

# 特許法35条改正を活かした社内報奨制度改定の動向・取組

マネジメント第1委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 特許法35条の改正を受けて、各企業では社内の職務発明制度の見直しが行われている。そこで、アンケートなどを通じて法改正後の企業の動向を調査した。その結果、7割の企業が社内制度改定の方向であり、原始使用者帰属の他(実績報奨等)も改定の方向の企業が3割程度であった。特に、従来の被訴訟リスク低減に重きを置いた社内制度から、自社の事業特性に沿った発明インセンティブを付与すること、職務発明対応の社内工数の適正化、をも考慮したバランスのある社内制度へと実現していく動きが見られた。見直しを検討している企業の一助となるよう、社内制度を策定・改定する際の取り組み事例、考え方をまとめた。

## 目 次

1. はじめに
2. 特許法35条に対応する社内制度改定にあたっての留意点
3. 法改正後の企業の動向
  3. 1 改定目的
  3. 2 原始使用者帰属について
  3. 3 各種報奨を変更した割合
4. 課題に対する取組み
  4. 1 譲渡証について
  4. 2 各種報奨(出願, 登録, 実績等)について
  4. 3 退職者への支払について
  4. 4 ダブルトラック対応について
5. 企業が取組むべきこと
6. まとめ

## 1. はじめに

平成27年に特許法35条が改正された。この改正により従業員がなした職務発明は、あらかじめ社内の規定で定めておけば発明が生まれた時から使用者帰属とすることができるようになった。また、以前は従業員は発明を使用者に譲渡したことによる対価として補償を受け取るとな

っていたが、今後は使用者帰属の場合には経済上の利益として報奨を受け取ることとなった。従業員との協議の指針も法律でその位置づけが明記されたものとなった。本小委員会では今回の法改正を受けて、日本企業が発明に対するインセンティブをどのように考え、どのような背景に基づく社内の課題を解決したか、していこうとしているかをアンケートやヒアリングを通じて調査・分析・検討した。以下、2章で社内制度改定にあたっての実務上の留意点を簡単に示し、3, 4章でアンケート、ヒアリングを通じた企業の動向、背景、取り組み事例を紹介し、5章で各社が導入するにあたって検討すべきことを整理した。

## 2. 特許法35条に対応する社内制度改定にあたっての留意点

法改正を受けて、社内制度を改定する際の実務上の留意点についてはすでに多数の文献があ

\* 2016年度 The Second Subcommittee, The First Management Committee

る。留意点ごとに文献を整理したものを表1に示す。

具体的な実務対応については、末尾に記載の参考文献（表1中の文献番号）にて解説されているため、それらを参照されたい。

次章以降では、日本知的財産協会人材育成委員会が実施したアンケート（以下、アンケート1という。会員企業対象、513社回答、2016年9月実施）、本小委員会が実施したアンケート（以下、アンケート2という。マネジメント委員会所属企業対象、55社回答、2016年10月実施）や企業ヒアリング（2016年12月から17年2月に実施）結果をもとに、特に関心が高いと考えられる項目について紹介・分析する。

### 3. 法改正後の企業の動向

アンケート1で、回答を得た513社中72%が今般の法改正に伴い社内制度の見直しを実施または1年以内に予定しているとのことであった<sup>1)</sup>。非常に多くの企業が改定に取り組んでいることが分かる。

### 3. 1 改定目的

図1は、アンケート2で社内制度の改定を検討する目的を複数回答可能で訊ねた結果である。その目的としては、「運用の負荷、コストの軽減」（工数適正化）が69%で最も多く、次いで、「発明者へのインセンティブ向上」51%、「被訴訟リスク低減」44%であった。それに対して「グローバル化対応」18%、「秘匿化対応」13%と少なかった。

