

## 2. 特許法第 35 条 <平成 17 年 4 月 1 日改正>

### ■第 1 項

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。

#### \* 学生についての職務発明の考え方

→大学と雇用関係のない学生は「従業者等」には該当しないため、学生の発明は職務発明には該当しません。

大学が学生の権利を譲り受ける場合は、学生の同意を得た上で行う必要があります。東京大学発明等取扱規則では、学生が自己の発明を自己の希望により、大学に承継させた場合、第 3 項で述べる大学研究者と同様に、相当の対価を払うこととしています。

#### \* 使用者等の取得する法定実施権（上記文中の通常実施権等）

→職務関連発明については、大学が承継しない旨の決定を行った場合でも、大学には本項により通常実施権が生じることになります。

### ■第 2 項

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。

#### \* 職務発明以外の発明について予め承継すること（予約承継）は無効

→自由発明については、予め承継することを約束させることはできません。ただし、自由発明であっても、発明者本人が大学による承継を希望する場合には、発明届に基づき承継判定を行います（東京大学発明等取扱規則 第 4 条第 5 号等）。一方、職務関連発明については、前述のように、大学として全ての発明を届け出ていただいた上で承継判定を行います。

なお、大学は、承継判定の結果、承継をしないという判断をする場合もあり

ますが、その場合は、発明届出の対象となった発明に関する「特許を受ける権利」は発明者に残存することになります。

### ■第3項

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、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34条の2第2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、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

#### \*発明者の対価請求権

→大学研究者も、職務関連発明に係る権利を大学に承継させた場合は、「相当の対価」の支払いを受ける権利を有することとなります。

### ■第4項 <平成17年4月1日施行>

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ってはならない。

#### \*「相当の対価」の算定の合理性

→東京大学においては、所定の学内手続きを経て制定された東京大学発明等取扱規則及び東京大学知的財産関連補償金支払細則において、合理的な対価の算定方法を定めており、不合理と認定されることはないと考えています。

### ■第5項 <平成17年4月1日施行>

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。

#### \*規則等に合理性がない場合の「相当の対価」の算定の考え方

→前項のとおり、原則的に問題となることはないと考えています。