

—平成 17 年 4 月 1 日施行—  
**新職務発明制度への対応**  
フェーズ 1 : 職務発明規程の作成

2005年5月

日本知的財産仲裁センター

IP評価研究会

## IP評価研究会メンバー

(座 長)

菊池 純一 青山学院大学法学部・大学院ビジネス法務専攻教授

(委 員)

朝倉 正幸 日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士

井澤 九二男 日本知的財産仲裁センター運営委員長、弁理士

岩井 勇行 財団法人知的財産研究所主任研究員

川原 英昭 元日本知的財産仲裁センター運営委員 兼  
関西支部運営委員長、弁理士

桑原 英明 元日本弁理士会職務発明検討委員会委員、弁理士

滝井 朋子 日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士

花水 征一 日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士

渡邊 敏 日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士

(敬称略 50音順)

日本知的財産仲裁センターは平成15年4月に「IP評価研究会」を設置して、知的財産権の評価を検討してきた。平成16年度は、職務発明を規定する特許法第35条が改正され平成17年4月1日から施行された（以下「新職務発明制度」という）のに伴い、新職務発明制度における相当の対価の決定に関する検討を行ってきた。本報告書は新職務制度における職務発明規程に関する報告であるが、平成17年度中にはフェーズ2として相当な対価の算定方法を検討する予定である。

# 目 次

## 第 1 章 職務発明制度とは

- 第 1 職務発明制度の目的と改正の経緯 . . . . . 1
- 第 2 新職務発明制度において、何が変わり、何が変わらなかったのか . . . . . 3
- 第 3 新職務発明制度への対応 . . . . . 6

## 第 2 章 新職務発明制度における職務発明規程の在り方

- 第 1 職務発明規程の必要性と主要な条項 . . . . . 8
- 第 2 新職務発明制度（改正された特許法 35 条）に則った職務発明規程の  
制定手順とその運用 . . . . . 12
- 第 3 職務発明規程の参考例 . . . . . 19
- 第 4 職務発明規程（参考例）についての解説 . . . . . 26

## 第 3 章 職務発明に関するいくつかの課題について

- (1) 多様化への対応 . . . . . 57
- (2) 適正な相場観 . . . . . 57
- (3) 産学連携の特殊性 . . . . . 58
- (4) 調停・仲裁条項 . . . . . 58

## 第 4 章 まとめ . . . . . 61

## 参考文献一覧 . . . . . 63

# 第 1 章 職務発明制度とは

## 第 1. 職務発明制度の目的と改正の経緯

### 1. 職務発明制度の目的

特許法第 35 条に定める職務発明に関する規定は、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または過去の職務に属する発明（“職務発明”）に関して、使用者等と従業者等との間における利益のバランスを図ることにより、従業者等に発明の意欲を、使用者等に研究開発投資の意欲を促すことを目的としている。

具体的には、法律上の原則として、職務発明に関して、特許を受ける権利はこれを発明した従業者等に帰属させ、その実施を行なう使用者等には無償の通常実施権を認めるとしている。但し、使用者等の職務発明に関する利益を保護する視点から、予めこれを承継できる権利を認めており、他方、この場合、従業者等には相当な対価請求権を認めることにより両者の利益のバランスを図っている。

### 2. 改正の経緯

#### (1) 多発する職務発明訴訟

企業が職務発明取扱規程等に従い支払った対価が相当ではないとする裁判所の判決が何件も出されることにより、当事者が自主的に相当の対価を決定することの有効性、使用者としては予想できない高額な対価を支払わなければことによる研究開発投資への悪影響等の問題を生じ、職務発明制度の改正の必要性が検討されることとなった。

#### (2) 産業構造審議会の報告書

前記のような相当の対価に関する予測困難性とこれに伴う紛争の多発を回避すべく職務発明を規定する特許法第 35 条の改正にむけた検討作業が、平成 14 年 9 月から産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において開始された。

同小委員会は、平成 15 年 12 月に出された「職務発明の在り方について」と題する報告書において、相当の対価に関して次のような見解を示した。

- ・ 権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。
- ・ 決定が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。
- ・ 不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、対価の決定の手続面を重視すべきである。

そして「相当の対価」が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう、第 35 条第 4 項の規定を明確化すべきであるとの提言をなした。

#### (3) 法改正

前記審議会の報告書に従い、特許法第 35 条の改正が平成 16 年法律第 79 号として成立し、平成 17 年 4 月 1 日より施行された。

新職務発明制度の基本的な考え方は、職務発明に関する基本的原則は変更することなく、「相当な対価」の決定に関して、当事者による自主的な決定を原則とし、使用者等と従業者等との間における立場の相違から生じる不合理な決定を手続面から担保するものとなっている。具体的な条項の改正に関しては、従前の特許法第 35 条のうち、第 1 項から 3 項までは第 3 項に関する“従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、”の傍線個所以外には変更はなく、第 4 項は次の様に全面に改正された。

4. 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価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、対価の額の算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、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

新たに第 5 項として次のような条項が加えられた。

5. 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、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。

## 第2. 新職務発明制度において、何が変わり、何が変わらなかったのか

### 1. 職務発明制度の原則

前記したように、職務発明の基本原則を定める特許法第35条1項から3項までには変更は無く、職務発明は発明者である従業者等に帰属し、使用者等は無償の通常実施権を認められている。職務発明を使用者等が予約承継する旨の定めは有効であるが、この場合には、発明者である従業者等は、使用者等から、相当の対価の支払いを受ける権利を有する。しかし、相当の対価の支払いを受ける権利を規定する第3項自体に変更はない。そこで、従前の判例において認められていたのと同様の相当の対価請求権を規定するものであると解する見解もあるが、後述するように、新職務発明改正の趣旨及び新第4項及び5項の規定からして、第3項は文言に変更はないものの、規定される相当の対価の性質は変更されたと解釈するのが妥当であろう。

### 2. 改正点

「職務発明に対する相当の対価」の決定は、原則として当事者自治に委ねるが、使用者等と従業者等との間における立場の相違により、当事者自治のみに委ねることは、職務発明をなした従業者等にとって「相当な対価」の決定において不合理な結果を招来する可能性があり、これを回避する為に、「相当な対価」を決定する上での適正手続の保証が要求されている。個人の財産権の処分に関する基本原則である当事者自治を前提とした適正手続の保証が新第4項に規定されている。そしてこの適正手続の保証が存在しない場合や、その手続が不合理である場合に、「相当の対価」は、新第5項に定める方式に従い算出されることとなる。

旧法においては、「相当の対価」を受け取る権利があり、そして「相当の対価」の額はその発明により使用者等が受けるべき利益及びその発明がなされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」(旧第4項)と規定されており、裁判所もこれに従い、「相当の対価」を決定していた。即ち旧第4項に定めるものが「相当の対価」とされた。これに対して、新職務発明制度では、適正手続が存在しない場合又は不合理な場合に初めて旧第4項と類似した方式で「相当な対価」が算出されるのである。

新法のもとでは、旧法におけると異なり、職務発明に対する「相当の対価」は、通常取引におけると同様に、当事者間の協議により決定されることを原則とし、適正手続に従い決定された場合には、その額が当事者間において協議されて決定された対価、「相当の対価」となるのである。当事者間に協議が整わず、適正手続が存在せず又は不合理な場合に初めて新第5項に従い「相当の対価」が決定されるのである。その意味において、第3項に規定する相当の対価の性質が変更されたと解釈するのが妥当であろう。

### 3. 当事者自治と適正手続

前記のように、「相当の対価」は原則として当事者間の協議により決められるが、当事者の立場の相違により生じる問題を解決する制度保証として適正手続が存在しており、当事者自治の原則と適正手続の保証は相互に補完関係にあると言える。当事者自治に委ねても問題を生じる虞が少ない場合には、適正手続保証の重要性は低くなるであろう。逆に、問題を生じる虞れが高い場合は、適正手続保証の要請

は強くなるであろう。例えば、契約で「相当の対価」を合意した場合であっても、在職中と退職後では従業者等の立場は異なるであろう。しかし、使用者等としては、職務発明に関しては、多様な状況に対応出来るような規定を策定する必要があり、その観点から妥当性、合理性、柔軟性、効率性等を備えた適正手続を策定する必要がある。

### (1) 「相当の対価」の規定の方式

新第4項は、「相当の対価」について“契約、勤務規則その他の定めにおいて”と規定している。この規定の方式は、当事者の合意の意思を確認する上で重要である。当事者が直接合意する契約の方式が最も確実であろうが、多数の従業員を抱える企業としては、例外的な場合を除き、個別合意をなすことは実務上困難であり、職務発明規程等の基準に従い取扱われることになる。この方式の方が、その制定方法として団体で交渉ができる場合もあり、当事者間の交渉力の相違を補う点では、従業者により優利ともいえる。新第4項も、職務発明規程等の基準を前提として規定している。対価の基準の策定に際して、次の要素が適正手続の要件を満たすか否かの判断材料となるとするが、これに尽きるものではない。

- i) 使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
- ii) 策定された当該基準の開示の状況
- iii) 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況

### (2) 基準の策定

基準の策定については、当事者自治の原則から、使用者及び従業者両当事者において十分に協議の上、その意思が正しく反映された内容で合意される必要がある。しかし、従業者全員の合意を得ることは不可能であり、多くの使用者等は基準案を公表して従業者等から意見の聴き取りを行い、意見を参酌した上で基準を策定することにより、基準に従業者等の意見を反映させている。従業者全員の合意がないので、その基準の相当性も、「相当な対価」であるか否かを決定するうえで参酌される。

### (3) 基準の周知徹底

策定された基準に関しては、これを公表して対象となる従業者に周知徹底することにより、基準に対する従業者等の理解を得ておく必要がある。

### (4) 手続における従業者等の意見の反映

基準に従い対価が算定される手続において、当該職務発明をなした従業者が意見を述べるチャンスが与えられる必要がある。

### (5) 「相当な対価」の計算式

以上が新第4項の例示する要素であるが、基準の策定において、最も重要且つ困難な点は、「相当な対価」の算定基準である。新第5項に従い算定基準を策定すれば問題はなかろうが、仮にそうでなくても不合理とされるわけではなかろう。それでは最低どのような条件が満足されればよいのか、その答えは条文には規定されていない。これは新職務発明制度において「相当な対価」の性質をどのように考え

るかにより、異なってくるように思われる。即ち、手続又は対価額のいずれを重視するかにより、意見が分かれるところである。手続を重視する立場では、金額は単に手続の適正性を判断する為の要素に過ぎなであろうし、対価額を重視する立場からは、一定の適正な額が支払われなければ、手続がどうあろうと不合理とされよう。しかし、新第4項の文言からは、手続の適正性が保証されていれば、不合理とは言えず、ただ「相当の対価」の計算方式あるいは算定額が著しく低い場合には、特別の事情が無い限り、手続の適正性が否定され、不合理となることがあると解するのが相当であろう。職務発明制度の趣旨、当事者の立場等から判断されようが、発明時における価値評価の困難性を考えれば、将来の実績を対価算定の要素に加えることは合理性を担保する為に、必要な条件であるように思われる。尚、この点は別の報告書（フェーズ2）において検討する予定である。

#### **4. 新第5項**

「相当な対価」の基準が存在しない場合又は基準に従った対価の算定が不合理である場合には新第5項に従い、「相当な対価」が算定されることになる。算定についての基本的考え方は旧法の第4項と同一で、“その発明により使用者等が受けるべき利益の額”であり、“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”を考慮して定められることとなる。考慮事由の範囲に関して従前の裁判例において見解が分かっていたが、新第5項では考慮事由が広がった。考慮事由としては、当該特許権に直接関係する要素、間接的に関係する要素、その他要素が考えられるが、従業者等の処遇が明記されたことにより、間接的要素も考慮の対象となり得ることが確認された。また使用者の貢献は、特許権の取得までには限られず、その実施、事業化に必要な費用等も考慮し得ると解されている。



### 第3. 新職務発明制度への対応

新法における当事者自治と適正手続保証の原則に従い、どのように実務上対応すればよいのか。特許を受ける権利は、発明者に帰属する財産権であり、本来その譲渡及び譲渡価格は取引当事者間における自由な交渉により決定されるべきものである。しかし、職務発明に関して、当事者間における交渉による決定という原則のみを適用して解決できない事情がある。即ち、使用者等と従業者等という立場の違いから自由・平等な交渉権が確保されない可能性が高いこと、そして使用者等が予約承継できる点にある。このような事情において発明者が「相当な対価」を受け取れるように導入されたのが適正手続の保証であると考えられる。「相当の対価」の算定基準を規定する勤務規則が関係当事者の合意を反映するものであること、そして規定が適正であることが最低必要であろう。後者の要件は、関係者全員の合意を得ることが実際上不可能な場合が多く、この視点から必要となるが、同時に当事者間の合意が自由・公平になされたことを確認する点でも意味のあることである。

#### 1. 規程の策定

規程の策定に際しては、関係当事者の合意が得られればよいが、通常の使用人等における従業者等の人数を考えると、全員の意見の一致を得ることは事実上不可能である。しかしながらできるだけ多くの従業者等の自由な意見を聞き、算定基準を策定することが必要である。職場の代表者からの意見の聴取、従業者等が個別に意見を言える機会を設けるなどの措置が必要となろう。意見があつた場合にこれを全て受け入れる必要は無いが、反対意見に関しては十分な説明をするなどの対応が必要であろう。同一の職場においても、各従業者等の置かれた立場が異なり、職務発明にはおよそ関係の無い者もいるが、規程は使用者等の全体の問題であり、職務発明に関係する研究者・開発者のみでなく、全従業者等の意見を取り入れたものとすべきであろう。

又、規程を従業者等に周知徹底する為の措置を講じることが法律上も要求されている。社内ですべて算定基準を見られるようにしておく必要があるし、新入社員には入社時にその内容を説明する必要がある。特に、研究・開発部門における周知徹底の必要性についてはいうまでも無い。

規程も環境の変化に対応できるように、これを見なおす必要があり、規程の改正の為の手続についても配慮しておく必要がある。

今後は、個別契約で職務発明、そして算定基準に関する合意がなされるケースが増えると考えられるが、この場合には適正手続の保証の問題はないが、個別契約が真に平等の立場でなされたものであるか争いを生じる可能性がある。又、個別契約と全従業員等に適用される規程との適用関係に関しても留意する必要がある。

#### 2. 「相当の対価」の算定基準

「相当の対価」の算定基準に関しては、本来当事者が自由に合意できるものであるが、前記のように全員の合意を得ることは、多くの場合不可能である。できるだけ多くに関係者の多数意見を反映したような内容である必要があるし、算定基準が従業者等に著しく不利なものであれば、不合理なものとされるであろう。具体的にどのように算定基準が適当であるかに関しては、別の報告書にて報告する予定である。

