

職務発明規程の作成

UniLaw 企業法務研究所代表 浅井 敏雄⁽¹⁾

要 約

特許法 35 条によれば、使用者等は、勤務規則等で定めることにより職務発明について特許を受ける権利を原始取得等することができる。この場合、従業者等は相当の利益を受ける権利を有するが、この相当の利益の付与基準についても、使用者等は、従業者等との協議その他適正な手続を経て勤務規則等で定めれば、その定めにより付与することが原則として有効とされる。そこで、多くの企業が、特許を受ける権利の原始取得や相当の利益について定めるため、職務発明規程等の名称の社内規程を制定しているが、企業としてはどのような内容の規程を作成すべきか頭を悩ませるところである。そこで、本稿では、その参考とするため、筆者が試みに作成した職務発明規程案を提示し、必要に応じ各条項について解説する。

目次

- はじめに
- 職務発明規程の各条項
 - 第 1 条 目的
 - 第 2 条 定義
 - 第 3 条 適用範囲
 - 第 4 条 発明等の届出
 - 第 5 条 職務発明等の認定等
 - 第 6 条 知的財産権の取得・譲受等
 - 第 7 条 秘密保持並びに処分及び出願の禁止
 - 第 8 条 権利取得証明書の提出
 - 第 9 条 会社による出願等及び発明者等による協力
 - 第 10 条 出願報奨金、登録報奨金及び実績報奨金
 - 第 11 条 出願報奨金
 - 第 12 条 登録報奨金
 - 第 13 条 実績奨励金
 - 第 14 条 報奨金の支払
 - 第 15 条 金銭以外の相当の利益の付与
 - 第 16 条 特別報奨金
 - 第 17 条 退職時又は死亡時の弁済
 - 第 18 条 報奨請求権の譲渡制限及び実施規則
 - 第 19 条 発明表彰
 - 第 20 条 発明審査会
 - 第 21 条 その他

1. はじめに

特許法（以下「法」という）35 条によれば、使用者等は、勤務規則等で定めることにより職務発明について特許を受ける権利を原始取得等することができる（2 項、3 項）。この場合、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益（「相当の利益」）を受ける権利を有する（4 項）。相当の利益についての定めがない場合には、その内容は、

その発明により使用者等が受けるべき利益の額等の事情を考慮して個別に決定され（7項）、場合によっては、裁判所により予想外の相当の利益の支払を命じられるおそれがある。しかし、勤務規則等で相当の利益について定め、その定めにより相当の利益を付与することが、その基準策定に際しての従業者等との協議その他の手続の状況等を考慮して合理的と認められれば、その付与は有効とされる（5項）。

このため、多くの企業が、特許を受ける権利の原始取得や相当の利益について定めるため、職務発明規程等の名称の社内規程（以下「職務発明規程」という）を制定している。筆者もかつて企業において同規程を作成した経験があるが、企業としてはどのような内容の規程を作成すべきか頭を悩ませるところである。

そこで、本稿では、その参考とするため、筆者が様々な参考資料⁽²⁾を踏まえて試みに作成した職務発明規程案を提示し、必要に応じ各条項について解説することとする。なお、本稿中に引用されている資料の正式名称等は脚注を参照されたい。

2. 職務発明規程の各条項

第1条 目的

本規程は、〇〇〇〇（以下「会社」という）の従業者等が会社の業務範囲に属する発明等をした場合の取扱いについて定め、従業者等の発明者等としての権利の保護並びに発明等の奨励及び活用を図り、もって、会社における技術開発に寄与することを目的とする。

第2条 定義

本規程において、以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有する。

- (1) 「発明等」とは、特許法に定める発明、実用新案法に定める考案及び意匠法に定める意匠の創作を意味する。
- (2) 「従業者等」とは、会社の従業者、役員、その他特許法第35条に定める「従業者等」を意味する。
- (3) 「発明者等」とは、発明等をした従業者等を意味する。
- (4) 「職務発明等」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が会社における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明等を意味する。
- (5) 「業務発明等」とは、従業者等のした発明等であって、その性質上会社の業務範囲に属す、職務発明等以外の発明等を意味する。
- (6) 「共同発明等」とは、複数の個人により共同でなされた発明等を意味する。
- (7) 「特許を受ける権利等」とは、特許法に定める特許を受ける権利、実用新案法に定める実用新案登録を受ける権利及び意匠法に定める意匠登録を受ける権利、並びに日本以外の国又は地域（以下「外国」という）においてこれらに相当する権利を意味する。
- (8) 「特許権等」とは、特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権及び意匠法に定める意匠権、並びに外国においてこれらに相当する権利を意味する。
- (9) 「知的財産権」とは、特許を受ける権利等、特許権等、営業秘密について法的保護を受ける権利、その他発明等について日本又は外国において法的保護を受ける権利を意味する。
- (10) 「出願」とは、特許法に定める特許出願、実用新案法に定める実用新案登録出願及び意匠法に定める意匠登録出願、並びに外国においてこれらに相当する手続を意味する。
- (11) 「外国出願」とは、外国における出願又は指定国に外国を含む国際出願を意味する。
- (12) 発明等についての「実施」とは、特許法、実用新案法及び意匠法それぞれに定める発明等についての実施を意味する。
- (13) 「相当の利益」とは、特許法第35条第4項に定める相当の利益を意味する。
- (14) 「報奨請求権」とは、相当の利益を受ける権利及びその他本規程に基づき従業者等が会社に対し有する金銭等の請求権を意味する。
- (15) 「発明審査会」とは、第20条に定めるものを意味する。

第3条 適用範囲

1. 本規程は、職務発明等及び業務発明等に適用される。
2. 本規程は、従業者等が退職（従業者等としての地位を失うことをいう。以下同じ）をした場合でも、当該従業者等が退職前にした全ての職務発明等及び業務発明等に適用されるものとし、従業者等は、退職後も本規程に定める義務を負うものとする。
3. 会社は、本規程の実施に必要な事項について別途定めることができるものとし（以下この定めを「実施規則」という）、前二項の規定は実施規則に準用する。

