

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

東京都知的財産総合センター

全体版
ver2.02

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

東京都知的財産総合センター

【手引の概要】

1. 職務発明制度とは

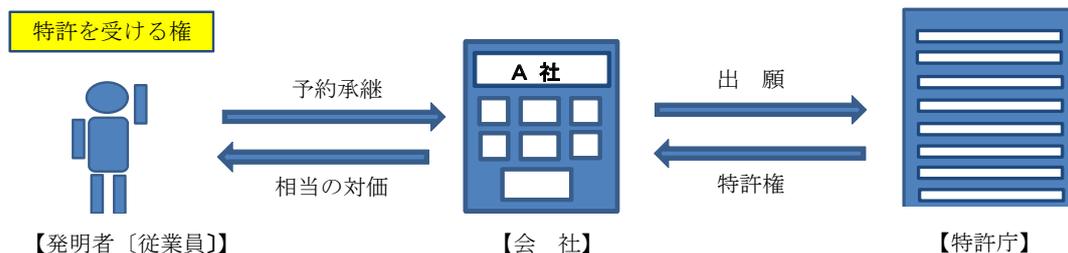
「職務発明制度」とは、従業者等が職務上なした発明（「職務発明」）について、使用者等（会社など）が特許権等を取得した場合の権利やその対価（報酬）の取り扱いについて定め、使用者等と従業者等との間の利益調整を図る制度です。

なお、この制度は実用新案、意匠にも適用されます。

使用者等（会社、国、地方公共団体など）と関係ないところで生まれた発明（自由発明）や、使用者等の事業に関係はしていても発明者の過去または現在の職務とは関係なく生まれた発明（業務発明）は、職務発明とは異なり、従業員は自由に処分できます。

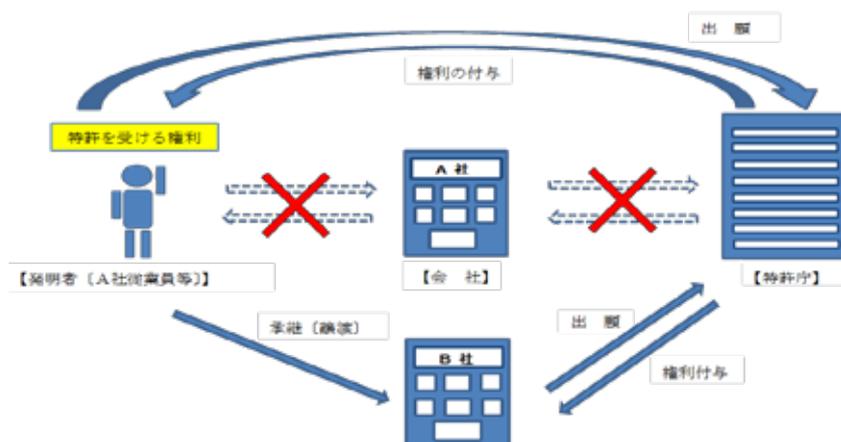
2. 平成16年改正特許法における職務発明の取り扱い

全ての発明について「原始発明者帰属」（特許を受ける権利は発明が生まれた時から従業員等である発明者に帰属します）であることが定められており、職務発明について使用者等が特許権等を承継することを事前に取り決めておいたなどの場合には、従業者等は対価（報酬）を受け取る権利を有します。



（2）平成16年改正特許法の課題

- ・「相当の対価」を巡る訴訟リスクがあります。
- ・発明者が権利を他社に譲渡すると、特許が独占的に使用できなくなります（下図参照）。
- ・他社との共同発明の場合、同意書の取得などの権利処理が難しく権利帰属が不安定になります。
- ・「相当の対価」として金銭しか認められていません。



3. 今般の特許法改正後の制度

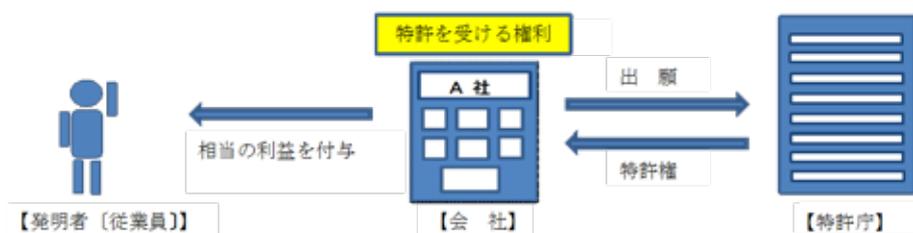
訴訟リスクや権利帰属のリスクなど経営リスク低減のために以下の点が改正されました。

- ・従来の「原始発明者帰属」だけでなく、「原始会社帰属」（特許を受ける権利は発明が生まれた時から会社に帰属します）も許容します。
- ・従来の金銭対価にかえて「相当の利益」（従業員等は金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します）の付与義務（金銭以外を許容）を明記しました。
- ・「相当の利益」の内容決定の手続きを明確化しました。

権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ会社に特許を受ける権利を原始的に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、発明が完成した時から会社に帰属します。

職務発明規程（その他の会社規則を含む）により特許を受ける権利を使用者等に帰属させた場合、従業者等は相当の利益として金銭やその他の経済上の利益を受ける権利を有し、会社は、「相当の利益」を付与する義務があります。

「相当の利益」の内容を決定する際、指針（ガイドライン）に沿った手続き（協議、開示、意見の聴取）が必要になります。



4. 中小企業における対応について

中小企業であっても、経営リスク低減のために以下の対応が必要です。

- ・職務発明規程を持たない中小企業は、まずは職務発明の報告義務、帰属等を定めた職務発明規程などの会社規則を作ることが必要です。その中で、職務発明の「帰属」と「相当の利益」を定めます。「帰属」に関しては、通常は、「原始会社帰属」が最も好ましいと考えられます。
- ・平成16年改正特許法に対応した従業員協議等を経していない職務発明規程を有する会社にあつては、「帰属」や「相当の利益」について変更しなくても、まずは、改めて従業員協議等を経しておく必要があります。
- ・平成16年改正特許法に対応した従業員協議等を経た職務発明規程を有する中小企業にあつては、「帰属」や「相当の利益」についてただちに変更する必要はありません。しかしながら、「帰属」に関してはいずれ「原始会社帰属」に変更し、「相当の利益」に関しては必要に応じて見直すことを推奨します。

