

## 改正特許法35条の実務上の留意点

経団連・知財協合同  
職務発明検討プロジェクト  
ワーキンググループ\*

**抄 録** 職務発明制度は、平成15年の最高裁判決<sup>1)</sup>以降、発明者への高額な対価支払い命令が相次ぎ、平成16年の特許法改正によって手続的要件の重要性が示され一定の改善をみたものの、産業界にとっては、相変わらず予測不可能な状況が続いていたことから、平成25年初めより、職務発明制度改正の機運が高まり、政府に対して提言等を行った。その後、「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」等での議論を経て、平成27年3月、改正法案が閣議決定され、同年7月に可決・成立した。今回の改正の大きな特徴は、特許を受ける権利の原始法人帰属を選択することができることになったこと、使用者等が特許を受ける権利を取得したときは、発明者は相当の利益請求権（対価請求権ではない）を有すること、経済産業大臣が、使用者等と従業者等との間の手続指針を定める旨が法定されたこと、である。本稿では、企業実務における留意点などを中心に説明する。

### 目 次

1. はじめに
2. 平成27年改正前の特許法の問題点
3. 改正の概要
4. 法人帰属化について
  4. 1 原始法人帰属とするための規程例
  4. 2 原始法人帰属と原始従業者帰属の併用
  4. 3 職務発明規程の相当の利益の定めが不合理とされたときの権利帰属の有効性
  4. 4 帰属についての規程策定時の協議
  4. 5 その他
5. 外国の特許を受ける権利の取得
6. 「相当の利益」について
  6. 1 「相当の利益」の性質について
  6. 2 「相当の利益」の内容について
  6. 3 「相当の利益」の不合理性の判断について
7. 指針の内容
  7. 1 改正法35条第7項との関係
  7. 2 協議について
  7. 3 開示について
  7. 4 意見聴取について
  7. 5 新入社員等に対する手続について
  7. 6 派遣社員に対する手続について
  7. 7 退職者に対する手続
8. 社内規程一本化の問題点
9. その他（ノウハウ、課税取扱い）
  9. 1 発明を特許出願せずに秘匿化する場合（広くはノウハウ全般）
  9. 2 課税取扱い
10. おわりに

### 1. はじめに

平成27年7月、職務発明制度の見直し、特許料等の改定、特許法条約およびシンガポール条約の実施のための規定整備を内容とする改正特許法（以下、「H27年法」という。）が、可決・成立した。本稿では、職務発明制度の見直しについて企業の実務において重要な点を中心に取り上げる。

\* 2015年度 Joint Project of KEIDANREN and Japan Intellectual Property Association on Employee Invention Working Group



権利は、その発生した時から法人に帰属するものとする。

- (2) 従業者は、特許を受ける権利を取得させた場合には、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ものとする。
- (3) 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の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとする。

まず特筆すべきは、今回の改正があまねく企業に何らかの対応を迫るものではなく、職務発明をめぐる制度について企業の戦略に応じた選択肢を増やすものである点である。今回の改正を受けても、特段の対応を行う必要のない企業等も多数存在すると思われる。

(1)については、わが国の特許を受ける権利に限るが、あらかじめ契約や勤務規則(以下、「職務発明規程」という。)で定めれば、法人は、従業者から権利譲渡を受ける「従業者帰属」ではなく、発明が生まれたときから特許を受ける権利を取得することができる「法人帰属」とすることができる。この帰属の変更にあたっては従業者との「協議」(詳細は後述)を経る必要はない<sup>2)</sup>。

なお、一律に法人帰属としなかったのは、従業者帰属のほうが実態に合致することも多い大学や研究機関に配慮したためである。

職務発明規程の整備等が困難な中小企業に配慮したためであるとの見方もあるが、権利の譲渡に伴うリスクは、経験豊富な知財要員が必ずしも確保できていない中小企業にこそ潜在すると考えられるので、法人帰属の手当を早急にしておくことが望まれる。その意味で、特許庁による中小企業等に対する周知・啓発活動が重要になってくるだろう。

(2)については、法人帰属となった場合も、従業者帰属のままである場合も適用される規定である。H16年法では特許を受ける権利を譲渡

するにあたり「相当の対価」の支払いが認められていたところ、H27年法では「対価」という文言がなくなり従業者には「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利が認められることとなった。その趣旨は、従業者の受け取るものが対価ではなく発明に対するインセンティブであることを明確化するとともに、金銭以外の経済上の利益も認めることで、各社における柔軟なインセンティブ施策をより尊重することにある。

