

2014年度海外研修F4コース報告（第6回）

——欧州における特許制度，法規，判決および模擬異議申立の研修——

2014年度海外研修団(F4)*



抄 録 2014年度海外研修F4コースは，欧州における特許に関する制度，法規および判例を体系的に学習することにより，欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的とし，ロンドンおよびミュンヘンでの現地研修2週間を含む2014年4月から2015年3月までの約1年間に亘り実施された。本報告書は，本研修に参加した研修生が習得した成果をまとめたものである。

目 次

- 1. はじめに
- 2. 参加対象
- 3. 企画・運営等
 - 3. 1 推進者
 - 3. 2 協力事務所
 - 3. 3 研修内容
- 4. テーマ学習成果報告
 - 4. 1 イギリスおよびドイツにおける職務発明制度
 - 4. 2 欧州主要国における無効手続制度
 - 4. 3 欧州特許出願の補正制限について（主にドイツ特許出願との比較）
- 5. 模擬異議申立
 - 5. 1 模擬異議申立の概要
 - 5. 2 総 括
- 6. 特許庁・裁判所見学など
- 7. おわりに

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('14)

1. はじめに

2014年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する制度、法規および判例を体系的に学習することにより、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的とし、実施された。

2. 参加対象

欧州の知的財産業務を遂行することが期待される知的財産部門スタッフを対象として募集され、化学・電気・機械等の多岐に亘る分野から計17名が参加した（文末表2参照）。

3. 企画・運営等

3.1 推進者

人材育成委員会第4小委員会により、2013年度に企画され、2014年度に運営された（文末表3参照）。

3.2 協力事務所

国内事前・事後および現地研修は、Hoffmann・Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte事務所（ドイツ）、Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）、Vossius & Partner事務所（ドイツ）の協力を得て実施された。

3.3 研修内容

本研修は、5回の国内事前研修、2週間の現地研修（ロンドンおよびミュンヘン、各々1週間）、および5回の国内事後研修で構成され、欧州一流の知的財産専門家による欧州特許制度およびその実務、並びに権利行使等に関する講義が行われた（文末表4参照）。

また現地研修では、前回以前より好評である

受講生自身による模擬異議申立が設定されるとともに、王立裁判所、欧州特許庁およびドイツ特許庁への訪問と実際の裁判や口頭審理の傍聴があり、より実践的な対応能力の育成が図られた。

さらに、研修生を3グループに分け、各グループが自ら選定したテーマに関して、自主的に学習する「テーマ学習」も実施された。

4. テーマ学習成果報告

4.1 イギリスおよびドイツにおける職務発明制度

Aグループは、欧州の代表国であるイギリスおよびドイツにおける職務発明制度について、条文、規則、ガイドラインを詳細に検討し、実務の状況を確認すべく現地代理人に質問を行った。調査結果を下記の通り報告する。主な項目は表1にまとめた。また、トピックスとして、職務発明における共同発明および使用者が特許出願をしないとした職務発明（いわゆるノウハウ発明、以下ノウハウ発明と記す）における取扱いについて、報告する。

(1) イギリスおよびドイツにおける職務発明制度の比較

イギリスでは、職務発明は使用者に原始帰属させているのに対し、ドイツでは、従業者に原始帰属させている。

イギリス、ドイツのいずれも、従業者に相応な補償を請求する権利を認める等により従業者保護を図っている。しかし、イギリスでは、特許が許可された上で、使用者に「著しい利益」をもたらしている場合にのみ、従業者は補償を受ける権利を有し、かつ「著しい利益」の判断基準は不明確であるのに対し、ドイツでは、使用者が職務発明について権利請求を行った時点で、従業者は相応な補償を請求する権利を有し、実績補償金は、ガイドラインに基づき計算して

支払われる。

(2) トピックス

職務発明に関するトピックスとして、共同発明およびノウハウ発明の取扱いについて、実務において問題になりやすい実例を一般化したケースを現地代理人に問い合わせを行い、回答を得た。概要を以下に記す。

1) トピックス1 (共同発明)

Q1：企業同士（例えばA社とB社）による共同発明が生じた場合に、A社従業員がA社（使用者）に特許を受ける権利を譲渡する際に、他の共同発明者（B社従業員）の同意が必要か？その際に以下のケースにより、判断が異なるのか？