【手引の解説】

1. 職務発明制度とは

「職務発明制度」とは、従業者等が職務上なした発明（「職務発明」）について、使用者等が特許権等を取得した場合の権利やその対価（報酬）の取り扱いについて定め、使用者等と従業者等との間の利益調整を図る制度です。

- ・この制度は、特許に限らず、実用新案や意匠にも適用されます。
- ・使用者等には、会社、国又は地方公共団体などが該当し、従業者等には従業員、役員、公務員などが該当します。本手引では、会社と従業員との関係を例にして説明します。
- ・職務発明であるためには、従業員がなした発明であること、使用者等、会社の業務範囲（将来予定するものも含む）に属する発明であること、発明の行為が現在または過去の職務に属することが必要です。したがって、会社と関係ないところで生まれた発明（自由発明）や、会社の事業に関係はしていても発明者の過去または現在の職務とは関係なく生まれた発明（業務発明）は、職務発明とは異なり、従業員が自由に処分できます。
- ・出向・派遣者の職務に関する発明は、通常は出向・派遣先での職務発明に該当すると考えられますが、出向・派遣先、出向・派遣元、出向・派遣者の間で、契約等により職務発明の取扱いを明確にしておくことが望まれます。

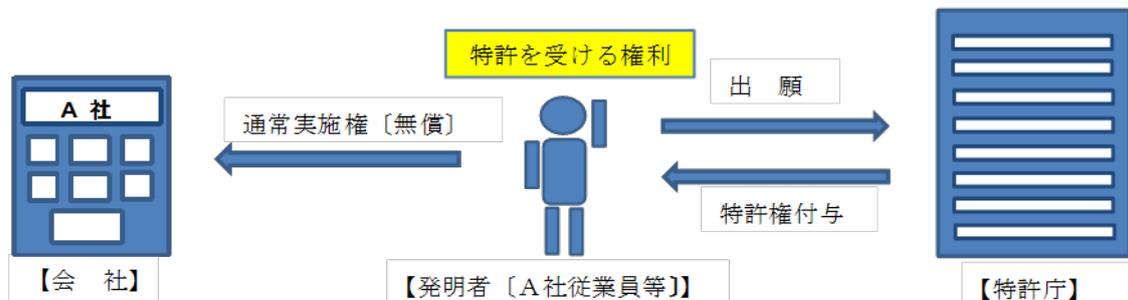


図1. 従業員が特許権を取得した場合

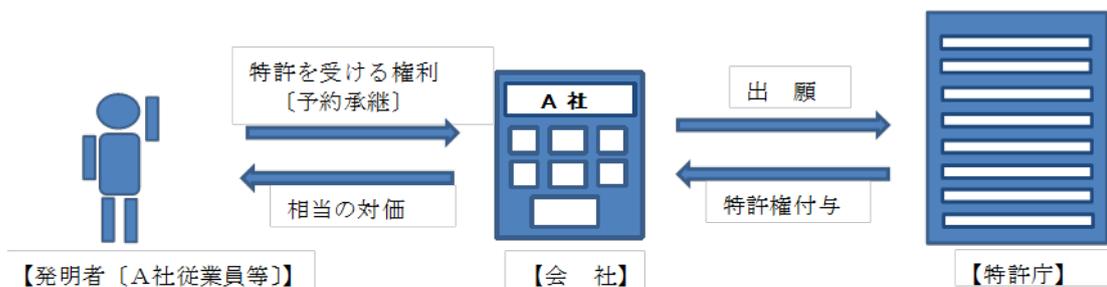


図2. 特許権を受ける権利を会社に譲渡した場合

2. 職務発明制度の変遷

(1) 昭和34年改正特許法

「特許を受ける権利」や「特許権」は原始的に当該従業員等である発明者に帰属し会社への承継に際しては「相当の対価」（補償金）の支払を受ける権利が従業員等にあるという考え方を基本的理念としています。

【課題〔制度上のリスク〕】

オリンパス事件（職務発明対価請求事件）一審判決（平成11年4月16日）の後、同様の職務発明対価請求訴訟が多数提起され、かつ請求額（不足額）の一部を容認する判決も多数下されました。（なお、最高裁は平成15年4月22日に「企業の職務発明規定に基づく支払額が「相当の対価」に満たない場合、不足額の請求が可能である」と判示しました。）そこから以下の課題が明らかになりました。

- ・裁判所の認定する金額が高額である（企業の相場感と桁が異なる）。
- ・「相当の対価」についての予測可能性に欠けたり、逆に、会社の投資リスクや発明の事業化プロセスの違いなどを考慮しなかったりする。

(2) 平成16年改正特許法〔平成17年4月1日施行〕

現行の職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を会社と従業員等の中の「自主的な取決め」に委ねることを原則としています。しかし、裁判においては、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合には、裁判所は、契約、職務規則その他の定めに関係なく「相当の対価」を認定します。

【課題〔制度上のリスク〕】

それでもなお、以下の課題があります。

- ・第35条4項の「不合理性」を否定するための具体的要件が不明確であるため、「相当の利益」を巡る訴訟リスクがあります。
- ・発明者が権利を他社に譲渡すると、特許を独占的に使用できなくなります。
- ・他社との共同発明の場合、同意書取得などの権利関係の処理が難しく権利帰属が不安定になります。
- ・一発明に多数人が関与する場合や一製品に多数の特許が使用される場合、発明者の受ける相当の対価の算定が複雑かつ困難になり、トラブルの原因になります。