第4条 発明等の届出

1. 従業者等は、職務発明等又は業務発明等をした場合、会社が指定する届出書（以下「発明等届出書」という）を作成し、当該発明等の内容を、自己の所属部門の長（以下「所属部門長」という）を経由し会社の知的財産部門の長（以下「知的財産部門長」という）に速やかに届け出なければならない。
2. 前項の発明等が共同発明等である場合、発明等届出書は、その発明者等の全員が連名で作成するものとする。この場合、発明等届出書には、当該共同発明等をした個人（従業者等以外の個人との共同発明等の場合にはその個人を含む）の全員が確認し合意した各個人の当該発明等への寄与の割合（これら個人全員による寄与の合計を1とした場合の割合とする。以下「寄与率」という）を記載しなければならない。当該記載がない場合、会社は、各個人の寄与率は均等であるとみなすことができる。

第5条 職務発明等の認定等

1. 知的財産部門長は、従業者等による発明等届出書を受領した後速やかに、必要に応じて当該従業者等、所属部門長等から意見を聴取した上、以下の事項を認定又は決定し、その内容を所属部門長を経由して当該従業者等に書面で通知するものとする。
 - (1) 当該発明等が職務発明等又は業務発明等に該当するか否か
 - (2) 当該発明等の発明者等
 - (3) 当該発明等が共同発明等である場合の各発明者等の寄与率
 - (4) 当該発明等が職務発明等に該当するが、会社がその知的財産権の取得を希望しないものであるか否か
 - (5) 当該発明等が業務発明等に該当する場合において、会社がその知的財産権の譲受又は実施権の許諾を希望するか否か
2. 従業者等は、前項第(1)号、第(2)号又は第(3)号の事項について前項の通知で示された会社の認定内容に異議がある場合、当該通知受領後1か月以内に会社が指定する書面によりその根拠を明記して異議申立することができる。
3. 会社は、前項の異議申立があつた場合には、当該異議の内容を発明審査会で審査し、当該異議申立受領後〇日以内に、その審査結果及びその理由を記載して異議申立者に書面で通知するものとする。

第6条 知的財産権の取得・譲受等

1. 職務発明等については、その特許を受ける権利等を含む全ての知的財産権（これら権利の共有持分を含む。以下同じ）は、その発生した時から会社が取得しこれに帰属する。但し、会社が当該知的財産権を原始的に取得することが認められない外国については、当該知的財産権は、その発生した時に従業者等から会社が承継するものとし、その発生時承継が認められない場合にはその外国で認められる発生後最も早い時期に従業者等から会社が承継する。
2. 前項にかかわらず、前条第1項に従い、会社がその知的財産権の取得を希望しない旨を書面で通知した職務発明等については、その知的財産権は、その発生した時に遡り、その発明者等が取得しこれに帰属したものとする。この場合、会社は、当該知的財産権について無償、無制限かつ無期限の通常実施権及び外国においてこれに相当する実施権を有するものとする。
3. 会社が、業務発明等について、その発明者等にその知的財産権の譲受又は実施権の許諾を申出た場合、当該発明者等は、当該申出について、第三者に優先して会社と誠実に協議しなければならない。

【第1項本文】ここでは、法35条3項の「…職務発明については、…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」との文言に従い会社による原始取得を定めている。この文言は、『「その発生した時から」との文言や、[特許法]平成27年改正が、…権利の二重譲渡問題を解決することを目的としていたことに鑑みれば、…特許を受ける権利が原始的に使用者に帰属すると解される』（高橋・松田2018、18頁）。「(職務発明等の)完成と同時に…帰属する」との文言も考えられるが、発明等の「完成」は法に定める用語ではないし、又、その意味や解釈について従業者等の疑義を呼び起こしかねないので避けた。ここで、「特許を受ける権利」に限定せず「知的財産権」としたのは、例えば、当該発明等を特許出願せず営業秘密として保護する場合において営業秘密として保護される権利を含めるためである。なお、以下、本稿において、この「知的財産権」を、「権利の取得」のように、単に「権利」という場合がある。

【第1項但書】外国における職務発明に関する権利の譲渡に伴う相当の利益の準拠法は原則として当事者の選択によるが、当該権利の帰属等権利そのものの取扱いについては属地主義の原則に基づき当該外国の法が準拠法として適用される（最判平成18年10月17日（平成16（受）781）（裁判所HP）4頁）^③と、例えば、米国やドイツでは、特許を受ける権利は発明者である従業者に原始帰属する（米国特許法101条、ドイツ特許法6条）。そこで、この但書を追加した。

【第2項】第1項によれば、会社が権利取得を希望しない職務発明であっても、一旦は、会社が権利取得し、その結果、法35条4項により、会社には発明者に対する相当の利益の付与義務が発生してしまうこととなる。そこで、そのような結果を避けるため、本項では、遡及的に権利は発明者等に原始帰属したものとした。この場合には法35条1項と同様の状況になるので、同項と同様、会社は当該権利について通常実施権等を有するものとした。

【第3項】業務発明等について、使用者等に権利を予め原始取得、承継等させる勤務規則等は無効である（法35条2項）。しかし、業務発明等も、会社の業務範囲に属する発明等であるから、その内容によっては会社が権利の譲受等を希望することは考えられる。そこで、本項において、発明者等に優先協議義務を課した。なお、この譲受等の対価については、職務発明等の報奨金に関する第10条以下の規定は（参考にすることはあるとしても）適用はせず、当該協議により合意することとする。

