

平成26年6月14日
日本学術会議 科学者委員会知的財産検討分科会主催
「職務発明制度と科学者コミュニティー」
講演資料

参 考 資 料

1. 特許行政の主な取組み
2. 職務発明規定見直しを巡る議論の経緯
3. 職務発明制度に関するアンケート調査
4. 産業構造審議会知的財産分科会
特許制度小委員会における検討

(参考資料)

- 現行の職務発明制度(特許法第35条)

審査の高品質・迅速化

制度・システムの国際競争力強化

基礎インフラ機能の充実・向上

これまでの取組み

- ・「一次審査通知」(FA)の短縮
(2013年度末までに11か月台)
- ・審査体制の強化
(任期付審査官:5年間にわたり任期10年間の審査官を総数で490名確保)

- ・特許審査ハイウェイ(PPH)網
(2014年1月:32特許当局が参加)
- ・複数国への一括出願:国際枠組みへの加入
(特許:特許協力条約(PCT)、商標:マドリッド協定議定書)
- ・新興国における審査実務に対する協力
(審査官交流、システム)

- ・中小ベンチャー・小規模企業等に対する国内・国際出願料等軽減
(産業競争力強化法による措置:2014年度から)
- ・「知財総合支援窓口」による支援
(2011年から設置:全国57か所)
- ・模倣品・偽造品対策

※平成26年度改正法

現在の取組み

14年度予算

- ・任期付審査官の確保など審査体制の充実
(2014年度:100名確保)

- ・技術動向調査の強化
(中国等の技術動向の把握・提供)
- ※救済措置の拡充
- ※特許異議申立制度の創設
- ※複数国への意匠の一括出願
- ※音や色など商標保護対象の拡充

- ・「知財総合支援窓口」機能強化
(弁理士・弁護士等専門家の常駐化等)
- ・国際出願支援・模倣品対策
- ・情報システムの整備の加速化
- ※地域団体商標の登録主体拡充
- ※弁理士の使命条項・中小企業等の相談に応じることができる旨の明確化
- ※国際出願手数料納付手続簡素化

今後の重点課題

- ・審査体制の更なる整備・強化
(「日本で特許を取得すれば、その審査結果が海外の審査でも通用し、海外でも強い権利を速やかに取得できるような知財システム」の構築を目指す)
- 一 審査の迅速化
特許審査について今後10年以内に
①「権利化までの期間」を半減(14か月以内:2012年実績30か月)
②FA期間を10か月以内
- 一 審査の高品質化
外部有識者によって構成される委員会を新たに設置し、品質管理の目標を設定するとともに実施状況・体制等を評価。

- ・特許審査の更なる国際展開
(PCT条約に基づく「国際調査報告」対象国管轄拡大)
米国出願人の国際特許出願について、我が国において一次審査を行うことを検討。
- ・アジア諸国への我が国知財システム輸出
我が国審査官の派遣等により、特許や商標等の知財システムの輸出を図るとともに、現地での権利取得や模倣品被害対策のためINPITの活用など現地での支援体制を強化。
- ・国際的な出願手続の統一化、簡素化
国毎に異なる出願手続の統一化等を図り、我が国企業の負担を軽減するため、特許法条約及びシンガポール条約(商標)への加入を検討。
- ・職務発明制度の見直し
企業のグローバル活動における経営上のリスクを軽減する観点から、職務発明制度見直しを加速化。

- ・「営業秘密管理事業(仮称)」の実施
(中小企業等の営業秘密保護支援)
権利の特許化・秘匿化の相談、秘匿化された技術の保有者の証明、模倣品対策等をワンストップで支援。
- ・基礎インフラとしての情報提供
(特許電子情報図書館(IPDL)の刷新)
中小企業等ユーザーの利便性に資するよう、特許関連情報を提供する基礎情報インフラを整備。
- ・中国語文献の和文翻訳システムの整備の加速化・情報提供の充実
全世界の特許・実用新案出願総数約318万件(2014年)のうち、約4割を占める中国の出願文献について、日本語で検索できるシステムを整備(2015年4月稼働目標)。
- ・特許等の料金体系の見直し
特許・商標・意匠等の取得及び維持に係る料金体系を見直し。
- ・模倣品・偽造品対策の充実・強化

職務発明規定見直しを巡る議論の経緯

- 特許法第35条は、従業者がなした職務発明に関する特許を受ける権利が従業者に原始的に帰属することを前提に(特許法第29条第1項)、以下の事項について規定している。

