

ビジネス・レーバー・トレンド研究会

改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか
—手続き規制の新たな展開—

土田道夫・同志社大学法学部教授

2004年9月30日報告

ビジネス・レーバー・トレンド研究会報告概要について

この小冊子は、独立行政法人 労働政策研究・研修機構のビジネス・レーバー・モニターに登録する企業・事業主団体および単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に実施している「ビジネス・レーバー・トレンド研究会」（略称：トレンド研究会）での報告を収録。速記録に基づいた報告概要や、参加者全員によるフリートーキングの概要、配布資料（レジュメ等）、付属資料（事務局作成）で構成する。

「トレンド研究会」は2004年7月より実施。開催趣旨は以下のとおり。

1. 趣旨と目的

近年の労使関係や雇用・労働情勢の変化に対して、企業や労働組合がどのような問題に直面し、どう対応しているかを把握することは、好事例などの情報を普及・共有するうえでも必須となっている。このため、ビジネス・レーバー・モニターに登録している企業・事業主団体、及び単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に、最近の労使関係・雇用問題の変容とそれに伴う労働法制の変化を踏まえたテーマを設定した「ビジネス・レーバー・トレンド研究会」（通称：トレンド研究会）を開催。当機構の研究成果や最新の研究動向をモニターにフィードバックすることで、同一の課題に直面する人事労務等担当者間での情報交換を促進することを目的とする。ビジネス・レーバー・モニターはさまざまな業種にわたることから、異業種交流やネットワークづくりの場としても活用する。

2. 研究会の運営方法

使用者側、労働者側に適したテーマを設定し、当該テーマに精通した研究者・実務家が講師として報告（50分から1時間程度）。報告内容を素材に、参加者からも課題を提示していただくことで自由討議を行う。

3. 参加対象：①企業・事業主団体の使用者側のモニター

②単組・産別労組の労働側のモニター

※上記2種類の対象にその都度、開催案内を通知し、参加募集を行う。

4. 結果報告：研究会の成果は、基調報告を中心とした研究会の開催内容を報告概要に盛り込み、適宜、モニター等に情報提供する。

報告者プロフィール

土 田 道 夫 (つちだ みちお) 同志社大学法学部教授

1979年、法政大学法学部卒業、1987年、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、法学博士。獨協大学法学部教授等を経て現職。

主な著書・論文として、「労働法概説Ⅰ 雇用関係法」(弘文堂、2004年)、「雇用関係法」(弘文堂、2004年)、「職務発明と労働法」(民商法雑誌、2003年8月)、「解雇権濫用法理の正当性」『解雇法制を考える』共編著(勁草書房、2002年)、「労務指揮権の現代的展開：労働契約における一方的決定と合意決定との相克」(信山社出版、1999年)など。労働法専攻。

特許庁の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(2002年9月設置)の委員も務める。

目 次

研究会報告概要について

報告者プロフィール

I. 基調報告「改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか——手続規制の新たな展開——」

1. 特許法の全体的な枠組み	1
(1) 職務発明の定義と法規整	
(2) 職務発明の法規整で考慮すべき事項	
2. 相当の対価	3
(1) 裁判例の傾向——全面的司法審査	
(2) 全面司法審査論への批判	
(3) 検討：プロセス審査論	
(4) 特許法改正	
3. 改正特許法 35 条の考え方とポイント	
(1) 改正特許法 35 条	7
(2) 基本的枠組み	7
2-1) 3 項～5 項の関係	
2-2) 手続審査	
2-3) 実体的審査	
(3) 手続的規制（新 4 項）の要素	9
3-1) 協議の状況	
a) 個々の従業者との協議	
b) 代表者との協議	
c) 基準策定後の新入社員との関係	
d) 誠実協議の要請	
3-2) 意見聴取の状況	
3-3) 労働協約	
3-4) 就業規則	
3-5) 補完的実体審査	
a) 基準の不合理性審査	
b) 適用（当てはめ）の不合理性審査	
c) 画期的発明の取扱い：「大化け」のケース	
(4) 例外的実体的相当性審査（新 5 項）	20
(5) 外国特許の取扱い	21

Ⅱ. 報告レジュメ	23
Ⅲ. 付属資料	
1. 「新職務発明制度における手続事例集」(特許庁)	33
2. 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—	149

I . 基 調 報 告

I. 基調報告

「改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか—手続規制の新たな展開—」

1. 特許法の全体的な枠組み

(1) 職務発明の定義と法規整

今通常国会（第 159 回通常国会）で、職務発明制度の見直しを主な内容とする特許法改正法案が審議され、改正法は平成 16 年 5 月に成立した（職務発明部分については平成 17 年 4 月施行。改正法の新旧対照表は本報告書 150 頁参照）。今改正の基本的な趣旨を一言でいうならば、本報告の副題にもあるように「手続規制の新たな展開」にあると言ってよい。すなわち、旧特許法 35 条 3 項、4 項にある相当の対価規制という実体規制（対価の額がいくらかとの観点から相当性を決めること）をやめ、その対価を決めるまでのプロセス、手続に重点を置く規制の仕方に変えたということである。

そもそも旧特許法の枠組みとは、特許を受ける権利は原始的に従業者に帰属し、企業は無償で通常実施権を有し（旧特許法 35 条 1 項）、予約承継などは可能（同 2 項）と規定。その代わりに、従業者は相当の対価を受ける権利を有している（同 3 項）としている。つまり、従業者は相当の対価を受ける請求権を持っているという枠組みだ。そして、相当の対価に関しては、使用者の受けるべき利益および貢献度を考慮（同 4 項）するという、非常にシンプルな規定になっている。

この「使用者が受けるべき利益および貢献度」をどう考慮するかが近年大問題となっていた。特許法 35 条に規定されている職務発明制度は、大正 10 年に制定されて以降、長年大きな紛争を経験してこなかった。しかし、最近の訴訟の続発もあり、次第に、同法に対する関心が高まることとなる。そして、その関心はもっぱら、決められた額がいかほどかに集中した。特許庁の産業構造審議会知的財産政策部会・特許制度小委員会などでも、相当の対価の額とその決まり方に焦点を絞り議論が展開されてきた。旧法 35 条 3 項、4 項のもとではこの点が議論にならざるを得なかったのである。

