

目 次

はしがき

凡例

序 章 1

1. 制度改正の概要 1

2. 法改正の経緯 2

第1章 職務発明制度の見直し 7

1. 改正の必要性 7

(1) 従来の制度 7

(2) 改正の必要性 9

2. 改正の概要 11

(1) 権利帰属の不安定性問題への対応 11

(2) 「相当の対価」の文言の見直し 11

(3) 法的予見可能性の向上 12

3. 改正条文の解説 12

(1) 帰属の不安定性問題への対応 12

(2) 「相当の対価」の文言の見直し 15

(3) 法的予見可能性の向上 17

4. 職務考案及び職務創作意匠 19

5. 施行期日及び経過措置 19

(1) 施行期日 19

(2) 経過措置 20

第2章 特許料等の改定 21

1. 改正の必要性 21
 - (1) 料金制度の概要 21
 - (2) 改正の必要性 22
2. 改正の概要 23
 - (1) 特許関係料金の引下げ 23
 - (2) 商標関係料金の引下げ 24
 - (3) PCT 国際出願関係料金の見直し 24
3. 改正条文の解説 24
4. 施行期日及び経過措置 31
 - (1) 施行期日 31
 - (2) 経過措置 31

第3章 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の 実施のための規定の整備 37

1. 改正の必要性 37
2. 改正の概要 38
 - (1) PLT の実 施のための特許法の整備 38
 - (2) STLT の実施のための商標法の整備 38
3. 改正条文の解説 38
 - (1-1) 特許庁長官等により指定された手続期間を経過した場合の救済
規定の整備 38
 - (1-2) 注意喚起のための通知に係る規定の整備 41
 - (1-3) 手続補完制度の創設 45
 - (1-4) 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願に
係る規定の整備 49
 - (1-5) 明細書等の欠落を補完する手続に係る規定の整備 54

(1-6) 在外者の特許管理人の選任の届出提出期間を徒過した場合の救済規定の整備	58
(1-7) その他	59
(2-1) 官庁に対する手続のための期間の経過後の救済規定の整備	65
(2-2) 後期分割登録料等の追納期間を徒過した場合の救済規定の整備	71
4. 他法の関連改正	75
5. 施行期日及び経過措置	77
(1) 施行期日	77
(2) 特許法の一部改正に伴う経過措置	78
(3) 商標法の一部改正に伴う経過措置	80

特許法第三十五条第六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（案）……………83

索引……………109

制度改正担当者

序 章

1. 制度改革の概要

知的財産を取り巻く環境は、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展などを背景にこの10年で大きく変化しており、平成14年に策定された知的財産戦略大綱に基づく「知的財産立国」の実現がより重要となってきた。

こうした状況を踏まえ、発明の奨励と併せて企業の知財戦略の変化に対応した環境整備により、我が国のイノベーションを促進するとともに、国際的な制度調和を促進し手続の利便性を向上させることを目的として、平成27年第189回通常国会において、特許法(昭和34年法律第121号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)等について所要の改正を行った。

第一に、発明の奨励と併せて、企業の知的財産戦略の迅速かつ確実な実施を図るため、職務発明制度を見直した。

第二に、知的財産権の取得・維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図るため、特許料や商標登録料などを引き下げるなど、料金の見直しを行った。

第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行った。

2. 法改正の経緯

上記措置を講ずるべく、産業財産権制度に関する法制的な課題について、産業構造審議会知的財産分科会の下に設置された特許制度小委員会において検討が行われ、平成27年1月に報告書「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」が同小委員会にて了承され、平成27年2月には産業構造審議会知的財産分科会に報告された。

「特許法等の一部を改正する法律案」は、上述の報告書等を踏まえて立案され、平成27年3月13日に閣議決定した後、同日に第189回通常国会に提出された。同法案は、5月22日の衆議院経済産業委員会における提案理由説明、同月27日の質疑、同月29日の審議及び採決を経て、6月2日の衆議院本会議において可決、また、6月17日の参議院本会議における趣旨説明及び質疑、同月18日の参議院経済産業委員会における提案理由説明及び質疑、同月30日の質疑、7月2日の採決を経て、7月3日の参議院本会議において可決・成立し、7月10日に「平成27年法律第55号」として公布された。また、同法を受け、第12回及び第13回特許制度小委員会にて、改正特許法第35条第6項の指針案について審議を行った。

【特許法等の一部を改正する法律の成立・施行まで】

＜産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会＞

平成26年

第1回小委員会 3月24日(月)

- ① 現行の職務発明制度及び職務発明制度の見直しに関する政府の取組
- ② 職務発明制度に関する調査研究について

第2回小委員会 4月4日(金)

- ① 北森委員からのプレゼンテーション
- ② 赤井委員からのプレゼンテーション
- ③ 主要国・地域における職務発明の取扱い

第3回小委員会 4月14日(月)

- ① 萩原委員からのプレゼンテーション
- ② 土井委員からのプレゼンテーション

第4回小委員会 4月30日(水)

- ① 高橋委員からのプレゼンテーション
- ② 職務発明規定の歴史的変遷について
- ③ 我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の視点及び考え方の整理

第5回小委員会 5月14日(水)

- ① 第4回特許制度小委員会で提起された御意見について
- ② 北森委員からのプレゼンテーション
- ③ 飯田委員からのプレゼンテーション
- ④ 和田委員・萩原委員・鈴木委員・矢野委員からのプレゼンテーション

第6回小委員会 5月29日(木)

職務発明制度の在り方に関する検討

第7回小委員会 6月18日(水)

これまでの議論の整理

第8回小委員会 9月3日(水)

職務発明制度の見直しに係る具体的な制度案の検討上の論点

第9回小委員会 10月17日(金)

① 特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)への加入について

② 職務発明制度の在り方について(案)

第10回小委員会 11月19日(水)

① 特許料金等の改定について(案)

② とりまとめ案に関する議論

第11回小委員会 12月25日(木)

報告書案「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」

<報告書のとりまとめから公布まで>

平成27年

2月26日 産業構造審議会 知的財産分科会「とりまとめ」報告書

3月13日 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定

3月13日 同法案第189回通常国会 提出

5月22日 衆議院経済産業委員会 提案理由説明

5月27日 衆議院経済産業委員会 質疑

5月29日 衆議院経済産業委員会 質疑・採決

6月2日 衆議院本会議 可決

6月17日 参議院本会議 趣旨説明・質疑

6月18日 参議院経済産業委員会 提案理由説明・質疑

6月30日 参議院経済産業委員会 質疑・採決

7月3日 参議院本会議 可決・成立

7月10日 公布(平成27年法律第55号)

平成28年

4月1日まで 施行(予定)

＜改正特許法第35条第6項の指針案＞

平成27年

第12回小委員会 9月16日(水)

① 「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」
の国内ヒアリング結果について

② 改正特許法第35条第6項の指針素案について

第13回小委員会10月23日(金)

① 大学における職務発明に関する実態について

② 中小企業に対する普及支援策について

③ 改正特許法第35条第6項の指針案について

第1章 職務発明制度の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

職務発明とは、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をいう(特許法(以下、法律名省略)第35条第1項)。

第35条に定める職務発明制度は、従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに使用者等による職務発明の効率的な利用を促す観点から、特許を受ける権利等(「特許を受ける権利」(第33条)、「特許権」(第66条)、「通常実施権」(第78条)、「仮専用実施権」(第34条の2)及び「専用実施権」(第77条)をいう。以下同じ。)の承継、設定及び許諾(以下「承継等」という。)に関し、第33条等に定める一般原則(特許を受ける権利の移転に関する規定等)に対する特則を設け、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている。その概要は以下のとおりである。

① 使用者等に対する通常実施権の付与

第35条第1項は、特許を受ける権利が発明者たる従業者等に原始的に帰属することを前提に、契約、勤務規則その他の定め(以下「契約等」という。)の有無にかかわらず、職務発明について従業者等(又はその承継人)が特許を受けたときは、使用者等には当該特許権の通常実施権が付与されることを規定している。これにより、研究開発設備の提供や研究開発資金の負担等を行う使用者等の利益を保護するとともに、使用者等の積極的な発明の

実施による我が国産業の発達を促進することを狙いとしている。

② 職務発明に関する権利の承継等

第33条第1項の規定により、特許を受ける権利は移転することが可能である。ただし、従業者等がしたいいわゆる自由発明(職務発明以外の発明)については、使用者等と従業者等との力関係から発明前における契約等は従業者等にとって不利なものになりがちであることに鑑み、従業者等を保護する趣旨から、使用者等が、契約等により、特許を受ける権利等の承継等についてあらかじめ定めておくことは、第35条第2項において無効と規定されている。また、同項は、その反対解釈により、職務発明については、使用者等に対して、特許を受ける権利等の承継等についてあらかじめ契約等により定めること(特許を受ける権利等の承継等をあらかじめ定める部分につき、以下「予約承継」という。)を許容しているものと理解されている。

③ 職務発明に関する権利の承継等に係る相当の対価の算定

職務発明について特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、第35条第3項にて、契約等により従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継等される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等有することを定めている¹。

また、対価の決定は原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ねることが適切である一方、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差があることに鑑み、完全に両

1 参考として、平成16年改正前の特許法第35条に関する判決ではあるものの、従業者等が職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求について、平成16年改正前の特許法第35条第3項及び第4項が類推適用される旨示した最高裁判決(最判平成18年10月17日(日立光ピックアップ事件))がある。

者の取決めのみに委ねることも適切でないとの観点から、第35条第4項の規定により、契約等で対価について定めた場合には、その定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められる場合でない限り、その定めたところに基づき決定される対価の支払が第35条第3項の「相当の対価」の支払となる旨を規定した。

そして、第35条第5項では、対価について使用者等と従業者等との間の自主的な取決め、すなわち契約等の定めがない場合、又は当該契約等で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場合における、第35条第3項の「相当の対価」の額の算定について、その考慮要素が規定されている。

(2) 改正の必要性

① 職務発明について特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性

共同研究などの場面において特許を受ける権利が共有に係るケースがあるが、この場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ない限り当該特許を受ける権利の持分を譲渡することができない(第33条第3項)。そのため、使用者等にとっては、仮にあらかじめ契約等により職務発明に係る特許を受ける権利を自らの従業者等から承継する旨定めていたとしても、共同研究によって特許を受ける権利が他社等の従業者等との共有に係る場合には、このあらかじめ定めた契約等だけでは足りず、当該他社等の発明者たる従業者等の同意を別途得ない限り、自らの従業者等の特許を受ける権利の持分すら自らに承継できないという問題が生じている。さらに近年、企業と、大学や研究機関等との共同研究は増加傾向にあり、また、共同研究の途中で新たな従業者等が共同研究に参加するなど異動が発生する場合には、権利の承継に係る手続きがより複雑化するところ、「イノベーション促進の足かせとなっている」といった趣旨の指摘がなされている。

② 職務発明について特許を受ける権利の二重譲渡が行われた場合の帰属の不安定性

近年、企業は、各職務発明について、特許権として権利化する、又は営業秘密として秘匿化するといった判断を製品・サービスに応じて迅速・的確に行うなど、知的財産戦略が多様化している。こうした中、第34条第1項の規定によれば、特許出願前における特許を受ける権利の承継については特許出願が第三者対抗要件となるため、例えば、使用者等が職務発明について特許を受ける権利を従業者等から予約承継していたとしても、当該従業者等が当該使用者等以外の第三者にも当該特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が当該使用者等よりも先に特許出願をした場合には、当該使用者等は当該第三者に原則として劣後する。このように、使用者等が職務発明に係る特許権を自らが取得できない場合があり、使用者等の知的財産戦略に支障を生じ得るため、制度の見直しが必要である。

③ 「相当の対価」の在り方に対する多様なニーズの高まり

従業者等の職務発明に対する使用者等からの反対給付の在り方について、金銭の給付だけに限らず、留学の機会の付与やストックオプションの付与等、金銭以外も含めた経済上の利益を与えたいという多様なニーズが、使用者等側・従業者等側双方から生じている。

他方、第35条第3項は主として金銭の給付を想定した規定であり、職務発明の現場における使用者等側・従業者等側双方のニーズに柔軟に対応できていない。

④ 「相当の対価」に関する法的予見可能性の低下及び算定の複雑化に対する懸念

近年、一製品多特許化、一発明に携わる研究者等の増加、特許の実施形態の多様化(包括的クロスライセンス契約等)などにより、平成16年特許法改正時にも増して、製品における特許の寄与度や特許における発明者の貢

献度などの算定が複雑になり、「相当の対価」を算定することが事実上困難となっている。

このように「相当の対価」の額の決定に係る法的不確実性が増している状況下では、実体的な対価の額の合理性よりも、従業者等からの意見聴取等の「相当の対価」の決定手続の合理性を判断要素として重視することが肝要であり、平成16年特許法改正もその観点から第35条第4項を新設している。現在、「相当の対価」の決定手続及び手続重視という平成16年改正の内容は浸透してきたところであるが、第35条第4項は、「相当の対価」の決定に関しては、従業者等からの意見聴取、基準の開示等、使用者等と従業者等との間で定めた手続が重視されることを規定しているものの、「従業者等からの意見聴取や基準の開示をどの程度まで丁寧に実施すべきであるか」などといった手続妥当性の程度や「手続が妥当であった場合に実体上の妥当性に具体的にどういった影響があるか」などといった手続重視の具体的内容が未だ不明確であるといった趣旨の指摘がなされている。

