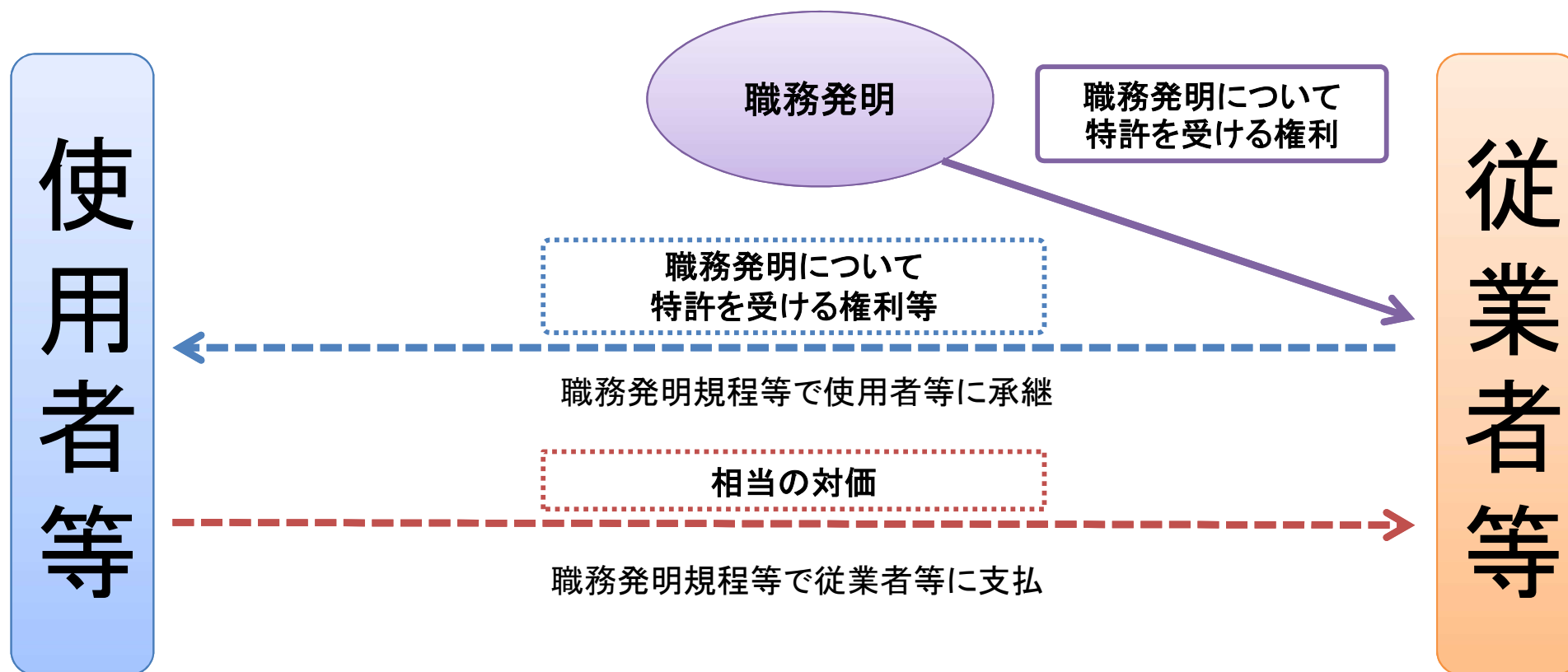


改正特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン)案の概要

A 職務発明制度の見直し

1. 職務発明制度とは(現行制度)

- 「職務発明制度」とは、従業者等が職務上した発明について、使用者等が特許権等を取得した場合の権利やその対価(報酬)の取扱いについて定める制度。【特許法第35条】
- 我が国の「職務発明制度」の柱は次のとおり。
 - ① 特許を受ける権利は発明者に帰属し、使用者等が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる(いわゆる「発明者帰属」)。
 - ② 発明者は、特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)。