私は、特許制度小委員会に所属し今改正に関わったが、その以前から、この点を不思議に感じたものである。私の専門とする労働法では、労働契約、雇用関係上の諸問題の中でもっとも重要な労働条件とは賃金である。そして、この賃金自体は手続、交渉で決まるのが常だ。賃金の額や水準そのものを決めている法律は、差別禁止関連の特別立法を除き、最低賃金法しかなく、その最低ラインを決める以外は労使の交渉に委ねるのが原則なのである。

労働法からみるならば、職務発明とその対価とは、まさに労働の対価、職務の対価に他ならない。同じように労働の対価、職務の対価であるのに、何ゆえ、発明については「相当の対価」という特別規定があるのか。私はこの点を不思議に思い、長らく賃金のように交渉によって決める考え方を特許法にも導入すべきではないかと感じてきた。

(2) 職務発明の法規整で考慮すべき事項

では、職務発明とその対価について考慮すべき事項とは何か。第 1 に、従業者（労働者）の貢献度の高さ、すなわち職務発明の対価があげられる。これは、特許法で、職務発明の特許権（特許に関する権利）が原始的に従業者に帰属していることから当然に導かれる。従業者に帰属するがゆえに、それを譲渡する場合は対価が必要になるとの構成である。その譲渡の対価が特許法 35 条に言う「相当の対価」ということになる。この点は、通常の「賃金」と決定的に位置づけが異なる。通常、労働の成果は企業のものであり、その対価として支払われるのが賃金だからである。

第 2 に考慮すべきは、職務発明の主な舞台は企業であるという点である。企業を舞台とする発明は、それが企画・商品化され、営業活動を経た上で利益を生むというプロセスをたどる。この過程を踏まえるなら、発明者や発明だけでは利益は生まれないことは明らかである。さまざまなチームワークによる協力が不可欠であり、通常、このようなチームワークを考慮したうえで、企業は資源配分を決め賃金を定めている。ただし、職務発明とその対価については、特許法の規制により賃金制度のバランスは考慮されていない。しかし、職務発明も雇用関係の中で発生する一現象である以上、職務とその対価である賃金とのバランスを考慮する必要があるのではなからうか。最近の判例に象徴される、いわば発明の対価への優遇政策には疑問の余地があると言えよう。

第 3 に、「企業のコスト・リスク負担と従業者の納得性、さらに国の知財戦略」があげられる。職務発明は企業に雇用されて発明がなされるため、雇用されることに伴う地位の安定面で、従業者のコストとリスク負担は軽減されていることになる。このコストとリスクの主な負担者は言うまでもなく企業であり、この点を考慮する必要がある。その一方で、従業者が発明し企業に寄与した場合、その対価の納得性も合わせて考えねばならない。さらに、日本国がどのような知的財産戦略を練る必要があるかも考える必要がある。これらを総合した解釈や立法論を展開する必要がある。

第 4 に、職務発明とその対価はそもそも労働条件なのかという点である。私は労働条件と捉えているため、その結果、「相当の対価」についてもこれをすべて給与に組み入れる、あるいは賞与に組み入れて支給することには何ら問題がないとの立場である（土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌 128 巻 4=5 号、528 頁参照）。しかし、特許庁はそうは捉えていない。今改正はその前提でできあがっていることに留意する必要がある。

以上を踏まえると、職務発明とその対価については、労働契約や雇用関係の特色を考慮することが必要だと言えよう。一つは賃金制度との整合性である。なぜなら、法律的には最賃法以外に賃金水準を決めるものはなく、労働条件はすべて「交渉」で決まっているからである。もう一つは、近年の年功賃金から成果主義賃金への移行という流れから、場合によって従業者が職務発明に応じて高く処遇、厚遇されるケースがありうるということも考慮する必要がある。

具体的には、改正法 35 条に新設された 5 項（相当の対価についての実体的な審査を定めた規定）で、その考慮要素の中に「従業者等の処遇」という項目が入っているが、これは給与面での処遇を考慮すべきとの新たな動きに対応したものと考えられる。いわば、企業における賃金制度との整合性を考慮した結果であろう。

さらに、雇用関係の特色についても考慮する必要がある。雇用関係には、一般の商取引にあるような対等な契約とは異なり、①従業者と企業との間には大きな交渉力・情報格差がある②企業という組織で継続的・集团的に展開される契約である（労働契約の継続的・集团的性格）—などの特色がある。したがって、例えば、概してアメリカに見られるように、職務発明の対価決定を完全な契約自由に委ねるならば、交渉力・情報格差が十分に考慮されない危険性は否定できない。つまり、「裸の契約の自由」に委ねるのが良いのか、それとも交渉力・情報格差を埋める形での手続規制を考えるのかということである。雇用関係の特色を踏まえて職務発明と対価の決定にかかわる制度設計を行うのであれば、手続やプロセスを重視する際にも、交渉力・情報格差を考慮に入れることは不可欠の要素となる。結論を先取りするならば、今回の法改正は後者の交渉力・情報格差を考慮した制度設計がなされたと言ってよい。

2. 相当の対価

(1) 裁判例の傾向—全面的司法審査

現在の日亜化学工業事件の終局判決に至る裁判例の流れを決めたのは、オリンパス光学工業事件判決（東京高裁平成 13・5・22）と考えられる。本判決は最高裁でも支持された。高裁は、a) 使用者は本来、相当の対価については一方的勤務規則で定めることはできない。b) ただし、発明規定で定めた対価が特許法 35 条の趣旨にてらして合理的であり、当てはめも適切なら、相当の対価と認めうる。c) しかし、特許法 35 条 3 項は強行規定であるから、発明規定に基づく対価が不十分であれば、差額請求が可能と判じている（図 1 参照）。

問題は b) と c) である。論理的には b) と c) は矛盾している。b) で判決が言っていることは、職務発明規定で定めた対価が合理的で、当てはめも適当ならば、旧特許法 35 条でいう相当の対価と認めることができるとの判断である（企業の対価の決め方が合理的であればよいというもので「合理性基準説」と呼ばれる）。一方、c) はその返す刀で、「しかし」との接続詞を挟み、特許法 35 条 3 項は強行規定だから、対価が不十分ならば差額請求が可能であるとの判断も下している。この c) の意味するところは、発明にはその価値に応じた一律の対価があり、その対価の相当性は裁判所が判断するというもので（適正額基準説）、b) の幅のある考え方とは違う判断を示している。