現行の職務発明制度

- ① 職務発明について、使用者は法定の通常実施権を有する。
- ② 職務発明について、あらかじめその発明に係る特許権等を使用者に承継する旨(又は専用実施権を設定する旨)を定める契約、勤務規則その他の定めは、その発明が職務発明で無い限り無効である。〔職務発明については、事前に契約、勤務規則等により使用者への承継を定めることができる。〕
- ③ 使用者が契約、勤務規則等により職務発明に係る特許権等を承継した場合は、従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。
- ④ 契約、勤務規則等により職務発明の対価について定める場合には、その協議の状況、基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められる。
- ⑤ 対価に関する契約、勤務規則等がない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められる場合には、使用者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「相当の対価」が決定される。

- 我が国の職務発明制度は、明治末から大正にかけて使用者帰属を採用した時期もあったが、大正10年法以降は現在の職務発明規定の枠組みを維持。

明治42年法以前

- ◆ 専売特許条例(明治18年)、特許条例(明治21年)及び特許法(明治32年)には、発明者が特許を受けることができる旨が規定されていたが、**職務発明に関する規定はない。**

明治42年法

- ◆ 職務発明に係る特許を受ける権利は、契約等に別段の定めがある場合を除き、**使用者に帰属。**
- ◆ 職務上発明以外の発明については、あらかじめ特許を受ける権利を譲渡する契約等は無効。

大正10年法

- ◆ 職務発明に係る特許を受ける権利は**従業者に帰属。**
- ◆ 使用者は、職務発明について無償の通常実施権を有する。
- ◆ 特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合には、従業者は「相当の補償金」を受ける権利を有する。
- ◆ 使用者が既に「報酬」を支払っている場合には、裁判所は「補償金」を算定する際にこれを斟酌することができる。

昭和34年法

- ◆ **大正10年法で規定された従業者帰属の原則を維持。**
- ◆ 「相当の補償金」を「相当の対価」との表現に変更した。

平成16年改正の経緯

- ◆ 知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、職務発明制度の存在が改めて意識される。
- ◆ 我が国における雇用関係の変質、研究者の流動化を背景に、従業者等から特許法第35条第3項及び第4項に基づく「相当の対価」の支払を請求する訴訟が相次いで提起される。
- ◆ そうした中、使用者があらかじめ定めた勤務規則等に基づいて権利承継の対価を支払っていたとしても、その金額が同法に規定する「相当の対価」に満たない場合は、従業者はその不足額の支払を求めると判示する**最高裁判決(平成15年4月22日民集57巻4号477頁:オリンパス事件)**が出され、職務発明制度の対価の算定方式が極めて不安定である等の批判が噴出。特許法を改正するに至った。

- 近年の環境変化を背景に、産業界からの要望を中心として更なる改正へのニーズが高まっている。

研究開発活動の多様化

- ✓ 研究成果としての発明は、社内外の多数の研究者、研究補助者、技術者等の共同作業で創出

➡ 発明を生み出すためには、発明者を含む関係者全員の意欲の維持・向上が不可欠

「相当の対価」の算定の困難化

- ✓ 一つの製品に多数の特許技術が利用される例が増加（情報技術分野が典型）
- ✓ 特許の利用形態自体も、自社実施のみならず、事業戦略に応じて、他社への個別のライセンス、包括的クロスライセンスなど多様化
- ✓ 現存特許権数の急増（2004年：1,104,640件、2013年：1,838,177件）
- ✓ 職務発明に係る外国の特許を受ける権利について特許法第35条を類推適用すると判示した最高裁判決

➡ 「相当の対価」の算定に係る社内担当部署でのコストや困難性

知的財産戦略の複雑化

- ✓ 「オープン・クローズ戦略」など、企業における知的財産戦略が多様化

➡ 各職務発明について、特許権として権利化するか、営業秘密として秘匿化するといった判断を製品・役務の経営戦略の中で迅速・的確に行うことが必要

「知的財産政策に関する基本方針」

2013年6月7日 閣議決定

産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築

現在発明者帰属となっている職務発明制度について抜本的な見直しを図り、例えば、法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねるなど、産業競争力強化に資する措置を講ずることとする。

知的財産政策ビジョン

2013年6月7日 知的財産戦略本部

我が国の職務発明制度について、企業のグローバル活動を阻害しないような在り方について、国内外の運用状況に関する分析結果や、産業構造や労働環境が大きく変化している状況も踏まえつつ、以下のような観点から整理・検討し、例えば、法人帰属や使用者と従業者などとの契約に委ねるなど、産業競争力に資する措置を講じる。(経済産業省)