### 3. 算定手続での意見陳述の機会付与

「相当の対価」の算定基準が適正であったとしても、具体的な適用において誤れば、不合理な算定となる可能性がある。しかし、算定手続において発明者が、その算定根拠を知り、これに対して意見を述べる機会が与えられていたにも拘わらず、発明者がこれを怠れば、後日、発明者がその算定を不合理であると裁判所で争う場合、算定が算定基準に従っていないとか、意見陳述ができなかったとの特別事情が存在した等を発明者が主張・立証しなければならない。

### 4. 不服申立

意見陳述の機会を発明者に与えることは、法律は「相当な対価」が不合理であるかを判断する要素として規定している。更に、不服申立の機会を与えることが適正に紛争を解決するためには必要である。現に多くの規程において、内部の知的財産委員会等の機関に不服申立できる旨が規定されている。不服申立が適正手続であると言えるには、幾つかの条件が必要であると考えられる。各当事者に十分に主張・立証をなす機会が与えられること、そして不服申立に対して判断をなすものの公正且つ独立性が保証されていることが必要であろう。判断者の公正・独立を得る為には、判断者を社外の者から選任するか、或いは不服申立方法自体を外部の ADR 機関(日本知的財産仲裁センター等)に委ねる方法が考えられる。前者は後者に比較して便宜で費用のかからない手続であろうが、公正・独立性の程度は低くなるであろう。しかし、算定手続において意見陳述の機会を与えられていれば、不服申立がなされる事例はそれ程ないであろう。そうであれば、社内手続による不服申立よりも外部の ADR 機関にその判断を委ねるほうが適当であるように思われる。勿論、職務発明に関する争いを判断するに際して、使用者等の秘密情報の開示が必要となること又参酌しなければならない事情が多く且つ複雑であるといった問題点が考えられる。このような判断を求められる ADR 機関は、秘密保持の確保と争点を絞った効率的且つ迅速な判断をなすことが求められる。外部の ADR 機関を利用することのメリットは、裁判によらずに最終的に解決できる可能性を提供できる点にもある。外部の ADR 機関での手続をどのような制度(裁定、調停、仲裁)とするかは事情によりことなる。例えば、調停手続を採用すれば、不服申立において調停合意が成立したり、調停手続において両者が合意して仲裁に移行され、仲裁判断が出されれば紛争は終局的に解決されることになる。職務発明に関する訴訟は、ほとんど発明者が退職した後に発生している。在職中に裁判を提起することなど考えられず、退職を待って提訴することになる。裁判に代わる不服申立の手続が完備しておれば、在職中に発明者は不服申立をなすことが可能となり、これにより職務発明に関する多くの紛争は回避できよう。

### 5. 日本知的財産仲裁センターの役割

職務発明に関する紛争解決に関しては、裁判ではなく ADR による解決が適当な場合が多く、専門的知見を有する ADR 機関による解決方法が考えられる。日本知的財産仲裁センター (JIPAC) は、知的財産権に関する紛争を、法律専門家である弁護士と知的財産権に関する専門家である弁理士とが共同して、仲裁、調停などの裁判外紛争解決手続 (ADR) によって解決する業務を取り扱っている。その取扱い業務には職務発明に関する案件もあり、また、JIPAC では、知財に関する評価の研究会において特許権などの評価の研究を行っている。このような専門的 ADR 機関を不服申立の手続に利用することにより、職務発明に関する紛争を迅速に且つ妥当な内容で合理的に解決することが可能である。

## 第2章 新職務発明制度における職務発明規程の在り方

### 第1. 職務発明規程の必要性と主要な条項

#### 1. はじめに

使用者等は職務発明について通常実施権を有するのみであり、この通常実施権以上に更に特許を受ける権利などを使用者等に承継させるためには、あらかじめその旨を定めることが必要である。

その方式としては、契約、勤務規則等があるが、通常、勤務規則の一種である職務発明規程によってその詳細を定める方式が一般的である。

職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させることを定めた場合には、発明者である従業者等は相当の対価を受ける権利を有するので、この旨を職務発明規程に規定し、その算定方法についても定める必要がある。このような定めがないか、又は、定めに従ってなされる支払いが不合理と認められる場合には、対価額は、次の事情等を考慮して決定される。

- ①その発明により使用者等が受けるべき利益
- ②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

職務発明規程を制定・運用するに際しては、対価支払いが不合理であると認められるものであってはならず、不合理か否かの評価にあたっては次の状況等が考慮される。

- ①算定基準策定の際の使用者等と従業者等との間の協議
- ②策定された算定基準の開示
- ③相当の対価を算定する際に従業者等から意見の聴取

以上のように、従業者等のなす発明について、紛争を予防するためには、使用者等と従業者等との間で、予め規程化して明確にしておくことが必須である。

#### 2. 職務発明の認定

従業者等のなす発明には次の種類のもがあるとされている。

- ①職務発明（特許法 35 条 1 項）
- ②業務発明
- ③自由発明

この中で、特許法 35 条によって規定されているのは職務発明である。それ故に、使用者等に一定の権利が認められ、したがってまた、従業者等にはこれに対応する義務が生ずるのは、職務発明に限定される（特許法 35 条 2 項参照）。この観点からすると、従業者等のなした発明が職務発明に該当するか否かは、使用者等にも従業者等にも重大な利害を生ずる事柄であるといえる。

こうした事情にあるから、従業者等のなしたある発明が真に職務発明であるか否かについては、できるだけ早期に結論を出すことができ、しかもその結論については使用者からも従業者等からも納得を得ることができるように、争点が発生した場合には、中立的な機関により認定される制度が設けられて

いることが望ましいと考えられる。

もしも、そのような中立的な機関を内部に設置することが困難な場合には、例えば、非公開で守秘義務を有する第三者機関である日本知的財産仲裁センターの判断に付する、などの定めをおくことも有効であろう。

なおその際に、特許出願などは、競争関係にある他者との関係で、一刻を争うから、とりあえずは職務発明の扱いとして使用者等が特許出願をしておいて、前記の手続の結果を待って、これに対応する手続修正をする旨の取り決めをしておくことが適当であろう。

### 3. 対価の基準の策定とその支払い

(1) 対価の基準を定めるにあたっては、一方では、その発明によって使用者等が受けるべき利益と、他方では、その発明に関連して使用者等の負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を、その企業等の特殊性を十分に考慮して、一つひとつ拾い出し、その各々に順位や数値で示される比率を付し、最終的には金額としてその対価が算出される数式の形にすることが妥当であろう。

ところで、このような具体的な作業を行う際に最も問題となるのは、職務発明の本質をどのようなものとみるかであろう。すなわち、職務発明は、本来は発明者に属するその固有の財産であると見るのか、又は、従業者等がその勤務中に作り出している商品などと同様に、本来は使用者等に帰属しているとするのか、を両極端として意見が分かれてくる。

しかし、おそらく次の点は異論がないのではないだろうか。すなわち企業などの組織は、発明や営業など、活動の結果が直接その組織に利益をもたらす職務と、給料・保険・人事の管理や特許出願など、それ自体としてはその活動の結果が組織に直接利益をもたらすのではない職務とから成り立っていること、しかし、その全職務が一体結合し、互いに有機的に支えあって初めて、全体としての組織が存続し利益が得られているということである。そしてその組織に自ら参加しようとする人（すなわちそこに就職しようとする人）は、当初から、その組織を支えるある役割をもつ職務をそのようなものと承知して受けもち、他の役割を担う他の職務の人と相互に支え合うことによって、いわば蜜蜂の巣のようにその組織の存続と発展をはかり、これによってその組織からは賃金の支払いを約束されるという事情を十分に認識し承認していることである。

したがって、それぞれの企業などには、組織に特有な事情はあるとしても、自らの役割である職務に属する発明をした人は、そのような発明をなした者全員が同一基準でその対価の支払いを受けたとしても、その組織の維持と期待され得るような発展を許すだけの利益を組織の側に残すように、その対価基準が定められることを、組織に加わる（すなわち就職する）当初から覚悟をし、承認をしていたものとする考えもできよう。

そうであるとすれば、対価の基準は、発明そのものが本来的にまるまる発明者個人のものとしてではなく、少なくとも前記のような事情が予定されているものとして策定されなければならないと思われる。

しかし、他方、その組織としてみれば、期待を越えるような大きな利益をもたらしてくれる発明成果や営業活動に対しては、組織としての報償の表明があって然るべきであろう。特許法 35 条 5 項があげる「従業者等の処遇その他」というのはこの種の事柄を指していると思われる。

(2) 特許法 35 条 4 項は、こうした対価基準の策定に際して使用者等と従業者等との間でどのような協議がなされたかという状況が、支払われた対価が不合理でなかったか否かの第一の重要な考慮事項に

なるとしている。

したがって、この対価基準を策定してこれを職務発明規程中の条項とする際には、その策定の際に使用者等と従業者等との間で実質的且つ十分な協議がなされることが必要であり、またその規程中にはどのような協議がなされたのかを、具体的に記載することは意味のあることだと考えられる。

ところでこの種の協議は、職務発明規程を作る際、すなわち具体的な個別の職務発明がなされる以前に行われることになり、ある具体的な発明がなされた後にその発明者本人と使用者とが具体的に協議して策定されるものではない。したがって、職務発明規程策定のためのこの協議は、従業者等の利益を代表することのできる労働組合代表者とか、全従業者等の意見を反映させる必要があるが、特に職務発明が実際に行われる可能性の高い研究職の人達の代表とか、それぞれの事情の中で職務発明をする立場の人の利益を代表する最適格者であると考えられる人達の意見は十分に聴くことが望ましく、そしてその状況を具体的に記録として残すことがよいといえるであろう。

(3) 特許法 35 条 4 項は前述のとおり、職務発明対価支払いの不合理性の有無の考慮材料として、その策定された対価基準の開示状況をあげている。

その趣旨は、前記のようにして策定された対価基準が、使用者等だけではなく、全従業者等に対してもオープンになっていることによって、策定された対価基準が合理的に定められていることの保障になると考えられる。

このために、その対価基準を、例えば、社内の人のみアクセス可能とされるHP等に常時掲示するなどの措置をしておくこと、そしてその事情を職務発明規程中に明記しておくことが望ましい。

(4) 更に、特許法 35 条 4 項は、対価額の算定にあたり従業者等からの意見聴取がなされるべきことを規定している。この場合の「従業者等」は上の(2)に述べたのとは異なり、当該具体的職務発明をなした発明者を指していると解される。

職務発明規程中には、この意見聴取をする旨の規定をおき、現実にこれが実行された際には、その記録を残しておくことも後日の紛争を回避し、又は紛争が発生した場合に迅速且つ合理的に解決するうえでも必要であろう。

#### (5) 対価認定と支払いの手続

職務発明の対価の具体的額の決定とその支払いは、職務発明制度の中でも最も中心的なものであるから、できる限り客観的・公正な立場で行われることが望まれる。

したがってこの点についても、上記 2. 職務発明認定の項で述べたように、使用者等からも従業者等からも納得を得られる中立的な第三者的機関を設けてその判断に委ねること、場合によっては、非公開で守秘義務を有する専門的第三者機関の仲裁又はADRに委ねる手続を定めておくことが望ましいといえるであろう。

## 4. その余の事項

### (1) 特許出願せずにノウハウとして保持する発明

現代の、技術をとりまく競争の激しい環境においては、企業等は、時とすると大切な発明については殊更に特許出願をしてその技術を広く開示することはせずに、むしろ営業秘密としてのノウハウとして保持する途を有利として選択することがある。

こうした場合について特許法 35 条は、明文上格別な定めをおいていない。しかし、それが職務発明

であること、使用者等にとっては特許化される技術に比して重要性において決して劣らないことからすれば、対価の問題については、特許化される場合と同様に扱われるべきものであって、特許法 35 条が準用されるべきであると考えられ、これを肯定する裁判例もある。

したがって、職務発明規程にはノウハウに関する定めをおくことが必要であろう。

#### (2) 特許性に疑いがある場合

職務発明として届出された技術に新規性、進歩性がない場合には、本来、この発明は特許化することはできず、誰でも実施することができることになるが、しかし、万一、競争者がこれと同一技術の特許出願し、誤ってこれが特許化されてしまう場合には面倒な事態になる。本来使用者等に譲渡された発明をどの様に処分するかは、使用者等に自由に処分し得るものであるが、実務的には、使用者等と発明をなした従業者等で、この点を十分に話しあい諒解納得した上で、この技術を公知とすることの合意を成立させ、これを公表して公知化させることが紛争を回避するうえで必要な場合もあろう。

#### (3) 届出義務の規定

従業者等のなす発明は、理論上、職務発明、職務発明ではないが業務に関連する業務発明、業務にも関連しない自由発明が存在しうる。この中、職務発明以外については従業者等には何らの拘束もないことは、上記第 1. 2 に述べたとおりである。しかし、実際には職務発明であるか否かの認定は容易なことではなく、その全てについて発明の事実を使用者等に報告する旨を義務づけ規定しておくことは有益であろう。

#### (4) 紛争予防手続

上記 (1) ~ (3) の事項についても、意見の一致を見ることができない場合に備えて、解決のための手続を予め職務発明規程中に設けておくことが、不必要な紛争の予防と訴訟の回避に資すると考えられる。その規程内容については、上記第 1. 2 を参照されたい。

## 第2 新職務発明制度（改正された特許法 35 条）に則った職務発明規程の制定手順とその運用

### 1. 視点

前章では、新職務発明制度において、旧法から何が変わり何が変わっていないのか、という点を検討した。本章では、この新職務発明制度に則ったものとして、新たに職務発明規程を制定しようとする場合や、或いは従来の職務発明規程を新職務発明制度に則った規程に改定しようとする場合に、どのような点に留意して、どのような手順で制定（改定を含む。以下同じ。）をすればよいかということを考えてみる。

