

知的財産法

# 特許権者となる

## 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

## 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

30年度【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**（通常は親）が出願の手続  
（権利能力はあるから特許権者となれる）

3

30年度【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

30年度【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

30年度【知的財産法】杉山 務

## 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

30年度【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

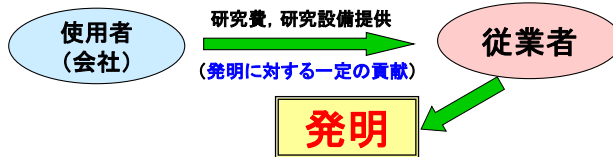
7

30年度【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

30年度【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

30年度【知的財産法】杉山 務

## 発明完成と使用者の貢献

工場発明の発明者の対価は低い

本件発明当時原告は商品試験所所長の地位にあり、同発明は原告の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、同発明は、被告従業員の協力を得た上、創業以来被告の社内に蓄積されてきたガラス製マホービンの製造に関しての幾多の発明考案や経験及びノウハウ等を利用して成立したいわゆる工場発明の色彩が濃厚であり、原告としては、被告の設備及びスタッフを最大限活用して発明を完成したものであること、その他本件に現れた一切の諸事情を総合考慮すると、同発明について被告が貢献した程度を考慮すれば、被告が受けるべき利益の2分の1の3、200万円の20%に相当する640万円をもって同発明につき特許を受ける権利の譲渡に対する相当な対価と認めるのが相当である。

10

## 発明者と管理者

一般的な助言指導は発明者でない

本願発明は、Mが、多孔性現象を発見したことが端緒となったこと、多孔性現象の効果及び有用性などを確認し、検証するために、被告の指導を受けながら、条件等を変え、実験を重ねて、有用性に関する条件を見だし、その結果に基づいて、本件修士論文を作成したことが明らかである。

本件修士論文には本願発明について、その技術的思想の特徴的部分が含まれているので、遅くともMが本件修士論文を作成した時点において、当事者が反復実施して技術効果を挙げることができる程度に具体的・客観的な構成を得たものといえることができ、本願発明が完成したものといえることができる。

原告のMに対する指導、説明、指示等の具体的内容としては、①水熱化学の分野について一般的な説明をし、実験の手順を説明したこと、②DTA分析を指示したこと、③現象発見の後にSEM写真の撮影を指示したことであるが、①、②については、本願発明とは直接な関係はなく、③についても一般的な指導にとどまる。

そうすると、原告は、Mに対して、**管理者として、一般的な助言・指導を与えたにすぎない**ので、本願発明の発明者であると認めることはできない。

11

## 特許権譲渡対価請求事件

化学分野では着想は発明者でない

発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分け、①提供した**着想が新しい**場合には、着想者は発明者であり、②**新着想を具体化した者は、その具体化**が当業者にとって自明程度のことには属しない限り、共同発明者である、とする見解が存在する。

この見解については、発明が機械的構成に属するような場合には、一般に、着想の段階で、これを具体化した結果を予測することが可能であり、上記①により発明者を確定し得る場合も少なくないと思われるが、発明が**化学関連の分野の場合には、一般に、着想を具体化した結果を事前に予想することは困難**であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、①を当てはめて発明者を確定することができる場合は、むしろ少ないと解される。

本件についても、細粒核を製造する方法と論文に示された方法を組み合わせるという**着想は、それだけでは結果に結びつくものではなく**、また、着想自体も当業者であればさほどの困難もなく想到するものであって、創作的価値を有する発想ということもできない。

12

東京地判H14/8/27 細粒核事件

30年度【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) **最高裁**:H15年4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)  
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)

13

30年度【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

- ・クロスライセンス契約
- ・外国で取得した特許による利益の対価

東京地裁：H14年11月29日 東京高裁：H16年1月29日 最高裁：H18年10月17日

・**クロスライセンス契約**の場合(直接的な金銭収入なし)  
包括クロスライセンス契約についても、支払いを逃れた事実を利益として認定  
対価は請求可

・**外国**で取得した特許による利益の対価 請求可  
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**

会社が特許により受けた利益×発明者の貢献度(14%)  
＝**相当の対価**：1億6200万円

14

30年度【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

15

30年度【知的財産法】杉山 務



証



## ま と め

ご清聴 ありがとうございました。

②の提出

6回(10日:水)は, 特許出願, 審査

## 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<sup>1</sup>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<sup>2</sup>。  
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。

仮専用実施権、仮通常実施権：特許権となる前に中小企業やベンチャー企業が資金を調達できる手段として仮実施権を設定できる。

### (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。⇒**重要3項目**

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<sup>3</sup>。

♪職務発明の対価が日本は他国と比して高額である。

◆ 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）

<sup>1</sup> (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。

<sup>2</sup> 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

<sup>3</sup> 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

<sup>2</sup> (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。

<sup>3</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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)<sup>4</sup>
  - ・共有に係る特許権の場合(73条)<sup>5</sup>
    - 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が多い。

## (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<sup>6</sup>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<sup>7</sup>。

## 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。