

弁理士が理解しておくべき職務発明制度の法改正について

平成 27 年度特許委員会

中尾 直樹, 鈴木 信彦, 三上 敬史, 石渡 英房,
赤堀 孝, 岡田 恭伸, 小原 寿美子, 奥田 誠

要 約

平成 27 年改正特許法が平成 28 年 4 月 1 日から施行され、職務発明について特許を受ける権利を原始的に使用者に帰属させうることとなり、「相当の対価」から金銭以外の経済上の利益も含んだ「相当の利益」に変更された。弁理士の代理人としての通常の業務にはほとんど影響しないと思われるが、中小企業の 80% が職務発明規定を設けていないという実情と、出願の代理を行う弁理士が中小企業にとって最も相談しやすい身近な専門家であることを考慮すると、弁理士には相談に対応できるだけの知識と理解が求められている。そこで、職務発明制度に関する法改正の概要と改正特許法第 35 条第 6 項の指針（ガイドライン）のポイントについて説明する。なお、説明では読みやすくすることを心がけたが、指針から逸脱しないようにするために、多くは指針および特許庁作成の平成 27 年改正特許法職務発明ガイドライン案説明会資料の記載を引用している。

目次

1. 特許法

- 1. 1 改正内容（指針 第二 — 1 を含む）
- 1. 2 適用される法律

2. 指針

- 2. 1 基準案の協議～利益の決定（指針 第二 — 3～五）
- 2. 2 金銭以外の「相当の利益」（指針 第三 一）
- 2. 3 基準を改定する場合（指針 第三 二）
- 2. 4 新入社員、退職者等（指針 第三 三、四）
- 2. 5 中小企業の場合（指針 第三 五）
- 2. 6 大学の場合（指針 第三 六）
- 2. 7 その他（指針 第四を含む）

使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規定等に基づいて帰属の意思表示をしなければ、特許を受ける権利は、従前どおり、原始的に従業者等に帰属する（以下「原始従業者等帰属」という。）。このように、本改正では、使用者等が原始使用者等帰属か原始従業者等帰属かを選択することが可能となった。

なお、第 35 条第 3 項は、日本国での特許を受ける権利について定めたものであり、外国の特許を受ける権利について規定したものではない。各国における特許を受ける権利の取り扱いについては、当該国における特許法等の法律の定めに従う。

ここで、従業者等は、原始使用者等帰属及び原始従業者等帰属のいずれの場合であっても、契約等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た場合には、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。）を受ける権利を有する（第 35 条第 4 項）。

第 35 条第 5 項から第 7 項は、相当の利益に関する規定である。詳細には、同条第 5 項は、相当の利益を、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ており、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

1. 特許法

1. 1 改正内容（指針 第二 — 1 を含む）

本改正では、従業者等がした職務発明について、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使用者等に帰属するように規定された（第 35 条第 3 項）。これにより、使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規定等に基づいて帰属の意思表示をした場合には、特許を受ける権利が原始的に使用者等に帰属する（以下「原始使用者等帰属」という。）。一方、

いる。上記要件とは、第35条第5項で例示された3つの手続の状況等を考慮することである。第35条第6項は、第5項の規定により考慮すべき手続の状況等に関する事項について指針（ガイドライン）を定め、公表することを規定している。

第35条第7項は、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第35条第5項の規定により不合理であると認められる場合には、その職務発明により使用者等が受けるべき利益の額、その職務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相当の利益を定めることについて規定している。

すなわち、第35条第5項に規定する要件を満たす場合には、使用者等と従業者等との間であらかじめ定めた契約等が尊重される。一方、第35条第5項に規定する要件を満たさない場合、すなわち同条第5項に例示する手続等が存在しない又はこれらの手続の状況が適正ではなく、不合理であると認められる場合には、第35条第7項の規定に基づいて相当の利益を定めることとなるため、使用者等と従業者等との間であらかじめ定めた契約等が尊重されず、相当の利益が契約等で定めたものから大きく異なることが生じ得る。

なお、特許を受ける権利の帰属と、相当の利益の決定に係る手続の状況が不合理であるか否かとは、別問題である。仮に、相当の利益についての定めについて第35条第5項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に特許を受ける権利を取得させることについての定めや原始使用者等帰属の有効性が否定されることはない。