2. 改正の概要

(1) 権利帰属の不安定性問題への対応

特許を受ける権利が共有に係る場合の問題及び二重譲渡問題を解決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性への対応を行うべく、従業者等がした職務発明について、契約等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時から使用者等に帰属する旨を規定した。

(2) 「相当の対価」の文言の見直し

「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするため

に、「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下「相当の利益」という。）に変更した。

(3) 法的予見可能性の向上

改正前第35条第4項の考慮要素を明確化するために、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨を新たに規定した。この指針では、契約等で定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要素についてより具体的に明示するとともに、「相当の利益」について契約等で定めた場合における第35条第5項の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示し、同項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させることとする。

3. 改正条文の解説

(1) 帰属の不安定性問題への対応

◆特許法第35条第2項・第3項・第4項

（職務発明）

第三十五条

1 （略）

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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、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条項は、無効とする。

3 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。

4 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5～7(略)

新たに規定した第35条第3項は、特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で使用者等が取得することを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属するものであり、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題を解消することを目的としている。

特許を受ける権利を使用者等が取得することを、職務発明が生まれる前から、あらかじめ契約等によって意思表示していること²を要件とすることで、当該使用者等とライセンス契約等の取引を行う第三者にとって、当該契約等による意思表示の存在及び内容を当該使用者等に確認することにより職務発明の特許を受ける権利の帰属が従業者等と使用者等のどちらに

2 契約等とは、「契約、勤務規則その他の定め」であり、あらゆる形式の定めが含まれる。また、あらかじめ契約等によって意思表示する方法としても、社内イントラネット等、様々な方法が含まれる。

あるのか明確に認識することが可能であるとともに、契約等によりあらかじめ意思表示していない場合には、職務発明を生み出した従業者等に特許を受ける権利が帰属することとなるため、当事者間で意図していない特許を受ける権利の帰属の変更が行われない。なお、特許法上、「取得」の概念には「承継」が含まれているため³、本改正法施行前に、契約等においてあらかじめ特許を受ける権利を使用者等が承継する旨定めている場合にも、この要件を満たしているものと考えられる。

使用者等に特許を受ける権利がその発生時から帰属する旨特許法上に規定することで、共同研究の場合、特許法上は共同発明者たる従業者等から当該従業者等の所属する使用者等への譲渡ではなく、職務発明について特許を受ける権利の発生時から当該使用者等にその権利の持分が帰属する。したがって、第33条第3項との関係においても共同研究の相手方の従業者等の同意を必要とすることなく、共同発明者たる従業者等の権利の持分が使用者等に帰属することとなる。また、従業者等は初めから特許を受ける権利の権利者たる特許法上の地位にないこととなるため、(1)発明者たる従業者等本人が出願したとしても拒絶査定がなされ(特許法第49条第7号)、(2)仮に第三者が発明者たる従業者等から特許を受ける権利を譲り受けたとして出願したとしても、二重譲渡は成立しない。これらの場合にはいわゆる冒認出願として処理されることとなるので、第34条の適用はなく、二重譲渡問題は発生せず、帰属の不安定性問題は解消する。

なお、第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」は、使用者等に特許を受ける権利を取得させることをあらかじめ定めるものであり、これにより職務発明の特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものである。他方、第35条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、相当の利益について定めるものである。したがって、第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」

3 特許法第99条等参照。

は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益についての定めについて同項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び同条第3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。すなわち、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る場合、第35条第5項に規定されている協議等の手続を行う必要はない。

また、第35条第2項及び第4項についても形式的な修正を行った。

(2) 「相当の対価」の文言の見直し

◆特許法第35条第4項・第5項・第7項

(職務発明)

第三十五条

1～3 (略)

4 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、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協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、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の状況等を考慮して、その定めたところによ

り相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 (略)

7 相当の利益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相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、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。

第35条第4項においては、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、「相当の対価」という文言を「相当の金銭その他の経済上の利益」と改め、留学の機会の付与やストックオプションの付与等金銭以外の経済上の利益の付与であっても、使用者等の従業者等に対する義務が履行されたものとする⁴。第35条第5項及び第7項においても同様に文言を修正した。この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのもの)は、「経済上の利益」に含まれない。

なお、相当の利益の付与については、従業者等が職務発明を生み出したことを理由としていることが必要である。したがって、従業者等が職務発明を生み出したこととは関係なく、従業者等に付与された金銭以外の経済上の利益の付与をもって、「相当の利益」の付与とすることはできない。

また、第35条第4項前段を「契約、勤務規則その他の定めにより職務発

4 従業者等のチーム全体を報奨するものであっても、対象者として発明者を含む場合には、使用者等の従業者等に対する義務が履行されている。

明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ」と規定することで、第35条第3項が適用される場合においても従業者等が「相当の利益」を受ける権利を有することとした。

(3) 法的予見可能性の向上

◆特許法第35条第5項・第6項

(職務発明)

第三十五条

1～4 (略)

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、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協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、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の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 (略)

第35条第5項における「意見の聴取の状況等」の「等」には、契約等において相当の利益について定めた場合の同項の不合理性の判断に関わるあらゆる事情が含まれ得るものの、当該不合理性の判断においては、同項に例示される「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同

項の不合理性が否定されるという原則に鑑み、これらの手続の状況の判断の在り方について、具体的に明示し、同項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、第35条第6項に、同条第5項に係る考慮すべき状況等に関する事項(契約等に基づいて「相当の利益」を付与する手続の不合理性に関する考慮事項)について、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨規定した。

この指針は、幅広く有識者の意見を聴いて専門的な知見を踏まえた内容とすることで、第35条第5項の不合理性に係る法的予見可能性を高めるとともに、研究活動に対するインセンティブについて創意工夫が発揮されるよう当事者の自主性を尊重する観点から、産業構造審議会の意見を聴いて策定されるものである。同様に経済産業大臣が指針を変更する場合にも、有識者の意見を反映させた指針が策定されるようにするべく、産業構造審議会の意見をあらかじめ聴くものと解される。

この指針の内容が使用者等及び従業者等をはじめとする関係者間において最大限尊重されることが望まれるとともに、これにより発明が奨励され、我が国のイノベーションが促進されることが期待される。

具体的には、(1) 第35条第5項に示されている「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協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「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の状況」等について、「どこまで丁寧な手続をとったら適正と言えるか」といった適正な手続の程度を具体的に指針に記載して明らかにするとともに、(2) 第35条第5項における「相当の利益」付与の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討されるとの同項の趣旨を明確にし、適正な手続に従って契約等を定めて「相当の利益」を与えた場合には、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示することとした。

すなわち、指針に定める適正な手続に従って契約等の定めにより「金銭

その他の経済上の利益」を従業者等に付与している場合には、第35条第5項の不合理性が否定されると考えられるため、それが同条第4項の「相当の利益」の付与となる⁵。また、この場合、第35条第7項の適用を受けることはない。

併せて、金銭以外の「相当の利益」（留学の機会の付与やストックオプションの付与等）を与える場合の手続の在り方や例えば中小企業における手続等、「相当の利益」を発明者たる従業者等に与える場合の使用者等の実態に鑑みた手続の在り方についても指針に明示し、第35条第5項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させることとした。

4. 職務考案及び職務創作意匠

実用新案法及び意匠法において、それぞれ、第35条を準用する規定（実用新案法第11条第3項、意匠法第15条第3項）が設けられており、職務考案及び職務創作意匠についても職務発明と同様の制度となっている。

職務考案及び職務創作意匠についても、職務発明と同様の問題があることから、従前と同様、第35条を準用するものとした。したがって、実用新案法及び意匠法の規定は改正していない。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する（改正法附則第1条）。

5 第35条第6項に係る「指針」に沿った形で「相当の利益」に係る契約等を定めて運用していれば、例えば、退職者に対する「相当の利益」の付与方法についても、退職時に一括して支払う方法等、他の従業者等とは異なる方法で付与することも可能である。

(2) 経過措置

今回の職務発明制度の見直しに関して経過措置は定めていない。

第35条第3項については、施行日以後に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について適用され、施行日前に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について契約等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ている場合には改正前第35条第2項の反対解釈で認められている予約承継による特許を受ける権利の移転となる。

第35条第4項、第5項及び第7項の「相当の金銭その他の経済上の利益」への改正については、施行日以後になされる特許を受ける権利等の取得等について適用され、施行日前の特許を受ける権利等の取得等については、「相当の対価」の給付が必要である。

第35条第6項については、施行日以後に経済産業大臣が指針を定めて公表する。

第2章 特許料等の改定

1. 改正の必要性

(1) 料金制度の概要

特許特別会計は、収支相償の原則の下、出願人からの特許料等の収入により、審査等の実務に要する経費を支弁する仕組みとなっており、中長期的に収支が均衡する仕組みにより運営されている。

今般の改正により料金改正を措置する特許、商標及び国際出願に係る料金制度の概要は以下の通りである。なお、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備に伴う手数料の設定に関しては、第3章を参照されたい。

① 特許・商標関連料金

(i) 出願料

出願料は、出願に係る事務処理の費用に対する対価として徴収される手数料であり、特許法の目的である発明奨励等の観点から、実費を下回り、容易に出願できる程度の水準に政策的に設定されている。

(ii) 審査請求料

審査請求料は、審査の費用に対する対価として徴収される手数料である。審査請求制度は、特許出願のうち特許性や事業性に乏しいものについて、出願人が審査請求の可否を精査することにより、特許審査制度全体を円滑化・適正化するという趣旨で創設されたものであるが、出願人の負担も考慮しつつ、実費を下回り、出願人に適正な審査請求行動を促す程度の水準に政策的に設定されている。

(iii) 特許料、設定登録料及び更新登録料

特許料並びに商標の設定登録料及び更新登録料は、特許権又は商標権という特別の権利の設定に対して納付すべき料金であり、具体的に個別の経費に対応して決定されるものではなく、特許特別会計の収支相償の原則から、出願料等の他の料金収入と合わせて、全体として特許行政に係る総経費を支弁するように設定されている。

② 特許協力条約に基づく国際出願関係料金

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty、以下「PCT」という。)に基づき国際出願を行う出願人は、出願時に国際出願手数料・送付手数料・調査手数料を支払う。また、出願人が国際予備審査を請求する場合には予備審査手数料・取扱手数料を支払う。

これらの手数料のうち、調査手数料、予備審査手数料は、特許庁が行う調査等の費用に対する対価として徴収される手数料であり、国際出願促進等の観点から、実費を下回る水準に政策的に設定されている。

(2) 改正の必要性

① 料金見直しの背景

前回特許料等の改定を措置した平成20年改正法の附則において、「施行後5年を経過した場合において、(中略)施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされており、また、2014年7月に決定された「知的財産推進計画2014」(知的財産戦略本部決定)においても、「更にイノベーションの促進に資する効果的な料金制度とすべく、見直しを検討し、必要な措置を講ずる」こととされている。

② 特許特別会計の中長期見通し

現行の料金体系において、特許特別会計の中長期的な収支見通しを試算したところ、特許部門及び商標部門において、今後中長期的に収入が支出

を上回り、特許特別会計全体として歳入の増加が見込まれることとなった。

③ 国際出願を巡る状況

PCTに基づく国際出願(以下「PCT出願」という。)については、全世界において出願件数が増加傾向にあり、今後、我が国特許庁において、外国語によるPCT出願に対応すべき事務処理件数が拡大することが見込まれるところである。

現行のPCT出願に係る調査手数料、予備審査手数料等については、国際出願推進等の政策的観点から、実費に比べ低水準の料金設定としており、出願において用いる言語にかかわらず画一的な料金体系としているが、前記のとおり、特許庁において外国語によるPCT出願に対応すべき事務処理件数が拡大していくことを踏まえれば、出願人間の公平性確保、今後の出願動向、海外の料金水準、実費等も勘案しつつ、日本語及び外国語の別に料金設定を行う体系に改める必要がある。

2. 改正の概要

特許特別会計の中長期的な収支見通しに関し、特許部門及び商標部門において今後中長期的に収入が支出を上回り、特許特別会計全体として歳入の増加が見込まれることなどを踏まえ、特許及び商標に関する料金の引下げを行うとともに、特許協力条約に基づく国際出願の件数拡大等を踏まえ、調査手数料、予備審査手数料等について、日本語と外国語の別にそれぞれ料金設定を行う体系に改めることとした。

(1) 特許関係料金の引下げ

特許部門において、今後中長期的に収入が支出を上回ることが見込まれること、海外企業とのグローバル競争が激化していく中で、特許権の活用を促すため、特許権の取得及び維持に係る企業等の負担軽減を図ることが、