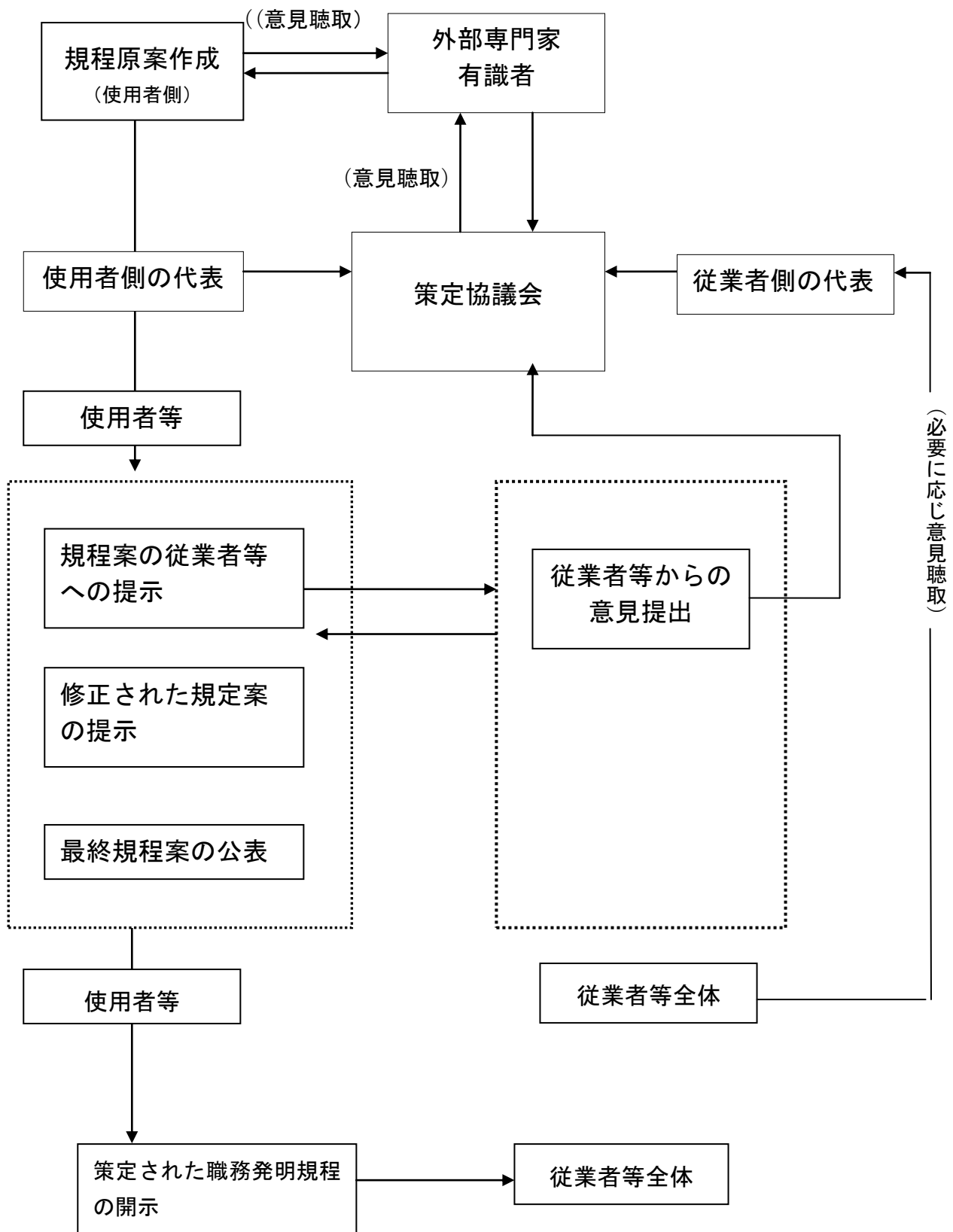
この制定過程において最も重要なことは、職務発明規程にどのような条項を盛り込まなければならないかということである。次いで重要なことは、それら条項についての検討・協議を誰とどのような手順で行わなければならないかということである。これを次の三つの視点に分けてみてゆくことにする。

- i) 第 35 条 4 項に則ったものとするための留意点
- ii) 紛争が生じないように運用するための留意点
- iii) 紛争が生じたとき、それを迅速・合理的・円満・早期に解決するための留意点

職務発明規程の制定と制定されたその職務発明規程の運用の全過程を、理解を容易にし且つ明確な全体像を把握することが出来るように、次のようなフローチャートにとりまとめて示した。以下の説明については、このフローチャートを参照していただきたい。

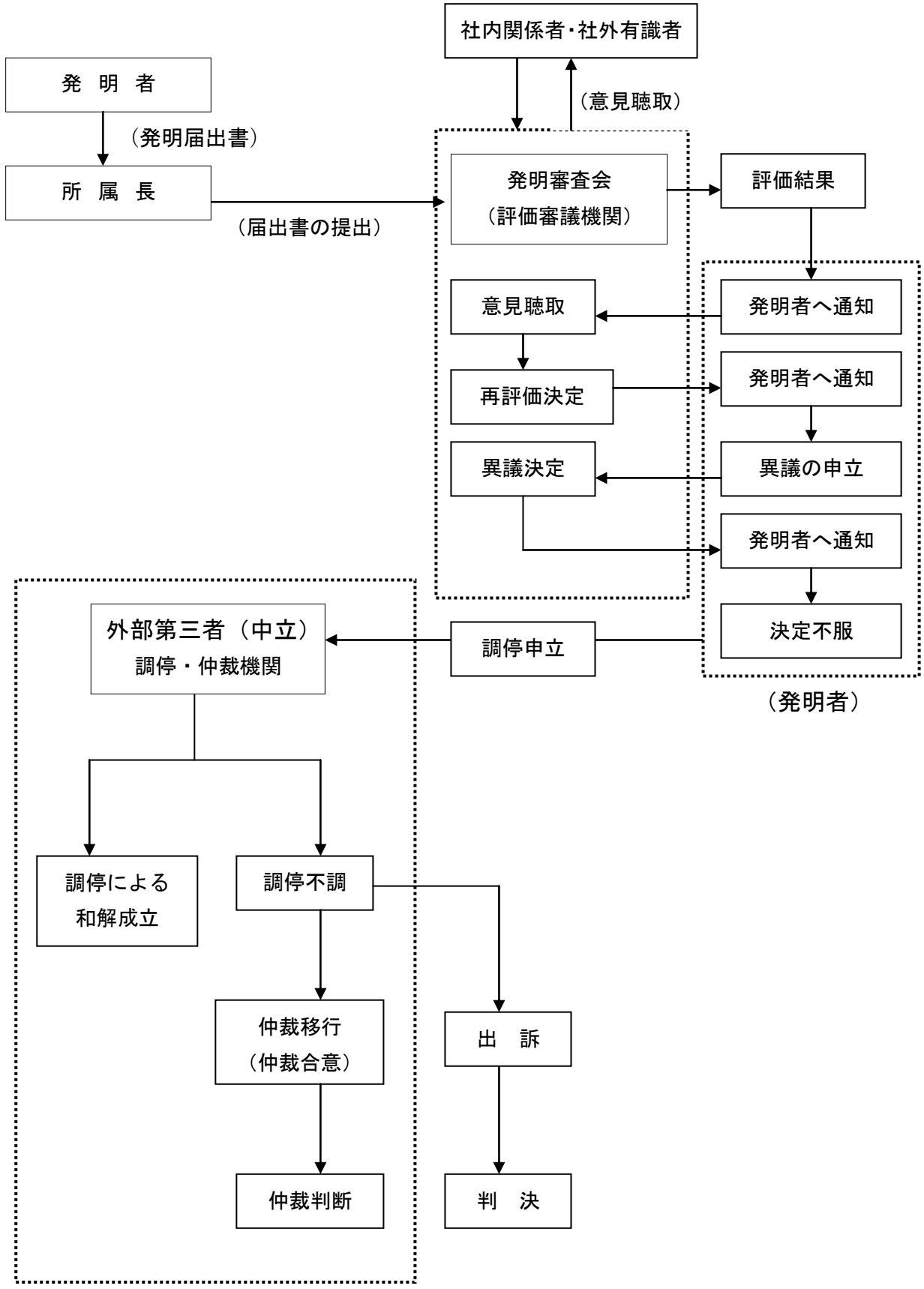
- i) 職務発明規程の策定（対価決定のための基準の策定を含む）の手続フロー
- ii) 職務発明規程の運用及び対価額の決定とそれに関する紛争処理の手続フロー

i) 職務発明規程の策定（対価決定のための基準の策定を含む）の手続フロー





ii) 職務発明規程の運用及び対価額の決定とそれに関する紛争処理の手続フロー



## 2. 第35条4項に則ったものとするための留意点について

改正第35条4項によれば、対価については、当事者間で自主的に「定め」たところにより対価を支払うことが不合理ではない場合には、その「定め」による対価が「相当の対価」となる。

これは、職務発明規程などの勤務規則その他の定めにおいて、職務発明についての対価を定めている場合には、その定めたとところにより対価を支払うことが「不合理」と認められるものであってはならないとされており（新第4項）、これが不合理と認められる場合には、対価の額は、新第5項に規定する基準に基づいて当事者間での個別の協議の上定められる合意が得られない場合には、裁判等における判断などを通して定められる。

そして、前記の「不合理性」の判断は、次の3つの要素等を総合的に参酌して判断される（新第4項）。

- i) 対価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
- ii) 策定された基準の開示の状況
- iii) 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況

第35条4項に従い不合理ではないと言える為には、少なくとも、職務発明規程が使用者等と従業者等との間で十分に協議した上で制定（改定を含む）され、制定された規程が十分に開示され、実際に算定される手続において従業者等が意見を言えるものであることが必要である。前記i)は規程の制定に関して、ii)は制定された規程の周知徹底、に関して、そしてiii)は制定された規程の適用における適正手続保証を規定している。しかし、不合理性の有無はこれ以外の要素も参酌される。例えば、策定された規程に定められた対価決定のための基準そのものが公正・適正であるかどうかという規程内容の合理性などである。

これら3項目のそれぞれについて簡単にみていく。

i) 項の「使用者等と従業者等との協議」については、図示した策定手続フローにおけるように、使用者等は然るべき従業者等の代表団との協議会を設置して、そこで協議を行う方法が考えられる。代表団が全従業者等を正当に代表しているか否かということは、各人からの委任状を取り付ける方法もあろうが、多くの企業ではこの方法は現実的ではないので、形式よりも実質を重視して、代表団との協議が従業者全体の意見を集約、反映、検討されるようになっているかどうかによって判断すべきである。

また、協議会形式でなくとも、可能であれば使用者側から直接従業者全体に対する説明会を開催して協議を行う方式でもよいし、或いは、労働組合など従業者側を代表する組織がある場合にはその組織に対する説明会を開催して協議を行う方法でもよい。但し、労働組合との協議により決めることは、職務発明を労働条件とすることになるので慎重にすべきとの意見もある。

いずれの協議方法をとる場合であっても、使用者等において予め作成された職務発明規程案が従業者側に提示され、それに基づいて協議が行われることになるであろう。そして、この場合において、その

協議会或いは説明会の進展に従って、そこに提示された職務発明規程案の内容や協議会・説明会において持ち出された問題点やそれに対する使用者側の説明などの協議内容を、社内広報紙や社内イントラネット等を通じて、全従業員に知らしめるようにし、従業員等から意見を一定期間に受け付け、それを更に協議に反映させるという手順を適当回数行うのがよい。このようにすることによって、協議が従業員等全体と行われたという実質要件をも具備することになる。

そして、更に重要なことは、協議会・説明会において従業員側から提出された意見や要望に対して、使用者等がどのような見解を示したか、或いはどのような規程案の修正を行ったのかという対応の中味を従業員等全体に公開することである。

「最終規程案の公表」とは、協議会の協議結果として、或いは説明会における協議の結果として、使用者等において取りまとめた最終規程を従業員側に公表することを意味し、策定手続の終了を意味する。このようにして、使用者等は、改めてその策定された「職務発明規程」を全従業員等に対して開示する手続をとることになる。

規程制定において最も重要なことは、策定された規程の内容が対価決定の基準として公正・適正なものであるか否かという規程内容の実質である。協議が形式的には適正手続で行われた様な外観があっても、策定された対価決定基準が不公正・不適正であれば、実質的に両者が十分な協議をなし規程が制定されたのかの疑いを生じることとなり、その対価決定基準に基づく対価支払いが不合理であるとされる蓋然性が大きくなる。

職務発明規程には、(イ) 一定の算定方式によって対価額を決定するという方法、対価については都度交渉によって個別契約によって決定するという方法など、対価決定方法についてのいくつかの選択肢を従業員等に与えること、(ロ) 対価決定を行う場合には外部専門家・有識者の意見を聴取する仕組みを設けること、(ハ) 決定された対価額、或いは算定根拠に異論がある場合には、異議申立の機会を与える仕組みを設けること等が合理性を担保するうえで有効である。

ii) 項の策定された基準の開示とは、従業員等との協議を経て最終的なものとして策定・確定した職務発明規程を、使用者等が全従業員等に対して公表し、周知徹底する行為である。この公表（開示）は、例えば、社内広報紙に掲載して全従業員等に配布するとか、掲示板に告示するとか、社内イントラネットにより全従業員が閲覧可能な状態にする等の方法によって実施する。全従業員各々が現実に簡単にこれにアクセスしうようになされていることが必要である。

iii) 項については、規程に定める算定基準に従い相当な対価を決定する手続において、発明者である従業員等に意見を言える機会が与えられる必要がある。従業員等が意見をいうには、使用者等から決定根拠の開示を受ける必要があろう。それとこれに基づいてなされた従業員等の意見を公正に聴き入れるような手続である必要があろう。社内手続であっても、勿論、判断をなす者の中立・公正性が担保されていることが望ましい。

### 3. 紛争が生じないように運用するための留意点

紛争は、決定された「対価額」に対する発明者である従業者等の不満に端を発する。従って、まず、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取（新第4項）の段階において、使用者等が決定した対価額の算定根拠を従業者等に十分に説明し、その理解を得ることが必要である。その説明は、職務発明規程の適用、使用者等が受けるべき利益額、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、その他の事情について行われることが必要である。

他方、発明者である従業者等にあつては、発明そのものの技術的評価（技術レベル、技術史上の意義など）の高いものが、必ずしも比例して大きな経済的利益をもたらすものではないこと、発明を製品化し、製品を販売し、利益を得るために企業はどのような努力をするのかということをよく理解すべきである。このことは、例えば、発明者が、自分自身でその発明を実用化して企業が得た利益と同額の利益を得ることが出来たかどうかということを考えてみれば、自ずとわかるのではないであろうか。発明者側に対するこの点についての啓蒙も必要である。

決定された対価額について、従業者等において不服がある場合には、不服の申立てができるようにしておくべきである。紛争の火種となる不服不満については、早い段階でこれに対処すべきである。そして、このような不服の申立てについて審議する社内機関を設けておき、その機関には、中立・公正を期するため或いは従業者等に心理的な安心感を与える意味でも、外部の第三者である有識者等を含めるのがよい。

いずれにしても、大切なことは、使用者は従業者（発明者）を理解する、従業者（発明者）は使用者を信頼する、という良き関係をつくりだし、相互理解と信頼を基盤として話し合いに重点をおいて友好的に協議を行うことによって対価額を定めてゆくようにすればよい。このようなプロセスで対価決定のための従業者等（発明者）からの十分な意見聴取が行われれば、紛争が発生することはなからうし、仮に発生したとしても不合理なものとは言われまいであろう。

