

平成30年度知的財産権制度説明会(実務者向け)

# 職務発明制度の概要

---

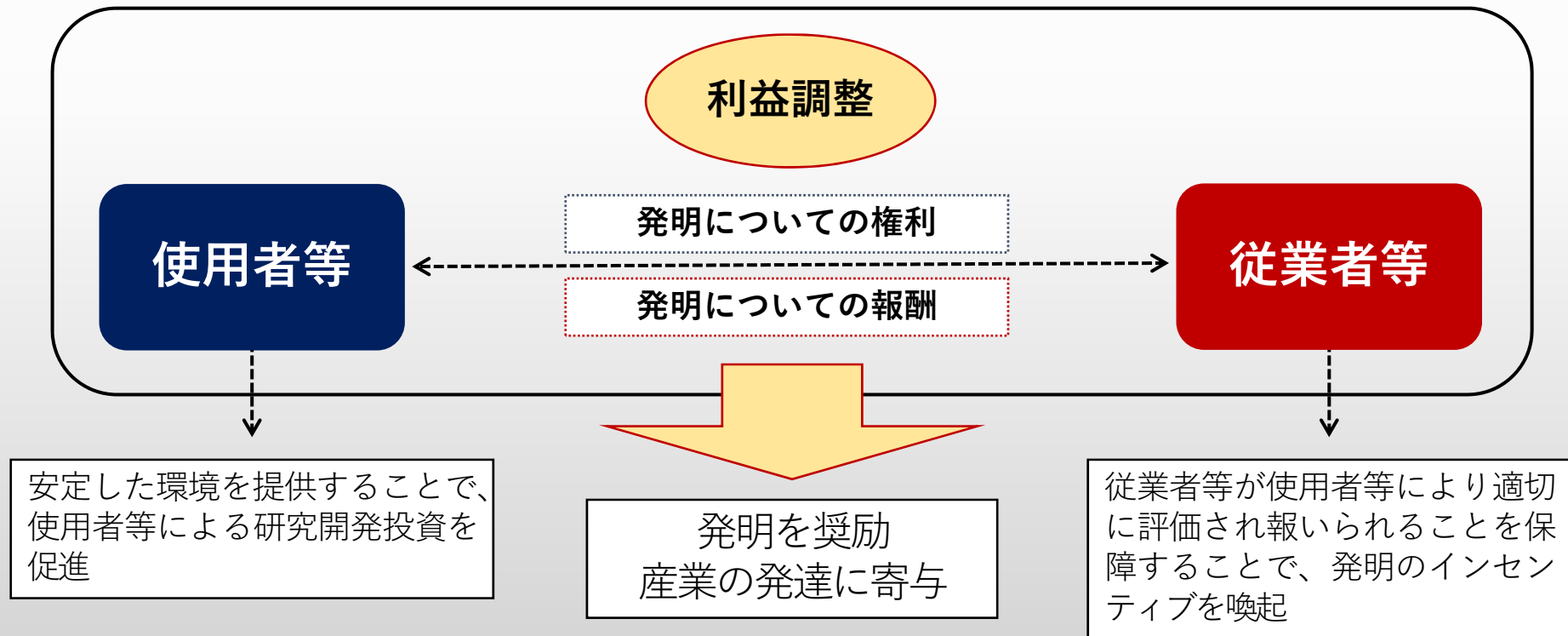
総務部 企画調査課

## 1 | 平成27年改正特許法第35条の概要

## 2 | 特許法第35条第6項に基づく指針 (ガイドライン)

## 1.1 | 職務発明制度とは

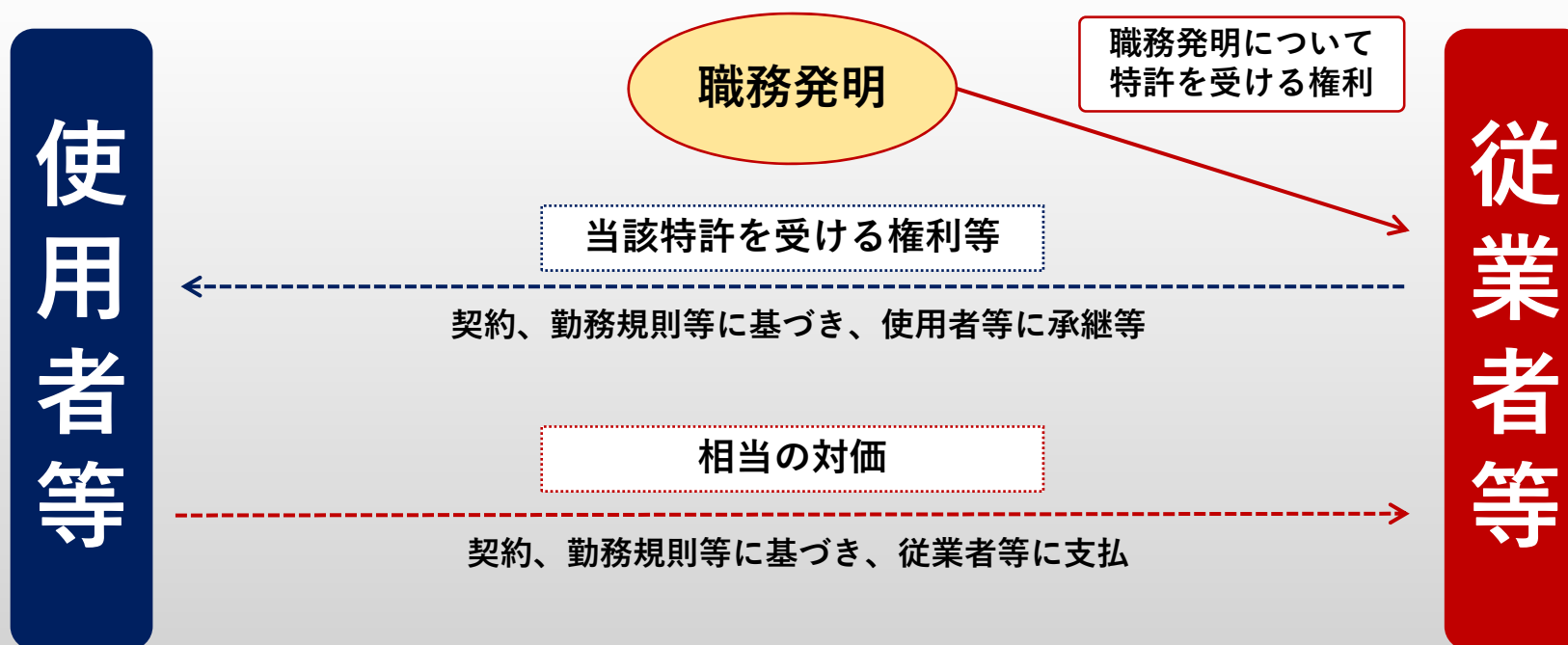
- **職務発明**とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(特許法第35条第1項)。
- **職務発明制度**とは、職務発明についての権利や報酬の取扱い等を定める制度。



## 1.2 | 平成27年改正前の職務発明制度

平成27年改正前の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、特許を受ける権利等を使用者等に承継等させた場合、相当の対価の支払を受ける権利を有する(いわゆる「**相当対価請求権**」)。