これによって、例えば、使用者等負担による留学の機会の付与や、ストックオプションの付与などの利益付与も認められることとなり(詳細は後述)<sup>3)</sup>、また、毎年の実施実績に応じて報奨金を付与するのではなく、出願時や登録時等に一括で払い切るなどの形式も可能になった<sup>4)</sup>。

(3)については、(2)の経済上の利益の決定に関する指針を定めるというものである。H16年法下においては、対価決定に関して法的な根拠を有する指針が存在しなかったため、対価訴訟における予見可能性が低かったとされる。これに対してH27年法では対価と言う概念がなくなり、経済上の利益については経済産業大臣が指針を定めることが法定され、企業は経済上の利益を付与するにあたり、その指針に従って「協議・開示・意見聴取」の手続を行えば、適切に従業者を処遇したとみなされることから、企業の予見可能性が向上した<sup>5)</sup>。

なお、社内の規程を既に設けており、指針の公表後も規程について改定を行わない場合、従業者との「協議」を経る必要はない<sup>6)</sup>。

ただし、指針は特許法にその根拠があるものの、裁判所に対する法的拘束力を有するわけではない。そこで、産業界における公序・慣習の醸成が肝要となる。

なお、H27年法の適用については、下記のとおりとなる<sup>7)</sup>。

(1) 契約等で定めることにより、特許を受ける

権利をその発生した時から法人に帰属させる（35条3項）については、施行日以後に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について適用される。また、施行日前に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について契約等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ている場合には改正前35条第2項の反対解釈で認められている予約承継による特許を受ける権利の移転となる。

- (2) 「相当の金銭その他の経済上の利益」（35条4項、5項及び7項）への改正については、施行日以後になされる特許を受ける権利等の取得等について適用され、施行日前の特許を受ける権利等の取得等については、「相当の対価」の給付が必要である。
- (3) 指針（35条6項）については、施行日以後に経済産業大臣が定めて公表する。

## 4. 法人帰属化について

### 4.1 原始法人帰属とするための規程例

従業者等がなした職務発明に関して、その特許を受ける権利を発明が発生したときから法人帰属（以下、「原始法人帰属」という。）とするための規程例として、下記が挙げられる。

「従業者等が職務発明をなしたときは、その職務発明に係る特許を受ける権利は、発生した時から会社に帰属するものとする。」

なお、特許法上、「取得」の概念には「承継」が含まれているため、改正法施行前に、契約等においてあらかじめ特許を受ける権利を使用者等が承継する旨定めている場合にも、「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」という要件を満たしており<sup>8)</sup>、原始法人帰属となると考えられる。

一方でこれとは異なり、「発明者は、職務発明を行ったときは、会社に速やかに届け出るも

のとする。会社が当該職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。」という規程の場合、「特許を受ける権利の発生前、すなわち職務発明の完成前に、使用者等が特許を受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めで規定したとき」<sup>9)</sup>に該当せず、特許を受ける権利は、最初は従業者等に帰属するとされるおそれがある。そのため、原始法人帰属であることを明確にするためには避けた方が無難な規程例と思われる。なお、35条3項にいう「契約、勤務規則その他の定め」は、必ずしも明文の書面である必要は無いと考えられる<sup>10)</sup>、とされているが、書面にて明確化しておくことが望ましい。

### 4.2 原始法人帰属と原始従業者帰属の併用

一企業内において、原始法人帰属とする発明と、原始従業者帰属とする発明を併用したいというニーズがある場合について述べる。すなわち、原始法人帰属としつつも、会社内の一部の従業者や特定の発明につき、原始従業者帰属とすること、あるいはその逆のパターンも可能と考える。上記4.1で挙げた規程例に加え、「ただし、特許を受ける権利の帰属につき、別途契約がある場合は、当該契約が優先される。」とし、別途契約等で原始従業者帰属を定める方法が考えられる。

例えば、会社としては原始法人帰属としつつも、優れた研究成果をあげるスーパー研究者<sup>11)</sup>について、職務発明を原始従業者帰属という条件で、雇用契約を結ぶようなケースである。

### 4.3 職務発明規程の相当の利益の定めが不合理とされたときの権利帰属の有効性

35条3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益につ

いての定めについて5項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び35条3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない<sup>12)</sup>、とされており、相当の利益の定めの不合理性がそれだけで権利帰属に影響することはない。