### 4. 紛争が生じたときに、これを合理的、友好的に解決するための留意点

紛争が生じたときに、これを裁判によって解決しようとするれば、裁判所は黒白をつけるので、勝者と敗者が判然となる。さらに、判決が確定するには、控訴、上告という過程を経なければならないこともあり、長期化する。しかも、これらは裁判上提出された主張と立証の範囲内で決定されることであるので、職務発明訴訟においては、完全な立証を行うということは当事者にとって容易なことではない。秘密情報を開示せざるを得ないケースもあろう。

まして、使用者等（企業側）の貢献度、発明者側の貢献度といった類いの判断は、何に拠って定まるのか、どのような評価方法によって定まるのかといった問題を含んでいるから、勝敗の予測、対価額を予測することは簡単ではなく、予測性が全く無いといってもよい位である。

このような職務発明訴訟の抱えるいくつかの問題点を回避して、事態の解決を計るためには、「仲裁」

「調停」等のADRの解決手段を選択する方法がある。

それは、前項の「紛争が生じないように運用するための留意点」で述べたように、対価額決定の第1段階である協議・意見聴取というプロセスにおいては、まず使用者等と従業者等（発明者）の相互理解と信頼を基盤とすることが最も重要なことである。このような相互信頼関係が成立していれば、例え第1段階の意見聴取において、意見一致を見なくとも、第2段階の異議申立のプロセスで意見一致に至るかもしれない。仮に、この段階でも意見一致を見なければ、一気に訴訟に至るということではなく、例えば、「調停」という手続で更に協議を続行すれば、解決に至る可能性が非常に高くなると考えられるのである。何故ならば、この段階でも依然として相互信頼の基盤が維持されていれば、中立公正な第三者機関が介在することにより、相互の信頼関係に基づく相互理解度が更に上がり、解決に至る可能性が高くなると考えられるからである。

解決に至る近道は、対立に基づく訴訟ではない。協調に基づく解決手段である調停である。この調停によってもなお解決に至らないときには、さらに中立公正な第三者機関における「仲裁」という手続に移行して解決する方法がある。仲裁手続においては、当事者の選任した専門家が、主張立証のみによって判断するのではなく、衡平と条理に基づき、当事者双方の立場を尊重、配慮した、社会的妥当性のある判断を行うから、これによって、当事者双方にとって共に納得のいく最終解決に至ることが可能となる。

### 第3 職務発明規程の参考例

#### 1. 参考例

次に職務発明規程の一つの参考例を示す。この参考例は本研究会が試案として作成した規程であり、あくまでも一つの参考例にすぎない。企業規模、業種等の当該使用者等の置かれた具体的な事情を参酌してその使用者等に最も適当な内容で規程は策定されるべきであろう。この参考例に拠ってすれば改正特許法 35 条に全てよく適合するものとなるということを保証するものではない。参考例はあくまでも参考例に止まるものである。

また、この参考例は一部上場の製造業を念頭において、これに適応するように意図して作成したもので、この種の規程が共通して規定する一般的・定型的な条項と、改正特許法 35 条に対応するための条項とを含めている。職務発明の取り扱いには、企業規模、業種（エレクトロニクス産業、化学・製薬会社等）、またその形態（先端技術研究開発に係るベンチャー企業や研究機関、独立行政法人たる研究機関、大学等）の違いによって異なってくるという側面を有する。その場合は、それぞれ特別な規定をおくことになるが、それらの「特殊規定」についてはここには含まれていない。

#### 2. 規程に含まれる条項

この参考例規程に含まれる条項の項目見出し一覧は次のとおりである。ここでは必要最低限の条項を示しているにすぎないので、必要と思われる全ての事項をカバーする条項が盛り込まれているわけではないことをお断りしておく。

前文	第15条 発明審査会の設置
第1条 目的	第16条 発明審査会の組織
第2条 用語の定義	第17条 発明審査会の審議事項
第3条 適用範囲	第18条 秘密の保持
第4条 権利の帰属	第19条 制限行為
第5条 発明の届出	第20条 従業者等と社外の者との共同発明の取扱い
第6条 職務発明の認定	第21条 外国における権利の取扱い
第7条 権利の承継	第22条 出向者の発明
第8条 異議の申立て	第23条 退職者の発明
第9条 権利の処分	第24条 紛争解決
第10条 対価の支払い	第25条 実用新案権と意匠権に関する準用
第11条 対価の支払時期	第26条 規程の開示
第12条 従業者等からの意見の聴取	第27条 規程の改定
第13条 共同従業者等に対する対価	附則
第14条 退職者・死亡した従業者等に対する対価	

## 職務発明規程（参考例）

前 文	
<p>本規程は、下記のような基本理念に従い使用者と従業者等双方が協議の上、定め運用するものである。</p> <p>①使用者は発明が経営資源の最も重要な資産であることを認識し、職務発明の価値を正しく評価して、従業者等に相応に報いる。</p> <p>②従業者等は、企業の持続的発展とその社会的責任を認識し、発明に対する企業の貢献度を充分評価すると共に、技術開発のための先行投資の必要性和リスクを認識する。</p>	
第1条	目 的
<p>本規程は、会社の従業者等がなした職務発明を会社が承継する場合における従業者等に支払われるべき相当の対価の決定方法、その他職務発明の取り扱いに関する事項を定めるものである。</p>	
第2条	用語の定義
<p>本規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>(1)「従業者等」とは、会社が雇用する者又は会社の指揮命令に従って会社の業務に従事する者、執行役員、取締役、顧問、嘱託等をいう。</p> <p>(2)「業務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属する発明をいう。</p> <p>(3)「職務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が会社における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。</p>	
第3条	適用範囲
<p>従業者等のなした職務発明については、本規程を適用する。</p> <p>ただし、会社と従業者等との間に、職務発明に関して個別契約が締結されている場合は、別段の定めがない限り、個別契約の定めに従う。</p>	
第4条	権利の帰属
<p>従業者等がなした職務発明についての特許を受ける権利は、これを会社が承継する。</p> <p>但し、会社がその権利を承継しない旨を従業者等に文書で通知したときは、この限りではない。</p> <p>2 従業者等が社外の個人または団体（研究機関、大学、企業等をいう）と共同してなした職務発明についての特許を受ける権利は、その従業者等の当該発明に関する持分について、これを会社が承継する。</p>	

**第5条****発明の届出**

業務発明をしたときは、従業者等はすみやかに発明届出書（添付様式 1）に所定事項を記載して所属長に届けなければならない。

2 前項による発明届出書の提出があったときは、所属長はその写しに受領印、受領年月日を記入して、これを届け出た従業者等に交付する。また、所属長は、発明届出書原本に、必要事項を記入の上、これを発明審査会長に提出しなければならない。なお、所属長がない場合には、直接、発明審査会長宛てに提出しなければならない。

**第6条****職務発明の認定**

前条に従い発明の届出があった場合、発明審査会長は速やかに発明審査会を開催し、発明審査会は届出に係る発明について、次の各号に定める事項を決定し、又は認定する。

- 一 届け出られた発明が職務発明に該当するか否か
- 二 当該職務発明に係る権利を承継することの要否
- 三 共同発明をした場合の従業者等それぞれの寄与率
- 四 その他職務発明に関する事項についての必要な措置

2 発明審査会は、前項に定める決定又は認定を行うに際し、必要があるときは、社内または社外の第三者の意見を求めることができる。

3 発明審査会長は、第1項の決定又は認定の内容を、当該発明を行った従業者等に、その所属長を経由して速やかに通知する。

**第7条****権利の承継**

会社は、職務発明に係る権利を承継する旨を、当該職務発明を行った従業者等に通知する。会社は意思表示その他何らの手続を要せず、当該職務発明につき特許を受ける権利を当該従業者等から承継する。

2 会社は、特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、ただちに特許出願を行う。但し、ノウハウとしての保護が適当な場合、会社はその裁量において特許出願を行わないことができる。

3 会社は、職務発明であるが、公知資料調査の結果特許性がないことが客観的に認められる場合、防衛的に公開技報に掲載することができる。

4 会社が職務発明に係る権利を承継しない旨を通知した場合には、当該職務発明に係る権利はこれをなした従業者等に帰属するが、会社は、明示の意思表示がある場合を除き、当該職務発明についての通常実施権を留保するものとする。

5 本条第2項による特許出願をしないものとした決定通知、および前項による承継しない旨の決定通知は、それぞれその理由を付して行う。

6 前項の理由通知を受けた場合に、従業者等は発明審査会長に対し追加説明を求めることができる。



<b>第8条</b>	<b>異議の申立て</b>
<p>従業者等は、第6条第1項各号による決定、認定又は措置に対して、その通知を受け取った日から〇〇日以内に、発明審査会長に異議の申立てをすることができる。</p> <p>2 発明審査会は、前項による異議申立てがあつた場合、発明審査会を開催し、検討の上決定し、理由を付してその申立てをなした従業者等に通知しなければならない。必要な場合、決定をなすに際して、申立てをなした従業者等、その他関係者から意見を聴取し、書面の提出を求めることができる。</p> <p>3 従業者等は、前項の決定に対し不服があるとき、日本知的財産仲裁センターに調停又は仲裁の申立てをすることができる。</p>	
<b>第9条</b>	<b>権利の処分</b>
<p>会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継したときは、当該職務発明につ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。</p> <p>2 出願の形態及び内容については、会社の判断するところによる。</p> <p>3 職務発明について特許を受ける権利を会社に譲渡した従業者等は、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。</p> <p>4 会社は、特許を受ける権利を承継した職務発明について、特許権を取得し又は特許権を維持する必要がないと認めるときは、当該特許を受ける権利を放棄し、当該特許出願を取り下げ、又は当該特許権を放棄することができる。</p> <p>5 職務発明ではないと認定した発明については、会社は従業者等の自由処分権を侵してはならない。</p>	
<b>第10条</b>	<b>対価の支払い</b>
<p>会社は、次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利を承継したときは、当該発明をした従業者等に対し、本規程に従い対価を支払う。</p> <p>(1) 特許出願時。</p> <p>(2) 特許登録時。</p> <p>(3) ノウハウ取得時。</p> <p>(4) 利益発生時。</p> <p>2 前項の対価の額、その算定基準、算定方式等の詳細については、別に定める職務発明対価算定基準細則（以下「算定基準細則」という）に基づき算定する。</p>	
<b>第11条</b>	<b>対価の支払時期</b>
<p>前条に定める対価の内、出願時及び登録時に支払うべき対価については出願後及び登録後速やかに支払うものとし、い、利益発生時に支払うべき対価については、算定基準細則に従い利益発生の確認後速やかに支払うものとする。ノウハウとして秘匿したときの対価の支払いについても同様とする。</p>	

<b>第12条</b>	<b>従業者等からの意見の聴取</b>
<p>第10条1項4号に規定する利益発生時支払金としての対価額の算定にあたって、会社は従業者等からの意見を聴取することができる。</p> <p>2 従業者等から要求のあった場合、従業者等に対して、会社が行った対価額の算定の内容についてこれを開示する。</p> <p>3 従業者等は、対価の額の算定についての異議があるときは、その内容を知った日から〇〇日以内に、発明審査会長に対して書面による異議の申立てを行うことができる。この異議の申立てについては、第8条を適用する。</p>	
<b>第13条</b>	<b>共同従業者等に対する対価</b>
<p>第10条に規定する対価は、当該対価を受ける権利を有する従業者等が2人以上あるときは、それぞれの従業者等の寄与率に基づき、各従業者等に配分されるものとする。</p>	
<b>第14条</b>	<b>退職者・死亡した従業者等に対する対価</b>
<p>第10条の規定による対価を受ける権利は、当該権利にかかわる従業者等が退職した後も存続する。</p> <p>2 前項の権利を有する従業者等が死亡したときは、当該権利は、その相続人がこれを承継する。</p>	
<b>第15条</b>	<b>発明審査会の設置</b>
<p>本規程および算定基準細則を実施するため、発明審査会を設置する。</p> <p>2 発明審査会は、非公開とする。</p>	
<b>第16条</b>	<b>発明審査会の組織</b>
<p>発明審査会は、会長、副会長および委員若干名をもって組織する。</p> <p>2 会長は、知的財産担当役員がこれにあたり、会務を総理する。</p> <p>3 副会長は、知的財産部（課）長とし、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。</p> <p>4 委員は、会社の職員および社外有職者あるいは専門家のうちから社長が任命する。</p> <p>5 従業者等は、会長の許可を受けて職務発明審査会に出席し、その発明について意見を述べるることができる。</p>	

<b>第17条</b>	<b>発明審査会の審議事項</b>
<p>発明審査会は、次の各号に掲げる事項についての権限を有する。</p> <p>(1) 職務発明の認定  (2) 職務発明を承継するか否かの決定  (3) 各従業者等の寄与率の決定  (4) 対価額の決定  (5) 職務発明に関する異議の申立て  (6) 職務発明規程および算定基準細則の改定  (7) その他職務発明に関連する事項</p> <p>2 発明審査会は、審査会長が召集し、議事は委員の過半数が出席し、その過半数で決する。</p> <p>3 発明審査会は、第1項による認定、決定、措置を行ったときは、遅滞なくその旨を届けた従業者等に通知しなければならない。</p>	
<b>第18条</b>	<b>秘密の保持</b>
<p>従業者等、発明に関係する者及び発明審査会の委員は、発明の内容、審査手続き及びその他発明に関係する秘密事項について、その秘密を守らなければならない。</p> <p>2 前項の規定は、従業者等が退職した後も、また発明審査会の委員がその任を辞した後も、存続するものとする。</p>	
<b>第19条</b>	<b>制限行為</b>
<p>従業者等は、会社が職務発明でない旨の認定をし、又は権利を承継しない旨の決定をするまでは、これを公表し、当該発明について自ら特許出願をなしたり又は当該特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。</p>	
<b>第20条</b>	<b>従業者等と社外の者との共同発明の取扱い</b>
<p>従業者等が社外の個人、企業、大学、研究機関その他の者と共同して行った発明については、その発明が職務発明であるときは、従業者等の当該発明についての特許を受ける権利の持分の取扱いについても、本規程を適用する。</p>	
<b>第21条</b>	<b>外国における権利の取扱い</b>
<p>第7条の規定により会社が承継した職務発明についての特許を受ける権利には、当該職務発明についての諸外国における特許を受ける権利を含むものとし、これについて本規程を適用する。</p>	
<b>第22条</b>	<b>出向者の発明</b>
<p>従業者等が出向期間中になした発明の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。</p>	

