

平成 27 年法改正が知財業務に及ぼす影響

中村 雅美 (NRI サイバーパテント株式会社 知的財産情報サービス事業部)

平成 27 年改正特許法等では、長らく懸案とされていた職務発明制度の改正が入り、特許法第 35 条第 6 項の指針 (ガイドライン) 案も平成 28 年 1 月に公表された。本稿では新しい職務発明制度が知財業務や知財管理システムに及ぼす影響について考察する。また、特許法条約 (PLT) 対応のための規定の整備についてもシステム対応の視点から言及する。

平成 27 年改正特許法等のポイントは、職務発明制度の見直し、特許料等の改定、PLT・STLT 対応の 3 つ

特許法等の一部を改正する法律 (平成 27 年 7 月 10 日法律第 55 号) は、平成 28 年 4 月 1 日施行と決定された。本改正のポイントは大きく 3 つあり、その概要を表 1 に示す。

表 1 平成 27 年改正法の概要

法区分	改正項目	改正概要
特許	職務発明制度の見直し	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。
特許 商標 国際出願	特許料等の改定	特許料を 10%程度引き下げ、商標登録料を 25%程度、商標更新登録料を 20%程度引き下げ、特許協力条約に基づく国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系に改正。
特許 商標	PLT・STLT 対応のための規定の整備	条約を担保するため、特許・商標の手続の利便性を向上させる規定を導入。 ・外国語出願における翻訳文の提出期間を経過した場合の救済規定等の導入 ・書類の添付忘れ等瑕疵ある出願について、一定期間内に限り補充を可能とする制度を導入等

本稿ではこの中でも実務上の影響が大きいと思われる職務発明制度の見直し、PLT 対応について、その内容と知財管理システムに関する留意点を中心に考察する。

PLT は、各国で異なる特許出願等に関する手続の統一化及び簡素化に関する条約である。

平成 17 年 4 月に発効し、欧米諸国の加入が進展している。日本も加入 (平成 28 年中の見込み) に向けた準備を進めている。

職務発明制度については、相当の対価の額を巡る訴訟等のリスク認識を背景に平成 16 年改正が行われたが、二重譲渡問題、共同研究における権利の継承の課題という帰属に関する 2 つの不安定性が残っていた¹。また、対価についても予測可能性が低い等の評価から、産業界から再度見直しの強い要望があり、特許制度小委員会で活発な議論がなされてきた。このため知財関係者のみならず、研究者、事業者を含め産業界全体からの関心の高いところである。

職務発明制度の見直しでは、法人帰属と発明者帰属の選択を認める

職務発明制度改正のポイントについて簡単に確認すると、以下の 3 点である。

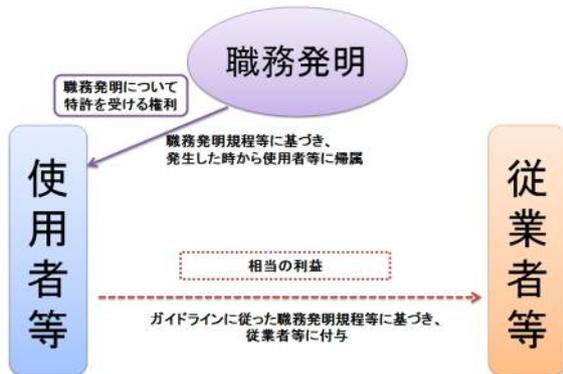
①法人帰属

職務発明について、特許を受ける権利を初めから企業等の法人 (以下、「使用者等」という) に帰属させることが可能になった。

¹ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」(平成 27 年 1 月)

特許を受ける権利を使用者等のものにする
ことが権利の安定性から望まれるところであるが、初めから使用者等のものにする場合には、発明者（以下、「従業者等」という）に対しあらかじめ職務発明規程等により使用者等への帰属の意思表示をする必要がある。

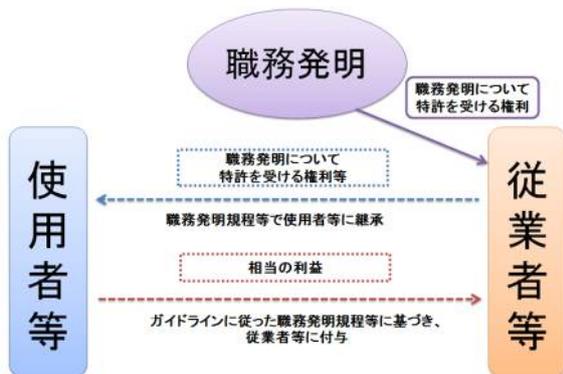
図1 改正後（原始使用者等帰属の場合）



出典) 特許庁「平成 27 年度特許法等改正説明会スライド」より一部加工

この意思表示がなければ、従来どおり従業者等に帰属となる。

図2 改正後（原始従業者等帰属の場合）



出典) 特許庁 前掲(図1)スライドより一部加工

②相当の利益

従業者等が受ける権利を有する「相当の対価」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もの」(第 35 条第 4 項)、すなわち「相当の利益」と改められた。これ