この c) の判断（適正額基準説）が最高裁に引き継がれることになる。オリンパス光学工業事件最判（平成 15・4・22）は以下のように言う。「①使用者は、勤務規則において相当の対価に関する事項を定めることができる。②しかし、未だ職務発明がされておらず、特許権等

の内容・価値が具体化する前に、予め対価額を確定的に定めることはできない。③したがって、従業者は、勤務規則上の対価額が 35 条 4 項の対価額(相当の対価)に満たないときは、3 項に基づき、相当の対価に不足する分を請求できる」。つまり、本判決は、東京高裁判決の c) の適正額基準説を受け継いで、つまり発明の価値に即した対価は確定的に決められるのであって、それは裁判所が審査するとの判断を示したものと言えよう（全面的「司法審査論」）。

この最高裁判決以降、同旨裁判例が続々と出ることになる（図 1）。日立金属事件以来、特に同事件、日立製作所事件、味の素事件はこの最高裁判決を引用して、全面的に適正額基準説をとっている。さらに、日亜化学工業の終局判決では、200 億円の対価の認容判決が出るにいたるのである（この対価はその後、平成 17 年の東京高裁における和解によって、6 億円に縮減された）。

図 1 オリンパス光学工業事件判決と同旨裁判例
<p><オリンパス光学工業事件・東京高判平成 13・5・22 判時 1753・23 ></p> <p>a) 使用者は本来、相当の対価については一方的勤務規則で定めることはできない。</p> <p>b) ただし、発明規定で定めた対価が特許法 35 条の趣旨にてらして合理的であり、当てはめも適切なら、相当の対価と認めうる。（→合理性基準説）</p> <p>c) しかし、特許法 35 条 3 項は強行規定であるから、発明規定に基づく対価が不十分であれば、差額請求が可能→対価の相当性は裁判所が審査。（→適正額基準説）</p>
<p><同旨裁判例></p> <ul style="list-style-type: none"> ・日亜化学工業事件中間判決→「契約」についても同じ判断 ・日立製作所事件・東京地判平成 14・11・29 労判 842・5 → 3,474 万円の対価認容 ・オリンパス光学工業事件・最判平成 15・4・22 →最高裁上告棄却により確定 ・日立金属事件・東京地判平成 15・8・29 労判 863・35 → 1,128 万円の対価認容 ・日立製作所事件・東京高判平成 16・1・29 労判 869・15 → 1 億 2,810 万円の対価認容 ・日亜化学工業事件終局判決・東京地判平成 16・1・30 労判 870・10 → 200 億円の対価認容 ・味の素事件・東京地判平成 16・2・24 労判 871・35 → 20 億円の対価認容

(2) 全面的司法審査論への批判

適正基準説に見られる司法審査をどう考えるべきか。特許法 35 条の強行法規性については疑う余地はないものの、だからといって全面的司法審査の正当性に直結するものであろうか。そもそも発明の対価とは、個々の企業戦略やそれぞれの発明の価値、従業者・企業の貢献により異なりうるはずである。これは裁判所の判断能力を超える可能性があり、裁判所が大上段に決めるのはおかしいのではないかとの疑問が当然にわく。

また、全面的司法審査であれば、企業が対価の適正化に努力をしても、裁判所でひっくり返ることがありうることを意味する。言い換えるなら、予測可能性がないため、対価適正化に関する企業のインセンティブが働かなくなる。これでは企業のリスク・コスト負担から見

てバランスを欠く。雇用関係・労働契約面から見ても、賃金水準の決定を実体的な相当性に着目して判断するのは、公正な利益配分とならず労働契約における賃金決定とのバランスを欠くことにもつながりかねない。

さらに発明者のみを突出して優遇することは、発明を利益に結び付けている他の従業員とのバランスを欠く面もある。発明から利益までのプロセスのごく一部を取り出して厚遇することにも疑問があろう。一部の従業員が退職して訴訟を提起し莫大な利益を得る一方で、多くの従業員は対価の決定に関与する機会を持たないままという点もバランスを欠く（本報告書 144 頁も参照）。

(3) 検討：プロセス審査論

以上を踏まえると、全面的司法審査（内容審査）よりも、手続的審査（プロセス審査）に移行する必要があるように思われる。手続的審査においては、実質的交渉の要件が重要となる。具体的には、①職務発明の対価について、使用者・従業員間の交渉に委ねること、②労働契約（雇用関係）の特色である労使間の交渉力・情報格差を踏まえた格差是正、③労働条件対等決定の原則（労基 2 条 1 項）による対価の対等交渉に関する審査——などである。重要な点は、手続審査とはいえ単に交渉に委ねさえすればよいということではないことだ。先述したような雇用関係の特色に反した上で裸の交渉（裸の契約の自由）に委ねた結果、対価が極めて過小になるならば、従業員や従業員の納得度は失われ、発明のインセンティブが低下するからである。

したがって、実質的な交渉の要件を満たすプロセス審査の中身としては、第 1 に、透明かつ合理的な対価算定基準の制度設計があげられる。これは、改正特許法 35 条 4 項にいう「対価を決定するための基準の策定」に当たるものである。これがまず決められる必要があり、その際には、従業員を含む協議も必要になってくる。

第 2 に、制度を設計した後の運用の問題として「当てはめ」がある。つまり、対価の決定基準を決めて、実際にさまざまな発明が行われた場合に、それを当てはめて、実際に対価を算定する手続だ。その際に、当該発明の価値を適正に評価して対価を決め、従業員に対して説明する必要がある（改正法 35 条 4 項では「意見聴取」）。なお、前者の「制度設計」は集団的手続にあたり、後者の「当てはめ」は個別的手続である。後者については、実際の発明に対する当てはめであるため、従業員全体ではなく、当該発明についての個別交渉ということになる。

第 3 に、企業内外の紛争処理制度があげられる。結局、どんな制度を設計し当てはめたとしても、必ず不満・紛争が出てくることを想定すると、企業内で解決するシステムが重要になることは間違いないからである。

私見では、以上の 3 点（少なくとも「制度設計」と「当てはめ」）が行われていれば、裁判所は原則としてその結果を尊重し、対価の相当性を肯定すべきと考える。対価額の多寡は