第7条 秘密保持並びに処分及び出願の禁止

- 職務発明等に関し、発明者等は、会社が第5条第1項に従い知的財産権の取得を希望しない旨を書面で通知しない限り、以下の各号の義務を負い、これを遵守しなければならない。
 - 当該発明等を秘密に保持するものとし、第三者に開示し又は公表もしくは公開してはならない。
 - 当該発明等の知的財産権を第三者に譲渡し又はこれについて第三者のために何らかの権利を設定もしくは許諾しようとしてはならない。
 - 当該発明等について如何なる実施も自ら行い又は第三者に許諾してはならない。
 - 当該発明等について如何なる出願もしてはならない。
- 業務発明等に関し、発明者等は、会社が第5条第1項に従い知的財産権の譲受もしくは実施権の許諾を希望しない旨を書面で通知しない限り、又は、前条第3項の協議により当該譲受もしくは実施権の許諾に関する合意が協議開始後6か月経過しても成立しない限り、前項各号に定める義務を負い、これを遵守しなければならない。

第8条 権利取得証明書の提出

発明者等は、会社が職務発明等の知的財産権を取得したこと又は会社が業務発明等の知的財産権を譲り受けたことを証明するための書面を、会社の指示に従い提出しなければならない。

上記証明書を取付ける理由は以下の通りである。

- (a) 職務発明等については、本規程上、その権利は原則として会社に原始帰属するので、権利「譲受」の証明書は必要ではない。しかし、権利原始取得の証明書を取付けておけば、将来その発明が職務発明等であったことに関し争いが生じた場合、従業者等も職務発明等であったと認めていたことの証拠とすることができる。
- (b) 職務発明等について権利が会社に原始帰属することを認めていない外国については、権利承継の証明書を取付けておけばその証明とすることができ、又、米国出願では譲渡証が必要である（米国特許法 115 条（e））。
- (c) 業務発明等について会社が権利を譲受した場合、上記証明書を取付けておけばその証拠とすることができる。

第 9 条 会社による出願等及び発明者等による協力

1. 会社は、会社がその知的財産権を取得した職務発明等又は業務発明等について、出願を行いもしくは出願を行わず秘密のノウハウとして保護し、第三者にその知的財産権を譲渡し、その他当該発明等に関する全ての取扱いを、会社の単独かつ自由な判断により決定することができる。
2. 発明者等は、前項に従い会社が決定した当該発明等の取扱いに関し、先行技術文献調査、出願書類作成、秘密のノウハウの特等について、会社の求めに応じ協力しなければならない。

【第 1 項】 会社が職務発明等の権利を取得した場合、特許出願の義務を負うか否かに関し、東京地判平成 15 年 8 月 29 日（平成 14（ワ）26837）（裁判所 HP）は、「企業が、従業員の職務発明等に基づく特許等を受ける権利を譲り受けた場合、それらの権利をどのように行使するかは、従業員との間に特約が存するなど特段の事情のない限り、本来企業の自由であり、本件において、原告と被告との間に特許等を受ける権利に関し被告に出願義務を課するような特段の事情を認めるに足る証拠はない」（4 頁）とし、出願義務を否定し、権利をどのように行使するかは会社の自由であるとする。

本項では、その趣旨を確信的に定め、会社は、その権利を取得した職務発明等又は業務発明等について、会社の自由裁量により、出願を行いもしくは秘密のノウハウとして保護し、第三者（例：ソフトウェア開発の発注者、共同研究開発の相手方）にその知的財産権を譲渡し、その他当該発明等の取扱いを決定できることを明確化した。

第 10 条 出願報奨金、登録報奨金及び実績報奨金

会社は、本規程に従い職務発明等の知的財産権を取得した場合、当該発明者等に対し、相当の利益として、以下各号の金銭（以下「報奨金」と総称する）を本規程に従い支払う。

- (1) 出願報奨金：会社が当該発明等について出願をした場合に支払う金銭
- (2) 登録報奨金：会社が当該発明等について特許権等の設定登録（以下「設定登録」という）を得た場合に支払う金銭
- (3) 実績報奨金：会社が当該発明等の知的財産権により利益を得られた場合に支払う金銭

法 35 条 5 項の内容からすれば、ある企業の報奨金制度の内容が他社より相当低い水準であっても、又は従来の報奨金制度を他社より相当低い水準の内容に変更したとしても、原則的には、同項の適正手続を履践して定められたものである限り合理的で有効であると解されるであろう。しかし、企業としては報奨金制度を発明奨励の手段としても活用すべきであり、そのようなことは発明の奨励に反する。従って、他の企業がどのような報奨金制度を有しているかを認識し、それを自社の報奨金制度を設計する際の参考とし、少なくともその平均的水準以上の内容とすべきである。

これに関連し、脚注（2）の報告書には、職務発明に関する取決め等について 2013 年 11 月に行われた企業向けアンケート調査の結果が記載されている。その結果からすると、報奨金支払いに関する企業の対応で最も多いケースは以下の通りである（165-169 頁）。

- (a) 特許出願時の報奨金として出願 1 件当たり「1 円超・1 万円以下」（回答の 64.3%）、特許登録時の報奨金として出願 1 件当たり「1 万円超・5 万円以下」（52.8%）、発明実施（自社実施又はライセンス締結）時の報奨金として出願 1 件当たりの支払った最高額「1 円超・100 万円」（44.3%）を支払っている。

- (b) 出願時・登録時・発明実施時以外のタイミングでの報奨金の支払い及び金銭以外の報奨は行っていない（それぞれ74.6%、59.1%）。
- (c) 実績（ライセンス収入、売上高等）に応じた報奨金を支払っている場合の支払い方法については、「権利存続期間中、毎年（又は一定期間ごとに）売上等の収益に基づいて再計算して支払う」（58.7%）。
- (d) 上記（c）の報奨金の算定方法について最も近いものは何かとの質問に対しては、「実績に応じた報奨金を支給」（73.3%）。ちなみに、「個々の発明をランク付けし、ランクに応じて報奨金を支給」は17.7%である。

