

『職務発明規定の改正 —従業者の発明、法人帰属可能に—』

我が国では、大正10年の特許法改正以降、職務発明に関する権利を原始的に従業者に帰属させるものとする原則がとられてきたが、平成27年7月3日に改正特許法（以下、「改正法」という。）が成立し、約90年ぶりに職務発明に関する権利を「使用者等（使用者、法人、国、地方公共団体を指す。以下、代表的な例として「法人」を念頭に置いて言及する。）」に原始的に帰属させることができるようになった。また、「従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員を指す。以下、代表的な例として「従業者」を念頭に置いて言及する。）」の権利が「相当の対価」から「相当の利益」に変更され、「相当の利益」の不合理性を判断する際の考慮要素（協議の状況、基準の開示、意見聴取の状況等）についての指針が規定・公表されることとなった。改正法は、平成28年4月1日に施行される。

現行制度の内容

現行制度（特許法35条）は、従業者がなした職務発明に関する特許を受ける権利は従業者に帰属することを前提にしつつ、以下のように構成されている。

1. 法人は、事前に定めた契約・勤務規則等により、従業者から職務発明に関する特許を受ける権利や特許権を承継することができる（同条2項の反対解釈）。
2. 法人が職務発明に係る特許を受ける権利や特許権を承継した場合は、従業者は「相当の対価」の支払を受ける権利を有する（同条3項）。
3. 契約・勤務規則等により職務発明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を策定する際の協議の状況、基準の開示の状況、従業者からの意見の聴取の状況等を考慮して、その対価が不合理と認められないものである必要がある（同条4項）。
4. 対価に関する契約・勤務規則等がない場合又はその定められた対価が4項の規定により不合理と認められる場合は、発明により法人が受けるべき利益の額、その発明に関連して法人が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して「相当の対価」が決定される（同条5項）。

このうち、特許法35条4項は平成16年改正により設けられたもので、法人が適正な手続を経た上で相当の対価を定めた場合にリーガルリスクを下げようとするものである。

現行制度の問題点

しかし、現行制度は、企業のイノベーションの実態に対応していない側面があり、以下の問題点が指摘されていた。

(1) 権利帰属の不安定性

共同研究等の場面で特許を受ける権利が他社の従業者との共有に係る場合、自社の発明者の権利の持分を自社へ承継するにあたり、他社の発明者の同意を得なければならず（特許法33条3項）、自社への円滑な権利帰属が阻害される可能性がある。また、特許を受ける権利につき従業者から法人に承継させることを事前に定めていたとしても、その従業者が第三者に二重に権利を譲渡して、第三者が先に出願をした場合には、当該法人は権利取得できなくなる。

(2) 「相当の対価」のあり方に対する多様なニーズの高まり

職務発明に対する法人からの反対給付のあり方について、金銭以外にも含めた経済上の利益を与え

たいという多様なニーズが生じているが、現行制度はそれに対応できていない。

(3) 「相当の対価」に関する法的予見可能性の低下、算定の複雑化

「相当の対価」の額の決定に係る法的不確実性が増している近年の状況に鑑み、現行制度は、実体的な対価の額の合理性よりも、「相当の対価」の決定手続の合理性を判断要素として重視する立場をとっている（特許法35条4項）。しかし、協議の状況、基準の開示、意見聴取の状況等について具体的にどのような内容の手続をとるべきかといった点や、手続が妥当であればそれにより算定された相当の対価の額も常に妥当とされるかといった点は、いまだ不明確である。

新たな制度の内容

このような現行制度の問題点を解消するため、平成27年7月3日に改正法が成立し、職務発明制度に関し、以下の内容の改正がなされた。

(1) 法人帰属の導入（従業者帰属との選択制） （改正法35条3項）

契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ法人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、発明が生まれた時から法人に帰属する。これにより、権利帰属の不安定性が解消される。

他方、大学・研究機関、中小企業等では依然として従業者帰属とするニーズがあることから、上記の定めで従業者帰属を規定する又は職務発明に係る定めを設けないことにより、従来通り、従業者帰属することも可能とした。

(2) 相当の対価」に代えて「相当の利益」を受け る権利の法定（改正法35条4項）

従業者は、職務発明について法人に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益（「相当の利益」）を受け権利を有する。

これにより、例えば、法人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・昇格等、金銭以外の経済上の利益も含まれることが明確化された。

(3) 相当の利益の不合理性を判断する際の考慮要素に関する指針の法定（改正法35条6項）

改正法においても、相当の利益が不合理であるか否かの判断にあたっては、相当の利益の内容を決定するための基準を策定する際の協議の状況、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からの意見の聴取の状況等が考慮される。

この点について、改正法施行後、これらの手続の状況の判断のあり方について示した経済産業大臣の定める指針が公表されることとなっているが、現在、特許庁により指針案が公表されており、上記の協議、基準の開示、意見の聴取の各手続における留意点が具体的に示されている。

Practical tips

改正法が適用されるのは平成28年4月1日以降に発生した職務発明であり、それ以前に発生した職務発明については現行法が適用される。当該発明が法人帰属の対象となるか否かについては、発明の完成時期との関係で必ずしも明確ではない場合が想定されるため、今後の研究開発では、発明の完成に至る経緯を詳細に記録し、発明の完成時期を後から迎えるようにしておくことが望ましい。

多くの企業では、現行制度の下において、職務発明規程等により職務発明に関する権利の法人への予約承継を定めていると思われるが、改正法施行後に生じた職務発明に関する権利を法人に原始帰属させる方針である場合には、職務発明規程等の定めを見直す必要がある。たとえば、「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。」等の明確な文言を設ける必要がある。

改正法では、従業者が受ける相当の利益は、金銭以外の経済上の利益を含むため、企業は、業種や企業規模、従業者のニーズ等にあわせて、発明

者に対してどのように報いるべきかを柔軟に決定することができ、職務発明を促進させるインセンティブ向上につながる可能性がある。ただ、金銭以外の利益は金銭に比べると人によって評価が大きく異なり得るため、インセンティブの低下をもたらさないように工夫するとともに、相当の利益を決定するための基準において具体的に何が与えられることとなるのかを従業者が理解できる程度に示す必要がある。

改正法では、施行後に告示される指針で「相当の利益」の不合理性の判断のあり方が示されることになるため、企業は、これを十分に踏まえた対応をする必要がある。現在公表されている指針案では、上記の協議、基準の開示、意見の聴取の各段階において相当の利益の不合理性が認められやすくなる事情と認められにくくなる事情について具体例を挙げて説明がなされているため、これらを整理した上で、不合理性を認定されないように手続を構築する必要がある。また、従業者から職務発明に関する訴訟を起こされた場合でも、合理性を基礎づける事情を十分に立証することができるように、各手続が踏まれたことを示す資料（協議の議事録や従業者への配布資料等）を保管、管理しておくことが重要である。

執筆者紹介



弁護士 阿部 隆徳



弁護士 風間 智裕

阿部国際総合法律事務所

ABE & PARTNERS

〒540-0001

大阪市中央区城見 1-3-7

松下 IMP ビル

TEL : 06-6949-1496

FAX : 06-6949-1487

E-mail : abe@abe-law.com

URL : <http://www.abe-law.com/>



本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。

本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。