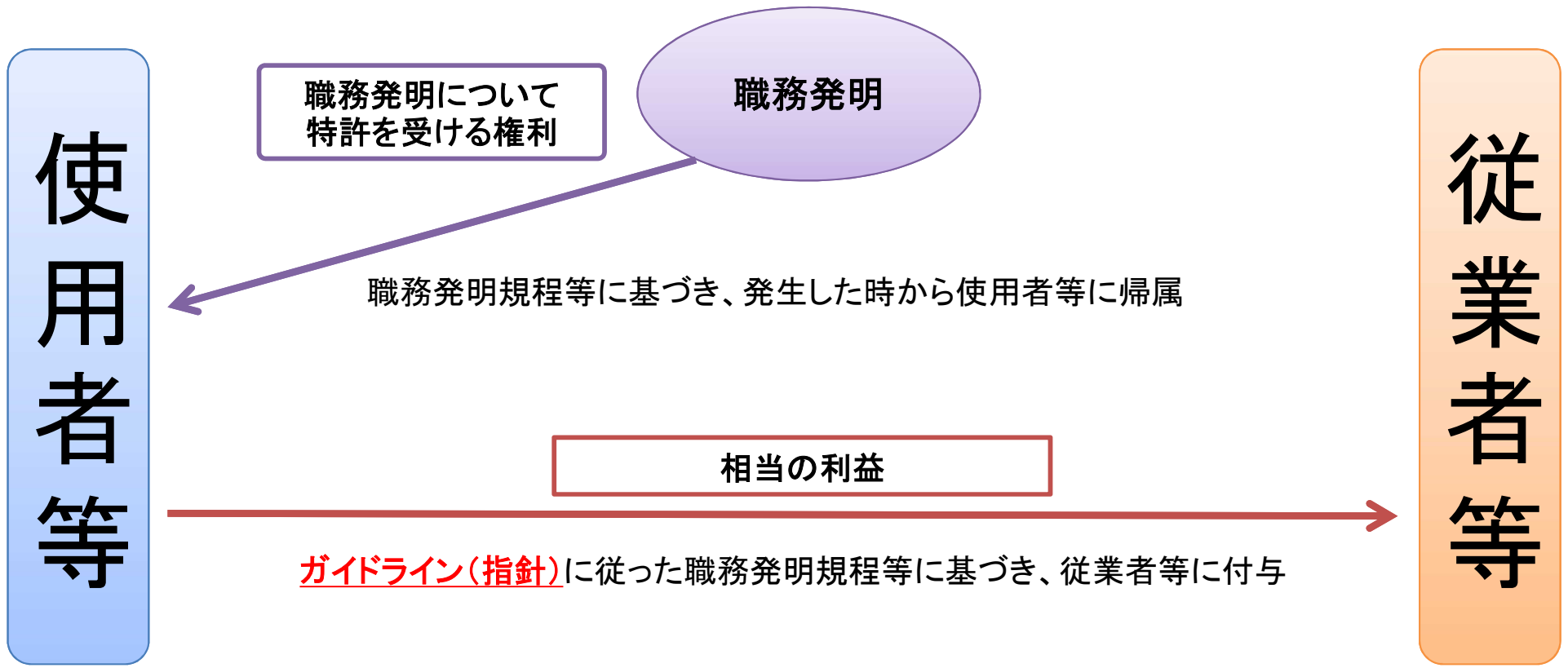


2-1. 改正後の職務発明制度①(原始使用者等帰属)

原始使用者等帰属の場合

使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合には、

- ①特許を受ける権利は、発生したとき(発明が生まれたとき)から使用者等に帰属する
- ②従業者等は、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
- ③ガイドライン(指針)に従って、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定



2-2. 改正後の職務発明制度①(原始使用者等帰属が適用される規程例)

1. 原始使用者等帰属が適用される要件

改正特許法第35条第3項の「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」(あらかじめ職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合)とは、

⇒特許を受ける権利の発生前、すなわち職務発明の完成前に、使用者等が特許を受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めに規定したときを意味する。