我が国の企業競争力を強化する上で重要であることなどを踏まえ、特許料について10%程度の引下げを行う。

(2) 商標関係料金の引下げ

商標部門において、今後中長期的に収入が支出を上回ることが見込まれること、商標権は、サービス業に属する企業や地域で活動する中小企業・地域ブランドの確立を図る団体等にも幅広く活用される知的財産であり、商標権の取得及び維持に係る負担軽減を図ることが、我が国経済の活性化を推進する上で重要であることなどを踏まえ、商標の設定登録料について25%程度、更新登録料について20%程度の引下げを行う。

(3) PCT国際出願関係料金の見直し

今後、外国語によるPCT出願に対応すべき事務処理件数が拡大することが見込まれることなどを踏まえ、国際出願法に基づく調査手数料、予備審査手数料等に関し、日本語と外国語別の料金設定ができる料金体系に改める。

3. 改正条文の解説

◆特許法第107条(特許料)

第七十七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分	金 額
第一年から 第三年まで	毎年 <u>二千二百円</u> に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から 第六年まで	毎年 <u>六千四百円</u> に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から 第九年まで	毎年 <u>一万九千三百円</u> に一請求項につき <u>千五百円</u> を加えた額
第十年から 第二十五年まで	毎年 <u>五万五千四百円</u> に一請求項につき <u>四千三百円</u> を加えた額
2～5 (略)	

本条は、特許料について規定したものである。

特許料については、他の主要国に比べ必ずしも高い水準ではないものの、一定程度引き下げることで、企業等による特許権の取得及び維持に係る負担が軽減され、特許権の活用促進が図られる効果が期待される。このため、全期間の特許料について一律に10%程度引き下げることにした。

◆商標法第40条

(登録料)

第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3～6 (略)

本条は、商標権の登録料について規定したものである。

商標権の登録料については、他の主要国より比較的高い水準に設定されており、また、商標権は特許権に比べ中小企業等の利用率が高く、制度利用者の実質的な費用負担額を軽減することで、より幅広く商標権の活用促進を図られる効果が期待される。このため、設定登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げることとした。

◆商標法第41条の2

（登録料の分割納付）

第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数に乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数に乗じて得た額を納付しなければならない。

2～6 （略）

7 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数に乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数に乗じて得た額を納付しなければならない。

8 （略）

本条は、登録料の分割納付について規定したものである。

分割納付による設定登録料及び更新登録料については、商標権の設定登

録料及び更新登録料と同様に料金の引き下げを行うこととした。

◆商標法第65条の7

(登録料)

第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分の数に乗じて得た額を納付しなければならない。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数に乗じて得た額を納付しなければならない。

3 (略)

本条は、防護標章登録に基づく権利の登録料について規定したものである。

防護標章登録に基づく権利の登録料については、商標権の設定登録料及び更新登録料と同様に料金の引き下げを行うこととした。

◆商標法第68条の30

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。

一 (略)

二 二万八千二百円に区分の数に乗じて得た額に相当する額

2～4 (略)

5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数に乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

6 (略)

本条は、国際登録に基づく商標権の個別手数料について規定したものである。

本条第1項第2号に規定される個別手数料は第40条第1項の設定登録料に、本条第5項に規定される個別手数料は第40条第2項の更新登録料に、それぞれ相当するものであることから、商標権の登録料と同様の考え方により料金の引き下げを行うこととした。

◆特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条

(手数料)

第十八条 (略)

2 次の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。

一	<u>特許庁が国際調査をする国際出願をする者</u> <u>イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合</u> <u>ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合</u>	<u>一件につき</u> <u>十四万三千円</u> <u>一件につき</u> <u>二十二万千円</u>	<u>条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額</u>
---	---	--	--

(略)	(略)	(略)	(略)
三	<u>国際予備審査の請求をする者</u> <u>イ 一の項第二欄イに掲げる場合</u> <u>ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合</u>	一件につき <u>四万八千円</u> 一件につき <u>七万七千円</u>	<u>条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額</u>

本条は、特許庁が国際調査等をする国際出願をする者等が納付しなければならない手数料を定めたものである。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)では、日本語と外国語の別に、各手続の実費を勘案して算定した額を上限額として定めることとした。また、同法施行令において具体的な金額を定めることとした。

◆特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条

(国際調査報告)

第八条 (略)

2・3 (略)

4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に应じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
十万五千円

二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める

外国語で作成されている場合 十六万八千円

5 (略)

本条は、国際調査報告について規定したものである。

第4項は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合についての取扱い(単一性の要件を満たしていない発明について追加手数料の納付命令)を定めている。国際出願法第18条の手数料規定の改正と同様に、同法では、日本語と外国語別に手数料の上限額を規定することとした。また、同法施行令において具体的な金額を定めることとした。

◆特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第12条

(国際予備審査報告)

第十二条 (略)

2 (略)

3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 二万八千円

二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 四万五千円

4 (略)

本条は、国際予備審査報告について規定したものである。

第3項は、国際予備審査請求に係る国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合についての取扱いを定めている。この規定は国際調査報告に関する国際出願法第8条第4項と同趣旨であり、同法第18条の手数料規定の改定と同様に、同法では、日本語と外国語別に手数料の上限額を規定することとした。また、同法施行令において具体的な金額を定めることとした。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1条)。

(2) 経過措置

◆附則第2条第7項(特許法の一部改正に伴う経過措置)

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～6 (略)

7 施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

8 (略)

施行前に納付した特許料については、施行後にこれを返納することはせず、また、施行前に納付すべきであった特許料であって施行後にその特許料を追納するものについては、納付者間の公平性の観点から、従前の特許

料を基準に納付させることとした。

◆附則第3条第5項(商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2～4 (略)

5 施行日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

6～10(略)

施行前に納付された登録料等については、施行後にこれを返納することとはせず、また、施行前に納付すべきであった登録料であって施行後にその登録料等を追納するものについては、納付者間の公平性の観点から、従前の登録料等を基準に納付させることとした。

なお、商標権の料金納付方法については、設定登録料及び更新登録料を最初に10年間商標権を維持するために納付する方法が原則であるが、5年ごとに前期と後期に分けて納める方法(分割納付制度)も存在する。平成20年法改正時と同様に、施行前に一括納付をした者と分割納付制度を活用した者との間に公平性を逸することがないように、施行日をまたいだ後期分の料金については旧料金を適用することとした。

◆附則第4条第1項～第3項(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下この条において「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定は、施行日以降にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料が施行日以降に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)に規定する手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

本条は、今般の改正により、国際出願法第8条第4項、同法第12条第3項、同法第18条第2項に規定された手数料の経過措置を講じたものである。

PCT規則には各手数料の適用基準日が規定されており、当該規定を踏まえた経過措置とした。

・送付手数料・調査手数料・調査の追加手数料(第1項)

PCT規則第14.1(C)及び第15.4には、送付手数料・調査手数料等について、

国際出願日が手数料額の基準日とされているため、施行日以後にされた国際出願の送付手数料・調査手数料等に新料金を適用することとした。

・予備審査手数料・予備審査の追加手数料(第2項、第3項)

PCT規則第58.1(b)には、予備審査手数料・予備審査の追加手数料について、納付する日が手数料額の基準日とされているため、施行日以後に納付された予備審査手数料・予備審査の追加手数料に新料金を適用することとした。

◆附則第6条第1項(検討)

(検討)

第六条 政府が、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第一百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

特許関係料金、商標関係料金の体系については、今後も経済情勢や出願動向等を踏まえて実態に即した料金体系を構築していく必要がある。そこで、特許関係料金、商標関係料金の体系は、必要があれば柔軟に見直しを行う必要があることから、見直し条項を規定した。

◆附則第8条第1項(平成十五年旧特許法の一部改正)

(平成十五年旧特許法の一部改正)

第八条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)

附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた

同法第一条の規定による改正前の特許法(次条において「平成十五年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。

第百七条第一項の表下欄中「一万千四百円」を「一万三百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万七千九百円」を「一万六千四百円」に、「千四百円を」を「千三百円を」に、「三万五千八百円」を「三万二千二百円」に、「二千八百円」を「二千五百円」に、「七万千六百円」を「六万四千四百円」に、「五千六百円」を「五千円」に改める。

各年の区分	金 額
第一年から 第三年まで	毎年 <u>一万三百円</u> に一請求項につき <u>九百円</u> を加えた額
第四年から 第六年まで	毎年 <u>一万六千四百円</u> に一請求項につき <u>千三百円</u> を加えた額
第七年から 第九年まで	毎年 <u>三万二千二百円</u> に一請求項につき <u>二千五百円</u> を加えた額
第十年から 第二十五年まで	毎年 <u>六万四千四百円</u> に一請求項につき <u>五千円</u> を加えた額

特許法第107条第1項において規定される特許料は、平成16年4月1日以降に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料に適用されるものである。平成16年3月31日以前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)附則第2条第2項において当該改正前の料金を適用されるものと規定されている。

これは、平成15年法改正時に審査請求料を引上げ、特許料を引き下げたために講じた経過措置である。平成15年改正は、引上げ後の審査請求料を納付した者が引下げ後の特許料を納付することを想定しているため、引上げ前の審査請求料を納付した者については、引下げ前の特許料を納付すべきとの考えから当該措置を講じている。

今般の特許法改正では、制度利用者の費用負担軽減及び知的財産権の活

用を促進すべく改正を行うため、特許権の登録を受ける者又は特許権者全てに一律に特許料の引下げによる効果を与えることを企図しており、平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる特許料を含め、一律に引き下げることとした。

◆附則第9条第1項(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日前に前条の規定による改正前の平成十五年九特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は施行日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

本条は、附則第8条の規定による、平成15年改正法の施行の日前(平成16年4月1日より前)に審査請求がされた特許権に係る特許料についての改正に伴う経過措置を定めたものである。

これは、特許料について同様の規定を定めた附則第2条第7項の規定と同様の趣旨であり、施行前に納付した特許料については、施行後にこれを返納することはせず、また、施行前に納付すべきであった特許料であって施行後にその特許料を追納するものについては、納付者間の公平性の観点から、従前の特許料を基準に納付させることとした。

第3章 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

1. 改正の必要性

特許法条約(Patent Law Treaty : PLT、以下「PLT」という。)及び商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks : STLTL、以下「STLTL」という。)は、各国により異なる国内出願手続等の統一化及び簡素化に関する条約である。

近年、出願件数が多い欧州諸国の両条約への加入が進んでおり、平成25年12月には米国がPLTに加入するなど、手続面での国際的な制度調和が一層進められている。我が国としても、国際的な制度調和を図りつつ、制度ユーザーの出願手続等にかかる負担の更なる軽減、利便性の向上を図るべく、両条約への早期の加入を実現することが適切であるため、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で審議が行われた。そして、平成26年1月に報告書「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」が取りまとめられ、優先権の主張を伴う出願における優先権証明書等の提出期間の救済規定や、瑕疵ある出願について補完を可能とする制度の新設といった特許・商標の手続の利便性を向上させる規定を導入すること等、加入のために必要な措置を講ずることが望ましいとされた。

このような状況を踏まえ、我が国としてもPLT及びSTLTLへの早期加入を実現すべく、両条約の実施のための国内担保法の規定の整備を行った。

2. 改正の概要

(1) PLTの実施のための特許法の整備

PLTに規定されているものの現行特許法上では担保されていない下記の手続を適切に実施するために、必要な規定を整備した。

- ・特許庁長官等により指定された手続期間を経過した場合の救済規定の整備
- ・注意喚起のための通知に係る規定の整備
- ・手続補完制度の創設
- ・先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願に係る規定の整備
- ・明細書等の欠落を補完する手続に係る規定の整備
- ・在外者の特許管理人選任の届出提出期間を徒過した場合の救済規定の整備

(2) STLTの実施のための商標法の整備

STLTに規定されているものの現行商標法上では担保されていない下記の手続を適切に実施するために、必要な規定を整備した。

- ・官庁に対する手続のための期間の経過後の救済規定の整備
- ・後期分割登録料等の追納期間を徒過した場合の救済規定の整備

3. 改正条文の解説

PLTの規定の実施のために、特許法において下記の規定の整備を行った。

- (1-1) 特許庁長官等により指定された手続期間を経過した場合の救済規定の整備

◆特許法第5条

(同前)

第五条 (略)

2 (略)

3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

PLT第11条(1)(ii)では、特許出願又は特許権について手続をすべき期間として官庁が定めた期間(以下「指定期間」という。)内にその手続をすることができなかった場合に、当該指定期間の経過後であっても、出願人からの請求によりその指定期間を延長することを認める旨、また、PLT第11条(3)ではその例外を規定している。