問題とはならない。つまり、手続がきちんとしていれば結果は問題ではない。これがプロセス審査、手続規制の本質である。

では、手続がきちんとされたのであれば、事後的に裁判所は一切介入できないようにするほうが良いのだろうか。それとも例外的に内容審査、実体的審査の余地を認めるほうが良いのだろうか。特許制度小委員会などでは、この点に議論が集中した。企業側（知的財産協会や日本経団連も含め）は、実体的審査を入れること（裁判所が対価について介入すること）には反対の姿勢だった。しかし、結論として、改正法では 35 条 5 項が新設され、例外的にせよ実体的な審査を行う規定は残ることとなった。

私自身は、例外的な実体的審査を認めるべきではないかと考えている。その理由は、先述の労働契約の組織的な性格から導かれる。なぜなら、仮に、労使で基準を定めて協議をし、個々の発明に当てはめて意見聴取したとしても、決めるのは企業だからである。企業が非合理的、あるいは不合理に行動して、対価を非常に過小に決める危険性は常にある。だとするならば、最後の審査人として、例外的にせよ実体的な額の相当性について裁判所が審査できる仕組み（裁判所の対価改訂権）を組み込む必要があるのではないかと思われる。

(4) 特許法改正

特許制度小委員会では 2002 年 9 月以降、プロセス審査論を踏まえつつ議論が展開していたが、2003 年 4 月の最高裁による司法審査論の支持（オリンパス光学工業事件最判）により状況は一変。それまでは特許法 35 条改正の是非で議論が分かれていたものが、一挙に改正せざるを得ないとの方向性で一致した。

小委員会で議論された立法論として、企業側は、米国型の「契約自由」に委ねる方式を主張した。つまり旧特許法 35 条 3 項、4 項の削除である。しかし、これでは先述の雇用関係（労働契約）の特色から見てやや問題がある。労使間の交渉力格差を維持したままでは対等交渉は難しく対価も過小になり得るため、その結果、特許法 35 条の基本趣旨とも言える「発明のインセンティブ」を損なう危険性があるからである。

例えば、アメリカでは、発明、特許に関する権利の帰属についてはすべて契約で決める。権利の譲渡契約についても規制はなく、約因(Consideration)を払わなければならないだけである（約因とは、契約を構成する約束に拘束力を与える根拠であり、約束者が、その約束と引換に求め、受約者が約束者の約束と引換えに与えた履行又は約束のこと）。ところが、アメリカは解雇自由であるため、約因の多くは雇用を継続することと解釈されている。だとするならば、極端な例では、企業側がサインしなければ解雇するという形で譲渡契約を結んだとしても、その契約はアメリカの判例では有効となる。解雇が自由なため、それを盾に合意を迫ることに何ら問題はないからだ。つまり、アメリカにはプロセス審査という考え方そのものがない。そういうアメリカ型の規制を日本に導入することにはやはり問題があるのではないかと思われる。

なお、私見では、特許法 35 条は維持しつつ、裁判所の過剰介入を防ぐため、当事者に実質的交渉義務を課しつつ、実質的交渉が相当の対価規制（3 項・4 項）をクリアする旨の規定を設けるべきとの考えを示している（土田道夫「職務発明と労働法」『民商法雑誌』128・4=5 号 554 頁参照）。

3. 改正特許法 35 条の考え方とポイント

(1) 改正特許法 35 条

以上の議論を踏まえ、特許法はどう改正されたのか（改正の基本的な考え方については、本報告書 145 頁参照）。改正特許法の 3 項以下の 3 つの条文について言えば、まず 3 項はそのまま維持されている（図 2）。つまり、相当の対価という概念は維持された。ただし、新 4 項を設置し、この相当の対価に、前項の対価について定める場合には、基準の協議の状況、基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、不合理と認められるかどうかをまず審査する構成となっている。これが手続審査（プロセス審査）である。次いで、新 5 項で、前項の対価についての定めがない場合、または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場合には、考慮要素に従って実体的に判断するというものになっている。手続審査をクリアしない例外については、裁判所が判断するという構成だ。つまり、3 項は一般条項であり、4 項が原則規定、そして 5 項が例外規定というのが、改正法の 3～5 項に関する位置付けである。

図 2 特許法 35 条の改正点

- 3 項：維持。
- 新 4 項：「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 5 項：「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 3 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、貢献およ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」。

(2) 基本的枠組み

2-1) 3 項～5 項の関係

改正法の 3 項は一般条項であり、先述の合理性基準説の考え方をとっている。つまり、手続に即して合理的かどうかを見るわけであり、当然にその手続が妥当であれば不合理ではないと判断するため、幅のある概念と言える。つまり、手続の不合理性が否定されれば相当の

対価の判断もクリアされることになる。

4 項は原則規定で、相当の対価の一次的判断基準が示されている。したがって、4 項は、実体的な相当性の判断を後退させる趣旨と言ってよい。そのメッセージは、基準の協議の状況、開示の状況、意見の聴取の状況で、手続がクリアしていれば結果は問わないというものである。手続審査（4 項）が先行し、手続が不合理という場合にのみ 5 項の実体的審査に行く仕組みだ。したがって、仮に訴訟になった場合でも、裁判所は 4 項に即して判断し、これをクリアしない場合に 5 項に行くという 2 段構えになっている。つまり、不合理性の有無については、手続上の不合理性が否定されれば、実体的相当性の判断（5 項）は原則としてしないことになる。

また、不合理性の立証責任については、4 項の「不合理と認められるものであってはならない」との書き方からして、使用者ではなく従業者側にあるというのが立法趣旨である。これは、これまでの特許法に関する立証責任のルールを大きく変えたものと言える。

なお、改正法には相当の対価規制である 3 項だけでなく、実体的審査を盛り込んだ 5 項も新設されたことに批判があった。結局これでは実体的な判断に行かざるを得ないとの批判だが、少なくとも 3 項から 5 項の関係を見る限り、すなわち 4 項が原則で手続審査をクリアできない場合にのみ 5 項に行く順序から考えると、この批判は当たらないと思われる。

2-2) 手続審査

4 項に示されている手続とは、制度設計、すなわち基準策定に関する「協議の状況」と「開示の状況」、そして個々の発明への当てはめ（「意見聴取の状況」）の 3 つから成り立っている。この 3 つの手続の関係は、総合判断である。つまり、手続の不合理性の判断は総合的に行われ、一つの要素において不合理性が否定されたからといって、すべて不合理ということにはならない（なお、特許庁作成の手続事例集はあくまで事例であり、書かれてある内容の一部を実施すれば安全というものではない。例えば協議は十分につくしたが意見聴取が不十分な場合でも総合判断だから良いということにはならない。あくまで事例集で書かれてあることをすべてきちんとやるほうが、リスク管理としては妥当である）。

