

職務発明に関する法改正の概要と 指針(ガイドライン)案の概要

平成28年2月12日
特 許 庁

「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」の概要

1. 法律の概要

- グローバル競争が激化する中、我が国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要。
- このような事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、我が国のイノベーションを促進することを目的として、①職務発明制度の見直し、②特許料等の改定、③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、を行う。

2. 具体的な措置事項

①職務発明の活性化

- ◆ 企業が組織として行う研究開発活動は我が国のイノベーションのエンジン。
- ◆ 従業員の発明のインセンティブを明確化することにより、発明を奨励することが重要。併せて、企業が特許を円滑かつ確実に取得 することで知財戦略を迅速・的確に行い、企業競争力強化を図る。

- 職務発明に関する特許を受ける権利を 初めから法人帰属 とすることを可能とする
- 発明者に対して現行法と実質的に同等の インセンティブ付与を法定
- 法人と発明者の間でのインセンティブ決定手続の ガイドライン策定を法定化

【特許法第35条】

②特許料等の改定

- ◆ 前回改正から5年以上が経過し、料金の見直しを検討。
- ◆ 利用者の負担を軽減し特許権・商標権の活用を促進するため、料金引下げを検討。
- ◆ 国際出願の件数拡大を踏まえ、料金の適正化を検討。

- 特許料を10%程度引き下げ
- 商標登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げ
- 国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系に改正

【特許法第107条第1項、商標法第40条第1項、国際出願法第18条第2項等】

③特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入

各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約には、近年、欧米諸国の加入が進展。国際的な制度調和のため、我が国も加入が必要。

条約を担保するため、以下の 特許・商標の手続の利便性を向上させる規定を導入

- 外国語出願における翻訳文の提出期間を経過した場合の救済規定等の導入
 - 書類の添付忘れ等瑕疵ある出願について、一定期間内に限り補完を可能とする制度を導入
- 等
【特許法第5条、第36条の2、商標法第9条等】

3. 公布までの経緯と今後のスケジュール

- 平成27年3月13日 改正法案を閣議決定、改正法案を第189回通常国会に提出
- 平成27年6月2日 衆議院本会議にて可決、7月3日参議院本会議にて可決・成立
- 平成27年7月10日 改正法の公布
- 平成27年9月～ 第12回、13回産業構造審議会特許制度小委員会
- 平成28年4月1日 改正法の施行(予定)
- 改正法施行後 経済産業大臣が指針(ガイドライン)を告示

1. 職務発明制度の見直し(今般の改正)

【条文要綱】

- 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。【特許法第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。【特許法第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。【特許法第35条第6項】

大企業(99%)
一部の中小企業(20%)
一部の大学(40%) 等

職務発明規程等あり
(帰属の意思表示あり)

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

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

大半の中小企業(80%)
大半の大学(60%) 等

職務発明規程等なし
(帰属の意思表示なし)

特許を受ける権利は、発生したとき(発明が生まれたとき)から従業者等に帰属

2. 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



3. 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當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。

4. 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、社内の特設部署に保管し、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。

5. 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。

6①. その他(金銭以外の「相当の利益」の概要)

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。

<指針案第三一>

【相当の利益の具体的内容】

- ◆ 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る。
(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。
- ◆ 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

6②. その他(新入社員等・退職者の概要)

新入社員等に対する手続

- ◆ 協議の状況としては、既に策定されている基準に基づいて、使用者等と新入社員との間で基準に関する話し合いを行うことが望ましい。
- ◆ 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。

<指針案第三 三>

退職者に対する手続

- ◆ 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。
- ◆ 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。

<指針案第三 四>

6③. その他(大学・中小企業等の概要)

中小企業等における手続

- ◆ 従業者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行うことが考えられる。
- ◆ 中小企業等における基準の開示については、費用等の観点から、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。