ここで、第35条第5項における「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。このため、不合理であるか否かの判断は、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。その中でも特に、第35条第5項で例示された3つの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。

第35条第5項で例示されている手続の状況とは、

①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

②策定された当該基準の開示の状況

③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である。

①～③の各手続における「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。

①の手続における「協議」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。）全般を意味する。

②の手続における「開示」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。

③の手続における「意見の聴取」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。）を聴くことを意味する。

上記3つの手続の具体的な内容については、2. 指針で詳細に説明する。

1. 2 適用される法律

(1) 改正法の適用について

今回の職務発明制度の見直しに関して経過措置は定められていない。発明が完成した時、使用者が特許を受ける権利を取得した時がいつであるかにより適用される法律が異なるので、発明ごとにどの法律が適用されるのか理解しておくことが大切である。なお、以下の説明では、平成28年4月1日以降の法律を改正法、平成17年4月1日以降平成28年3月31日以前の法律を前法、平成17年3月31日以前の法律を旧法と表現する。

(i) 改正法第 35 条第 3 項の適用について

平成 28 年 4 月 1 日以降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、使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規定等（ただし、平成 28 年 3 月 31 日以前に作ったものでもよい）に基づいて帰属の意思表示をしている場合には、特許を受ける権利は、発生した時から使用者等に帰属する（改正法第 35 条第 3 項）。

平成 28 年 3 月 31 日以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前法第 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。なお、平成 28 年 4 月 1 日以降でも職務発明規定等に基づいて予約承継により特許を受ける権利を移転させることは可能である。

上記以外、すなわち、あらかじめ職務発明規定等を定めていないときは、特許を受ける権利は、従業者に帰属する。

(ii) 改正法第 35 条第 4 項、第 5 項及び第 7 項の「相当の利益」の適用について

「相当の利益」は平成 28 年 4 月 1 日以降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（改正法）、平成 28 年 3 月 31 日以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（前法・旧法）。

(2) 「相当の対価」, 「相当の利益」の求め方

(i) 平成 17 年 3 月 31 日以前に使用者が取得した発明

従業者等は、契約等により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させたときは、「相当の対価」の支払を受ける権利を有する（旧法第 35 条第 3 項）。

この「相当の対価」は、必ず使用者の利益、使用者等が貢献した程度などから決める（旧法第 35 条第 4 項）。

(ii) 平成 17 年 4 月 1 日以降平成 28 年 3 月 31 日以前に使用者が取得した発明

旧法第 35 条第 3 項と同様に、従業者等は、契約等により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させたときは、「相当の対価」の支払を受ける権利を有する（前法第 35 条第 3 項）。

この「相当の対価」は、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、当該基準の開示の状況、対価の額の算定について従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、不合理でなければ基準に従う（前法第 35 条第 4 項）。

基準がないときや不合理なときは使用者の利益、負担などから決める（前法第 35 条第 5 項）。

(iii) 平成 28 年 4 月 1 日以降に使用者が取得した発明

従業者等は、契約等により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させたときは、「相当の利益」を受ける権利を有する（改正法第 35 条第 4 項）。

この「相当の利益」は、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、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従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、不合理でなければ基準に従う（改正法第 35 条第 5 項）。

基準がないときや不合理なときは使用者の利益、負担などから決める（改正法第 35 条第 7 項）。

2. 指針

2. 1 基準案の協議～利益の決定（指針 第二 — 3～5）

(1) 総論

(i) 本指針の目的

本指針の目的は、第 35 条第 5 項の規定により相当の利益を与えることについて不合理であると認められるか否かの判断においては、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、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である。

(ii) 相当の利益の内容の決定方法

「相当の利益」の内容を決定するための「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が、当該「基準」として、指針には、以下のように相当の利益の内容を決定することができる旨が記載されている。

- ・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決定してもよいし、これらを考慮してもしなくてもよい。
- ・職務発明裁判例を参考にしてもしなくてもよい。
- ・期待利益から求める方式でもよい。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ことだけで不合理とはならない。
- ・基準に上限額が定められていることだけで不合理とはならない。
- ・従業者ごとに個別に決定してもよい。
- ・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。

