

特許法の新論点Q&A（第14回）



弁護士・弁理士 田上 洋平
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 職務発明

従業員が、会社に在籍中に行った発明を会社に取得又は帰属させる場合、どのような点に注意する必要がありますか。

A 1 職務発明について

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」といいます）がその性質上使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）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を「職務発明」といいます（特35条1項）。

職務発明について規定する特許法35条は、平成16年（平成17年4月1日施行）、平成20年（平成21年4月1日施行）、平成27年（平成28年4月1日施行）と改正されていますが、平成20年改正は仮専用実施権が創設されたことに伴う法技術的な改正ですので特に本稿では触れません。その他の改正法につきましては、以下、平成16年改正前の特許法を「昭和34年法」、平成16年に改正された特許法を「平成16年法」、平成27年に改正された特許法を「平成27年法」（現行法）として解説を行います。

これは、平成16年法施行前に職務発明を承継した場合には、昭和34年法が適用され、平成27年法施行前に承継された職務発明については平成16年法が適用され、平成27年法施行日以降に承継又は原始帰属した職務発明にしか平成27年法が適用されないため、現在においても改正前の規定について理解しておく必要があるためです。

そして、職務発明については、使用者等は無償の通常実施権を取得する（特35条1項）とともに、就業規則、職務発明規程、契約等により予め当該職務発明（特許を受ける権利や特許権）を使用者等に取得させ、あるいは承継させるように定めておけば、その後従業者等と個別に契約等を締結しなくとも、取得させるように定めていた場合は原始的に当該職務発明が使用者等に帰属することとなり、承継させるように定めている場合は承継取得することとなります（平成27年法35条2項、3項）。

これに対し、従業者等が使用者等に在籍中に行った発明であっても、職務発明に該当しない発明（以下「自由発明」といいます）については、使用者等に通常実施権が発生しないのみならず、これを予め契約、就業規則等で使用者等に取得させ、又は譲渡するように定めておいても当該定めは無効となります（平成27年法35条2項）。したがって、自由発明については発明完成後、又は特許権取得後に個別に交渉して契約により譲渡してもらうより、使用者等が従業者等から取得する術はありません。但し、自由発明につき、使用者等に届出義務や優先協議義務を課しても、譲