本規程では、上記調査の結果も参考として、報奨金制度を、特許出願時の報奨金、特許登録時の報奨金及び発明実施時の報奨金（ライセンス収入、売上高等に応じた報奨金）の三本立てとし、各報奨金の額、算定等に関しても同結果を参考とした。

但し、発明実施時の報奨金については非効率性等の問題があるとして「実績補償方式は廃止すべきである」とする見解（高橋・松田2018、157-167頁参照）もあり、その方が従業者等との紛争リスクを軽減できるかもしれない。ただ、廃止した場合には、その廃止分を、特許出願時や特許登録時の報奨金を増加させて補う必要があると思われるが、通常数万円程度の比較的低額の固定額である後者の報奨金の内容を如何に適切に定めるかを検討しなければならない。

第11条 出願報奨金

1. 出願報奨金の額は、日本における出願について、当該出願に含まれる発明等の数を問わず出願1件につき、以下の通りとする。但し、当該出願に係る発明等が共同発明等である場合には、その額を各発明者等の寄与率に応じ比例按分した額とする。
 - (1) 特許出願1件につき〇円 [例：2万円]。
 - (2) 実用新案登録出願1件につき〇円 [例：1万円]。
 - (3) 意匠登録出願1件につき〇円 [例：1万円]。
2. 外国出願については、最初になされた外国出願に限り、前項とは別に、前項に準じ、前項に定める額と同額を出願報奨金として支払う。
3. 前項の場合を除き、同一の発明等を含む出願（分割出願、変更出願、国内優先権又はパリ条約による優先権の主張を伴う出願を含み、これらに限らない。次条第3項において同じ）が複数なされた場合でも、最初になされた出願に限り出願報奨金を支払う。
4. 関連意匠の出願については出願報奨金を支払わない。

【第1項】出願報奨金は固定額とし、その額については、例えば、特許出願については出願1件につき2万円、実用新案登録出願及び意匠登録出願については同じく1万円とする。発明等の数を問わず出願1件ごとの金額とする（独立請求項ごととすることも考えられる）。

【第2項】外国出願は、通常、その外国にも当該発明の実施品等の市場があることを前提になされる。従って、外国出願には、第1項の国内出願とは別の独立した価値があるものとみなし、最初になされた外国出願に限り、国内出願と同額の出願報奨金を支払うこととする。これとは反対に、国内出願にのみ支払うことや、国内出願及び外国出願のうち最初の1出願にのみ支払うことも考えられる。

【第3項】分割出願された発明等は、通常、原出願の発明と発明の単一性を満たすか、又は少なくとも密接関連した関係にあるであろう。従って、これら発明等を一体のものと考え、原出願に対してのみ出願報奨金を支払えば足り、分割出願には出願報奨金を支払わないこととする。これとは反対に、分割出願に独立の価値を認め、原出願とは別に出願報奨金を支払うことも考えられる。

特許・実用新案・意匠相互間の変更出願については、原出願に対し出願報奨金が支払われる筈なので、別途出願報奨金を支払わないこととする。

国内優先権又はパリ条約による優先権の主張を伴う出願についても分割出願・変更出願と同様の扱いとする。これとは反対に、優先権の主張を伴う出願に基礎出願に含まれない発明が含まれている場合には、基礎出願とは別に出願報奨金を支払うことも考えられる。

【第4項】 関連意匠の出願については、基礎意匠の出願に対してのみ出願報奨金を支払えば足り、出願報奨金を支払わないこととする。

第12条 登録報奨金

1. 登録報奨金の額は、日本における設定登録について、当該設定登録に含まれる発明等の数を問わず設定登録1件について、次の通りとする。但し、当該設定登録に係る発明等が共同発明等である場合には、その額を各発明者等の寄与率に応じ比例按分した額とする。
 - (1) 特許登録1件につき〇円 [例：4万円]。
 - (2) 実用新案登録1件につき〇円 [例：2万円]。
 - (3) 意匠登録1件につき〇円 [例：2万円]。
2. 外国における設定登録については、最初になされた設定登録に限り、前項とは別に、前項に準じ、前項に定める額と同額を登録報奨金として支払う。
3. 前項の場合を除き、同一の発明等を含む出願に基づく設定登録が複数なされた場合でも、最初になされた設定登録に限り登録報奨金を支払う。
4. 関連意匠の出願に基づく設定登録については登録報奨金を支払わない。

登録報奨金は固定額とし、その額については、例えば、特許登録については4万円、実用新案登録については2万円、意匠登録については2万円とする。なお、日本での実用新案登録については、実体審査を経ずに登録されるので、登録報奨金を支払わないこととすることも考えられる。その他の点については、出願報奨金の場合と同様の扱いとする。

第13条 実績奨励金

1. 実績奨励金は、該当の特許権等の存続期間（但し、特許権等が無効になった場合は無効確定までの期間）中、会社の1事業年度（以下「該当事業年度」という）ごとに、次の各号のいずれかの場合に支払われるものとし、その額は当該各号の通り算定する。但し、当該特許権等に係る発明等が共同発明等である場合には、その額を各発明者等の寄与率に応じ比例按分した額とする。
 - (1) 会社（会社の子会社及び関連会社を含む。以下本条において同じ）が自ら当該発明等を会社の販売する製品（プログラム等を含む）もしくはサービス又はそれらの一部（以下「製品等」という）に実施し該当事業年度中に当該製品等について〇円以上の売上を得た場合： $\text{当該売上額} \times \text{〇} [\text{例：}0.2] \times \text{〇} [\text{例：}0.03] \div \text{当該製品等に実施された発明等の数} \times \text{〇} [\text{例：}0.05]$
 - (2) 会社が第三者による当該発明等の製品等への実施についてこれを許諾し又は特許権等を行使し該当事業年度中に実施料又は損害賠償金を得た場合： $\text{当該実施料又は損害賠償の額} (\text{但し、クロスライセンス、差止のみ等の理由によりこれらを得ていない場合には当該製品等の想定売上額} \times \text{〇} [\text{例：}0.03]) \div \text{当該製品等に実施された発明等の数} \times \text{〇} [\text{例：}0.05]$
 - (3) 該当事業年度中に会社が第三者に対し当該発明等の知的財産権を譲渡した場合： $\text{当該譲渡額} \div \text{当該製品等に実施された発明等の数} \times \text{〇} [\text{例：}0.05]$
2. 会社が出願せず秘密のノウハウとして保護することを決定した職務発明等（但し、会社が特許権等の取得可能性があると判断したものに限り）についても、第5条第1項の通知後20年間を対象として、前項を準用して、実績報奨金を支払う。