3. 平成28年改正特許法の趣旨・概要等

(1) 改正の趣旨

改正の主な趣旨は以下の通りです。

- ・「相当の対価」を巡る訴訟リスクを低減させます。
- ・他社への譲渡リスクの低減、及び、共同出願の場合の権利帰属の不安定性の解消により、事業の安定性やイノベーションの促進を図ります。
- ・金銭以外のインセンティブの導入により開発モチベーションを向上させます。

(2) 平成28年改正特許法の概要

権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ会社に特許を受ける権利を原始的に帰属させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、発明が完成した時から会社に帰属します（第35条3項）。

ただし、現行法と同様に原始的に発明者に特許を受ける権利を持たせることも選択できます〔第35条3項〕。



図3. 「職務発明は会社帰属」とする規則を制定している場合

従業員等は、特許を受ける権利を会社に取得させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益「相当の利益」を受ける権利を有します(第35条4項)。

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、相当の金銭その他の経済上の利益（「相当の利益」）の内容を決定するための手続の指針〔ガイドライン〕を定めて公表します(第35条6項)。

*なお、指針〔ガイドライン〕は平成28年4月22日付で経済産業省令告示として公表されています。

(3) 相当の利益

「相当の利益」には、金銭以外の経済上の利益も含まれますが、経済価値を有すると評

価であることが必要です。例えば、表彰状のように相手方の名誉を表すだけのものは含まれません。また、「相当の利益」の付与については、従業員等が職務発明を生み出したことを理由にしている必要があります。

以下に指針（ガイドライン）の事例を示します。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 使用者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 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⑤ 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 |
|---|

その他の事例として、研究開発費用、研究施設の拡充や社内ベンチャー資金の提供などが考えられます〔一部に否定的見解があります〕。「相当の利益」に従業員が真に魅力を感じるによりイノベーションの振興に繋がるのが基本となります。

ただし、「相当の利益」を決定するためには、後で述べるように、指針（ガイドライン）〔特許法第35条6項〕に示された協議、開示、意見聴取を行うことが必要になります。

（4）外国で特許を受ける権利について

職務発明規程で、職務発明の原始会社帰属を定めた場合、その効果が、職務発明の原始発明者帰属を前提に法律が作られている外国（例えば、米国、韓国、ドイツ、カナダなどが該当します）にも及ぶかどうかについては、必ずしも明確ではありません。

従って、このような国への対応として、例外的に発明者に譲渡義務とそのための協力義務を課しておく必要があります。

4. 中小企業における対応について

（1）職務発明規程が無い場合

中小企業であっても、まずは、職務発明の報告義務、帰属等を定めた職務発明規程（会社規則）を作成する必要があります。
--

（a）経営リスク

職務発明規程が無い場合、特許法上は、従業員等がなした職務発明は、原始的には従業員等がその所有権を有し、しかも会社に報告する必要はありません。このため、例えば、以下のような経営上のリスク（運用上のリスク）があります。

- ・発明者である従業員等が会社に職務発明を報告せず、会社として特許を取得する機会を逸失する。
- ・発明者である従業員等が会社に報告せず特許を取得し、しかも競合会社に特許を実施許諾あるいは売却した場合には、会社は事業独占ができなくなる。
- ・発明者である従業員等が会社に報告せず特許を取得し、その後、その従業員等がスピンアウトして競合事業を立ち上げる。

このようなリスクを無くすためには、会社としては、以下の内容を定めた職務発明規程を定める必要があります。

- ・発明をなした場合の会社への報告義務
- ・報告された発明が職務発明である場合の、会社への譲渡義務（協力義務を含む）または会社が原始的に所有権を有する（「原始会社帰属」）原則・方針の明記

職務発明以外も報告させるのは、会社が職務発明かどうかを確認できるようにするためであり、報告された発明が職務発明でない場合には、会社は、その発明について譲渡を受ける権利はありませんが、職務発明と同等の経済的利益を付与することで譲り受けることについて発明者である従業員等と交渉することが可能となります。

会社として興味の無い職務発明を譲り受けるかどうか、さらには譲り受けた後出願するかどうかについては、会社の自由裁量となります。

（b）職務発明の帰属

職務発明規程の中で発明の帰属を定める必要があります。この場合、会社としては、以下の選択肢があります。

- ①原始会社帰属 ②全職務発明予約承継 ③選択的予約承継 ④都度協議・契約して譲渡

今般の特許法改正により、会社は職務発明を原始会社帰属とする選択肢①が増えました。それぞれの選択肢におけるメリット、デメリットは、下記の表1の通りです。これらメリット、デメリットをもとに会社としての方針を決めることになります。

中小企業にとっては、経営リスク低減と承継の際の事務手続きの負担を避けるため、通常は、「①原始会社帰属」が最も好ましいと考えられます。

表 1

選択肢	メリット	デメリット
①原始会社帰属	<ul style="list-style-type: none"> ・会社への権利帰属の安定性 ・指針に沿った場合、訴訟リスクの低減 注1) ・相当の利益の付与によるインセンティブ向上 ・事務手続き（譲渡・評価）の簡素化 ・共有権利の安定性 注2) 	<ul style="list-style-type: none"> ・相当の利益について従業員協議等の負担
②全職務発明予約承継	<ul style="list-style-type: none"> ・指針に沿った場合、訴訟リスクの低減 注1) ・相当の利益の付与によるインセンティブ向上 	<ul style="list-style-type: none"> ・相当の利益について従業員協議等の負担 ・承継手続きの不備による会社への権利帰属の不安定性 ・共有権利の不安定性 注2) ・事務手続き（譲渡）の負担
③選択的予約承継	<ul style="list-style-type: none"> ・指針に沿った場合、訴訟リスクの低減 注1) ・相当の利益の付与によるインセンティブ向上 ・権利帰属の柔軟性、ベンチャーの促進 	<ul style="list-style-type: none"> ・相当の利益について従業員協議等の負担 ・承継手続きの不備による会社への権利帰属の不安定性 ・共有権利の不安定性 注2) ・事務手続き（譲渡・評価）の負担 ・選択の協議の負担 注3)
④都度協議・契約して譲渡	<ul style="list-style-type: none"> ・権利帰属の柔軟性、ベンチャーの促進 	<ul style="list-style-type: none"> ・都度交渉、契約の煩雑さ ・協議不調によるリスク拡大 ・共有権利の不安定性 注2)

