

改正職務発明制度

日時: 2016年02月27日13時30分～16時30分

場所: 千代田区神田公園区民館5階会議室B

発表者: 松本・本谷・黒丸

1

本日の狙い

- 法改正の趣旨、内容等をご存じだとおもいますので、以下の2点を主眼に論議致したい。
- (1) 社内弁理士として、社内制度設計・運用に活用できる
- (2) 事務所弁理士として顧客に最適な制度・運用を提案できる
- 要は、自社制度設計に際して、又は、お客様に対しどの様な制度を薦めれば良いのか等の悩み・疑問点を少しでも晴らす場としたい。

2

第35条第1項

- 1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「**使用者等**」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「**従業者等**」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「**職務発明**」という。）について特許を受けたとき、又は **職務発明** について権利を承継した者が特許を受けたときは、**通常実施権**を有する。

改正無し

3

改正第35条第2項

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、**あらかじめ**、使用者等に特許を受ける権利を**取得させ、使用者等に特許権を承継させ**、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

法人帰属可能にしたことに対応したものの
実質的な変更は無し

→ 次項(3項)と併せて使用者が選択できるようにした。

4

改正第35条第3項

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他（新設）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は、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

法人帰属の根拠条文

→ 青色LED事件の前半の争点(会社への譲渡の有無)を無くすことを可能にした。

5

法人帰属のメリット・デメリット

項目	法人帰属	発明者帰属
譲渡	二重譲渡なし	二重譲渡の恐れあり
共同出願	容易	煩雑

譲渡；特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特34条)。発明者帰属だと使用者への譲渡前に出願されると問題となるおそれがある。

共同出願；共願相手が発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けているか否か不明であるため、確実を期すためには全出願人に対する全発明者からの譲渡の証明書を作成する煩雑さがあった。

6

改正された第3項に適合する規則例

【適合する規定】

- 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。

【適合しない規定】

- ▶ 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。
- ▶ 適合せずとも、これを原因として直ちに法人帰属にならないというものではない。

7

改正第35条第4項

- 4 従業者等は、契約、勤務規則その他 の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を**取得させ、使用者等に特許権を承継させ**、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の**金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)**を受ける権利を有する。

対価⇒相当の利益 金銭以外の経済的利益をも含む

現行法(平成16年法)は「相当の対価の支払いを受ける権利を有する。」と対価請求権の存在を規定していた。3項の使用者帰属と併せると「使用者への譲渡と、譲渡に対する反対給付である対価請求権」を消滅させる。

8

改正第35項第5項

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて**相当の利益**について定める場合には、**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、策定された当該基準の開示の状況、**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等を考慮して、**その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理である**と認められるものであってはならない。

対価⇒相当の利益 に変更されたことに伴う改正

9

第5項の相当の利益を定めることのメリット

- 補償が手厚ければ優秀な人材が集まる？
- 合理性を高めれば訴訟リスク極小？
- 相当の利益に金銭以外も含めれば、補償金の実支払額を引き下げられる？
- 退職時一時払い導入により、退職後の追いかけて事務負担を軽減できる。なお退職時一時払いは、現行法でも可能。

⇒ 相当の利益を勤務規定に定めるべき

⇒ 協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況は面倒そう

10

「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、その他の定めに基づいて与えられる利益の内容が、職務発明に係る経済上の利益として決定され、与えられるまでの全過程を意味する。
- 特に同5項に例示される手続きの状況が適正か否かがまず検討されることが原則である。
- 不合理性の判断は、個々の職務発明毎に行われる。

11

改正された第6項

6 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。

第6項における「不合理性」を回避するため、この指針に沿った制度・運用が必要。

不合理と判断された場合、裁判所が第7項に則って相当の利益を判断する。

「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案」

https://www.ipo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm

↑ 殆ど修正されずにこの内容が指針になるでしょう。2016.2.15現在

経済産業大臣が指針を定めることが法定された意義

裁判規範として利用されることが期待される。つまり指針に沿って社内ルールを策定し、当該ルールに従って相当の利益(報奨)を付与すれば、不合理性が否定され、相当の利益の内容は争いにならない。

12

改正第35条第7項

- 7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

対価⇒相当の利益 に変更されたことに伴う改正

13

改正第35条第7項が適用される場合(規定が無い又は不合理)の問題点

- 相当の利益規定無い又は不合理な場合
- 手厚い補償がある企業に優秀な人材が行ってしまう？
- 相当な利益の基準が不明なため訴訟が頻発？
- 補償金の予算措置ができない？