#### 4. 4 帰属についての規程策定時の協議

契約、勤務規則その他の定め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る場合、35条5項に規定されている協議等の手続を行う必要はない<sup>13)</sup>、とされており、既に有している規程の、帰属部分を改訂する場合も、同様である。

#### 4. 5 その他

職務発明の取り扱いについては、会社において、「職務発明規程」というような形で定めている場合が多く、権利の帰属については、就業規則や労働協約において定めている場合や関連規程を有する場合もあると思われる。その場合は、必要に応じて、法令等に定める所定の手続を経て改訂を行うことになる。

### 5. 外国の特許を受ける権利の取得

上記4. 1で述べたとおり、特許を受ける権利を原始法人帰属とするためには、社内規程等書面にて明確化しておくことが望ましい。この場合において、日本において特許を受ける権利の原始法人帰属は明確になるが、外国の特許を受ける権利についても同様に考えることができるかどうかの問題がある。この点について、特許庁によれば、我が国特許法においては、基本的に我が国における特許を受ける権利について定めており、外国の特許を受ける権利については規定しておらず、また、使用者等が従業者等から外国の特許を受ける権利を取得する場合、当

事者間で契約を締結することにより、取得することが可能である旨説明されている<sup>14)</sup>。(この根拠は最高裁判決(最三判平成18年10月17日)であろうと思われる。)これによれば、国によって、原始法人帰属を認める国と認めない国とがあり、外国でも出願する発明に関しては、その外国で特許を受ける権利についても取得(承継)する旨、契約や社内規程で定めておく必要があることになる。例えば、職務発明規程で、4. 1で例示した「従業者等が職務発明をなしたときは、その職務発明に係る特許を受ける権利は、発生した時から会社に帰属するものとする。」に続けて、「ただし、使用者に原始帰属させることを認めない制度をとる国における特許を受ける権利については、その発明のなされた時点において、発明者から会社が承継する。」などと定めておくことが必要となる。

また、従来、職務発明の特許を受ける権利については、外国における特許を受ける権利を含めて包括して譲渡する旨の譲渡証書ないし譲渡契約書(以下、「譲渡証等」という。)を提出させている会社が多いところ、H27年法に基づき原始法人帰属を選択し、職務発明規程で原始法人帰属にする旨定めた場合には、譲渡証等は不要になるという解釈があり得る。むしろ、「譲渡証書ないし譲渡契約書の存在によって、使用者が原始従業者帰属を選択していると解釈されないかが問題となる。」<sup>15)</sup>との見解がある。

しかしながら、譲渡証等の提出を全面的に撤廃してもいいかという点、今回の改正は、日本特許に関するものであり、外国でも出願する発明については問題が残る。つまり、世界各国で出願する発明の場合には、原始法人帰属を選択した場合であっても、特許を受ける権利の承継手続を完全に省略することはできず、念のため、上記職務発明規程の定めと併せて、包括的な譲渡証等を作成しておくのが安全である。専門家によっても「職務発明について外国における特

許を受ける権利を含めて包括して譲渡する旨の譲渡証書ないし譲渡契約書を作成している場合も多いと思われるが、米国等の外国の出願手続においては、職務発明に該当する場合であっても、譲渡証書の提出が必要となる場合もある。したがって、原始使用者帰属の法制下においても、譲渡証書ないし譲渡契約書を発行する上記のような運用については、一定の合理性を有すると考えられる。<sup>16)</sup>とされている。ただ、その際には、譲渡証等の文言については、例えば「日本国内においては特許法35条3項により使用者に帰属している事を確認する」などと修正することで、会社が制度として従業者帰属を選択していると解釈されないような工夫をすることが考えられる。

なお、上記譲渡証等によってすべての国における帰属関係について明確にした場合であっても、各国の対応については、それぞれの国で要求される所定の手続に従う必要があるため、現地代理人に相談、確認のうえ、その手続に則って対応することになる。企業実務としては、必要な特許権を確実に得るために、広めの対応を採っておくことが肝要である。

## 6. 「相当の利益」について

H27年法では、従業者は特許を受ける権利を取得させた場合には、「相当の金銭その他の経済上の利益（以降「相当の利益」という。）」を受ける権利を有する旨定めている（改正特許法35条4項）。各社の自主性がより尊重されるよう、金銭以外の経済上の利益も認められることとしたものであり、以下、「相当の利益」を付与する場合の注意点等について述べる。