## 1.3 | 職務発明制度の見直し (平成27年改正)

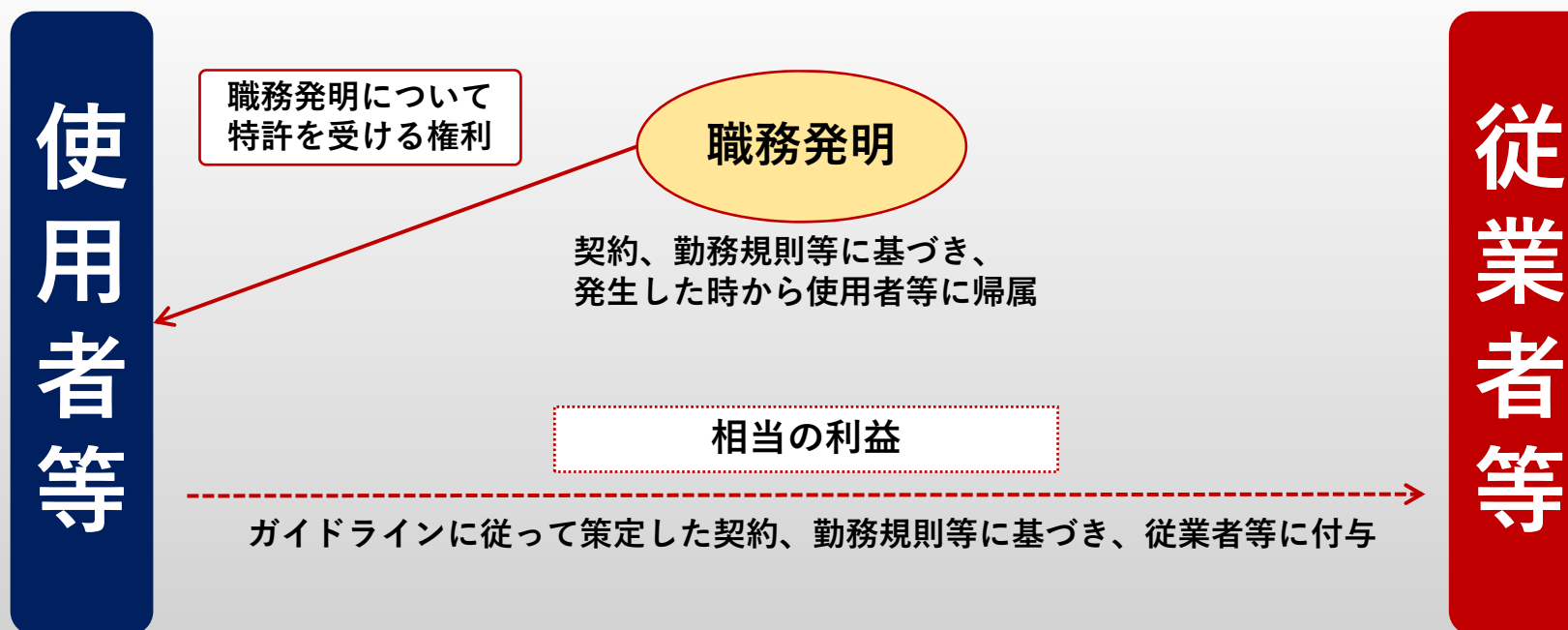
### ■ 条文要項

- ① 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使用者等に帰属するもの**とすること(第35条第3項)。
- ② 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合には、**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もの**とすること(第35条第4項)。
- ③ 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、**相当の金銭その他の経済上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等について指針を定めるもの**とすること(第35条第6項)。