(2) 基準案の協議

(i) 協議の対象者

本項の「協議」とは、特許法第35条第5項の相当の利益の内容を決定するための基準の策定／改訂に関する協議であり、従業者等と使用者等との間で行われる。

協議の対象となる従業者等とは、職務発明による相当の利益を受ける権利を有する可能性がある従業者等である。研究開発者だけでなく、現場の運転作業員、役員等でも職務発明を完成する可能性はあるので、可能性のある者をすべて対象にすることが必要である。既に職務発明の対価に関する規定がある場合であっても、当該規定が協議を経ずに一方的に定められている場合には、裁判所で不合理性が肯定される可能性を低くすべく改めて協議を行うことが好ましいと考えられる。

(ii) 協議の方法

協議の方法に制限はないが、具体的には、(a)使用者等又はその代理人が、従業者等全員と協議を行うこと、及び、(b)使用者等又はその代理人が、従業者等から委任を受けた代表者との間で協議を行うこと、が考えられる。

(a) の場合

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従業者等と集团的に話し合いを行ったりすることができる。

(b) の場合

例えば、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。

従業者等の代表者は、当該従業者等の明示又は黙示の委任を受けた者である必要がある。例えば、ある代表者が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、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当該代表者に委任していると評価できる場合があると考えられる。また、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、当該代表者は、当該代表者の選出に賛成しなかった従業者等からも委任を受けていると評価できると考えられる。

一部の従業者等の個別の委任がなかった場合に、必ず不合理性が肯定されるとは限らない。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。

(iii) 協議の程度

使用者等と従業者等との間で相当の利益の基準に対して合意に至っていれば、不合理性は強く否定される。また、合意に至らず、予め設定した協議時間に達したこと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、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つた場合であっても、その後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。さらに、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

ず、当該従業者等が話し合いに応じなかった場合には、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。

しかしながら、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、及び、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。

具体的には、指針によれば適正な協議に該当する集団的話し合いとして以下の2つの方法が具体的に提示されている。

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

（3） 基準の開示

（i） 開示の対象者

基準が適用される従業者等とされる。

協議の対象者と同様である。外部公表をしなければならないわけではないことが指摘されている。

（ii） 開示の方法

特定の方法をとらなければならないという制約はない。従業者が基準を見ようと思えば見られるような措置が取られていれば、開示の状況としては不合理性を

否定する方向に働く。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。

- ・従業者等の見やすい場所に掲示する方法
- ・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。）
- ・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
- ・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
- ・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

「見ようと思えば見られるような措置」であるかどうかであって、実際に見せたかどうかではないと解される。また、「見ようと思えば見られるような措置」であるので、一度閲覧しただけで閲覧後に見られない場合は足りないであろう。

使用者等に帰属する時までに開示されていれば、不合理性をより強く否定する方向に働くと考えられる。「使用者等に帰属する時までに開示されること」についてのその「時」は、改正法であれば「発明時」又は「承継時」となる。また、平成27年法改正前であれば「承継時」となる。

必ずしも、個人ごとに電子機器を与えられていなくても、「見ようと思えば見られるような状況」であれば、不合理性を否定する方向に働くことが指摘されている。共用の場合は、「容易に閲覧できる」ことが例示されている。大企業の場合は、イントラネットで開示するケースが多いであろう。中小企業等の場合は、「掲示」が手軽な方法になろう。「書面交付（メール配信含む）」でもよいし、「ウェブサイト」で公開すれば、外部者に対する開示になろう。

（iii） 開示の程度

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。

（4） 意見聴取

（i） 意見の聴取の対象者

基準が適用される従業者等である。

発明が特定され、具体的な「相当の利益」を決定する際にする意見聴取であるから、実質的には、その発明をした従業者等（いわゆる「発明者」）であって、共同発明の場合は、共同発明者であると解される。

(ii) 意見の聴取の方法

特定の方法をとらなければならないという制約はない。意見の聴取の時機は、以下のいずれであってもよい。

- ①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場合
- ②一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、当該従業者等に対して意見を求め、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場合

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ごとに不合理性の判断がなされる。

「意見を求めること」が重要であると解される。求めた結果、意見表明がない場合であっても、「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。相当の利益の決定前の聴取であっても決定後の聴取であっても、いずれも「意見の聴取がなされた」と評価される。