2. 原始使用者等帰属の規程例

<原始使用者等帰属が適用される例>

➤ 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。

<原始使用者等帰属が適用されない例>

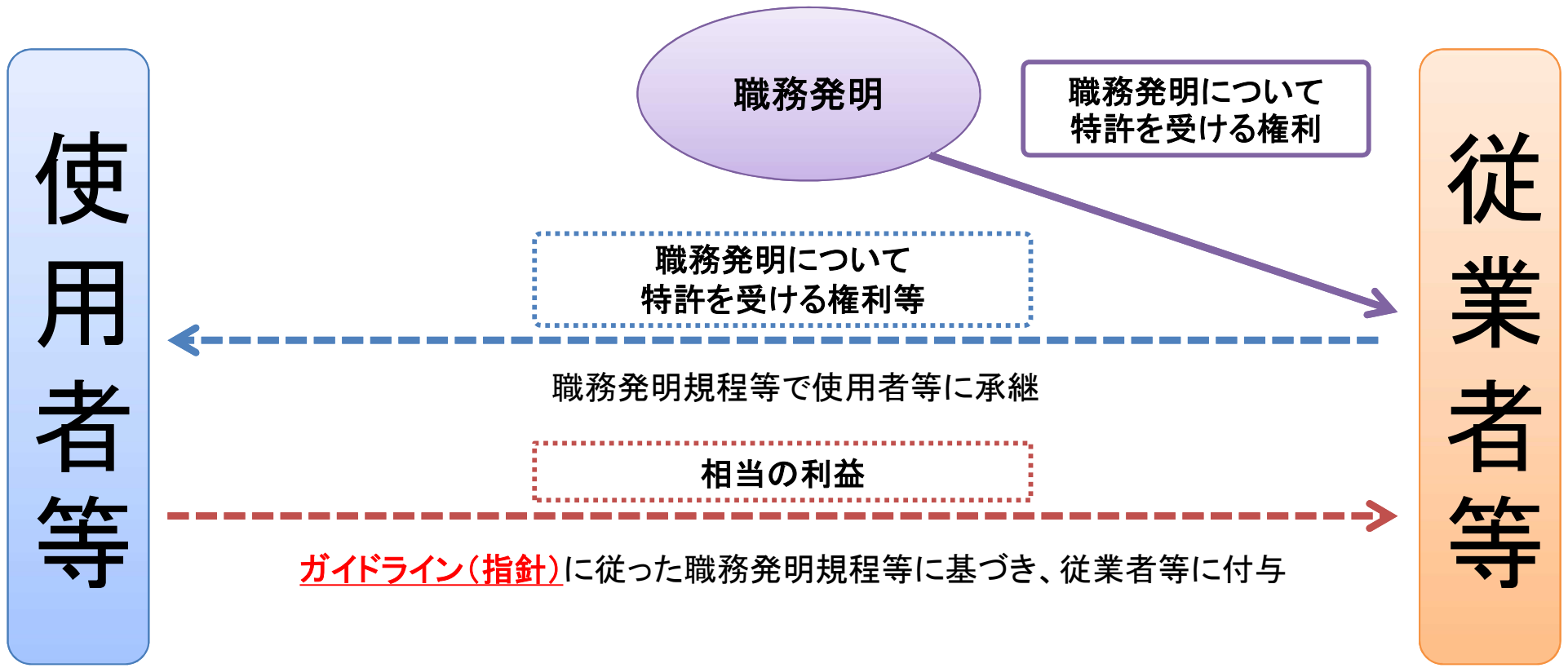
➤ 会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。

【注】仮に、相当の利益についての定めについて第35条第5項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に特許を受ける権利を取得させることについての定めや第35条第3項に基づく権利帰属(原始使用者等帰属)の有効性が否定されることはない。

3. 改正後の職務発明制度②(原始従業者等帰属)

原始従業者等帰属の場合

大学や中小企業の一部などの中には、現行法の従業者等帰属を希望する法人もあることから、使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規程等により帰属の意思表示をしなければ、特許を受ける権利は、従業者等に帰属する。