【第1項】 実績報奨金は、比較的最近の知財高判令和2年6月30日（平成30年（ネ）第10062号）（裁判所HP）（以下「FeliCa判決」）を始め、平成16年改正前の法第35条における相当の対価を算定した過去裁判例等⁽⁴⁾で示された以下のような考え方を参考に算定することとする。なお、この算定方法及びその採用理由については現行法35条5項の「従業者等との間で行われる協議」において十分説明する必要がある。

- (1) 自己実施の場合（第(1)号）の実績報奨金： $(a) \text{該当事業年度における売上高} \times (b) \text{超過売上の割合} \times (c) \text{仮想実施料率} \times (d) \text{当該発明の貢献割合} \times (e) (1 - \text{使用者等の貢献割合}) \times (f) \text{寄与率}$ 。
 - (a) 「該当事業年度における売上高」については、FeliCa判決（24頁以下）では、製品全体ではなくその部品

- の売上高相当額を基準としている。そこで、本規程による実績報奨金の計算上も、その発明を実施しているのが製品・サービス等の全体のうち特定部品・部分だけの場合、その部品・部分の売上高相当額を使用する。
- (b) 「超過売上」は、当該発明に係る特許権により他社の実施禁止効果が得られたことによって、法 35 条 1 項の法定通常実施権による売上額を上回ったと見られる売上額であり、売上額に超過売上の割合を乗じて計算される。超過売上の割合は、裁判ごとに当該事件の個別事情に応じ様々な算定根拠を示して又は示さないで判断されているが、その定式化は困難である。裁判例で示された超過売上の割合はおおよそ 0.2~0.5 の範囲内であるが、裁判を提起してまで相当の対価が請求されかつそれが認められた発明は、企業が日常的に行う研究開発上生まれる大多数の通常の発明に比較し特に売上増に貢献したものと思われる。そこで、超過売上の割合は、実績報奨金の計算上、この通常の発明に適用されると思われる率、例えば 0.2 であるとみなしこれに固定する。
- (c) 「仮想実施料率」は、「超過売上」分を他社が売り上げたと仮定した場合に他社が支払うであろう仮想の実施料の「超過売上」に対する比率である。裁判例で示された仮想実施料率はおおよそ 0.02~0.05 の範囲内である。自社の製品等については FeliCa 判決で参照されている (27 頁) 経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」等を参考とすることができるであろう。ここでは、実績報奨金の計算上、例えば 0.03 であるとみなしこれに固定する (製品等の種別ごとの率を定めることも考えられる)。
- (d) 「当該発明の貢献割合」に関しては、1 製品・部品について複数の発明が実施されている場合、その製品・部品の売上全体に対する当該発明の貢献割合を評価する必要がある。しかし、その客観的評価は容易でなく、具体的事情に応じ評価するのではその評価が発明者から争われる可能性がある。そこで、当該発明の貢献割合は、実績報奨金の計算上、各発明間で均等であるものとみなし、単純に当該製品等に実施された発明の数で割ることとする。
- (e) 「(1 - 使用者等の貢献割合)」は、発明がなされその実施品等の売上が得られるまでに、発明者の他に会社側の貢献 (技術的蓄積、売上に関する貢献等) があるので、発明者と会社の貢献全体から会社側の貢献を控除した率を発明者貢献割合とする。この割合は、FeliCa 判決では 5% であり他の裁判例でも 5% が多い。そこで、発明者貢献割合は、例えば 0.05 であるとみなしこれに固定する。
- (f) 「寄与率」は、共同発明等の場合、第 4 条第 2 項により発明等届出書に記載され第 5 条第 1 項により認定された各発明者等の発明等への寄与率を用いる。
- (g) 各要素のうち、(a) 該当事業年度における売上高、(d) 当該発明の貢献割合における発明の数及び (f) 寄与率については個別のケースごとに算定・認定する。一方、それ以外の (b) 超過売上の割合、(c) 仮想実施料率及び (e) (1 - 使用者等の貢献割合) の客観的算定は極めて困難で実務上重大な負担となり得るから、上記のように、それぞれ、みなし数値に固定する。このようにしたとしても、例えば、大発明の場合は、通常「該当事業年度における売上高」が大きくなっている筈であるから、大発明であることの評価は織り込み済みとの説明が可能と思われる。
- (h) 従って、第 (1) 号の通りの計算式とする。ちなみに、仮に該当事業年度における売上高が 10 億円で発明数 1・発明者数 1 の場合、実績報奨金 = 10 億円 × 0.2 × 0.03 ÷ 1 × 0.05 × 1 = 30 万円となる。
- (2) 他社実施 (第 2 項) の実績報奨金：実施料又は損害賠償の額 (但し、クロスライセンス等により実際に得た額がない場合は他社製品等の想定売上額 × 仮想実施料率) × 当該発明の貢献割合 × (1 - 使用者等の貢献割合) × 寄与率。
- (a) この場合、実際に得た実施料又は損害賠償があるときはその額を基準とする。クロスライセンス等により実際に得たこれらの額がない場合は、当該発明等が実施された他社製品等の想定売上額に対し自社実施の場合に用いた仮想実施料率を乗じた額を基準とする。
- (b) 仮想実施料率、当該発明の貢献割合、(1 - 使用者等の貢献割合)、寄与率については、自社実施の場合と同様の扱いとする。
- (c) 従って、第 (2) 号の通りの計算式とする。ちなみに、仮に実施料額が 300 万円で発明数 1・発明者数 1 の