この規定に倣い、一部の例外を除いて(「経済産業省令で定める期間に係るものに限る。」、指定期間の経過後であっても、一定期間内(「経済産業省令で定める期間内」)に限り、その延長を請求することができる旨を、新たに規定することとした。これら例外及び期間に係る事項については、PLTに基づく規則¹において規定されているところ、条約の下位規則で定められている事項は、従来から省令で規定してきた(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第27条の2及び第27条の3等)ことに鑑み、本条についても、「経済産業省令で定める期間に係るもの」あるいは「経済産業省令で定める期間」と規定することとした。

実用新案法第2条の5第1項(特許法の準用)の規定により特許法第5条

1 PLT第12規則(5)では、例えば審判手続に関する指定期間については本救済措置を講じることを要求されない旨規定されている。また、PLT第12規則(2)(b)においては、救済に係る期間は、延長されていない期間満了の日から2か月以上とする旨規定されている。

の規定が実用新案登録出願に準用されるため、実用新案登録出願に係る指定期間についても、これと同様に救済規定を整備した。

【関連する改正事項】

◆特許法 別表

別表(第百九十五条関係)		
	納付しなければならない者	金 額
一～三 (略)		
四～六 (略)		
七	第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者	一件につき四千二百円
八	第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者	一件につき六万八千円
九～十九 (略)		

今般、指定期間の経過後であっても、出願人からの請求により当該指定期間を延長することを許容する旨の規定を新たに設けたことに伴い、別表において、指定期間経過後に延長請求をする場合の手数料の上限額を第7号に新たに規定した。

なお、審査官による特許出願の拒絶理由通知に対して意見書を提出することができる期間(特許法第50条)を経過した後にする延長請求については、拒絶査定不服審判の請求(同法第121条第1項)をすることなく、新たに提出した意見書(同時期に明細書等の補正をすることも可能)の内容を踏まえて改めて審査を受けることを可能とするものであるところ、その再度の特許審査に要する経費も勘案の上、他の指定期間経過後の延長請求に係

る手数料とは異なる手数料の上限額を第8号に規定することとした。

◆実用新案法 別表

別表(第五十四条関係)		
	納付しなければならない者	金 額
一～三 (略)		
四	第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者	一件につき四千二百円
五～十一 (略)		

今般、実用新案登録出願に係る指定期間についても、特許出願と同様に救済規定を整備したことに伴い、別表において、指定期間経過後に延長請求をする場合の手数料の上限額を新たに規定した。

(1-2)注意喚起のための通知に係る規定の整備

◆特許法第36条の2

(同前)	
第三十六条の二 (略)	
2 (略)	
3	特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を

通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

6～8 (略)

PLT第6条(7)では、特許出願に関する所定の要件が満たされていなかった場合に、官庁が出願人に対しその旨通知し、その要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨を規定されている。

この規定に倣い、外国語書面出願の出願人が特許法第36条の2第2項に規定する期間(当該期間に関する改正あり(後述(1-7)その他①参照))内に日本語による翻訳文を提出しなかった場合には、前述の要件が満たされなかった場合に該当するところ、特許庁長官は、出願人に対してその旨を通知しなければならない旨を同条第3項に新たに規定し、当該通知を受けた者は、一定期間内に限りその翻訳文を提出できる旨を同条第4項に新たに規定することとした(当該期間については、同法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間」として定めるものである²⁾。

また、これに伴い、第5項において外国語書面出願に係る翻訳文が提出されなかった場合に特許出願が取り下げられたものとみなされる時期を明確化した。

2 PLT第6規則(1)では、救済に係る期間は官庁による通知の日から2か月以上である旨規定されている。

◆特許法第43条

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条 (略)

2～5 (略)

6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8・9 (略)

特許法第36条の2新設第3項及び第4項の規定と同趣旨により、パリ条約による優先権の主張をした者が同法第43条第2項に規定する期間内に同項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面を提出しなかった場合に、特許庁長官は、出願人に対してその旨通知しなければならない旨を同条第6項に新たに規定することとした。また、当該通知を受けた者は、一定期間内に限りこれら書類等を提出できる旨を同条第7項に新たに規定することとした(当該期間は、同法第5条第3項と同じ理由により、経済産業省令で定める期間として定めるものである³⁾。

実用新案法第11条第1項(特許法の準用)の規定により特許法第43条の規定が実用新案登録出願に準用されるため、実用新案登録出願に係るパリ条約による優先権主張の手続についても、これと同様に救済規定を整備した。

3 脚注2と同じ。

◆特許法第184条の11

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 (略)

2 (略)

3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

5～8 (略)

PLT第7条(5)では、特許出願に係る手続において、代理人の選任に係る要件が満たされていなかった場合に、官庁が出願の譲受人、出願人、権利者その他の関係する者に対しその旨通知し、その要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨を規定している。

この規定に倣い、国際特許出願の出願人が特許法第184条の11第2項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出を提出しなかった場合に、特許庁長官は、当該出願人に対してその旨通知しなければならない旨を同条第3項に新たに規定し、当該通知を受けた者は、一定期間内に限り特許管理人の選任の届出を提出できる旨を同条第4項に新たに規定することとした(当該期間は、同法第5条第3項と同じ理由により、経済産業省令で定める期間として定めるものである⁴⁾。

実用新案法第48条の15第2項(特許法の準用)の規定により特許法第184

4 PLT第7規則(5)では、救済に係る期間は、官庁による通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

条の11の規定が国際実用新案登録出願に準用されるため、国際実用新案登録出願についても、これと同様に救済規定を整備した。

(1-3) 手続補完制度の創設

◆特許法第38条の2(新設)

(特許出願の日の認定)

第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)

2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するとき
は、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完を
することができる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間
内に限り、その補完をすることができる。

4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところ
により、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提
出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について
補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しな

ければならない。

- 5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の第二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
- 6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
- 7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
- 8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
- 9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

① 特許出願の日の認定及び手続補完制度の創設(第1項から第3項まで)

PLT第5条(1)では、特許出願手続に際して、出願の根幹に関わる極めて重要な3つの要件(①出願を意図する旨の明示的又は默示的な表示がある、②出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示がある、及び③明細書であると外見上認められる部分がある)が満たされていない場合には、官庁が出願人に対して、その要件を満たすよう通知して要件を満たすための機会及び意見を述べるため

の機会を与える旨の規定が設けられている。

この規定に倣い、特許法新設第38条の2第1項において、特許出願手続が同項各号のいずれにも該当しない(前述の3つの要件を充足している)場合には、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定する旨規定することとした。そして、同項各号のいずれかに該当する(前述の3つの要件のいずれかを充足していない)場合には、特許庁長官が出願人に対して補完をすることができる旨を通知しなければならない旨を同条第2項に、及び当該通知を受けた者はその補完をすることができる旨を同条第3項にそれぞれ新たに規定することとした。

なお、補完することができる期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁵⁾)。(39頁参照)

② 補完手続の方法(第4項及び第5項)

特許法新設第38条の2第3項の規定により手続の補完をする場合には、補完事項を記載した手続補完書を提出しなければならない旨を同条第4項に規定するとともに、特に明細書を補完する場合においては、明細書を手続補完書と同時に提出しなければならない旨を同項ただし書において明確化することとした。

また、明細書の補完の実効性確保の観点から、明細書を補完する場合には手続補完書と同時に必要な図面も提出することができる旨を同法新設第38条の2第5項に規定することとした。

③ 補完の効果(第6項及び第7項)

PLT第5条(4)(a)では、出願当初に前述の3要件のいずれかが充足され

5 PLT第2規則(1)では、補完をすることができる期間は、官庁による通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

ていなかった場合には、後に全てが満たされた日を出願日とする旨が規定されているところ、この規定に倣い、特許法新設第38条の2第2項の規定による通知に対応して出願人が手続の補完をした場合の効果として、その特許出願は当該補完に係る手続補完書を提出した時にしたものとみなされる旨を同条第6項に規定するとともに、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定する旨明確化することとした。

また、同条第3項の規定により補完された明細書及び同条第5項の規定により提出された図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨同条第7項で明確化することとした。

④ 補完がされなかった場合の取扱い(第8項)

PLT第5条(4)(b)では、前述の3要件が所定の期間内に満たされなかった場合には、出願がされなかったものとみなすことができる旨規定されているところ、この規定に従い、出願人が特許法新設第38条の2第2項の規定による通知に対して所定の期間内にその補完をしなかった場合には、特許庁長官は、その特許出願を却下することができる旨規定することとした。

⑤ 自発的な補完手続(第9項)

PLT第5条(4)では、官庁による通知がなされていない場合における手続補完が想定されていることに倣い、出願人が、特許法新設第38条の2第2項の規定による通知がなされていない場合に自発的にする補完手続に係る規定を、同条第9項において規定することとした。

なお、自発的な補完手続をすることが認められない場合については、「経済産業省令で定める場合」として規定することとした(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁶⁾)。

6 PLT第2規則(2)では、官庁による通知が行われていない場合における補完ができ

【関連する改正事項】

◆特許法第18条の2

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

2 (略)

特許法第18条の2は、出願人等が行った不適法な手続であつてその補正をすることができないものを却下する旨規定するものである。

今般、特許法第38条の2の新設により手続補完制度を創設するところ、手続補完の対象となる特許出願手続については、同法第18条の2第1項の規定による却下処分の対象とはならない旨、新たに規定することとした。

(1-4) 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願に係る規定の整備

◆特許法第38条の3(新設)

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)

第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国

る期間は、官庁が出願の要素を最初に受理した日から2か月以上とする旨規定されている。

においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあっては外国語書面、外国においてしたものである場合にあってはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。

5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

① 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願の効果及び手続(第1項及び第2項)

PLT第5条(7)(a)では、特許出願をするにあたって、一定の条件の下で、前述の3要件のうちの一つである「明細書と外見上認められる部分」がない場合であっても、先の特許出願で代替することにより、特例的に出願日を認定する旨が規定されているところ、この規定の実施のために、特許出願をする場合に、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をすることができる旨を特許法第38条の3第1項に規定することとした⁷。この場合においては、願書に明細書が添付されていなくても、特許法新設第38条の2第1項第3号に該当しないものとして扱う旨を同号括弧書きとして規定することとした。

また、外国語書面出願については、本制度を認める意義が乏しいことも踏まえ当該規定の範囲外とし、特許法新設第38条の2第1項第1号又は第2号に該当するような特許出願についても、例えば特許出願人の氏名等の記載が明確でないような場合には、当該制度の実効性確保が困難となるおそれがあることから、当該規定の範囲外とした。

さらに、本方法により特許出願をする場合に必要の手続として、特許出願と同時に「先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項」を記載した書面を提出しなければならない旨を同法第38条の3第2項に規定することとした。

なお、当該書面に記載すべき事項については、「経済産業省令で定める事項」として規定するものである(当該事項を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による⁸)。

7 PLT第2規則(5)(c)に規定されるとおり、本方法により特許出願をすることができる者は、先の特許出願の出願人である者又はその者の前権利者若しくは承継人である。

8 PLT第2規則(5)(a)では、本方法により特許出願をする場合には、先の特許出

② 明細書及び必要な図面等の提出(第3項及び第5項)

先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をする場合には、願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面を一定期間内に追って提出しなければならない旨、特許法第38条の3第3項において規定することとした。

加えて、参照すべき旨を主張された先の特許出願が真正に存在しており主張が虚偽でないこと、及び先の特許出願に係る特許発明の技術的範囲を確認するために、明細書及び必要な図面と併せて先の特許出願に関する書類の提出を義務づけることとした。当該書類については、同法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める書類」として定めることとした⁹。また、これら書類の提出期間についても同様の理由により、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである¹⁰。

また、特許法新設第38条の2第7項と同趣旨により、同法新設第38条の3第3項の規定により提出された明細書及び図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨第5項で明確化することとした。

③ 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願の効果を 得られない場合(第4項)

PLT第5条(7)(a)の規定の実施に際して、本方法による特許出願について、願書への明細書及び必要な図面の添付なくして出願日を認定することとできるのは、参照すべき旨主張された先の特許出願中に、開示されるべき発

願の番号及びその出願がされた官庁を表示する旨、また、締約国が先にされた出願の出願日を表示するよう要求することができる旨規定されている。

9 PLT第2規則(5)(b)(ii)では、先の特許出願の際の書類の謄本であって当該出願をした国の認証のあるものを出願の受理の日から4か月以上の期間内に提出することを義務付けることができる旨規定されている。

10 前掲脚注(9)参照

明の内容が既に示されているからにほかならない。そこで、特許法新設第38条の3第3項の規定により提出される明細書及び図面に記載した事項が、参照すべき旨を主張された先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあっては外国語書面、外国においてした特許出願である場合にあってはその出願に際し提出した書類であって明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内には、同法新設第38条の2第1項の規定にかかわらず、同法新設第38条の3第3項の規定により明細書及び必要な図面を提出した時に特許出願をしたものとみなす旨、同条第4項において規定することとした。

④ 適用除外(第6項)

特許法第44条第1項の規定による分割出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による変更出願、又は同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、出願日の認定を目的としたPLT第5条の適用外であることを踏まえ、特許法新設第38条の3第6項において、これら出願については本方法による特許出願をすることができない旨明確化することとした。