B 改正特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン)案の概要

4. 改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案の概要

<指針とは>

◆ 指針の目的

本指針は、使用者等及び従業者等が行うべき手続の種類と程度を明確にし、特許法第35条第5項の規定により不合理であると認められるか否かの判断に係る法的予見可能性を高めることにより、発明を奨励することを目的とする。
 【特許法第35条第6項】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。

◆ 指針の概要

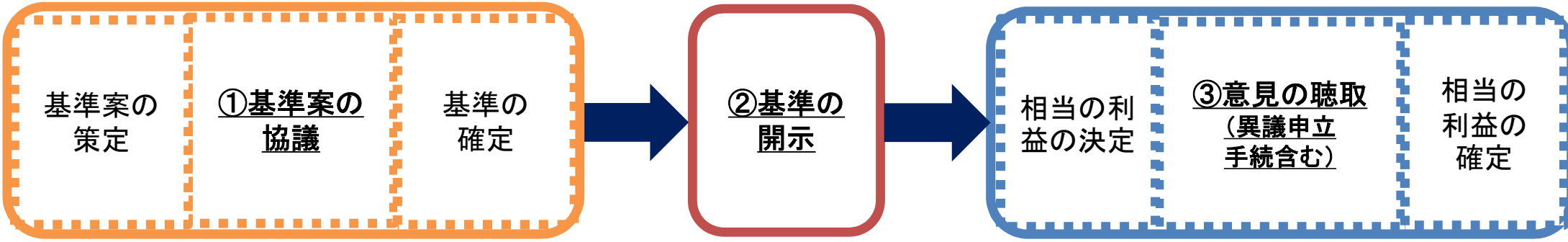
特許法第35条第5項の「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が、決定されて与えられるまでの全過程を意味する。

その中でも特に同項に例示される手続(下記①～③)の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重されることが原則。

- 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」
- ②「策定された当該基準の開示の状況」
- 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」

<相当の利益の付与に関する手続の流れ>

※指針では、以下①～③の手続の適正な在り方について明示



5-1. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:①協議

①協議

「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)全般を意味する。

<指針案第二 - 1(三)、第二 二>

【協議のポイント】

1 協議の対象者

基準が適用される従業者等

2 協議の方法

- ✓ 特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- ✓ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。
- ✓ 代表者がある従業者等を正当に代表しているとは、従業者等が代表者に対して使用者等との協議について委任していることをいう。

3 協議の程度

- ✓ 話し合いの結果、合意をすることまで求められてはいない。
- ✓ 協議の状況としては、実質的に協議を尽くすことが望ましい。

5-2. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:①協議

①協議の具体例

1 協議の対象者(指針案第二ニ1)

協議の対象となる従業者等とは、基準が適用される従業者等である。

2 協議の方法(指針案第二ニ2)

✓ 協議の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。

✓ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも、使用者等が代理人を通じて話し合いを行うことも、協議と評価できる。

(例) 基準の策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて、労働組合の代表者が当該労働組合に加入している従業者等を正當に代表している場合には、その代表者と使用者等との話し合いは、当該労働組合に加入している従業者等と使用者等との間の協議と評価される。

代表者がある従業者等を正當に代表していない場合には、その話し合いは、当該従業者等と使用者等との間の協議とは評価されない。この場合、協議があったものと評価されるためには、通常は、代表者によって代表されていない当該従業者等の求めに応じて個別に話し合いが行われることが必要と考えられる。

✓ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者がある従業者等を正當に代表しているとは、当該従業者等が、当該代表者に対して使用者等との協議について委任していることをいう。これは、明示的な委任のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられる。

(例) ある代表者が特定の従業者等を代表して使用者等と協議を行うことについて、当該従業者等が事前に通知を受けていながら異論を唱えなかった場合には、当該従業者等が協議する権限を黙示的に委任していると評価できる場合もあるものと考えられる。

3 協議の程度(指針案第二ニ3)

✓ 協議は、使用者等と基準が適用される従業者等又は従業者等の代表者との間で行われる話し合いを意味するが、その話し合いの結果、使用者等と従業者等又は従業者等の代表者との間で、策定される基準について合意をすることまで含んでいるものではない。したがって、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断における協議の状況について不合理性を肯定する方向に働くことはない。

