

知的財産契約の実務（第29回）

職務発明に関する知的財産契約等の問題

—相当の利益の多様な対応を考慮して—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

I 職務発明制度、規程の概要

1. 特許法第35条（職務発明）の趣旨
2. 職務発明制度の趣旨・概要
3. 職務発明規程の目的・実際
4. 職務発明規程例：企業用職務発明規程例

II 職務発明規程の策定・見直しにおける課題

1. 相当の利益の問題
2. 就業規則、労働協約、勤務規則等による職務発明の取扱い
3. 職務考案・職務創作意匠の取扱い問題
4. 職務発明規程におけるノウハウの取り扱い問題
5. 著作権法に基づく法人著作制度の問題
6. 職務発明規程における退職又は死亡した発明者等の相当の利益
7. 従来型の職務発明対応の問題

III 職務発明に関する実務的問題

1. 職務発明に関する法人等の法定通常実施権
2. 職務発明に関する譲渡、専用実施権の設定
3. 職務発明以外の予約承継問題
4. 職務発明規程に関するガイドライン
5. 職務発明の相当の利益の内容例
6. 職務発明規程を置かないことのリスク
7. 職務発明に関する検討課題例

IV 職務発明に関する知的財産契約の問題

1. 職務発明規程における共有権利の相当の利益
2. 知的財産契約における相当の利益問題
3. ノウハウライセンス契約の課題
4. 職務発明に関するライセンス契約実務等の問題

まとめ

はじめに

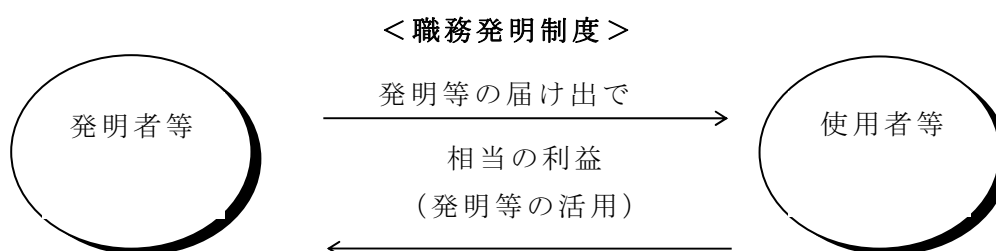
職務発明制度とは、特許法第35条（職務発明）の定める制度であり、従業者等が行った発明が職務発明要件を満たす場合に、発明等のインセンティブを考慮して、従業者等に相当の利益を提供する制度である。本制度は、研究開発投資を行う使用者と、発明をした従業者との利益調整を図り、それによって使用者が積極的な研究開発投資を行い得る環境を提供すると共に、従業者等に対する発明等のインセンティブを喚起することを趣旨としている。

このような趣旨に鑑み、使用者は当該発明に対する通常実施権を有する（特許法第35条1項）と共に、予め特許を受ける権利若しくは特許権を承継することができる（同3項）。他方、従業者は特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときは相当の利益を受ける権利を有する（同4項）。

よって、使用者は、職務発明の価値を正しく評価し、発明者である従業者に相当の利益及び処遇によって報いる必要がある。また、従業者は、自己の発明について企業への貢献、及び技術開発のための投資によるリスクが存在することを十分に認識する必要がある。

このような前提において、職務発明規程は、発明に基づく特許権等の知的財産権の適正な活用を実現し、紛争を予防することを目的とする。そのため、職務発明規程を定めるに当たっては、使用者及び従業者間で十分に協議をし、双方が得をするような制度を設計することが重要となる。そして、何のために職務発明規程を設けるのかという策定の目的を常に考慮することが望まれる。

また、職務発明に関する知的財産契約の実務において、相当の利益問題等に関して多様な課題が存在することに留意する必要がある。



I 職務発明制度、規程の概要

1. 特許法第35条（職務発明）の趣旨

特許法第35条の職務発明規定は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）が、その性質上使用者、法人、国又は地方公共団体（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（職務発明）に関する制度である。