## 1.4 | 原始使用者等帰属（平成27年改正後の新制度）

契約、勤務規則等において  
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場合には、

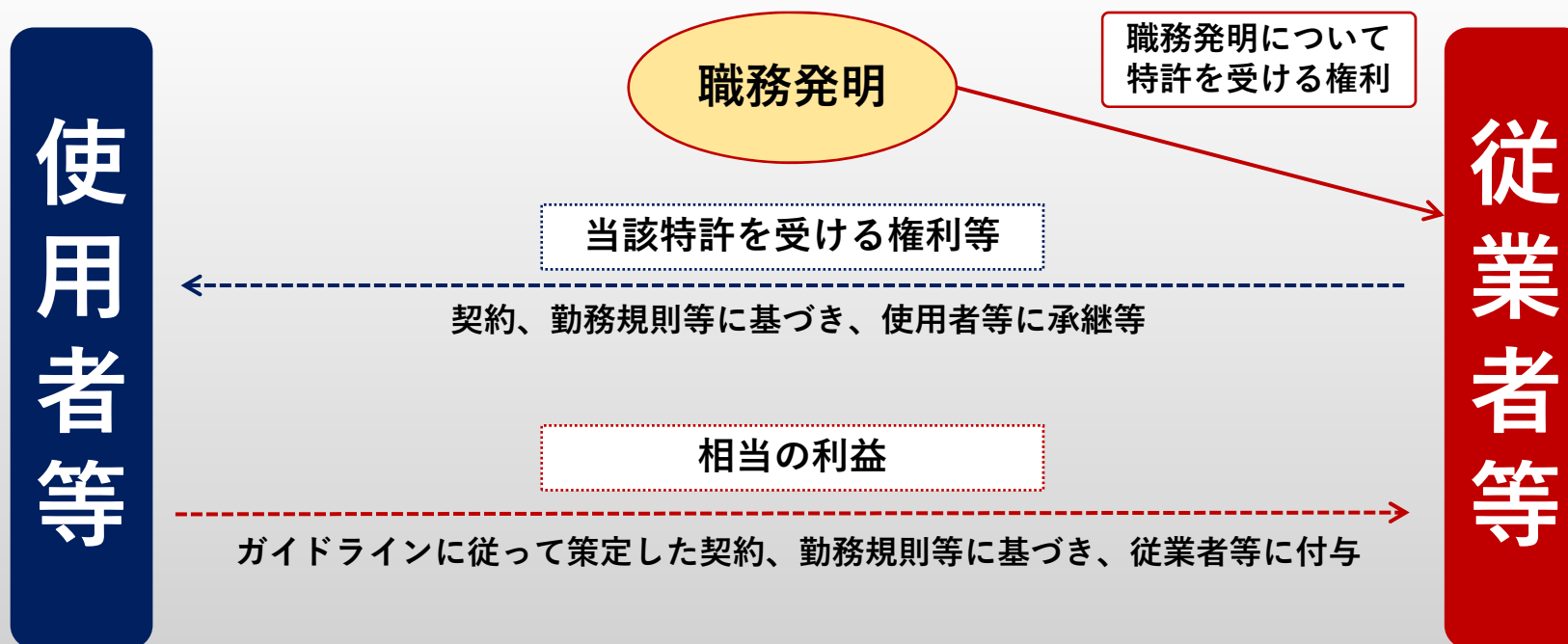
- ① 特許を受ける権利は、**発生した時(発明が生まれた時)から使用者等に帰属**する（いわゆる「原始使用者等帰属」）。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利を使用者等に取り得させた場合、**相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利**を有する（いわゆる「相当利益請求権」）。



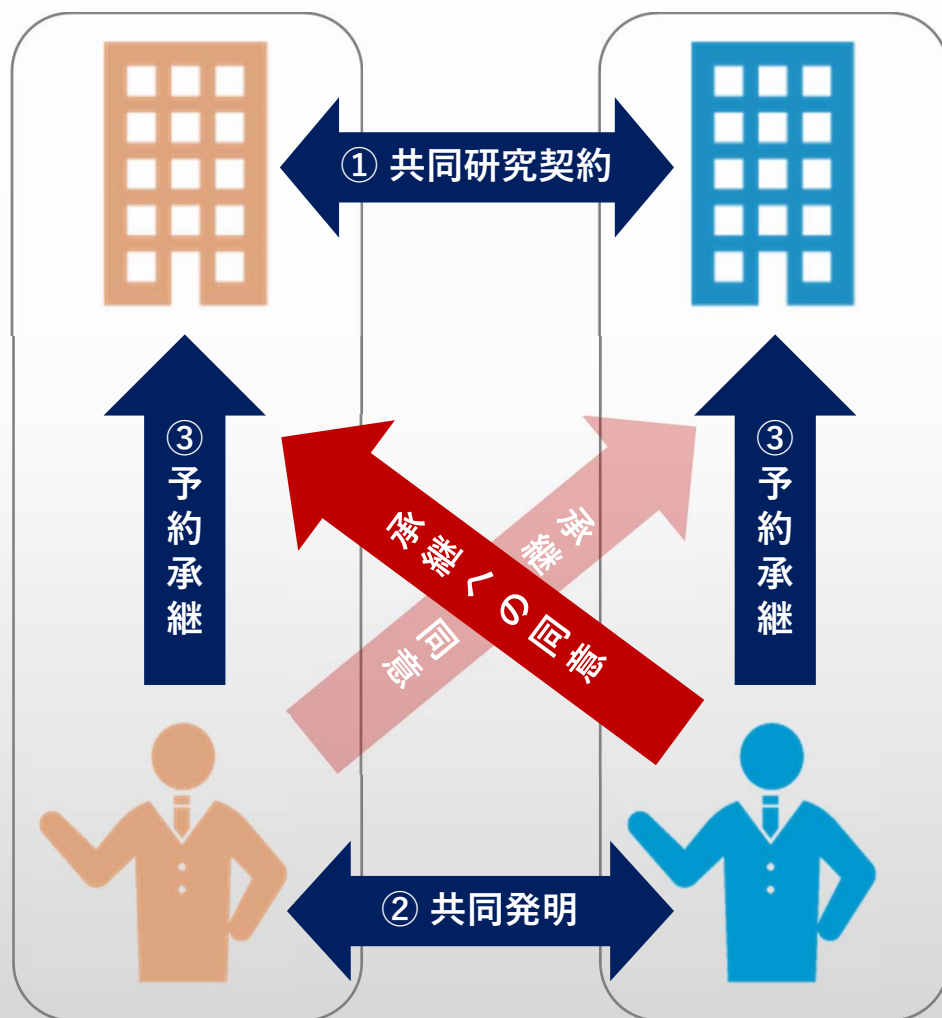
## 1.5 | 原始従業者等帰属 (平成27年改正後)

