

中小企業経営者のための
職務発明制度改正対応の手引
(概要)

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

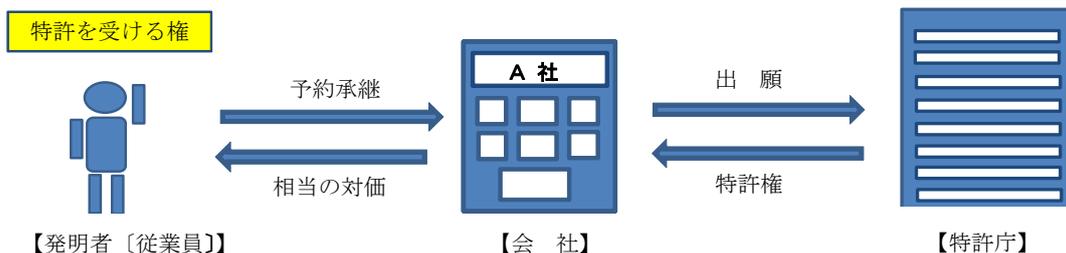
「職務発明制度」とは、従業者等が職務上なした発明（「職務発明」）について、使用者等（会社など）が特許権等を取得した場合の権利やその対価（報酬）の取り扱いについて定め、使用者等と従業者等との間の利益調整を図る制度です。

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。

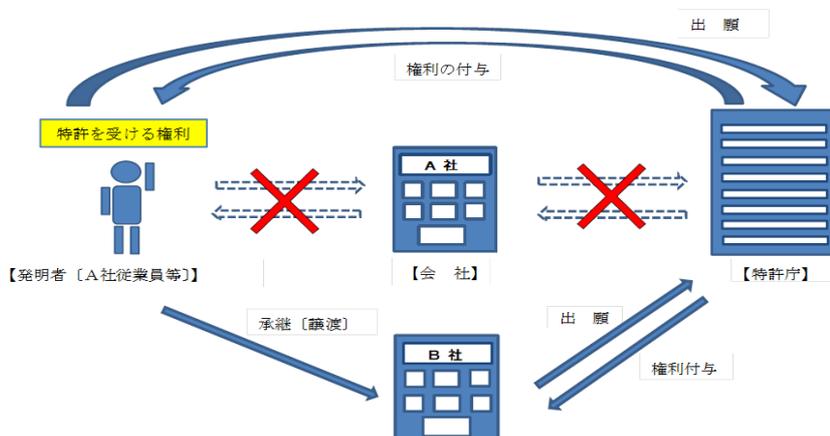
2. 平成16年改正特許法における職務発明の取り扱い

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

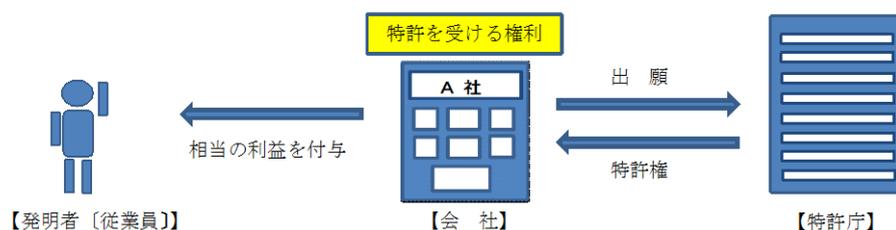
訴訟リスクや権利帰属のリスクなど経営リスク低減のために以下の点が改正されました。

- ・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ていない職務発明規程を有する会社にあっては、「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っては、「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。

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、出願時支払金のみを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。

以上

2016年9月 ver2.02 発行

© 2016 東京都知的財産総合センター