【関連する改正事項】

◆特許法 別表

別表(第百九十五条関係)		
	納付しなければならない者	金 額
一・二 (略)		
三	第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者	一件につき一万六千円

四～十九 (略)

今般、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を許可する旨の規定を新たに設けたことに伴い、別表において、当該方法による特許出願をした者であって、特許法新設第38条の3第3項の規定により明細書等を提出する者が納付すべき手数料の上限額を新たに規定した。

(1-5)明細書等の欠落を補完する手続に係る規定の整備

◆特許法第38条の4(新設)

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)

第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。

3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。

4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にし

たものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。

5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。

8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。

9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。

10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

① 明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知(第1項から第3項まで)

PLT第5条(5)では、特許出願に際して、願書に添付した明細書又は図面(以下「明細書等」という。)の一部に欠落があることを官庁が発見した場合には、その旨速やかに出願人に通知すべき旨規定されているところ、この規定に倣い、特許出願の日の認定に際して、特許出願の願書に添付されている明細書等の記載について、例えば、明細書の一部の落丁や一部の図の欠落があることを特許庁長官が発見したときは、その旨を出願人に対して通知しなければならない旨、特許法新設第38条の4第1項において規定することとした。そして、当該通知を受けた者はその補完をすることができる旨を同条第2項に新たに規定することとし、当該補完をする場合には補完事項を記載した明細書等補完書を提出しなければならない旨、同条第3項に規定することとした。

なお、補完することができる期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹¹⁾)。

② 明細書等の記載が欠けていた場合の補完の効果(第4項から第6項まで)

PLT第5条(6)(a)では、明細書等の欠落が補完された場合にあっては、当該欠落を補完した日、又は出願の3つの要件(前述、特許法新設第38条の2第1項各号)に基づき認定された出願日のいずれか遅い方の日を特許出願の日とする旨規定されている。また、PLT第5条(6)(b)では、明細書等の欠落が補完された場合であっても、その特許出願が優先権主張を伴う出願である場合であってその他一定の要件を充足する場合に限り、出願人

11 PLT第2規則(3)(i)では、補完をすることができる期間は、官庁による通知が行われた場合には、その通知の日から2か月以上とする旨規定されている。

の請求により、当該欠落を補完した日ではなく、出願の3つの要件(前述、特許法新設第38条の2第1項各号)が満たされた出願日を特許出願の日とする旨規定されている。

そこで、これら規定に倣い、通知を受けた者が所定の期間内にその補完をしたときは、原則として、その特許出願は、明細書等補完書を提出した時にしたもののみならず旨、同法新設第38条の4第4項において新たに規定することとした。他方で、その補完が優先権の主張を伴う特許出願に係るものである場合であってその他の一定の要件を充足する場合には、その特許出願は、明細書等補完書を提出した時にしたものとはみなされない旨、同項ただし書において規定することとした。なお、充足すべき要件については、「明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるとき」として規定することとした(当該事項を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹²⁾。

また、PLT第5条(6)(a)及び(b)の規定の実施のために、明細書等補完書が提出された後に特許法新設第38条の2第3項の規定による補完手続が複合的になされた場合にあっては、その特許出願は、同法新設第38条の4第4項の規定にかかわらず、同法新設第38条の2第5項の規定により手続補完書を提出した時にしたもののみなされる旨の調整規定を同法第38条の4第5項として措置した。

さらに、同法新設第38条の4第2項の規定により補完された明細書及び図面の取扱いについて、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出したものとして取り扱う旨を同条第6項で明確化することとした。

③ 明細書等補完書の取下げ等(第7項及び第8項)

PLT第5条(6)(c)では、欠落していた明細書等が提出されたものの所定

12 PLT第2規則(4)(iv)では、欠落している明細書等が、優先権主張の基礎とされた先の出願に完全に記載されていることを締約国は要件として要求できること等が規定されている。

の期間内に引き下げられた場合の取扱いについて規定されているところ、この規定に倣い、願書に添付した明細書等の欠落を補完した場合、一定期間内に限り、その補完について提出した明細書等補完書を取り下げることができる旨を第7項に新たに規定することとし、当該取下げの効果として、その補完はされなかったものとみなす旨を第8項に規定することとした。

④ 自発的な補完手続(第9項)

特許法新設第38条の2第9項の規定と同趣旨により、同項を準用することで自発的な補完手続について措置するものである。

⑤ 適用除外(第10項)

特許法新設第38条の3第6項の規定と同趣旨により、明細書等の欠落の補完に係る適用除外について明確化することとした。

(1-6)在外者の特許管理人の選任の届出提出期間を徒過した場合の救済規定の整備

◆特許法第184条の11

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 (略)

2～5 (略)

6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期

間が満了する時にされた届出とみなす。

- 8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

平成23年の特許法改正及び平成26年の特許法改正において、PLT第12条の規定に倣って、手続期間の徒過について救済規定を整備したところ、それと同様に、特許法第184条の11に第6項から第8項までの規定を新設し、国際特許出願人は、所定の期間内に在外者の特許管理人の選任の届出がなかったことによりその国際特許出願を取り下げたものとみなされた場合において、当該期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときは、一定期間内に限り、特許管理人の選任の届出を提出することができる旨を規定した。なお、当該期間については、「経済産業省令で定める期間内」として規定するものである(当該期間を経済産業省令で定めることとしたのは、同法第5条第3項と同じ理由による¹³⁾。

(1-7)その他

① 外国語書面出願に係る翻訳文提出期間の改正について

◆特許法第36条の2

(同前)

第三十六条の二 (略)

- 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特

13 PLT第13規則(2)においては、救済に係る期間は、期間を遵守しなかった理由がなくなった日から2か月以上の期間、及び当該行為のための期間の満了の日から12か月以上の期間のいずれか早く満了する方とする旨規定されている。

特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3～8 (略)

特許法第36条の2第2項は、外国語書面出願の出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出すべき期間を定めたものである。

同法第17条の4の規定により、所定の期間内(特許法施行規則第11条の2の3において優先日から1年4月又は出願日から4月のいずれか遅い日まで等と規定)に限り、優先権の主張の補正ができるところ、外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間の起算日たる優先日は、同日から1年4月を経過するまでは確定しないことも想定される。また、特許法第64条第1項の規定に基づき、特許出願の日(優先日)から1年6月を経過した時に出願公開が行われる必要があるが、出願公開の準備期間を考慮すると、出願公開の対象となる外国語書面出願に係る日本語による翻訳文は遅くとも優先日から1年4月を経過するまでに特許庁長官に提出されている必要がある。

これら諸般の事情に鑑み、同法第36条の2第2項に規定する外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間を優先日から1年4月に改めることとした。

② 救済に係る期間の省令への委任について

◆特許法第36条の2

(同前)

第三十六条の二 (略)

2～5 (略)

6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができるが、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

7～8 (略)

特許法第36条の2改正後第6項は、外国語書面出願に係る日本語による翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったことについて正当な理由がある場合の救済措置をPLT第12条(1)の規定に倣って規定するものであるところ、当該救済に係る手続期間について、特許法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間内」として規定することとした¹⁴。

◆特許法第48条の3

(出願審査の請求)

第四十八条の三 (略)

2～4 (略)

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

6～8 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第112条の2

(特許料の追納による特許権の回復)

第一百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したも

14 PLT第13規則(2)においては、救済に係る期間は、期間を遵守しなかった理由がなくなった日から2か月以上の期間、及び当該行為のための期間の満了の日から12か月以上の期間のいずれか早く満了する方とする旨規定されている。

のとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第184条の4

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 (略)

2・3 (略)

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5～7 (略)

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

◆特許法第43条

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四十三条（略）

2～7（略）

8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法第36条の2改正後第6項と同趣旨の改正である。

ただし、特許法第43条第8項は、パリ条約による優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続に係る救済措置（手続をする者の責めに帰すべきでない事由がある場合の救済措置）を規定するものであるところ、今般、当該書類を発行すべき他官庁の事情に起因してこれを提出することができなかった場合の救済措置を規定するPLT第13条(3)に倣い、措置するものである¹⁵。

③ 特許料の納付主体の拡充について

◆特許法第110条

（特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付）

第一百条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

15 PLT第14規則(6)(b)(ii)では、締約国は、先の出願の写しを先の出願がされた官庁により提供された日から1か月以上の期間内に官庁に対して提出することを要求できる旨規定されている。

PLT第7条(2)(b)では、いかなる者であっても特許の存続のための料金を支払うことができる旨規定されているところ、この規定に倣い、「利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者」が特許料を納付することができる旨、特許法第110条第1項に規定することとした。なお、特許料を納付すべき者自身については、同法第107条第1項の規定により納付するものである。

STLTの規定の実施のために、商標法において下記の規定の整備を行った。

(2-1)官庁に対する手続のための期間の経過後の救済規定の整備

◆商標法第9条

(出願時の特例)

第九条 (略)

- 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
- 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明

書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

STLT 第14条(2)(ii)では、官庁に対して手続をすべき期間内にその手続をすることができなかった場合に、当該期間の経過後であってもSTLTに基づく規則に規定する期間内に限り、その手続をすることを認める旨を規定しなければならないと規定している。

この規定に倣い、商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出手続について、同項に規定する期間(商標登録出願の日から30日以内)の経過後であっても、一定期間内に限りその提出をすることができる旨、同条第3項の新設により、救済措置を新たに規定することとした。

なお、手続期間の経過後にその手続をすることが認められる期間及び手続手段の詳細については、STLTに基づく規則に規定されているところ、当該手続については、特許法第5条第3項と同じ理由により、「経済産業省令で定める期間」及び「経済産業省令で定めるところにより」と規定することとした¹⁶。

◆商標法第13条

(特許法の準用)

第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第

16 STLT 第9規則(2)(i)では、当該手続に際して、関係する出願番号や関係する期間を特定することを要求できる旨規定されている。また、同規則(2)(ii)では、救済に係る期間は、関係する期間の満了日から2か月以上とする旨規定されている。

九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

2 (略)

商標法第13条第1項は、優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続に関する特許法の規定の準用について規定してい

るところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、特許法第43条新設第7項の規定を新たに読み替えて準用することとし、優先権を証明する書類の提出手続について救済措置を新たに規定することとした。

◆商標法第41条

(登録料の納付期限)

第四十一条 (略)

2 (略)

3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5 (略)

商標法第41条第1項は、商標権の設定登録のための登録料の納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第41条第3項を新設し、同条第1項の規定による商標権の設定登録のための登録料の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

◆商標法第41条の2

(登録料の分割納付)

第四十一条の二 (略)

- 2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
- 3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
- 4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
- 6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消

減したものとみなす。

7 (略)

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。
この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。

(削る)

商標法第41条の2第1項は、商標権の設定登録のための登録料の分割納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第41条の2第3項を新設し、同条第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料(前期分割登録料)の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

なお、商標法第41条の2新設第2項は、改正前の同法第41条の2第6項において準用する同法第41条第2項に規定されていた商標権の設定登録のための前期分割登録料の納付期間の延長について明確化したものであり、その規定する内容に変更はない。商標法第41条の2新設第4項から第6項まで及び第8項についても同様に、規定内容に変更はない。

◆商標法第65条の8

(登録料の納付期限)

第六十五条の八 (略)

2・3 (略)

4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後で

あつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

- 5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

商標法第65条の8第1項は、防護標章登録に基づく権利の設定のための登録料の納付手続について、同条第2項は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に係る登録料の納付手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、同法第65条の8第4項を新設し、同条第1項の規定による防護標章登録に基づく権利の設定登録のための登録料の納付手続及び同条第2項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に係る登録料の納付手続について救済措置を新たに規定することとした。

【関連する改正事項】

◆商標法 別表

別表(第七十六条関係)

	納付しなければならない者	金 額
一・二	(略)	

三	<u>第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者</u>	一件につき四千二百円
四～九 （略）		

今般、官庁に対する手続のための期間経過後の救済措置を新たに規定したことに伴い、別表において、期間経過後に手続を行う場合の手数料の上限額を新たに規定した。

（２－２）後期分割登録料等の追納期間を徒過した場合の救済規定の整備

◆商標法第41条の3

（後期分割登録料等の追納による商標権の回復）

第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録

料を追納する場合に準用する。

商標法第41条の2新設第5項は、同条第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(後期分割登録料)の追納手続について規定したものであるところ、今般、商標法第9条新設第3項の規定と同趣旨により、STLT第14条(2)の規定を実施するために、同法第41条の2第5項の規定による後期分割登録料の追納手続について救済措置を新たに規定することとした。

後期分割登録料の追納手続に類似する特許法第112条第1項に基づく特許料の追納手続については、PLT第12条(1)の救済規定に倣い、平成23年の特許法改正により「正当な理由」がある場合の救済措置の整備を行ったところ(特許法第112条の2)、今般、後期分割登録料の追納手続について救済措置を規定するにあたっては、当該規定に倣って商標法第41条の3第1項及び第2項を新設することにより、救済措置を規定することとした。この点、STLT第14条(2)(iii)に規定する救済措置¹⁷は、PLT第12条(1)に規定する救済措置と同様のものであるため、今般、期間を徒過したことについて「正当な理由」がある場合の救済措置として商標法第41条の3を新設することにより、STLT第14条(2)の規定を実施できるものである。