契約、勤務規則等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なかった場合には、

- ① **特許を受ける権利は従業者等に帰属**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「原始従業者等帰属」)。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利等を使用者等に承継等させた場合、**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(いわゆる「相当利益請求権」)。



## 1.6 | 平成27年改正により期待される効果 (共同研究における課題)



- 平成27年改正前の制度下では、企業が、自社の従業者から特許を受ける権利を承継する場合、他社の従業者の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負担が課題。※
- 共同研究の途中で、従業者(共同発明者)の人事異動が発生した場合は、再度、同意を取り直す等、権利の承継に係る手続がより複雑化。
- 共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因の1つとなっていた。  
→ 特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることにより解決。

※特許法第33条第3項



## 1.7 | 平成27年改正により期待される効果（二重譲渡問題）

- 平成27年改正前の制度下では、発明者たる従業者が、自分の職務発明を自社に報告せずに、第三者にその特許を受ける権利を譲渡した場合において、当該第三者が使用者より先に特許出願をしたときは、第三者が権利者となる問題があった。※
  - 特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることにより解決。

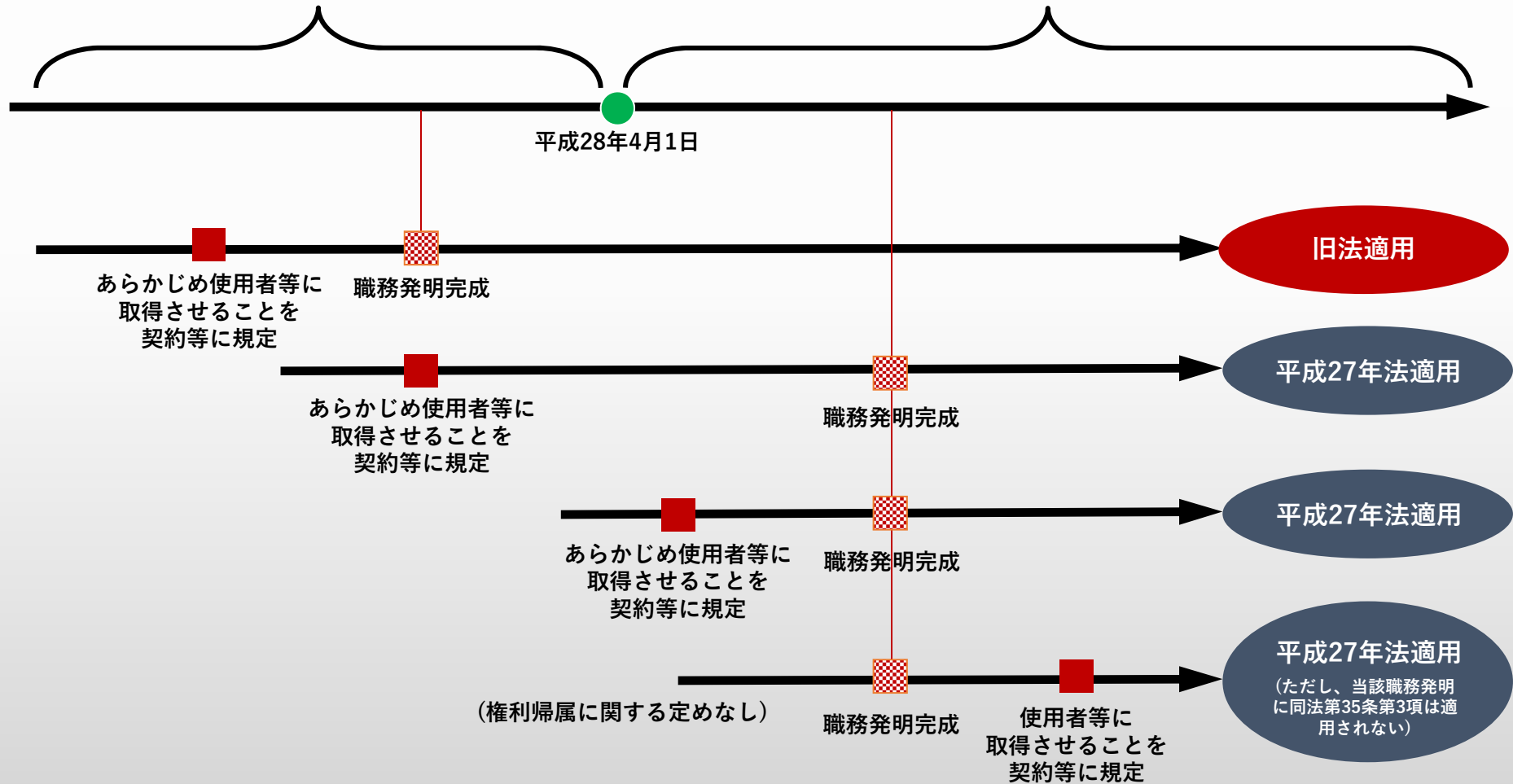
※特許法第34条第1項



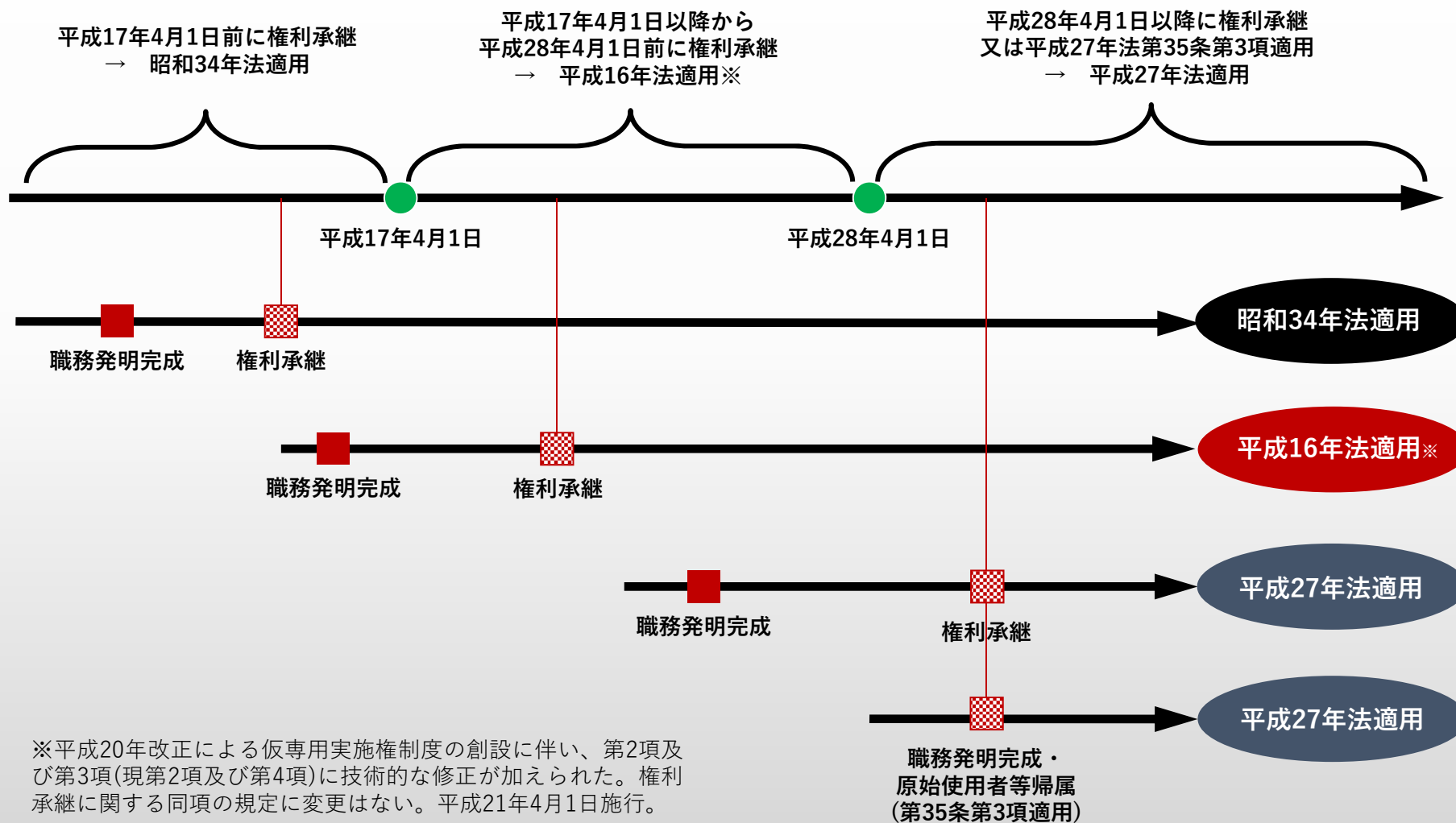
## 1.8 | 平成27年改正特許法第35条第3項の適用基準

平成28年4月1日前に発生した職務発明  
→ 旧法適用

平成28年4月1日以降に発生した職務発明  
→ 平成27年法適用



## 1.9 | 平成27年改正特許法第35条第4項、5項、7項の適用基準



## 参考① | 権利の取得等に係る規程の例

### ➤ 平成27年改正特許法第35条第3項が適用される規程例

職務発明については、その発明が完成した時に、会社が発明者から特許を受ける権利を取得する。