このような場合でも、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できるときには、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。

✓ 使用者等と従業者等との間で、実質的な話し合いが十分に尽くされたにもかかわらず、意見の相違が解消されず、それぞれの主張が対立したまま協議が行き詰まっているような場合には、使用者等からその時点で協議を打ち切ったとしても、不合理性の判断における協議の状況としては、必ずしも不合理性を肯定する方向に働くことはない。

6-1. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:②開示

②開示

「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される従業者等に対して提示すること、すなわち、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味する。

〈指針案第二 - 1(四)、第二 三〉

【開示のポイント】

1 開示の対象者

基準が適用される従業者等

2 開示の方法

- ✓ 特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- ✓ 適正な開示としては、例えば、次に掲げる方法が考えられる。
 - ・従業者等の見やすい場所に掲示する方法
 - ・基準を記載した書面を従業者等に交付する方法(電子メールや社内報等による配信を含む。)
 - ・従業者等が常時閲覧可能なイントラネットにおいて公開する方法
 - ・インターネット上のウェブサイトにおいて公開する方法
 - ・基準を記載した書面を、社内の特定期限に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

3 開示の程度

相当の利益の内容、付与条件その他相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要がある。

6-2. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:②開示

②開示の具体例

1 開示の対象者(指針案第二 三 1)

- ✓ 開示を受ける対象者は、基準が適用される従業者等である。
- ✓ 開示は、基準を外部へ公表しなければならないわけではない。もっとも、基準を外部へ公表することは、潜在的な従業者等(例えば、採用内定者。)に対する開示になり得る。

2 開示の方法(指針案第二 三 2)

- ✓ 開示の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- ✓ 従業者等が基準を見ようと思えば見られるような措置がとられていれば、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。
- ✓ イン트라ネットで開示する場合、個人用の電子機器を与えられていない従業者等であっても、共用の電子機器を使用して容易に当該イン트라ネットを閲覧することができる環境にある等、当該従業者等が基準を見ようと思えば見られるような状況にあると認められる場合には、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。
- ✓ 従業者等に行う適正な開示としては、例えば、次に掲げる方法が考えられる。
 - イ 従業者等の見やすい場所に掲示する方法
 - ロ 基準を記載した書面を従業者等に交付する方法(電子メールや社内報等による配信を含む。)
 - ハ 従業者等が常時閲覧可能なイン트라ネットにおいて公開する方法
 - ニ インターネット上のウェブサイトにおいて公開する方法
 - ホ 基準を記載した書面を、社内の特定期限に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

3 開示の程度(指針案第二 三 3)

基準が開示されていると言えるためには、相当の利益の内容、付与条件その他相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要がある。

7-1. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:③意見の聴取

③意見の聴取

「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。)を聴くことを意味する。

〈指針案第二 - 1(五)、第二 四〉

【意見の聴取のポイント】

1 意見の聴取の対象者

基準が適用される従業者等

2 意見の聴取の方法

- ✓ 特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- ✓ 意見の聴取の時機は、以下のいずれであってもよい。
 - ①あらかじめ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場合、
 - ②一旦基準に基づき決定した相当の利益を従業者等に与えた後に、当該従業者等に対して意見を求め、又は意見表明の方法を伝えて、意見が表明されればそれを聴取する場合
- ✓ 同一の使用者等に係る複数の従業者等が共同発明をした場合における意見の聴取の状況は、当該共同発明をした従業者等ごとに不合理性の判断がなされる。

3 意見の聴取の程度

- ✓ 従業者等からの意見に対して使用者等は真摯に対応する必要がある。
- ✓ 相当の利益の内容の決定について合意がなされることまで求められてはいない。

7-2. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要:③意見の聴取

③意見の聴取の具体例

1 意見の聴取の対象者(指針案第二 四 1)

意見の聴取の対象である従業者等とは、基準が適用される従業者等である。

2 意見の聴取の方法(指針案第二 四 2)

