KUNPU NEWS

2014.7 月号

薫風国際特許事務所

□代表弁理士　渡邊　薫（Kaoru WATANABE）
□副代表弁理士　井上美和子（Miwako INOUE）
□パートナー弁理士　大森桂子（Keiko　OMORI）
□パートナー弁理士　石森　昭慶（Akiyoshi ISHIMORI）
□弁理士　鈴木　恵子（Keiko SUZUKI）
□弁理士　竹山圭太（Keita　TAKEYAMA）
□弁理士　川合　健太（Kenta KAWAI）

目次

1	はじめに	1
2	本号の特集記事　～職務発明制度の見直しについて～	1
3	最近の知財動向トピックス　～新聞の時事報道から～	3
4	注目データ　～技術の海外進出について～	4
5	シリーズ　「特許の力」（５）	5

1　はじめに　　代表弁理士　渡邊　薫

クライアントの皆様、いつもお世話になっております。

最新の KUNPU　NEWS ができましたので、お時間があるときにご一読いただけましたら幸甚です。

まずは、本紙面を借りまして、当所の新弁理士３名を紹介いたします。

（１）石森昭慶　専門は化学（有機、無機）、材料、光化学です。大手企業にて化学技術者として開発に従事し、同企業の知財部を経て、特許技術者に転身しました。特許事務所で約 6 年の実務経験があります。

（２）鈴木恵子　専門は生化学、医療機器です。種苗法にも詳しく、農林水産関係の弁理士会委員や農林水産省の種苗法関連の委員も経験しています。医薬、食品、化粧品なども得意です。

（３）川合健太　専門は生化学です。精密機械分野の実務経験があります。当所で最も若い弁理士です（29 歳）。

詳しいプロファイルは、当所 HP をご覧ください。

2　本号の特集記事 ～職務発明制度の見直しについて～　ﾊﾟｰﾄﾅｰ弁理士 石森　昭慶

１．職務発明制度の趣旨

職務発明は、その性質上使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）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（従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員）の現在又は過去の職務に属する発明と定義されています（特許法第３５条第１項）。

職務発明制度は、使用者等が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等と従業者等との間の利益の調整を行うことにより、従業者等の権利を

保護して発明のインセンティブを喚起するとともに、使用者等の研究開発投資等を促すことを目的としています。

２．職務発明制度の変遷

職務発明制度の歴史を辿ってみますと、明治４２年法においては職務発明の特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるとする使用者主義の立場をとっていましたが、大正１０年法以降は発明者主義の立場に移行しました。現行の職務発明制度は平成１６年法に基づいています。職務発明制度の変遷の詳細は以下のとおりです。

（２－１）明治４２年法

職務上又は契約上なした発明の特許を受ける権利は、原則としてその職務を執行させた者に帰属するとして使用者主義の立場をとっていました。

（２－２）大正１０年法

職務発明の定義、職務発明以外の発明の予約承継の無効、使用者の取得する法定実施権、予約承継に係る発明者の補償金請求権、裁判における補償金の算定等について規定し、発明者主義を基本的理念としました。

（２－３）昭和３４年法

「特許を受ける権利」や「特許権」は原始的に当該従業者である発明者に帰属するという発明者主義をとり、使用者への承継に際しては相当の対価（補償金）の支払を受ける権利が従業者にあるという権利主義を基本的理念としました。

（２－４）平成１６年法（平成１７年４月１日施行）（現行）

平成１６年法の職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を使用者等と従業者等の間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則としています。しかし、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

３．職務発明制度の見直しの背景

上記のように、職務発明制度は時代と共に変遷を遂げています。平成１６年法に基づく現行の職務発明制度により、使用者等にとって発明の対価額の予測可能性を高めるとともに、従業者等の発明評価に対する納得感を高める法制度となりましたが、依然として発明の対価を巡って訴訟に発展するケースが少なくありません。

このため、「日本再興戦略」（平成２５年６月閣議決定）において、「～企業のグローバル活動を阻害しないための職務発明制度の見直し～企業のグローバル活動における経営上のリスクを軽減する観点から、例えば、職務発明の法人帰属化や使用者と従業者との契約に委ねるなど制度を見直し、来年（平成２６年）の年央までに論点を整理し、来年度（平成２６年度）中に結論を得る」ことが掲げられました。