### ➤ 平成27年改正特許法第35条第3項が適用されない規程例

- ① 発明者は、職務発明を行ったときは、会社に速やかに届け出るものとする。
- ② 会社が前項の職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知した時に、会社は当該職務発明に係る権利を取得する。

1 | 平成27年改正特許法第35条の概要

**2 | 特許法第35条第6項に基づく指針 (ガイドライン)**

## 2.1 | 指針の目的・概要

### 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。

### 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**

## 2.2 | 協議、開示及び意見の聴取



「協議」とは(指針第二—1(三))

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合い(書面や電子メール等によるものを含む)全般を意味。

「開示」とは(指針第二—1(四))

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。

「意見の聴取」とは(指針第二—1(五))

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。

## 2.3 | 基準案の協議 (指針第二二)

### 協議の対象

基準が適用される従業者等

### 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。

### 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。



## 2.4 | 基準の開示 (指針第二 三)

### 開示の対象

基準が適用される従業者等

### 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。
  - ① 従業者等の見やすい場所に掲示する方法
  - ② 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。)
  - ③ 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
  - ④ 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
  - ⑤ 基準を記載した書面を、社内の特定部署に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

### 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。

## 2.5 | 意見の聴取 (指針第二 四)

### 意見聴取の対象

基準が適用される従業者等 (特定の職務発明をした従業者等)

### 意見聴取の方法

- 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。

### 意見聴取の程度

- 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。

## 参考② | 指針で定める「その他」の概要 (1/2)

### 金銭以外の「相当の利益」(指針第三一)

「相当の利益」には、金銭以外の経済上の利益も含まれる。

### 該当条件

- 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。
- 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。

### 利益の例

- 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

## 参考② | 指針で定める「その他」の概要 (2/2)

### 基準を改定する場合の手続 (指針第三二)

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。

### 新入社員等に対する手続 (指針第三三)

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。

### 退職者に対する手続 (指針第三四)

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。

### 中小企業等における手続 (指針第三五)

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。

### 大学における手続 (指針第三六)

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。

詳しくは、特許庁ウェブサイト  
「職務発明制度について」へ！

職務発明



で検索

<http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/sonota/shokumu/>