場合、実績報奨金 = $300 \text{万円} \div 1 \times 0.05 \times 1 = 15 \text{万円}$ となる。

(3) 会社が第三者に対し当該発明等の知的財産権を譲渡した場合の実績報奨金：当該譲渡額 × 当該発明の貢献割合 × (1 - 使用者等の貢献割合) × 寄与率

(a) この場合は、実際に得た譲渡額があるので、それを基準とする。

(b) 当該発明の貢献割合、(1 - 使用者等の貢献割合)、寄与率については、自社実施の場合と同様の扱いとする。

(c) 従って、第(3)号の通りの計算式とする。ちなみに、仮に譲渡額が1,000万円が発明数1・発明者数1の場合、実績報奨金 = $1,000 \text{万円} \div 1 \times 0.05 \times 1 = 50 \text{万円}$ となる。

【第2項】 秘密のノウハウとして保護した発明等は、出願及び登録がなされないから、出願報奨金及び登録報奨金の対象にはできないが、会社がかかる保護を決定するものであるから、その発明等の奨励のため、第1項を準用して実績報奨金を支払うこととする。なお、東京地判昭和58年12月23日（昭和54（ワ）11717）（裁判所HP）は、「いわゆるノウ・ハウについても、その内容が発明の実質を備えるものであれば、同条〔法35条〕の職務発明となりうる」（13頁）としているので、同条の解釈上も、秘密のノウハウとして保護した発明等に対しても従業者等に相当の利益を与える必要がある。対象期間は、発明、実用新案、意匠を問わず、一律20年間とした。

【売上区分による実績報奨金調整】 実績報奨金に関し、売上区分を設け高い売上区分では低い数値で同報奨金を算定することも考えられる。売上が増大するほど使用者側の貢献度が大きくなるからという理由付けが可能であろう。

【評価ポイント方式の実績報奨金】 上記は売上等に基づく実績報奨金であるが、他に、自社実施の有無、他社実施の有無、当該発明等の市場規模（国内のみか外国もあるか）、代替技術の有無、他社へのライセンス又は損害賠償請求によるライセンス料又は損害賠償の有無及びその額のレベル、他社への差止があるか等の様々な評価要素に応じたポイントを付与し、その合計ポイント数により、A、B、C等のランクを割り当て、そのランクごとに予め定めた固定の実績報奨金を支払うという方式もある。但し、この場合は、評価要素、その付与ポイント数、ランク分け、ランクごとの実績報奨金の額等について如何に従業者等にとっても納得性のあるものに設計するか、及び、個別具体的ケースにおいて如何に客観性ある評価を行うかを検討しなければならない。

第14条 報奨金の支払

1. 報奨金の支払対象者（以下「支払対象者」という）の所属部門長は、該当事業年度終了後〇日以内に、該当事業年度について生じた報奨金の支払いを、会社の指定する書式により、知的財産部門長に申請しなければならない。支払対象者は、所属部門長が本項に従い申請を行わない場合には自ら直接当該申請を行うことができる。
2. 知的財産部門長は、前三条に従い各報奨金の額を算定し、その結果を前項の申請受領後〇日以内に所属部門長を通じ又は直接支払対象者に書面で通知するものとする。
3. 会社は、報奨金を、前項の通知後〇日以内に、支払対象者が予め指定した銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
4. 支払対象者は、第2項の通知受領後〇日以内に、通知された報奨金の内容について会社に書面で質問すること、及び、その内容が本規程に従っていないと判断した場合には会社が指定する書面によりその理由を記載して会社に異議を申立てることができるものとする。
5. 会社は、前項の異議申立てがあった場合には、当該異議の内容を発明審査会で審査し、当該異議申立受領後〇日以内に、その審査結果及びその理由を記載して異議申立者に通知するものとする。

【第1項】 ここでは、出願報奨金、登録報奨金、実績報奨金全てについて、一定期間ごと（ここでは1事業年度ごと）にまとめて、申請に基づき支払うこととした。これに対し、出願報奨金及び登録報奨金については出願又は登録の都度支払うこととする方法も考えられる。会社の立場からは、前者は、支払事務を一定時期にまとめて処理できる反面、その期間が長いと、退職・転籍・出向・異動対象者等に対する管理・支払事務の負担が増大し、一方、後者の場合は、支払事務が頻繁に生じる反面、退職者等に対する管理・支払事務の負担はあまり増大しない。

なお、所属部門長が申請を行わない場合には支払対象者の利益を害することとなるから、直接申請も可能とした。

【第2項・第3項】 支払通知には、報奨金の対象発明、算定方法を記載することにより支払対象者に明示する。

【第4項・第5項】法35条5項によれば、勤務規則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と認められるか否かの判断上、「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」がその考慮要素の一つとなる。この「意見の聴取」とは、当該勤務規則等の定めに基づいて、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）を聴くことを意味する（ガイドライン5頁）。従って、本規程でも、会社による報奨金算定について、従業者等に対し質問及び異議申立を行う機会を付与することとした。

第15条 金銭以外の相当の利益の付与

1. 会社は、発明者等から申出がありこれと合意した場合には、報奨金に代え又はこれに加え、その合意した内容で、以下に定めるものを含め（但し、これらに限らない）経済上の利益を、相当の利益として付与することができる。
 - (1) 会社負担による留学の機会の付与
 - (2) ストックオプションの付与
 - (3) 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
 - (4) 会社所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
2. 前項に定める経済上の利益の付与、その内容及びその付与の時期・方法については、発明審査会の承認を得なければならない。

