

職務発明制度の改正について

凸版印刷株式会社 法務本部 本部長 萩原 恒昭

要 約

特許法 35 条に規定される「職務発明制度」に関しては、オリンパス事件や日亜化学事件等を受け、平成 16 年に、使用者等が従業者等に「相当の対価」を付与する際の手続きを重視し、その手続きに従って付与された「相当の対価」が不合理でなければ、裁判所においてもその「相当の対価」を付与したことが尊重されるという規定に改正された。しかしながら、改正法の下でも職務発明訴訟が提起され、また二重譲渡問題や権利の不安定性の問題なども顕現し、近年これらの問題を一掃する法改正が産業界を中心に強く主張されてきたところである。このような状況を受け、平成 27 年の法改正により、特許を受ける権利を従業者等に帰属させるか、または最初から使用者等に帰属させるかを使用者等が選択できる新たな職務発明制度が導入され、本年 4 月 1 日より施行される。さらに、使用者等が適正で予見可能性の高い「相当の対価」に代わる「相当の経済上の利益」を付与するための「指針」も策定されており、改正法施行後遅滞なく公表される予定である。本稿では、この職務発明に係る特許法 35 条の改正内容と「指針」について主として企業の立場から概観する。

目次

1. はじめに
2. 職務発明制度改正の背景
 - (1) 平成 16 年改正法
 - (2) 更なる改正の必要性
3. 主要国の職務発明制度
4. 改正法の内容
 - (1) 特許を受ける権利の帰属
 - (2) 従業者帰属の原則は維持
 - (3) 使用者等への最初からの帰属も可能に
 - (4) 相当の対価に代わる相当の金銭その他の経済上の利益
 - (5) 手続きの適正性
 - (6) 指針の位置づけ
5. 改正法運用における課題
 - (1) 秘匿発明
 - (2) 中小企業における対応
6. 「指針」(ガイドライン) 案の概要
 - (1) 目的
 - (2) 構成
 - (3) 手続きの適正性
 - (4) その他の事項
7. まとめ

の改正特許法は平成 28 年 4 月 1 日より施行される予定である。また、この改正における一つの注目ポイントである改正特許法 35 条 6 項の「指針」についてもパブリックコメントに付され、その結果、修正が入ったものが公表されている⁽²⁾。

企業においては、研究開発の成果を事業化し、収益に貢献する上において、その事業を特許等の知的財産権で守り、かつ活用することが益々重要になっていることは論を待たないが、その中で後ろ向きの争いの原因となっていた職務発明問題について、特許を受ける権利が初めから使用者（企業）に帰属することを企業が選択できる法制度に改正されたことにより、近い将来企業がこの問題から解放される可能性をもたらすものであり、極めて大きな意義がある。

本稿では、主として企業の立場からこの改正特許法についてその改正内容と不合理かどうかの予見可能性を高めることを支援するために策定された「指針」のポイントについて論じてみたい。

2. 職務発明制度の改正の背景

(1) 平成 16 年改正法

大正 10 年の特許法改正において、特許を受ける権利が従業員に帰属し、企業はその権利を（予約）承継

1. はじめに

平成 27 年 7 月 3 日に職務発明制度に関する特許法が国会を通過し、同年 7 月 10 日に公布された⁽¹⁾。こ

できるが、その反対給付として相当の対価の支払いが義務付けられるという枠組みが制定され、昭和36年法でもこの考え方が維持されてきた。然るに、平成15年のオリンパス職務発明事件の最高裁判所判決⁽³⁾や青色発光ダイオード事件東京地方裁判所判決⁽⁴⁾などを受け、平成16年(2004年)の特許法改正により、「相当の対価」を決定するにおいては企業における対価の付与にかかる手続を重視することが規定された。

この平成16年改正法によれば、相当の対価の支払いについて、協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況等について、不合理でなければその支払いは裁判所において尊重され、不合理であると認められる場合は裁判所において対価の額が決定されることになる。

(2) 更なる改正の必要性

しかしながら、なお、この改正法の下でも対価をめぐる訴訟が提起されており、一昨年10月には、実質的に最初の平成16年改正法下における判決が東京地裁で出された⁽⁵⁾。