により、留学の機会、昇進または昇格といった金銭以外の報酬を与えることを経済上の利益と考えることが可能になった。経済上の利益であるから、社内表彰における表彰状等の名誉のみでは相当しないということである。

③指針を定めることを法定化

「相当の利益」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べき手続きについて、経済産業大臣がガイドラインを定めることとなった。そして平成 27 年秋以降、特許制度小委員会の配布資料としてのガイドライン案公表、パブリックコメントの募集を経て平成 28 年 1 月 8 日付で、特許法第 35 条第 6 項の指針（ガイドライン）案が特許庁より公表された。

ガイドラインについては、特許庁の説明会や関係機関によるセミナーが開催予定であることから、ここでは概要のみを紹介する。

なお、正式なガイドラインは改正法が施行される平成 28 年 4 月 1 日以降に経済産業大臣が告示を行う予定であるので、改めて確認されたい。

ガイドラインでは、「相当の利益」を決定するための基準案の協議・開示・意見聴取についてその手続きの種類や程度が具体的に示された

平成 16 年改正において、対価が決定されて支払われるまでのプロセスを重視する旨が定められたが、どの程度とするかは不明瞭であった。この点ガイドラインでは、以下の①～③といった「相当の利益」の付与に関する手続きの種類と程度を例示している²。

①相当の利益の内容を決定するための基準の

² 特許庁 平成 27 年改正特許法 職務発明ガイドライン案説明会資料

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

②策定された当該基準の開示

③相当の利益の内容の決定について行われる
従業者等からの意見の聴取

程度については例えば、「協議については実
質的な話し合いが十分に尽くされた」と評価でき
ることが必要であり、話し合いの結果、合意を
することまで求められてはいない」といった
ことが示されている。

図3 相当の利益の付与に関する手続の流れ



出典) 特許庁「平成 27 年改正特許法職務発明ガイドライン
案説明会資料」より一部加工

ガイドラインに沿った手続を経ることで、
使用者等と従業者等とのコミュニケーション
が図られ、従業者等の納得感が醸成され、自
ずと紛争が減るものとしている³。

パブリックコメント⁴に寄せられた意見の
概要を見ると、従業者等が不利益を被るよう
な職務発明規程等の基準が成立する可能性が
あることを懸念する声も多かった。すなわち、
協議さえ適正であれば発明評価に対する報酬
は低く抑えられ、従業者等側が十分な対価(相
当の利益)を得られないおそれもある、とい
う懸念である。基準がこのような不安・不満
を作らないように、あくまで研究へのモチベ
ーション向上と従業者等との円滑な手続に作

用するよう、使用者等側は創意工夫しながら
策定していくことが重要である。

ガイドラインでは、中小企業、大学における
具体例も示された

ガイドラインには、中小企業や大学の個別
の事情を考慮した手続きの例についても示さ
れた。例えば中小企業では、事業所の規模が
小さいことから、イントラネットではなく従
業者等の見やすい場所に書面掲示で基準を開
示してもよいというように、より簡易な方法
でよいということが示されたといえる。

中小企業では現状の手続が未整備である場
合が多い。これについて、職務発明規程の策
定・運用手続の実態等に関するヒアリング調
査が実施されている。「企業等における職務発
明規程の策定手続等に関する調査研究報告書」

(野村総合研究所・平成 27 年 12 月)によ
ると、職務発明制度の運用について、大企業、
中小企業、大学・研究機関等で、現状に違い
が見られた。大企業及び大学・研究機関等
では、協議・開示・意見聴取について、細かな
形式等に違いはありつつも全ての企業等が何
らかの形で全ての項目を実施していた。一方
で、中小企業については、実施している企業
が幾つかあるという程度のものであった。

中小企業にとっては、基準や手続の策定に際
して大きな負担がかかっていることが窺われ
る。しかし、職務発明規程を導入することによ
り、従業員のモチベーションを向上させるよう
な効果や研究開発に力を入れる企業として信
頼度が増す等のメリットが生まれることから⁵、
中小企業においても法改正を契機に取り組み
機運が高まることを期待している。

³ 特許制度小委員会 前掲(1)

⁴ 特許庁 改正特許法第 35 条第 6 項の指針案「特許
法第 35 条第 6 項に基づく発明を奨励するための相当
の金銭その他の経済上の利益について定める場合に
考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協
議の状況等に関する指針」に寄せられた御意見の概
要と御意見に対する考え方

⁵ 特許庁 中小企業のための職務発明規程導入のす
すめ (第 13 回特許制度小委員会資料 2)