平成27年改正において「相当の対価」が「相当の利益」に変更されたことに伴い、職務発明のインセンティブとして金銭以外の相当の利益を付与することが可能となった。この点、ガイドライン（28、29頁）では、金銭以外の相当の利益の具体例として留学の機会の付与等が挙げられている。

発明者等によっては、出願報奨金等の金銭よりもこれら利益を希望する場合がありますと得られると思われ、その場合には、これら利益の付与が発明等の奨励手段となり得る。しかし、これらの利益の付与は、留学期間中はその発明者による会社の研究開発がなされない等、会社にとり好ましくない場合もあり得、又、その内容を予め具体的に定めることは容易ではない。そこで、本条では、これら金銭以外の相当の利益は、発明者等から申出がありかつ会社が合意した場合にその合意した内容で付与できることとした。

なお、ガイドラインでは、「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」も金銭以外の相当の利益の具体例として挙げられているが、これは、会社事業との競合を生じさせる可能性もあり、あまり現実的でないと思われるので、本規程では例としては挙げていない。

第16条 特別報奨金

1. 会社は、その事業に特に多大な貢献をしたと会社がみなす職務発明等について、発明者等と合意した場合には、報奨金に代え又はこれに加え、その合意した内容で、会社が適切とみなす金銭を、相当の利益として付与することができる。
2. 前項に定める金銭の付与、その内容及びその付与の時期・方法については、発明審査会の承認を得なければならない。
3. 前二項の規定は、その実施が売上に結びつきにくいと特に奨励すべきものと会社が認めた職務発明等に準用する。

【第1項】前述の通り、法35条5項の規定内容からすれば、職務発明規程における相当の利益の内容は、それが極端に従業者等に不利である等の例外的な場合を除き、同項の適正手続を履践して定められたものである限り合理的で有効なものであると解されるであろう。しかし、職務発明規程の想定を超えるような傑出した職務発明が生じた場合にも、特段の手当を行うことなく、当該規程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と評価されれば、法35条7項に基づく請求により算定されるとする解釈（但し、報奨金に上限を設けた場合に関するもの）⁽⁵⁾もある。

本規程上は、このことを考慮して、又、そのような傑出した職務発明の奨励の意味で本条を置いた。但し、そのような傑出した発明についての相当の利益の基準を予め定めることは極めて困難であるし、又、下手に定めればそれが不合理なものと認定されてしまうおそれもある。そこで、本条では、そのような発明であること及び付与する

金銭は会社が判断し、かつその付与につき発明者等と合意することとした。

【第3項】 製造コストの削減効果を有する発明や環境に優しい発明等、必ずしも直接売上にはつながらない発明等は、売上に基づく実績報奨金の算定上不利であるが、予めその価値を客観的に評価した報奨金算定基準を定めることも困難である（但し、評価ポイント方式で評価することは可能かもしれない）。又、会社として奨励したい発明等もその時々で変動する。そこで、前二項と同様の条件で、これら発明等に対しても金銭を付与できることとした。

第17条 退職時又は死亡時の弁済

1. 未弁済の報奨請求権を有する発明者等が退職する場合、当該発明者等は、退職前までに、退職後の連絡先及び会社が当該報奨請求権に対する弁済を行うための銀行口座を書面で指定しなければならない。
2. 前項にかかわらず、当該発明者等が、未弁済の報奨請求権の退職の際における一括弁済その他により当該報奨請求権の一括消滅について書面で合意した場合には、当該報奨請求権はかかる合意の履行により消滅するものとする。
3. 未弁済の報奨請求権を有する発明者等が死亡した場合には、当該報奨請求権を相続した者が当該相続（相続割合等相続の内容を含む）を会社に証明した場合に限り、会社は当該相続人に対しその相続内容に従い、別途合意する振込先その他の条件に従い弁済を行う。
4. 会社は、本規程上必要な通知を、当該発明者等又は相続人が指定した連絡先に宛てて発送し、当該報奨請求権に対する支払いをその指定した銀行口座に行うことにより、当該通知及び支払の義務を履行したものとする。
5. 会社は、当該発明者等又は相続人との連絡不能、その者が指定した銀行口座の解約等により未弁済の報奨請求権の弁済を行うことが不能又は困難な場合、その弁済を留保することができるものとし、その状態が5年以上継続した場合には、当該報奨請求権は消滅し会社はその通知及び弁済の義務を免れるものとする。

【第1項】 発明者等が退職した場合でも、未弁済の相当の利益等の請求権（報奨請求権）は当然には消滅しないが、退職者が住所や銀行口座を変更しかつその変更を会社に届出ないこと等により、相当の利益の通知、振り込み等が困難となる場合が生じ得る。この問題に対しては、退職時において一括弁済をすること（も可能。ガイドライン33頁）、相当の利益の弁済は会社在籍を条件とすること等の措置が考えられ、これらの措置も、法35条5項の適正手続の履践がなされている限り有効となる可能性が高い。

しかし、一括弁済に関しては、退職時に将来の設定登録可能性や実績を予測することは困難という問題がある。又、会社在籍を弁済の条件とすることに関しては、人材の流動性が高まっている現在において、優秀な研究開発人材ほど他社に転職する可能性が高いにもかかわらず、在籍者のみ優遇する結果となり、もしそうした場合には、そのような人材を採用できず、又、あえて在職中には発明等を完成させずにもしくはその完成を会社に届けずに他社に転職してしまう結果を生じさせるおそれがないとは言えない。

