

第5回

平成29年10月6日

知的財産法

特許権者となる

杉山 務

29年度5【知的財産法】杉山 務

特許を受ける権利

特許を受けることができる者

特許を受ける権利

特許を出願するための資格

従業者の発明

職務発明

自由発明

職務発明の紛争事例

29年度5【知的財産法】杉山 務

特許を出願するための資格

- だれが**特許出願**をすることができ、
特許権を受けられるのか

産業上利用することができる**発明をした者**は、その発明について特許を受けることができる

1. **自然人**・・・ 本来の「人」としての人間；生まれてから死ぬまで
2. **法人**・・・ 会社や団体（法律が人とみなしている）

2

29年度5【知的財産法】杉山 務

特許を出願するための資格

- 法人格のない団体**は、**特許出願**できない
（例. **同好会**, **同窓会**, **クラブチーム**）
- 未成年者**は、
独立して法律行為を行う「**手続能力**」がない
だから、
法定代理人（普通は親）が出願の手続
（権利能力はあるから特許権者となれる）

3

29年度5【知的財産法】杉山 務

特許を受けることができる者

1. 発明者, 共同発明者

2. 承継人

3. 従業者(職務発明)
※ 大学教員の発明の帰属

4. 外国人

4

29年度5【知的財産法】杉山 務

1 発明者

発明をすることにより,

特許を受ける権利を取得

つまり**発明者は出願人**になることができる

●この権利は**移転可能** 有償, 無償で**譲渡**ができる

●発明者は**自然人**であること

法人による発明は認められていない

●**真正の発明者**であること

◇**冒認出願**は許されない

(他人の発明を盗み発明者と称して特許を受けること)

◇冒認出願は**拒絶**の理由

◇冒認出願によって得られた特許は**無効**

5

29年度5【知的財産法】杉山 務

1. 共同発明者

◆ 共同発明である場合

- ◇ 特許を受ける権利は**全員**にある
- ◇ 一部の者のみが出願して特許を受けることはできない
- ◇ 単なる管理者・補助者、後援者等は除かれる
 - 特許を受ける権利は譲渡可能であるから、譲渡を受ければ**単独**で出願できる
 - 発明の実施は共有者の同意は**不要**(73条)
 - 持分譲渡や他人への実施権の設定は、**共有者の同意**が必要
 - 拒絶査定不服審判、訂正審判、存続期間の延長登録出願は、**共同**<固有必要的共同訴訟>

6

29年度5【知的財産法】杉山 務

2 承継人

- ◆ 発明者は、特許を受ける権利を他人に**契約**又は**相続**その他の一般承継により**移転可能**
- ◆ **一部のみの移転も可能。**
 - ◇ 共有に係るときは他の共有者の同意を得なければ、持分を譲渡できない
- ◆ 特許を受ける権利は、**質権**の目的とすることはできない
 - 一般的には、譲り渡すことができる物は、質権を設定できる

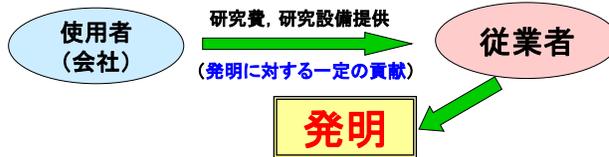
7

29年度5【知的財産法】杉山 務

従業者による発明の取り扱い

発明者(=従業者)が特許を受ける権利を有する
使用者(=会社)が特許を受ける権利を有するのではない

しかし、発明がなされるまでには、使用者も研究費、研究設備の提供等で発明の完成に貢献



発明から生じる権利, 利益を従業者, 使用者でバランスよく配分

職務発明制度

発明者主義と使用者主義

8

29年度5【知的財産法】杉山 務

職務発明とは

◎従業員による発明の種類

職務発明



会社の**業務範囲**に属し、発明をするに至った行為が従業員の**現在又は過去**の職務に属する発明

自由発明



会社の業務範囲に**属さない**発明
(例)自動車会社の従業員が勤務時間外に楽器の発明をした場合

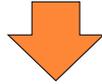
職務発明か自由発明か判断は**困難な場合**も多いので、業務に関連する発明をした場合は届出をさせ、職務発明か否かの審査をする企業も多い