これを受けて、特許庁は、「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」を設置し、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保並びに、企業の国際競争力の強化及びイノベーションの促進の観点から職務発明制度の見直しを審議することとなりました。

４．職務発明制度の見直し

平成２６年６月１８日に開かれた産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会にて、特許を受ける権利、特許権等の権利帰属を、一定の条件を満たせば現行の従業者等帰属から使用者等帰属にする制度見直しの合理性がほぼ認められました。

ただし、従業者等の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、使用者等の国際競争力及びイノベーションの強化とを共に実現しながら、その一定の条件の具体的な内容をどのように取りまとめるかは難航しそうです。例えば、職務発明活動の成果として従業者等に支払う成功報酬の金額を高額にする方向の内容で条件を設定すれば、使用者等の対価の支払いに対する負担が増大し、ひいては使用者等のグローバル活動における経営上のリスクが増大するおそれがあります。一方、従業者等に支払う成功報酬の金額をあまり高額にしない方向の内容で条件を設定すれば、従業者等の発明へ

の意欲が減退し、研究開発活動に対するインセンティブの確保が困難となります。

今後、従業者等帰属を使用者等帰属に移行する条件として、どのような具体的な内容を条文に盛り込んで法改正をしていくかは注目していく必要があると思います。

政府は、来年の通常国会での特許法改正を目指しています。

３　最近の知財動向トピックス　～新聞の時事報道から～　弁理士　川合　健太

最近の知財に関する時事報道に係わる情報を簡単に紹介させていただきます。

（１）　開放特許

経済産業省は休眠特許の活用を進める対策に乗り出す。日本では特許全体の半分にあたる約７０万件の特許が利用されておらず、その活用が課題になっている。国の委託研究で企業が取得した特許は数万件に上るとみられ、これらの活用のため、各省庁や政府系の研究機関が２０１５年にも過去の委託先企業と接触するとのこと。また、休眠特許を利用したい企業を募るため、休眠特許を検索できるデータベースの構築も検討されている。加えて、国から研究を受託した企業が事業化にこぎつけそうにない場合、特許を政府が取得する仕組みもつくる。

（２）　ゲーム機紛争

オランダの電機メーカー大手フィリップスは、任天堂の家庭用ゲーム機などに使われている体の動きなどを伝える技術が自社の特許を侵害しているとして、損害賠償や製品の販売差し止めを求めていた。この度、英高等法院はフィリップスが侵害を訴えた３つの特許のうち、２件について任天堂が侵害したと認めた。任天堂は控訴する意向であるとのこと。フィリップスは米国等でも同様の訴訟を起こしている。

（３）　米国との審査手続、簡素化へ

特許庁は６月６日、米国特許商標庁と審査手続きの簡素化で合意した。企業などが日米両国で同時に特許を取りたい場合、日本特許庁の審査を受ければ米国特許商標庁がその結果を受け入れ、審査手続きの二度手間を省けるようにする。日米両国で出願された案件は２０１５年４月から、初期段階の審査を日本の特許庁が一括できるようになる。

（４）　ロボットメカトロ分野動向

特許庁の１３年度「特許出願技術動向調査」に調べによれば、日本企業が産業用ロボ、サービスロボの両分野とも他国・地域をリードしていることが判明した。２００７年から１１年にかけて日本、米国、欧州、中国、韓国、台湾で企業が行った産業ロボ関連の特許出願の件数で日本企業が上位をほぼ独占した。サービスロボ関連でも首位に立っていることが判明した。一方、「医療」の出願件数は欧米を大きく下回っており、医療分野での巻き返しが必要となってくる。