また、各企業においては、上記した協議、開示、意見の聴取を適切に行おうとすればするだけその負荷は大きくなり、これは特許保有件数の多い電機会社において顕著である。一方、製薬会社においては、特許出願数は少ないものの1件のあたりの価値が高く、たまたま特許出願に結びつき、商業化に成功した発明に研究に携わった研究者は多額の対価が付与されるが、多くの研究者及び研究補助者等はその対象とならない不公平感が少なからずあり、従業員間に好ましくない状況が生じているという。

さらに、そもそも特許を受ける権利を承継することによる二重譲渡の問題も存在する。即ち、従業員がある企業で職務発明をなしたが、発明の届け出をせず、その状態のままその企業を退職し、他の企業に転職した後転職先の企業にその発明の特許を受ける権利を譲渡し、転職先企業で特許出願してしまうことが想定される。この場合、元の企業は自社における職務発明であるにも関わらず、特許法34条1項の規定によって、その特許出願についての対抗要件を有さない。雇用の流動化が避けられない状況になってきた昨今、この所謂二重譲渡の問題は現実になりうる可能性が高まっている。

このような産業界からの問題提起を受け、安倍政権化における成長戦略の一環として、内閣官房知財戦略本部や自由民主党政務調査会知財戦略調査会におい

て、上記した問題点を解消し、企業の競争力強化とイノベーションの活性化を促すために、特許法35条の再改正の必要性が示され、下記表1のような過程を経て、特許庁における2年に及ぶ議論の末、今般の改定に至った。

表1 職務発明制度の改定に至る経緯

<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2013年2月 日本経済団体連合会の提言 職務発明の法人帰属をあらためて求める。 ➢ 2013年4月 日本知的財産協会の意見書 職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に法人に帰属し、対価の支払いが法的に強制されることのない制度にすべき。 ➢ 2013年6月 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」 職務発明について、法人帰属や契約に委ねるなど、産業競争力に資する措置を講じる。 ➢ 2013年7月～2014年2月 特許庁 職務発明制度に関する調査研究委員会 ➢ 2014年3月～2015年2月 産業構造審議会 特許制度小委員会 「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」 ➢ 2015年3月 職務発明制度の改正に関する特許法改正法案 閣議決定 ➢ 2015年6月 通常国会上程 ➢ 2015年7月 改正特許法成立
--

3. 主要国の職務発明制度

職務発明について、米国のように特許法に何らの規定も置かない国も存在するが、主要国のほとんどは表2に示す通り、何らかの規定を持つ。特許を受ける権利が従業者に帰属し、予約承継により使用者等にその権利を移転することができ、反対給付としての相当の対価を使用者等が発明者に支払うとする国は主要国ではドイツ・韓国くらいであり、欧州の多くの国では特許を受ける権利は使用者等にあるとする。スイスでは、発明者への金銭等の給付規定すらない。

表2 主要国の職務発明制度

国	職務発明に係る権利の帰属・承継等	職務発明に係る対価等
ドイツ	発明に係る特許を受ける権利は発明者が所有する。職務発明をなした従業者は、これを遅滞なく使用者に通知する義務を負う。使用者の従業者に対する権利請求により、職務発明に係る権利が使用者に移転する。使用者が、従業者による職務発明に係る通知の到達後4か月が経過するまでに請求権を放棄をしなければ、その権利を請求したものとみなす。	従業者は相当の対価を求める権利を有する。相当の対価額の算定方法については、連邦労働大臣の公布する詳細なガイドラインが定められている。
イギリス	従業者のした職務発明は、使用者に帰属する。	従業者は、使用者に著しい利益をもたらした発明又は

