-6944-0653 URL <http://www.patent-yano.gr.jp>



それでは、まず、今回の法改正について、改正の内容や立法趣旨や立法事実についてまずみていくこととする。次のとおりとなっている。

(1) 権利帰属のあり方の修正

改正の第一として、権利帰属のあり方の修正がなされている。これを実現する条文として特許法35条3項が追加されている。同規定は、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旨を定める。

この規定の趣旨としては、企業どうしの共同研究において共有に係る特許を受ける権利が使用者へ承継される際の同意を得ることの複雑さの問題、及び、従業者から使用者への予約承継の場面などで、二重譲渡を行った場合の帰属問題を解決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性への対応を行う趣旨であることが説明されている⁵。

(2) 「相当の対価」の文言の修正

改正の第二として、改正前特許法35条3項を4項に移動したうえで、従前の「相当の対価」の文言を、「相当の金銭その他の経済上の利益」または「相当の利益」と変更した。これは、使用者に特許を受ける権利を帰属させた場合の利益は、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにしたものとされている⁶。

(3) 経済産業大臣が指針を定めて公表する旨の規定

改正前35条4項(改正後5項)の考慮要素を明確化するため⁷、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨の規定を追加した。これは35条6項に追加されている。結果、従来の特許法35条5項がいう不合理性がある場合等の対価の算定方法の条文は35条7項に移動した。

3. 改正の前提となった立法事実、そして立法の趣旨について

それでは、平成27年法改正について、その前提となった立法事実についてみていくこととしたい。

(1) 特許を受ける権利が共有に係る場合の職務発明の承継について

特許法33条3項は、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない旨を定める。

これに対して立案者らは、共同研究などの場面で特許を受ける権利が共有となった場合に、自社の発明者については予約承継する旨を定めていても、共同研究に係る他社の従業者等の同意を得なければ、自社への持分を承継できないことになり、その旨を問題視していた旨をいう⁸。この点、「企業と、大学や研究機関等との共同研究は増加傾向にあり、また、共同研究の途中で新たな従業者等が共同研究に参加するなど異動が発生する場合には、権利の承継に係る手続がより複雑化する」とし⁹、大きな問題であった旨をいう。

(2) 職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継後の二重譲渡について

特許法34条1項は、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない旨を定める。

これに対して、特許を受ける権利が使用者が従業者から予約承継しても、当該従業者がこれを第三者に二重譲渡すれば、当該使用者の出願が第三者の出願よりも遅れた場合、当該使用者は当該第三者に劣後してしまう場合がある。立案者は、この場合に、当該使用者等は特許権を取得できないことになり、この点が問題であったというのである¹⁰。よって、「使用者等の知的財産戦略に支障を生じ得るため、制度の見直しが必要である」という¹¹。

(3) 「相当の対価」の在り方に対する多様なニーズ

立案者は次のような問題点をいう¹²。すなわち、職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する反対給付として、金銭のみならず、ストックオプションや留学の機会の付与といった金銭以外も含めた経済的利益を与えたいというニーズがあったという。そしてこのニーズは、使用者側、従業者側双方からあったという。これに対して、改正前の「相当の対価」は金銭給付のみが対象であり、上記に対応できなかった旨をいう。