

【知的財産戦略専門調査会】

知的財産の基盤整備

‘02.5.10

トヨタ自動車(株) 知的財産部

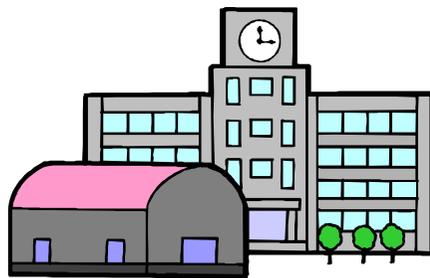
江崎 正啓

(日本知的財産協会 理事長)

1. 国の研究開発成果の取扱い

(1) 大学等発明の帰属

【現状】



大学等
での発明

原則



研究者に帰属

権利の維持、
管理が困難

一部



国に帰属

活用の制約大

- 大学等の発明を、「研究者又は国への帰属」から「大学等の機関への帰属」に移行

1. 国の研究開発成果の取扱い

(2) 大学等発明の制度運用(1/2)

【日本版バイ・ドール^(注)の適用拡大、強制化】

- ・現在は経済産業省等の一部省庁のみが適用
→ 政府資金を利用した全ての委託研究に適用すべき

(注) 日本版バイ・ドール

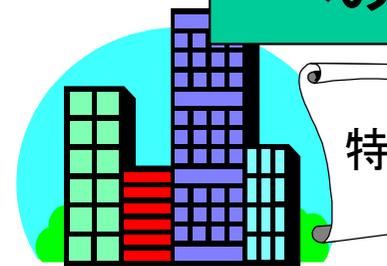


政府機関

研究委託



政府資金



民間受託企業

研究成果の受託者
への帰属が可能

特許



産業競争力
の強化



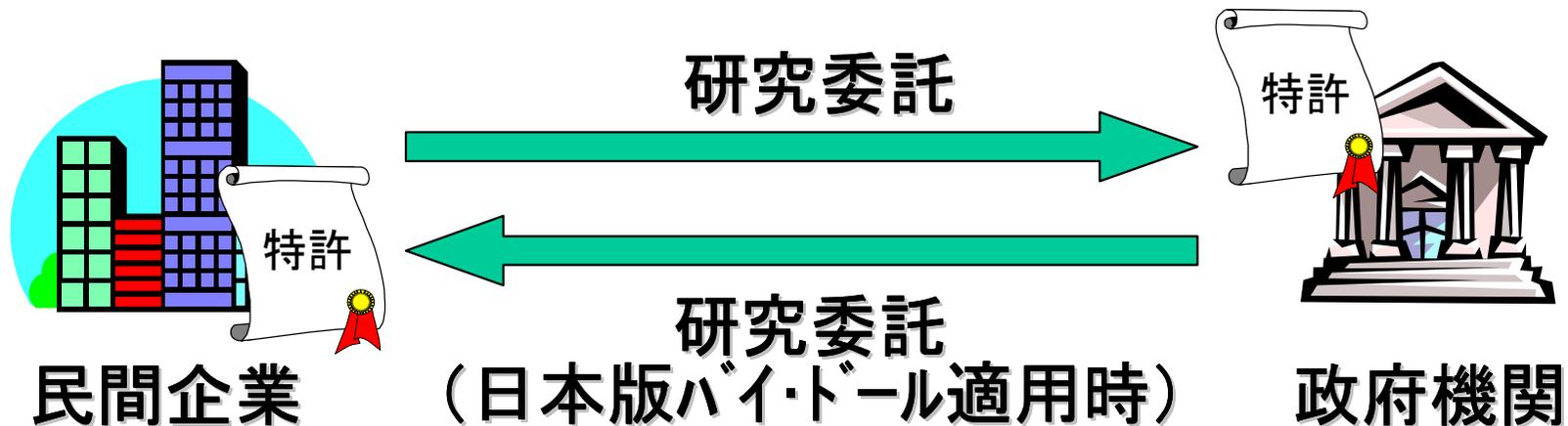
1. 国の研究開発成果の取扱い

(2) 大学等発明の制度運用(2/2)