注1) 今般の改正前に予約継承された発明に対する訴訟リスクは残ります。

注2) 他社との共同発明の場合、同意書取得などの権利関係の処理が難しく権利帰属が不安定になります。

注3) 発明者個人の出願が可能となるのでベンチャーが促進される可能性があります。選択の協議はもめる可能性があります。

(c) 相当の利益

職務発明規程で職務発明の譲渡義務や原始会社帰属を定める場合には、その見返りとして発明者に付与する「相当の利益」定めておく必要があります。

これを定めない場合には、後日紛争になる可能性があり、裁判になった場合には、発明者に相当の利益を付与していないとして、予想を超える金銭支払いを命じられる可能性があります。

(d) 従業員協議等

また、職務発明規程で相当の利益を定めるにあたり、その内容が不合理と認定されないように、以下の3つの手続き（「従業員協議等」）を適切に行う必要があります。

- 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会社と従業員等との間で行われる協議
- ② 策定された基準の開示
- ③ 「相当の利益」の内容の決定について行われる従業員等からの意見の聴取

これらの条件を満たしていないと、裁判になった時に、裁判所が職務発明規程で定めた相当の利益では不合理と判断する可能性が高くなります。逆に、上記3つの条件を満たしている場合には、裁判所は、これを尊重することになり、規程を超える追加の支払いのリスクは低くなります。

「相当の利益」に関する3つの手続きについては後述します。

(e) 職務発明が生まれる可能性が無い、または低い場合の対応

・少なくとも報告義務、譲渡義務または原始会社帰属を中心とした職務発明規程を予め定めておく

そもそも従業員等が発明をする可能性が無い、または低い場合は職務発明規程を定める必要性は低いですが、可能性はゼロでなければ、少なくとも報告義務、譲渡義務（予約承継）または原始会社帰属を中心とした規則を予め定めておくことが、経営の不確実性、リスクを低減するために必要です。

「相当の利益」については、職務発明が生まれる可能性が低いため、あるいはどのように定めて良いか分からないと言った事情から、実際に職務発明が出てきてから改めて定めることも考えられますが、多くの製造業で、例えば特許出願時と登録時に、それぞれ一定

の額の金銭を支払うことが行われていることを参考にして、とりあえず出願時と登録時の一時金支払いを定めておくことが良いでしょう。

特許発明が事業に大きく貢献した時など、追加の支払等を行うことが考えられますが、このような基準を予め定めておくことは困難な場合が多いので、実際にそのようなケースが出てきたときに詳細を決めることが考えられます。

(2) 職務発明規程が平成16年改正特許法に対応していない場合

職務発明規程があっても平成16年改正特許法に対応した従業員協議等を経ていない場合には、リスク低減のために、相当の対価又は利益について職務発明規程の内容に変更が無くても、今般の特許法改正の有無にかかわらず、改めて従業員協議等を行うことが必要です。

(a) 経営リスク

職務発明規程があっても平成16年改正特許法に対応した従業員協議等を経ていない場合には、仮に「相当の対価」の額について発明者から訴訟を提起された場合、裁判所は、職務発明規程に定めた金額にかかわらず、支払金額が「相当の対価」として不足しているかどうかを判断し、不足している場合には、その不足分の支払いを命じます。この結果、予想外の高額支払いを命じられるリスクがあります。また相対的には高いリスクとはいえませんが、従業員協議等を行ったとしても、既に述べたように平成16年改正特許法が持つ課題を内包しております。

(b) 従業員協議等

裁判での予想外の高額支払いリスクを低減するためには、職務発明規程で定めている「相当の対価又は利益」の内容について、これを変更しなくても、改めて、従業員協議等3つの手続きを踏む必要があります。本来は、平成16年改正特許法が施行されたときに実施しておくべきことだったので、可能な限り早く行うことが必要です。

(c) 相当の利益

職務発明規程の内容の変更をしなくても従業員協議が必要なので、二度手間を避けるため、改めて、規程に定めた相当の対価又は相当の利益の内容が今のままで良いか、あるいは金銭以外の「相当の利益」を導入した方が良いのかなどを検討し、必要に応じて規程を変更したうえで従業員協議等を行うことを推奨します。

(d) 職務発明の帰属

発明の帰属についてもあわせて検討します。中小企業にとっては、先に説明したように「原始会社帰属」とすることを推奨します。

(3) 職務発明規程が平成16年改正特許法に対応している場合

平成16年特許法改正後に、従業員協議等を経て職務発明の譲渡にあたっての「相当の対価」を職務発明規程に定めている場合には、今回の改正特許法にあわせて規程内容を修正する必要が直ちに生じる訳ではありません。但し「帰属」に関してはいずれ「原始会社帰属」に変更し、「相当の利益」に関しては必要に応じて見直すことを推奨します。

(a) 経営リスク

平成16年改正特許法施行後に、従業員協議等を経て職務発明の譲渡にあたっての「相当の対価」を職務発明規程に定めている場合には、「相当の対価」の額について裁判になったとしても、裁判所は職務発明規程を尊重するため、規程が無い場合や、平成16年改正特許法に対応した従業員協議等を経ていない場合に比べて、運用上のリスクは低減されます。しかし、先に述べたように平成16年改正特許法が持つ制度上の課題は残ります。

(b) 職務発明の帰属

今般の改正で、原始会社帰属にすることが可能になったので、平成16年改正特許法が持つ課題を改善するため、原始会社帰属にすることを推奨します。

この点の変更に当たっては、「相当の利益」の内容変更と違って、従業員協議等の手続きは必要ありません。

一方で、従来のまま職務発明を原始発明者帰属にしても、相当の利益を定める際に従業員協議等を行っていない場合に比べてリスクは相対的に高くないと考えられます。したがって原始発明者帰属のもとで職務発明の予約承継を定めている職務発明規程の内容を、直ちに原始会社帰属に変更する必要はありません。

