

Intellectual Property Newsletter

1. 職務発明制度の見直しについて

～特許法改正に向けて～

TOPIC

1. 職務発明制度の見直しについて
2. 国内外における意匠制度の活用
3. お知らせ

1)

平成 16 年改正の内容は、下記ウェブページ（職務発明制度の規定の見直し）参照：

http://www.jpo.go.jp/shiryu/hourei/kakokai/pdf/h16_kaisei/12.pdf

2)

関係条文の改正案は、下記 web ページ（新旧対照表）参照：

<http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-6.pdf>

平成 27 年 3 月に「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在、国会（第 189 回通常国会）で審議されています。そこで、今回は、本改正法案の中から「職務発明制度の見直し」についてご紹介します。

（1）職務発明制度の現状

改正法案の内容をご紹介する前に、現行の職務発明制度について簡単に説明します。現行の職務発明制度は、平成 16 年改正¹⁾で導入されたものであり、その構成は下記の通りです。

- ① 従業者等がした発明の特許を受ける権利は、従業者等に帰属する（第 29 条第 1 項柱書）。
- ② 使用者等は、職務発明について法定の通常実施権を有する（第 35 条第 1 項）。
- ③ 使用者等は、事前に定めた契約・勤務規則等により、従業者等がした職務発明についての特許を受ける権利を承継することができる（第 35 条第 2 項反対解釈）。
- ④ 従業者等は、契約・勤務規則等により職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させた場合には、相当の対価の支払いを受ける権利を有する（第 35 条第 3 項）。
- ⑤ 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、その定める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「相当の対価」として認められるが、「不合理」と認められる場合等には、使用者が受けるべき利益の額等の事情を考慮して「相当の対価」が決定される（第 35 条第 4 項、第 5 項）。

（2）主な改正内容²⁾

● 権利の帰属

従業者等がした職務発明については、契約・勤務規則等において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、その**発生した時から**使用者等に帰属する。

● 従業者等に対する補償

従業者等は、契約・勤務規則等により職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合には、**相当の金銭**その他の**経済上の利益**を受ける権利を有する。

● インセンティブ決定手続

経済産業大臣は、発明を奨励するため、相当の金銭その他の経済上の利益の内容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等について**指針を定める**。

(3) 改正のポイント

● 権利の帰属について

この改正法が適用になると、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることが可能となります。これにより、個々の案件毎に行っていた承継手続きが不要となるため、知財管理の負担が軽減され、企業による知財の迅速な一括管理を実現できるとされています。

一方、大学や研究機関等においては、職務発明であっても特許を受ける権利を従業者（研究者）等に帰属させる方が適している場合があります。このようなケースでは、これまで通り、特許を受ける権利は従業者（研究者）等に帰属させ、必要に応じて使用者等（大学・研究機関等）がそれを承継する方式をとることが可能です。

なお、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とするためには、職務発明規程等において権利の帰属について意思表示をする必要があります。このため、**職務発明規程等がない場合及び職務発明規定等はあるが帰属の意思表示（使用者等に帰属させる旨の記載）がない場合**については、職務発明に関する特許を受ける権利は、初めから法人（使用者等）帰属とはならず、従業者等に帰属することになります³⁾。

3)

特許法等の一部を改正する法律案【特許法】の概要は、下記ウェブページ参照：
<http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-8.pdf>

即ち、改正法適用後は、職務発明に関する特許を受ける権利を、「発生したときから使用者等に帰属」とするか、「発明者である従業者等に帰属」とするかは、企業や大学等が各々の事情に応じて選択することができるようになります。

● 従業者等に対する補償について

職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とする場合、従業者等の発明へのインセンティブ確保が重要となります。発明者である従業者等に対する補償が低下し、発明者の権利が不当に扱われるようになると、使用者等と従業者等との間のトラブルの原因となり、訴訟のリスクが高まる虞があるからです。

そこで、本改正法案では、使用者等に対して、現行法と実質的に同等の発明のインセンティブを従業者等に付与する義務が課されています。なお、現行法においては、発明のインセンティブについて「相当の対価」と定められていますが、改正法案では金銭以外のもの（処遇等）も含むよう「**相当の金銭その他経済上の利益**」という表現に見直されています。