		特許について、裁判所又は特許庁長官に補償の裁定申請が可能。
フランス	職務発明は、使用者に帰属する。	従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個々の雇用契約によって定められる。
スイス	職務発明は、使用者に帰属する。	法律上の規定なし。当事者間の契約に従う。
中国	職務発明の特許出願の権利は、当該単位に帰属する。	特許権を付与された単位は、特許権取得時に奨励を、特許権を許諾又は実施した場合に合理的な報酬を、従業者に支払う義務がある。
韓国	発明者は、発明について特許を受ける権利を有する。従業者が職務発明を完成した場合には、遅滞なくその事実を使用者に文書で知らせなければならない。使用者は、職務発明について法定の通常実施権を有する。使用者が、従業者からの職務発明完成通知を受けてから4か月以内に、権利の承継の意思を従業者に通知する。	従業者は正当な補償を受ける権利を有する。使用者は、補償について補償規定を作成しなければならない。規定の作成・変更にあたり、従業者と協議をしなければならない。
米国	連邦制定法上、職務発明に関する規定なし。当事者間の契約に従う。	

4. 改正法の内容

(1) 特許を受ける権利の帰属

今回の職務発明制度の改正については、産業構造審議会特許制度小委員会（審議会）において平成26年3月24日より、同年12月25日まで11回の審議を経て最終決定されたものであり、その条文は表3の通りである（下線部が改正部分）が、以下にそのポイントについて述べることにする。

表3 改正された特許法35条

第三十五条（職務発明）

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。

2. 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、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条項は、無効とする。

3. 従業者等がした職務発明については、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当該使用者等に帰属する。

4. 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、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、第三十四条の二第二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、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

5. 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、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、策定された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ものであつてはならない。

6. 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7. 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、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。

(2) 従業者帰属の原則は維持

産業界からは特許を受ける権利の従業者から法人への根本的転換をすべきであるとする強い主張があったものの、審議会では中小企業、大学、公的研究機関における職務発明について、一律に法人帰属とすること

は好ましくないとの意見もあり、第1項、第2項をほぼそのまま残し、基本的には特許を受ける権利がまず従業者に帰属し、使用者等は予約承継によりその権利を譲り受けることができるこれまでの枠組みが維持されることになった。

(3) 使用者等への最初からの帰属も可能に

一方で、第3項において、「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、その発生したときから当該使用者等に帰属する。」との規定が置かれたことにより、社内ルールの整備を条件に実質的に特許を受ける権利が最初から法人帰属となる道が開かれた。これにより、企業等においては、職務発明についての特許を受ける権利を従前どおり従業員に帰属させるか、或いは最初から法人に帰属するようにするかは各企業等の意思による選択性となったといえる。なお、今般の改正法は平成16年改正法と同様、遡及適用がないため、この改正法の適用はその施行期日以降の特許出願からとなる。

(4) 相当の対価に代わる相当の金銭その他の経済上の利益

産業界の当初の主張は、発明が最初から法人に帰属するのであるから「相当の対価」なる概念はなくなり、またそれに代わるものとしての発明者へのインセンティブは企業の自主性に任せ、法律で規定しないこととすべきであるというものであった。つまり、それぞれの企業のインセンティブ付与については、良い意味での企業間の競争性を持たせるべきであり、魅力的なインセンティブ策を提示した企業に優秀な発明者が集まり、かつ定着率も高まり、その結果としてその企業におけるイノベーションが活性化する。逆に、発明者を軽視し、インセンティブ施策を充実させない企業には優秀な発明者は集まらなると考えられるので、法律上の規定を無くしても、当然に企業は充実したインセンティブ施策を採ろうとするとの主張であった。

しかしながら、審議会において、中小企業においては、適切なインセンティブ施策を持つ社内ルールを策定し、運用をすることが難しいところがあること、またいわゆるブラック企業と称される企業では意識的に社内ルールを策定しない、または劣悪な社内ルールを策定し、従業者等に適切な還元を行えない(行わない)企業もあるとの少なくない指摘があった⁽⁶⁾。その結果、前述したように平成16年法の規定と変更のない

第1項、第2項に加えて第3項が置かれた関係から、第4項において「相当の対価」が「相当の金銭その他の経済上の利益」との文言に置き換えられて法定化された。なお、この「相当の経済上の利益」は「相当の対価」を含む概念であるとされている。さらに、審議会の検討結果をまとめた「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」⁽⁷⁾によれば、このように「相当の対価」が「相当の金銭その他の経済上の利益」と表現が変更されたとしても、その意味するところは、「現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されたことになる」と整理している。