ケース1：A社およびB社が同じ国（イギリス又はドイツ）に存在する場合

ケース2：A社およびB社が異なる国（A社がイギリスにあり、B社がドイツにある）に存在する場合

A1：当事者間の契約に規定があれば、契約の規定に従う。契約に定めがない場合には、特許出願した国の法律に基づき判断される。

イギリスについては、職務発明は、自動的に使用者に所有権が移転する（従業員が特許を受ける権利を保持した状態とは見做されない）から、上記いずれのケースにおいても特に問題は生じない。

ドイツについては、特許を受ける権利の譲渡について、契約で定めがない限り、他の共同発明者の同意は不要である。したがって、上記いずれのケースにおいても特に問題は生じない。

Q2：企業同士（例えばA社とB社）による共同発明が生じた場合に、A社従業員がイギリスに、B社従業員がドイツにいる場合には、どの国の職務発明の法律が適用されるのか？

A2：もし国際私法（private international law）に従って、従業員契約がドイツ法に準ずるので

あれば、German Act on Employees Inventions (GAEI) が適用される。通常、従業員契約に適用する法律は、通常勤務地（the usual location of the work）の国の法律である。GAEIは、ドイツ内での従業員職務遂行中に生じた全ての発明に関して、外国の使用者および従業員にも適用される。

上記の対応する原則は、イギリスにも適用されると考える。

なお、当事者間で法律の選択条項が定まっていなかった場合には、職務発明に対して、通常の勤務地の国の法律が適用される。

Q3：C社（日本）従業員がA社に出向し発明を完成させた場合や、A社社員が長期出張期間中にB社にて発明を完成させた場合はどうなるのか？

A3：出向社員については、Q2と同様に、従業員の通常の勤務地のある国の法律が適用される。ただし、従業員が他国出張中に出張先で発明を生み出した場合には、出張期間や仕事指示系統等により、適用されるべき法律の判断が変わりうるので注意が必要である。個別のケースについては欧州代理人に相談するほうがよい。

2) トピックス2 (ノウハウ発明)

Q4：イギリス又はドイツの職務発明において、使用者がある職務発明をノウハウ発明と判断した場合に、使用者が従業員にどのような対応（特に従業員に対する補償）をすべきか？

A4：各国ごとに対応が異なる。

イギリスについては、職務発明は使用者に原始的に帰属し、特許発明に対する補償ですら使用者の著しい利益が求められる例外的な対応であることからすれば、ノウハウ発明の帰属や補償について、実務上問題になることはまず想定し得ない。

ドイツについては、ノウハウ発明について、一定の条件で補償をする必要がある。以下、条文はGAEIで規定されるものである。

従業員は、職務発明を生み出した場合には使用者に報告する義務がある (section 5 (1))。報告を受けた使用者は報告をうけた発明を所有するか否かを報告後4ヶ月以内に決定しなければならない (section 6 (2))。使用者が不要と判断した場合には、従業員に当該発明を返却し、当該発明は自由発明となり (section 8)、当該発明を自由に取り扱うことができる。たとえば、使用者への通知の義務無く、第三者への譲渡や従業員による出願が可能である (section 8, section 13 (4))。なお、使用者は当該自由発明に対する補償は不要である。

使用者は原則報告を受けた職務発明に特許出願をする義務がある (section 13 (1))。しかし、使用者が当該発明について、一定の条件で特許出願を行わない選択をすることも可能である (section 13 (2), section 17)。

当該発明について特許出願をしない場合、使用者による当該発明の特許性判断により、特許性を有する発明 (営業秘密) とするか、特許等の要件を満たさない技術的な改善提案であるとするかの大きめに2通り存在する (section 17, section 20)。

前者の場合、使用者が従業員に対し、当該発明が特許性を有することを認知させる必要がある (section 17 (1))。

その場合の補償については、当該発明が特許出願された時と同じ補償 (主として (i) 当該発明が他社にライセンスされたとした場合の価値, (ii) 当該発明による確かな会社への利益, (iii) 当該発明の価値評価のいずれかを選択する。実務では (ii) が多い) であるが、追加事項として出願しなかった場合の経済的不利益を考慮する必要がある (section 17 (3))。ただし、該経済的不利益は実務ではほとんど採用されることはない。

後者の場合は、使用者と従業員で、当該発明が技術的な改善提案であることに合意する必要

がある。

合意された場合には、使用者は2条件 (1: 使用者がそれを活用すること, 2: 産業財産権と類似の特別の地位, すなわち、事実上の独占的地位を有すること) を満たした場合には、相当な対価の支払義務が発生する (section 20 (1))。