### 6. 1 「相当の利益」の性質について

H16年法35条3項において、従業者は「相当の対価」を受ける権利がある旨定めていたが、H27年法においては「相当の利益」を受ける権

利を有する事となった。かかる改正による性質の変化については、「職務発明に関する発明者の権利が、「特許を受ける権利」の承継の対価ではないことを明確化したものといえる」、「従業者の権利が政策的なインセンティブであることを明確にし、使用者が柔軟かつ多様なインセンティブ施策を実現することを可能とするものといえる」等と複数の専門家が指摘しているように<sup>17)</sup>、原始法人帰属を選択した場合は、従業者と会社との間に権利の譲渡関係はなくなるため、「相当の利益」に対価性という概念はなくなり、「相当の利益」が発明に対するインセンティブであることが明確化されたといえる。

なお、H27年法は、原始法人帰属の場合に限らず、特許を受ける権利や特許権を承継する場合にも、従業者の権利を「相当の利益」を受け権利と構成しているため、H27年法は職務発明に係る従業者の権利を一貫してインセンティブととらえている、との見解<sup>18)</sup>もあることから、従業員帰属の場合にも、「相当の利益」の性質は原始法人帰属の場合と変わらないといえる。

### 6. 2 「相当の利益」の内容について

H27年法において、金銭以外の経済上の利益も認められることにより、各社イノベーションを促進するために自社の企業戦略に応じた柔軟なインセンティブ施策を講じることが可能となり、留学の機会の付与やストックオプションの付与等であっても、使用者等の従業者等に対する義務が履行されたものと認められる事になった。

しかし、ここで留意すべき点は、「指針」<sup>19)</sup> 28頁にある通り、この経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるものであり（表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのものは含まれない）、従業者等が職務発明をしたことを理由としている必要があるということである。

また、「研究施設の整備」については、整備

された研究施設を利用できることは、「発明者個人が享受できるサービスという利益」であり、「使用者が経済的負担をすること」によるものであるから、「相当の利益」に該当すべきという見解<sup>20)</sup>がある一方、研究施設の整備は労働者個人に権利として帰属するとはいえないものであるとして、「相当の利益」には該当しない、もしくはグレーゾーンである、という見解<sup>21)</sup>もあるため、様々なリスクを検討した上で、「相当の利益」の内容を決める必要がある。

### 6. 3 「相当の利益」の不合理性の判断について

指針の冒頭に原則として、「相当の利益」の不合理性の判断において、指針に記載される協議・開示・意見の聴取等の手続き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と認められる限りは、相当の利益に関する職務発明規程の定めが尊重されると記載されている（「第一 本指針策定の目的」）。

つまり、指針に基づいた適正な手続きを踏んでいる限り、企業は自由にインセンティブ施策を講じることができ（例えば、実績報奨は不可欠ではない）、裁判所はその結果を尊重するということが原則である<sup>22)</sup>。

但し、国会付帯決議にて、「職務発明制度に係る相当の利益については、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利であることが保障される」ことが必要と記載されている。ここでいう「実質的に同等」とは額が同等である必要はないが、各企業においては、上記付帯決議の趣旨を尊重し、従業員のインセンティブの引き下げにはならないような施策を検討することが重要である。

## 7. 指針の内容

指針は、裁判所を拘束するものではないが、H27年法35条第6項に規定されることにより法

的根拠を有するものであるため、指針に明示された手続きを行うことによって、H27年法35条第5項の不合理性の判断に係る法的予見性が向上することが期待される。指針には、行うべき手続き（協議・開示・意見の聴取）の種類と程度が記載されている。本項においては、指針の「第二 適正な手続き」における協議・開示・意見の聴取の内容について説明する。

### 7. 1 改正法35条第7項との関係

改正法35条第5項は相当の利益を企業の職務発明規程において定めることができること、およびその要件について明らかにし、職務発明規程の定めたところにより相当の利益を与えること（相当の利益の内容が決定され、与えられるまでの全過程）が不合理と認められるものであってはならないとしている。

一方、同条第7項は職務発明規程等において相当の利益について定めていない場合、又は定めているがその定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる場合に適用される。

したがって、同条第5項に規定する要件を満たす場合には、同条第7項は適用されず、裁判所が「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」等を考慮して相当の利益の額を決めることはない。

### 7. 2 協議について

H27年法35条第5項の「相当の利益の内容を決定するための基準の策定（および規準の改正）に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議」（本稿では単に「協議」という。）とは、職務発明規程を策定する場合において、その策定に関して、適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合い（書面や電子メール等によるものを含む。）全般を意味する。