- ・ 発明者に対する支払いの予見性を高める観点
- ・ 発明者への支払いが発明の譲渡に対する対価と考えるべきか、追加的な報酬と考えるべきかという観点
- ・ 従業者の報酬については一般的には労働法で規定されているところ、発明の対価に関しては職務発明規定として特許法で規定されていることから、労働法の視点からも職務発明制度について整理する観点
- ・ グローバルな制度調和の観点
- ・ 発明者にとって魅力ある制度・環境の提供という観点

職務発明以外の自由発明(雇用関係にない学生の発明など)に関し、大学などにおける発明に対する取組の実態を調査し、その情報を周知することで、適切な取扱いを促進させる。(経済産業省)

「日本再興戦略」

2013年6月14日 閣議決定

企業のグローバル活動を阻害しないための職務発明制度の見直し

- ・ 企業のグローバル活動における経営上のリスクを軽減する観点から、例えば、職務発明の法人帰属化や使用者と従業者との契約に委ねるなど制度を見直し、来年の年央までに論点を整理し、来年度中に結論を得る。

知的財産推進計画2013

2013年6月25日 知的財産戦略本部

(職務発明制度の在り方)

職務発明制度の在り方に係る整理にあたっては、国内外の運用状況に関する分析結果や、産業構造や労働環境が大きく変化している状況も踏まえつつ、…例えば、法人帰属や使用者と従業者などとの契約に委ねるなど、産業競争力に資するような在り方について結論を得る。(短期)(経済産業省)

産業構造審議会知的財産分科会とりまとめ

2014年2月24日 産業構造審議会知的財産分科会

企業の産業競争力の強化につなげるための職務発明制度の見直し

職務発明制度の見直しについて、「2014年の年央までに論点を整理し、2014年度中に結論を得る」(「知的財産推進計画2013」工程表)という既定のスケジュールを前倒しし、2014年早期に特許制度小委員会での検討を開始して議論の加速化を図る。

職務発明制度に関するアンケート調査

職務発明制度に関する調査研究について(概要)

- 職務発明制度の見直しについて、「職務発明制度に関する調査研究委員会」を開催(平成25年7月～平成26年1月、全14回)し、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と企業の国際競争力・イノベーションの強化の観点から、企業向け・研究者向けアンケート調査、諸外国の職務発明制度の調査等を実施し、検討。

【実情の把握・整理】

- 特許庁において、平成25年10月～12月に実情を把握・整理するべく、我が国企業・研究者(海外企業に移籍した者も含む)総計17,000を超える主体を対象にアンケート調査を実施。

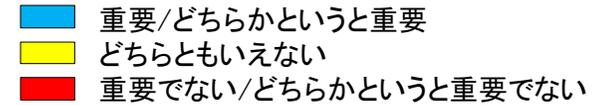
表1 研究者向けアンケート調査

	送付数	回答数	回答率
研究者 総数	15,359者	3,556者	約23.2%
日本企業の 国内在住者	12,640者	3,280者	約25.9%
海外企業に移った 国内在住者	1,817者	230者	約12.7%
海外企業で働く 海外在住者	902者	46者	約5.1%

表2 企業向けアンケート調査

	送付数	回答数	回答率
企業 総数	2,485社	1,086社	約43.7%
大企業	1,233社	623社	約50.5%
中小企業	1,252社	437社	約34.9%
不明	—	26社	—