9

29年度5【知的財産法】杉山 務

相当の対価を巡る訴訟相次ぐ

終身雇用制度が前提であった時代には職務発明をめぐる、特に「相当の対価」の額をめぐる使用者と従業者が訴訟で争うことが少なく、職務発明規定が訴訟の対象となることも稀



最近の雇用慣行の変化や従業者の意識変化等を背景に使用者と従業者（特に元従業者）との間で「相当の対価」の額をめぐる紛争が増加しており請求金額も非常に高額化

左上：平成14年9月16日付 日本経済新聞
中央：平成14年9月17日付 日本経済新聞
右上：平成14年11月30日付 朝日新聞

味の素に特許の対価請求
甘味料発明 元社員が20億円

日亜化学
特許の権利
会社に移転

社員の発明どちらに帰属

青色LED訴訟 19日判決

日立特許訴訟

元社員の発明対価3500万円
専横意識が過去最高額に

中村氏
命令に反し
研究続けた

10

29年度5【知的財産法】杉山 務

オリンパス職務発明訴訟

オリンパス光学工業：光ピックアップ事件

相当の対価を、勤務規則で規定された社内報酬を超えて請求することは可能か？

- ・使用者は、勤務規則に従い発明者に21万1千円を支給（出願時3000円 登録時8000円 ライセンス収入時 20万円）
- ・発明者：相当の対価として2億円（一審時）の支払いを求める
- ・使用者：勤務規則による支払いは多くの大企業で行われており、従業員に対する公平性の面から見ても合理的
多数の個別発明について対価を算出することは事実上不可能



東京地裁（H11年4月16日）、東京高裁（H13年5月22日）

- ・使用者は、職務発明についての「相当の対価」の額を、勤務規則等の定めによって一方的に制限できない
- ・発明者は、勤務規則等に拘束されることなく、不足額を請求することができる
→ 相当の対価は強行規定（法律＞雇用契約、勤務規則）

11

29年度5【知的財産法】杉山 務

オリンパス職務発明訴訟



最高裁: H15年4月22日
高裁の判決を支持
(相当の対価が**強行規定**であることが確定)
→発明者の法的手段による請求の道を残す



会社が特許により受けた利益(5000万円)
× 発明者の**貢献度(5%)**
= 相当の対価(250万円)

2003/4/22
読売新聞 夕刊

12

29年度5【知的財産法】杉山 務

日立職務発明訴訟

◎日立製作所:
光ディスク読み取りヘッド事件

東京地裁: H14年11月29日

- ・**クロスライセンス契約**の場合(直接的な金銭収入なし), 対価は請求できるか?
- ・**外国**で取得した特許による利益の対価は請求できるか?

(A) 会社の受けるべき利益の認定

- ・5社とのライセンス契約→ライセンス収入を利益と認定
- ・3社との包括クロスライセンス契約→**クロスライセンスにより相殺されたとしても, 相手に支払うべき実施料の支払いを免れた事実を「利益」と認定し, 包括ライセンスの特許群における対象特許の寄与度から, 対象特許の利益を認定**

・外国特許に対する対価請求権は認めず

当該発明の外国特許による利益は, 属地主義の原則(各国特許制度の独立の原則, 特許は登録国の特許法に従う)により対価請求権を認めず(日本の特許法で定められた35条の規定は, 海外特許にまで及ばない)



- ・会社の受けるべき利益を**2億4959万**と認定



13

29年度5【知的財産法】杉山 務

日立職務発明訴訟

光ディスク読み取りヘッド事件

(B) 会社の貢献度を認定

- ・発明者全員と会社の貢献度の割合を2:8と認定(発明者全員で20%の貢献)
- ・本発明者と協同発明者の貢献度の割合を7:3と認定
(本発明者は $20\% \times 70\% = 14\%$ の貢献)

相当の対価: 2億4959万円(会社の利益) \times 0.14(発明者の貢献度)
 \approx 3494万円

発明者、日立とも東京高裁に控訴

発明者: 会社に譲渡した「特許を受ける権利」には、外国で特許を受ける権利も含まれているのだから、当然、外国で取得した特許について受けた利益についても、相当の対価の対象とすべき。

使用者(日立): 「特許権」は属地主義であり、「特許を受ける権利」だけ属地主義の原則を逃れて別途の取り扱いをする理由はない。クロスライセンス契約に対価の請求を認めると、使用者等が現に得た利益以上の利益を従業者等に配分することになり、ありえない。

14

29年度5【知的財産法】 杉山 務

日立職務発明訴訟

東京高裁: H16年1月29日

・一審では認めなかった外国特許に対する対価請求権を認める。

35条職務発明規定は、使用者(会社)と従業者との間の利害を調整するという労働法規としての意味を持つから、使用者と従業者が属する国の法律によって判断されるべきもの

・包括クロスライセンス契約についても、一審どおり支払いを逃れた事実を利益として認定(額は一審よりも大きく認定)。発明者の貢献度は一審の14%支持

相当の対価: 1億6200万円(高裁) ← 3494万円(地裁)

日立、最高裁に上告へ

最高裁: H18年10月17日

海外で登録した特許についても発明対価を請求できるとし約1億6300万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定