協議の対象は基準が適用される従業者等であるが、特定の方法を取らなければならないという制約はない。従業者等一人一人と個別に行う必要はなく、例えば、使用者等が、一堂に会した従業者等と話し合いを行ったり、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ったりすることも協議に該当する。また、従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価できる。例えば労働組合の代表者と協議を行うことも考えられるが、非組合員などその代表者によって代表されていない従業者等とは別に協議を行うことが必要である。

話し合いによる協議の場合、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等は、問題となる可能性がある。

協議の結果、合意に至った場合は不合理性を強く否定する方向に働くが、合意に至らなかった場合であっても、実質的に協議が尽くされたとき、不合理性を否定する方向に働く。従って、設定された時間の経過により話し合いを打ち切った場合でも、その時間内に実質的に協議が尽くされていればよく、十分に話し合いができなかった場合でも、話し合いの後に書面や電子メールで従業者等が意見を述べることができ、使用者等がそれに回答する等の仕組みが設けられていればよいと考えられる。

一方、使用者等が自らの主張を繰り返すだけで、その主張の根拠（資料又は情報）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や、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等は、不合理性が肯定される方向に働く。

従って、不合理と判断されないためには、従業者等に意見を述べる機会を十分与え、出された意見に対し真摯に対応することが重要である。

### 7.3 開示について

指針によると、H27年法35条第5項の「策定された当該基準の開示」（本稿では単に「開示」という）とは、策定された基準を当該基準が適用される従業者等に対して提示すること、すなわち、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味する。

指針には、開示の方法として、例えば、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、基準を記載した書面を電子メールや社内報等によって従業者等に交付する方法などが記載されている。

指針には、開示の時機として、特許を受ける権利が会社に帰属する時までに開示すべきであることが記載されている。

開示の程度としては、相当の利益の内容や付与条件などが具体的に開示されている必要があると記載されている。すなわち、発明評価の基準、相当の利益を決定するための手続き、報奨の内容、報奨のタイミングなどを、具体的に開示する必要がある。

### 7.4 意見聴取について

指針によると、H27年法35条第5項の「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取」（本稿では単に「意見聴取」という。）とは、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、意見を聴くことを意味する。なお、基準を策定する場合の「協議」において意見を述べる機会を与えることではないので、混同しないよう注意が必要である。

指針には、意見聴取の時機について、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場合であっても、相当の利

益を与えた後に意見を聴取する場合であっても、意見の聴取がなされたと評価されると記載されている。ただし、あらかじめ意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定した場合には、さらに相当の利益を与えた後に意見を聴取することが望ましい。

指針には、意見聴取の方法として、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を用意し、当該制度を従業員に周知しておく必要がある旨が記載されている。

意見聴取の程度については、相当の利益の決定の内容について必ずしも合意に至る必要はないが、従業者等の意見を真摯に検討し、必要に応じて相当の利益の内容を決定し直すことが望ましい。

指針では、相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合に備えて、社内の異議申立制度を制定しておくことが推奨されている。異議申立制度の審議体には、公平を期するため、第三者的な立場から意見を表明することができる人を含めることが望ましい。

## 7. 5 新入社員等に対する手続について

### (1) 新入社員との話し合い

基準策定後に入社した新入社員は当然の事ながら基準策定時には協議の相手方とはなっていない。そこで、指針では新入社員との「話し合い」を推奨し「既に策定されている基準に基づいて使用者等が新入社員と当該基準に関する話し合いをすれば、協議の状況について不合理性を否定する方向に働き、その話し合いの結果当該基準を適用して相当の利益の内容を決定することについて合意するに至った場合には、不合理性をより強く否定する方向に働く。」としている。また「話し合い」については、「当該基準をそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員に対して説明を行うとともに、新入社員から質問があれば回答するという方法も、使用者等が新

入社員との間で基準に関して行う話し合いの一形態である。」とし、「異なる時点で入社した新入社員に対してまとめて当該話し合いを行うこともできる。」ともしている。この指針は、新入社員に対する協議について現実的かつ効率的な運用が可能になることから、新入社員に対する協議リスク低減のため実行する事が望ましい。

### (2) 新入社員との話し合いがなかった場合

今般指針では新入社員との話し合いがなかった場合について以下のように記載している。

「基準策定に関する協議がなかったことだけをもって、直ちに不合理性の判断における協議の状況が不合理性を肯定する方向に働くわけではない。」

「一般的には、基準を策定した時点で従業者等の地位にあったにもかかわらずあえて協議が行われなかった場合と、基準の策定後に従業者等の地位を得たため協議が行われなかった場合とを比較すれば、前者の方が不合理性をより強く肯定する方向に働くものと考えられる。後者の場合においては、基準の策定に際して、使用者等と新入社員以外の従業者等との間の協議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ときには、当該新入社員との協議の状況について不合理性が否定される方向に働くことがあり得る。」

