

1. 改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案の概要

平成27年10月23日
第13回特許制度小委員会
資料3

<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場合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

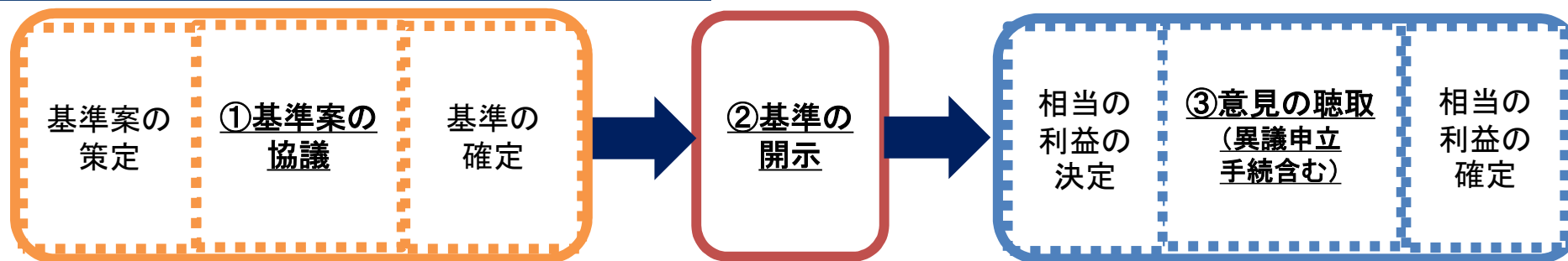
特許法第35条第5項の「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が、決定されて与えられるまでの全過程を意味する。

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



2①. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要: 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行う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)全般を意味する。

＜指針案第二の一(三)、第二の二＞

【協議の具体的内容】

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合いを行うことも協議が行われたものと評価される。
- ✓ 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ときをいう。

3 協議の程度

- ✓ 話合いの結果、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、実質的に話合いを尽くすことが望ましい。

2②. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要: 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各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行う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。

＜指針案第二の一(四)、第二の三＞

【開示の具体的内容】

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・回覧する方法
 - ・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
 - ・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

相当の利益の内容及び決定方法、その付与条件等、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。

2③. 指針(ガイドライン)で定める適正な手続の概要: 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、当該職務発明の発明者である従業者等から、意見を聴くことを意味する。

＜指針案第二の一(五)、第二の四＞

【意見の聴取の具体的内容】

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付与した後に、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
- ✓ 共同発明(同一の使用者等に係る複数の従業者等による共同発明)が行われた場合における意見の聴取の状況は、共同発明者ごとに判断される。

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。

3①. その他(金銭以外の「相当の利益」の概要)

平成27年10月23日
第13回特許制度小委員会
資料3

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。

＜指針案第三の一＞

【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生み出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) 法律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専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

3②. 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、新入社員との間で基準に関する話合いをすることが望ましい。
- ◆派遣労働者が職務発明を生み出すことが想定される場合には、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などの取決めを定めておくことが望ましい。

<指針案第三の三>

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付与し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付与する方法も可能である。
- ◆退職者に対する意見の聴取の方法については、退職後だけではなく、退職時に行うことも可能である。

<指針案第三の四>

3③. その他(大学・中小企業等の概要)

中小企業等における手続

- ◆従業者数等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、基準の開示、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や各従業者等に書面で回覧する方法が考えられる。
＜指針案第三の五＞

大学における手続

- ◆特許法第35条の使用者等は大学と企業を区別しておらず、大学とその従業者等た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。
- ◆大学の各学部の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。
＜指針案第三の六＞

指針(ガイドライン)の策定スケジュール(予定)

- ✓ 平成27年9月16日 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討キックオフ
- ✓ 平成27年11月 パブリックコメント募集を開始
- ✓ 平成28年1月 指針案の内容確定、以降説明会等を実施
- ✓ 平成28年度早々 改正法施行予定
- ✓ 改正法施行後 経済産業大臣が指針(ガイドライン)を告示し、施行