

# CHAPTER

## 第4章

### 権利の主体

#### 訂正情報

85 頁 21 行目

「第 2 点（発明の報酬をどのように決定するか）にも争いがある」を 5 行下に移し、「発明の対価を当事者の契約によるべきとして…」が続くようにする。

86 頁 2 行目

「Column⑫ [80 頁] 参照」を削る。

#### フォローアップ

2015 年 3 月 13 日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成 27 年 7 月 3 日に可決・成立し、7 月 10 日に法律第 55 号として公布された（特許庁ウェブサイト [https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou\\_kaiei\\_270710.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm)）。

（変更点）

- ・ 35 条 3 項が新設された。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使用者に原始的に帰属することになった。「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者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」。
- ・ 同条 4 項で、「相当の対価」を受ける権利から、「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利に変わった。
- ・ 同条 6 項が新設された。「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 [5 項： 手続プロセス等] 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」。→2016年4月22日、経済産業省告示として「特許法35条第6項の指針（ガイドライン）」が公表された（特許庁ウェブサイト [https://www.ipjo.go.jp/seido/shokumu/shokumu\\_guideline.htm](https://www.ipjo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm)）。

今回の改正点は、(1) 特許を受ける権利が共有の場合と二重譲渡される場合の問題を解決するために、あらかじめ使用者に権利取得される旨定めた場合には、発生時から使用者に帰属するとして、権利帰属の法的安定を図った。(2) 企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じようとすると同時に、発明者の利益を守るため、「相当の対価」を「相当の金銭その他の経済上の利益」（「相当の利益」）に変更した。(3) 35条6項により経済産業大臣が指針（ガイドライン）を定めて公表し、35条5項にいう契約等で定めた「相当の利益」が不合理かの判断の考慮要素を明示するとともに、その判断では、例示する手続きの状況が適正かがまず検討され、それらの手続きが適正であればあらかじめ定めた契約等が尊重され合理的とみなされるという原則を示し、法的な予見可能性を図った。

ただし、(3) について、「相当の利益」について、額が少ないなどの実体的側面を考慮するか、どの程度考慮するかについては明らかとなっていない。

この点について、平成27年改正前の事例であるが、知財高判平成27年7月30日（平成26年（ネ）第10126号）〔野村証券控訴審〕（機関投資家などの顧客による高速・大量の電子注文の際の伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法などに関する発明）は、使用者が、詳しい就業規則をイントラネットに公開していないため、旧35条4項の手続審査を満たさなかったため、旧35条5項の対価請求を問題とした事案で、対価が不合理かについての判断の際に、手続以外のその他の実体面（給与等も）を考慮していない。

これに対して、原審（東京地判平成26年10月30日（平成25年（ワ）第6158号））は、協議、基準の開示、意見の聴取等の「手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠く」として、実体面を考慮しているようにみえる。

#### 補足情報（付加説明、参考文献紹介）

第3章、第4章、第8章全般について、下記文献参照。

中山信弘『特許法〔第3版〕』（弘文堂、2016年）

中山信弘=小泉直樹『新・注解特許法 上・下』（青林書院、2011年）

増井和夫=田村善之編『特許判例ガイド〔第4版〕』（有斐閣、2012年）

吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣、1998年）

## 2 冒認出願 (70 頁)

特許庁工業所有権制度改正審議室編「産業財産権法の解説（平成 23 年 特許法等の一部改正）」（発明協会，2011 年）41 頁参照。

## 3 職務発明 (74 頁)

下記文献参照。

土田道夫「職務発明とプロセス審査——労働法の観点から」田村善之=山本敬三編『職務発明』（有斐閣，2005 年）——平成 16 年改正についての基本的考え方を示したもの。

知的財産研究所「企業等における特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」（2014 年）——大部だが，平成 27 年改正に関する議論。

平成 27 年改正の詳細については上記「フォローアップ」参照。

## 4 共同発明 (86 頁)

中山信弘『特許法〔第 3 版〕』（弘文堂，2012 年）311～319 頁——特許権の共有が市場を介する点で民法の共有と異なる点を指摘している。

金子敏哉「知的財産権の準共有（特許権を中心に）（侵害訴訟と無効の抗弁）」日本工業所有権法学会年報 34 号（2010 年）1 頁——特許権の共有に関する問題点と立法論を論じている。