上記以外の技術的な改善提案については、GAEIは適用されず、使用者と従業員との間の労働契約や就業規則の取り決めに依存する (section 20 (2))。

なお、上記事項に合意されず、使用者又は従業員が不服を申し立てる場合には、使用者又は従業員は仲裁を求めねばならない (section 28)。仲裁の決定に対して、従業員および使用者は原則従うが、裁判所に不服を申し立てることは可能である (section 37)。ただし、仲裁を行わずに裁判所に訴えることはできない (section 37 (1))。

(3) 総括

近年、日本において職務発明の帰属に関する議論が活発化する中で、職務発明が使用者に原始的に帰属するイギリス、従業員に原始的に帰属するドイツ、といった異なる法体制の比較調査を行ったことは、職務発明制度を理解する上で、大きな意義があったと考える。

今後、本調査から得た知識を活用し、イギリスおよびドイツでの職務発明におけるリスク管理の一助となることが期待される。

4. 2 欧州主要国における無効手続制度

Bグループでは、欧州主要5カ国 (ドイツ, イギリス, フランス, スペインおよびイタリア) の無効手続制度および統一特許裁判所に関する協定 (UPCA) を調査し、無効手続についてまとめた。

(1) 主体的要件

フランス、ドイツおよびイタリアでは特許法上の規定はなく、イギリスでは何人も可能であ

り、スペインでは不利益を被った者および行政機関が提起可能である。

一方、UPCAでは特許に関係している何人も提起が可能である。

(2) 客体的要件

1) 訴訟の対象物

ドイツ、イギリス、フランス、スペインおよびイタリアでは、国内特許および補充的保護証明書（SPC）が対象であり、一方、UPCAでは、さらに統一特許も対象である。

2) 無効にできる理由

・特許

各国、UPCAに差はなく、いずれかの特許要件、を満たしていない場合に無効となる。

・SPC

各国で差はなく、SPCの規定に従っていない場合に無効となる。

(3) 時期的要件

フランス、イギリス、イタリアおよびUPCAには規定がなく、ドイツでは異議申立期間の経過後、その手続が係属中でない場合に提起可能、スペインでは特許期間中および消滅後5年以内に提起可能である。

(4) 手続的要件

手続的要件に関しては各国で異なるため以下国ごとに説明する。

1) ドイツ

特許権者を被告として、連邦特許裁判所にて提起する。裁判所は特許権者に訴状を送達し、応答を求める。特許権者が応答しない場合、裁判所は訴状に沿って判決可能である。応答する場合には裁判所の無効部にて口頭弁論が行われる。

口頭弁論前の適切な時点で裁判所は両者に対して、関連性がある重要な点を伝える。両者に

は、新たな事実・訴えの修正、補正後の特許に基づく被告の抗弁期限が設定される。

連邦裁判所にて第1審、連邦通常裁判所にて第2審が行われる。

裁判所の権限が及ぶ範囲は、原告が特許無効を求める範囲、主張された無効事由、提出された主張および事実・証拠に限られる。裁判所は職権主義に基づき自ら調査を行うことも可能である（義務はない）。

請求棄却判決後に当事者および無効理由を同一にする訴訟提起は不可である。無効の抗弁を主張して争うことは不可である。

2) スペイン

主体は無効の宣言を請求することができる。

特許無効の訴訟は、専ら訴訟の請求を提出した時点の特許権者に対し提起する。

訴訟は、特許権を所有し、登録された全ての者に、審理に出頭し、参加することができるよう通知しなければならない。

3) フランス

原告が被告に対し召喚状を送付し、争い訴訟が開始する。裁判所に係属させるにはその後、被告が裁判所に召喚状の写しを送付する必要がある事で訴訟が裁判所に係属する。なお、特許裁判の第一審はTribunal de Grande Instance de Parisの専属管轄である。

裁判は民事訴訟手続き（civil procedure）の通則を順守して行われ、第一審の判決に不服がある場合には控訴する事も可能である。

控訴審で第一審に提出していない新たな証拠に基づく議論を行う事も可能である。

4) イギリス

特許庁長官、もしくは裁判所に対して手続きを行う。手続き先としては、(i) 英国特許庁（UKIPO）、(ii) 高等裁判所（Patent Court）、(iii) Intellectual Property Enterprise Court（IPEC）が有る。IPECは、Patent Courtに比べて、簡易的に行える。