また、協議・開示・意見聴取には、それぞれ「状況」という言葉がついているが、これは手続の「有無」だけでなく、「状況」や「程度」を考慮する趣旨と言われている。問 3 にあるように（事例集 18～19 頁）、「協議の状況」としていることから、使用者から協議を求めたのに従業者側が応じない場合には、協議をしていなくとも協議をしたことになる。つまり、不合理性を否定する方向に働く（本報告書では関連事例を適宜本文に挿入。なお、各事例については事例集 [付属資料] での掲載頁数を記載する。以下同）。

「3. 協議の進め方について」（事例集 18～19 頁より抜粋）

問 3. 基準の策定について使用者等から話し合いを求めたにもかかわらず、ある従業者等がどのよう

な方法の話合いにも応じなかった場合、どのように評価されますか。

特許法第 35 条第 4 項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話合いを意味します。したがって、特定の従業者等がどのような方法の話合いにも応じず、結果として話合いができなかった場合には、当該従業者等との関係では、「協議」は行われていないこととなります。

ただし、使用者等が従業者等に対していかなる方法による「協議」を求めたのか、さらに使用者等が従業者等に「協議」を求めたことに対して従業者等がどのように対応したのか、といった諸事情は、不合理性を判断する上で考慮される要素となり得ると考えられます。本問のように、使用者等が特定の従業者等に話合いを求め意見を述べる機会を与えているにもかかわらず、当該従業者等がいかなる方法の話合いにも応じなかったような場合には、「協議の状況」として不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

2-3) 実体的審査

一つ注意点として、4 項のなかには例外的に実体的審査も含まれていることがあげられる。これは 4 項を見ただけではどこにも書いてはいないが、立法趣旨としては実体的不合理性（対価の過小の審査）については、「従業者等からの意見の聴取」の次にある「等」に含まれるということになっている。つまり、4 項においても、例外的・補完的ながらこの点が審査されることに留意する必要がある。その結果、原則として手続がきちんとされていれば審査は終わりだが、手続それ自体が不合理である場合、つまり、協議や意見聴取を十分にしていない場合、あるいは手続をきちんとしても対価額が過小である場合には、やはり司法審査の新 5 項に移行することとなり、実体的な相当性の審査がなされることとなる。これに対し、手続を踏んだ上での適用のミス（当てはめのミス）であれば、一種の債務不履行として、当てはめが妥当になされた場合との差額請求が認容されることになろう。

(3) 手続的規制（新 4 項）の要素

3-1) 協議の状況

a) 個々の従業者との協議

以下では特許庁が作成した「新職務発明制度における手続事例集」（平成 15 年 9 月）に盛り込まれている事例を題材として、改正特許法の趣旨や考え方等について解説する。

「協議の状況」の基本的な考え方は、協議した従業者との間でしか「協議された」ものとは評価されないという点にある。そこで、協議を拒んでいる従業者との間でどうなるかが重要なポイントとなる。問 1、問 2（事例集 12 頁）によれば、協議の相手方は、基準を策定する際にその適用を想定している従業者であることがわかる（問 1 より）。したがって、問 2 にあるように、協議の対象でない従業者等については協議が行われていないということになる。

ここでもっとも問題となるのは新入社員となる。基準を策定した後に会社に入社した

社員とは協議がされていないからである（新入社員については後述）。

「2. 使用者等の協議の相手方について」（事例集 12 頁より抜粋）

問 1. 「協議」は、使用者等と誰（どの従業者等）との間でなすべきでしょうか。

特許法第 35 条第 4 項が規定している「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「従業者等」とは、当該基準が適用される従業者等のことです。具体的には研究職が想定されますが、それに限定されるものではありません。

実際には、基準は、それが適用される職務発明の発明に先立ってあらかじめ策定されることが一般的であることから、使用者等は、対価を決定するための基準を策定する段階で、使用者等が当該基準の適用を想定している従業者等と協議を行うことになると考えられます。したがって、ある基準が全従業者等に適用される場合には、全従業者等が「協議」の相手方となります。

なお、実際の個々の事件において、その基準の策定に際して行われる「協議」があったか否かについては、当該職務発明を行った発明者である個別の従業者等との関係ごとに判断されます。

問 2. 協議の対象とはなっていない従業者等に対し、当該従業者等以外の従業者等と話し合いの上で策定済みの基準を適用する場合、どのように評価されますか。

話し合い、すなわち協議の対象とはなっていない従業者等に対して、策定済みの基準を適用する場合には、当該従業者等との関係では協議が行われていないと評価されるものと考えられます。

b) 代表者との協議

従業者との協議については、もっとも多いのは代表者を決めて協議するというケースであろう。例えば、労働組合や過半数代表者、従業者の代表者などがこれにあたる。ここでのポイントは、代表者が従業者を正当に代表しているかどうか。改正法の趣旨は、協議権限を明示・黙示に委任し、なおかつ、協議の都度、委任する必要があるというものである（問 1、問 2、事例集 15 頁）。

「2-2. 代表者と話し合いを行う場合」（事例集 15 頁より抜粋）

問 1. 従業者等の代表者を通じて話し合いを行うことも、「協議」に含まれますか。

特許法第 35 条第 4 項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合い全般を意味しますが、その話し合いの方法には特に制約はありません。このため、代表者を通じて話し合いを行うことも「協議」に含まれます。ただし、当該代表者が「協議」の対象となっている従業者等を正当に代表していることが必要です。当該代表者がある従業者等を正当に代表していない場合には、使用者等と当該従業者等との関係においては、「協議」は行われていないこととなります。

問 2. 代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者がある従業者等を正当に代表しているとは、どのような場合をいいますか。

当該従業者等が使用者等と協議を行うことについて、当該代表者に対して委任している（協議権限を付与している）場合をいいます。これは明示的に委任している場合のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられます。

例えば、ある代表者が特定の従業者等を代表して使用者等と協議を行うことについて、当該従業者等が事前に通知を受けていながら異論を明確に唱えなかった場合などには、当該従業者等が協議する権限を黙示的に委任していると評価できる場合もあるものと考えられます。

