

知的財産講議(第六回)

弁理士 高島敏郎

- 1 . 本日のTOPIC (商標)
 - 2 . 職務発明
 - 3 . 特許権の活用
-

1. 本日のTOPICS (商標)

地域ブランドの登録制度がスタート(平成18年4月1日)

地域ブランド活用による地域産物の販売拡大と地域産業の発展が目的
ブランドにより商品の価格が高値で取引されるという現実

地域ブランドとは

「越前ガニ」「松坂牛」のように、地域名 + 商品名の商標

わが国の現行商標法では、産地名称は個人の独占に帰すべきものではないとの理由から、商標登録出願しても原則拒絶される

しかし、地域ブランド商品が市場で高値で取引されているという現状、偽地域ブランド品の横行とこれを罰する効果的法律がないのが現状

そこで、地域ブランドの活用による地方産業の活性化と虚偽品の効果的取締りを目指して、平成18年4月1日から、事業協同組合等、一定の要件を満たす者に対して、一定周知の産地名称については、商標登録を例外的に認めるようにした。

産地ブランドのその他の例(福井県内): 越前漆器、越前打ち刃物、若狭塗り箸、若狭ふく等

2 . 職務発明

(1) 職務発明の定義

職務発明とは、その性質上、当該使用者等の業務範囲に属し、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をいう(特35条)。

使用者等

他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体

会社の代表者は「使用者」に該当せず 法人と代表者は別人格

従業者等

使用者等との間に雇用関係にある者、パート、アルバイト含む。

出向者は、給与の支払い、研究、開発の指揮監督権等がいずれにあるかで判断

業務範囲

通常は、定款に定める業務の範囲として差し支えなし。ただし、新規事業分野のような場合は、客観的に業務遂行と技術的な関連性があるか否かで判断

国や地方自治体の業務範囲 公務員の所属する機関の所掌範囲 業務範囲が不当に広くなりすぎる

発明をするに至った行為

発明することが職務である場合(研究職等)の他、広く発明完成に至るまでの行為発明を意図したか否かには関係なく、職務上の行為であれば該当

主として勤務時間になされていれば足りる。

発明とポストとの関係

- ・ 発明をすることが当然に予測され、期待される地位(ポスト)であればよい。
例1: 研究所の研究員、設計部員等はポスト的に発明することを期待されているが、研究所の所長や会社の役員、代表者は該当しない場合がある。
例2: 全社員対象に発明を命じられたとしても、一般に発明することが予測され期待されない立場にあるもの(例えば事務職員)の発明は職務発明に該当せず。
- ・ 発明とポストとの関係は、しばしば共同発明者か否かで問題になる。
部下に課題を与えたり、設備の使用や材料の手配の便宜を図ったとしても、発明完成に実質的に関与しなければ、共同発明者ではない 判例あり

現在又は過去の職務

従業者等の職務は、現在に限らず、過去も含まれる。

例: 現在は営業職であるが、過去に電子計算機の研究をしていた従業者が、電子計算機に関する発明をしたときは、従業者発明

問題点: 退職後の発明 過去の職務であっても、過去の職務経験に基づいて退職後になした発明は、原則として職務発明ではない

ただし、以前の会社で実質的に発明を完成させていたにも関わらず、それを秘匿して転職先の会社で発明をなした場合は、職務発明と解される。

(2) 職務発明の帰属

職務発明は、雇用関係にある企業等の利益のために、職責としてなされた発明である点で、一般の発明とは異なる。そのため、一般の発明と同様に扱うことには問題がある。

現行法は、特許を受ける権利は発明者に帰属するという原則を維持しつつ、使用者のなした役割も重視し、従業者及び使用者双方の利益の調和を図った。

使用者の受ける利益

- ・従業者のなした発明について、予め特許を受ける権利又は特許権を譲渡するように契約し、又は勤務規則で規定することができる(予約承継可)。
- ・従業者又は特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときは、当該特許権について無償の法定通常実施権を有する。

従業者の受ける権利

- ・特許を受ける権利は原則として発明者である従業者に帰属する
- ・職務発明以外の発明についての予約承継は、無効
- ・予約承継により特許を受ける権利を使用者に譲り渡したときは、従業者は相当の対価を受け取る権利を有する

相当の対価

対価の額を勤務規則や契約で定める場合は、使用者等と従業者等との間で行われる協議、意見聴取等に基づいて、対価の額を合理的に決定しなければならない。

勤務規則や契約で対価の額の定めがない場合、上記の協議等により定めた対価の額が不合理である場合には、発明を独占的に実施することによって使用者が得た利益の額に基づき、使用者等及び従業者等がなした貢献度を考慮して対価の額が決定される。

使用者等の貢献とは 使用者が負担した物的、人的費用の他、設備の提供、研究開発に対する種々の便宜の提供などを含む

対価の種類

(i)発明時(承継時対価)

(ii)出願時対価

(iii)登録時対価

(iv)実績対価

(3)従業者のなしたその他の発明

従業者発明 使用者の業務範囲に属する発明であって、職務発明を除くもの

例:自動車メーカーの営業職社員がなした、エンジンに関する発明

自由発明 従業者発明、職務発明以外の発明

例:自動車メーカーの社員がなした時計に関する発明

従業者発明、自由発明については、使用者等との間の予約承継は無効

(4)大学の場合

「従業者等」に学生、大学院生は含まれず。大学職員のなした職務発明は、大学に届出義務。大学の評価委員会で、発明の帰属や扱いを決定。

付録：特許法35条(職務発明)

(職務発明) 下線は改正部分
第三十五条

1. 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. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について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専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4. 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価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、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5. 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

3 . 特許権の活用

(1) 特許の価値の本質

特許は一定の技術的要件を満たす発明に付与される独占権であって、経済的価値とは無関係

特許発明であっても、市場性が無い又は乏しいものもあれば、特許を受けていなくても爆発的に売れるものもある

特許とは、経済的にも技術的にも優れた発明を、発明者やその承継人に独占させることで、一定期間の利益確保を可能にするという補助的な役割。

効果的な販売戦略や技術開発を行うことで、市場における優位性のある程度確保することは可能。特許は、これら経営戦略に加えられる道具の一つとして活用されるべき。

特許出願するか否か、どのような特許を取得するかは、企業戦略によって決定されるべき。

(2) 特許権を活用するにあたっての注意事項

他社特許権の利用になっていないか

実施するにあたり、既に特許となっている他人の特許発明や登録実用新案、登録意匠を利用することにならないか、十分に調査、検討する必要あり。

他人の特許発明等の利用であると、たとえ自己に特許権があっても、侵害となる。

利用発明とは

先願特許： 構成要件A + B + C

自己の特許： 構成要件A + B + C + D

自己の特許発明(A + B + C + D)を実施すると、他人の特許発明(A + B + C)を実施することになる関係をいう

利用発明の場合、当該他人から実施許諾を得る必要がある。

相互に実施許諾するクロスライセンス契約がよく活用される

特許権活用の類型

(I) 自分で独占的に実施する

(II) 他人との間で実施許諾契約を締結して実施させる

実施権には、通常実施権と専用実施権とがあり、地域ごと(例えば東日本と西日本)、目的(例えば販売、製造)ごとに設定することができる。

(III) 他人に特許権の一部又は全部を譲渡する

一部譲渡 自己に特許権の一部を残しつつ、一部を他人に譲渡(権利共有)

全部譲渡の場合であっても、発明者は新たな権利者からロイヤリティーを得ることができる