【民間から国への委託研究成果の取扱い】

- ・原則は国に帰属、良くても共有^(注)
 - 大学への大型委託研究促進のためには原則として民間に帰属させる

(注) 日本版バイ・ドールとの逆転現象の実態



2. 職務発明規定

- ・日本及びドイツでは、従業員の職務発明を会社に譲渡した際の補償金について法律の規定有り
→ 産業競争力への足枷となる不安材料多い

～ 職務発明規定(特許法第35条)の趣旨 ～

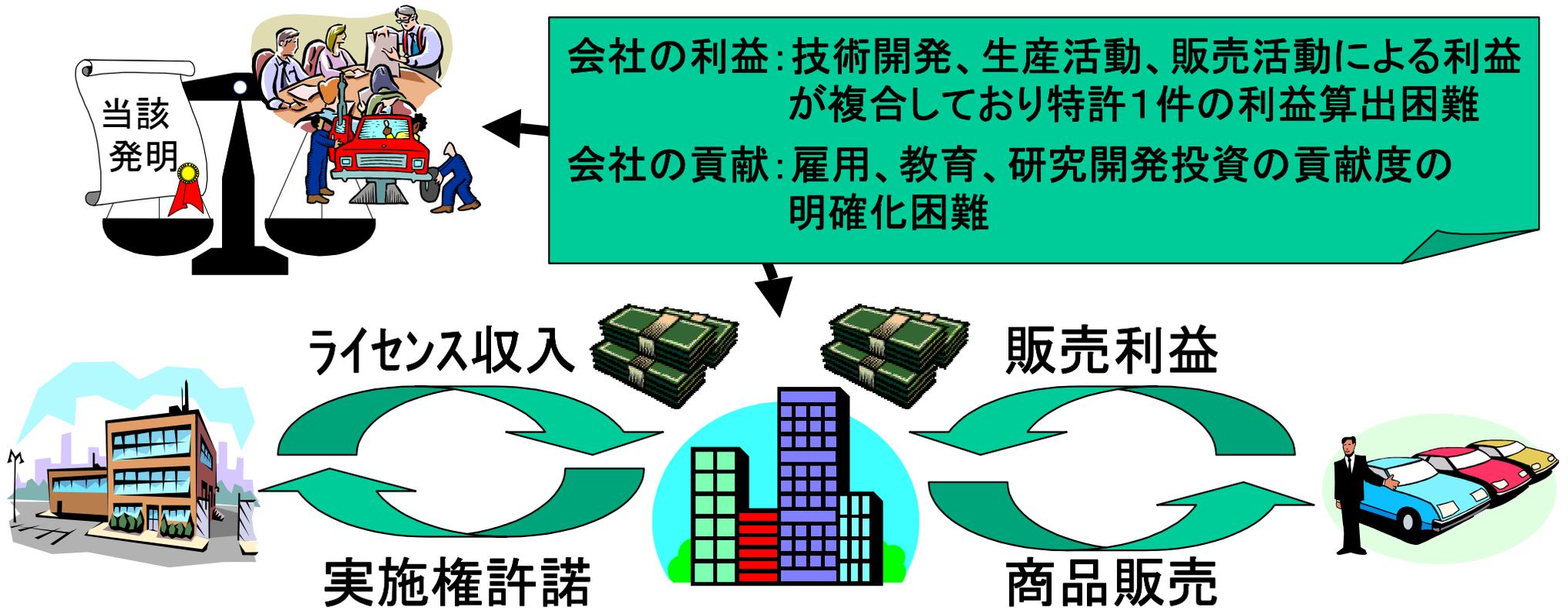
- ・従業員等は、契約により、職務発明を会社に特許を受ける権利を承継させたとき等は、「相当の対価」の支払いを受ける権利を有する。
- ・「相当の対価」の額は「会社の受けるべき利益」、「会社の貢献した程度」を考慮して決定しなければならない。

大正10年に労働者保護の観点で制定

2. 職務発明規定

【職務発明規定における課題】

個々の発明の価値を客観的に評価するのは不可能



「相当の対価」は裁判でのみ決定されるが、
裁判例においても評価基準が示されていない

2. 職務発明規定

【評価基準を明確にすれば良いのか？】

【ドイツの事例】



補償に関する
詳細な
ガイドライン

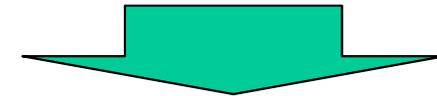
政府が発行



ドイツ産業界

年間50件以上を出願する企業

報償額の係争問題有り 86%
非効率な特許管理の実態
(10万円の価値の特許に
20万円のコスト)



法律改正を要求 → 緩和方向に



EU

紛争が多発する補償金問題を理由に
ドイツへの研究所設置に消極的な企業有

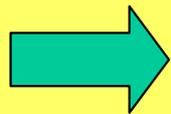
【結論】どのような精緻な基準を用意しても、実際の運用の
段階では争いが絶えないと思われる