よって、最初から特許を受ける権利が企業に帰属することを選択する企業においては、企業がその発明者に対し、改正法に基づいてインセンティブ施策としての「相当の経済上の利益」を発明者に付与する社内ルールを策定する場合、これまでの「相当の対価」としての報奨と実質的に大きく異なる内容、特に報奨レベルを引き下げようような内容に変更するにおいては、合理性を担保するためにあとに述べる「開示、協議、意見の聴取」をしっかりと行なう必要があることに注意を要する。

(5) 手続きの適正性

前述した法定の「相当の経済上の利益」の適正性について、改正法は現行法を踏襲し、第5項及び第7項において、手続きの適正性を重視する考え方を維持している。即ち「相当の経済上の利益」の付与にあたっては、「相当の経済上の利益の内容を決定するための社内ルール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、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等を考慮」して「相当の利益」を決定・付与することとし、その付与するところが不合理であってはならないとしている。よって、発明者への「相当の経済上の利益」の付与にあたっては、企業はこれまでと同様の作業を行なう必要がある。

(6) 指針の位置づけ

前記したように現行規定の第4項、第5項にあたる手続き規定がほぼそのまま改正法の第5項、第7項に引き継がれたため、手続きの適正性を担保するために利用できる「指針」を政府が策定し、かつ法的に根拠のあるものとして条文に表記すべきであるとの強い主

張が産業界からなされた。この主張に沿って「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。」との第6項が置かれた。これにより、企業がその指針に沿った手続きを行って付与した「相当の経済上の利益」は裁判所においても不合理と判断されることがない、言い換えれば「相当の経済上の利益」の合理性についての予見可能性を高めることが可能となったといえよう。「指針」の法的位置づけが明確となったことにより、現行の「事例集」のように法律的に根拠のないものと異なり、裁判所においても規範性のあるものとして取り扱われることが期待されるのである。

冒頭に述べたように、平成27年12月に「指針」案が公表され、パブリックコメントを経て、修正されたものが特許庁のホームページに掲載されている。この「指針」案は改正法の施行日である本年4月1日以降、審議会の最終確認を経た後、遅滞なく経済産業大臣により「指針」として告示される予定である。「指針」案の内容についてはその概要を後述する。

5. 改正法運用における課題

(1) 秘匿発明

前記した平成27年知的財産高等裁判所判決（平成26年(ネ)第10126号）によれば、その判決文中に、「この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。」との判示がある。しかしながら、権利範囲が特許権のように定まっていない秘匿発明について、独占的利益が存在するのか、またそれに基づく超過利益を認めるべきなのか疑問があると考えられる。これは改正法に固有の問題ではないが、改正法に対応するよう社内規程の改定を行なう際に一考を要する。一つの考え方として、従業者から発明の届け出があり、その発明にノウハウ的要素が高いとして特許出願しないものについては、秘匿することを決定した際に発明活動のインセンティブとして一定の金銭の支払いを行なうことが考えられる。

(2) 中小企業における対応

大企業の多くは、職務発明についての社内規程が整備されており、この改正法に対応することもさほど困難なことではないと考えられるが、中小企業での法人帰属制度の利用については容易なことではないかもしれない。まず、最初から法人帰属とするための社内規程の策定を行い、さらに従業員との協議や開示、さらには意見の聴取などの手続きを相当のレベルで充たさねばならない。しかしながら、職務発明について特許を受ける権利の法人帰属制度は中小企業の経営者にこそメリットがあると考えられ、このために、官民協力して支援制度を構築し、運用していく必要がある。実際、特許庁では中小企業向けの手引書やQ&Aなどのツールを用意しており、さらには説明会なども頻繁に開催する予定と聞いている。これに加えて、日本弁理士会や日本商工会議所、日本知的財産協会なども積極的に中小企業をサポートする活動を行なうことが望まれる。

6. 「指針」(ガイドライン)案の概要

(1) 目的

今回の職務発明制度の改正のポイントの一つに指針の制定がある。この指針は、35条6項の条文にある通り、最終的な目的は発明を奨励することにある。このために、指針では、相当の経済上の利益を付与することが不合理であると認められるか否かの判断に係る予見可能性を高めるべく、使用者等と従業者等が行うべき手続の種類と程度を明確化することに注力している。