意見を求めたかどうかは「実質的に」意見を求めたと評価できるかどうかであることが指摘されている。このため、「積極的に意見を求めること」をしなくても、意見受付期間を設定してその間に申し出た意見を受け付けるような意見受付制度を用意すれば意見の聴取がなされた」と評価されるが、その際は、意見受付制度を「周知しておくこと」が必要である。

共同発明の場合は、代表者の選定をしてもよいが、「正当に代表していること」又は「代表者によらない意見表明の機会が担保されていること」が必要である。共同発明者間で見解の相違がある場合に意見を一つにしないと聴取しないとすることは、不合理性を肯定する方向に働くと考えられる。

(iii) 意見の聴取の程度

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。相当の利益の内容の決定について合意がなされることまで求められてはいない。

「真摯に対応すること」が必要とされ、意見に対しての回答を全く行っていない場合は、不合理性を肯定する方向に働くと考えられる。意見の聴取は、個別の合意を求めているものではなく、合意に至ってなくても、そのことだけで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ものではない。その場合でも、「真摯に対応している」のであれば、不合理性を否

定する方向に働くものと考えられることが指摘されている。「合意に至った場合」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。

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も、「実質的に回答したもの」と評価できれば、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。

聴取した意見については、「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」が望ましいこと、また、「相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度」の整備が考えられること、が指摘されている。「異議申立制度」は、その窓口等を従業者等に「周知徹底すること」が、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。

提示して説明する資料及び情報としては、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。ただし、営業秘密等の情報は、無条件に提示すべきでないことが指摘されている。

(5) 基礎資料の保管

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、すなわち「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ものである。

不合理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ることになり得ることから、使用者等としては、不合理性の判断の基礎資料については、可能な限り管理及び保管しておくべきである。

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、あるいは基準の策定後に、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、使用者等と各従業者等との間で合意に至った場合には、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、合意の内容を示す資料

ニ 相当の利益の内容の算定について、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、その検討の経緯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

例示されている以外の基礎資料についても、必要に応じて可能な限り管理及び保管されることが望ましいと考えられる。例えば新入社員等を行う「入社後の説明会」、およびその説明会にて意見、質問等があれば、それも基礎資料として管理及び保管しておいた方がよい。

2. 2 金銭以外の「相当の利益」(指針 第三一)

職務発明をした従業者等に付与される特許法第35条第4項の「相当の利益」には、以下で具体例を挙げているように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」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をもって、相当の利益の付与とすることはできない。

契約、勤務規則その他の定めにより相当の利益を従業者等に付与する際、金銭以外の相当の利益を従業者等に付与する場合には、金銭以外の相当の利益として具体的に何が従業者等に付与さ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、「相当の利益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」、「策定された当該基準の開示」、「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」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付与されるものが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。

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。

- ・使用者等負担による留学の機会の付与
- ・ストックオプションの付与
- ・金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
- ・法律及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
- ・職務発明に係る特許権について専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

ここで「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。」旨記載しているとおり、金銭以外の相当の利益の付与にあたっては、指針で示す手続に従って決定されることが期待される。また、金銭以外の相当の利益の具体例については、「例えば」と記載しているようにあくまでも例示でありそれ以外の相当の利益の付与を否定するものではない。

2. 3 基準を改定する場合(指針 第三二)

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、実質的な改定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必要がある。

また、改定後の基準の適用基準は以下のとおりとなる。

原則：職務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で、第35条第4項の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。

例外1：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。

例外2：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。

実質的な改定部分及び改定により影響が生ずる部分について、「協議」を行う必要がある点に留意する必要がある。「従業者に不利益とならない場合」としては、従業者等に与える利益が増える場合（例えば、改定前の基準では出願時に5千円を与え、改定後の基準では出願時に1万円を与えるとする場合）、従業者等に与える利益が同等である場合（例えば、改定前及び改正後の基準のいずれも出願時に5千円を与えるとする場合）が挙げられる。

2.4 新入社員、退職者等（指針 第三 三、四）

（1）新入社員

ここでの「新入社員」とは、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である。開示と意見の聴取については、他の従業者等と新入社員を区別する必要はないので、協議についてのみ解説する。

既に策定されている基準に基づいて、新入社員との間で使用者等が当該基準に関する話し合いを行った場合には、当該新入社員との協議の状況について不合理性を否定する方向に働く。

また、その話し合いの結果、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、協議の状況について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すで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し合いの一形態であり、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。