- ✓ 意見の聴取の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- ✓ 意見の聴取の時機については、あらかじめ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場合であっても、使用者等において一旦基準に基づき決定した相当の利益を従業者等に与えた後に、当該従業者等に相当の利益の内容の決定について意見を求め、又は意見表明の方法を伝えて、意見が表明されればそれを聴取する場合であっても、意見の聴取がなされたと評価される。
- ✓ 同一の使用者等に係る複数の従業者等が共同発明をした場合における意見の聴取の状況は、当該共同発明をした従業者等(以下(中略)「共同発明者」という。)ごとに不合理性の判断がなされる。
意見の聴取の方法としては、共同発明者にそれぞれ意見を聴取する方法のみならず、共同発明者からまとめて意見を聴取する方法や、共同発明者の代表者を通じて意見を聴取する方法も含まれる。
ただし、各共同発明者から意見を聴取することなく、代表者を通じて意見を聴取する場合には、代表者が各共同発明者を正当に代表しているとき又は各共同発明者に代表者を通じないで意見を表明する機会が担保されているときは、意見の聴取がなされたと評価される。

3 意見の聴取の程度(指針案第二 四 3)

- ✓ 意見の聴取については、従業者等からの意見に対して使用者等は真摯に対応する必要がある。
(例) 従業者等から使用者等に対して提出された意見に対して使用者等が回答を全く行っていない場合には、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。
- ✓ 意見の聴取は、その結果として相当の利益の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではない。
このため、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断に係る意見の聴取の状況について不合理性を肯定する方向に働くことはない。
- ✓ 従業者等から聴取した意見については、使用者等において真摯に検討し、必要に応じて再度相当の利益の内容を決定し直すことが望ましい。
また、意見の聴取の方法の一つとして、使用者等と従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合に備えて、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備することが考えられる。
なお、相当の利益の付与に関する通知を従業者等に送付する際に異議申立窓口の連絡先も併せて通知する等、従業者等に周知徹底することは、社内の異議申立制度が有効に機能することを担保することとなり、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性をより強く否定する方向に働くものと考えられる。