（５）　医薬特許

知財高裁は５月３０日、同一成分の薬であっても用法・用量が異なれば特許期間の延長が認められるとする判決を出した。特許庁は、最初の承認と異なる用法・用量の追加承認が出たからといって、同じ特許での２回目の延長は認められないとの審決を出していた。しかし、知財高裁は、市場に出回るのが遅れた点を重視し、特許延長制度の趣旨を考慮して特許庁の審決を取り消した。知財高裁の判決が確定した場合、薬の特許実務に与える影響は大きい。製薬会社は今後、期間延長を前提に特許の申請方法を工夫する必要がありそうだ。また、判例の蓄積や特許庁の審査基準の再整備が必要になりそうだ。

（６）　中国　知的財産

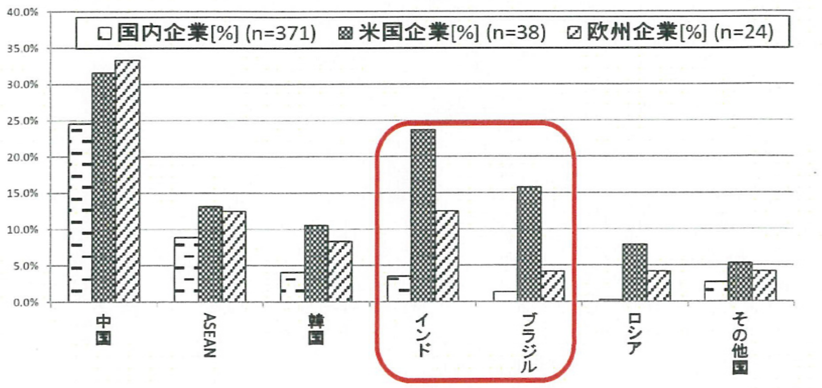
中国の最高人民法院（最高裁）が２０１４～１８年の５年間に実施する司法改革案を発表した。この革案には、知的財産に関する事件を専門的に扱う知的財産法院（裁判所）を早期に設置する方針が正式に盛り込まれた。早ければ１５年春に、外国企業が集積する上海と広州に新設する方針とのこと。

4　注目データ　～技術の海外進出について～　　　　　　弁理士　鈴木　恵子

先進国の企業は、自社の技術移転や知的財産権のグローバル化を図っていますが、日本・米国・欧州にグローバル化戦略の特徴や違いなどはあるのでしょうか？今回は目先を変えて、特許庁の委託事業による日米欧企業の調査結果から、新興国での日米欧企業の違いを示すデータをご紹介します。

日米欧の先進国には、自社・自国での技術開発に留まらず、海外にも研究施設を設置して研究開発を行ったり、海外の大学や企業との共同研究を進めている企業がたくさんあります。以下のグラフをご覧ください。このグラフは、特許庁の委託事業において、日米欧の企業にアンケートをとり、直近１０年間で新興国（中国、ASEAN 等）において研究開発の拠点を強化あるいは新設した企業の割合を示したものです。

新興国における研究開発拠点強化（日米欧地域別）



※縦軸は、国別のアンケート回答企業総数に対する、研究開発拠点を強化・新設した企業の割合。（一般財団法人知的財産研究所　平成２４年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業報告書より）

アンケートをとった企業数（n 数）が日米欧で大きく異なりますので、厳密な比較にはなりませんが、欧米企業は、日本企業と比べて海外での研究開発にかなり積極的であると言えるでしょう。欧米企業は、特許出願についても、実施するかどうか未定だからまだ出願しないでおく、という曖昧な状態にしておかず、市場性を判断して出願するかどうかを決める傾向があるようですし、仮に自社で実施しなくてもライセンス収入を狙っている、と聞きます。地理的に見ると、日本は中国と ASEAN に近いので、これらの地域では日本企業による研究開発の強化が進んでいると思われますが、グラフによれば、それでも欧米企業の後塵を拝しています。また、グラフの赤で囲った部分をみると、欧米企業は地理的・文化的に近いインド、ブラジル等における拠点も強化・新設していることがわかります。特に米国企業は、インド、ブラジル等において、グローバル市場に対応する研究開発も行っており、世界市場を先に押さえて圧倒的有利な立場になろうとしていることが感じられます。

新興国で研究開発すると、その国での知財権の取得を考えなければなりません。しかし、新興国の多くは、市場性は向上中ではありますが、知財制度の成熟はこれからであるため、権利侵害されても当局が十分に対応できないという懸念もあります。そうすると、新興国の知財制度の成熟を待った方がよいのか、それとも、懸念はあるが知財権を積極的に取得する方がよいのでしょうか？