また、特許庁の見解によれば、労働組合が協議する場合も、その都度、協議権限の明示・黙示の委任を取らなければならないとしている（問7、事例集17頁）。通常、労働法の理解では、労働組合に加入することによって、労働条件の決定を委任しているとみなすが、事例集の考え方は組合加入では足りないとの見解である。

労働組合への協議委任への異議がある場合（問7、事例集17頁）や従業員個人が話し合いを求めた場合（問4、事例集13～14頁）にも、別途協議が必要である。また、非組合員（役員、他組合員）をカバーしない場合も、別途協議が必要となる（問6、事例集16頁）。

とくに、特定の従業者等が個別に話し合いを求めるケースでは、当該従業者との間で話し合いが行われなければならない、つまり個別的な協議が必要になってくる。事例集では、労働組合について直接の言及はないが、類推すると労働組合についても同様の考え方が適用されているものと思われる。

「2-2. 代表者と話し合いを行う場合」（事例集17頁より抜粋）

問7. 労働組合の代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者が組合に加入している個別の従業者等を正当に代表しているとは、どのような場合をいいますか。

当該従業者等が使用者等と協議を行うことについて、労働組合の代表者に対して委任している（協議権限を付与している）場合をいいます。これは明示的に委任している場合のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられます。

例えば、労働組合の代表者が各組合員を代表して使用者等と協議を行いたい旨をあらかじめ各組合員に通知し、その上で各組合員から意見を募集して協議における対処方針を決めた場合において、各組合員から特段の異議がなかった場合には、各組合員が組合の代表者に協議権限を黙示的に委任していると認められる場合が多いものと考えられます。

「2-1. 集団的に話し合いを行う場合」（事例集13～14頁より抜粋）

問4. 使用者等が複数の従業者等を一堂に集めて話し合いを行い基準を策定しようとしたところ、ある従業者等がこれを拒絶し、個別に話し合いを行うことを求めた場合、個別に話し合いを行わないことは、「協議」と評価されますか。

特許法第35条第4項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合い全般を意味しますが、その話し合いの方法には特に制約はありません。このため、使用者等と複数の従業者等が同時に話し合いを行う場合も、また使用者等が個別の従業者等ごとに話し合いを行う場合も「協議」に含まれます。

特定の従業者等が個別に話し合いを行うことを求めている場合に、使用者等がこれに応じず、結果として当該従業者等との間で何ら話し合いが行われなければ、当該従業者等との関係では特許法第35

条第 4 項の「協議」は行われていないこととなります。したがって、通常は「協議」があったものと評価されるためには当該従業者等の求めに応じて個別に話し合いが行われることが必要と考えられます。

「2-2. 代表者と話し合いを行う場合」(事例集 16 頁より抜粋)

問 6. 労働組合への加入権がある従業者等が 100 %加入している労働組合の代表者と使用者等との間の話し合いは、「協議」と評価されますか。

組合の代表者が対価を決定するための基準の策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて組合に加入している全従業者等を正当に代表している場合には、その代表者と使用者等との話し合いは、全従業者等と使用者等との間の「協議」と評価されます。

ただし、労働組合への加入権のない役員等との関係では「協議」は行われていないこととなります。このため、役員等に対しても適用される基準を策定する場合に「協議」があったものと評価されるためには、当該役員等と使用者等との間においても、別途実質的な協議が行われることが必要と考えられます。

c) 基準策定後の新入社員との関係

基準を策定した後の新入社員との関係については、策定後に入社した新入社員は協議が行われていないことになる(問 1、事例集 31 頁)。しかし、入社前に基準を開示し、それを前提に入社した場合には、不合理性は否定されることになる(協議がなくとも、全体としては不合理ではないとの趣旨)。

ただし、制度を策定し運用された段階では、策定後に入社した新入社員の間では、制度設計の段階での協議はありえないことになる。したがって、制度策定後の新入社員については、対価の決定について従業者が関与できる機会は、個々の発明の当てはめ段階になる。つまり、新入社員の場合、基準の開示で足りるが、協議では関与の機会がないため、意見聴取が非常に重要なものになってくる(問 3、事例集 31 頁)。

「2. 新入社員の取扱いについて」(事例集 31 頁より抜粋)

問 1. 新入社員に対し、当該新入社員の入社前に策定済みの基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

協議の相手方とはなっていなかった新入社員に対して、策定済みの基準を適用する場合には、当該新入社員との関係では協議が行われていないと評価されるものと考えられます。もっとも、従業者等との間において協議を行わなかった理由等についても、不合理性を総合的に判断する上で、考慮要素となり得るものと考えられます。例えば、一般的には、対価を決定するための基準を策定した時点で従業者等であったにもかかわらず敢えて協議が行われなかった場合と、基準の策定後に当該従業者等が入社したような場合を比較すれば、前者の方がより不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問 3. 新入社員に対してはいつまでに基準を提示することが必要でしょうか。

不合理性を総合的に判断するに際し、開示の状況として不合理性を肯定する方向に働かないよう

にするためには、当該職務発明に係る権利の承継時まで当該基準を見ることができる状況にあることを周知する必要があります。

なお、例えば、入社前に基準の提示が行われており、当該新入社員は当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような場合には、より不合理性が否定される方向に働くものと考えられます。

d) 誠実協議の要請

協議の進め方については、必要な情報提供の上、実質的協議が必要というのが特許庁の見解である。問 4 であげられている資料・情報を開示して、誠実に協議することを求めている（問 1、問 2 で実質的協議の必要性に言及。事例集 18 頁）。

他方、誠実に協議をし、十分に尽くしたが行き詰まった場合は、打ち切ってもかまわないとの見解だ（問 5、事例集 14 頁）。

「3. 協議の進め方について」（事例集 18～19 頁より抜粋）

問 1. 使用者等と従業者等との話し合いで合意に至らなかった基準を各従業者等に適用することは、どのように評価されますか。

特許法第 35 条第 4 項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合いを意味しますが、その話し合いの結果、使用者等と各従業者等との間で、策定される基準について合意をすることまで含んでいるものではありません。

したがって、仮に合意にまで至らなかったとしても、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働きます。

なお、協議の結果として、使用者等と従業者等（又は従業者等の代表者）との間で合意に至っている場合には、その事実自体は、協議の状況としては不合理性をより否定する方向に働くものと考えられます。

問 2. 協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという協議の方法は、どのように評価されますか。

協議を予定された時間の経過により打ち切った場合であっても、予定された時間内に、使用者等と従業者等との間で実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働きます。