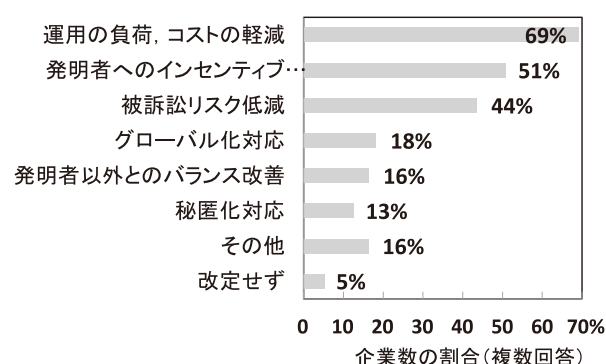


図1 改定検討の目的

表1 留意点と参考文献

分類	留意点（参考文献番号及び該当ページ）
帰属	法人帰属／従業者帰属の選択、譲渡証の扱い、変更手続きなど 4) 2-5, 5) 20-21, 8) 512-514, 9) 21-29, 10) 34, 37, 14) 25-27, 30-32, 98-118, 165, 167
経済上の利益／報奨制度	報奨制度の変更：金銭的利益の変更、非金銭的利益の導入 2) 9-10, 27-29, 4) 3-4, 5) 23-25, 8) 514-515, 9) 30-37, 10) 35, 14) 26-27, 33-34, 119-152, 166, 168
経済上の利益／報奨制度	ダブルトラック（改正前後の報奨制度が併存）への対応 2) 29-30, 8) 518-519, 9) 52, 13) 205
指針	指針への対応 2) 1-37, 7) 4-13, 8) 515-517, 9) 41-71, 14) 26-27, 34-36, 42-91, 153-164, 166, 169-170, 174-183
その他	社内職務発明制度の運用の変更：原始帰属先変更に伴う事項、報奨制度変更に伴う事項 8) 513-514, 9) 38, 78-86, 10) 30-31, 14) 171-173, 208-209
その他	退職者への対応 8) 518, 9) 69, 13) 192, 14) 87-88, 195-199, 202

### 3. 2 原始使用者帰属について

図2は、アンケート1で、今般の法改正に伴い基準・規定の改定で原始使用者帰属への変更の有無について訊ねた結果である。基準・規定の改定を行った（見込み含む）との回答を得た384社の内、「原始使用者帰属へ変更した」と回答した企業と「1年以内に見直す予定」と回答した企業との合計は96%に達した。これは出願件数の多い企業ほど原始使用者帰属に変更する傾向にあった。



図2 法人帰属（原始使用者帰属）へ変更したか

アンケート2では原始使用者帰属への変更のみを改定する企業が27%であり、47%の企業が帰属以外の部分も変更していた。

なお、「帰属を変更しない」と回答した企業が挙げたその理由としては、社内規定の改定に手間がかかる、外国出願のために譲渡証を入手するため事務手続きの負担が減らない、などを考慮すると、原始使用者帰属へ変更するメリットが少ないというものがあつた。

### 3. 3 各種報奨を変更した割合

原始使用者帰属以外の変更に関して、アンケ

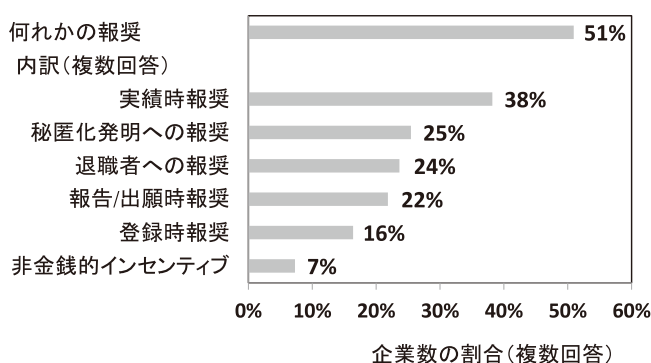


図3 各種報奨を変更した割合

ート2で各種報奨の変更を訊ねた結果を図3に示す。

何れかの報奨を改定または改定する方向で検討しているのは51%であつた。改定部分の内訳を複数回答可能で確認したところ、「実績時報奨」（実績報奨）38%が最も多く、順次「秘匿化発明への報奨」25%、「退職者への報奨」24%、「報告/出願時報奨」22%、「登録時報奨」16%、「非金銭的インセンティブ」7%となつた。このように、原始使用者帰属への変更だけでなく、報奨制度の改定にも踏み込んで取り組んでいる企業がある程度の割合あることが分かつた。次章では、その具体的な背景と取組み事例を示す。

## 4. 課題に対する取組み

本章では今回の法改正に伴う社内制度改定のポイントである①譲渡証、②各種報奨、③退職者、④ダブルトラックを、4つの課題として企業の取組と背景を課題別に述べていく。上記4つの課題は、3章の図3「各種報奨の変更」で上位にあがつた課題に相当する。なお、「秘匿化発明への報奨」を変更との回答数は2番目であるが、コメント欄やヒアリングの結果、その多くが特許（出願や登録等）への報奨を変更したことにより整合をとるための変更であり、秘匿化発明のために特に変更をしたという企業は少数だつた。また、「非金銭的インセンティブ」を変更と回答した企業については、最終的に変更を見送っていたり、報奨制度とは別の表彰制度として位置付けていたり、というものであつた。このため、この2課題については取り上げていない。また、図1「改定検討の目的」で「発明者以外とのバランス改善」を目的に挙げた企業についても、発明者以外に報奨制度で支払っているまでの企業は少なく、発明者への支払額設定での考慮や別途の表彰制度で対応している企業が多かつたため、取り上げていない。