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、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。

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点に留意する必要がある。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、直ちに協議の状況について不合理性を肯定する方向に働くわけではない。

（2）退職者

（i）相当の利益の内容の決定方法

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。

（ii）意見の聴取

退職者に対する意見の聴取については、退職後だけでなく、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。

退職者に対する手続については、改正前と異なるものではないが、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が明記された。退職後も継続して相当の利益を与える方法では、退職者の連絡先が不明になる等の場合に管理が煩雑になる。これに対して、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与えることでより簡易な手続となる。

(3) 派遣社員等

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。

2.5 中小企業の場合（指針 第三 五）

(1) 総論

大企業でも中小企業でも、特許第35条の規定は同様に適用される。よって、中小企業であっても、「相当の利益」を職務発明規定等で定めるためには、前項までで説明した協議、開示、意見の聴取等の手続を行うべきである。ただし、従業者等の数が比較的少ない中小企業においては、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、各手続を行い得る。例えば、各手続を、書面、電子メールで行うことも可能である。

(2) 指針に例示された協議、開示、意見の聴取等の手続

協議の例として、「従業者等を集めて説明会を開催する方法」が示されている。

開示の例として、「従業者の見やすい場所に書面で掲示する方法」が示されている。

意見の聴取の例として、別途、社内異議申立制度を整備することなく、発明者である従業者等の意見聴取の結果、使用者と当該従業者との間で相当利益の内容決定について見解の相違が生じた場合は、「使用者が個別に対応する方法」が例示されている。なお、この場合、対応の記録を残すことが望ましい。

(3) ただし、たとえ中小企業であったとしても、基準を記載した書面を各従業者に一度回覧しただけで、

回覧後に従業者が自由に見られない状態とする（例えば、総務部長の引出に収納してしまう）のは、「基準の開示」に当たらないと判断される可能性が高い。

2.6 大学の場合（指針 第三 六）

(1) 大学（国立大学法人、学校法人など）と特許法第35条

大学とその従業者等である教職員との間でも、教職員のした発明が職務発明であれば、特許第35条の規定は当然適用される。

(2) 協議

大学の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。

各教職員を正当に代表している者の例

例1：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

例2：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場合

(3) 学生

原則：大学と雇用関係にない学生は、一般的には、従業者等には該当せず、このような学生がした発明は、職務発明には該当しない。

例外：大学と契約により雇用関係が生じている学生が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。この場合も、第35条第7項の適用を避けるためには、第5項の要件を満たす契約をしておく必要がある。

2.7 その他（指針 第四を含む）

(1) 職務考案、職務創得意匠

指針は、実用新案法第11条第3項における職務考案、意匠法第15条第3項における職務創得意匠についても準用される。

(2) 職務発明規定を設けない場合

今回の法改正は企業に何らかの行動を義務付けるものではなく、企業の選択肢を増やすものである。そして、何もしなければこれまでと同じである。現在も職務発明規定を設けていない中小企業が多数存在するが、職務発明規定を設けない状態を続けることは可能である。その場合は、これまでと同じように以下のとおりである。

改正法施行後も、これに従った職務発明規定を設けない場合には、原則通り、発明者である従業者に特許を受ける権利が発生する。職務発明が特許された場合、使用者には職務発明に対する通常実施権が発生する(第35条第1項)。

職務発明規定を設けていないときは、使用者が特許を受ける権利あるいは特許権を取得するには、事後的な契約により、従業者から職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡を受けることとなる。この場合、従業者には、相当の利益を受ける利益請求権が発生する

(第4項)。この相当の利益の内容は、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額等を考慮して定められる(第7項)。

(3) 職務発明を使用者帰属とする職務発明規定は設けているが、相当の利益についての基準は規定していない場合、あるいは、基準策定の協議、基準の開示、相当利益の内容決定についての意見の聴取の状況などから、職務発明規定により相当利益を与えることが不合理である場合

原始使用者等帰属を規定した職務発明規定は、相当の利益の支払いの有無等に影響されない。このため、職務発明に係る特許を受ける権利は、原始的に使用者に帰属する(第35条第3項)。ただし、従業者には、相当の利益を受ける利益請求権が発生する(第4項)。以降は、上記(2)欄と同様である。

(原稿受領 2016. 2. 16)