また、インセンティブ施策にあたり、使用者等と従業者等の調整を円滑化し、インセンティブに関する従業者等の納得感を高めると共に、訴訟リスクの低減を図るため、改正法案では、政府（経済産業大臣）が、使用者等と従業者等との調整手続き（従業者等との協議や意見聴衆等）についてのガイドラインを策定することが規定されています。そして、本改正法が適用されると、使用者等は、政府策定のガイドラインに従って従業者等と協議等を行い、「**相当の金銭その他経済上の利益**」の具体的内容について決定することになります。

4)
実用新案法第 11 条第 3 項
意匠法第 15 条第 3 項

(4) その他

- ・ 実用新案法及び意匠法では、特許法の職務発明規定（特許法第 35 条）を準用しており⁴⁾、本改正法においてもその点に変更ありません。このため、職務考案及び職務創作意匠についても、前述した職務発明と同様の扱いになります。
- ・ 職務発明の扱いは国ごとに異なっていますので、本改正法が適用された場合でも、外国出願する場合は従来どおり発明者のサイン等が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。
- ・ 本改正法案には、職務発明制度の見直しの他、①特許料等の改定（特許料及び商標の登録料の引き下げ等）、②特許法条約及びシンガポール条約実施のための規定の整備（翻訳文提出に関する救済規定の導入や補完制度の導入等）等が含まれています。これらについては、次号以降でご紹介したいと思います。

2. 意匠制度の活用

(1) はじめに

意匠は、特許に比べて比較的登録されやすいことから、これまでは、「特許権の取得は難しそうだが、意匠なら・・・」というように、「特許権の代わりに意匠権で保護を図る」目的で意匠制度を利用するケースが多く見られました。

その一方で、近年、権利強化の観点から意匠制度を利用する事例が増えてきています。例えば、特許権は、構成要件を充足すれば、外観が似ていなくても効力が及びますが、構成要件を充足しない場合は、いくら外観が似ていても権利行使は認められません。また、特許権は、審査過程における補正により、出願時想定していたよりも権利範囲が狭くなり、保護されない部分が生じることがあります。このような場合、対象となる製品について、特許出願と併せて意匠出願を行うことにより、「性能・機能は劣るが、外観が類似する模倣品の排除」や「特許権の範囲外となってしまった部分の保護」が可能となります。

そこで、意匠制度を積極的に活用するにあたり、参考になりそうな先事例をいくつかご紹介したいと思います。

1)
特許第 4695243 号
出願:平成 12 年 3 月 14 日
登録:平成 23 年 3 月 4 日

2)
意匠登録第 1095993 号
出願:平成 12 年 3 月 1 日
登録:平成 12 年 10 月 27 日

(2) 特許と意匠の併用

① 同一対象を多面的に保護している例

- ・ 特許第 4695243 号（発明の名称：「可動玩具」）¹⁾
+ 意匠登録第 1095993 号（意匠に係る物品：「ロボットおもちゃ」）²⁾

⇒ 内部構造（特徴的な動作）を特許で保護し、外観（特徴的なデザイン）を意匠で保護。

3)
特許第 3761135 号
出願:平成 11 年 8 月 23 日
登録:平成 18 年 1 月 20 日

4)
出願:平成 11 年 8 月 23 日
登録:平成 12 年 8 月 11 日
~9 月 14 日

② 特許権の穴を意匠権で埋めている例

- ・ 特許第 3761135 号 (発明の名称:「椅子」)³⁾
 - + 意匠登録第 1088208 号 (意匠に係る物品:「椅子」)⁴⁾
 - + 意匠登録第 1091029 号 / 本意匠 (意匠に係る物品:「椅子」)⁴⁾
 - + 意匠登録第 1091485 号 / 関連意匠 (意匠に係る物品:「椅子」)⁴⁾
 - + 意匠登録第 1091486 号 / 関連意匠 (意匠に係る物品:「椅子」)⁴⁾
- ⇒ 特許で限定しなければならなかった孔の形状を、意匠では限定することなく孔の配列のみを特徴として権利化。