5) イタリア

・ 審理の開始

召喚状が相手方当事者に送達されることで審理が開始する。

・ 証拠調べの段階

審理中の当事者は証拠を所定の期限内に提出する。

・ 決定の段階

審理が決定を下すことの可能な段階にあると裁判官が見なした時点で当事者は最終的な請求を裁判官の面前で申し立てる。

6) UPCA

・ 言語

原則は特許が付与された言語であるが、地方部や地域部で争われる場合には、特許付与言語以外でも可能なことがある。

・ 侵害訴訟との関係

無効訴訟単独で提起可能であり、侵害訴訟の反訴としても提起可能である。

・ 提訴場所

原則は欧州統一裁判所の中央部（ただし、訴訟自体は技術分野を管轄する支部が担当）であるが、例外として、侵害訴訟が、同一の特許に関して同一の当事者間で、地方部又は地域部に対して提起されている場合、これらの訴訟は同じ地方部又は地域部にのみ提起可能である。

また、当事者の合意があればどの部でも提起可能である。

(5) その他

上記のほか、特記事項がある国について説明する。

1) スペイン

特許取消裁判の殆どは侵害訴訟の反訴として行われる。

請求項の削除以外の補正はできない。（まだ成立はしていないが新法では請求項の削除以外の補正も可能になる）

2) フランス

特許取消裁判のほとんどは侵害訴訟の反訴として行われる。

裁判において、特許を取り消す旨の判決があった場合、対世効および遡及効を有する。このため、最終判決は特許登録簿に登録される。

また、裁判官は知財の専門官ではあるが、技術のバックグラウンドを持たない。このため、第1審ではテクニカルエキスパートを入れる事も可能だが、この場合には審理時間が更に1、2年長くなる点に注意が必要である。

3) イギリス

特許庁長官による職権による取消しも、認められている。

4) イタリア

判決は遡及的効力を有する。

抗告は合議体の決定が送達された日から30日以内に行う。

破棄院への再抗告を行うことができる。但し、法律的な理由のみである。

4. 3 欧州特許出願の補正制限について(主にドイツ特許出願との比較)

Cグループは、欧州特許出願の補正の制限について、条文、審決、現地代理人への質問とその回答などに基づいて調査を行った。

(1) ドイツ特許出願との比較

従来から日本企業は、欧州地域における権利化に際して欧州特許出願を利用した出願戦略を採用している。欧州特許出願においては補正の制限が他の特許庁と比較して厳しいと言われており、実務上問題になることも多い。

また、ドイツ特許商標庁の2013年の年次統計によると、日本企業によるドイツ特許商標庁への直接の特許出願が前年比で20.7%増加しており、近年、日本企業は欧州特許出願とともにドイツ特許出願を重視する傾向がある。このため、

欧州特許出願の補正の制限についてドイツ特許出願との比較を行うこととした。

(2) 条文規定

EPC第123条(2)には、「欧州特許出願または欧州特許は、出願時の出願内容を超える主題を含めるように補正してはならない」と記載されている。

また、ドイツ特許法第38条には、「特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは、出願の内容は、出願の対象の範囲を拡大しないことを条件として、補正することができる。ただし、審査請求（第44条）が提出されるまでは、明白な誤りの訂正、審査課によって指摘された不備の除去又はクレームの補正のみが容認される。出願の対象の範囲を拡大する補正からは、如何なる権利も導き出すことができない」と記載されている。

いずれにおいても新規事項を追加する補正は条文上認められていない。

(3) 欧州特許出願における補正制限の実態

欧州特許出願において、どのような補正が「出願時の出願内容を超える主題を含む」かについて、ガイドラインH部4章2. 2. 2によると、「出願内容の全般的変更が（追加、変更又は削除の何れによるかを問わず）、当業者に黙示された事項を参酌したとしても、出願によって過去に提示された情報から直接的かつ明確に導き出せない情報を当業者に提示する結果になる場合には、出願時の出願内容を超え、したがって、許されない主題を導入するものとみなすべきである。」とされている。

そして、このような判断をなす「当業者」は、ガイドラインG部7章3において、「当業者とは、関連する日に当該技術において周知の一般的知識が何であるかを承知している普通の実務家を想定したものである。当業者は更に、「技

