

平成16年8月26日

特許庁  
総務部総務課  
制度改正審議室御中

日本機械輸出組合  
知的財産権問題専門委員会  
委員長 外川英明

### 新職務発明制度における手続事例集(案)に対するコメント

日本機械輸出組合は、わが国に機械輸出貿易の健全な発展を図るべく設立された機械メーカー、商社、エンジニアリング企業より構成される全国的な団体であり、機械産業の国際競争力強化を図る上での知的財産権問題の重要性に鑑み、知的財産権問題専門委員会を設置してわが国及び海外の知的財産権諸制度の検討を行い、内外の知的財産権制度の整備拡充及び障壁削減を促してまいりました。

さて、この度公表されました手続事例集(案)は、改正法で定める新たな職務発明制度の下での諸問題を現時点で想定して対応する、という困難な作業を短期間で実現したのものとして、評価できるものと考えられます。また、本事例集(案)の策定に際しては、その過程においても、企業の要請に配慮しつつ確定されたものでもあり、現時点で想定される問題点には対応されているものとして、内容的にも問題はないものと考えますが、周辺の、部分的にはなお若干の問題が残っており、以下の点についてのご検討をお願いしたく、下記の通り意見を申し上げます。

#### 記

##### (1) 事例集(案)16頁 2. 使用者等の協議の相手方について

問1. 「協議」は、使用者等と誰(どの従業者等)との間でなすべきでしょうか。について

この問いに対する回答の最後のなお書きにおいて、「なお、実際の個々の事件において、その基準の策定に際して行われる『協議』があったか否かについては、当該職務発明を行った発明者である個別の従業者等との関係ごとに判断されます」と記載されております。この解説の意味するところは、従業員100人の企業で99人と協議して規程を策定したとしても、残りの1人が後に訴訟の原告となった場合には、協議はなかったこととなり、35条5項の対価の相当性判断が行われることとなる趣旨であると考えられます。

多数の従業員を擁する大規模企業においては、「一人残らず」明確に協議するという

ことは、場合によっては困難なことも予想されますので、本来は35条4項の「不合理性」を否定するための解釈につき、多数決のような考え方を導入すべきものと思います。しかし、このような制度が仮に無理であるとしても、企業サイドが何と何をしておけば、実際は協議には至らなかったけれども4項の不合理性を否定する方向になるのか、を明確にされるよう望みます。

後の2-1.「集団的に話し合いを行う場合」においても、協議の成立性の有無について判断し難い部分が散見されますが、協議が成立するために、企業側がなす最低限度の手続（協議議事録の記載内容）等について、詳述を望みます。

(2) 事例集(案)29頁 1.意見の聴取の方法について

問6.退職した職務発明の発明者から、意見の聴取を行わないことは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。について

「例えば、当該職務発明に係る対価の算定については退職者からも意見を求めることが望ましいと考えられます」と述べられておりますが、過去の退職者からの意見聴取は、現実にはかなりの困難が予想されます。従いまして、過去の退職者からの意見聴取の方法・手続きについても具体的に説明いただきたい。その説明においては、現実的な方法・手続きであることを要望いたします。

(3) 事例集(案)40頁 4.その他

問4.外国における特許を受ける権利を承継した場合についても、特許法第35条は適用されますか。について

この問いに対する回答の最後の段に、「判例や学説における見解が統一されていない現状においては、事前に契約を締結しておくことが望ましいと考えられます」と記載されておりますが、どのような契約書例が考えられるのか、雛形をお示しいただきたく要望いたします。

(4) 事例集(案)(参考) 規程の例 8頁 5.発明委員会

今回の事例集(案)には「(参考)規程例」が添付されておりますが、この規程例8頁に「発明委員会」の規定、また同8頁記載の異議申立についても、申し立てられた異議の審査機関(発明委員会等)が必要とされております。

しかし、企業規模等から「発明委員会」を設置することまでは必要ないと考えられる企業もあると思われませんが、「発明委員会」を設置しない場合の異議申立に対する対応の仕方を、例えば知的財産部の職務分掌の範囲での対応はどのようにすべきか等の規程案もご提示いただければ幸いです。

以上

<本件連絡先>

日本機械輸出組合 国際業務部門 通商・投資グループ(谷口、江川)

〒105-0011 港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 401

電話: 03-3431-9348 FAX: 03-3436-6455