(3) 出願変更を利用した例

5)
特許法第 44 条

6)
意匠法第 13 条

特許出願が公開される前に意匠出願していなかった場合でも、分割出願⁵⁾した後、意匠出願に変更⁶⁾することにより、特許制度と意匠制度を併用することができます。その場合、原出願 (特許出願) に意匠の 6 面図に相当する図面がないと、遡及効が認められないのではないかと心配がありますが、現在の審査では、明細書中で説明されていれば、図面に明確に示されていなくても客体の同一性が認められているようです。

<変更出願で登録された例>

7)
発明の名称:「マイクロチップ」

8)
意匠に係る物品:「フローサイト
メーター用マイクロ流路チップ」

- 原出願: 特願 2008-288896 号⁷⁾ (出願日:平成 20 年 11 月 11 日)
→ 特許第 4661942 号⁷⁾ (登録日:平成 23 年 1 月 14 日)
 - 分割出願: 特願 2010-111985 号 (出願変更により取下擬制)
→ 【本意匠】意匠登録第 1415741 号⁸⁾ (登録日:平成 23 年 5 月 13 日)
【関連意匠】意匠登録第 1417123 号⁸⁾ (登録日:平成 23 年 5 月 20 日)
- ⇒ 特許出願には、全体を示す平面図と特徴部分を示す拡大断面図しかなかったが、変更出願 (特徴部分に関する部分意匠) について客体の同一性が認められ、登録された。

(4) 外国出願について

9) 2015 年 5 月現在

欧州のように特許の審査に長期間を要する国においては、意匠と特許の併用は特に有効であると思います。例えば、欧州共同体意匠制度を利用すると、拒絶理由がなければ出願から 3 ヶ月程度で登録となり、1 つの出願により加盟国 (28 ヶ国)⁹⁾ 全体をカバーする意匠権を取得することが可能です。欧州共同体意匠制度では、製品の外観であれば、全体か部分であるかを問わず保護を受けることができ、画面デザイン自体も保護対象となっています。

このように、意匠権を早期に取得可能な国では、先ず意匠権を確保しておき、状況を見ながら特許権の取得を検討するという戦略をとることも可能ですので、国内に限らず、外国についても、意匠制度を積極的に活用してはいかがでしょうか。

3. お知らせ

1)

願書等の様式は、下記ウェブページ参照：

http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague_form.htm

- ◇ 5月13日より、日本及び米国でも、「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録出願」が可能になりました。意匠の国際登録出願では、指定国によって庁手数料や願書の記載事項¹⁾が異なりますので、出願をご希望の場合は、弊所までお問い合わせ下さい。
- ◇ 台湾では、4月1日より、「特許の実体審査の遅延請求」が可能になりました。出願日から3年以内であれば、審査請求時（審査請求済の場合はOAが出される前）に遅延請求をすることができます。なお、遅延請求する際は、延長請求日から3年以内の範囲で「**審査開始日**」を指定する必要がありますのでご注意ください。
- ◇ 韓国の最高裁において、プロダクトバイプロセスクレームについて、「製法により限定せざるを得ない特別な事情の可否を区別することなく、物自体のみにより特許性を判断しなければならない」と判示されました。今後、韓国では、審査においても、プロダクトバイプロセスクレームでは特許性が認められにくくなることが予想されますので、韓国への出願を予定されている場合は、その物自体の構成や性質で発明を特定したクレームを作成しておくことをお勧めします。
- ◇ 本 Newsletter に関して、今後取り上げてほしいテーマ、ご意見、ご感想等がございましたら、お気軽にお寄せ下さい。

シエル国際特許事務所

代表弁理士 大森 桂子

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目12番1号 KM 千代田ビル6階

■TEL: 03-5825-9290 ■FAX: 03-5687-1820 ■Email address: info-ciel.ipo@ciel-pat.jp

©シエル国際特許事務所

当事務所では、本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の助言なく具体的事案に適用された場合に関し、一切責任を負いかねます。