とはいうものの、これらの記載によってリスクが完全になくなることはない。よって、新入社員に対してもきちんと「話し合い」を持つことを推奨したい。

なお、新入社員に対する基準の開示については、「職務発明に係る権利の取得時までには当該基準を見ることができない状況にあることを周知していれば、不合理性の判断に係る開示の状況としては、不合理性を否定する方向に働く。」としているので開示についても留意されたい。

## 7. 6 派遣社員に対する手続について

指針では、「派遣労働者については、職務発明の取扱いを明確化する観点から、派遣元企業、派遣先企業、派遣労働者といった関係当事者間で職務発明の取扱いについて契約等の取決めを定めておくことが望ましい。」とされている。

しかしながら、派遣労働者には様々な形態がある。また、派遣労働者が派遣先で発明をした場合について35条における使用者が派遣元企業なのか派遣先企業なのかが問題となり、派遣先企業が使用者であるという意見が多数であるものの、学説が分かれている<sup>23)</sup>。

よって、これらのことから取決めの内容については上記指針を踏まえつつ派遣の形態に応じた個別の対応が必要であろう。

## 7. 7 退職者に対する手続

指針では「特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能である。」「退職者に対する意見の聴取は、退職時に行うことも可能である。」旨記載されている。

H27年法の下では、原始法人帰属とすれば対価の概念が無くなる事でもあり、かつ企業における研究開発過程における発明に対するインセンティブを自由に設計できる事から、遅くとも退職時までには相当の利益を支給し終えるような形にし、この指針を踏まえ各社がより良い職務発明規程を作成するよう期待したい。

## 8. 社内規程一本化の問題点

今回の法改正に伴い、新しい社内規程を作る場合に、旧社内規程との関係はどうか。多くの企業にとって社内規程が新旧併存することはできれば避けたいところであると思われる。

しかしながら、指針（第三. 二2）では、「職務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で相当の利益の請求権が当該職務発明をした従業員

者等に発生するため、その時点以後に改定された基準は、改定前に使用者等に帰属した職務発明について、原則として適用されない」旨が記載されている。つまり新規程による社内規程の一本化は原則できない。

ただし、同指針には二つの遡及適用が可能な事例が記載されている。一つが指針（第三. 二2）「使用者等と従業者等との間で、改定された基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明に適用して相当の利益を与えることについて、別途個別に合意している場合には、改定後の基準を実質的に適用することは可能であると考えられる」という記述である。つまり、ひとたび従業者等個人に発生した権利（相当の対価請求権）であるため、仮に職務発明をする従業者の代表者と使用者等との間で行われる協議を正しく行ったとしても、個人の財産権の侵害となるため、個別の合意が必要であることに留意されたい。

もう一つの遡及適用できる事例は、「改定後の基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明について適用することが従業者にとって不利益とならない場合は、改定前に帰属した職務発明に係る相当の利益について、改定後の基準を適用することは許容されるものと考えられる」という記述である。即ち、上記の個別の合意を得ない場合においても、従業者等にとって不利益でなければ遡及適用可能というものである。ここで、ひとたび個人に発生した相当の利益請求権（個人の財産権）の内容を使用者等が一方的に変更することが許容される理由は、有利な変更であれば、権利者である発明者の利益を害することなく、発明者の黙示の合意が合理的に推定できるという意味である。よって、あくまでも個々の発明者の利益を対象にすべきであって、例えば会社としての報奨金額の総額が維持若しくは増額していても個人単位で減額するようであれば、これには該当しないおそれが高い

ので注意が必要である。

さて、ここまでは法改正前後での遡及適用の話であったが、法律施行日（平成28年4月1日）より後に新たに規定された社内規程を法律施行日まで遡及適用できるかという事について述べたい。上記の通り遡及適用に関しては原則不可が多数説のようではあるが、従業者等との間で、当該社内規程を法律施行日まで遡って適用する旨を協議しておくことで問題ないとする専門家もいる（たとえば、注記17）に挙げた参考文献の著者でもある高橋淳弁護士）。