実務経験上感じるのは、やはり積極的に権利取得するべきではないか、ということです。新興国のいくつかについては、知財に関する意識がここ１０年でかなり向上してきた、という印象があります。それでも、新興国において知財権の侵害や先進国企業のブランドの

タダ乗りが時々ニュースなるように、まだまだという面はあるでしょう。しかし、新興国の政府は、スピードは遅くても、確実に知財分野の向上を図ろうとしています。また、日本のいくつもの大企業が、日本国内の特許出願件数は少なくして、その分、海外の特許出願にこれまで以上に注力していく方針を打ち立てている、という話をよく聞きます。さらに、ここ数年、インドや中国の特許事務所が、日本をはじめとする先進国の特許事務所に対して活発に営業活動をしており、取引・提携の申出が頻繁になっています。これは、先進国の企業からインドや中国への特許出願が増え、これから新興国への出願件数が増えそうな有望な企業をいち早く顧客にしよう、という表れではないかと思います。

このような状況を考えますと、新興国においても研究開発と知財保護に力を入れる状況に既になっており、新興国における権利保護をもっとスピードを上げて図る体制が必要ではないかと思われます。

５ シリーズ 「特許の力」（５） 代表弁理士 渡邊 薫

「特許の力」と題したシリーズを連載しています。ご承知のように、特許法の目的は「産業の発達」です（特許法第１条)。また、特許出願をし、発明を公開することで技術の公知化を図って他人による特許化を阻止したり（防衛出願)、公開発明に基づいてさらなる改良技術を案出したり、さらには、特許権を取得することでビジネスを独占できたり、ライセンス収入を得ることができる等はよく知られた「特許の力」と言えます。本シリーズでは、このような一般的に知られている「特許の目的」ではなく、実際のビジネスや知財活動の場面で現実に創出される「特許の様々な効用」を「特許の力」と称し、少しずつ（3つ程度ずつ）紹介しています。

－－－

【特許の力-１３】

特許は、不動産などと異なって無形の財産（知的資産）ですが、他の有形資産と同様に銀行融資を受ける際の評価となり得る力となります。一例を挙げると、千葉銀行では、売上高 1 億円以上の企業や個人事業主を対象として、三菱総合研究所が提供する「企業特許レポート」を利用して特許の経済価値が１０００万以上あると判断された場合には融資を受けられるサービスを開始しています。

【特許の力－１４】

特許などの知財は、ビジネスを進める際に欠かすことができない力となります。具体的には、様々な知財関連契約によって、将来に向け、自社に有利な研究開発やビジネスに係わる環境を整備していくことができます。例えば、共同開発契約等における知財の帰属先の取決めや改良発明の取扱い、実施権契約における実施権の条件（内容、範囲、ロイヤリティ額など）・再実施権の有無などに係わる条項は、将来の研究開発やビジネス環境を決定付ける大きな力を持つことになります。

【特許の力－１５】

企業の重要な知財活動の一つは、件数はともかく、継続的、かつコンスタントに特許出願を行うことであると考えます。「継続は力なり」です。件数にムラのある特許出願は好ましくはありません。特許出願件数を極端に減らした期間を作ると、この期間に他社の特許出願件数が優勢となって、当該技術分野の技術開発の主導権を奪われてしまう可能性があります。このことから、コンスタントな特許出願業務は、技術開発の主導権を握り続けていくための力になります。

KUNPU NEWS 2014.7 月号をご覧いただきましてありがとうございました。これからも事務所一同、皆様の大切な知的財産に関する代理人として、全力を尽くしてまいりますので、宜しくお願い申し上げます。 編集責任者： 弁理士 川合 健太

Ⓒ薫風国際特許事務所 2014

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目 20 番 29 号サクセス泉岳寺ビル3階
TEL:03-5475-5641 FAX:03-5475-5642
E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: http://www.kunpu.co.jp/

KUNPU
INTELLECTUAL PROPERTY AGENTS