＜企業向けアンケート調査結果＞

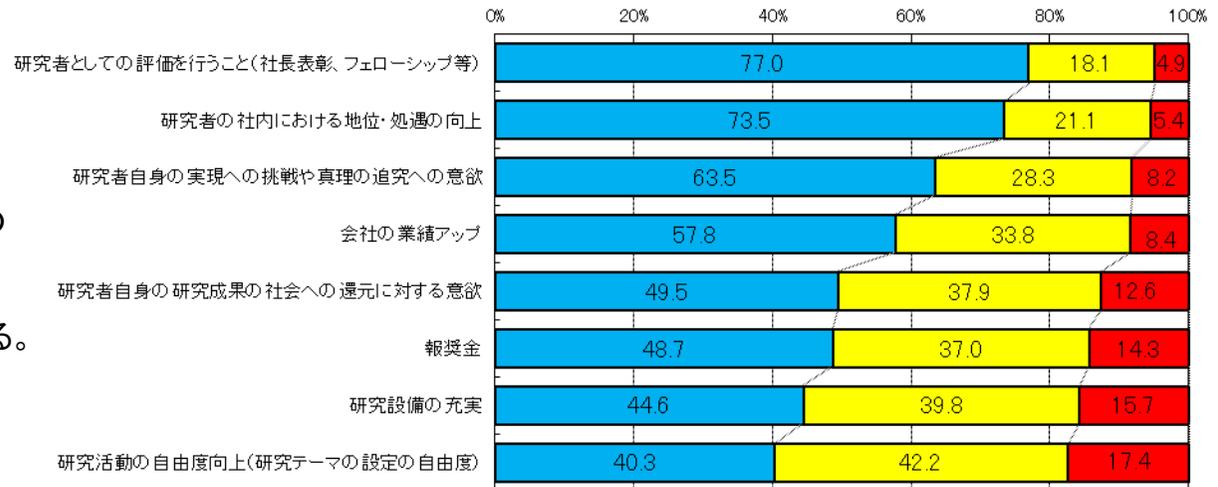


(1) 職務発明に関する取決め

- ・ 職務発明に関する取決めが「ある」との回答は、大企業では**99.1%**、中小企業では**75.7%**に及んでいた。また、「ある」と回答した企業のうち、「従業員から使用者(会社)への権利の移し方」を定めている企業は、大企業では**91.2%**、中小企業では**88.5%**に達している。
- ・ 職務発明に関する取決めが「ない」と回答した企業の**90.5%**が中小企業であった。また、「ない」と回答した企業のうち、「慣行として従業員から使用者へ権利を移している」企業は、大企業では**80.0%**、中小企業では**58.4%**に達している。

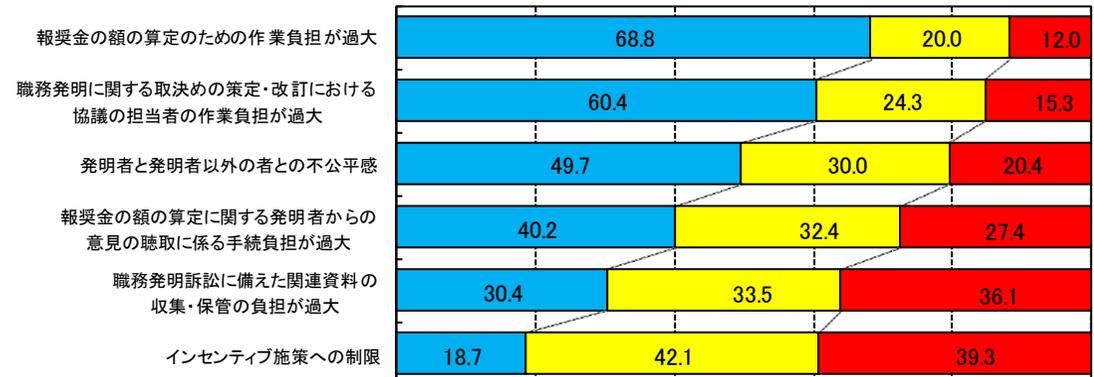
(2) 職務発明に対するインセンティブ

- ・ 報奨金の支払が研究者のインセンティブを向上させているかについては、肯定的回答(「向上させている」「どちらかといえば向上させている」)が**過半(70.3%)**。
- ・ なお、職務発明を行った従業員に対する金銭以外の報奨について、「実施している」企業では「賞状や盾の授与による表彰等」「賞与への反映」「昇進、昇格など地位の向上」が順に挙げられている一方、そもそも「実施していない」と回答した企業も**59.1%**に及んでいる。



(3) 職務発明に関する運用

- ・ 職務発明に関する運用について「問題がある」との回答は、大企業では**69.3%**、中小企業では**42.6%**。
- ・ 「問題がある」と回答した企業のその理由について、右図のとおり。