2. 職務発明規定

【日本知的財産協会からの提言内容】

【考え方】 立法時(大正10年)から情勢は変化

- ① 企業活動の国際化の進展
- ② 知的財産権を企業経営戦略に有効活用



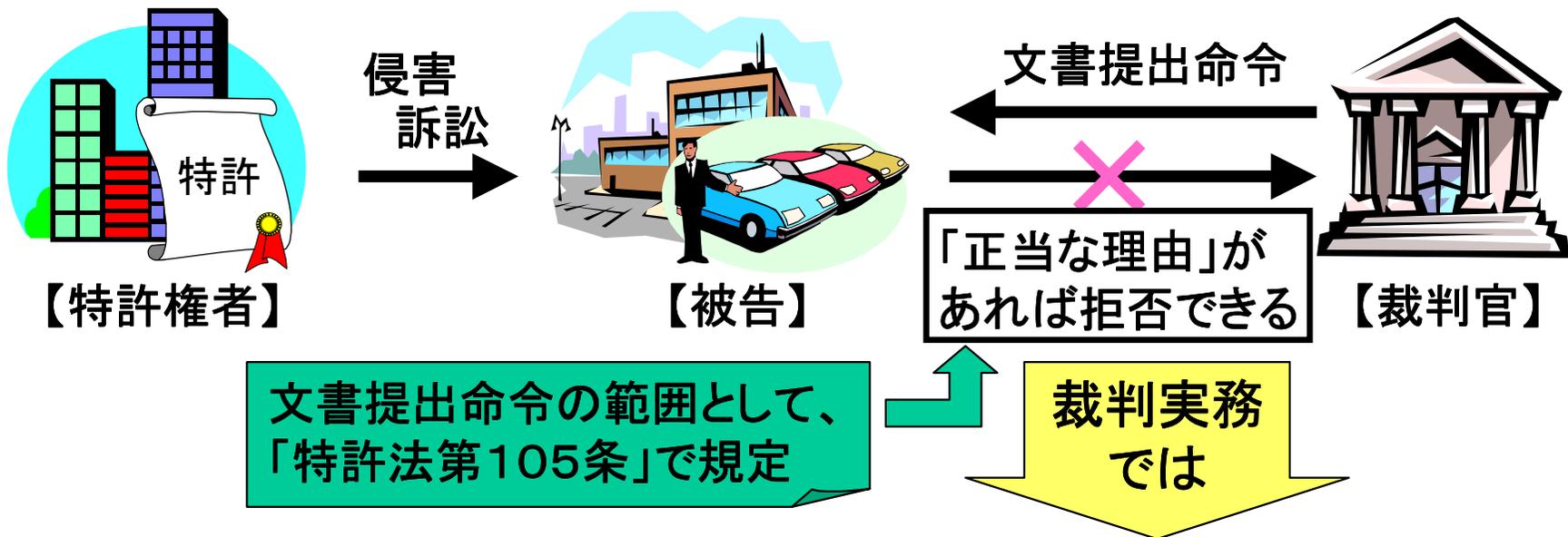
国際的に調和の取れた運用への移行

- ・使用者等に特許を受ける権利等を承継させること
- ・その条件等について、使用者と従業者等の契約等の規定に委ねることができる制度とすること

3. 司法制度

(1) 特許等侵害訴訟における証拠収集手続きの拡充

【特許権者に不利な侵害行為の立証】



侵害行為立証に必要な技術情報等を含む文章は「**営業秘密**」の場合が多く、それが「正当な理由」とされると侵害行為立証困難。
→ 営業秘密となる技術情報提出命令が出される事は殆ど無い