(c) 相当の利益

今般の改正に基づく「相当の利益」は、平成16年改正特許法のもとの「相当の対価」を許容するものです。従って、法改正がなされたからといって、直ちに「相当の対価」の内容を見直す必要はありません。

しかしながら、将来的には必要に応じ金銭以外の「相当の利益」の導入について検討することを推奨します。

(d) 従業員協議等

今般の改正で求められている従業員協議等の3つの手続きは、平成16年改正特許法で定められている3つの手続きと実質的に同じです。従って、平成16年改正特許法に対応して従業員協議等を経て職務発明規程の「相当の対価」が定められている場合には、今般の改正で改めて従業員協議等を行う必要はありません。

5. 職務発明規程例

今後、中小企業が職務発明規程を作成または修正するにあたっては、添付の「(中小企業用) 職務発明規程 (参考例)」(第13回特許制度小委員会資料5「職務発明取扱規程 (参考例) (中小企業用)」(平成27年10月23日)を当センターで加筆・修正)を参照ください。

なお、本参考例に基づいて職務発明規程を作成すれば、職務発明に関するあらゆるリスクが排除される、というわけではないことにご留意ください。

6. 従業員との協議、開示、意見の聴取

今般の指針(ガイドライン)には、特許法第35条第5項の規定により、従業員との協議、開示、意見の聴取のそれぞれの状況が不合理であるか否かの判断について、具体的な事例(これらの具体的な事例を整理して「別紙」としてまとめましたので、ご参照下さい。)が述べられていますので、以下に要約します。

(1) 協議について

使用者等は、基準を策定する段階で、当該基準の適用を想定している従業員等と協議を行う必要がありますが、真摯に対応して協議を尽くせば必ずしも合意は必要ありません。

また、実際の事案における協議の状況の適正性については、使用者等と職務発明を行った発明者である従業員等との間の具体的な協議の状況に基づいて個別に判断されます。

(a) 協議の方法

協議の対象となる従業員等とは、相当の利益を受ける権利を有する従業員等のことです。

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、という制約はなく、ま

た必ずしも一人一人と個別に行う必要はありませんし、研究職とそれ以外の者とで分けて行う必要もありません。

従業員との協議の方法について、指針（ガイドライン）には協議の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例について様々な事例が示されていますが、その中で、以下に代表的な例を挙げます。

<中小企業にとって好ましい例>

- ・従業員等が一堂に会する話し合いや説明会を開催する
- ・社内イントラネットの掲示板や電子会議等を通じて集团的に話し合いを行う
ただし、いずれの場合も必ず記録を残すことをお勧めします。

<中小企業にとって好ましくない例>

- ・従業員等が代表者を選任することに反対したにもかかわらずその代表者とのみ協議した
- ・集团的な話し合いに参加した従業員等について、従業員等が発言しようとしても、実質的に発言の機会が全く与えられていなかった

(b) 協議の程度

協議の程度についても、指針（ガイドライン）には協議の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例として様々な事例が示されていますが、その中で、以下に代表的な例を挙げます。

<中小企業にとって好ましい例>

- ・協議の結果、使用者等と従業員等又は従業員等の代表者との間で合意に至っている
- ・使用者等が予め設定した時間の経過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、使用者等と従業員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
- ・設定された時間内に十分な話し合いができなかった場合であっても、その後に書面や電子メール等で従業員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

<中小企業にとって好ましくない例>

- ・協議において、使用者等が自己の主張を繰り返すだけで、その主張の根拠（資料や情報等）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
- ・協議において、従業員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

(c) 使用者等と従業員等が協議をする際、開示する資料及び情報

指針（ガイドライン）には、例としていくつか挙げられていますが、その中で特に中小企業にとって現実的なものは、会社の作成した基準案の内容です。

尚、自社や他社の営業秘密等、開示することが問題と判断される場合、その情報を開示する必要はありません。

(2) 開示について

開示については、特定の方法をとらなければならない、という制約はありませんが、従業員等がいつでも見られるようにすることが重要です。

(a) 開示の方法

指針（ガイドライン）には様々な具体的な事例が示されていますが、特に中小企業にとって現実的なものとして、

- ・ 従業員等の見やすい場所に書面で掲示する
 - ・ 基準を記載した書面を従業員等に交付・回覧する（電子メールや社報等による配信を含む。）
 - ・ 従業員等が常時閲覧可能なイントラネットにおいて公開する
- などの方法が挙げられます。

(b) 開示の程度

基準が開示されていると言えるためには、相当の利益の内容及び決定方法、その付与条件等、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ります。

(3) 意見の聴取について

「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について、従業員との協議等を経て定めた契約、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。）を聴くことを意味します。

また、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、という制約はありません。

(a) 意見の聴取の方法

意見の聴取の対象である従業員等とは、基準が適用される従業員等です。

意見の聴取の方法について、指針（ガイドライン）には、様々な事例が示されていますが、要するに、意見を受ける体制をきちんと整備すると共に、電子メールも含めて書面として記録に残すことが重要です。

(b) 意見の聴取の程度

意見の聴取については、従業員等からの意見に対して使用者等は真摯に対応することが最重要です。

また、従業員等から聴取した意見については、使用者等において誠実に検討し、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れます。

指針（ガイドライン）には、「意見の聴取の状況」について、いくつかの事例が示されていますが、要するに、意見の聴取の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（意見の聴取の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例としては、相当の利益の内容の決定について使用者等と従業員等との間で合意に至らず見解の相違があったとしても、従業員等からの意見に対して使用者等が個別に真摯に対応している必要があります。

尚、意見の聴取開示の状況の不合理性を肯定する方向に働くと考えられる（意見の聴取の状況が不合理だと判断される可能性の高い）例としては、従業員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が挙げられていますので、ご注意下さい。