8. 指針(ガイドライン)で定める「その他」の概要

3. 新入社員等に対する手続

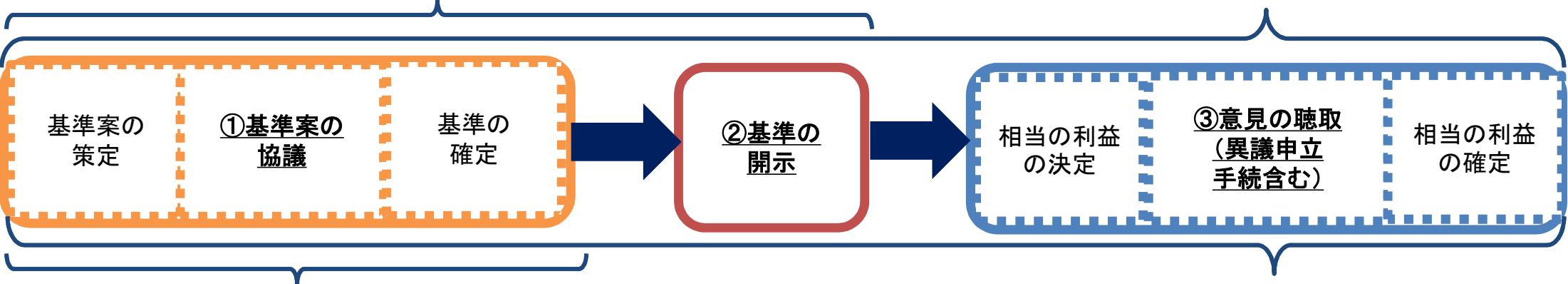
新入社員等に対しては、どのような手続を行うべきか。
＜指針案第三 三＞

- 【例】
- ◆ 新入社員との間における協議の在り方
 - ◆ 派遣労働者に対する手続の在り方

1. 金銭以外の「相当の利益」

金銭以外の相当の利益とは何か。
＜指針案第三 一＞

- 【例】
- ◆ 金銭以外の相当の利益の条件
 - ◆ 金銭以外の相当の利益の具体例



2. 基準を改定する場合の手続

以前策定していた基準を改定する場合、どのような手続を行うべきか。
＜指針案第三 二＞

- 【例】
- ◆ 基準を改定する際の手続の在り方
 - ◆ 改定前に使用者等に帰属した職務発明と改定後の基準の適用関係

4. 退職者に対する手続

退職者に対しては、どのような手続を行うべきか。
＜指針案第三 四＞

- 【例】
- ◆ 退職者に対する意見の聴取の在り方
 - ◆ 退職者に対する相当の利益の内容の決定方法

5. 中小企業等における手続 ＜指針案第三 五＞

6. 大学における手続 ＜指針案第三 六＞

8-1. その他(金銭以外の「相当の利益」を与える場合)

金銭以外の「相当の利益」

「相当の利益」には、金銭以外の経済上の利益も含まれる。

【具体例(指針案第三 一)】

<金銭以外の「相当の利益」の条件>

- ◆ 経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのもの)は含まれない。
- ◆ 相当の利益の付与については、従業者等が職務発明をしたことを理由としていることが必要である。
したがって、従業者等が職務発明をしたことと関係なく従業者等に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ない。
- ◆ 契約、勤務規則その他の定めにより相当の利益を従業者等に与える際、使用者等は、金銭以外の相当の利益を従業者等に与える場合には、金銭以外の相当の利益として具体的に何が従業者等に与えられることとなるのか、従業者等に理解される程度に示す必要がある。
すなわち、使用者等は、協議、開示、意見の聴取といった手続を行うに当たっては、金銭以外の相当の利益として与えられるものを従業者等に理解される程度に具体的に示した上で、当該手続を行う必要がある。

<金銭以外の「相当の利益」の具体例>

- ◆ 金銭以外の相当の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが考えられる。
 - (一) 使用者等負担による留学の機会の付与
 - (二) スtockオプションの付与
 - (三) 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
 - (四) 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
 - (五) 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

8-2. その他(基準を改定する場合)

基準を改定する場合の手続

実質的に改定される部分及び改定により影響が生ずる部分について、使用者等と従業者等との間で協議を行うことが必要である。

【具体例(指針案第三 二)】

<基準を改定する際の手続の在り方>

- ◆ 基準の改定は、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様である。
したがって、不合理性の判断において、不合理性が否定される方向に働くようにするためには、基準の改定に際しても従業者等の意見が踏まえられるよう、実質的に改定される部分及び改定により影響が生ずる部分について、使用者等と従業者等との間で協議を行うことが必要である。

<改定後の基準の適用基準>

原則： 職務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で相当の利益の請求権が当該職務発明をした従業者等に発生するため、その時点以後に改定された基準は、改定前に使用者等に帰属した職務発明について、原則として適用されない。

例外1： ただし、使用者等と従業者等との間で、改定された基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明に適用して相当の利益を与えることについて、別途個別に合意している場合には、改定後の基準を実質的に適用することは可能であると考えられる。

例外2： また、改定後の基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明について適用することが従業者にとって不利益とならない場合は、改定前に帰属した職務発明に係る相当の利益について、改定後の基準を適用することは許容されるものと考えられる。

8-3. その他(新入社員等に対する手続)

新入社員等に対する手続

新入社員に対して、話し合いを行うことなく策定済みの基準を適用する場合には、当該新入社員との関係では協議が行われていないと評価される。

【具体例(指針案第三 三)】

<新入社員との協議>

- ◆既に策定されている基準に基づいて、使用者等と雇用関係を結ぶ前に基準が策定されていたために協議の相手方とはなっていなかった従業者等(以下「新入社員」という。)との間で使用者等が当該基準に関する話し合いを行った場合には、不合理性の判断に係る当該新入社員との協議の状況については、不合理性を否定する方向に働く。
- ◆また、その話し合いの結果、使用者等と新入社員との間で、既に策定されている基準を適用して相当の利益の内容を決定することについて合意するに至った場合には、不合理性の判断に係る協議の状況については、不合理性をより強く否定する方向に働く。
- ◆なお、従業者等との協議を通じて策定した基準が社内で既に運用されているという実態及び当該基準が安定的に運用されることが社内の従業者等全体にとって有益であることに鑑みると、当該基準をそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員に対して説明を行うとともに、新入社員から質問があれば回答するという方法も、使用者等が新入社員との間で基準に関して行う話し合いの一形態であり、当該新入社員との協議の状況について不合理性が否定される方向に働くものと考えられる。