また、商標法第41条の3第3項において同条第1項及び第2項の規定を準用することにより、商標権の存続期間の更新について存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料の追納手続(改正後の同法第41条の2第7項)についても同様の救済措置を講じることとした。

17 STLT第14条(2)(iii)では、相当の注意を払ったにもかかわらず関係する期間が遵守されなかったと自国の官庁が認める場合には、当該出願又は登録に関する出願人等の権利を回復する旨規定されている。

【関連する改正事項】

◆商標法第41条の4

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、
第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納すること
ができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続してい
たものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為に
は、及ばない。

一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 第三十七条各号に掲げる行為

2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定に
より回復した商標権の効力について準用する。

今般、商標法第41条の3を新設することにより、後期分割登録料等の追納手続について救済措置を設けたところ、回復した商標権と登録料の不納付により商標権が消滅したことを信頼した第三者による当該登録商標の使用等との関係を衡平性の見地から調整する必要があるため、同法第22条や特許法第112条の3といった規定に倣い、追納期間が経過してから商標権が回復した旨の登録がされるまでの期間における当該登録商標の使用行為については、当該商標権の効力が及ばない旨、同法第41条の4の新設により、新たに規定することとした。

◆商標法第66条

(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第六十六条 (略)

2～4 (略)

- 5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
- 6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

商標法新設第41条の4と同趣旨により、回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利についても効力を制限する旨を規定するものである。

4. 他法の関連改正

◆意匠法第15条

(特許法の準用)

第十五条 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時に」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と、同

法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。

2・3 （略）

意匠法第15条第1項は、優先権の主張をした者が行うべき当該優先権を証明する書類の提出手続等に関する特許法の規定の準用について規定するものである。今般、特許法第43条第6項及び第7項を新設して注意喚起のための通知に係る規定を整備したが、意匠登録出願についての優先権を証明する書類の提出手続については従前のとおりとするため、必要な読み替えを新たに規定したものである。

◆意匠法第43条の2

（利害関係人による登録料の納付）

第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

意匠法第15条第1項と同趣旨により、意匠権に係る登録料については、従前のとおり利害関係人に限りその納付を許容することとするため、改正前の意匠法第45条（特許法の準用）から切り離して新たに規定したものである。

◆意匠法第60条の10

（パリ条約等による優先権主張の手続の特例）

第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項（第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

- 2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

意匠法第15条第1項と同趣旨の改正である。

◆意匠法第68条

（特許法の準用）

第六十八条 特許法第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項（期間及び期日）の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第二百一十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2～7 （略）

意匠法第15条第1項と同趣旨により、意匠登録出願に係る指定期間の延

長等については従前のおりとするため、所要の規定を整備したものである。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1条)。

(2) 特許法の一部改正に伴う経過措置

◆附則第2条第1項～第6項、第8項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

2 新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。

3 新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。

4 新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、

施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。

5 新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。

6 新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。

7 (略)

8 新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。

① 手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について(附則第2条第1項、第3項から第6項まで及び第8項)

手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について、改正法の施行前後におけるこれら規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用せず、現行制度が適用されることとした。

② 外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間の見直しについて(附則第2条第2項)

外国語書面出願に係る日本語による翻訳文の提出期間の見直しについ

て、改正法の施行前後における規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に外国語書面出願に係る翻訳文を提出する場合については、改正法の規定を適用しないこととした(外国語書面出願に係る翻訳文の提出期間は、特許出願の日から1年2月)。なお、改正法の施行前に外国語書面出願の翻訳文の提出期間が徒過した場合には、改正前の特許法第36条第2第3項の規定により当該外国語書面出願は、取り下げられたものとみなされることに注意が必要である。

(3) 商標法の一部改正に伴う経過措置

◆附則第3条第1項～第4項、第6項～第10項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第四条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

2 新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

3 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

4 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項に

において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

5 (略)

6 新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

7 新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

8 新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

9 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。

10 新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四

項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

手続をすべき期間を徒過した場合における救済規定について、改正前後におけるこれら規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用しないこととした(第1項、第3項、第6項、第8項及び第9項)。また、改正される既存の救済規定についても、同様に、改正法の施行前に手続をすべき期間が経過した場合については、改正法の規定を適用せず、なお従前の例による(現行制度が適用される)こととした(第2項、第4項、第7項及び第10項)。

特許法第三十五条第六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（案）¹

第一 本指針策定の目的

- 一 本指針は、特許法（以下「法」という。）第三十五条第五項の規定により不合理であると認められるか否かの判断（以下「不合理性の判断」という。）においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等（同条第一項に規定する使用者等をいう。以下同じ。）と従業者等（同項に規定する従業者等をいう。以下同じ。）があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重されるという原則に鑑み、適正な手続の具体的内容を明らかにすることにより、使用者等及び従業者等が行うべき手続の種類と程度を明確にし、不合理性の判断に係る法的予見可能性を高め、もって発明を奨励することを目的とする。
- 二 本指針は、幅広く有識者の意見を聴いて専門的な知見を踏まえた内容とすることで、不合理性の判断に係る法的予見可能性を高めるとともに、研究活動に対するインセンティブについて創意工夫が発揮されるよう当事者の自主性を尊重する観点から、産業構造審議会の意見を聴いて定められたものである。本指針の内容が使用者等及び従業者等をはじめとする関係者間において最大限尊重されることが望まれるとともに、これにより発明が奨励され、我が国のイノベーションが促進されることが期待される。

第二 適正な手続

一 総論

- 1 法第三十五条第五項から第七項までの具体的な意味

1 平成28年1月に特許庁ホームページで公表されたもの

- (一) 法第三十五条第五項は、同条第四項に規定する相当の金銭その他の経済上の利益（以下「相当の利益」という。）を契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができること及びその要件について明らかにしたものであって、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならないとしている。一方、同条第七項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明（同条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。）に係る相当の利益について定めていない場合、又は定めているがその定めたところにより相当の利益を与えることが同条第五項の規定により不合理であると認められる場合に適用される。

したがって、同条第五項に規定する要件を満たす場合には、同条第七項は適用されない。また、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る相当の利益について定めていない場合、又は同条第五項に基づき、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる場合には、同条第七項の規定により定められる内容が相当の利益となる。

- (二) 法第三十五条第五項にいう「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより与えられる利益の内容が、職務発明に係る経済上の利益として決定され、与えられるまでの全過程を意味する。例えば、相当の利益の内容を決定するための基準（以下「基準」という。）を策定し、それに基づいて決定された相当の利益を与える場合には、当該基準の策定手続からその基準を適用して相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程（相当の利益の付与後に「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」を行う場合には、これを含む。以下同じ。）を意味する。また、個々

の職務発明ごとに契約を締結し、それに基づいて相当の利益が与えられる場合には、その契約の締結手続から相当の利益が与えられるまでの全過程を意味する。

したがって、不合理性の判断では、「その定めたところにより相当の利益を与えること」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断されることとなる。全過程における諸事情や諸要素は、全て考慮の対象となるが、その中でも特に同項に例示される手続の状況が適正か否かがまず検討されることが原則である。なお、その定めたところにより相当の利益を与えることについての不合理性の判断は、個々の職務発明ごとに行われる。

(三) 法第三十五条第五項の「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協議の状況」の「協議」(以下「協議」という。)とは、基準を策定する場合において、その策定に関して、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合い(書面や電子メール等によるものを含む。以下同じ。)全般を意味する。

(四) 法第三十五条第五項の「策定された当該基準の開示の状況」の「開示」(以下「開示」という。)とは、策定された基準を当該基準が適用される従業者等に対して提示すること、すなわち、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味する。

(五) 法第三十五条第五項の「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の状況」の「意見の聴取」(以下「意見の聴取」という。)とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定

の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見（質問や不服等を含む。以下同じ。）を聴くことを意味する。

- (六) 三十五条第五項の協議、開示及び意見の聴取の「状況」とは、これらの手続の有無、すなわちこれらの手続がなされたか否かという二者択一的な判断のみではなく、これらの手続が行われた場合におけるその手続の状況全般が考慮要素となることを意味する。

2 基準の策定並びに形式及び内容

- (一) 基準は必ず策定しなければならないわけではない。例えば、職務発明がされる頻度が少ない等の理由により、相当の利益の内容を決定するための基準をあらかじめ定めることなく、個々の職務発明ごとに、相当の利益の内容を使用者等と発明者である従業者等との間の契約で取り決めることもできる。
- (二) 基準は一つである必要はなく、同一の利用者等が複数の基準を策定することもできる。例えば、管理職と非管理職、研究職と非研究職、研究分野が相違する者、事業所が相違する者等のように性質の異なる従業者等の区分が存在する場合、それぞれの区分に応じて、異なる基準を策定することもできる。また、同一の従業者等がした異なる職務発明について、発明の内容等に応じて、異なる基準を策定して適用することもできる。
- (三) 基準は、それがどのような形式で策定されているのかについて特に制約があるわけではなく、また、必ずしも職務発明に係る権利を利用者等が取得する旨についての定めと同一の契約、勤務規則その他の定めの中で定めなければならないわけではない。例えば、職務発明に係る権利を利用者等が取得する旨についてのみ勤務規則で定め、基準については別途契約で定めることもできる。また、基準の一部を別の契約、勤務規則その他の定めで定めるこ

ともできる。

- (四) 法第三十五条第五項に規定されている契約、勤務規則その他の定めの中には、労働協約や就業規則も含まれるため、基準を労働協約や就業規則で定めることもできる。この場合、労働協約や就業規則が有効に成立していれば、これらの基準に定められた内容について労働法上の効力が発生するが、そのことをもって不合理性の判断においても直ちに不合理性が否定されるわけではない。不合理性の判断は、基準の労働法上の有効性とは別に、同項に基づいて判断される。

例えば、労働協約において基準を定め、その基準により決定された内容の相当の利益を与える場合、不合理性の判断は、協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況等を考慮して行われる。したがって、基準を含む労働協約が、労働組合法（昭和二十四年法律第七十四号）第十四条に規定する労働協約の効力発生要件（書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること）を満たしていることをもって、直ちに不合理性が否定されるものではない。もっとも、労働協約は、労使により対等な立場で締結されることを前提としていることから、労働協約の締結に至るまでの過程においては、使用者等と従業者等との立場の相違に起因する格差が相当程度是正された状況において、使用者等と労働組合の代表者との間で話し合いが行われることが多いと考えられる。このような場合には、労働組合の代表者に話し合いをすることを委ねている従業者等と使用者等との関係においては、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働く。

また、例えば、就業規則において基準を定め、その基準により決定された内容の相当の利益を与える場合においても、不合理性の判断は、協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況等を考慮して行われる。したがって、基準を含む就業規則が、労働基準法

(昭和二十二年法律第四十九号)第九十条第一項の規定(使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。)により作成されていることをもって、直ちに不合理性が否定されるものではない。

3 相当の利益の内容の決定方法

- (一) 基準には、ある特定の具体的内容が定められている必要があるわけではない。基準の内容は、使用者等の利益に対する発明の貢献度や発明による利益に対する発明者である従業者等の貢献度を考慮して相当の利益の内容を決定するというものにも、これらを考慮することなく相当の利益の内容を決定するというものにもでき、また、職務発明に係る相当の対価の内容をめぐる訴訟の裁判例を参考にして定めることも、これを参考にすることなく定めることもできる。
- (二) 相当の利益の内容が売上高等の実績に応じた方式で決定されなければ、不合理性の判断において不合理と認められるというわけではない。例えば、特許出願時や特許登録時に発明を実施することによる期待利益を評価し、その評価に応じた相当の利益を与えるという方式であっても、直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない。

この場合、当該期待利益と実際に使用者等が得た利益が結果的に乖離したとしても、そのことのみをもって、不合理性の判断において、直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない。

- (三) 基準に上限額が定められていることのみをもって、不合理性の判断において、直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない。
- (四) 使用者等と従業者等との間で個別の合意をし、かつ、その合意

が民法（明治二十九年法律第八十九号）その他の法令の規定により無効とされない限り、基準と異なる方法で相当の利益の内容を使用者等と当該従業者等との間で個別に決定することもできる。この場合においても、不合理性の判断は、あくまで協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況等を考慮して行われる。

二 協議について

1 協議の対象者

- (一) 協議の対象となる従業者等とは、基準が適用される従業者等である。
- (二) 基準は、それが適用される職務発明の完成前に策定されることが一般的であり、使用者等は、基準を策定する段階で、当該基準の適用を想定している従業者等と協議を行う必要がある。なお、実際の事案における協議の状況の適正性については、使用者等と職務発明をした従業者等との間の具体的な協議の状況に基づいて個別に判断される。