以上

本規程例は、平均的な中小企業を想定して作成されておりますが、各社の実情に応じて適宜修正してください。

なお、この規程例に基づいて職務発明規程を作成すれば職務発明に関するあらゆるリスクが排除される、というわけではないことにご留意ください。

(中小企業用) 職務発明規程 (参考例)

(目的)

第1条 この規程は、A株式会社（以下「会社」という。）において役員又は従業員（以下「従業者等」という。）が行った職務発明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者等がこれをするに至った行為が当該従業者等の会社における現在又は過去の職務範囲に属する発明をいう。

(届出)

第3条 会社の業務範囲に属する発明を行った従業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。

2 前項の発明が二人以上の者によって共同でなされたものであるときは、前項の発明届を連名で作成するとともに、各発明者が当該発明の完成に寄与した程度（寄与率）を記入するものとする。

(権利帰属)

第4条 職務発明については、その発明が完成した時に、会社が日本及び外国において特許を受ける権利を原始的に取得する。ただし、会社が特許を受ける権利を原始的に取得することが認められない国にあっては、その発明をなした従業者等は、当該国において特許を受ける権利を会社に譲渡しなければならない。

解説：国によって譲渡する行為が必要となるため、発明届に添付する譲渡証（発明届を兼用するものを含む）を廃止することは適切ではないと考えます。そのため譲渡証としては、例えば以下の文言が考えられます。

「私（発明者蘭に記載の者）は、本職務発明について、発明が完成した時に会社（〇〇株式会社）が日本国及び外国において特許を受ける権利を原始的に取得することを確認します。ただし、会社が特許を受ける権利を原始的に取得することが認められていない国について

は、その国において特許を受ける権利を会社に譲渡します。」

(権利の処分)

第5条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該職務発明について日本又は外国において特許出願を行い、若しくは行わず、又はその他処分する方法を決定する。

2 出願の有無、取下げ又は放棄、形態及び内容その他一切の職務発明の処分については、会社の判断するところによる。

(協力義務)

第6条 職務発明に関与した従業者等は、会社の行う特許出願その他特許を受けるために必要な措置に協力しなければならない。

(相当の利益)

第7条 会社は、第4条の規定により職務発明について特許を受ける権利を取得したときは、発明者に対し次の各号に掲げる相当の利益を支払うものとする。ただし、発明者が複数あるときは、会社は、各発明者の寄与率に応じて按分した金額を支払う。

一 出願時支払金 ○円

但し、当該職務発明の日本または外国における最初の出願にのみ支払う。

二 登録時支払金 ○円

但し、当該職務発明の日本または外国において実体審査を経た最初の登録にのみ支払う。

解説：出願時支払金は数千円から1ないし2万円にすることが考えられます。登録時支払金は出願時支払金よりも多く数万円にすることが考えられます。いくらにすればよいか、という点については、業種、会社の考え方によって変わりますが、古いデータですが、発明推進協会が平成9年に実施したアンケート結果が参考になると思います (<http://www.jiii.or.jp/investigation/index.html>)。

出願時支払金と登録時支払金は、「相当の利益」の前払い的性質を持ちますが、発明奨励のインセンティブの性質とともに特許になった後の発明の実施に対する報償の性質もあわせ持ちます。

ただし第7条第1項はあくまで一例であり、必ず出願時支払金や登録時支払金という形で相当の利益を与えなければいけないということではありません。

2. 会社は、第4条の規定により職務発明について特許を受ける権利を取得した後、以下の事情に該当する場合には、相当の利益の追加的付与を行う。

- 一 当該特許（出願中を含む。本条において以下同様）を第三者に譲渡して出願手続き費用・維持費用・出願時支払金・登録時支払金等（以下、「経費」という）を超える顕著な対価を得たとき
 - 二 当該特許を第三者に実施許諾等して経費を超える顕著な対価を得たとき
 - 三 当該特許を使った製品又は事業を当該特許により独占的に実施でき、かつ当該事業から顕著な利益が出たとき
- 3 追加的に付与される相当の利益の内容に関しては、別途従業員と協議して定める。

解説：第2項は、相当の利益の追加的付与の条件を定めていますが、それぞれいくら支払うかは規定しておらず、別途定めることにしています。中小企業においては、具体的案件がなければ適正值がどこにあるのかこれを定めるのが困難と考えられるからです。

一応の案として第2項第一号、第二号については、例えば、出願費用、維持費用等を控除した超過利益額に対して、発明者貢献分として1～5%（裁判例で見られる数値）の比率で算出することが考えられます。

第三号に関しては、例えば、通常の実施による利益を超える独占による超過利益額を基礎にして、発明者の貢献度（1～5%）の比率を全て乗じて算出することが考えられます。

別の方式として、利益額に対して、事業に対する発明の該当比率（全体か部分か）（数%～100%）、発明を使った製品又は事業に対する影響度（発明は基本か改良か、実施関連特許が何件あるかなどを考慮）および発明が完成するに際しての発明者の貢献度（1～5%）の比率を全て乗じて算出することが考えられます。計算の基礎となる利益額が不明な場合には、売上に平均利益率などを乗じて利益額を計算することでも良いと考えられます。売上と利益のいずれの数値も、発明を使っていない製品やサービスの数値は計算に含めません。

いずれの場合にも、新たに定めるにあたっては、法律で要求される協議、開示、意見の聴取という3つの手続きを踏む必要があります。

- 4 発明者が希望し会社が承認する場合には、本条第3項に代わり、以下の相当の利益を追加的に付与することができる。

一

解説：追加的に付与する相当の利益に関して金銭以外も考えられます。指針に記載されている例を参考に制定しても良いと思われます。具体的なものが書けない場合には、第4項は削除することになります。

- 5 発明者は、会社から付与された相当の利益の内容に意見があるときは、その相当の利益内容の通知を受けた日から60日以内に、会社に対して書面により意見の申出を行い、

説明を求めることができる。

解説：第7条第5項はあくまで一例であり、各社の事情に応じて日数を定めることが可能です。

(支払手続)