15

29年度5【知的財産法】 杉山 務

「特許を受けることができる者」まとめ

- 産業上利用することができる**発明をした者は**, その発明について特許を受けることができる (**特許法29条**)
- **特許を受ける権利**は, 移転することができる (**特許法33条**)

特許権者になるのは出願人

- **発明者**は, 特許を受けることができるから, 自分が出願人となって出願でき, 特許になれば**特許権者**となる
- 通常, 従業者は自身がなした発明について, 社内規定等により所属する企業が特許を受ける権利を承継し, 当該**企業が出願人**になることが多い
- **大学発**の知財創出活動の活性化が求められていることから, 大学知財本部, TLOの機関に権利を帰属させて, 権利の活用を図る動きが顕著となっている

16

29年度5【知的財産法】杉山 務

ま と め

STO

ご清聴 ありがとうございました。

②の提出

杉 山 務

6回(11日:水)は, 特許出願, 審査

29年度5【知的財産法】杉山 務

特許出願人

(1) 特許を受けることができる者(33条)

発明を完成すると、出願して特許権者となることができる特許を受ける権利¹が発生
 未成年者も特許権者となることはできるが、法定代理人によらなければ出願手続きができない²。
 特許を受けることができる者は、自然人である発明者であり、法人は発明者とならない。

自然人であれば未成年者であってもよいが、出願手続をする行為能力はないから法定代理人による必要がある。

⚭ 出願書類には、発明者の欄には氏名を記載し、出願人の欄には氏名又は名称を記載

⚭ 移転には、譲渡と相続を含む。特別承継と一般承継という表現

特許を受ける権利は、発明の完成により発生し、特許権となった時点又は拒絶が確定した時点で消滅する。

この権利は、質権の目的とすることができない。

(2) 職務発明(35条)

職務発明とは、従業者が行った発明で会社の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為が、従業者の現在又は過去の職務に属する場合の発明、をいう。

従業者の職務上なされる発明は、使用者にあらかじめ権利移転する契約が可能だが、職務発明に属さない従業者の発明の場合は、あらかじめ会社に移転する契約は無効である。

従業者には、国家公務員や会社の社長又は役員も含まれる。

権利の主体となる特許を受けることができる者は、発明が完成した時点から使用者である³。

♪職務発明の対価が日本は高額である。

◆ オリンパス職務発明事件：社内報酬を超えて対価請求可能（最三 150422）

◆ 日立職務発明事件：外国特許、クロスライセンスも対価請求可能（最三 181017）

1 (特許を受ける権利)

第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない

2 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第7条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

3 職務発明

第35条 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 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定め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当該使用者等に帰属する。
 (28.1.1 施行)

(3) 共同発明

- ・共同発明は共同で出願(38条)⁴
 - ・共有に係る特許権の場合(73条)⁵
 - 発明の実施は、共有者の同意は不要
 - ・持分譲渡や他人への実施権の設定は、共有者の同意が必要
 - 特許権の価値は共有者により大きく変動するからであり、共有者が大企業となった場合には、生産能力や販売能力が異なり、太刀打ちできるものではない。
 - ・妨害排除 保存行為として単独で可能
 - ・損害賠償・不当利得返還請求 自分の持ち分に応じ単独で可能
- その他、拒絶査定不服審判、訂正審判(132条)、存続期間の延長登録出願も共同で請求することが必要(67条の2)

☆ 特許出願人は、共有の場合共有者の同意を得て、

- ・仮専用実施権を設定することができ、特許権となれば専用実施権となる。
- ・仮通常実施権を許諾することができ、特許権となれば通常実施権となる。

- ・企業同士の共同発明

あらかじめ契約において、特許権になった場合の実施について取決めておく。

- ・大学教員と企業との共同発明

契約を結んで共同研究に着手するが、その際、特許権の扱いについて、大学教員は特許発明を実施する能力を通常有していないから、相手企業だけが実施することを認め、自分の不実施を約し、その対価として利益に応じて対価を得る契約を結ぶこととなる。

(4) 外国人、日本に住所又は居所がない者

特許を受ける権利は、原則として日本人だけであるが、条約⁶により、日本人が外国において特許を受けることができる場合には、その国の外国人も日本において権利を享有できる。

外国人が日本で特許を受けるためには、特許に関する代理人（特許管理人）を選定する必要がある。これは、日本に住所又は居所を有しない外国に居住する日本人も同様である⁷。

4 (共同出願)

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

5 (共有に係る特許権)

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

6 バリ条約、TRIPs 協定、相互条約など

7 (在外者の特許管理人)

第八条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者（以下「在外者」という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。