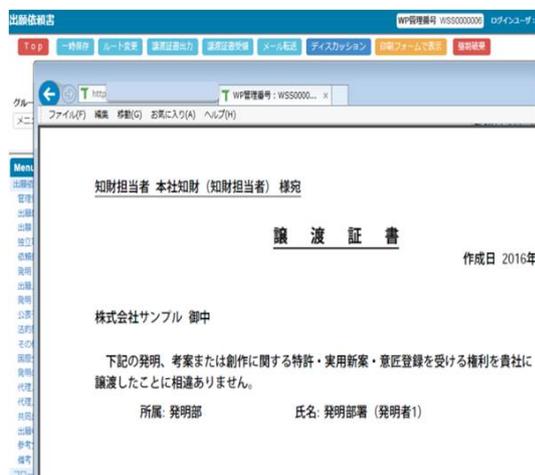
職務発明規程の改定は、知財業務・知財管理システムにも影響がある

ここで、知財業務・知財管理システムへの影響を確認したい。職務発明規程等であらかじめ法人帰属の意思表示があれば、発明者に譲渡証書の提出を求める必要がなくなるといった変化が生ずる。知財管理システムの中には、発明届出ワークフローの中で譲渡証書の電子受領、管理を支援しているものがあり、職務発明規程等の改定とともに今後ワークフローシステムの利用内容について見直しを要すると思われる。

また、実施料報告、対価の計算、報奨金管理等、金銭的報酬の基礎となる情報を特許と紐付けて管理することを知財管理システムが支援している場合も多い。多くの企業が法人帰属を選択するとともに相当の利益について検討される中で、システムで管理すべき情報は変わる可能性が高いと思われる。

NRI サイバーパテントが提供する知財管理システム「TOPAM」においては、譲渡証書の出力や知財部門での受領確認、特許の実績報奨金の管理や特許に係る契約における実施料収入の管理を支援する機能を提供している。

図4 「TOPAM」の譲渡証書受領支援の例



「TOPAM」では様々な業務ルールに対応できるようにこれらの機能を提供しているが、ガイドラインの告示後に起こる企業の様々な変化にも迅速に対応していきたい。

特許法条約（PLT）の対応のための規定の整備が行われ、出願日の認定要件が明確化された

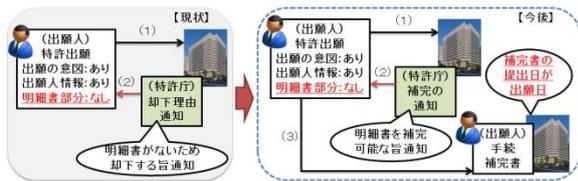
次に、PLTの対応のための規定の整備について取り上げる。既に平成26年法改正において、出願審査請求の期限途過に対する救済、優先権に係る救済等の措置がなされており、平成28年4月1日からは拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更等、手続期間の延長を認める規定が施行される。そして、国際出願や商標登録出願では既に導入されているような、特許出願の日の認定要件についてPLTに対応した規定が設けられる。ここでは、特許出願の日の認定要件について取り上げる。

特許出願の日の認定は、以下の3つの要件が整ってさえいれば、出願日が認定されるものとなっている。

- ①特許を受けようとする旨の表示
- ②特許出願人を特定できる表示
- ③明細書

現行制度では必要な「特許請求の範囲」の記載が、出願日認定要件から除外された。また、例えば明細書の添付がないといった不備があるときは、出願手続が却下されるのではなく、特許庁より補完をすることができる旨の通知があり、手続補完（例の場合は明細書の提出）があった日が出願日として認定される。

図5 特許出願の日の認定



出典) 世界知的所有権機関アジア太平洋地域部 榎本史夫「特許法条約について」(特技懇誌 278 号寄稿)より一部加工

実業務では通常通りの出願を基本とし、明細書やクレームに関する十分な準備をする必要があることは明らかだが、早い出願日を確保するものとして重要な規定である。

知財管理システムでは、手続補完を行った特許出願を正確に管理できるかの確認が必要

出願日の認定要件の変更が知財管理システムに与える影響は大きい。認定された出願日、手続補正や手続補完を行った後の出願の明細や請求の範囲等を正確に管理していかなければならない。例えば、手続補完書の提出日が出願日となっているかを点検するシステム支援が考えられる。また、企業の研究開発部門、知財部門と特許事務所とを結んでの出願依頼ワークフローについて、手続補完の通知に対するやりとりを支援するといった新たなワークフローを追加することも考えられる。

特許出願の日の認定の変更に合わせて、「TOPAM」においても新たな手続を利用した案件の出願情報を適切に管理できるようにする。特許庁に対する各手続に関し、具体的な提出方法等の運用事項については省令等にて定められる予定であり、省令等の公表を待って知財管理システムの対応機能を確定していく。

なお、救済措置について「TOPAM」では平成 26 年法改正時に対応済みである。

図6 「TOPAM」のデータ点検支援の例



むすび

今回は、平成 27 年改正法の中から、職務発明制度の見直し、PLT 対応について取り上げた。他にも特許料等の改定があり、改正法の施行前後の料金の適用には注意が必要である。また、本改正の施行に伴う関係政令の整備の中にも重要な規定があるが、本稿では割愛させていただいたので、各所の案内を参照いただきたい。本年も知的財産権関係制度が一層整備されていくものと考えられ、改正内容を知財管理システムの対応とともに適宜情報発信したいと思う。