以下では、4つの課題への取組みについて、

まず全体的傾向として統計分析を示し、次に制度改定例として先進的と思われた取組例を示す。なお、本章のグラフは、特に断らない限り、アンケート2の結果に基づく。

## 4. 1 譲渡証について

### (1) 全体的傾向

図4は、今般の法改正に伴い原始使用者帰属へ変更または変更予定と回答した企業43社に対し、帰属変更後の譲渡証の取扱いについて尋ねたアンケート結果を示す。

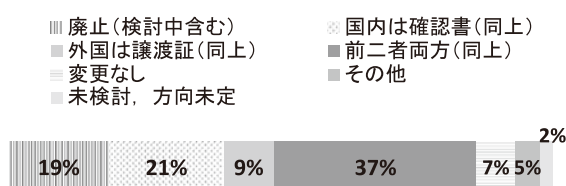


図4 原始使用者帰属へ変更した場合の譲渡証について

譲渡証について従前と変更なしと回答した企業は10%に満たないのに対し、約90%の企業が原始使用者帰属への変更に伴い譲渡証の運用を変更していた。このうち譲渡証を廃止すると回答した企業は検討中も含めると約20%であり、その主な理由としては書類削減や労力低減が挙げられていた。ただし、国内出願では原則廃止でも外国出願や共願案件は例外とし、譲渡証等の必要書類を都度取得すると回答している企業もあった。

一方、帰属変更に伴い譲渡証の記載内容や名称等を変更し、国内については帰属の確認書等として取得を継続する企業は、外国出願の譲渡証と兼ねて確認書等を取得する企業も含めると約60%であった。原始使用者帰属に変更しても国内出願時の書類を残している企業も多い様子が窺える。いわゆる業務発明（職務発明ではない、会社業務に属する従業員発明）への対応として、譲渡証の書式は残していると回答した企業もあった。

### (2) 制度改定例

#### ■譲渡証等の書類を原則廃止した企業の例

制度運用開始に合わせて、発明者が届け出るときに使用するオンライン画面、書式に権利の帰属についての扱いを明記し、譲渡証/確認書の作成、提出、管理を廃止した。なお、外国出願については各国で求められる事項に協力する義務が社内規定で定められており、各国法の要請に応じて書類を用意する。

## 4. 2 各種報奨（出願、登録、実績等）について

### (1) 全体的傾向

図5は、各段階における報奨制度の改定・検討状況に関するアンケート結果を示す。

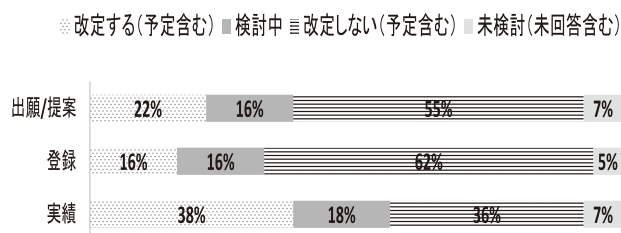


図5 各報奨の改定状況

今回の法改正は原始使用者帰属への変更が主ではあったが、出願/提案、登録、実績の各段階における報奨制度の改定にも積極的な企業が多く、それぞれ30%~50%に上ることがわかった。特に実績時の報奨制度改定に積極的である企業が最も多く、50%以上に上っている。その目的は「発明者に早いタイミングで手厚く支給する報奨制度への転換」、「手続の簡易化」等が多く、新制度の内容も報奨の原資を出願時や登録時に再配分して早い段階での支払いに前倒している例が多く見受けられた。一方、「出願しただけでは意義が薄い」として、出願報奨から登録報奨に原資を再配分して後ろ倒しにした例もあった。また、登録報奨を敢えて設けていない企業もある一方、「権利化できる明細書作

成や拒絶対応への動機付け」のため登録報奨を新設した企業もあった。各社特有の事情を踏まえた、独自の制度改定が特に顕著に見受けられた項目といえる。また、異なる事業分野における発明者間の公平感や開発チーム内でのチームワークに配慮した改定も見受けられた。なお、非発明者との公平感も考慮して別途設けた表彰制度においては非発明者も対象に加えている企業も見受けられたが、職務発明制度とは別の制度であるためここでは割愛する。

次に、実績報奨の改定・検討状況を、各社の社内旧制度と対比して示す。

図6は、実績報奨の改定・検討状況に関するアンケート結果であり、2015年時点での社内制度（旧制度）における実績報奨の評価／算定タイミング別での集計とともに示す。

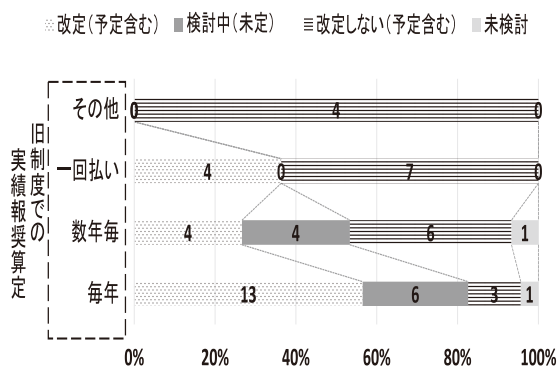


図6 実績報奨改定・検討状況

旧制度で毎年評価／算定していた企業では23社中13社が改定／改定方向であり、その具体的な改定内容についての有効回答10社中、一括払いへの変更が4社、評価／算定の簡易化が2社、廃止が2社であった。旧制度で数年毎に評価／算定していた企業では、改定／改定方向の企業が4社あり、その具体的な改定内容は、配分や対象者の変更が2社、調査の簡略化が1社、廃止が1社であった。一方、改定しない／改定しない方向とする企業では、旧制度で特に問題がないとの回答が多数を占め、ダブルトラックを懸念する企業が2社、一部発明者の報奨金が下