<b>第 2 3 条</b>	<b>退職者の発明</b>
<p>従業者等が会社在职中に完成した職務発明については、当該職務発明が完成したことが当該従業者等の退職後に判明した場合であっても、本規程の効力が及ぶものとする。</p>	
<b>第 2 4 条</b>	<b>紛争解決</b>
<p>第 8 条 3 項の規定は、本規程に関するおよび職務発明に関する全ての紛争にも適用されるものとする。</p>	
<b>第 2 5 条</b>	<b>実用新案権と意匠権に関する準用</b>
<p>本規程は、実用新案法第 2 条第 1 項に規定する考案及び意匠法第 2 条第 1 項に規定する意匠について準用する。</p>	
<b>第 2 6 条</b>	<b>規程の開示</b>
<p>本規程及びその算定基準細則は、本社、各事業所、各研究所及び各支店において、全ての従業者等の閲覧に供するものとする。</p> <p>2 会社は、本規程及びその算定基準細則の全部又は一部、或いはその概要を会社のインターネット上のホームページにおいて一般公開することができる。</p>	
<b>第 2 7 条</b>	<b>規程の改定</b>
<p>本規程の改定は、必要に応じて行う。</p> <p>2 第 1 0 条 2 項に規定する算定基準細則については、経済情勢、社会情勢等の変動による労務、経営上の環境変化に応じ、見直しを行い、所要の改定を行う。</p> <p>3 前 2 項による改定は、会社と従業者等との協議によって行う。</p>	
<b>附 則</b>	
<p>第 1 条 本規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。</p> <p>第 2 条 本規程は、前条に定める施行日前に従業者等によってすでになされている発明についても適用する。</p>	

#### 第4 職務発明規程（参考例）についての解説

次に、この職務発明規程(参考例)に示した各条項の全てについて、簡単な解説と他の参考条文例の引用などを併せて、以下に一覧表の形式にとりまとめた。

同一覧表の項目見出しに用いている次の用語は、それぞれ次のような意味を示している。

規程内容・・・ 本研究会が作成した、当該条項に規定される条文。

解 説・・・ 当該条文の趣旨、意味、他の条文との関連などについての解説。研究会のメンバー個々の私的見解であるものも含まれている。

発明協会参考条文・・・ 社団法人発明協会研究部編著. 2000年9月19日社団法人発明協会発行.  
「職務発明ハンドブック」, 第2章運用モデル(2)規程例の解説. に示されている該当参考条文。

事例集参考条文・・・ 特許庁. 「新職務発明制度における手続事例集」平成16年9月, (参考)  
I. 規程の例. に示されている該当参考条文。

事例集解説・・・ 特許庁. 「新職務発明制度における手続事例集」平成16年9月,  
I. 基礎編, II. 応用編に示されている解説。

項目	前 文
規定内容 (参考条文)	<p>本規程は、下記のような基本理念に従い使用者と従業者等双方が協議の上、定め運用するものである。</p> <p>①使用者は発明が経営資源の最も重要な資産であることを認識し、職務発明の価値を正しく評価して、従業者等に相応に報いる。</p> <p>②従業者等は、企業の持続的発展とその社会的責任を認識し、発明に対する企業の貢献度を充分評価すると共に、技術開発のための先行投資の必要性和リスクを認識する。</p>
解説	<p>①この職務発明規程には、継続的雇用関係の環境においてなされた発明に関する諸事項を定めるものであり、知的財産の適正な活用を実現し、紛争を予防することを明記する。</p> <p>②職務発明制度では、「対価算定基準の策定に際しての使用者と従業者との協議」が一つのプロセスとして規定されているので、このプロセスを履行したことを具体的に明記したほうがよいであろう（p 13のフローチャート参照）。</p> <p>③現実の運用に当たっては、規程適用の状況はケースバイケースであるので、その相当性を一律に規定することはできない。当事者双方が職務発明に対し共通の認識を有することが最も大切である。そのため基本理念を宣明することの意味は大きい。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	

項目	第1条 目的
規定内容 (参考条文)	<p>本規程は、会社の従業者等がなした職務発明を会社が承継する場合における従業者等に支払われるべき相当の対価の決定方法、その他職務発明の取り扱いに関する事項を定めるものである。</p>
解説	<p>社業の発展によって、経営スタイルが変更され、かつ、組織的変更（例えば、合併、事業撤退等も含む組織的変更）が生じる。このような企業環境の変化に伴い、経営資産としての知的財産の評価は当然のこと変質する。したがって、管理及び運用についても組織的変更から発生するリスクを回避するための規定内容を定めることも検討すべきであろう。</p>
発明協会 参考条文	<p>（規程の目的） 第1条 この規程は、会社の従業者等に発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得た特許権の管理および実施の合理的運用を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 この規程は、従業者が発明をした場合の取扱いについて定め、従業者による発明を奨励し、その保護及び活用を図ることにより、社業の発展に資することを目的とする。</p>

項目	第2条 用語の定義
規定内容 (参考条文)	<p>本規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>(1)「従業者等」とは、会社が雇用する者又は会社の指揮命令に従って会社の業務に従事する者、執行役員、取締役、顧問、嘱託等をいう。</p> <p>(2)「業務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属する発明をいう。</p> <p>(3)「職務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が会社における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。</p>
解説	<p>①人材派遣会社からの派遣契約に基づいて会社業務に従事する者、請負開発契約・共同開発契約等に基づいて会社業務に従事する者が、従業者等に該当するか否かは、その契約の実態に即して会社の指揮命令に従って会社の業務に従事する者か否かを判断する必要がある。</p> <p>②研究機関、先端技術開発型企业等における「業務範囲」は広範且つ不特定であるので、この境界線をどのように定めるかという問題がある。</p> <p>③ブレインストーミング中に出される種々の技術課題、着想段階のアイデア等について業務範囲に属するか否か、あるいは、自己の職務範囲に属するか否か疑義がある場合にどのように対処するか、協議の上取り決めをなしておくことが適当であろう。</p>
発明協会 参考条文	<p>(用語の定義)</p> <p>第2条 発明を分けて職務発明およびその他の発明とする。</p> <p>2.「職務発明」とは、発明がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするにいたった行為が会社における従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいう。</p> <p>3.「その他の発明」とは、職務発明以外の発明をいう。</p> <p>4.「従業者等」とは、社員、臨時社員、社員、参与、工員、臨時工員、雇員のほか、常勤嘱託を含むものとする。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>一 職務発明 その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が会社における従業者の現在又は過去の職務に属する発明として第〇条に基づいて会社が認定したものをいう。</p> <p>二 発明者 発明をした従業者をいう。</p> <p>三 従業者 期間の定めの有無を問わず会社が雇用する者と会社の役員をいう。</p>



項目	第3条 適用範囲
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等のなした職務発明については、本規程を適用する。  ただし、会社と従業者等との間に、職務発明に関して個別契約が締結されている場合は、別段の定めがない限り、個別契約の定めに従う。</p>
解説	<p>①予約承継については全従業者に対して包括的に適用するものとするが、「相当の対価」の算定方式や算定基準については、規程による一律適用が適切な場合と、発明および従業者等に特殊性が存在するため規程を適用することが適切ではない場合がある。後者の場合には、雇用契約時、発明完成時等に「相当の対価」については別途個別契約で定めるとする選択肢も必要であろう。</p> <p>②個別契約の方法としては、プロスポーツ選手の契約更改などの場合に見られるように弁護士や専門コンサルタントを介して行うことが考えられる。  しかしながら個別契約交渉が合意に至らない場合には、本規程が適用されることになる。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	事例集 10 頁、問 2、問 4

項目	第4条 権利の帰属
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等がなした職務発明についての特許を受ける権利は、これを会社が承継する。但し、会社がある権利を承継しない旨に従業者等に文書で通知したときは、この限りではない。</p> <p>2 従業者等が社外の個人または団体（研究機関、大学、企業等をいう）と共同してなした職務発明についての特許を受ける権利は、その従業者等の当該発明に関する持分について、これを会社が承継する。</p>
解説	<p>①基本的には、従業員等のなした職務発明は当然に会社が継承することとした。</p> <p>②基本的には会社が予約承継する必要性があろうが、予約承継する必要性がない場合には、例えば、大学の場合、「自発的実施許諾制」などの考え方を導入して、権利の承継、及び、その後の処分裁量に自由度を確保することも検討されている。なお、「自発的実施許諾制」とは、当該特許権の譲渡に際して、発明者が自発的に実施を許諾することによって、その後の研究開発のパートナーシップを維持発展させようという趣旨で、欧州の制度体系に準拠して私立大学協会等において提唱されている考え方である。</p>
発明協会 参考条文	<p>(権利の帰属)</p> <p>第3条 職務発明は会社がある権利を承継する。ただし、会社がある権利を承継する必要がないと認めるときは、この限りでない。なお、会社が承継するに当たってはこれを有償とする。</p> <p>2. 従業者等が社外の個人、または団体と共同して職務発明をしたときは、その従業者等の発明に関する持分の承継は前項の規定によるものとする。</p>
事例集 参考条文	

項目	第5条 発明の届出
規定内容 (参考条文)	<p>業務発明をしたときは、従業者等はすみやかに発明届出書（添付様式1）に所定事項を記載して所属長に届けなければならない。</p> <p>2 前項による発明届出書の提出があったときは、所属長はその写しに受領印、受領年月日を記入して、これを届け出た従業者等に交付する。また、所属長は、発明届出書原本に、必要事項を記入の上、これを発明審査会長に提出しなければならない。なお、所属長がいない場合には、直接、発明審査会長宛てに提出しなければならない。</p>
解説	<p>①発明届出については、別途様式を定め、これに従い届出をする方式をとるのがよい。様式の記載事項としては、発明内容、関連資料など当該発明に直接係る事項、着想段階、構想展開の状況、共同発明者の有無、職務発明と考えるか、業務発明と考えるか、発明完成についての自己の貢献度、発明完成についての会社設備等の利用状況などがある。</p> <p>②ドイツでは、発明報告時に公知資料、社内先行技術の記載や、従業者だけでなく、会社の設備の使用、協力者の有無等も記載のポイントとなる。</p> <p>③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、従業者の寄与率を記入する。</p>
発明協会 参考条文	<p>(届出)</p> <p>第4条 会社の業務範囲に属する事項について発明をした従業者等は、すみやかにその発明の内容を自己の所属する長に届出なければならない。</p> <p>2. 所属の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出にかかわる内容に権利の帰属等に関する意見書を添えて会社に送付しなければならない。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 会社の業務範囲に属する発明を行った従業者は、速やかに発明届（第〇号様式）を作成し、所属長に届け出なければならない。</p> <p>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、各発明者の寄与率を記入するものとする。</p>

項目	第6条 職務発明の認定
規定内容 (参考条文)	<p>前条に従い発明の届出があった場合、発明審査会長は速やかに発明審査会を開催し、発明審査会は届出に係る発明について、次の各号に定める事項を決定し、又は認定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一 届け出られた発明が職務発明に該当するか否か</li> <li>二 当該職務発明に係る権利を承継することの要否</li> <li>三 共同発明をした場合の従業者等それぞれの寄与率</li> <li>四 その他職務発明に関する事項についての必要な措置</li> </ol> <p>2 発明審査会は、前項に定める決定又は認定を行うに際し、必要があるときは、社内または社外の第三者の意見を求めることができる。</p> <p>3 発明審査会長は、第1項の決定又は認定の内容を、当該発明を行った従業者等に、その所属長を経由して速やかに通知する。</p>
解説	<p>①本条に定める決定、認定及び措置を社内のどの様な機関で行うかについては、企業規模等により異なるが、社内においてある程度中立的な立場にある機関による方法が望ましい。本規程では社内の発明審査会で行うこととした。</p> <p>②本条に定める決定、認定及び措置が適正になされることが後日の紛争を回避するうえで重要であるので、これをなすに際して必要な場合、社内及び社外の適当な第三者の意見を聴く制度として第2項の様な規定を設けた。</p> <p>③発明届出時点に従業者が考えるクレーム、公知資料調査（発明届前に従業者が行っている場合は除く）後・出願時のクレーム、特許庁審査後の登録・異議・無効審判後のクレームは、異なってくる場合があり、共同発明者の寄与度は異なる。但し、基本的には、寄与度は譲渡時に決定されるべきものである。</p> <p>④職務発明と認定したものについて、承継の有無、出願の有無、ノウハウ保護の有無、承継はしたが出願せず、ノウハウ保護等の処置もとらない場合の規定が必要である（7条参照）。</p>
発明協会 参考条文	<p>（職務発明の認定および出願）</p> <p>第5条 会社は、前条第2項の規定による届出があったときは、職務発明審査会（以下「審査会」という）の審議を経て、当該届出にかかわる発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を会社が承継するかどうかの決定をするものとする。</p> <p>2. 会社は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、正当な理由がない限り、ただちに特許出願を行うものとする。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 〇〇〇〇部長は、第〇条の届出に係る発明について、次の各号に定める事項を決定し、又は認定するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一 届け出られた発明が職務発明に該当するか否か</li> <li>二 当該職務発明に係る権利を承継することの要否</li> <li>三 当該職務発明をした者それぞれの寄与率</li> </ol> <p>2 〇〇〇〇部長は、前項の決定又は認定の内容を、当該発明を行った従業者に、その所属長を経由して、速やかに通知するものとする。</p>

項目	第7条 権利の承継
規定内容 (参考条文)	<p>会社は、職務発明に係る権利を承継する旨を、当該職務発明を行った従業者等に通知する。会社は意思表示その他何らの手続を要せず、当該職務発明につき特許を受ける権利を当該従業者等から承継する。</p> <p>2 会社は、特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、ただちに特許出願を行う。但し、ノウハウとしての保護が適当な場合、会社はその裁量において特許出願を行わないことができる。</p> <p>3 会社は、職務発明であるが、公知資料調査の結果特許性がないことが客観的に認められる場合、防衛的に公開技報に掲載することができる。</p> <p>4 会社が職務発明に係る権利を承継しない旨を通知した場合には、当該職務発明に係る権利はこれをなした従業者等に帰属するが、会社は、明示の意思表示がある場合を除き、当該職務発明についての通常実施権を留保するものとする。</p> <p>5 本条第2項による特許出願をしないものとした決定通知、および前項による承継しない旨の決定通知は、それぞれその理由を付して行う。</p> <p>6 前項の理由通知を受けた場合に、従業者等は発明審査会長に対し追加説明を求めることができる。</p>
解説	<p>①第4条1項に規定されているように、職務発明は、原則として全て会社が何等の意思表示を要せず承継する。しかし、会社にはこれを承継しない自由があるので、会社が承継する場合にその旨の通知をすることには意味がある。</p> <p>②会社が承継した発明は、原則として特許出願されるが、これをノウハウとして保存するか否かは本来会社が自由に決定し得るものであるが、従業者等の理解が得られることが必要なので、ノウハウとして保存する場合、あるいは、公開する場合、予め従業者等にその理由を通知しておくべきであろう。</p>
発明協会 参考条文	<p>(発明者への通知)</p> <p>第6条 会社は、次の各号に掲げるときは、理由を付して、すみやかに発明者に所属の長を経由して文書で通知しなければならない。</p> <p>(1) 第5条第1項の認定および決定を行ったとき。</p> <p>(2) 第5条第2項の特許出願を行わなかったとき。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 会社は、職務発明に係る権利を承継する旨を当該職務発明を行った従業者に通知したときは、意思表示その他何らの手続を要せず、当該職務発明につき特許を受ける権利を当該従業者から承継する。</p> <p>2 会社が職務発明に係る権利を承継しない旨を通知した場合には、会社は、当該職務発明についての通常実施権を留保するものとする。</p>