＜指針案第三 五＞

大学における手続

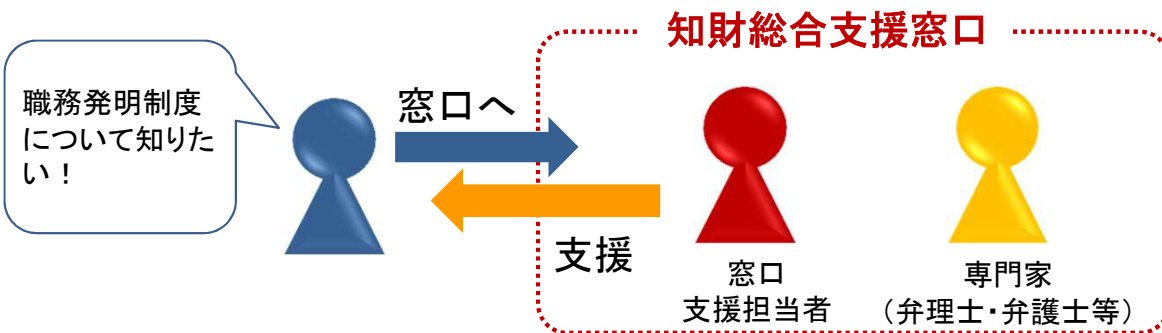
- ◆ 特許法第35条第1項では使用者等について大学と企業を区別しておらず、大学とその従業者等である教職員との関係においても、教職員のした発明が職務発明であれば同条の規定は当然適用される。
- ◆ 大学の各学部や研究者等において従業者等から選出された代表者が職務発明に関する基準の策定に関して大学側と協議を行うことについて、各教職員を正当に代表している場合には、各教職員との間で協議が行われたものと評価される。

＜指針案第三 六＞

(参考1) 職務発明に関するご相談は「知財総合支援窓口」へ

- 「知財総合支援窓口」では、職務発明に関するご相談に対し、窓口支援担当者が、無料で相談に応じます。
- また、より専門的で高度なご相談に対しても、専門家(弁理士、弁護士等)によるアドバイスを無料で受けることができます。
- 全国47都道府県にある相談窓口でご相談が受けられる他、窓口支援担当者や専門家が御社を訪問して支援することも可能です。

■ 最寄りの「知財総合支援窓口」へご相談ください



■ ご希望に応じ、支援担当者や専門家が御社を訪問します



支援内容の例

● 職務発明に関する基本的な質問・相談への説明

- ・職務発明とはそもそも何？
- ・職務発明規程導入のメリットは？
- ・参考になる資料があれば教えてほしい。
- ・法改正の内容は？

● 職務発明規程導入に関する具体的な支援

- ・職務発明規程の策定にあたり、どのようなポイントを盛り込んだらよいの？
- ・職務発明規程を導入する際に、社内でどのような書類等を整備する必要があるの？
- ・「相当の利益」を検討するにあたって参考になる資料はある？
- ・職務発明規程導入後に運用していくにあたり、社内でどのような説明・教育を実施することが効果的？

(参考2)「知財総合支援窓口」について

- 中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産の多様な課題を、ワンストップで解決する身近な一元的な窓口を**47都道府県**に設置。
- 弁理士や弁護士などの専門家の活用や支援機関とも連携する等、中小企業の人材・資金不足を補完しつつ、解決が困難な高度な知的財産の課題等を解決。

特許庁

経営の悩みや課題をおうかがいします

INPIT

知財総合支援窓口

相談無料

秘密厳守



全国共通 ナビダイヤル
0570-082100
お気軽にお電話を！

アイデア

新しい技術

営業上の情報

デザイン

ロゴマーク

商品の名称

連携機関

- ◎ 中小企業支援機関(よろず支援拠点、中小機構、商工会、商工会議所)
- ◎ 大学・研究機関
- ◎ 海外展開支援機関((独)工業所有権情報・研修館(INPIT)、JETRO等)

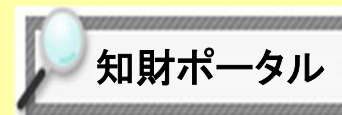
- ・ 制度説明を通じ知財の重要性を認識
- ・ 権利化かノウハウ管理か助言
- ・ 知財に関する支援施策を紹介
- ・ 海外の制度概要・手続方法等を説明
- ・ 地域団体商標制度について説明
- ・ 外部専門家チームによる支援を実施

等

窓口支援担当者(企業OB等)が支援。さらに高度な専門性を要する相談は**専門家と協働支援**。

- 弁理士 ● 弁護士 ● 中小企業診断士 ● デザイナー
- 海外知的財産プロデューサー(INPIT) 等

「知財総合支援窓口」の詳細を知りたいときは、



で検索！