

## 改正特許法第35条第3項の適用について

平成28年1月  
特許庁

特許法第35条第3項が新設されたが、同項の適用については、下記のとおり整理できると考えられる。

1 特許法（以下「法」という。）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」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で規定したときを意味する。同項の「契約、勤務規則その他の定め」とは、必ずしも明文の書面である必要は無いと考えられるが、特許を受ける権利は使用者等及び従業者等以外の第三者にも移転可能な権利であることに鑑み、権利帰属の安定性及び取引の安全性を考慮すると、可能な限り、書面にて明確化しておくことが望ましい。

2 法第35条第3項に基づき、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例として、例えば、以下のような文言が考えられる。

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。

3 他方で、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」には該当しない定め方の例として、例えば、以下のような文言が考えられる。

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。

4 法第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」は、使用者等に特許を受ける権利を取得させることをあらかじめ定めるものであり、これにより職務発明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である。他方、同法第35条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、相当の利益について定めるものである。したがって、同条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益についての定めについて同条第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、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び同条第3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。

以上