項目	第8条 異議の申立て
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等は、第6条第1項各号による決定、認定又は措置に対して、その通知を受け取った日から〇〇日以内に、発明審査会長に異議の申立てをすることができる。</p> <p>2 発明審査会は、前項による異議申立てがあつた場合、発明審査会を開催し、検討の上決定し、理由を付してその申立てをなした従業者等に通知しなければならない。必要な場合、決定をなすに際して、申立てをなした従業者等、その他関係者から意見を聴取し、書面の提出を求めることができる。</p> <p>3 従業者等は、前項の決定に対し不服があるとき、日本知的財産仲裁センターに調停又は仲裁の申立てをすることができる。</p>
解説	<p>①届出た発明について会社（発明審査会）が行った認定（職務発明、業務発明、自由発明の種別、職務発明について承継するが出願しないとした場合など）に対しては、従業者には意見を申し述べる機会が与えられることが必要である。これが本条1項及び2項に定める異議申立の手續である。</p> <p>②異議申立てに対する会社の決定に不服がある場合は、従業者等は第三者機関における調停・仲裁によって、これにより職務発明に関する紛争を最終的に解決することができる。事前の仲裁合意の有効性については疑義のあることは、後に説明するとおりであり、本条においては、従業者等に仲裁の申立てをなす権利を求める規定をなすことにより、この問題を解決している。</p> <p>③不服申立制度の存在とその適正な運用は、適正手續を保証するうえでも重要な要素である。</p>
発明協会 参考条文	<p>(異議の申立)</p> <p>第7条 発明者は、第5条第1項の認定に対し社長に異議の申立をすることができる。</p> <p>2. 会社は前項の異議の申立につき審査会の審議を経て、職務発明であると再認し、またはその他の発明であると異議を認めたときは、理由を付して、当該発明者に通知するものとする。</p>
事例集 参考条文	

項目	第9条 権利の処分
規定内容 (参考条文)	<p>会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継したときは、当該職務発明につ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。</p> <p>2 出願の形態及び内容については、会社の判断するところによる。</p> <p>3 職務発明について特許を受ける権利を会社に譲渡した従業者等は、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。</p> <p>4 会社は、特許を受ける権利を承継した職務発明について、特許権を取得し又は特許権を維持する必要がないと認めるときは、当該特許を受ける権利を放棄し、当該特許出願を取り下げ、又は当該特許権を放棄することができる。</p> <p>5 職務発明ではないと認定した発明については、会社は従業者等の自由処分権を侵してはならない。</p>
解説	<p>法律上会社は、その承継した特許を受ける権利については、相当の対価の支払義務を負う他は、何等の制限なしに、その処分をなし得るものである。勿論その運用においては、発明者に対する配慮が必要であることは言うまでもない。例えば、以下の様な事由が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発明について、会社が特許を受ける権利を承継して、特許出願した後の会社の処分権は全く自由であるのか、その発明についての対価請求権との兼ね合いから問題になる可能性がある。</li> <li>・職務発明について、会社が特許出願した後、その特許出願を放棄又は取り下げ（審査請求しないで自動取り下げとなる場合も含む）しようとする場合は予め発明者にその旨を通知して、同意ないし意見を求めるのがよい。また、発明者が承継を希望した場合は、無償譲渡するようにすることが望ましい。</li> <li>・特許取得後において、特許権を放棄する場合又は登録料を納付しないで権利を消滅させる場合も同様である。</li> <li>・特許を第三者に譲渡する場合については、実績報奨との関係で、将来の対価請求について問題を生じる。第三者譲渡の場合は、将来の対価請求権について、発明者との「契約」において、その取り扱いについて規定しておくなどの措置を講じておくことが望ましい。</li> </ul>
発明協会 参考条文	<p>(特許を受ける権利の処分)</p> <p>第8条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明でないと認定をし、または職務発明であるがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ特許出願をし、または特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。</p>

項目	第9条 権利の処分
事例集 参考条文	<p>第〇条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継したときは、当該職務発明につ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。</p> <p>2 会社の特許を受ける権利を承継した職務発明について特許出願を行わない旨の決定は、会社の当該職務発明についての特許を受ける権利を承継しない旨の決定とはみなさない。</p> <p>3 出願の形態及び内容については、会社の判断するところによる。</p> <p>4 職務発明について特許を受ける権利を会社に譲渡した従業者は、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。</p> <p>5 会社は、特許を受ける権利を承継した職務発明について、特許権を取得し、又は特許権を維持する必要がないと認めたときは、当該特許を受ける権利を放棄し、当該特許出願を取り下げ、又は当該特許権を放棄することができる。</p>



項目	第10条 対価の支払い
規定内容 (参考条文)	<p>会社は、次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利を承継したときは、当該発明をした従業者等に対し、本規程に従い対価を支払う。</p> <p>(1) 特許出願時。  (2) 特許登録時。  (3) ノウハウ取得時。  (4) 利益発生時。</p> <p>2 前項の対価の額、その算定基準、算定方式等の詳細については、別に定める職務発明対価算定基準細則（以下「算定基準細則」という）に基づき算定する。</p>
解説	<p>①職務発明の対価は、その譲渡時に決定されるべきものであるが、登録されるか否か、実績が発生するか否かは、譲渡時には判明しておらず、従って、本条1項に定めるような方法で算定するのが合理的であろう。算定基準、算定方式などは算定基準細則で定める。</p> <p>②対価、報奨、報償、補償などの各用語が使われる場合があるが、それぞれ厳密には、その意味は微妙に異なっており、ニュアンスがあるので使い分けに注意を要する。職務発明の対価について「報奨金」と規定した場合、これが一般的に従業者の勤労、努力、貢献に報いる奨励制度として支払われる「報奨金」とはその意味するところは全く異なっている。</p> <p>③実用新案等の無審査権利の場合、出願時と登録時に分ける意味が少ない。</p> <p>④対価について個別契約で定めた場合、第4条に従って決定される。</p> <p>⑤算定基準細則の作成に際して、クロスライセンスや、包括ライセンスの寄与度の算定方法など難しい問題があるが、この点についてはフェーズ2の報告書において述べる予定である。</p>
発明協会 参考条文	<p>(補償金の支払い)</p> <p>第9条 会社は、会社が次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利または特許権を取得したときは、当該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、審査会の議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。</p> <p>(1) 会社が特許を受ける権利を承継し、これを特許出願したとき。  (2) 会社が特許をうける権利を承継し、これが登録になったとき。  (3) 会社が特許権を譲り受けたとき。  (4) 会社が特許を受ける権利を承継し、これをノウハウとして秘匿したとき。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 会社は、第〇条の規定により職務発明について特許を受ける権利を発明者から承継したときは、発明者に対し次の各号に掲げる対価を支払うものとする。</p> <p>一 出願時支払金  二 登録時支払金  三 利益発生時支払金</p> <p>2 前項の対価は、〇〇〇〇部長が認定した発明者寄与率に基づき、各発明者に配分されるものとする。</p> <p>3 第1項の対価は、別に定める実施細則（以下「実施細則」という。）に基づき算定するものとする。  （注：2種の例文を組み合わせた）</p>

項目	第11条 対価の支払時期
規定内容 (参考条文)	<p>前条に定める対価の内、出願時及び登録時に支払うべき対価については出願後及び登録後速やかに支払うものとし、い、利益発生時に支払うべき対価については、算定基準細則に従い利益発生の確認後速やかに支払うものとする。ノウハウとして秘匿したときの対価の支払いについても同様とする。</p>
解説	<p>①利益発生時の確認に関して、例えば実施許諾がなされた場合等、どの様な場合に実績対価が支払われるかの基準を例示的に算定基準細則に記載しておくことが望ましい。</p> <p>②支払時期については、対価請求権消滅時効との関係で、この支払時期を明記することは重要である。</p>
発明協会 参考条文	<p>第10条 会社は、会社が職務発明に基づく特許権の実施または処分により利益（収入）を得たときは、当該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、審査会の議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 第〇条に定める対価は、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し、利益発生時支払金については当該特許に基づく利益が別に定める方法により確認された後速やかに支払うものとする。 (注：2種の例文を組み合わせた)</p>

項目	第12条 従業者等からの意見の聴取
規定内容 (参考条文)	<p>第10条1項4号に規定する利益発生時支払金としての対価額の算定にあたって、会社は従業者等からの意見を聴取することができる。</p> <p>2 従業者等から要求のあった場合、従業者等に対して、会社が行った対価額の算定の内容についてこれを開示する。</p> <p>3 従業者等は、対価の額の算定についての異議があるときは、その内容を知った日から〇〇日以内に、発明審査会長に対して書面による異議の申立てを行うことができる。この異議の申立てについては、第8条を適用する。</p>
解説	<p>①特許法35条4項には、相当の対価の算定プロセスにおいて「対価額の算定について行われる従業者からの意見聴取」ということが不合理か否かの判断要素として規定されており、必要な場合、意見聴取がなされるべきであろう。</p> <p>②対価の算定根拠について、どの範囲まで開示すべきかについて、秘密情報の管理との関係で問題となることが考えられるが、少なくともその対価算出の内容が理解し得る程度の開示は必要であろう。</p> <p>③この意見聴取については、会社の評価結果と評価の裏付けとなる資料、認定の理由等の説明内容を記録しておく必要がある。また、従業者から出された意見内容とそれに対する会社の反論も記録しておく必要がある。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	<p>第〇条 発明者は、会社から支払われた対価に異議があるときは、その対価の受領日から〇日以内に、発明委員会に対して異議申立書（第〇号様式）を提出することにより異議の申立てを行うことができる。</p> <p>2 発明委員会は、発明者が前項の規定により異議を申立てたときは、その異議の内容を検討するに当たっては、発明者に発明委員会に出席し、自らの意見を述べる機会を与えなければならない。</p>

項目	第13条 共同従業者等に対する対価
規定内容 (参考条文)	<p>第10条に規定する対価は、当該対価を受ける権利を有する従業者等が2人以上あるときは、それぞれの従業者等の寄与率に基づき、各従業者等に配分されるものとする。</p>
解説	<p>①本条は同一会社内の従業者等の共同発明に適用されるものであり、社外の者との共同発明の場合には、第20条が適用される。</p> <p>②寄与率は、発明時点における各従業者等の発明完成に至った寄与の度合いに応じて決められる。出願後の経過において、クレーム範囲等の変更などにより寄与率を変更するのが適当な場合もある。</p>
発明協会 参考条文	<p>(共同発明者に対する報奨)</p> <p>第11条 第9条および第10条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。</p>
事例集 参考条文	

項目	第14条 退職者・死亡した従業者等に対する対価
規定内容 (参考条文)	<p>第10条の規定による対価を受ける権利は、当該権利にかかわる従業者等が退職した後も存続する。</p> <p>2 前項の権利を有する従業者等が死亡したときは、当該権利は、その相続人がこれを承継する。</p>
解説	<p>発明による知的財産のライフサイクルを通じた「追跡評価」の体制を確保する必要がある。</p>
発明協会 参考条文	<p>(転退職または死亡したときの補償)</p> <p>第12条 第9条および第10条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる発明者が転職し、または退職した後も存続する。</p> <p>2. 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。</p>
事例集 参考条文	

項目	第15条 発明審査会の設置
規定内容 (参考条文)	<p>本規程および算定基準細則を実施するため、発明審査会を設置する。</p> <p>2 発明審査会は、非公開とする。</p>
解説	<p>①職務発明に関する事項を取り扱う為の機関が存在することは、社内であっても、その独立性、専門性の見地から望ましいものではあるが、会社の規模等を考慮して決定する必要がある。又「社外専門委員制」(社外の人を審査委員とする)等の第三者評価を導入する方法もある。</p> <p>②発明審査会に関しては、その手続規定の詳細を含めて細則で定め、機関としての独立性・手続の詳細の周知徹底を図ることが、手続保証の視点からは望ましい。</p>
発明協会 参考条文	<p>(職務発明審査会の設置)</p> <p>第13条 この規程を実施するため、職務発明審査会を置き、その事務は知的財産部(課)においてつかさどる。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 この規程に関する事項を実施するために発明委員会を設置し、その事務局を〇〇〇部とする。</p> <p>2 発明委員会の委員長は、執行役員の中から社長が任命し、委員は、委員長が指名する。</p>

項目	第16条 発明審査会の組織
規定内容 (参考条文)	<p>発明審査会は、会長、副会長および委員若干名をもって組織する。</p> <p>2 会長は、知的財産担当役員がこれにあたり、会務を総理する。</p> <p>3 副会長は、知的財産部（課）長とし、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。</p> <p>4 委員は、会社の職員および社外有職者あるいは専門家のうちから社長が任命する。</p> <p>5 従業者等は、会長の許可を受けて職務発明審査会に出席し、その発明について意見を述べることができる。</p>
解説	<p>職務発明であるか否かの認定、発明者であるか補助者であるかの認定、ノウハウ保護の決定等は社内事情や秘密保持との関係から社内関係者によって行われる場合が殆どであり、第三者の関与は必ずしも必要ではないと思われる。しかし、対価額の認定や、当該発明の技術的及び財産的価値評価については、第三者も構成員とすることは対価額の正当性、公平性、客観性を担保するためには有効である。</p>
発明協会 参考条文	<p>(職務発明審査会の組織)</p> <p>第15条 職務発明審査会は、会長、副会長、および委員若干名をもって組織する。</p> <p>2. 会長は、知的財産担当役員がこれに当たり、会務を総理する。</p> <p>3. 副会長は、知的財産部（課）長とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。</p> <p>4. 委員は、会社の職員のうちから社長が任命する。</p> <p>5. 発明者は、会長の許可を受けて職務発明審査会に出席し、その発明について意見を述べることができる。</p>
事例集 参考条文	