がる場合の被訴訟リスクを懸念する企業が1社であった。

## (2) 制度改定例

### ■登録前に早期報奨をする企業の例

従来からある実績報奨制度は、登録後の実績をベースとするため、早期且つタイムリーに開発インセンティブを向上できる仕組みとして充分とはいえなかった。

そこで、出願した翌年にその特許出願を評価し、評価が規定の水準を超えた案件に対して相応の報奨金を支給する早期報奨制度を追加した。

なお、全特許出願案件の内、約1割が早期報奨の対象となっている。

### ■製品化可能性の高まった特許へ報奨する企業の例

出願から製品化まで相当の期間を要し且つ製品化の確率も高くはない事から、旧制度の実績報奨は相当年数を経過した後にごく限られた数の対象案件に対してしか支給されていなかった。更には、登録見込の発明のみ出願との考えから登録報奨制度を有していない為、出願以後、次段階の報奨までの間隔がかなり開いてしまっていた。そこで、製品化まで至っていかなくとも、製品化までのステップがある程度進んだ段階で関連する発明に対して報奨（1回払い切り）を支給できるよう制度改定を行う。報奨のタイミングを前倒しすることにより、特に若手に対するインセンティブの意義を強めた。1件当たりの報奨金は減るが、報奨件数は増える。

### ■登録時の報奨を厚くする企業の例①

旧制度においては数年に一度の調査結果に基づいて実績報奨を支給していた結果、開発の第一線で活躍する発明者ではなく、既に第一線を退いた発明者へ支給する事となり、次の発明を生み出す為のインセンティブとしての効果が薄いという懸念があった。そこで、実績報奨の原資の一部を登録報奨に回して増額することで、

実質的に実績報奨の支給タイミングを早める改定を行った。なお、制度改定により実績報奨のハードルが上がって支給対象案件が絞られることにはなるが、一定水準を超える案件は実績報奨の対象となり得る。

#### ■登録時の報奨を厚くする企業の例②

旧制度においては自社実施の1つとしてコストダウンメリットも算入しており、事業部門や生産統括部門が過去に遡ってデータを集めるなど負担が非常に大きかった。そこで、旧制度における自社実績報奨を廃止し、その原資を登録報奨に回して増額する改定を行った。併せて、事業貢献度が特に高い発明に対しては特別報奨を制定した。この特別報奨についても、前年実績を調査しそれが特許満了まで一定と見做すことで調査工数を適正化する。

#### ■実績報奨算定の適正化を検討する企業の例

日本で実施せず海外でしか実施しない製品が増えてきたため、グローバルの売上高を実績報奨のベースとすることを検討したが、それを算出するのは非常に工数を要することがわかった。

そこで、日本での売上高をベースとし、日本での製造販売がない又はごく少ない場合は、日本以外で売上高の高い1か国の売上高を実績報奨のベースとすることを検討している。

現在の実績報奨は、特許の重要度（3段階）と売上レンジ（3段階）のマトリクス9パターンを5つのランクに分けて決定しているが、特許の重要度が3段階の最低段階である場合は、売上高に関わらず同一の実績報奨ランクとすることで、大半の特許が売上高を算出せずとも実施有無のみで実績報奨できるようにして実績報奨運用工数を削減することを検討している。

#### ■実績調査の対象件数を絞り工数適正化に取り組む企業の例

旧制度においては、自社実施されている日本登録特許全件について売上と利益を毎年調査し、実績調査結果と特許評価点に基づいてラン

クに応じた報奨額を決定していた。製品によっては対象型式が極めて多いケースや海外現地法人の取扱い等、正確な業績の算出が困難な場合があり、実績調査に多大な工数を要していた。そのため、実績調査の対象を特許評価点が高いものに限定し、評価点が基準値以下の特許については、評価点のみに基づいて定額を支払う制度に改定した。この改定により、調査工数を従来の約1/5まで削減できる見込み。

#### ■実績報奨を原則一括支払にする企業の例

旧制度においては実績報奨を毎年支給していたが、開発の第一線にいる対象者に支給される額があまり多くならず、第一線を退いた対象者に支給されるケースが多くなっていた。また、特許出願はすべからず事業貢献するとの観点から、登録有無による報奨差異は合理的ではないとの考えから登録報奨を有しておらず、早い段階でまとまった報奨を受け取る事が難しい制度になっていた。そこで、実績報奨を一括で手厚くする制度に改定した。なお、実績が想定を上回る特許には、状況に応じて再支給できる。