2 協議の方法

- (一) 協議の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- (二) 協議は、必ずしも従業者等一人一人と個別に行う必要はない。例えば、使用者等が、一堂に会した従業者等と話し合いを行ったり、社内イントラネットの掲示板や電子会議等を通じて集団的に話し合いを行ったりすることも、協議に該当する。ただし、集団的な話し合いに参加した従業者等について、当該従業者等が発言しようとしても、実質的に発言の機会が全く与えられていなかった等の特段の事情がある場合には、不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。
- (三) 協議は、研究職の従業者等とそれ以外の従業者等とで分けて行

う必要はない。したがって、不合理性の判断において、研究職の従業者等がそれ以外の従業者等と一緒に使用者等との協議を行った事実をもって、直ちに不合理性を肯定する方向に働くわけではない。ただし、研究職の従業者等がそれ以外の従業者等と一緒に使用者等と話し合いを行ったことにより、結果としてある研究職の従業者等が発言しようとしても、実質的に発言の機会が全く与えられなかった等の特段の事情がある場合には、当該研究職の従業者等に係る不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。

- (四) 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも、使用者等が代理人を通じて話し合いを行うことも、協議と評価できる。例えば、基準の策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて、労働組合の代表者が当該労働組合に加入している従業者等を正当に代表している場合には、その代表者と使用者等との話し合いは、当該労働組合に加入している従業者等と使用者等との間の協議と評価される。代表者がある従業者等を正当に代表していない場合には、その話し合いは、当該従業者等と使用者等との間の協議とは評価されない。この場合、協議があったものと評価されるためには、通常は、代表者によって代表されていない当該従業者等の求めに応じて個別に話し合いが行われることが必要と考えられる。

- (五) 従業者等が代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者がある従業者等を正当に代表しているとは、当該従業者等が、当該代表者に対して使用者等との協議について委任していることをいう。これは、明示的な委任のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられる。例えば、ある代表者が特定の従業者等を代表して使用者等と協議を行うことについて、当該従業者等が事前に通知を受けていながら異論を唱えなかった場合には、当該従業者等が協議する権限を黙示的に委任していると評価できる場合もある

ものと考えられる。

(六) 代表者を選任することに反対した従業者等は、当該代表者に対して協議を行うことを委任していないと考えられるので、原則として、当該従業者等との関係において協議は行われていないこととなる。ただし、多数決等の方法により選任された代表者に協議に係る権限を委任することを各従業者等が了承した上で、多数決等の方法により代表者を選出した場合には、当該代表者の選出に賛成しなかった従業者等との関係においても、当該代表者は正当な代表者であると評価できるため、当該代表者と使用者等との話し合いは、各従業者等と使用者等との間の協議と評価されるものと考えられる。

(七) 使用者等と従業者等との間の協議は、使用者等又はその代理人と、従業者等又は従業者等から委任を受けた代表者との間で行われることが原則であるが、従業者等から委任を受けた代表者との協議について、仮に一部の従業者等の個別の委任がなかった場合であっても、使用者等と当該代表者との間で十分な利益調整がなされ、当事者間の交渉格差が払拭されたときは、当該一部の従業者等に係る不合理性の判断における協議の状況について、不合理性が肯定される方向に働くものとは必ずしも言えないと考えられる。例えば、使用者等において多数の従業者等が加入する労働組合が存在し、当該労働組合が従業者等の利益を代表して誠実かつ公正な交渉を行ったような場合には、非組合員である従業者等との協議の状況について不合理性が否定される方向に働くことがあり得る。

3 協議の程度

(一) 協議は、使用者等と基準が適用される従業者等又は従業者等の代表者との間で行われる話し合いを意味するが、その話し合いの結果、使用者等と従業者等又は従業者等の代表者との間で、策定される

基準について合意をすることまで含んでいるものではない。したがって、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断における協議の状況について不合理性を肯定する方向に働くことはない。このような場合でも、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できるときには、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。

(二) 協議の結果として、使用者等と従業者等又は従業者等の代表者との間で合意に至っている場合には、その事実自体は、不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性をより強く否定する方向に働く。

(三) 使用者等が予め設定した時間の経過により協議を打ち切った場合であっても、設定された時間内に、使用者等と従業者等との間で実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、その協議の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。また、設定された時間内に十分に話し合うことができなかった場合であっても、その後に書面や電子メール等で従業者等が意見を述べることができ、使用者等がこれに回答するという仕組みが設けられている場合は、協議が尽くされたと評価できる場合もあると考えられる。

(四) 協議において、使用者等が自らの主張を繰り返すだけで、その主張の根拠（資料又は情報）を示さない等、十分な話し合いを行わずに協議を打ち切った場合には、不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。

同様に、協議において、従業者等から意見が提出されたにもかかわらず、使用者等が回答を全く行わず、真摯に対応しなかった場合には、不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。

(五) 使用者等と従業者等との間で、実質的な話し合いが十分に尽くされたにもかかわらず、意見の相違が解消されず、それぞれの主張が対立したまま協議が行き詰まっているような場合には、使用者等からその時点で協議を打ち切ったとしても、不合理性の判断における協議の状況としては、必ずしも不合理性を肯定する方向に働くことはない。

(六) 使用者等が従業者等に話し合いを求め意見を述べる機会を与えているにもかかわらず、当該従業者等が話し合いに応じなかった場合には、不合理性の判断における協議の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと評価できる。

(七) その他、集団的話し合いによる適正な協議としては、例えば、次に掲げる方法が考えられる。

イ 使用者等から協議への参加の案内が対象者全員になされ、参加した当該対象者に対して基準案の内容が説明され、協議の場において又はその後に、当該基準案に対して当該対象者から意見が提出され（協議の場における欠席者については、別途、当該基準案に対して意見を提出する機会を確保）、これについて使用者等が当該意見に対する回答を必要に応じてまとめて当該対象者に提示して説明し、必要に応じて当該対象者からの再意見に対しても同様の対応を行う方法

ロ 使用者等が各発明部門にある委員会等に当該基準案を提示して説明した後、当該委員会等の委員が当該発明部門の従業者等に対して当該基準案を説明し、当該従業者等から当該基準案に対する意見が当該委員を通じて使用者等に提出された場合には、当該意見に対する回答を使用者等が当該委員に提示して説明した後、当該委員が当該従業者等に対して当該回答を提示して説明し、必要に応じて当該従業者等からの再意見に対しても同様の対応を行う方法

(八) 使用者等が従業者等と協議をする際、提示する資料及び情報としては、例えば、次に掲げるものが考えられる。

- イ 使用者等の作成した基準案の内容
- ロ 研究開発に関連して行われる従業者等の処遇
- ハ 研究開発に関連して使用者等が受けている利益の状況
- ニ 研究開発に関する使用者等の費用負担やリスクの状況
- ホ 研究開発の内容・環境の充実度や自由度
- ヘ 公開されている同業他社の基準

なお、使用者等その他関係者の営業秘密等の情報を従業者等に対して提示することが問題と判断される場合、その情報を提示する必要はないと考えられる。

三 開示について

1 開示の対象者

- (一) 開示を受ける対象者は、基準が適用される従業者等である。
- (二) 開示は、基準を外部へ公表しなければならないわけではない。もっとも、基準を外部へ公表することは、潜在的な従業者等（例えば、採用内定者。）に対する開示になり得る。

2 開示の方法

- (一) 開示の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。
- (二) 従業者等が基準を見ようと思えば見られるような措置がとられていれば、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。
- (三) 職務発明に係る権利が使用者等に帰属する時までに開示されていれば、そのことは不合理性をより強く否定する方向に働くものと考えられる。
- (四) イン트라ネットで開示する場合、個人用の電子機器を与えられ

ていない従業者等であっても、共用の電子機器を使用して容易に当該イントラネットを閲覧することができる環境にある等、当該従業者等が基準を見ようと思えば見られるような状況にあると認められる場合には、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。

(五) 従業者等に行う適正な開示としては、例えば、次に掲げる方法が考えられる。

イ 従業者等の見やすい場所に掲示する方法

ロ 基準を記載した書面を従業者等に交付する方法（電子メールや社内報等による配信を含む。）

ハ 従業者等が常時閲覧可能なイントラネットにおいて公開する方法

ニ インターネット上のウェブサイトにおいて公開する方法

ホ 基準を記載した書面を、社内の特定期限に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

3 開示の程度

基準が開示されていると言えるためには、相当の利益の内容、付与条件その他相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要がある。

四 意見の聴取について

1 意見の聴取の対象者

意見の聴取の対象である従業者等とは、基準が適用される従業者等である。

2 意見の聴取の方法

(一) 意見の聴取の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。

(二) 意見の聴取に際して、従業者等が必ずしも意見を持っていない

こともあるため、相当の利益の内容の決定について、発明者である従業者等から意見が表明されなかったとしても、使用者等から当該従業者等に対して意見を求めたと評価できるような事実があれば、意見の聴取がなされたと評価される。

(三) 意見の聴取の時機については、あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定するという場合であっても、使用者等において一旦基準に基づき決定した相当の利益を従業者等に与えた後に、当該従業者等に相当の利益の内容の決定について意見を求め、又は意見表明の方法を伝えて、意見が表明されればそれを聴取するという場合であっても、意見の聴取がなされたと評価される。

(四) 相当の利益の内容の決定について、使用者等から従業者等に対して積極的に意見を求めることをしなくても、基準等により決定された相当の利益の内容について一定期間意見を受け付ける制度が用意され、使用者等から従業者等に対して実質的に意見を求めたと評価できるようであれば、意見の聴取がなされたと評価される。ただし、その場合には、当該制度が従業者等に周知されていることが前提となる。

(五) 同一の使用者等に係る複数の従業者等が共同発明をした場合における意見の聴取の状況は、当該共同発明をした従業者等（以下この（五）及び次の（六）において「共同発明者」という。）ごとに不合理性の判断がなされる。意見の聴取の方法としては、共同発明者にそれぞれ意見を聴取する方法のみならず、共同発明者からまとめて意見を聴取する方法や、共同発明者の代表者を通じて意見を聴取する方法も含まれる。ただし、各共同発明者から意見を聴取することなく、代表者を通じて意見を聴取する場合には、代表者が各共同発明者を正当に代表しているとき又は各共同発明者に代表者を通じないで意見を表明する機会が担保されていると

きは、意見の聴取がなされたと評価される。

- (六) 共同発明者間で意見が食い違うような場合において、共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り正式な意見として聴取することはしないとされているときは、共同発明者はそれぞれの意見を自由に表明することが拒絶されているに等しい状況又は実質的に困難な状況に置かれていると認められる。このようなときは、当該共同発明者からの意見の聴取はなされていない、又は形式的に行われたに過ぎないと評価され、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。

3 意見の聴取の程度

- (一) 意見の聴取については、従業者等からの意見に対して使用者等は真摯に対応する必要がある。例えば、従業者等から使用者等に対して提出された意見に対して使用者等が回答を全く行っていない場合には、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。
- (二) 意見の聴取は、その結果として相当の利益の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではない。このため、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断に係る意見の聴取の状況について不合理性を肯定する方向に働くことはない。例えば、従業者等からの意見に対して使用者等が真摯に対応している場合には、意見の聴取の結果として合意に至っていても、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。
- (三) 意見の聴取の結果として、使用者等と従業者等との間で合意に至っている場合には、その事実自体は、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性をより強く否定する方向に働

くものと考えられる。

(四) 従業者等からの内容が類似する複数の意見に対して、使用者等の考えをまとめて提示した場合であっても、各従業者等に対して実質的に回答したものと評価できる場合があり得る。その場合は、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。

(五) 従業者等から聴取した意見については、使用者等において真摯に検討し、必要に応じて再度相当の利益の内容を決定し直すことが望ましい。また、意見の聴取の方法の一つとして、使用者等と従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合に備えて、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備することが考えられる。なお、相当の利益の付与に関する通知を従業者等に送付する際に異議申立窓口の連絡先も併せて通知する等、従業者等に周知徹底することは、社内の異議申立制度が有効に機能することを担保することとなり、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性をより強く否定する方向に働くものと考えられる。

(六) 意見の聴取に当たって使用者等が従業者等に提示して説明する資料及び情報としては、職務発明に係る相当の利益の内容の決定の際に用いられる資料及び情報が考えられる。この資料及び情報としては、例えば、次に掲げるものが考えられる。

例 1 相当の利益の内容を決定するための基準として、期待利益を採用する場合

- イ 当該職務発明に係る製品の市場規模予測
- ロ 当該職務発明に係る製品の利益率予測
- ハ 利益に対する当該職務発明に係る特許権の寄与度予測

例 2 相当の利益の内容を決定するための基準として、売上高等の実績に応じた方式を採用する場合

- イ 当該職務発明に係る売上高に関する資料
- ロ 当該職務発明に係るライセンス契約の概要と使用者等が受けた実施料その他の利益の内容
- ハ 利益に対する当該職務発明に係る特許権の寄与度及び寄与度の根拠

