# 特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン)の位置づけ



職務発明について 特許を受ける権利

会 社 相当の利益

社 員

指針(ガイドライン)に従った職務発明規程等 に基づき付与

職務発明について特許を受ける権利の会社への帰属の有無 (原始使用者等帰属の場合又は承継により会社に帰属する場合)



あり (会社に帰属)

なし (社員に帰属)



相当の利益を付与する必要有り



相当の利益を付与する必要無し (会社は職務発明を実施可能)

相当の利益の内容を決定するための基準の有無



基準有り

基準無し

指針(ガイドライン)に沿った手続等の 実施の有無

(①協議、②開示、③意見の聴取等)



実施 (合理性有り)



あらかじめ社内で定めた 職務発明規程等を尊重

- 発明により会社が受けるべき利益の額
- その発明に関連して会社が行う ①負担、②貢献、③社員の処遇
- その他の事情 を考慮





相当の利益の決定・付与

# 特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン)の概要(1)



<相当の利益の付与手続の流れ>

※指針では、以下①~③の<u>手続の適正な在り方に</u> ついて明示

基準案の策定

①基準案の協議

基準の確定

①「協議」とは、基準の策定に関して、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 意味する。

【例】従業者等が代表者を通じて話合いを行う場合の 適正な在り方

< 指針第二 - 1(三)、第二 二>

②基準の開示

②「開示」とは、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。

【例】イントラネットで基準を開示する場合に個人の専用 パソコンを与えられていない従業者等がいる場合の適正 な在り方

<指針第二 一 1(四)、第二 三>

相当の利益の決定

③<u>意見の聴取</u> (異議申立手続含む)

相当の利益の確定

③「意見の聴取」とは、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。

【例】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方法の場合の適正な在り方

<指針第二 − 1(五)、第二 四>

# 特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン)の概要(2)



上記①~③以外の指針の主な記載事項は、以下のとおり。

#### 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。 <指針第三.四>

### 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。
  <指針第三.五>

### 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。

- ◆ 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るだけの 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) ストックオプションの付与
  - (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

<指針第三. 一>