#### ■実績報奨を原則廃止した企業の例①

事業分野が多岐にわたり且つ事業間での相違が大きいため、売上に応じた報奨を付与する旧制度は、発明者の能力とは無関係に、担当する事業分野間で報奨に格差を生んでいた。また、出願促進につながる報奨制度に変更したいとの希望があった。そこで、実績報奨を廃止し、支払いを前倒し且つ一律の金額とすることで、幅広い事業分野の現役の発明者へのインセンティブを高めることとした。なお、発明が使われている製品が量産開始された時に採用表彰する制度を設けた。報奨金は発明者に対して固定金1回払い切りで支給だが、表彰は非発明者を含めたチーム全体が対象の制度である。

#### ■実績報奨を原則廃止した企業の例②

旧制度における自社実施報奨を廃止し、出願／登録報奨を厚くする改定を行った。出願され

たものはすべからず事業の役に立っているとの考えからランク分けせず一律定額とした。旧制度では国内と海外第一国のそれぞれについて報奨していたが、第一国出願のうちPCT出願の数が増加していること等から報奨実施のタイミングを第1国目の出願時／登録時に変更した。なお、事業への貢献が顕著な案件には別枠で報奨する制度を整備し、発明者から手が挙がった案件について調査する。

#### ■発明者の寄与度を一律にする企業の例

チームでの開発が主であり且つその開発成果となる特許の数が少ない分野であるため、旧制度においては発明者の寄与度がセンシティブであり配慮が必要であったため、上長も含めて検証していたが、労力のみならずチーム内の不協和にも繋がりがねないことが懸念されていた。そこで、制度改定後は発明者の寄与度を一律とすることで、チームワーク促進とより建設的な労力活用を志向した。

### 4. 3 退職者への支払について

#### (1) 全体的傾向

図7は、退職者への報奨についての制度改定に対するアンケートの結果を示す。

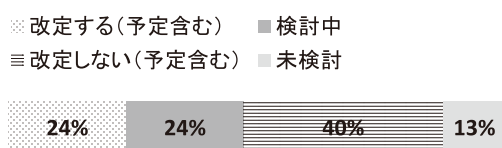


図7 退職者への報奨の改定状況

退職者への報奨の改定に積極的な企業の割合は約半数であり、その理由としては、制度運用の業務負担を下げるためが多く挙げられた。改定内容としては、退職時に一括払することへ変更との回答が多く、また退職者を報奨の対象外とするとの回答もあった。

一方、改定に消極的な理由としては、現行の制度で問題がないためとの回答が多く、変更す

ることに対して退職者の同意を得ることが困難であるためとの回答もあった。

#### (2) 制度改定例

##### ■退職時一括払いへの改定を検討している企業の例

改定前は毎年実績報奨を支払っていたが、評価や連絡を含めて事務管理が大変であった。そのために将来分も含めて退職時の一括払いの導入を検討している。退職時に個別に説明をして合意を得る形で実施する。既退職者については、一括払いでの支給額を書面で連絡し、合意の得られた既退職者には一括払いで対応する。

##### ■退職者を報奨の対象外にすることを検討している企業の例

発明者がこれから発明を生むインセンティブとなることを目的に、実績時の報奨よりも登録時の報奨を充実させるよう制度の改定を検討している。退職者からは、以降は企業に貢献する発明が生まれにくいこと、及び、登録時に支払を充実させることで退職前に支払を受けていることが多いと想定されることを鑑みて、協議を経て、退職者は報奨の対象から外すことを検討している。

### 4. 4 ダブルトラック対応について

#### (1) 全体的傾向

図8は、ダブルトラックを大きな課題と考えるか、大きな課題と考えている場合にはその対応状況を尋ねたアンケート結果を示す。

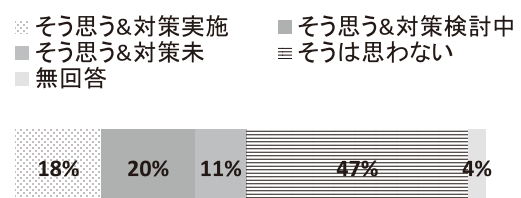


図8 ダブルトラックは大きな課題か？

約50%の企業が、大きな課題であると考えて

おり、そのうち約80%の企業が、対策を実施／検討している。対策としては、旧制度の案件に対しても新制度を遡及適用するといった回答や、旧制度の案件については一括清算するといった回答があった。

一方、ダブルトラックを大きな課題と考えていない企業の約60%（26社中16社）は、制度を大きく変更していないとの回答であった。また、ダブルトラックであっても明確に切り分けて運用できるといった回答、ダブルトラックもやむを得ないといった回答も一定数存在した。

