

「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」の制定について

平成28年4月
特許庁

1. 改正前職務発明制度の概要

特許法（以下、法律名省略）第35条に定める職務発明制度は、従業者等（従業者、役員、公務員）の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに、使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）による職務発明の効率的な利用を促す観点から、特許を受ける権利等の承継等に関し、第33条等に定める一般原則（特許を受ける権利の移転に関する規定等）に対する特例規定を設け、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている。

職務発明の特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、改正前第35条第3項にて、契約、勤務規則その他の定めにより従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継等される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等が有することを定めている。契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めたところに基づき決定される対価を「相当の対価」としている。

ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差が存在することから、改正前第35条第4項にて、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認められるものであってはならないこととしている。

2. 制定の背景

平成28年4月1日に職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第55号）が施行された。

本改正では、従業者等が受ける権利を有する「相当の対価」を、「相当の金銭その他の経済上の利益（以下、「相当の利益」という）」に改めることとし、この「相当の利益」について法的な予見可能性を向上させるために、改正後第35条第6項（新設規定）に、改正後第35条第5項（改正前第4項）に係る考慮すべき状況等に関する事項（契約、勤務規則その他の定めに基づいて「相当の利益」を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項）について、経済産業大臣が指針を定める旨法定した。

この指針は契約、勤務規則その他の定めに基づいて「相当の利益」を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について具体的に明示することで、発明者たる従業者等に与えられる「相当の利益」についての予見可能性を高めて発明者を保護し、これによって発明を奨励することを目的としている。

このため、新たに経済産業大臣告示として、指針を定めることが必要である。

3. 指針の概要

「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」には、下記の内容を示す。

第一 目的

- 改正後第35条第5項の不合理性の判断は、同項に例示される手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手續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であることを明示。
- 上記原則に鑑み、使用者等及び従業者等が行うべき手續の種類と程度を明確にし、改正後第35条第5項の不合理性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明示。

第二 適正な手續

指針では、改正後第35条第5項に例示される手續の適正な在り方等について示す。

一 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

- 「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（書面や電子メール等によるものを含む。）全般を意味することを明示。
- 例えば、従業者等が代表者を通じて話しを行う場合の適正な在り方等について明示。

二 策定された当該基準の開示の状況

- 「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を意味することを明示。
- 例えば、インターネットで基準を開示する場合に個人用電子機器を与えられない従業者等がいる場合の適正な在り方等について例示。

三 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

- 「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。）を聞くことを意味することを明示。
- 例えば、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等について明示。

第三 その他

指針には、第二の他、今回の改正で新たに認められた金銭以外の相当の利益の具体例や、大学や中小企業、新入社員や派遣労働者、退職者における特有の事情を考慮した手續の在り方等についても明示。

第四 職務考案及び職務創作意匠における準用

本指針は、職務考案（実用新案法第11条第3項）及び職務創作意匠（意匠法第15条第3項）に準用。