第8条 前条に定める相当の利益は、出願時支払金については出願後速やかに支払うものとし、登録時支払金については登録後速やかに支払うものとする。

(実用新案及び意匠への準用)

第9条 この規程の定めは、従業者等のした考案又は意匠の創作であって、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者等がこれをするに至った行為が当該従業者等の会社における現在又は過去の職務範囲に属するものに準用する。但し、第7条第1項の出願時支払金および登録時支払金は、以下の通りとする。

- 一 実用新案登録出願時支払金 ○ 円
- 二 意匠登録出願時支払金 ○ 円
- 三 意匠登録時支払金 ○ 円

解説：日本の実用新案は無審査登録のため、出願時支払金のみの支払いとするのが適切です。

実用新案と意匠の支払金は、創作の容易性や権利取得の容易性などを考慮して、特許の場合の1/2から数分の一とすることが考えられます。

(特許出願せず秘匿化した職務発明)

第10条 この規程は、特許出願せずに秘匿化する職務発明にも適用する。

2 前項の秘匿化する職務発明のうち、事業に使っていて、特許出願する発明と同等の重要性があり、かつその内容に特許性があると会社が判断するものについて（以下、「重要な秘匿化発明」という。）、会社は、特許出願を行わない旨決定した時点で、発明者に対し、秘匿時支払金として ○ 円を支払う。

解説：秘匿化した職務発明は特許庁による特許審査を経ないことから、また、他社を排除する絶対的権利ではないので、例えば、特許出願についての出願時支払金と登録時支払金の合計額の1/2から数分の一の額とすることが考えられます。これを実用新案と同額とすることも考えられます。

全ての職務発明が特許出願されて相当の利益の支払対象となる訳ではないのと同様、秘匿化した職務発明全てが相当の利益の支払い対象となるわけではありません。

3 重要な秘匿化発明について、第7条第2項各号に相当する事情に該当するにいたった場合には、相当の利益の追加的付与を行う。この場合、相当の利益の内容については、第7条第3項及び第4項を準用する。

(秘密保持)

第11条 職務発明に関与した従業者等は、職務発明に関して、その内容その他会社の利害に係る事項について、必要な期間中、秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は、従業者等が会社を退職した後も適用する。

(適用)

第12条 この規程は、2016年4月1日以降に完成した発明に適用する。

(経過措置)

第13条 第12条の定めにかかわらず、この規程は、2016年3月31日以前になされた発明についても適用する。但し、本規程施行前に本規程第7条、第9条の「相当の利益」に相当する対価を支払っている場合には、第7条、第9条は適用しない。

別紙

平成28年改正特許法指針（ガイドライン）の概要

1. ガイドラインの目的と概要

本ガイドラインは、会社及び従業員が行うべき手続きの種類と程度を明確にし、平成28年改正特許法第35条5項の規程により、不合理であると認められるか否かの判断に係る法的予見性〔起こったこと（責任が問われるようなこと）を事前に予測すること〕を高めるためにより、発明を奨励することを目的としています。

平成28年改正特許法第35条5項の「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、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が、決定されて与えられるのでの全工程を意味します。特に、基準の案の協議、基準の開示および意見の聴取の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続きが適正であると認められる限りは、会社と従業員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ことが原則となります。

2. 相当の利益の内容の決定方法

(a) 決定方法

- ①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
- ②売上高などの実績に応じた方法で決定されなくても不合理と認められるというわけではない
- ③基準に上限が定められていることのみをもって、直ちに不合理性を肯定することにはならない
- ④会社と従業員との間で個別の合意をし、かつ、その合意が民法などの法令の規定により無効にされない限り、基準と異なる方法で相当の利益の内容を会社と従業員との間で個別に決定することも出来る

(b) 事例

- ①会社の利益に対する発明の貢献度を考慮する
- ②発明による利益に対する発明者である従業員の貢献度を考慮する
- ③上記①②を考慮しなくとも相当の利益を決定することが出来る
- ④職務発明に係る相当の対価の内容をめぐる訴訟の判例を参考にする
- ⑤上記④を考慮しなくとも相当の利益を定めることが出来る
- ⑥特許出願時や特許登録時に発明を実施することによる期待利益を評価し、その評価に

応じた相当の利益を与える方法〔この場合、当該期待利益と実際に会社が得た利益が結果的に乖離したとしても、直ちに不合理性を肯定することにはならない〕

3. 従業員との協議、開示、意見の聴取のそれぞれの状況が不合理であるか否かの判断についての具体的な事例

(a) 協議の方法

従業員との協議の方法について、指針（ガイドライン）には以下の事例が示されています。

<協議の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例>

- ①従業員等が一堂に会して話し合いを行う場合
- ②社内イントラネットの掲示板や電子会議等を通じて集団的に話し合いを行う。
- ③従業員等が代表者を通じて話し合いを行う場合
- ④使用者等が代理人を通じて話し合いを行う場合
- ⑤基準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労働組合に加入している従業員等を正當に代表している場合
- ⑥代表者がある従業員等を正當に代表していない場合で、従業員等の求めに応じて個別に話し合いが行われる場合
- ⑦従業員等が代表者を通じて話し合いを行う場合に、従業員等が、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場合
- ⑧ある代表者が特定の従業員等を代表して使用者等と協議を行うことについて、従業員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
- ⑨従業員等から委任を受けた代表者との協議について、仮に一部の従業員等の個別の委任がなかった場合であっても、使用者等と代表者との間で十分な利益調整がなされ、当事者間の交渉格差が払拭された場合
- ⑩使用者等において多数の従業員等が加入する労働組合が存在し、労働組合が従業員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

<協議の状況の不合理性を肯定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理だと判断される可能性の高い）例>

- ①従業員等が代表者を選任することに反対した場合

（ただし、多数決等の方法により選任された代表者に協議権限を委任することを各従業員等が了承した上で、多数決等の方法により代表者を選出した場合には、代表者と使用者等との話し合いは、各従業員等と使用者等との間の協議と評価される可能性あり。）