## (2) 制度改定例

■所定の移行期間を経てダブルトラックを解消する企業の例

制度改定後3年間はダブルトラックで運用し、その後新制度に一本化する予定である。旧制度においては、自社実施およびライセンスの実績が所定のハードルを超えたものに対し、特別実績報奨を行っていた。新制度では、特別実績報奨のハードルを上げたが、旧制度の特許については、3年間は旧制度のハードルを超えれば新制度の特別実績報奨の対象となるよう配慮している。

■即時切り替えてダブルトラックを解消する企業の例①

即時切り替えて新制度を遡及適用する。旧制度においては、全件について特許評価点と業績評価点に基づくランクに応じて報奨額を決定していたが、新制度では特許評価点が高い特許についてのみ業績評価を行う。切り替えにあたり、新旧制度での差を試算し、発明者に大きなマイナスがないことを確認し、全社的な説明会で納得頂いた。

■即時切り替えてダブルトラックを解消する企業の例②

新制度の遡及適用にあたって、新制度に納得するか否かを問うアンケートを行い、必要に

じて補足説明を行い、最終的に対象者の大多数から納得の回答が得られたため新制度を遡及適用する。旧制度における支払額と比して減額ではないことも説明した。

## 5. 企業が取り組むべきこと

上述した通り、今回の調査とその分析により、法改正をきっかけに報奨制度の改定に取り組んだ企業があり、それらの会社では、訴訟リスクの低減、発明インセンティブの維持増加と報奨にかかる工数の削減とのバランスを自社の状況を踏まえてよく検討していた。

各論は各社それぞれではあるが総論として、上述の三項目のバランスを鑑みの中で、前回は法改正当時以前は職務発明対価請求訴訟が頻発していたとこともあって被訴訟リスク低減が重視されていたところ、二度の特許法35条改正を踏まえた今回は、図9のようにインセンティブ向上や工数適正化にバランスを修正し、各社の事業への適切化を図っている傾向が伺える。この点、特許法35条改正の1つの趣旨である「企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じる」に合致していると考えられる。

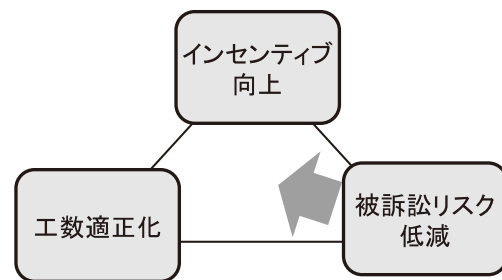


図9 報奨制度検討における主要課題のバランス

今回アンケート／ヒアリングを行った企業からも「今回、踏み込んだ改定をしたが、法改正がそのキッカケになった」「大きく改定できたのは、この機を捉えて良いものにするという思いが大きい」「今回改定は、法改正があったことも大きい」「旧制度にある程度の課題があるとは従



前から思っていたが、改定を行ったのは法改正があったから」「今回改正は、原始帰属変更のみではなく、報奨タイミングや額等の改定のキッカケになった」との声が挙がっており、企業が自身の事業状況に応じて、それぞれにより適切と考える制度を導入している取組が窺える。

今回の法改正に伴い思い切った制度改定をした会社の特徴的な対応には以下がある。

- 法改正を制度改定のよいきっかけと捉えている。
- 金銭的価値の総額は減らしていない。
- 自社実施に対する報奨は調査や支払い方を簡素化し工数削減を図ると同時に自社事業に著しく貢献した発明に対する特別な報奨を残している。
- 金銭的利益を与えるタイミングは、会社として発明者にどのような行動により取り組んでほしいかを明確に定め、そのためのインセンティブとして最も適切な時期としている。
- 退職時には、一括して支払う制度にした会社が存在する。
- ダブルトラックについても、解消して一本化した会社や一定期間後解消するとした会社が存在する。

社内制度設計にあたっては前提として事業面、法律面、手続面等の種々の考慮を踏まえたバランスが求められる。以下に、報奨制度を検討するにあたり企業が取り組むべきことについて述べる。

### (1) インセンティブポリシーの明確化

自社の事業特性と事業における特許の役割を踏まえ、自社の意図に合うインセンティブを与えられるようにするためには、まずインセンティブポリシーを明確にすることが重要である。インセンティブポリシーの明確化にあたっては

例えば以下の内容を整理することになる。

- どの行動のインセンティブを高めたいか（発明創出／特許取得／実施、個人の業務／チーム活動）
- どの時点でどの位の額を支払うと社内のインセンティブがあがるか（出願時点／登録時点／実施の候補時点／実施、定額／ある程度の実績比例／完全に実績比例／特別賞）
- 誰にインセンティブを与えたいか、発明者全体に対してどの位の割合か（若手／ベテラン／退職者、ごく少数／ある程度の人数／大勢にくまなく）