項目	第17条 発明審査会の審議事項
規定内容 (参考条文)	<p>発明審査会は、次の各号に掲げる事項についての権限を有する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 職務発明の認定</li> <li>(2) 職務発明を承継するか否かの決定</li> <li>(3) 各従業者等の寄与率の決定</li> <li>(4) 対価額の決定</li> <li>(5) 職務発明に関する異議の申立て</li> <li>(6) 職務発明規程および算定基準細則の改定</li> <li>(7) その他職務発明に関連する事項</li> </ol> <p>2 発明審査会は、審査会長が召集し、議事は委員の過半数が出席し、その過半数で決する。</p> <p>3 発明審査会は、第1項による認定、決定、措置を行ったときは、遅滞なくその旨を届けた従業者等に通知しなければならない。</p>
解説	<p>(7)項の「その他職務発明に関連する事項」とは、次のようなものが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対価個別契約方式の申出に関する事項</li> <li>・ 社外機関との共同開発プロジェクトに係る発明に関する事項</li> <li>・ 委託研究に係る発明に関する事項</li> </ul>
発明協会 参考条文	<p>(審議事項)</p> <p>第14条 職務発明審査会は、社長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 第5条第1項の規定による届出にかかわる職務発明の認定および特許を受ける権利の承継の決定に関する事。</li> <li>(2) 補償金に関する事。</li> <li>(3) 発明者の異議申立に関する事。</li> <li>(4) 職務発明規程の改正および運用に関する事。</li> <li>(5) その他社長が必要と認める事。</li> </ol>
事例集 参考条文	<p>第〇条 発明委員会は、委員長の召集により開催し、次の各号に定める事項について審議を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一 〇〇〇…</li> <li>二 〇〇〇…</li> <li>三 〇〇〇…</li> </ol> <p>2 第〇条に基づく異議の申立てに関する事項については、前項の規定にかかわらず、必要に応じて発明委員会を開催し、審議を行うものとする。</p> <p>3 発明委員会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決する</p>



項目	第18条 秘密の保持
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等、発明に関係する者及び発明審査会の委員は、発明の内容、審査手続き及びその他発明に関係する秘密事項について、その秘密を守らなければならない。</p> <p>2 前項の規定は、従業者等が退職した後も、また発明審査会の委員がその任を辞した後も、存続するものとする。</p>
解説	<p>「同業他社同業職種」への再就職を制限する行為が慣行的に行われている場合には、その違法性等を考慮して、新たな技術流失防止管理体制を構築すべきである。</p>
発明協会 参考条文	<p>(秘密の保持)</p> <p>第16条 発明者および職務発明審査会の関係者は、発明の内容その他、発明者および会社の利害に関係ある事項について必要な期間中その秘密を守らなければならない。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 発明者及び発明に関係する者は、発明に関して、その内容その他発明者又は会社の利害に関係する事項について、必要な期間中、秘密を守らなければならない。</p> <p>2 前項の規定は、従業者が会社を退職した後も適用する。</p>

項目	第19条 制限行為
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等は、会社が職務発明でない旨の認定をし、又は権利を承継しない旨の決定をするまでは、これを公表し、当該発明について自ら特許出願をなしたり又は当該特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。</p>
解説	<p>①予約承継等、優先的対応については、独占禁止法に抵触するか否かを検討すべきである。</p> <p>②職務発明でないと認定した発明や、職務発明であるが会社が承継しないとした発明について、会社が発明者の自由処分権を制限することは違法となる場合も考えられる。</p>
発明協会 参考条文	<p>第18条 会社は、第5条第1項の規定により、職務発明でないと認定した発明について、発明者が特許を受ける権利または特許権を第三者に譲渡しようとするときは、発明者と事前に協議するものとする。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明でないと認定し、又は当該発明について特許を受ける権利を承継しない旨を決定しない限り、当該特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。</p>

項目	第20条 従業者等と社外の者との共同発明の取扱い
規定内容 (参考条文)	<p>従業者等が社外の個人、企業、大学、研究機関その他の者と共同して行った発明については、その発明が職務発明であるときは、従業者等の当該発明についての特許を受ける権利の持分の取扱いについても、本規程を適用する。</p>
解説	<p>子会社の従業者との共同発明の場合と、資本関係のない第三者の従業者(大学の職員も含む)との共同発明の場合、学生や個人研究者等の個人との共同発明とで取扱いが変わるであろうから注意を要する。子会社の場合は親会社からの出向社員である場合も含む。子会社の場合は、子会社が親会社よりも有利な独自制度を設けている場合は別として、子会社との包括契約により、親会社の制度を適用することが可能であるが、その場合、子会社内で、その従業者との合意を形成しておく必要が生じる。第三者や個人との共同発明に関しては、共同開発契約、請負契約等で取扱いをあらかじめ明記しておくことが望ましい。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	<p>第〇条 従業者が社外の個人、企業、大学その他の者と共同して行った発明であって、会社の業務の範囲に属するものについては、その従業者の特許を受ける権利の持分の取扱いについても、この規程を適用する。</p>

項目	第21条 外国における権利の取扱い
規定内容 (参考条文)	<p>第7条の規定により会社が承継した職務発明についての特許を受ける権利には、当該職務発明についての諸外国における特許を受ける権利を含むものとし、これについて本規程を適用する。</p>
解説	<p>①職務発明について、外国における特許を受ける権利についても、会社が予約承継することを規定することが望ましい。</p> <p>②外国における特許を受ける権利は、日本国特許法第35条の対象外であるから、同規定の適用は受けないとする判決例がある。そうであれば、外国における特許を受ける権利の承継については、同条の規定の適用がないのであるから、予約承継すること自体に何らの規制も働かないことになり、従って違法であるということは言えなくなる理屈である。従って、予約承継をしておくこと自体は有効であり、それに基づき、それぞれの外国において、その法令の範囲内の手続で最終的に企業が特許権者となるようにしてゆけばよいということになる。</p> <p>③グローバル化している企業組織の場合、あるいは、そのような組織の傘下にある場合、内国法への対応や租税回避型経営における不透明性から生じる懸案を検討する必要がある。</p> <p>④第一義的には、日本法人の日本第一国出願に基づく外国出願の取扱いが問題となるが、その他にも、国際企業においては、日本法人の従業員が、海外子会社に出向中・赴任中になす発明と、単に出張中に現地においてなす発明があり、海外子会社の従業員についてもその逆の状況がありうる。日本法人が親会社の場合は、国際的に調和した制度を運営するか、国ごとに独自の制度を運用するかを選択肢がある。外資系日本法人の場合に、親会社が関与するケースでは、適切なアドバイスが必要である。対価の算定において、日本特許と同じ規準を適用するかどうか、国ごとに異なるときには、従業員との合意形成が重要である。</p>
発明協会 参考条文	<p>(外国出願の取扱い)</p> <p>第21条 この規程は、外国の工業所有権を対象とする発明に関してもこれを準用する。</p>
事例集 参考条文	<p>第〇条 第〇条の規定により職務発明であると認定された発明について外国において特許を受ける権利は、会社が発明者から当該特許を受ける権利の譲渡証書(第〇号様式)を受領することによって承継する。</p>

項目	第22条 出向者の発明
規定内容 (参考条文)	従業者等が出向期間中になした発明の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。
解説	社内外への転属配属により不利益が発生しないような対応が必要である。特に、出向者が直面する研究開発委託契約等の差異から生じる、成果帰属問題を明確にする必要がある。
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	第〇条 従業者が出向期間中にした発明の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者との間の契約に従うものとする。

項目	第23条 退職者の発明
規定内容 (参考条文)	従業者等が会社在职中に完成した職務発明については、当該職務発明が完成したことが当該従業者等の退職後に判明した場合であっても、本規程の効力が及ぶものとする。
解説	在職期間中に完成した、という範囲の認定の合理性を確保する必要がある。したがって、退職時における確認事項、あるいは、退職時包括契約等による対処が必要である。
発明協会 参考条文	<p>(退職後に特許出願された発明)</p> <p>第19条 従業者等が退職後に特許出願した発明が、退職前になされた職務発明であった場合は、発明者は、当該発明の特許を受ける権利または特許権を会社に返還しなければならない。</p> <p>2. 第3条、第9条から第12条までの規定は、前項の発明について準用する。</p>
事例集 参考条文	第〇条 従業者が、会社在职期間中に完成した職務発明については、当該職務発明が完成したことが当該従業者の退職後に判明した場合であっても、この規程を適用する。

項目	第24条 紛争解決
規定内容 (参考条文)	第8条3項の規定は、本規程に関するおよび職務発明に関する全ての紛争にも適用されるものとする。
解説	<p>①紛争の未然防止、紛争の軽減という理念に基づき、手続きの合理性、対価の合理性を確保することが大切である。</p> <p>②調停については相手方の応諾義務を、仲裁については双方の仲裁合意の旨をそれぞれ明確にするための規定が必要である。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	

項目	第25条 実用新案権と意匠権に関する準用
規定内容 (参考条文)	本規程は、実用新案法第2条第1項に規定する考案及び意匠法第2条第1項に規定する意匠について準用する。
解説	<p>①職務著作権の範疇に入る研究ノート、論文、映像資料等の取扱い範囲の扱いについても検討すべきである。企業秘密としての取扱い範囲、公知の情報としての取扱い範囲に関し明文化した内規を準備する必要がある。</p> <p>②規程の適用自体は問題ないが、無審査の権利について、独占権としての地位は未確定であり、対価の計算については、社内実施をどのように考えるのが問題となる。</p>
発明協会 参考条文	(実用新案権および意匠権に関する準用) 第20条 この規程は、実用新案権および意匠権について準用する。
事例集 参考条文	第〇条 この規程は、実用新案法第2条第1項に規定する考案及び意匠法第2条第1項に規定する意匠について準用する。



項目	第26条 規程の開示
規定内容 (参考条文)	<p>本規程及びその算定基準細則は、本社、各事業所、各研究所及び各支店において、全ての従業者等の閲覧に供するものとする。</p> <p>2 会社は、本規程及びその算定基準細則の全部又は一部、或いはその概要を会社のインターネット上のホームページにおいて一般公開することができる。</p>
解説	<p>規程の開示範囲、開示方法を検討すべきである。本規程の付則細則を開示するのか、評価査定基準を開示するのか、さらには、知財報告書等に明示するのか、社内閲覧にとどめるのか、インターネット上に掲載するのかなど、情報開示の戦略的判断が必要となる。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	<p>第〇条 会社は、この規程を本社、各支店及び各事業所に備置し、閲覧に供するものとする。</p>

項目	第27条 規程の改定
規定内容 (参考条文)	<p>本規程の改定は、必要に応じて行う。</p> <p>2 第10条2項に規定する算定基準細則については、経済情勢、社会情勢等の変動による労務、経営上の環境変化に応じ、見直しを行い、所要の改定を行う。</p> <p>3 前2項による改定は、会社と従業者等との協議によって行う。</p>
解説	<p>時代の変化、会社の事業形態の変化等に対応して、定期的に職務発明規程の見直しを行い、算定基準細則の改定ができる体制を整備しておくことが必要であろう。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	<p>第〇条 この規程は、必要に応じて改定を行うものとする。</p> <p>2 この規程の改定にあたっては、会社と従業者とが協議を行うものとする。具体的な協議の方法については、別途協議実施細則にて定める。</p>

項目	附 則
規定内容 (参考条文)	<p>第1条 本規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。</p> <p>第2条 本規程は、前条に定める施行日前に従業者等によってすでになされている発明についても適用する。</p>
解説	<p>①新職務発明規程を改正前の職務発明規程の適用事例についても適用するものとする旨の合意をすることも考えられる。</p> <p>②改正特許法35条は、平成17年4月1日以降になされた職務発明について適用するとされているが、今回ここであらためて、従前になされた職務発明についても、これを適用する旨を職務発明規程で合意しておけば、それは有効であると考えられる。改定前後において、何が異なるのかといえ、条文の文理解釈あるいは講学的解説によれば、何らかの法律的な意義の差異があるかと思われるが、実質的な視点からすれば、特別な差異は認められず、使用者側にとっても、従業者側にとっても、特段に有利・不利という事項は認められない。</p>
発明協会 参考条文	
事例集 参考条文	

## 第3章 職務発明に関するいくつかの課題について

### (1) 多様化への対応

今回の特許法35条の改正は、100年前の法理に回帰するものではなかった。<sup>1</sup>しかし、知的財産立国を目指す知的財産基本法の理念系に基づいて改革は遂行された。その結果、職務発明に対する対価請求権が法的に残存することになった。つまり、会社と発明者との間に雇用関係が継続していることを前提にして、かつ、労使双方の間に成り立っているはずの慣習的社会通念を念頭において、当事者自治を重視した上で適正手続が実施されることが規定されたのである。

現代社会は多様化ということばに象徴される変革の時代である。企業における労使協調の関係は必ずしも安定はしていない、雇用は流動化し、企業の売買も可能な時代である。そのような時代の中であって、知的財産を原資産とする経済活動が容認される場合、発明者に原始的に帰属する特許を受ける権利は明確に資本家を構成する与件となりうる。職務発明の内容は多様であり、かつ、ユニークな存在である。それゆえ、その資産の譲渡を含む一般取引に関しては紛争回避の環境作りが必要なのである。仮に、旧態以前の画一的な処方を継続している企業があるとすれば、それはリスク管理の側面から見て危険な状態にさらされているとあってよい。

### (2) 適正な相場観

もう一つの大きな焦点は、本来伏線と見なすべきことなのであるが、裁判という手続に基づき「相当の対価」の争点が開示され、それがマスメディアを介してわれわれの茶の間に届いたことである。企業内部に閉じ込められていた職務発明が社会的に認知される良き機会となったことは確かである。しかし、裁判のプロセスにおいて明らかになった「高額の数値」は庶民感情を刺激する契機にはなったが、技術の適正な相場観を形成するには至らなかった。さらに、従来の経済弱者保護論やインセンティブ付与論を超えて、独占益をどのように配分することが相当なのかという、新たな課題に直面することになった。<sup>2</sup>

職務発明により形成された知的財産は企業の根幹となる経営資産を構成する。しかし、これまでの企業経営の中ではその知的財産の現在価値を積極的に算定する必要はなかった。したがって、職務発明の対価は該当する特許から発生したと見なされる利益にその根拠を置くという曖昧な扱いとなっていた。それゆえ、労働による給与所得の一部なのか、あるいは、財産処分に関わるストックオプションの配当なのかは不明のままにされてきた。しかし、知的財産立国の下においては、その性質を個別事案のレベルから精査して、当事者が明確にする必要がある。さらに、独占益の算定に関しても再検討が必要になる。現行の企業会計において記録される利益は企業形態（系列グループなど）、事業範囲（国内外など）の枠組を所与にした相対的な金額である。仮に、権利が消尽す

<sup>1</sup> 明示42年特許法3条、職務発明の権利に関わる特段の定めがない場合には、使用者に帰属するとされていた。大正10年から登場する特許法14条が現在の原型である。

<sup>2</sup> これまでの見解は、特許庁「工業所有権制度改正審議会答申説明書」1975年によると、被用者たる発明者を厚く遇する方が発明奨励目的に適するというものであった。また、35条2項に対する経済的弱者保護の見解であった。