(2) 構成

この指針は、大きく分けて第35条第5項に規定される手続き、すなわち「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、策定された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行われる従業者等からの意見の聴取の状況」についての適正な在り方とそれ以外の事項についての解説から構成されている。

(3) 手続きの適正性

「協議」「開示」「意見の聴取」に分けて、手続きの適正性について解説しており、具体的な態様を挙げてそれぞれについての適正性を検討し、その上で不合理かどうかの判断として、「不合理性を肯定する方向に働

く」、或いは「不合理性を否定する方向に働く」等との記載方法をとっている。

① 協議

a. 協議の対象者

協議の対象となる従業者等とは、社内ルールが適用される従業者等である。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なければならず、たとえば表彰のように発明者に対して名誉のみを付与するものは経済的価値を有すると評価できない。

b. 協議の方法

協議の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも、使用者等が代理人を通じて話し合いを行うことも協議と評価できる。次のような例を挙げ、協議が適正になされたと考えられる場合を示している。

(例) 社内ルールの策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて、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當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當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。従業者等が代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者がある従業者等を正當に代表しているとは、当該従業者等が、当該代表者に対して使用者等との協議について委任していることをいう。これは、明示的な委任のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられる。

(例) ある代表者が特定の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、当該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委任していると評価できる場合もあるものと考えられる。社内ルールに

より相当の利益を従業者等に与える際、金銭以外の相当の利益を従業者等に与える場合は、金銭以外の相当の経済上の利益として具体的に何が従業者等に与えられることになるのか、使用者等は従業者等に理解される程度に示す必要がある。すなわち、使用者等は前述した協議、開示、意見の聴取等の手続きを行う際、金銭以外の相当の経済上の利益として与えるものを従業者等に理解される程度に具体的に示して当該手続きを行う必要がある。

c. 協議の程度

協議は、使用者等と社内ルールが適用される従業者等又は従業者等の代表者との間で行われる話し合いを意味するが、その話し合いの結果、使用者等と従業者等又は従業者等の代表者との間で策定される社内ルールについて合意をすることまで含んでいるものではない。従って、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断における協議の状況について不合理性を肯定する方向に働くことはない。このような場合でも、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できるときには、その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。使用者等と従業者等との間で、実質的な話し合いが十分に尽くされたにもかかわらず、意見の相違が解消されず、それぞれの主張が対立したまま協議が行き詰まっているような場合には、使用者等からその時点で協議を打ち切ったとしても、不合理性の判断における協議の状況としては、必ずしも不合理性を肯定する方向に働くことはない、とする。

② 開示

「開示」とは、策定された社内ルールを従業者等に対して提示すること、すなわち社内ルールの適用対象者である従業者等がそのルールを見ようと思えば見ることができる状態にすることを意味すると定義する。そして、「開示の対象者」「開示の方法」「開示の程度」に区分してその在り方を説明している。

a. 開示の対象者

開示を受ける対象者は、基準が適用される従業者等である。開示は、基準を外部へ公表しなければならないわけではない。もっとも、基準を外部

へ公表することは、潜在的な従業者等（例えば、採用内定者。）に対する開示になり得る。

b. 開示の方法

開示の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。従業者等が社内ルールを見ようと思えば見られるような措置がとられていれば、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。イントラネットで開示する場合、個人用の電子機器を与えられていない従業者等であっても、共用の電子機器を使用して容易に当該イントラネットを閲覧することができる環境にある等、当該従業者等が基準を見ようと思えば見られるような状況にあると認められる場合には、不合理性の判断における開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。