<派遣労働者>

- ◆派遣労働者については、職務発明の取扱いを明確化する観点から、派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者といった関係当事者間で職務発明の取扱いについて契約等の取決めを定めておくことが望ましい。

8-4. その他(退職者に対する手続)

退職者に対する手続

退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能である。

【具体例(指針案第三 四)】

<相当の利益の内容の決定方法>

- ◆基準に定める相当の利益の内容が特定の方式で決定されなければならないという制約がないことに鑑みると、退職者に対して相当の利益を退職後も与え続ける方法だけでなく、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能である。

<意見の聴取>

- ◆退職者に対する意見の聴取については、退職後だけではなく、退職時に行うことも可能である。
(例) 退職時の相当の利益の扱いについてあらかじめ基準に定められている場合において、当該基準による相当の利益の内容の決定に際して、退職時に、従業者等から意見を聴取し、それを踏まえて相当の利益の内容を決定して与えた場合には、当該従業者等に対する意見の聴取はなされたと評価される。

8-5. その他(中小企業等における手続)

中小企業等における手続

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それぞれ行うことが考えられる。

【具体例(指針案第三 五)】

<総論>

- ◆従業者等の数が比較的少ない中小企業等においては、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それぞれ行うことが考えられる。なお、これらの手続を書面や電子メールで行うことも可能である。

<協議>

- ◆例えば、従業者等の代表者を選任してその代表者と協議する方法ではなく、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る。

<開示>

- ◆例えば、イントラネットではなく、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る。

<意見の聴取>

- ◆例えば、発明者である従業者等から聴取した意見について審査を行う社内の異議申立制度が整備されていなくとも、発明者である従業者等から意見を聴取した結果、使用者等と当該従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合は、使用者等が個別に対応する方法によることが考えられる。

8-6. その他(大学における手続)

大学における手続

大学とその従業者等である教職員との関係においても、教職員のした発明が職務発明であれば法第35条の規定は当然適用される。

【具体例(指針案第三 六)】

<総論>

◆法第35条第1項では使用者等について大学と企業を区別しておらず、大学とその従業者等である教職員との関係においても、教職員のした発明が職務発明であれば同条の規定は当然適用される。

<協議>

◆大学の各学部や研究者等において従業者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、各教職員を正当に代表している場合には、各教職員との間で協議が行われたものと評価される。

(例1)協議の過程において、その内容について、各学部や研究所等において従業者等から選出された代表者が会議等を通じて各教職員の意見を聴取しながら協議を進めている場合や、

(例2)教職員が代表者を選出する際に、選出された代表者が基準の策定について大学側と協議を行うことを了承した上で選出を行ったような場合には、その代表者は、各教職員を正当に代表していると評価できると考えられる。

<学生について>

◆法第35条第1項において、職務発明は、「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」と規定されている。

原則：大学と雇用関係にない学生については、一般的には、従業者等には該当しないため、このような学生がした発明は、職務発明には該当しないと考えられる。

例外：ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生の中には、大学と契約を締結し、雇用関係が生じている場合もあり得る。このように大学と雇用関係が生じている学生が当該研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当すると考えられる。

9. 今後のスケジュール

今後のスケジュール(予定)

- ✓ 平成28年2月(予定) 産業構造審議会知的財産分科会にて指針(ガイドライン)案について審議
- ✓ 平成28年4月1日(予定) 平成27年改正特許法施行
- ✓ 改正法施行後 経済産業大臣が指針(ガイドライン)を告示