### (2) 事業の特性と重視すべき報奨制度の対応づけ

事業の特性に合わせて上記ポリシーを検討することで各社の事情に適した制度にすることができる。事業の特性の例とインセンティブのねらい、課題から取り得る社内制度における重点化の例を表2に示す。事業特性については、1つだけに該当するのではなく複数の特性が組み合わさることもある。ねらい、課題もそれぞれ各社の事情によって変わるので、それに応じて社内制度でのインセンティブの与え方を考えていく必要がある。

### (3) 訴訟リスクとインセンティブに加えて工数とのバランスもとる

各社インセンティブを保ちつつ報奨のための工数を適性化することができればより好ましい。報奨の工数は、多くが自社実施実績調査と計算、退職者への支払の部分であると捉えている会社が多い。それらにつき今回の活動を通じて得られた解決策について実施実績に基づく報奨とダブルトラック対応の2点について整理する。

〈実施実績に基づく報奨〉

発明がどの製品で実施されているか、その製

表2 事業特性とねらい、報奨制度の対応づけ

	事業特性の例 (A&DやB&F等の組合せあり)	ねらいの例 (事業貢献の知財活動例)	課題の例	社内制度での重点例
A	製品が少ない特許で構成され、自社製品を護る数特許の存在が事業の浮沈を左右する事業	特許による事業独占の維持	自社実施カバー特許の確保	実施実績報奨重視、インセンティブ向上重視
B	製品が多数の特許で構成され、一特許あたりのインパクトは大きくないが、多くの発明/特許を有することが有益な事業	他社牽制やクロスライセンス(均衡状態を保つ)	出願数、登録数の確保	出願・登録報奨重視、工数適正化重視
C	開発・製品サイクルが短く、出願および登録の早期化が有益な事業	出願確保、早期権利化	製品リリース前の確実な出願	出願報奨重視
D	新技術創生から製品化までの期間が長く、且つ製品化に結びつく率も高くない事業	出願・特許の価値を見極めつつの管理	実績が出るまで待つての支払ではインセンティブ効果低	開発途中での実施実績見込段階での報奨重視
E	製品の基本は古い技術が大方であり、小改良で他社差異化を図る事業	差異化技術の権利化	小改良を登録に結びつけるための発明者サポートを得る	登録報奨重視
F	事業分野が広く、上記の事業特性が混在している	発明者のモチベーションの維持	発明者間の差の縮小	変動要素よりも固定要素(定額等)重視

品での貢献度合いはどれくらいか等、報奨にあたって最も負荷のかかるのが実施実績報奨であるという企業は多い。報奨となる特許が使われている実施製品を特定し、売上を集計し(海外実績も対象であれば海外販売実績の把握も必要)、規定に従い報奨額を計算する。支払にあたっては、対象者の所在確認や社外への振込処理等の支払工数もある。発明から実施までの期間が長い場合は、対象者の追跡だけでも多大な労力を要する。実施実績での稼働を如何に効率化するかが報奨制度の稼働適性化に直結する。これを実現するために以下の方法が考えられる。その前提として新たに定めたインセンティブポリシーに整合していることは当然である。

●実施実績報奨を止める：自社実施実績は止めてその原資を登録報奨等に振り替える。自社で使われる技術をしっかりカバーする特許化をしようとのインセンティブが低下しないように登録時に自社実施可能性の評価などは必要であるが、発明の創出や権利化数等の総合力で競業他社との相対的な力関係を保つ場合

は取り得る方法である。現制度が、実施実績報奨額がそう高くなかった会社では従業員の納得が得られる可能性がある。特別に実績が上がった案件については、基準を明確にした上で救う仕組みを残せばさらに納得感が高められる。

●実施実績調査の対象となる特許を減らす：調査する特許は高評価案件だけにする。登録等に特許の評価を行う作業が必要になるが、通常の特許は定額としても、高評価の特許への特別の報奨は残す、別途発明者から申告してもらい評価し直す制度を残す、ことで発明者の納得が得られる可能性がある。

●実施実績調査を1回だけにする：登録時等に自社実施を1回だけ調査し報奨する。実施している特許と実施していない特許で差別化が計れ、自社で実施する特許を取ろうというインセンティブは保てる。自社売上との連動性は低下するが、製品の平均的な売上額と特許残存年数とを考慮して額を定めれば従業員の納得が得られる可能性がある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 実施実績調査の回数を減らす：数年毎に実施するよう変更するだけでも、報奨額算出と支払数の減少が可能になる。
- 実施実績調査の計算を容易にする：売上を厳密に把握するのではなく、推定されるランクでクラスタリングすることで稼働の適性化が図れる。現制度の実施実績報奨の額が数段階ぐらゐの金額の種類で結果的に収まっているのであれば、それらと同額となるようにクラスタリングすることで従業者の納得が得られる可能性がある。
- 退職者へは支払は止める：金銭的利益は今後発明を発生することが期待できる方へのインセンティブと割り切り、出願時の報奨額を相対的に大きくする等の施策と共用することで、個々の発明者にとって実質的に大差なければ従業者理解を得られる可能性もある。
- 退職時に一時金支払いとする：実績連動と一時金支払いを選択肢として用意しておく、一時金支払いを有利にしておく。