14

改正された第7項

第7項適用

定めが無い場合

5項により不合理な場合

その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

15

実務編

16

法人帰属にするにはどうすべきか

- 法人帰属を定める(第35項第2項)。
- 勤務規則その他において、法人帰属とする旨を規定する。相当の利益を定めることは必須ではない。
- 相当の利益を定める場合、ガイドラインに従って規定する。
- 協議の状況
- 開示の状況
- 意見の聴取の状況
- トラブルになった場合を想定し、協議の状況・意見の聴取の状況をビデオ等に残しておく。

17

法人帰属とする旨を規定

- 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。
 - 定めがない場合
 - 不合理な場合
- 第7項により相当な利益が認定される。

「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案」**「第二適正な手続、一総論、2 基準の策定並びに形式及び内容、(3)」**より

特許を受ける権利の取得に関する定めと相当の利益の内容を同一の基準で定める必要は無い。

18

法人帰属にした場合の問題点

- 出願しない届出発明はどうすべきか？
ノウハウ化する発明⇒補償をどうするか⇒出願と同様
特許を受ける権利を返還する⇒相当の利益付与対象から外す
- 相当の利益規定を設けるべきか？
- 設けるべき⇒秀逸人材獲得のため。対価以外も含められるため結果的に安価。工数の削減期待可。

19

相当な利益

原則

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて**相当の利益**について定める場合には、**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、策定された当該基準の開示の状況、**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等を考慮して、その定めるところにより**相当の利益を与えることが不合理である**と認められるものであってはならない。

例外

原則適用が容易

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき**相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。**

20

第5項の相当の利益を定めることのメリット

- 補償が手厚ければ優秀な人材が集まる？
- 合理性を高めれば訴訟リスク極小？
- 相当の利益に金銭以外も含めれば、補償金の実支払額を引き下げられる？
- 退職時一時払い導入により、退職後の追いかけて事務負担を軽減できる。

⇒ 相当の利益を勤務規定に定めるべき

⇒ 協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況は面倒そう ⇒ でもメリットを考慮すればやるべき

原則が適用される要件 適正な手続きであること

- 協議の状況
- 開示の状況
- 意見の聴取の状況

22

規定を定める協議はどうやればよいのか？

- 「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。
- 例えば、従業者等が代表者を通じて話し合いを行う場合の適正な在り方等について明示する。
- 議事録、メール
- 最終的には、**個人別に同意書を取っておく**
⇒証拠のため。

Q 4 相当の利益を決定するために策定する基準について、使用者等と従業者等との間で合意をして定める必要がありますか。

A 4 協議は、使用者等と基準が適用される従業者等又は従業者等の代表者との間で行われる話し合いを意味しますが、その話し合いの結果、策定される基準について合意することまで含んでいるものではありません。

もっとも、実質的に協議が尽くされる必要はあると考えられます。

【指針案第二・二・3 (一) 14頁】

規定の開示はどうやればよいのか？

- 「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、イントラ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ていない従業者等に対してはどうするか？
- ⇒ 掲示板に掲示、ファイルに綴じて公開・回覧
-