②集団的な話し合いに参加した従業者等について、従業者等が発言しようとしても、実質的に発言の機会が全く与えられていなかった場合

(b) 協議の程度

協議の程度については、指針（ガイドライン）には以下の事例が示されています。

<協議の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例>

①使用者等と基準が適用される従業者等又は従業者等の代表者との間で話し合いが行われた場合（策定される基準についての合意の有無は不問）

②協議の結果、使用者等と従業者等又は従業者等の代表者との間で合意に至っている場合

③使用者等が予め設定した時間の経過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

④設定された時間内に十分な話し合いができなかった場合であっても、その後に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

⑤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て、使用者等からその時点で協議を打ち切った場合

⑥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、従業者等が話し合いに応じなかった場合

⑦使用者等から基準に関する協議への参加の案内が対象者全員になされ、参加した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、基準案に対して対象者から意見が提出され、これについて使用者等が回答を必要に応じてまとめて対象者に提示して説明し、必要に応じて従業者等からの再意見に対しても同様の対応を行う場合（ただし、協議の場の欠席者については、別途、基準案に対して意見を提出する機会を確保するという前提）

⑧使用者等が各発明部門にある委員会等に基準案を提示して説明した後、委員会等の委員が発明部門の従業者等に対して基準案を説明し、従業者等から基準案に対する意見が委員を通じて使用者等に提出された意見に対し使用者等が委員を通じて回答を従業者等に対して提示し、必要に応じて従業者等からの再意見に対しても同様の対応を行う場合

<協議の状況の不合理性を肯定する方向に働くと考えられる（協議の状況が不合理だと

判断される可能性の高い) 例>

- ①協議において、使用者等が自己の主張を繰り返すだけで、その主張の根拠（資料や情報等）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
- ②協議において、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

(c)使用者等と従業者等が協議をする際、開示する資料及び情報

- イ 会社の作成した基準案の内容
- ロ 研究開発に関連して行われる従業者等の処遇
- ハ 研究開発に関連して使用者等が受けている利益の状況
- ニ 研究開発に関する使用者等の費用負担やリスクの状況
- ホ 研究開発の内容・環境の充実度や自由度
- ヘ 公開されている同業他社の基準

(2) 開示について

(a) 開示の方法

<開示の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（開示の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い）例>

- ① 従業者等が基準を見ようと思えば見られるような措置がとられている場合
- ②職務発明に係る権利の使用者等への帰属の時までに基準が開示されている場合
- ③ イン트라ネットが開示する場合、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イントラネットを閲覧することができる環境にある等、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場合

(b)従業者等に行う適正な開示方法

- イ 従業者等の見やすい場所に掲示する方法
- ロ 基準を記載した書面を従業者等に交付・回覧する方法（電子メールや社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 基準を記載した書面を、社内の特設部署に保管し、従業者等の求めに応じて開示する方法

(3) 意見の聴取について

(a) 意見の聴取の方法

<意見の聴取開示の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（意見の聴取開

示の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い) 例>

- ①意見の聴取に際して、相当の利益の内容の決定について、発明者である従業者等から意見が表明されなかったとしても、使用者等から従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実がある場合
- ②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基準に基づき決定した相当の利益を従業者等に付与した後に、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
- ③相当の利益の内容の決定について、従業者等から意見を求めることをしなくても、基準等により決定された相当の利益の内容について一定期間意見を受け付ける制度が用意され、使用者等から従業者等に対して実質的に意見の聴取を求めたと評価できる場合（ただし、その場合には、制度が従業者等に周知されていることが前提となる。）

共同発明（同一の使用者等に係る複数の従業者等による共同発明）の場合

意見の聴取の状況は、共同発明者ごとに不合理性の判断がなされます。

意見の聴取の方法としては、各共同発明者にそれぞれ意見を聴取する方法のみならず、共同発明者間に対し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ます。ただし、各共同発明者に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か、又は代表者が代表していない共同発明者については、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れば、意見の聴取がなされたと評価されます。

共同発明者間で意見が食い違うような場合には、共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り正式な意見として聴取することはしないとされている場合には、各共同発明者はそれぞれの意見を自由に表明することが拒絶されているに等しいか、又は実質的に困難な状況に置かれていると認められます。このような場合、共同発明者からの意見の聴取はなされていないと評価されるか、又は形式的に行われたとしても意見の聴取の状況としては、不合理と判断される可能性が高いと考えられます。

(b) 意見の聴取の程度

<意見の聴取の状況の不合理性を否定する方向に働くと考えられる（意見の聴取の状況が不合理ではないと判断される可能性の高い) 例>

- ①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合意に至らなかったとしても、従業者等からの意見に対して使用者等が真摯に対応している場合
- ②使用者等と従業者等との間で合意に至っている場合

③ 従業者等からの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あっても、個別の発明者に対して実質的に回答したものと評価できる場合

④ 相当の利益の付与に関する通知に従業者等に送付する際に異議申立窓口の連絡先もあわせて通知する等、従業者等に周知徹底する場合

<意見の聴取開示の状況の不合理性を肯定する方向に働くと考えられる(意見の聴取の状況が不合理だと判断される可能性の高い) 例>

① 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

(c) 意見の聴取に当たって使用者等が従業者等に提示して説明する資料及び情報

① 相当の利益の内容を決定するための基準として、期待利益を採用する場合

イ 本件発明に係る製品の市場規模予測

ロ 本件発明に係る製品の利益率予測

ハ 利益に対する本件発明に係る特許権の寄与度予測

② 相当の利益の内容を決定するための基準として、売上高等の実績に応じた方式を採用する場合

イ 本件発明に係る売上高に関する資料

ロ ライセンス契約の概要と使用者等が受けた実施料その他の利益の内容

ハ 利益に対する本件発明に係る特許権の寄与度及び寄与度の根拠

以上

2016年9月 ver2.02 発行

© 2016 東京都知的財産総合センター