## 9. その他（ノウハウ、課税取扱い）

### 9. 1 発明を特許出願せずに秘匿化する場合（広くはノウハウ全般）

題記の場合に支払を命じた判決があるためか、今次法改正に直接関係しないにもかかわらず、特許庁は指針案に関するQ&AのA21において「【参考】職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者に対して相当の利益を付与する必要があると考えられます（以下の判決も適宜参照してください）。○平成27年知的財産高等裁判所判決（平成26年（ネ）第10126号）（※平成16年改正後の特許法35条（職務発明制度）適用事例）」と注意喚起している<sup>24)</sup>。

これは、手続き重視の要素が入っていない昭和34年特許法が適用された事件で、特許出願しなかった職務発明について「相当の対価」の支払いを命じた判決があり、加えて、手続き重視のH16年法適用事件でも傍論で支払いの必要性に触れた上記判決が2015年にあった（本件は協議等の手続不備を理由に裁判所が相当の対価を決定する、としたが、独占の利益無しとして支払いは命じず。）ことによるものと思われる。

しかしながら、H27年法では、「指針に定め

る適正な手続に従って契約等の定めにより「金銭その他の経済上の利益」を従業者等に付与している場合には、35条第5項の不合理性が否定されると考えられるため、それが同条第4項の「相当の利益」の付与となる。また、この場合、35条第7項の適用を受けないこと<sup>25)</sup>と、指針に則した手続を経て決定された基準による支払いは不合理とされないことが明確にされているので、H27年法下では企業は、広めの対応、すなわち、公知ではない技術上のノウハウについては裁判所が発明であるとして相当の利益を受ける権利が発明者に生じた、と判断する可能性があることを考慮して、協議する勤務規則案で、全ての職務発明（更には全ての技術上のノウハウも）に対して<sup>26)</sup>、何に幾ら支払うのか等（対象、認定手続、算出方法、金額）を定めて協議しておけば、その規定通りの支払いでよいことになる（逆に言うと、そのような広めの対応をしておかないと、「秘匿発明については規定なし」等と判断されて35条7項で裁判所が金額を決定、とされる恐れが有る。）。

したがって、指針に定める適正な手続に従っていれば、例えば、出願価値や新規性・進歩性等を発明者が作成した発明内容届出書に基づいて知財部門が認定する手続を定めて、この認定を受けた発明のみに発明報奨金（特許と同額である必要は必ずしも無いはず）を付与する、とすることも可能なはずであるし、出願を要件とすることも可能なはずである。

しかし、裁判所は指針に拘束されないので、たとえ指針に則した手続を経て決定された基準による支払いであっても、その支払いを不合理と判断したり、対象をかなり限定していること自体を不合理と判断する恐れが皆無ではないので、その点は、各社のリスク判断によるしかない。

### 9. 2 課税取扱い

特許庁は指針25頁で「(六)…なお、こうし

た資料及び情報においては、従業者等が受けた経済上の利益に対して課せられる所得税の取扱いについても明確にすることが望ましい。」としている。

発明報奨にかかる所得税について国税庁は、従来は「権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得」(所得税基本通達23~35共一1(1))としてきた<sup>27)</sup>。

H27年法下での課税取扱いについては本稿作成時点で不明なので、新たな通達等が出されるのか注意して頂き、必要に応じ、各社において、自社の勤務規則をもとに所轄税務署に個別に問い合わせることが望ましい。

発明者以外の協力者への報奨金は「その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)」(同上通達(3))とされるであろうが、同上の対応が望ましい。

## 10. おわりに

我が国の職務発明制度の見直しについては、産業界としてかねてから強く要望したところであり<sup>28)</sup>、本改正で、特許を受ける権利の原始法人帰属が可能になった点は、大正10年法以来100年間近く続いていた原始従業者帰属の抜本的改正であり、特許を受ける権利の移転に関する問題が解消される。また、使用者等と従業者等との指針に則した協議等により、これまでよりも自由度の高いインセンティブ施策を講じることができるようになった。さらに、手続指針を定めることが法定されたことにより、企業にとっては法的予見可能性が向上するものと考えられる。なお、この法改正は産業界が業種を越えて一丸となって活動したことにより実現できたことを付言したい。

これらH27年法の趣旨を踏まえ、各社が社内制度を新設または改正する場合には、社内のオペレーションも含めて簡素化されたものにしつつ、各社独自の魅力的なインセンティブ施策を講じることにより、わが国から一層のイノベーションが生まれることが期待される。