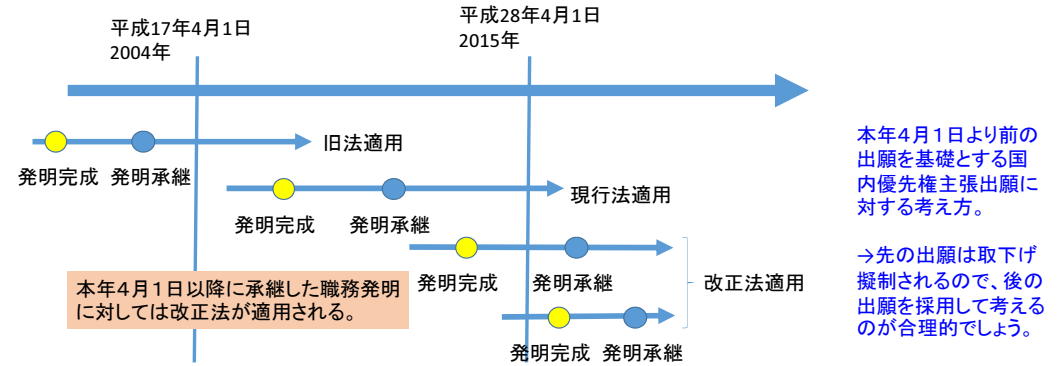
24

意見の聴取の状況はどうやれば良いのか？

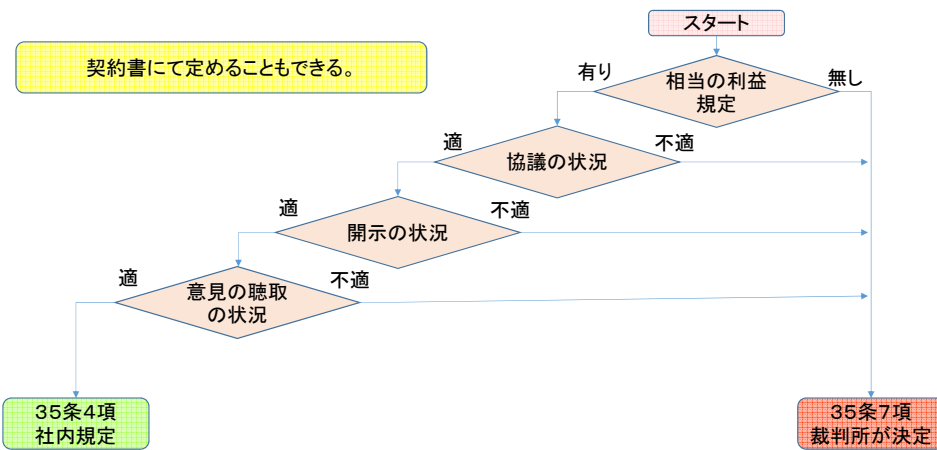
- 「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む。)を聴くことを意味する。
- 個別に聴くことが必要 ⇒ 面談・メールでも良い。同意は必要でないが、同意書取っておいた方が良い。
- 例えば、あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定する方法の場合の適正な在り方等について明示する。

Q7 意見の聴取の結果、相当の利益の内容の決定について、使用者等と従業者等との間で個別の合意をする必要がありますか。
 A7 意見の聴取は、その結果として相当の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではありません。もともと、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はあると考えられます。
 【指針案第二・四・3(二) 25 2 2 頁】

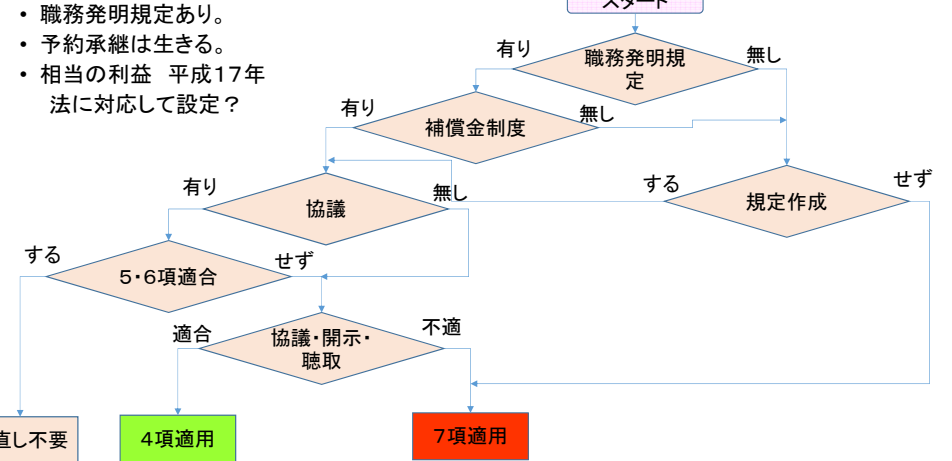
適用基準



相当の利益の決定のされ方



職務発明規定はあるが、改定しない場合？



どのような補償制度にすべきか？

- 課題
- 開発者(発明者)
- 意欲向上
- 相当の利益の納得感
- 企業
- ノウハウの扱い
- 優秀な開発者確保
- 訴訟回避
- 全社的公平性
- 知財部
- 工数削減
- 相当な利益決定・退職者
- 妥当性担保
- 実績補償は必要か ⇒ 必要 野村証券事件

発明者申告制

恩賞制

知高裁平成27年07月30日

29

どの様に決め方が有るか

- 発明者の分類

30

相当の利益の例

		A社	B社	C社	D社
出願補償					
登録補償					
実績補償	必要か？	知高裁平成27年07月30日出願時報賞金のみを支払い、実施時報奨金は支払わないこととするが不合理である。			
	きっかけ	発明者申告	規定無いが社長指示により実施		
その他					

31

その他

- 改正後に職務発明の特許を受ける権利の従業者帰属を初めから使用者に帰属させることについての協議は不要、4月1日施行即実施可能です。
 ∵法定されているから。
 トヨタ自動車、キャンン、〇〇は4月1日から
- 税務について
 承継の際の一時の支払いは、譲渡所得。
 承継後の支払い及び原始法人帰属とする場合の支払いは、雑所得。
- 特許を受ける権利の譲渡証は不要か？(「発明届出」の意義)
 原始法人帰属の場合、日本の特許を受ける権利についての譲渡証はとらない方がよい。
 ∵将来紛争のタネになるおそれがあるから
 「下記の発明(考案、意匠)に関する全ての権利が法の定めにより、または私の会社に対する譲渡により会社に帰属することを確認します。」(確認書)とするのも一案

32