従業者等に行う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とする。

イ 従業者等の見やすい場所に掲示する方法

ロ 社内ルール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。）

ハ 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

ニ 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

ホ 社内ルールを記載した書面を、社内の特定期間内に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

c. 開示の程度

社内ルールが開示されていると言えるためには、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。

③ 意見の聴取

「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の経済上の利益について定めた社内ルールに基づいて、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、当該職務発明をな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と定義し、「意見の聴取の対象者」「意見の聴取の方法」「意見の聴取の程度」について次のように解説している。

a. 意見の聴取の対象者

意見の聴取の対象である従業者等とは、社内ルールが適用される従業者等である。

b. 意見の聴取の方法

意見の聴取の方法については、特定の方法をとらなければならないという制約はない。意見の聴取の時機については、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という場合であっても、使用者等において一旦社内ルールに基づき決定した相当の利益を従業者等に与えた後に、当該従業者等に相当の利益の内容の決定について意見を求め、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という場合であっても、意見の聴取がなされたと評価される。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（以下「共同発明者」という。）ごとに不合理性の判断がなされる。意見の聴取の方法としては、共同発明者にそれぞれ意見を聴取する方法のみならず、共同発明者からまとめて意見を聴取する方法や、共同発明者の代表者を通じて意見を聴取する方法も含まれる。ただし、各共同発明者から意見を聴取することなく、代表者を通じて意見を聴取する場合には、代表者が各共同発明者を正当に代表しているとき又は各共同発明者に代表者を通じないで意見を表明する機会が担保されているときは、意見の聴取がなされたと評価される。

c. 意見の聴取の程度

意見の聴取については、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。例として、従業者等から使用者等に対して提出された意見に対して使用者等が回答を全く行っていない場合には、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられる。意見の聴取は、その結果として相当の利益の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではない。このため、合意に至らなかったとしても、そのことだけをもって、直ちに不合理性の判断に係る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ことはない。従業者等から聴取した意見については、使用者等にお

いて真摯に検討し、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。また、意見の聴取の方法の一つとして、使用者等と従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合に備えて、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備することが考えられる。なお、相当の利益の付与に関する通知を従業者等に送付する際に異議申立窓口の連絡先も併せて通知する等、従業者等に周知徹底することは、社内の異議申立制度が有効に機能することを担保することとなり、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、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。

(4) その他の事項

その他の事項として、「金銭以外の相当の経済上の利益」「新入社員等に対する手続き」「退職者に対する手続き」「社内ルールを改訂する場合の手続き」について適正と考えられるあり方を示している。

① 金銭以外の相当の経済上の利益

今回の改正で「相当の対価」が「相当の経済上の利益」とされたことにより、使用者等が従業者等に金銭以外の経済上の利益を付与することが可能であることを明らかにしている。

その条件として、次の3点を示している。

- i. 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なければならず、たとえば表彰のように発明者に対して名誉のみを付与するものは経済的価値を有すると評価できない。
- ii. 相当の利益の付与は、従業者等が職務発明をなしたことに對するものでなければならない。従って、従業者等が職務発明をなしたことと関係なく与えられた金銭以外の経済上の利益はこの35条にいう相当の経済上の利益にあたらな
- iii. 社内ルールにより相当の利益を従業者等に与える際、金銭以外の相当の利益を従業者等に与える場合は、金銭以外の相当の経済上の利益として具体的に何が従業者等に与えられることになるのか、使用者等は従業者等に理解される程度に示す必要がある。すなわち、使用者等は前述した協議、開示、意見の聴取等の手続きを行

う際、金銭以外の相当の経済上の利益として与えるものを従業者等に理解される程度に具体的に示して当該手続きを行う必要がある。

また、金銭以外の相当の経済上の利益の例として、次のようなものを示している。

- i. 使用者等が金銭等を負担する留学の付与
- ii. スtockオプションの付与
- iii. 金銭的処遇の向上を伴う昇進・昇格
- iv. 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
- v. 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

が挙げている。

審議会の議論の場では、上記以外にも「研究設備の増強」や「研究費の増額」なども提示されていたが、この指針では例から除外されている。

② 新入社員等に対する手続き

新入社員や中途採用者（新入社員等という）に、既に策定されている社内ルールを適用し、相当の経済上の利益を付与する際の適正と考えられる手続きを示している。

a. 新入社員等

- i. 既に策定されている社内ルールに基づいて、使用者等と雇用関係を結ぶ前に社内ルールが策定されていたために協議の相手方となっていなかった新入社員等との間で話し合いを行った場合には、不合理性の判断に係る当該新入社員等との協議の状況については、不合理性を否定する方向に働く。
- ii. 当該話し合いの結果、使用者等と新入社員等との間で、すでに策定されている社内ルールを適用して相当の経済上の利益の内容を決定することについて合意に至った場合には、不合理性の判断に係る協議の状況については、不合理性をより強く否定する方向に働く。
- iii. 従業者等との協議を通じて策定した社内ルールが既に運用されているという実態及び当該社内ルールが安定的に運用されることが従業者等の全体にとって有益であるということに鑑みると、その社内ルールをそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員等に対して説明を行うとともに、新入社員等から