3. 司法制度

【知的財産による国際競争力の強化に向けて】

【考え方】

- ・特許侵害訴訟における特許権者側の立場を強化する。

具体的には

【営業秘密文書の提出義務】

- ・特許侵害訴訟では技術議論を中心に据えるため、「営業秘密」を「証拠提出拒否の正当な理由」に該当させない。

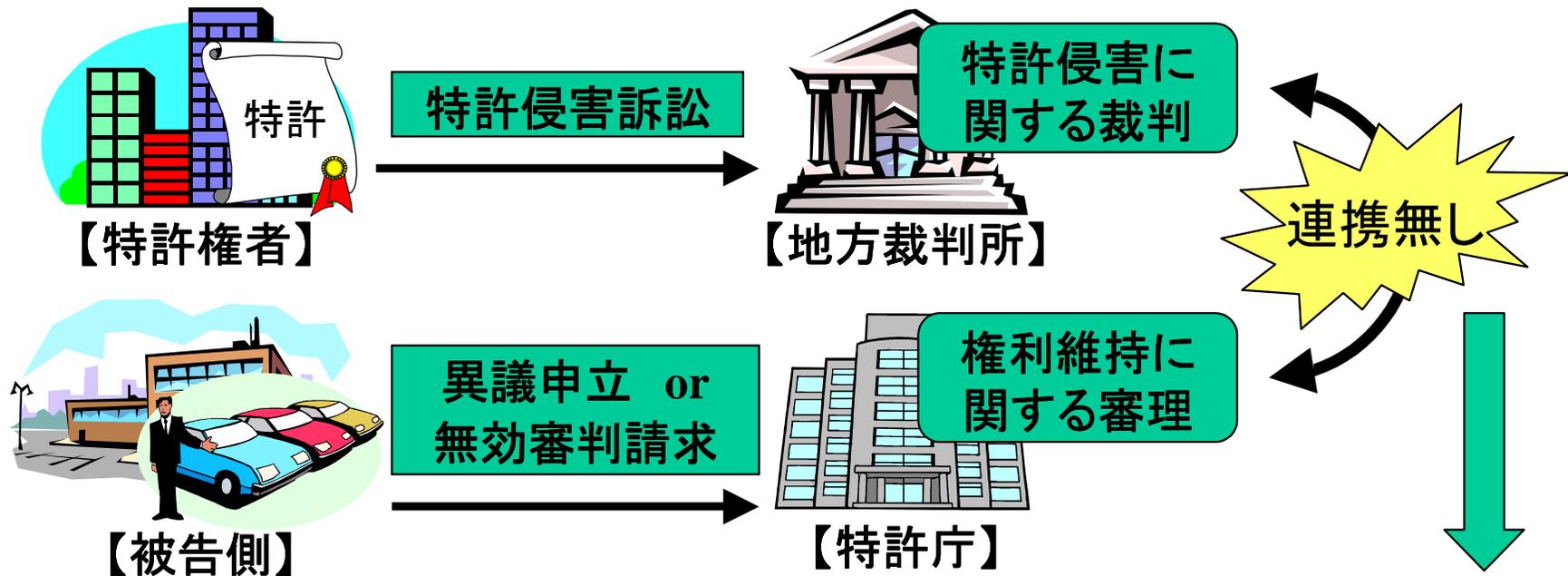
【営業秘密保護の仕組み】

- ・ただし、営業秘密が裁判手続きで公開される被告の不利益を解消するため、その閲覧及びそれに基づく審理は、裁判官、双方の代理人、調査官等に限定し漏洩を禁ずる。

3. 司法制度

(2) 侵害訴訟と無効審判の一回的解決

【特許紛争解決の適正/迅速化を阻む複雑な制度】



「特許無効判断」の翌日に「総額84億円の賠償命令」の事例有り

米国では、裁判所が侵害訴訟と無効審判を一体化し運用

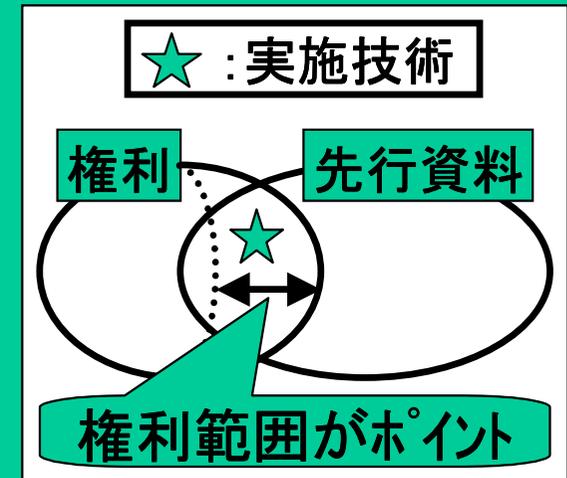
3. 司法制度

【訴訟手続きの合理化に向けて】

【考え方】

- ・権利範囲と侵害範囲の判断は表裏一体であり、独立に行えるものではない。

具体的には



【紛争の一回的解決】

- ・専門性を高めた訴訟係属裁判所による手続きの一体化を図る。
- ・また、特許庁の審判機能が訴訟に参加し、特許有効無効の判断については裁判官と同等の立場で判断。