術水準」にあるものすべて、特に、調査報告書に引用された文献を入手可能であり、日常的業務および実験のための、普通的手段および能力を駆使できる状態にあったと想定される。課題に促され当業者が他の技術分野での解決法を探求する場合、その分野における専門家は、その課題解決の適任者である。」とされる。

上記を基準として、欧州特許出願においては、以下に示す補正の類型は新規事項の追加であり認められない。

1) Undisclosed features（非開示の特徴）

出願の当初明細書等に「Hammer」を開示していた場合に、「Screwdriver」とする補正が該当する。

また出願の当初明細書等に「Means for fastening clothing」を開示していた場合に、「Button」とする補正が該当する。

2) Generalizations（一般化）

出願の当初明細書等に「Container having a screw-cap opening」を開示していた場合に、「Container having a re-sealable opening」とする補正が該当する。

また出願の当初明細書等に「Bottle made from plastic, e.g. PET」を開示していた場合に、「Bottle made from recyclable plastic」とする補正が該当する。

審決例として、T653/03においては、発明の対象をディーゼルエンジン（diesel engine）の排気ガスから、燃焼機関（combustion engine）の排気ガスに一般化する請求項の補正を出願人が行ったことに対し、当業者にとってこの発明があらゆる燃焼機関に適しているとは認められないとして、審判部はこの補正を認めなかった。

3) Combination of features from two different embodiments（異なる実施例の特徴の組合せ）

出願の当初明細書等に「Writing tools : pencil/eraser or pen」を開示していた場合に、

「pen/eraser」とする補正が該当する。

4) Combination of features from two lists (異なるリストの特徴の組合せ)

出願の当初明細書等に「A plate, bowl, cup, or jug made from wood, metal, plastic, ceramic, glass or stone」を開示していた場合に、「glass bowl」とする補正が該当する。

審決例として、T288/92においては、審判請求人(出願人)が、出願当初の置換基の包括的な規定から実施例記載の2つの化合物を基に、特定の個々の置換基に限定する補正を行ったことに対し、審判部は明細書の一般的な部分の記載の支持がないとして、補正は認められないとしている。

5) New range (新たな数値範囲)

出願の当初明細書等に「Heat at 50-100°C, preferably about 70°C」を開示していた場合に、「Heat at 50-70°C」とする補正が該当する。

6) Omitted essential features(必須特徴の削除)

出願の当初明細書等に「a container for hot liquids comprising a receptacle and an extending handle - handle is described as being essential to allow user pick up the hot container」を開示していた場合に、「a container for hot liquids comprising a receptacle」とする補正が該当する。

審決例として、T775/07においては、請求項から「制御回路に電圧を加えるソーラーパネル」の構成要素を削除する補正を行ったことに対し、審判部は当該構成要素が発明の課題を解決するための「制御回路」と構造的、機能的に関連した関係を有しており、削除は本質的な変更であるとして、補正は認められないとしている。

(4) ドイツ特許出願における補正制限の実態

ドイツ特許法38条によると、「出願の対象の範囲を拡大しないことを条件として」補正をすることができる。ここで、「出願の対象の範囲」

がどの程度を示すか、が問題となる。

これまでの実態によると、「出願当初の明細書全体から、当業者が、発明に属する内容と認識することができた範囲」と解釈することができる。(判決：X ZR 13/94, X ZR 81/90)

すなわち、ドイツ特許出願の審査実務では、当業者が出願当初の明細書に記載された発明と認識できる範囲の補正は可能と考えられる。実態的には、Combination of features, New range, Omitted essential features等の補正は認められる可能性がある。

(5) 小 括

欧州特許出願には独自の補正制限があり、出願当初の請求項に記載されている事項以外への補正は、日本の審査実務と比較して困難であることが分かる。

欧州特許出願およびドイツ特許出願とも新規事項の追加の判断の基準は「当業者」であるが、欧州特許出願においては「当業者」の基準が日本の審査実務と比較して低く、実務上は“文言通り”に判断される。一方で、ドイツ特許出願においては、「当業者」の基準が、欧州特許出願よりも高く日本の審査実務に近いと考えられる。このため、ドイツ特許出願では「出願当初の明細書に記載された発明と認識できる」か否かが実質的な観点から判断されるため、欧州特許出願と比較して新規事項の追加に寛容になっていると考えられる。