そこで、本条では、発明者等が退職した場合でも、報奨請求権は存続することを前提として、発明者等に連絡先・振込先の届出義務を課した。

【第2項】 退職時に一括弁済をすることには、上記の通り、その額をどう適正に見積もるかという問題があるが、発明者等との合意によるのであれば、かかる問題は生じない。そこで、ここでは、そのような合意による一括弁済が可能となるよう定めた。

【第3項】 発明者等が死亡した場合、未弁済の報奨請求権はその相続人に相続されることとなるが、当該報奨請求権についての相続人の有無・特定、相続割合等を正確に把握して弁済することは困難な場合がある（特に、遺言書がなく相続争いが生じている場合等）。従って、本項に定める証明がされない限り、会社は弁済を拒否できることとした。

【第4項・5項】 適正な通知先・弁済先把握の困難性による問題を回避するため、会社は指定に従い通知し弁済すれば免責されることとした。それでもなお通知・弁済が不能・困難な場合には弁済を留保し一定期間経過により報奨請求権は消滅し会社はその通知・弁済義務を免れることとした。

第 18 条 報奨請求権の譲渡制限及び実施規則

1. 従業者等は、事前に会社の書面による承諾がない限り、報奨請求権の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し又は第三者の担保に供してはならない。
2. 会社は、本規程の報奨請求権に関する定めの実施に必要な事項について実施規則を定めることができる。

【第 1 項】報奨請求権が他に譲渡等されると、権利関係が複雑になり、会社の弁済に問題が生じる可能性があるから、ここでは、その譲渡等を禁止している。この点、現行民法上は、債権の譲渡の禁止又は制限があっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられず有効となる（466 条 2 項）。しかし、債権譲渡禁止特約があれば、それを知り又は重過失により知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者（会社）は、その債務の履行を拒み、又、譲渡人（発明者等）に対する弁済等をもってその第三者に対抗することができる（同 3 項）し、譲渡が行われることを事実上抑制する効果もあるであろう。

【第 2 項】出願報奨金、登録報奨金及び実績報奨金の算定等に関しては、本規程の定めよりも詳細な定めが必要と思われるので、本項により実施規則を定めることができることを明記した。

第 19 条 発明表彰

会社は、相当の利益の付与の他、必要と認めた場合には、会社における発明その他技術開発に特に貢献したと会社がみなす従業者等又は部門を表彰することができる。

賞状や楯の授与による表彰等は、経済上の利益ではないから「相当の利益」とすることはできないが、名誉面から発明奨励手段とすることはでき、実際に行っている企業も少なくない（報告書 167 頁では 24.7%）。そこで本規定を置いた。

第 20 条 発明審査会

1. 本規程を実施するため、発明審査会を置く。
2. 発明審査会の委員は、社長が開発部門から選任した複数の者及び知的財産部門長とし、知的財産部門長を委員長とする。
3. 発明審査会の事務は、知的財産部門が行うものとする。
4. 発明審査会の任務は以下の通りとする。
 - (1) 発明審査会が行う事項として本規程に定める事項
 - (2) 本規程の改廃の提案
 - (3) その他、別途社長から指示された事項
5. 会社は、発明審査会の運営その他について実施規則を定めることができる。

第 21 条 その他

1. 会社は、本規程、実施規則及びその他本規程を実施するために必要な情報を、社内イントラネットその他適切な手段により従業者等に開示する。
2. 本規程の改廃は、発明審査会の審議、必要な従業者等との協議等を経て、取締役会の決議を得て行う。
3. 本規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

以上

(注)

(1) 元会員（現在非登録）、UniLaw 企業法務研究所代表

(2) 参考文献：なお、脚注に挙げている資料中下線がついているものはインターネット上に掲載されている資料で、その名称で検索可能であり、その最終閲覧日は全て 2023 年 9 月 27 日である。平成 28 年 4 月 22 日経済産業省告示「特許法 35 条 6 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」（「ガイドライン」）。平成 25 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「企業等における特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」（平成 26 年 2 月 一般財団法人 知的財産研究所）（「報告書」）。東京都知的財産総合センター「中小企業経営者のための職務発明制度改正対応の手引」2016 年 9 月。高橋 淳、松田 誠司「職務発明の実務 Q&A」勁草書房、2018/2/24（「高橋・松田 2018」）。深津 拓寛ほか「実務解説 職務発明」商事法務、2016/3/4（「深津ほか 2016」）。

(3) 深津ほか 2016、203-204 頁

(4) 例えば以下参照。田村善之「使用者が職務発明を自己実施している場合の「使用者等が受けるべき利益の額」の算定手法について：実施許諾を併用している場合の処理」2010 年 2 月、知的財産法政策学研究 vol.27、1-29 頁、北海道大学。牧山皓一「職務発明における相当の対価－自己実施における「使用者等が受けるべき利益」の算定についての一考察－」2011、Patent Vol.64 No.1、81-91 頁。高橋元弘「職務発明規程を制定するときに知っておきたい制度の概要と留意点」2018 年 03 月 09 日、Business Lawyers、弁護士ドットコム。溝上武尊「平成 16 年改正前特許法 35 条 3 項に基づいて職務発明対価の支払を命じた「Felica」事件東京地裁判決について」最終更新日時：2018 年 10 月 10 日、弁護士法人イノベーション HP。

(5) 高橋・松田 2018、188-190 頁。

(原稿受領 2023.9.27)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 高石 健二
同 加藤 佳史

応募資格	知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません） ※論文は未発表のものに限ります。
掲載	原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
テーマ	知的財産に関するもの
字数	5,000 字以上～20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと ※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
応募予告	メールにて応募予告をしてください。 ①論文の題名（仮題で可） ②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・E-mail）を明記のこと
論文送付先	日本弁理士会 広報室「パテント」担当 TEL:03-3519-2361 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
投稿要領・掲載基準	https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/
選考方法	会誌編集部にて審査いたします。 審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。