ただし、ケースバイケースですが、一般的には、協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという方法が採用されている場合には、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合は必ずしも多くないと考えられます。

また、使用者等が自己の主張を繰り返すだけで、その主張の根拠となる資料を示さないなど、十分な話し合いを行わずに協議を打ち切ったような場合には、その協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問 4. 基準の策定について話し合いを行うに当たり、使用者等の側としては、どのような資料・情報を従業者等へ開示・説明することが考えられますか。

対価を決定するための基準を策定する場合において、その基準の策定についての話し合いが一般的

に協議の状況として不合理性を否定する方向に働くためには、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に十分な協議がなされたと評価できることが必要となります。

そして、実質的に十分な協議がなされるためには、その協議に当たり、双方の当事者が共通の認識として、基準の策定に関する資料・情報を十分に把握していることが望ましい状態であると考えられます。

基準の策定に関する情報としては、

第一に、職務発明規定（特許法第 35 条）に関する情報が挙げられます。改正特許法第 35 条について従業者等の理解度が低い場合には、例えば、同条についての説明会を開いたり、同条について解説した資料を従業者等に配布したりすることによって、情報を開示することが考えられます。

第二に、使用者等における研究開発への取組みに関する情報も開示することが望ましいと考えられます。また、各使用者等と従業者等における事情や基準の内容等によって開示することが望ましい情報は異なるものと考えられますが、開示する情報の例としては、

- ・会社の作成した基準案の内容
- ・研究開発に関連して行われる従業者等の処遇
- ・研究開発に関連して使用者等が受けている利益の状況
- ・研究開発に関する使用者等の費用負担やリスクの状況
- ・研究開発の内容・環境の充実度や自由度
- ・公開されている同業他社の基準

などが考えられます。

なお、自社や他社の営業秘密など、開示することが問題と判断される場合、その情報を開示する必要はないと考えられます。

「2-1. 集団的に話し合いを行う場合」(事例集 14 頁より抜粋)

問 5. 従業者等と集団的に話し合いを行ったのですが、全員が全く違うことを言っているため、話し合いがまとまる気配がありません。適当なところで終わらせたいと思っているのですが、どの程度まで協議を行えばよいのでしょうか。

使用者等と従業者等との間で、誠実な話し合いが十分に尽くされたにもかかわらず、意見の相違が解消されず、それぞれの主張が対立したまま協議が行き詰まっているような場合には、使用者等からその時点で協議を打ち切ったとしても、その協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くことはないものと考えられます。

3-2) 意見聴取の状況

意見聴取の状況は、対価決定基準の適用（当てはめ）段階の手續にあたり、実質的意見聴取が必要である。具体的には、①意見聴取の機会の保障②意見聴取への回答の必要性③情報提供・開示の必要性④異議申立手續（紛争処理）の必要性—などがあげられる。

なお、問 2（事例集 24 頁）にあるように、事前の意見聴取をせずに、いったん算定した対価を支払った後で意見を聴く方法を意見聴取と見るかとの問いで、事例集は「該当する」との判断を示している。しかし、仮に意見聴取にあたるとしても、リスクマネジメントの観

点からは、事後の意見聴取だけでは、手続が不十分として対価決定の合理性が否定される可能性がある。つまり事前の意見聴取をせずに、いったん算定した対価を支払った後に意見聴取をすることは紛争のリスクを高める可能性があり、そのようなやり方を取る必要はないと思われる。

また、意見を聴くだけで回答しない場合（問2、事例集 26 頁）も、不合理性を肯定する方向に働くことに留意する必要がある。より不合理性を否定する方向に働くようにするためには、問3（事例集 26 頁）にあるように、社内外の紛争処理制度を設けることが妥当である。これは、対等交渉という理屈の上だけでなく、「紛争の内部化」という意味でも重要である。回答をきちんとせず、社内で紛争処理ができなければ、裁判所での何億という対価額のリスクにさらされることになる。紛争が外部化される前に処理するためには紛争処理制度の充実は有効と思われる。

なお、問5（事例集 25 頁）の共同発明の場合には、共同発明者間で意見が食い違う場合に、「共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしない」と企業側が対応したとすると、共同発明者からの意見の聴取は行われていないか、形式的に行われた意見聴取として、不合理性を肯定する方向に働く可能性があるとしている。共同発明は非常に多く、扱いも難しいと思われるが、改正法の基本趣旨は意見聴取について、従業者を正当に代表していることが必要との考えであるから、この枠付けのもとで実質的な意見聴取をするほうがリスクは少ないと言える。

「1. 意見の聴取の方法について」（事例集 24 頁より抜粋）
<p>問1. 「意見の聴取」として、個々の職務発明に係る対価の算定に関して個別の従業者等の意見を実際に聴取しなければならないのでしょうか。</p> <p>特許法第 35 条第 4 項の「意見の聴取の状況」は、職務発明に係る対価の額の算定について、使用者等が当該職務発明の発明者である従業者等から、その算定についての意見等を聴くということを意味します。しかし、従業者等が必ず意見を持っているとは限りません。</p> <p>したがって、特定の職務発明に係る対価の額の算定について、実際に職務発明の発明者である従業者等から意見が表明されなかったとしても、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実があれば、それは「意見の聴取」がなされたと評価されます。</p>
<p>問2. 使用者等においていったん算定した対価をとりあえず従業者等に支払った後に、当該従業者等から意見を求めるという方法は「意見の聴取」に該当しますか。</p> <p>特許法第 35 条第 4 項の「意見の聴取の状況」は、職務発明に係る対価の額の算定について、使用者等が当該職務発明の発明者である従業者等から、その算定についての意見等を聴くということを意味しますが、その意見の聴取の方法には特に制約はありません。</p> <p>このため、あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で対価の額を算定するという方法であっても、使用者等においていったん基準に基づき算定した対価を従業者等にとりあえず支払った後に、当該従業者等に対価の額の算定について意見を求め、意見が表明されればそれを聴取するという方法であっても、「意見の聴取」に該当すると評価されます。</p>

「2. 意見の聴取の進め方について」(事例集 26 頁より抜粋)

問2. 従業者等から意見を聴取はするものの、それに対する回答は一切行わない場合、どのように評価されますか。また、使用者等が重要と認めた場合のみ回答を行っている場合はどうですか。

従業者等からの意見を聴取しても、その意見に対して一切回答を行っていない場合には、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

