

# 職務発明規程を見直しましたか

吉田国際特許事務所所長  
(商工研相談業務委嘱先)  
弁理士

吉田芳春



**Q** 職務発明制度の見直しを含む特許法等の改正法が、昨年四月に施行されましたが、当社では、まだ職務発明規程を見直していません。影響を教えてください。



**A** 従業者等が職務上行った発明について、使用者等が特許権等を取得した際の権利の帰属や対価の取り扱いについて定めた制度です。特許を受ける権利は、従業者等の発明者に帰属し、発明者が特許を受ける権利を使用者等に承継させたときは、対価を請求することができるとしています。

現在は、技術の進歩に伴い共同研究開発が増加しています。特許法三十三条三項では「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を

譲渡することができない」と規定しています。従って、特許を受ける権利の譲渡に際し、他社の発明者である従業者等の同意を得ない限り、自社の従業者等の特許を受ける権利の持分さえも、自社に承継できないという問題が生じています。

青色発光ダイオード事件では、日亜化学工業(株)に対して同社勤務の中村修二氏が「特許を受ける権利の帰属を求め」「帰属が認められない場合の相当の対価を請求」しました。その相当の対価の額は、東京地裁が約二百億円と判決したのに対し、東京高裁が約六億円と判決し、国民を驚かせました。

このたびの改正法は、特許法第三十五条を改定し、職務発明規程に特許を受ける権利の帰属をあらかじめ定めておくことができ、相当の対価に代えて相当の利益を定めることもできる等とされています。よって、職務発

明規程を見直すことで、リスクを避けることができます。

## 2. 見直しの概要

### (1) 権利帰属先の明示

改正法は、「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(以下、職務発明規程)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」(特許法三十五条三項)と規定しています。

その結果、従業者等が行った職務発明については、職務発明規程に定めておけば、特許を受ける権利がその発生時から使用者等に原始的に帰属するため、特許を受ける権利の承継に係る面倒な手続きが不要になります。

### (2) 相当の対価の見直し

次に「従業者等は、職務発明

規程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(中略)ときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する」(特許法三十五条四項)と改定されています。

使用者等が職務発明を法人帰属に定めても、職務発明規程に基づいて従業者等には次の権利が認められます。

第一に、従業者等には「相当の金銭」を対価として付与請求できる請求権が認められます。

従来どおり、出願時の出願奨励金、登録時の登録報奨金、または製造販売実績時の実績補償金等の名称で補償されていたものが相当します。出願奨励金は、中小企業では数千円から一万円前後が多いようです。登録報奨金は、一万円から二万円前後で、出願奨励金よりも若干高額とな

ることが多く、実施への期待と「相当の利益」の前払い的な意味が認められます。なお、出願時と登録時の支払い方や、どちらに重点を置くかは、各社で検討しておくとうよいでしょう。

第二に、従業者等には「相当の経済上の利益」の付与請求権が認められます。企業戦略に応じて、例えば使用者等の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または昇格法令または就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与等の経済的価値を有するものが可能となります。表彰状のように、精神的価値を中心とするものは、経済上の利益に含まれないと解されています。

第三に、従業者等には「相当の金銭とその他の経済的利益」とを併せた付与請求権を認めることも可能ではないかと解しています。

職務発明規程の規定の仕方にもよりますが、「相当の金銭」としては、一律の出願奨励金と登録報奨金にし、使用者等に利益をもたらした優秀発明には、

経済的利益を付加することが考えられます。これは従業者等に對する発明意欲の奨励となりま

### (3) 中小企業における手続き

実際に中小企業で職務発明規程を作ったり見直す場合は、以下のとおりになります。

特許法三十五条五項では、職務発明規程において「相当の利益」の内容を決定する基準を定める場合、その定めの内容が不合理なものであつてはならないとしています。不合理であるか否かの判断に係る予見可能性を高めるために、六項に基づいてガイドラインが示されています。ガイドラインは次の三項目で構成され、それらが適正であれば、職務発明規程が尊重されることとなります。

#### ① 基準案の協議

使用者等と従業者等の協議は、書面のほかにメールの活用が示されています。全員と個別に協議することは必須ではありません

んが、従業者等に実質的な機会を付与する必要があります。協議の状況としては、実質的に協議を尽くすことが望ましいと認められています。

#### ② 基準の開示

従業者等がいつでも基準を閲覧できる状態にすることを意味

します。適正な開示例としては、以下の方法が挙げられています。

- ・見やすい場所に掲示する
  - ・基準を記載した書面をメールや社内報等で交付する
  - ・従業者等が常時閲覧可能なイントラネットで公開する
  - ・ウェブサイトに公開する
- ・基準の記載書面を社内で保管し、従業者等の求めに応じて開示する

#### ③ 意見の聴取

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、職務発明をした従業者等から、質問や不服等を含む意見を聴くことを意味します。この聴取では、相当の利益の内容の決定について、合意がなされるところまでは求められていません。

異議申立制度は、意見の聴取

の一つの方法で、相当の利益に係る通知を従業者等に送付する際に、申立窓口の連絡先を通知し、従業者等への周知徹底が望ましいとされています。

### 3. 中小企業向けの職務発明規程の留意点

#### (1) 退職者に対する手続き

第一に、相当の利益を退職後も与え続ける方法があります。

しかしながら、中小企業では手続きが面倒です。第二に、登録時や退職時に「相当の利益」を一括付与する方法があります。

登録時であれば、手続きの煩雑化を阻止でき、退職時では退職金に上乗せされた印象を与えます。第三に、退職後または退職時に意見聴取を実施する方法があります。

#### (2) 新入社員との協議

雇用関係前に策定した基準については、基準に関する説明や話し合いを行うことが必要です。

#### (3) 職務発明規程の改訂

改訂条項については、経営相談窓口までご連絡ください。