〈ダブルトラックの解消〉

- 一時金でまとめて支払い解消する。現制度の実施実績報奨の額が数段階ぐらゐの金額の種類で結果的に収まっているのであれば、その額で清算し、高額の支払案件が少なければ、該当案件を個別に計算して清算することも考えられる。
- 旧制度と新制度で発明者からみて実質的な報奨が変わらない制度とすることで、解消する方法もある。

## 6. まとめ

今回の法改正にあたり、産業界としては企業による自由度の高い社内制度を設けることができるよう対価請求権を撤廃することを希望してきた。現実には「相当の利益」という形での報奨請求権は残ったため、本小委員会での検討開始前では実績報奨の改定を行う企業は多くは無

いと想定していた。しかし、アンケートやヒアリング等を通じて調査・分析した結果、これまでの訴訟リスク回避に重きをおいた社内制度から発明者のインセンティブ向上、工数適正化にも配慮したバランスのある社内制度へ変えていく動きが起きていた。

実際に社内の改定をうまく行っている企業には、以下の2点の特徴がある。

- 現在の社内制度と自社の事業特性から、インセンティブ向上の観点での課題を明確に意識し、これを解決する仕組みを考える。
  - 個々の発明者への実質的な影響を考えた上で発明者にとって納得感のある（実質的に同じかより期待が持てる）仕組みを考える。
- どの企業も上記を出願から登録、実施をトータルで俯瞰して目的をもってインセンティブを向上させるべく報奨制度を検討している。

自社の報奨制度をどのようにしたらよいかは、事業特性と事業において特許が果たす役割により様々な態様が考えられる。報奨制度を考えるにあたっては、発明報奨を用いてどのようなインセンティブを与えると研究開発者が事業戦略に資する発明創出の行動をしていく原動力の1つになるか、と考えることが重要である。多くの会社で報奨制度を起案提案するのは知財部門の役割であろう。上記の観点で報奨制度を検討提案することは、知財部門が社員の行動原理に影響を与え、会社の事業発展に寄与するよいチャンスである。

なお、企業のグローバル化に対応した報奨制度については、「今後検討の予定」、「日本本社の現行制度ではグローバルな売上に対応できないため、報奨できるように改定した」というところがほとんどであり、海外拠点における報奨制度をグループトータルで整備したところは見受けられなかった。これについては残された課題である。

本論説は、2016年度のマネジメント第1委員

会第2小委員会で検討した結果をまとめた。

メンバーは、水戸道晴（小委員長 日本電信電話）、江坂文明（小委員長補佐 日立マクセル）、小島誠（住友重機械工業）、鈴木雅博（昭和電工）、瀧川和徳（カネカ）、高橋真弓（田辺三菱製薬）、鶴田哲（富士通）、中尾大樹（DMG森精機）、樋口雄亮（日本たばこ産業）、秀島由純（旭硝子）、藤井憲（スリーエム ジャパン）、山本孝司（古河電気工業）である。

#### 参考文献

- 1) 日本知的財産協会 人材育成委員会, 「改正特許法35条（職務発明制度）とその実務対応, 2016年1月8日」, 臨時研修会R44コース
- 2) 特許庁, 「特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）」, 2016年4月22日
- 3) 「特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」, 衆議院 第189回国会閣法第44号 附帯決議 2015年5月29日
- 4) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会, 「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」, 2015年1月
- 5) 井上由里子, 「平成27年度職務発明制度改正についての一考察」, 特許研究 No.60, 2015年9月号
- 6) 特許庁, 「職務発明制度について」, 2016年4月22日
- 7) 日本弁理士会, 「特集 職務発明」, パテント Vol.69 2016.4
- 8) 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, 「改正特許法35条の実務上の留意点」, 知財管理 Vol.66 No.5 2016
- 9) 経団連産業技術本部編著, 「職務発明制度Q & A -平成27年改正特許法・ガイドライン実務対応ポイント」, 2016年7月10日, 経団連出版
- 10) 職務発明制度タスクフォース, 「職務発明に関するアンケート結果」, 知財管理 vol.64 臨時増刊号 2014
- 11) 長岡貞男, 「職務発明制度はイノベーション促進に有効か」, 産業横断職務発明制度フォーラム第1部基調講演2 2014年1月16日
- 12) 「見えてきた課題, 我が国のイノベーションに寄与する知財管理の在り方を考える」, 産業横断職務発明制度フォーラム開催報告
- 13) 高橋淳, 「職務発明規定の改正対応の実務」, 2014年12月22日, レクシスネクシスジャパン株式会社
- 14) 深津拓寛他, 「実務解説 職務発明」, 2016年3月, 商事法務

(原稿受領日 2017年4月27日)