なお、こうした資料及び情報の中においては、従業者等が受けた経済上の利益に対して課せられる所得税の取扱いについても明確にすることが望ましい。

ただし、使用者等その他関係者の営業秘密等の情報を従業者等に対して提示することが問題と判断される場合、その情報を提示する必要はないと考える。

五 基礎資料について

法第三十五条第五項に基づいて契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるか否かによって、従業者等に与えられるべき相当の利益の内容が異なり得ると考えられる。したがって、使用者等は、この不合理性の判断の基礎となる資料を可能な限り管理し、保管しておくことが望ましいと考えられる。この基礎資料については、例えば、次に掲げるものが考えられる。

例 1 基準の策定に係る基礎資料

- イ 基準の策定に至る経緯を示す資料
- ロ 使用者等と従業者等との間で、基準の策定について協議が行われた場合には、その議事録、協議に用いた資料、協議への参加者名簿等
- ハ 基準の策定に際し、又は基準の策定後に、従業者等に対する説明会を開催した場合には、その議事録、説明に用いた資料、説明会への参加者名簿等

ニ 基準について、使用者等と従業者等との間で合意に至った場合には、その合意の内容を示す資料

ホ 基準の開示が行われている場合には、その日時、開示の方法、開示の状況を示す資料

例2 相当の利益の内容に係る基礎資料

イ 相当の利益の内容を決定する際に用いた資料

ロ 相当の利益の内容の決定について、各従業者等へ何らかの説明を行った場合には、それに関する通知書、説明資料その他の資料

ハ 相当の利益の内容について、使用者等と各従業者等との間で合意に至った場合には、その合意の内容を示す資料

ニ 相当の利益の内容の決定について、各従業者等から意見を聴取した場合には、その意見の内容を示す資料

ホ 各従業者等から聴取した意見について、検討を行った場合には、その検討の過程及び結論を示す資料

ヘ 各従業者等から聴取した意見について、社内の異議申立制度等に基づいて判断がなされた場合には、その経緯及び結論を示す資料

第三 その他

一 金銭以外の「相当の利益」を与える場合の手続について

- 1 職務発明をした従業者等に与えられる相当の利益には、留学の機会やストックオプション等、金銭以外の経済上の利益も含まれる。この経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるのである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの（例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのもの）は含まれない。なお、相当の利益の付与については、従業者等が職務発明をしたことを理由としていることが必要である。したがって、従業者等が職務発明をしたことと関係なく従業者等に与えられた金銭以

外の経済上の利益をもって、相当の利益の付与とすることはできない。

2 契約、勤務規則その他の定めにより相当の利益に従業者等に与える際、使用者等は、金銭以外の相当の利益に従業者等に与える場合には、金銭以外の相当の利益として具体的に何が従業者等に与えられることとなるのか、従業者等に理解される程度に示す必要がある。すなわち、使用者等は、協議、開示、意見の聴取といった手続を行うに当たっては、金銭以外の相当の利益として与えられるものを従業者等に理解される程度に具体的に示した上で、当該手続を行う必要がある。

3 金銭以外の相当の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが考えられる。

(一) 使用者等負担による留学の機会の付与

(二) スtockオプションの付与

(三) 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格

(四) 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与

(五) 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

二 基準を改定する場合の手続について

1 基準の改定は、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様である。したがって、不合理性の判断において、不合理性が否定される方向に働くようにするためには、基準の改定に際しても従業者等の意見が踏まえられよう、実質的に改定される部分及び改定により影響が生ずる部分について、使用者等と従業者等との間で協議を行うことが必要である。

2 職務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で相当の利益の請求権が当該職務発明をした従業者等に発生するため、その時点以後

に改定された基準は、改定前に使用者等に帰属した職務発明について、原則として適用されない。ただし、使用者等と従業者等との間で、改定された基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明に適用して相当の利益を与えることについて、別途個別に合意している場合には、改定後の基準を実質的に適用することは可能であると考えられる。また、改定後の基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明について適用することが従業者にとって不利益とならない場合は、改定前に帰属した職務発明に係る相当の利益について、改定後の基準を適用することは許容されるものと考えられる。

三 新入社員等に対する手続について

- 1 既に策定されている基準に基づいて、使用者等と雇用関係を結ぶ前に基準が策定されていたために協議の相手方とはなっていなかった従業者等（以下「新入社員」という。）との間で使用者等が当該基準に関する話合いを行った場合には、不合理性の判断に係る当該新入社員との協議の状況については、不合理性を否定する方向に働く。また、その話合いの結果、使用者等と新入社員との間で、既に策定されている基準を適用して相当の利益の内容を決定することについて合意するに至った場合には、不合理性の判断に係る協議の状況については、不合理性をより強く否定する方向に働く。なお、従業者等との協議を通じて策定した基準が社内で既に運用されているという実態及び当該基準が安定的に運用されることが社内の従業者等全体にとって有益であることに鑑みると、当該基準をそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員に対して説明を行うとともに、新入社員から質問があれば回答するという方法も、使用者等が新入社員との間で基準に関して行う話合いの一形態であり、当該新入社員との協議の状況について不合理性が否定される方向に働くものと考えられる。

- 2 既に策定されている基準に基づいて、使用者等が新入社員との間で当該基準に関する話し合いを行う場合、新入社員は年間を通して様々な時点で入社することも考えられるため、事務効率等の観点から、例えば、異なる時点で入社した新入社員に対してまとめて当該話し合いを行うこともできる。なお、新入社員に対し、入社前に基準が公表されており、当該新入社員は当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような特別の事情がある場合には、基準について合意している場合と同様に評価される可能性もあると考えられる。
- 3 新入社員に対して、話し合いを行うことなく策定済みの基準を適用する場合には、当該新入社員との関係では協議が行われていないと評価されるものと考えられる。もっとも、基準策定当時は従業者等の地位になかった新入社員と個別的に協議がなされないことは当然であるため、このような場合に、基準策定に関する協議がなかったことだけをもって、直ちに不合理性の判断における協議の状況が不合理性を肯定する方向に働くわけではない。
- 4 従業者等との間において協議を行わなかった理由等についても、不合理性の判断において考慮要素となり得る。例えば、一般的には、基準を策定した時点で従業者等の地位にあったにもかかわらずあえて協議が行われなかった場合と、基準の策定後に従業者等の地位を得たため協議が行われなかった場合とを比較すれば、前者の方が不合理性をより強く肯定する方向に働くものと考えられる。後者の場合においては、基準の策定に際して、使用者等と新入社員以外の従業者等との間の協議で十分な利益調整がなされ、当事者間の交渉格差が払拭されたときには、当該新入社員との協議の状況について不合理性が否定される方向に働くことがあり得る。
- 5 新入社員に対する基準の開示については、職務発明に係る権利の取得時までには当該基準を見ることができるとあることを周知し

ていれば、不合理性の判断に係る開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。なお、例えば、入社前に基準の提示が行われており、当該新入社員は当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような場合には、不合理性をより強く否定する方向に働く。

- 6 派遣労働者については、職務発明の取扱いを明確化する観点から、派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者といった関係当事者間で職務発明の取扱いについて契約等の取決めを定めておくことが望ましい。

四 退職者に対する手続について

- 1 基準に定める相当の利益の内容が特定の方式で決定されなければならないという制約がないことに鑑みると、退職者に対して相当の利益を退職後も与え続ける方法だけでなく、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能である。
- 2 退職者に対する意見の聴取については、退職後だけではなく、退職時に行うことも可能である。例えば、退職時の相当の利益の扱いについてあらかじめ基準に定められている場合において、当該基準による相当の利益の内容の決定に際して、退職時に、従業者等から意見を聴取し、それを踏まえて相当の利益の内容を決定して与えた場合には、当該従業者等に対する意見の聴取はなされたと評価される。

五 中小企業等における手続について

- 1 従業者等の数が比較的少ない中小企業等においては、事務効率や費用等の観点から、その企業規模に応じた方法で、協議、開示、意見の聴取といった手続をそれぞれ行うことが考えられる。なお、これらの手続を書面や電子メールで行うことも可能である。

- 2 具体的には、中小企業等における協議については、右記「第二 適正な手続 二 協議について 2 協議の方法（二）」に示した方法のうち、事務効率等の観点から、例えば、従業者等の代表者を選任してその代表者と協議する方法ではなく、従業者等を集めて説明会を開催する方法によることが考えられる。
- 3 中小企業等における基準の開示については、右記「第二 適正な手続 三 開示について 2 開示の方法(五)」による方法のうち、費用等の観点から、例えば、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で掲示する方法によることが考えられる。
- 4 中小企業等における意見の聴取については、右記「第二 適正な手続 四 意見の聴取について 2 意見の聴取の方法（三）及び（四）」に示した方法のうち、事務効率等の観点から、例えば、発明者である従業者等から聴取した意見について審査を行う社内の異議申立制度が整備されていないとも、発明者である従業者等から意見を聴取した結果、使用者等と当該従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合は、使用者等が個別に対応する方法によることが考えられる。

六 大学における手続について

- 1 法第三十五条第一項では使用者等について大学と企業を区別しておらず、大学とその従業者等である教職員との関係においても、教職員のした発明が職務発明であれば同条の規定は当然適用される。したがって、相当の利益について契約、勤務規則その他の定めが整備されていない場合や、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる場合には、同条第七項の規定により定められる内容が相当の利益となる。大学とその教職員との関係において、同項の適用を避けるためには、同条第五項の要件を満たす必要がある。

- 2 大学の各学部や研究者等において従業者等から選出された代表者が職務発明に関する基準の策定に関して大学側と協議を行うことについて、各教職員を正当に代表している場合には、各教職員との間で協議が行われたものと評価される。例えば、協議の過程において、その内容について、各学部や研究所等において従業者等から選出された代表者が会議等を通じて各教職員の意見を聴取しながら協議を進めている場合や、教職員が代表者を選出する際に、選出された代表者が基準の策定について大学側と協議を行うことを了承した上で選出を行ったような場合には、その代表者は、各教職員を正当に代表していると評価できると考えられる。
- 3 法第三十五条第一項において、職務発明は、「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」と規定されている。大学と雇用関係にない学生については、一般的には、従業者等には該当しないため、このような学生がした発明は、職務発明には該当しないと考えられる。ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生の中には、大学と契約を締結し、雇用関係が生じている場合もあり得る。このように大学と雇用関係が生じている学生が当該研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当すると考えられる。したがって、教職員の職務発明と同様に、相当の利益について契約、勤務規則その他の定めが整備されていない場合や、その定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる場合には、同条第七項の規定により定められる内容が相当の利益となる。大学と雇用関係のある学生との関係においても、同項の適用を避けるためには、同条第五項の要件を満たす必要がある。

第四 職務考案及び職務創作意匠における準用について

本指針は、職務考案（実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第 11 条第 3 項）及び職務創作意匠（意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第 15 条第 3 項）に準用する。

条 文 索 引

特許法

第5条	39
第18条の2	49
第35条第2項	12
第35条第3項	12
第35条第4項	12、15
第35条第5項	15、17
第35条第6項	17
第35条第7項	15
第36条の2	41、59、61
第38条の2	45
第38条の3	49
第38条の4	54
第43条	43、63
第48条の3	62
第107条	24
第110条	64
第112条の2	62
第184条の4	62
第184条の11	44、58
別表	40、53

実用新案法

別表	41
----	----

意匠法

第15条	75
第43条の2	76
第60条の10	76
第68条	77

商標法

第9条	65
第13条	66
第40条	25
第41条の2	26、69
第41条の3	72
第41条の4	74
第41条	68
第65条の7	27
第65条の8	70
第66条	74
第68条の30	27
別表	71

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第8条	29
-----	----

第12条	30
第18条	28

特許法等の一部を改正する法律

附則第2条第1項	78
附則第2条第2項	78
附則第2条第3項	78
附則第2条第4項	78
附則第2条第5項	78
附則第2条第6項	78
附則第2条第7項	31
附則第2条第8項	78
附則第3条第1項	80
附則第3条第2項	80
附則第3条第3項	80
附則第3条第4項	80
附則第3条第5項	32
附則第3条第6項	80
附則第3条第7項	80
附則第3条第8項	80
附則第3条第9項	80
附則第3条第10項	80
附則第4条第1項	33
附則第4条第2項	33
附則第4条第3項	33
附則第6条第1項	34
附則第8条第1項	34
附則第9条第1項	36

制度改正担当者

※所属はいずれも当時のもの。特段の表記がなければ制度審議室所属。

【制度改正全体】

中野 剛志 室長

慶野 吉則

永井 翔吾

小林 大祐

丹羽 亮介

(法制専門官)

谷口はるな

深津 拓寛

松田 誠司

【職務発明制度の見直し】

田内 幸治

徳永 怜子

【特許料等の改定】

(総務課調整班)

積田 北辰

中野 浩二

横内 猛

青柳 政嗣

久慈 渉

【特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備】

新田 稔

宮平 直木

麻川 倫広

河原 研治

赤木 伸悟

(審査業務課)

五十嵐伸司

綿貫 音哉

福岡 浩平