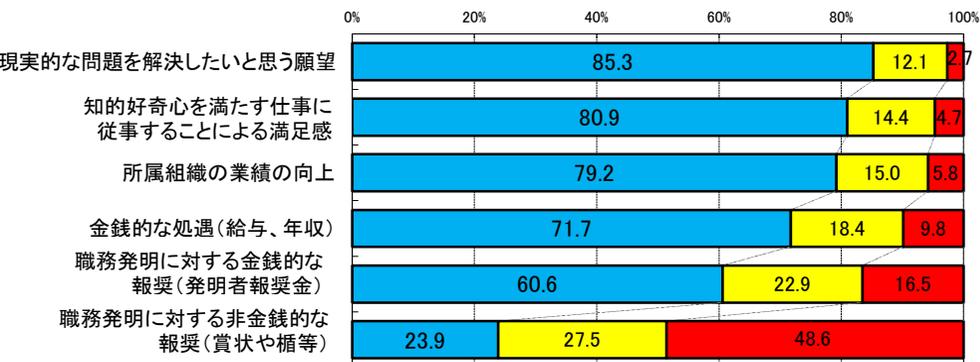


研究者向けアンケート調査結果

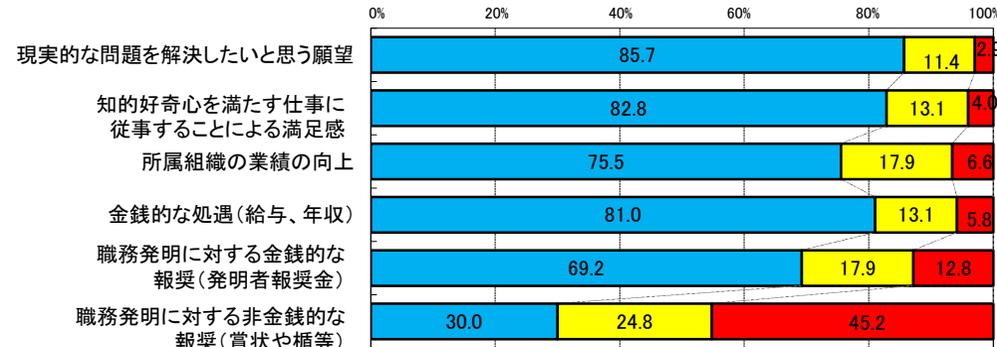
■ 重要/どちらかというとき重要
■ どちらともいえない
■ 重要でない/どちらかというとき重要でない