以上のように、欧州特許出願とドイツ特許出願における補正の制限は、条文上同じであるが実態的には相違する。

そのため欧州地域における権利化は、このような相違点を理解した上で、明細書等の記載内容、記載量、出願コスト、審査請求期間等の要因も考慮した上で、各社の事業の実情に合わせてルートを適切に選択する必要がある。

5. 模擬異議申立

5.1 模擬異議申立の概要

異議申立制度の理解を深める目的で、EP151921を改変したものを題材として用い、「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」の3つのテーマについて、我々はOpponentチームとして、欧州代理人達がPatenteeチームとして、模擬異議申立（以下MOCKと略称する）を行った。各チームは、(i) 事前に担当チューター（欧州代理人）の指導を受けながら異議申立書／答弁書を提出し、(ii) 現地出発の1ヶ月程前に異議部役欧州代理人の事前見解書を受取り、(iii) MOCK前日に担当チューターと打合せを行い、(iv) MOCK当日は異議部役のリードでMOCKを進行し、(v) 審理終結後、決定内容の通知を受けた。

5.2 総括

MOCKの詳細な内容に関しては、協力事務所の希望により記載することはできないが、欧州の異議申立制度について、座学で学習するだけでなく、研修生自身が当事者となって口頭審理に挑戦し、担当チューターにフォローいただき、時には異議部からの助け舟も得て、OpponentとしてPatenteeへの反論を英語にて行い、白熱した議論を展開することができた。

事前準備や実際のMOCKを通じて、研修生全員が、欧州の異議申立制度のみならず、「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」における実務対応についての理解を深めることができたと感じている。

6. 特許庁・裁判所見学など

第1週のロンドンでは王立裁判所、第2週の

ミュンヘンでは、欧州特許庁およびドイツ特許庁を見学する機会を得た。

ロンドンでの王立裁判所では、建物内部の見学だけでなく、実際の裁判を傍聴する機会を得た。実際にウィッグをかぶった裁判官や格調のある法廷を見ることで、イギリスにおける裁判の雰囲気を感じることができた。

欧州特許庁では、王立裁判所と同様、実際の異議申立口頭審理を傍聴する機会を得た。前述したMOCKによる異議申立実務の理解の他、実際の異議申立の雰囲気を味わうことができ、とても有意義なものであった。

ドイツ特許庁では、建物内部を見学（ドイツにおける重要発明者の展示等）する機会を得た。

これらの見学を通じて、座学研修では体験できない、とても貴重な経験をさせて頂いた。

7. おわりに

本研修を通じて、欧州における特許制度や裁判制度といった幅広い知識を体系立てて習得することができたとともに、現地事務所や駐在員の方々とのコミュニケーションを通じて、様々な情報交換をすることができ、大変充実した研修となった。

約1年間に亘り研修生をサポートして頂いた人材育成委員会、事務局、および、講義をご担当頂いた現地事務所のHoffmann・Eitle, Mewburn Ellis, Kuhnen & Wacker, Vossius & PartnerおよびWinter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polteの各事務所の方々に、お世話になりました。

今回の研修の成果等を踏まえ、今後の本研修がさらに洗練された形で発展的に継続されることを期待する。

表1 イギリスおよびドイツにおける職務発明制度の比較

	イギリス	ドイツ
権利の帰属	<ul style="list-style-type: none"> ・職務発明は使用者に原始帰属 ・職務発明以外の発明は従業者に原始帰属 	<ul style="list-style-type: none"> ・発明は従業者に原始帰属
関連法規・指針	<ul style="list-style-type: none"> ・特許法第39～43条, 130条 ・特許規則第91条 ・特許実務便覧セクション39～43 	<ul style="list-style-type: none"> ・ドイツ従業者発明法 ・民間雇用における従業者発明の補償に関するガイドライン（法的拘束力なし）
権利の承継	<ul style="list-style-type: none"> ・職務発明以外の発明については、契約等により承継される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・職務発明をなした従業者は、これを遅延なく使用者に通知する義務を負う。 ・使用者は、職務発明に従業者に対する意思表示により権利請求することができる。 ・使用者の権利請求によって職務発明に関するすべての財産価値的権利は使用者に移転する。
補償（報奨）	<ul style="list-style-type: none"> ・職務発明に対し、特許が使用者に著しい利益（an outstanding benefit）をもたらしている場合、従業者は補償を受ける権利を有する。 ・「著しい利益」の意味は特許法では定義されていない。 ・補償額の算定にあたっては、従業者の業務の性質、努力の度合い、他者の寄与度、使用者の貢献度等を考慮する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者が職務発明について権利請求を行った時点で、従業者は使用者に対して相応な補償を請求する権利を有する。 ・補償額の算定にあたっては、特に職務発明の経済的利用可能性、企業における従業者の任務と地位、職務発明の成立における企業の貢献度が重要である。 ・実績補償金は、ガイドラインに基づき計算して支払われる。