るまでに発生する潜在的独占益を求めるのであれば、いくつかの方法論的仮説が必要になる。

### （３）産学連携の特殊性

特許法 35 条と 68 条、69 条の関係から、産学連携の特殊性が生じる。ちなみに、69 条は、特許権の効力は試験または研究のためにする特許発明の実施にはおよばない。68 条は、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する。<sup>3</sup>つまり、「業としての範囲」と「効力除外の範囲」を越えているかの判定に関わって、職務発明が発生する場合の課題である。近年、研究開発の形態が急速に変容している。特に、大学・公設研究機関などにおける職務発明規程の多くは、雇用関係の枠から分離されている学生・大学院生、共同研究者等の扱いに関する特殊性を含んでいる。かつ、産学連携の共同研究、競争的資金導入による研究などの実質的局面においては、個別の契約特例に基づく運用がなされている。

技術進歩を目的とする試験・研究は、連続した段階へと単線的に進化するものではない。むしろ、発明がもたらす垂直的な共益の合和を最大にするように、研究開発の形態が選択されるようになった。このようなシステムの下での職務発明のあり方を構想する必要がある。

### （４）調停・仲裁条項

実稼動する知的財産は、特許のみの資産構成ではない。独占益を形成するためのパイプラインと呼ばれる組合せ、特に、特許とノウハウの組合せが構築される。ノウハウ部分に関する法的保護の根拠は、不正競争防止法に求めることができる。本年 4 月以降、民事的保護と刑事的保護の両面からの強化が図られる。また、民事訴訟に関し、秘密保持命令、当事者尋問の公開停止という、俗に言うインカメラ審理が導入される。発明の現場で働く者たちの経済的保護が特許法 35 条にて保全されたとしても、企業の営業秘密の部分については企業の資産として包括的に管理される傾向にある。職務発明に関わる調停・仲裁の機能は益々重要になっているといえる。

以上のように、職務発明に関する紛争は雇用関係にある使用者と従業者との間の争いであり、両者の対立関係を尖鋭化するような紛争解決方法は適当ではなく、その関係を維持しながら紛争を解決する必要があるし、秘密を保持する必要性、そして早期に解決する必要性がある等、裁判より ADR による解決の方が適当な事例も数多くあろう。

#### ① 仲裁法附則 4 条

従業者等にとっても ADR による職務発明に関する紛争解決の選択肢が認められれば、その不服を我慢せず、申立を早期に解決できるので有用であろう。しかしながら、将来における職務発明に関する紛争を仲裁により解決するとの仲裁合意の法的効力に関して、その有効性に疑義がある。即ち仲裁法附則 4 条は、将来の個別労働関係紛争に関する合意を無効としている。個別労働関係紛争の定義に関しては、

---

<sup>3</sup>効力除外の範囲は、「技術の進歩」を目的とする（特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験・研究）に限定するという学説は、染野啓子「試験・研究における特許発明の実施（1）」A I P P I, V o l . 3 3, 1 9 8 8。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法(“個別労働紛争解決法”)の定めに従う。同法はその第1条で「個別労働関係紛争」とは “労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。” 定義する。

同条は(i)対象—労働条件その他労働関係に関するもので(ii)当事者—個々の労働者と事業主との間の紛争であるとする。

厚生労働省の説明によれば、具体的には、次のような紛争を含むすべての労働分野の個別の紛争が対象となるとされる。

(i) 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争

(ii) セクシュアルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争

(iii) 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争

(iv) 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争

個別労働紛争解決法は、その対象となる範囲を明らかにする目的で「個別労働関係紛争」を定義しており、その定義の目的から、その外延を明確化するような規定の仕方をしていない。ところが仲裁法附則4条は仲裁合意の有効無効に関する規定であり、これに「個別労働関係紛争」という余り明確ではない定義を借用した結果、問題を生じているように思われる。後述するように、仲裁法附則第4条における「個別労働関係紛争」の解釈は同条の趣旨に従いなされるべきであろう。

## ②職務発明に対する相当の対価の法的性質

相当の対価請求権は職務発明の譲渡に対する対価である。職務発明とは使用者の業務範囲に属し且つ当該発明が従業者の現在又は過去の職務についてなされたものを言う。職務発明は、使用者と従業者との雇用契約から生じるものではあるが、相当な対価は発明者の有する特許を受ける権利という個人固有の財産の譲渡に対する対価であり、その取引自体は個人固有の財産の処分行為である。例えば、社員が会社から金銭を借りた金銭消費貸借契約に関する紛争は「個別労働関係紛争」には該当しないと言われているし、社員が会社に対して個人資産を譲渡する取引に関する紛争も「個別労働関係紛争」ではなかろう。職務発明をなすに至ったのは、雇用関係によるが、職務発明も個人財産であるとの点からすれば、その譲渡に関する紛争は「個別労働関係紛争」ではないとも考えられる。税法上「相当の対価」は、給与所得ではなく、一時所得又は雑所得とされている(通達)。職務発明に関する紛争といっても、就業規則ないしこれに類する規程に定められている場合もあろうし、個別の契約で合意されている場合もある等、様々なものがあり、一律に「個別労働関係紛争」に該当するかどうか判断することはできないであろう。

## ③実務上の対応

職務発明に関する紛争は、仲裁法附則4条に定める個別労働関係紛争ではなく、将来におけるその紛争を仲裁で解決するとの仲裁合意は無効とはならないと解し得ることは前記したとおりである。しかし、この点に関して争いがあること又、従業者に不服がある場合に直ちに仲裁の申立をできるとするより、まず両者の自主的な合意による解決方法である調停による方が実務的であるように思われる。勿論、調

停手続において仲裁合意をなし、仲裁に移行することも可能であり、このような仲裁の事後合意は、将来の紛争に関する合意ではなく、附則4条により無効とされることはない。

## 第4章 まとめ

本研究会においては、第一のフェーズとして、新職務発明制度の下では次の5項目が重要であると結論つけた。なお、職務発明の対価決定基準作り等に関しては、第二フェーズとして、平成17年中に検討する予定である。

### 1. 規程等の制定

新職務発明制度においては、職務発明をなした従業者は、その譲渡の対価として「相当な対価」を受ける権利が認められており、「相当な対価」は当事者自治及び適正手続の原則に従い、制定された規程、契約等により決定されることになっている。このような規程等が存在しない場合及び前記した手続きに従い決定された相当な対価が不合理な場合には第5項に従い算出された金額が「相当な対価」となる。しかし、第5項に定める方式に従い「相当な対価」を算出することは、簡単ではなく意見の相違、そして紛争を生じる可能性も高く、最終的には裁判所の判断に服せざるを得ない。従って、このような事態を回避するためには、予め「相当の対価」に関して契約、又は、職務発明規程等の勤務規則にてその算出方法を具体的に定め、合理的に決定する必要がある。

### 2. 従業者等の意見を反映した規程

「相当な対価」は、本来自由且つ平等な立場にある当事者間の合意により決定されるべきものであり、前記規程の制定に際しては従業者の意見を十分に取入れた内容とする必要がある。また、制定された規程の内容に従業員等に周知徹底しておく必要がある。このような措置が講じられることにより、規程の制定後に入社した社員等に対しても一律に適用することの合理性が担保されるものと考えられる。

### 3. 規程内容の合理性

規程内容が合理的なものであって初めて「相当な対価」の合理性が確保される。規程内容が合理的なものであるには、規程の制定過程において、前記のように当事者の意思が十分に反映されているのみではなく、規程の内容自体が合理的なものである必要がある。規程内容の合理性の判断に際しては、算定手続への当事者の参加、不服申立方法の整備など「適正手続」としての条件の具備と「相当な対価」の算定基準が合理的であるか否かが参酌されよう。

### 4. 規程の適用における合理性

規程自体は合理的であってもこれが正しく適用されなければ算出された対価は相当とは言えない。規程の適用が正しく行なわれたか否かの判断は決して容易なことではない。規程の適用が正しく行なわれる為の手続保証が必要である。例えば、発明者への算定根拠の開示と発明者の意見陳述の機会、公正な第三者による判断等が必要となろう。

### 5. 紛争解決手段

職務発明に関する裁判は、職務発明をなした従業者等が退職した後に提起されている。在職中に



雇用される使用者に対して訴えを提起することは殆ど不可能であろう。使用者の決定した「相当の対価」に対する不満を有する従業者等は退職するまで裁判の提起を待たなければならないことになろう。しかし、このように長期間に亘り紛争発生の可能性を引きずることは、両当事者にとり決して好ましいことではない。このような従業者の不満を解決するための解決手段が必要であろう。また、職務発明に関する紛争の特徴（秘密性、専門性、当事者関係の保持、迅速な解決等）から、裁判に替わる紛争解決条項として ADR を規定しておくことが適当であろう。このような紛争を取り扱う ADR 機関としては、専門性と中立性を備えた機関である必要がある。このような条件を備えた ADR 機関としては、日本知的財産仲裁センターがあり、同センターでは、現に職務発明に関する紛争を取り扱い、これに関する研究を行っている。

ADR としては、調停、仲裁等の紛争解決手段が考えられる。

## 参考文献一覧

- ・ 相澤英孝. (2004.4). 視点－職務発明をめぐって. 有斐閣. ジュリスト, (1265) : 2-5
- ・ 相澤英孝. (2004.11). 特許法 35 条の改正がもたらしたもの. 有斐閣. ジュリスト, (1279) : 116-122
- ・ 飯田隆. (2004.8). 特許法 35 条の改正と職務発明規程－産業構造審議会の報告書及び国会の審議に見る改正の趣旨－. 日本弁理士会. パテント, 57 (8) : 3-11
- ・ 経済産業省・特許庁. (2004.2). 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案（特許迅速化法案）について
- ・ 同上. (2004.2). 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案要綱
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会. (2003.10). 職務発明制度の在り方について（案）
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会. (2003.12). 職務発明制度の在り方について
- ・ Gianfranco Matteucci, Sonja Nyborg. (2004.9). 職務発明の相当の対価：日本、ドイツおよび米国におけるアプローチの比較研究. 日本国際知的財産保護協会. AIPPI, 49 (9) : 14-24
- ・ 高橋雄一郎. 森川清. (2004.3.1). 特許法 35 条 4 項における「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の算定についての一試案. 経済産業調査会. 特許ニュース, (11235) : 1-10
- ・ 玉井克哉. 論点 発明の報酬. 2004/9/6/月曜日. 朝日新聞・朝刊. 12 版 (15)
- ・ 帖佐隆. (2004.5). 職務発明制度改正案を考える. 日本弁理士会. パテント, 57 (5) : 11-16
- ・ 特許庁. (2004.6). 説明会テキスト「平成 16 年特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について－概要・新旧対照表・附則－. 7. 職務発明制度の見直し : 13-18
- ・ 特許庁. (2004.8). 国際私法上の知的財産権をめぐる諸問題に関する調査研究（要約）. 経済産業調査会. 特許ニュース, (11359) : 1-8

- ・ 特許庁. (2004.9). 新職務発明制度における手続事例集 平成 16 年 9 月
- ・ 特許庁総務部総務課制度改正審議室 編. (2004.10). 平成 16 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説. 発明協会. 第 9 章 職務発明規定の見直し : 137-173
- ・ 東京高等裁判所. (2005.1). 「和解についての東京高等裁判所の考え」平成 16 年(ネ)第 962 号, 同第 2177 号. 経済産業調査会. 特許ニュース, (11456) : 5-7
- ・ 永野周志. (2004.4). 特許権制度の存在理由と職務発明制度—特許法 35 条批判 (1). 日本弁理士会. パテント, 57 (4) : 59-71
- ・ 永野周志. (2004.5). 特許庁制度の存在理由と職務発明制度—特許法 35 条批判 (2). 日本弁理士会. パテント, 57 (5) : 43-59
- ・ (社) 発明協会研究会編著. (2000.9). 職務発明ハンドブック. (社) 発明協会. 第 2 章運用モデル (2) 規程例の解説 : 40-47
- ・ 本庄武男. (2004.2). 職務発明制度の在り方について. 日本弁理士会. パテント, 57 (2) : 65-73
- ・ 松本研一. (2004.11). 国際会議報告 第 39 回 AIPPI 国際総会 (4) —ジュネーヴ—「議題 183 知的財産権についての雇用主の権利」. 日本国際知的財産保護協会. AIPPI, 49 (11) : 36-37
- ・ 山尾昭一郎. (2004.12). 職務発明の法理と構造—改正法施行を控えて—. 日本弁理士会. パテント, 57 (12) : 40-49

## 研究会日程表

第 1 回	2004/9/08	(1) 研究会メンバー自己紹介 (2) 座長の選出 (3) 研究会の目的 (3) 職務発明改正に関する説明 (4) ドイツにおける職務発明制度に関して (5) 研究会の今後の進行に関して
第 2 回	2004/10/04	新職務発明規程に関する企業の解釈・対応方法についてヒアリング (1) 武田薬品工業(株)常務取締役知的財産部部长 秋元浩氏 (2) オムロン(株)経営企画室知的財産部企画グループマネージャー 北尾善一氏 (3) 凸版印刷(株)専務取締役 石田正泰氏
第 3 回	2004/11/02	(1) 「新職務発明制度における手続事例集」に関する説明 特許庁総務部技術調査課課長補佐 高山芳之氏 (2) (財)知的財産研究所実施の職務発明に関するアンケート集計結果報告 財団法人知的財産研究所主任研究員 岩井勇行氏 (3) 職務発明規程(参考例)作成に関して検討
第 4 回	2004/12/1	(1) 職務発明規程(参考例)作成に関して検討
第 5 回	2005/1/11	(1) 職務発明規程(参考例)作成に関して検討
第 6 回	2005/2/16	(1) 新職務発明制度の対応について検討 (2) 職務発明規程(参考例)作成に関して検討
第 7 回	2005/3/1	(1) 職務発明制度における職務発明規程の在り方について検討 (2) 職務発明規程(参考例)作成に関して検討
第 8 回	2005/3/17	(1) 職務発明制度における職務発明規程の在り方について検討
第 9 回	2005/3/28	(1) 職務発明規程(参考例)の検討・作成
第 10 回	2005/4/5	(1) 職務発明規程(参考例)の検討・作成
第 11 回	2005/4/14	(1) 職務発明規程(参考例)の検討・作成
第 12 回	2005/4/19	(1) 報告書まとめ
第 13 回	2005/5/11	(1) 報告書まとめ

[総監修]

菊池 純一

[監 修]

花水 征一

[執 筆]

第 1 章 花水 征一

第 2 章 朝倉 正幸  
井澤 九二男  
滝井 朋子

[職務発明規程（参考例）及びその解説については、  
IP 評価研究会メンバー全員の意見をまとめたものである]

第 3 章 菊池 純一 花水 征一

ま と め 花水 征一

発行日： 2005年5月30日

発行所： 日本知的財産仲裁センター

〒100-0013

東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内

TEL 03(3500)3793

FAX 03(3500)3839

発行者： センター長 山崎 順一