## 注 記

- 1) 最三判平成15年4月22日
- 2) 「特許庁総務部総務課制度審議室編『平成27年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』発明推進協会・2016」15頁
- 3) 前掲注2) 16頁、特許庁 特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案 指針案に関するQ&Aの9 <https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/08.pdf> (参照日:2016.3.3)
- 4) 特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)案 9頁 <https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/06.pdf> (参照日:2016.4.12)
- 5) 前掲注2) 17~19頁
- 6) 前掲注3) 指針案に関するQ&Aの11
- 7) 前掲注2) 20頁
- 8) 前掲注2) 7頁
- 9) 「平成27年改正特許法 職務発明ガイドライン案 説明会資料」3頁 <http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/09.pdf> (参照日:2016.3.3)
- 10) 「改正特許法第35条第3項の適用について」(特許庁,平成28年1月) <http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/02.pdf> (参照日:2016.3.3)
- 11) スーパー研究者については、例えば「ノーベル賞級の研究業績をあげるスーパー研究者」という定義がされている(産業構造審議会第2回知的財産分科会 資料5 [https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tizai\\_bunkakai\\_02\\_paper/siryuu\\_05.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_02_paper/siryuu_05.pdf)) (参照日:2016.3.3)。
- 12) 前掲注2) 8頁
- 13) 前掲注2) 8頁
- 14) 前掲注3) 指針案に関するQ&Aの20
- 15) 深津拓寛,杉村光嗣「平成27年職務発明改正対

- 応の実務上の留意点」NBL 1058号（2015. 9. 15）33頁
- 16) 前掲注15) 34頁
- 17) 高橋 淳「特集 知的財産法制の動向と課題〈職務発明における「相当の利益」〉」ジュリスト1488号（2016年）24頁  
横山 久芳「論説解説 職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」Law & Technology 68号（2015年）40頁  
片山英二・服部誠「特集 知的財産法制の動向と課題〈職務発明制度の改正について〉」ジュリスト1488号（2016年）22頁  
「〈座談会〉職務発明規定の法改正」Law & Technology 69号（2015年）11頁以下
- 18) 横山 久芳「論説解説 職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」Law & Technology 68号（2015年）40頁
- 19) 「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」（本稿では「指針」という。）は、本稿の執筆時点（2016年3月）ではまだ告示されていないため、特許庁のウェブサイトに掲示されている前掲注4）「特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）案」に基づき記載している。
- 20) 高橋 淳「特集 知的財産法制の動向と課題〈職務発明における「相当の利益」〉」ジュリスト1488号（2016年）26頁
- 21) 水町雄一郎「職務発明の法制度設計における基本的視点」季労250号（2015年）62頁  
「産業構造審議会知的財産分科会 第13回特許制度小委員会議事録（平成27年10月23日）」21頁（土田道夫委員発言箇所）  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_seido\\_menu/newtokkyo\\_013.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/newtokkyo_013.pdf)
- 22) 井上由里子「平成27年職務発明制度改正についての一考察」INPIT 特許研究60号 24, 25頁にて、産業構造審議会特許制度小委員会委員でもあった井上由里子教授は「手続に不合理性がなければ、相当の利益の内容にかかわらず裁判所による事後審査を否定すべきである。」とする。
- 23) 「職務著作・職務発明における従業者等」企業と法創造2号（2004年）141頁  
中山信弘「特許法」[第2版] 弘文堂（2012年）57, 58頁
- 24) 前掲注3）指針案に関するQ&Aの21
- 25) 前掲注2）18, 19頁
- 26) 深津拓寛ほか「実務解説 職務発明－平成27年特許法改正対応」商事法務（2016年）150頁では、「特許法35条が適用されるノウハウは、発明の実質を備えるものに限られる」とするが、企業実務ではリスク排除のために、より広めの対応が望ましいと考えられる。
- 27) 国税庁 所得税基本通達 法第23条から第35条まで（各種所得）共通関係（使用人等の発明等に係る報償金等）  
<https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm>（参照日：2016. 3. 3）
- 28) 例えば、日本経済団体連合会「『知的財産政策ビジョン』策定に向けた提言」（2013年2月19日）  
[https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/015\\_honbun.pdf](https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/015_honbun.pdf)（参照日：2016. 3. 3）、日本知的財産協会「成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿」（2013年4月26日）  
[http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/portalsite/pdf/syokumu\\_5.pdf](http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/portalsite/pdf/syokumu_5.pdf)（参照日：2016. 3. 3）、日本経済団体連合会「職務発明の法人帰属をあらためて求める」（2013年5月14日）  
[https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046\\_honbun.pdf](https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046_honbun.pdf)（参照日：2016. 3. 3）がある。

（原稿受領日 2016年2月29日）