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社内ルールに関して行う話し合いの一形態であり、新入社員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。

b. 派遣労働者

派遣労働者については、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り扱いについて契約等の取り決めを行なっておくことが望ましい。

③ 退職者に対する手続き

職務発明の相当の利益に関わる訴訟が、会社を退職した元従業員等から提起されていることから、企業にとって退職者が発明者である発明について、事業の実施において超過利益をもたらすものと判断される場合、その退職発明者に対して退職後においても相当の対価として実績報奨等を支払っている。この手続きにおいて、退職者が住所変更していたり、或いは死去して相続人があるような場合、それらを特定して支払いを継続することは企業にとってかなりの負担となっている。この退職者に対する相当の経済上の利益の付与について、指針は次のように述べる。

a. 相当の経済上の利益の内容の決定方法

社内ルール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付与し続けるという方法だけでなく、特許等登録時や退職時に相当の経済上の利益を一括して与える方法も可能であるとする。

b. 意見の聴取

退職者に対する意見の聴取については、退職後だけではなく、退職時に行うことも可能とする。例として、退職時の経済上の相当の利益の扱いについてあらかじめ社内ルールに規定している場合において、そのルールに従った相当の経済上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話されたものと評価されうる。

④ 社内ルールを改定する場合の手続き

会社の経営に変更があったり、職務発明訴訟に係る新たな判断が示されたり、さらには職務発明制度

に関わる法令の改正があったりして、社内ルールを改定する場合が考えられる。その場合の適正と考えられる手続きを示している。

a. 社内ルールを改定する際の手続きのあり方

社内ルールの改定は、改定される部分については新たなルールを策定することと同様である。従って、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、ルールの改訂に際しても従業者等の意見が踏まえられよう、実質的に改定される部分及び改定により影響が生じる部分について、使用者等と従業者等の間で協議を行うことが必要である。

b. 改定後の社内ルールの適用基準

職務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で相当の経済上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社内ルールは、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。但し、使用者等と従業者等との間で、改定された社内ルール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。また、改定後の社内ルール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、改定後の社内ルールを適用することは許容されるものと考えられる。

7. まとめ

企業の研究・開発の成果として創作された価値ある技術的情報（発明）について、公開する代償として排他的権利である特許権を得、これを活用して利益を得ることはグローバル競争下に置かれている企業にとって、益々重要な施策となってきている。その際に、企業と発明者である従業者等との間で特許の活用によりもたらされる超過利益を巡る争いが生じている現状は両者にとって誠に不幸であると言わざるを得ない。今回の改正により、特許を受ける権利が最初から企業に帰属する道が開かれたわけであるが、「相当の利益」の付与のための手続きを「指針」を利用して適正に行うことにより不合理性が排除され、不幸な争いを避ける

ことができるよう、各企業の最大限努力による社内
ルールの整備が強く望まれる。

注

(1) 特許ホームページ

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohouto_u_kaiei_270710.htm

(2) 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm

(3) 最高裁判所平成 13 年(受)第 1256 号, 平成 15 年 4 月 22 日
第三小法廷判決

(4) 東京地方裁判所平成 13 年(ワ)第 17772 号, 平成 15 年 10 月
24 日判決

(5) 平成 26 年 10 月 30 日東京地裁判決(平成 25 年(ワ)第 6158 号)
平成 27 年 7 月 30 日知財高裁判決(平成 26 年(ネ)第 10126 号)

(6) 産業構造審議会知的財産分科会特許小委員会議事録
https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm

(7) 産業構造審議会知的財産分科会特許小委員会資料
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/newtokkyo_shiryou11.pdf

(原稿受領 2016. 2. 22)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説
しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