<日本企業>

(1) 研究開発を行う上で重要と思うこと

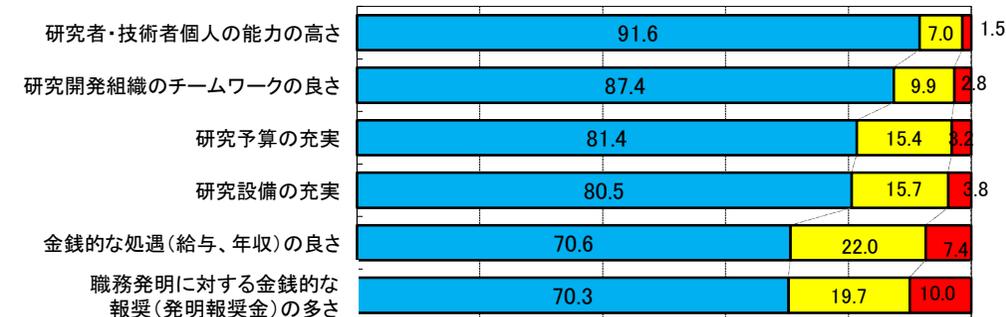


<海外企業>

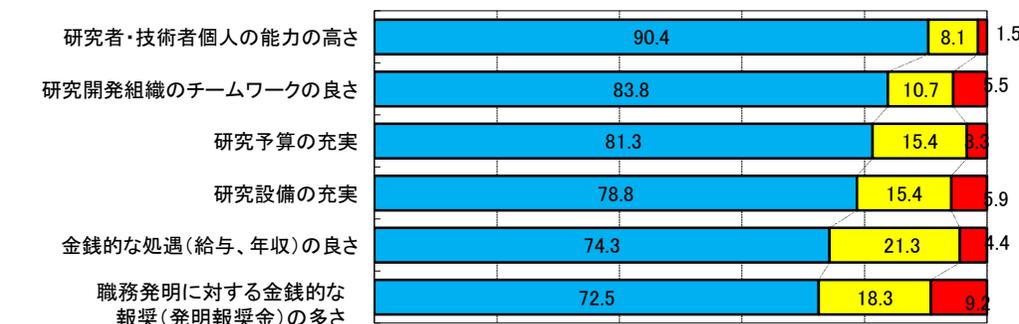


<日本企業>

(2) 組織が優れた発明を生み出すために重要と思うこと



<海外企業>

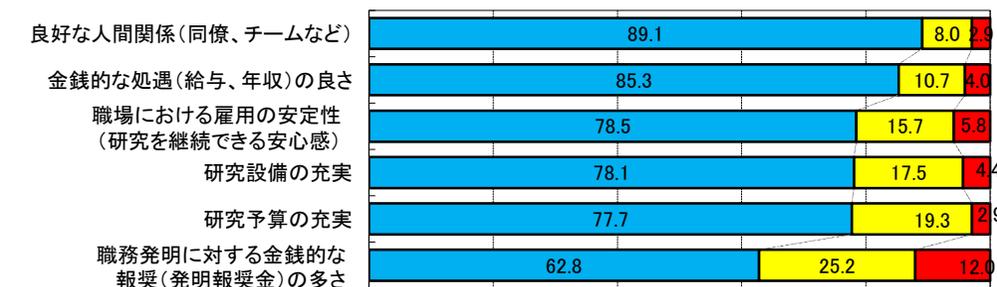


<日本企業>

(3) 組織に勤務し続ける上で重要と思うこと



<海外企業>



産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会における検討

特許制度小委員会における検討

▶ 本年3月から、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で、本夏を目途に取りまとめを得るべく、職務発明制度の在り方について集中的に議論を行っている。

<委員長>

- 大淵 哲也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
- 赤井 智子 産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門高機能ガラスグループグループ長
- 飯田 香緒里 東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構教授
- 井上 由里子 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
- 片山 英二 阿部・井窪・片山法律事務所弁護士・弁理士
- 北森 武彦 東京大学大学院工学系研究科教授
- 後藤 晃 政策研究大学院大学教授
- 鈴木 康裕 一般社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権運営委員会委員
三菱電機株式会社知的財産渉外部次長
- 高橋 英樹 日本弁理士会副会長
- 茶園 成樹 大阪大学大学院高等司法研究科教授
- 土田 道夫 同志社大学法学部・法学研究科教授
- 土井 由美子 日本労働組合総連合会経済政策局部長
- 中村 勝重 三鷹光器株式会社代表取締役
- 西 理香 知的財産高等裁判所判事
- 萩原 恒昭 日本知的財産協会参与 凸版印刷株式会社法務本部長
- 水町 勇一郎 東京大学社会科学研究所教授
- 宮島 香澄 日本テレビ報道局解説委員
- 矢野 恵美子 日本製薬工業協会知的財産委員会専門委員
アステラス製薬株式会社知的財産部知財第1グループGL部長
- 山本 敬三 京都大学大学院法学研究科教授
- 和田 映一 一般社団法人日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員
東レ株式会社常任理事知的財産部門長

日程・議題

第1回(3/24)	① 現行の職務発明制度及び職務発明制度の見直しに関する政府の取組 ② 職務発明制度に関する調査研究について
第2回(4/4)	① 北森委員からのプレゼンテーション ② 赤井委員からのプレゼンテーション ③ 主要国・地域における職務発明の取扱い
第3回(4/14)	① 萩原委員からのプレゼンテーション ② 土井委員からのプレゼンテーション
第4回(4/30)	① 高橋委員からのプレゼンテーション ② 職務発明規定の歴史的変遷について ③ 我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の視点及び考え方の整理
第5回(5/14)	① 第4回特許制度小委員会で提起された御意見について ② 北森委員からのプレゼンテーション ③ 飯田委員からのプレゼンテーション ④ 和田委員・萩原委員・鈴木委員・矢野委員からのプレゼンテーション
第6回(5/29)	職務発明制度の在り方に関する検討

研究者による 発明活動の促進

- 研究者による意欲的、創造的な研究開発活動

企業等における 研究開発の促進

- 企業による莫大な研究開発投資の回収の円滑化
- 研究者一人だけではなく、発明者たる研究者と発明者以外の研究者、研究者以外の技師その他の補助者からなる研究開発チーム全体のモチベーションの維持・向上

発明の事業化の促進

- 発明者によるベンチャー企業の立ち上げ、企業による発明の事業化の促進(技術を埋没させない)

事業戦略に即した 発明の機動的かつ一元的 な利用

- 知財戦略に基づく経営判断により、研究開発の成果である発明を、機動的かつ一元的に利用

研究者の確保

- 国内の優秀な研究者人材の海外への流出を防止
- 海外からの優秀な研究者の獲得

参 考 資 料

特許法第三十五条(職務発明)

- 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特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 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若しくは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。
- 3 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若しくは特許権を承継させ、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、第三十四条の二第二項の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、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価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、対価の額の算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対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
- 5 前項の対価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対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、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。