表2 2014年度F4研修参加者

Gr.	参加者氏名（会社名）	（敬称略）
A	沖 哲也（ソニー）、皆川 一泰（日立化成）、奈良 行訓（三菱樹脂）、浮島 笑美（富士フイルム）、朝比奈 靖之（ポリプラスチックス）、馬場 智大（三菱重工業）	
B	影山 路人（アステラス製薬）、近藤 輝優（JNC）、児玉 博宣（第一三共）、平子 雄大（本田技研工業）、真鍋 由紀（花王）、野村 尚弘（電気化学工業）	
C	宮浦 宏之（オムロン）、和田 智樹（カネカ）、藤村 修（愛三工業）、増井 敬志（東洋紡）、黒子 知洋（富士通テン）	

表3 2014年度F4企画・運営推進者

<p>人材育成委員：片岡 一也（ダイセル）、上本 浩史（ダイキン工業）、飯島 敏夫（日本化学工業）、 対島 浩司（三菱自動車工業）、土江 健司（富士通テン）</p> <p>事務局：露木育夫、海野祐一</p>
--

表4 2014年度F4研修日程

研修	回	開催日	担当事務所	担当事務所による研修内容
事前	1	14/4/22	Mewburn Ellis	EPO異議申立制度
	2	5/27	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立の準備
	3	6/24	Vossius & Partner	EPCにおける新規性と新規事項の追加
	4	7/29	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPCにおける進歩性
	5	9/2	Kuhnen & Wacker	特許登録手続, EPC・ドイツ・イギリス・フランスの比較
現地 イギリス	1	9/29	Mewburn Ellis	書式と手続, 新規性, 優先権
	2	9/30	Mewburn Ellis	進歩性, 不特許事由, EPOでの判例使用, 記載要件, クレーム補正 - 新規事項の追加
	3	10/1	Mewburn Ellis	クレームドラフトの演習 (化学/医薬/機械・電機), OAのケーススタディ (化学/医薬/機械・電機)
	4	10/2	Hoffmann・Eitle	王立裁判所の見学 (裁判の傍聴), EU統一特許, EPでの特許侵害訴訟, 特許権の行使 - ドイツ・イギリスの概要
	5	10/3	Hoffmann・Eitle	EPおよび各国での特許登録後の補正, EPでの特許侵害行為, イギリスおよびドイツでの間接侵害, 他者からの権利行使に対する抗弁, ドイツでのクレーム解釈のケーススタディ, EPでの特許権行使 - ドイツ・イギリスでの戦略
現地 ドイツ	6	10/6	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPとドイツでの出願手続の比較, EPC手続の最近の進展
	7	10/7	Kuhnen & Wacker	EPOの見学 (口頭審理の傍聴), GPTOの見学 (庁内見学), ドイツ・イギリス・フランスでのクレーム解釈
	8	10/8	Vossius & Partner	ドイツ・イギリス・フランスでの職務発明, 特許ポートフォリオ, ヨーロッパにおける水際差押, ドイツ・イギリス・フランスでの損害賠償, 仲裁・調停と訴訟, 現地駐在員との意見交換
	9	10/9	Hoffmann・Eitle	EP各国 (ドイツ・フランス・スペイン・イギリス・イタリア・オランダ) での特許無効化, ヨーロッパにおける知財契約, EPO異議申立制度, EPO模擬異議申立の準備
	10	10/10	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立
事後	1	11/26	Mewburn Ellis	イギリスでの特許権行使 (ケーススタディ)
	2	12/16	Kuhnen & Wacker	出願戦略, 侵害の証拠収集
	3	15/1/27	Vossius & Partner	ドイツでの特許権行使 (ケーススタディ)
	4	2/18	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	文言侵害・均等侵害・間接侵害の要件 (ケーススタディ)
	5	3/13	Hoffmann・Eitle	欧州における訴訟 (ケーススタディ)

(原稿受領日 2015年4月14日)