

(一社)日本知財学会
第14回年次学術研究発表会 シンポジウム
パネル討論:

知的財産法制改正による産業界への影響と今後の課題
～新たな知的創造システムの構築に向けて～

職務発明規定の改正の影響と 今後の課題

石川 浩

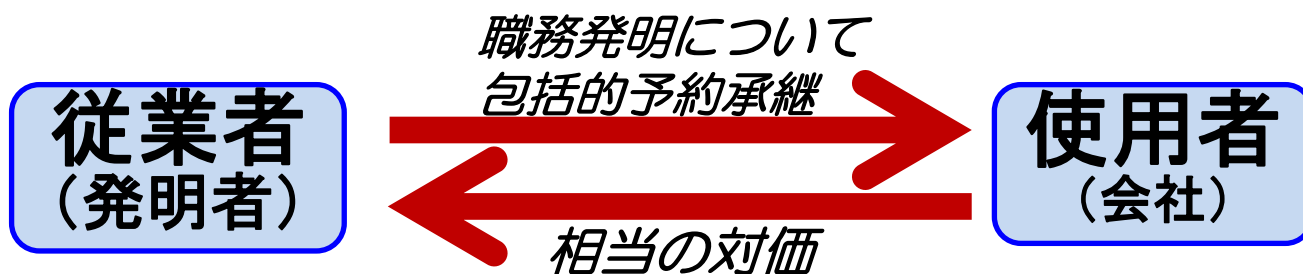
(持田製薬(株)事業開発本部 弁理士)

2016年12月3日: 日本大学 法学部10号館

職務発明制度の概要と課題①

(2004年法改正前)

発明は誰に帰属する？……発明者 ←←← 特許制度の原点
職務発明では？……………発明者(従業者)
労働/職務の成果物⇒⇒⇒会社は無償の通常実施権
会社に帰属させる必要性がある



◆ オリンパス事件(2003年:最高裁判例)

＜相当の対価額(不足額)は裁判所が算定する＞

⇒企業に決定権がない⇔高い訴訟リスク

◆ 日亜化学事件(2004年:東京地裁判例)

＜相当の対価額は604億 200億の容認判決＞ ⇒高額リスク

➤ 2004年 職務発明に関する特許法35条改正 へ

職務発明制度の概要と課題②

(2004年改正後 == 2015年法改正前)

2004年 職務発明に関する特許法35条改正
対価について自主的取り決め尊重：
制定プロセス等が不合理でないこと

(1)「原始発明者帰属」による、移転の脆弱性・・・会社所有にできないリスク

- ① 二重譲渡問題・・・先の出願が有効
- ② 共有特許の問題・・・相互承認がないと無効

(2)対価の額の決定の困難性と裁判リスク

- ① 低予見可能性・・・「不合理」の基準がない、協議の程度、対価額等が不明
- ② 運用困難・・・1商品多特許、1技術多商品、多発明者、複雑な取引
- ③ 従業者間の不公平感・・・事業化は発明者だけの貢献でない、
発明の価値と商品収益性の乖離

(3)インセンティブになっていない

次の発明創生に繋がるインセンティブ性が必要

職務発明に対する産業界の意見

2014年2月26日 JIPA、JPMA、JEITA

<職務発明規程が持つ課題が浮き彫りに>

☆ **構造的な課題** (真の権利者問題、労働者の不平等感)

(帰属の脆弱性／二重譲渡問題、共同発明問題)

☆ **運用上の問題点** (グローバル化の障害、訴訟リスク、困難さ)

<抜本的改正の骨子、以下の3点>

① 職務発明に関する特許を受ける権利は原始的に法人
(企業)に帰属する

職務発明は会社の意思に基づく投資とリスクテイキングの産物であり、賃金が支払われる労働の成果物でもある

② 職務発明の発明者の名誉は尊重する

これまでと同じように発明者として公報に掲載される

③ 研究・開発者に対するインセンティブ施策は、法的強制ではなく企業の自由設計に任せる

職務発明制度の変遷：改正概要

	旧法 (昭和34年法) (1959年)	旧法 (平成16年改正法) (2004年)	(改正) 現行法 (平成27年改正法) (2015年)
発明の帰属 (受ける権利)	発明者帰属 予約承継が可能 (職務発明に限る)	← (不変)	使用者の選択による 発明者／使用者帰属 (職務発明に限る)
発明者の権利 (法人が特許出 願したとき等)	相当の対価請求権 (発明者掲載権： 普遍的)	← (不変)	(帰属に関わらずに、) 相当の金銭等の経済上 利益請求権 ＜インセンティブ性を付与＞
発明者の権利を 補償する手続き (額の基準等)	額の考慮要素規定 あり (手続き規定なし) ⇒裁判所が額(不 足額)を決める	手続きが尊重 協議・開示・意見の 聴取等が不合理でな いこと 合理性が否定され ると、左記+αの考慮 要素で額が決まる (不足額は裁判所)	経産大臣の指針が法定 協議・開示・意見の聴取 等、指針に基づく手続き で、合理性が否定されな くなる(原則) 否定された場合の規定 ← (不変)

改正の影響（Pros & Cons）

- ◆「法人帰属」へ移行……………大部分の会社
譲渡証⇒帰属確認書 ⇒帰属の脆弱性解消
- ◆「報奨/利益」見直しへの取り組み…約半分の会社
 - 社内規程改正の方向性
 - 実績重視⇒特許の技術的価値評価へ
 - 早期の支払い
発明者の、次の研究への意欲に繋げたい
時効成立を前倒しにしたい
 - 払い切り型、ランク当てはめ型へ
インセンティブ性高く、制度の複雑化回避
- ◆社内規程改訂の為、経営の理解を得ることが困難の声
改正がほんとうにイノベーションに繋がるのか
社内手続きの「協議」の理解が普及していない

今後の課題

- ◆ 制度の国際調和 日本だけ特異な制度
「利益」に関する「指針」の存在
グローバル企業からみた日本への投資の魅力
- ◆ 制度普及 大学・中小企業の法人帰属への対応
共同研究・オープンイノベーション促進のために
職務発明の定義と帰属の明確化
- ◆ 制度運用面の課題
 - 知財価値評価方法の確立 実績確定前の早期支給のために
 - 研究成果に繋がるインセンティブ性の高い制度とは？
 - 不公平感のない制度とは？
 - 遡及適用 . . 改正前の特許(出願)への対応 (個別対応)

御清聴
ありがとうございました
Thank you !

本資料の見解は、発表者の個人的な見解であり、
所属する組織や団体を代表するものではありません。

質問、意見は、ishikawa@mochida.co.jp までどうぞ。