

大学等における特許法第35条第3項の適用について

平成28年1月
特許庁

1. 現行の職務発明制度での大学等における帰属の整理

大学等では、研究テーマの選択や研究活動における裁量等が研究者個人に委ねられ、研究成果の社会への普及等という観点が重要であることから、現行の職務発明制度下においては多くの大学等が、職務発明について特許を受ける権利を一律に従業者等から承継するのではなく、学内の発明審査委員会等による判断に基づき選択的に当該権利を承継する運用が広く行われている。

2. 特許法第35条第3項の適用に関する整理

(1) 特許法第35条第3項について

今般の法改正では、二重譲渡問題等の権利の不安定性を解消し、知財管理事務を効率化することを趣旨として、特許法第35条第3項を新設した。これにより、職務発明規程等においてあらかじめ使用者等に職務発明について特許を受ける権利の取得を定めた場合には、その特許を受ける権利は使用者等にその発生時（発明完成時）から帰属する（原始使用者等帰属）。

他方で、職務発明規程等においてあらかじめ使用者等に職務発明について特許を受ける権利の取得を定めなければ、改正前と同様、従業者等帰属とすることも可能である（原始従業者等帰属）。例えば、使用者等が一部の特許を受ける権利のみを選択的に従業者等から承継することが多いという実情を踏まえ、一律に使用者等に当該権利を帰属させる原始使用者等帰属を選択するのではなく、改正前と同様、原始従業者等帰属を選択して必要に応じて個別に従業者等から使用者等に当該権利を選択的に承継することもできる。

なお、原始使用者等帰属（特許法第35条第3項が適用される）を選択する場合には、以下の点に留意する必要がある。

(2) 大学等において原始使用者等帰属を選択する場合の留意点

ア 仮に、原始使用者等帰属を選択した場合（下記イの場合を除く。）、職務発明について一律に全ての特許を受ける権利が使用者等に帰属することになるところ、使用者等が不要と判断した一部の職務発明に係る特許を受ける権利についても、一旦使用者等に帰属した上で当該権利を発明者たる従業者等に承継させるという権利移転が発生し得る。そのため、使用者等が発明審査会等により一部の職務発明に係る特許を受ける権利について不要と判断した場合に、不要と判断した当該権利の帰属についてその帰趨が不安定化するおそれがあるとともに、不要と判断した当該権利の従業者等への承継に係る手続といった知財管理事務が複雑化する可能性がある点に留意が必要である。

イ 職務発明規程等の定め方次第では、外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許を受ける権利のみを原始使用者等帰属とすることも可能である。例えば、従業者等がした職務発明のうち企業等との共同研究を対象を限定して、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職務発明について特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、原始使用者等帰属とすることもできる。このような場合には、使用者等は、企業等との共同研究という外形標準的に識別可能な一部の職務発明については一律に特許を受ける権利を取得することになり、権利帰属の不安定性を解消し、知財管理事務の効率化を図ることが期待できる。他方、従業者等がその職務発明が原始使用者等帰属となるのか原始従業者等帰属となるのか認識できるように、使用者等は、従業者等に対し、どのような職務発明が原始使用者等帰属又は原始従業者等帰属となるのかにつき、丁寧に説明する必要がある。

なお、この場合においても一部の特許を受ける権利を発明審査会が使用者等に帰属させることは不要であると判断する可能性があるときは、上記アと同様の点に留意が必要である。