また、重要と認めた場合にのみ回答を行っている場合であっても、回答がなされていない発明者との関係では、同様に、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3. 従業者等からの意見に回答する場合において、より不合理性を否定する方向に働くようにするためには、従業者等から聴取した意見をどのように取り扱うことが望ましいですか。

聴取した意見については、使用者等において誠実に検討し、必要に応じて再度対価の額を算定し直すことが望ましいと考えられます。また、使用者等と従業者等の間で対価の算定について見解の相違が生じた場合に、(ア) 対価の算定について社内の諮問機関等の審査を求めたり (イ) 仲裁機関等の社外の機関を活用したりする道を開く制度を設けておくことは、不合理性をより否定する方向に働くものと考えられます。

「1. 意見の聴取の方法について」(事例集 25 頁より抜粋)

問5. 共同発明について、共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしないとした場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

共同発明者間で意見が食い違うような場合には、「共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしない」とされていることによって、個別の発明者はそれぞれの意見を自由に表明することが拒絶されているに等しいか、又は実質的に困難な状況に置かれていたと認められます。このような場合、当該職務発明について行われる当該共同発明者からの意見の聴取は行われていないか、又は形式的に行われたとしても意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

3-3) 労働協約

日本企業では、職務発明制度について労働協約で定めているケースが極めて少ない。特許法改正法案の国会審議の過程では、第 35 条第 4 項の「契約、勤務規則その他の定め」に労働協約が入るという案が一時的に浮上したが、審議過程で消えた。しかし、衆議院の附帯決議では、労働協約を推奨すると受け取れる文言が盛り込まれている(本報告書 112 頁)。

労働協約についての言及は、事例集では「1. 基準を定める形式について」の問5のみである(事例集 11 頁)。しかし、協約を定めるということは、労働組合と労使協議をした上で制度化したことを意味する。勤務規則、就業規則であれば、使用者が一方的に定めるため司法審査の余地が出てくるが、協約であれば労使自治の成果であるため、非常に安定的な対価制度、職務発明制度となるはずである。つまり協約で定めれば、基準のレベルで見ると、法的に見て問題があると評価されるリスクは少なくなると思われる。

ただし、労働協約で定めるのはあくまで基準であり、これを当てはめる段階の意見聴取手続が別途必要という点は注意すべきである。

また、協約上の基準策定後に従業者との間で行った合意との関係についても留意がいる。労働法上の観点から見ると、労働協約は就業規則、労働契約より強い効力をもち（労基法 92 条）、労働協約に違反する労働契約は無効となり、無効となった部分は協約の定める基準によって補充される（労組法 16 条の規範的効力）。規範的効力は、協約よりも労働者に不利な労働契約に及ぶことはもちろん、協約よりも有利な労働契約にも及ぶと解されている（土田道夫『労働法概説 I 雇用関係法』10 頁、62 頁など参照）。例えば、労働協約で相当の対価の額が定められたが、その後、使用者と従業者との間で個別的に合意して額を決めたとする。そして、個別合意の額が、協約が定めた基準を当てはめた額よりも低い場合は、労組法 16 条により、この個別合意は無効となる。同時に、個別合意のほうが従業者に有利であったとしても無効となる（いわゆる「有利原則」の否定。土田道夫『労働法概説 I』64～65 頁参照）。

しかし、事例集は、個別的合意を優先するとの立場をとっている（問 1、事例集 34 頁）。つまり有利原則をとっている。この特許庁の見解は、特許法上、職務発明は個人の権利だとの考え方が色濃く出ていることによるようである。労働法の見地からは疑問もあるが、職務発明は本来、特許法の問題であるから、労働法に対して特許法を優先的に適用すべきこととなる。

その他、協約の拡張適用（労組法 17 条）についても、労働協約で対価決定基準を定めた場合、非組合員にも拡張適用できるかという問題があるが、特許庁の見解は拡張適用制度そのものの適用を否定している。これは、拡張適用制度を認めた場合、協約締結組合に加入していない従業者にも協約の規範的効力が自動的に及ぶため、35 条の規制の余地が失われるとの懸念に基づくものと思われる。この点は妥当な考え方と言えよう。

「1. 基準を定める形式について」（事例集 11 頁より抜粋）

問 5. 労働協約において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働協約において対価を決定するための基準を定め、その基準により決定された対価を支払う場合であっても、不合理性の判断は、特許法第 35 条第 4 項に規定された「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」を考慮して総合的に行われます。したがって、労働組合法第 14 条に規定する労働協約の効力発生要件（書名により作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること）が満たされていることをもって直ちに不合理性が否定されるものではありません。

ただし、労働協約は、労使により対等な立場で締結されることを前提としていることから、労働協約の締結に至るまでの過程においては、使用者等と従業者等との立場の相違に起因する格差が相当程度是正された状況において、使用者等と労働組合の代表者との間で実際の話し合いが行われるこ

とが多いと考えられます。このような場合には、労働組合の代表者に話し合いをすることを委ねている従業者等と使用者等との関係においては、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

「4. その他」(事例集 34 頁より抜粋)

問1. 基準が存在する場合であっても、その基準から導き出される金額とは異なる対価を個別に定めることはできますか。

使用者等と各従業者等との間で個別の合意を行い、かつ、その合意が民法の原則等に照らし有効である場合には、基準と異なる金額を個別に定めることができます。

3-4) 就業規則

労働基準法は就業規則について、作成・届出義務(89条)、周知義務(106条)、労働者の意見聴取義務(90条)、法令・労働協約に対する劣後性(92条)、労働契約に対する強行的・直律的効力(93条)——などを定めている。この場合、労基法上の意見聴取によって、特許法上の協議及び意見聴取に代えられるのかとの問題があるが、特許庁の見解は、当然に代えられないというものである。労基法の意見聴取は集団的手続だが、特許法上の意見聴取は個別的手続だからである。例えば、問6(事例集11頁)によれば、労基法90条の意見聴取と、特許法35条4項の話し合いをする協議とは別のことであるから、90条でいう意見聴取をしたから特許法上の協議を満たしたことはないとの見解を示している。

「1. 基準を定める形式について」(事例集 11 頁より抜粋)

問6. 就業規則において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働基準法第90条には、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定されています。

このため、発明の対価の基準を含む就業規則が作成されている場合には、これら過半数代表者等の意見を聴いて「基準」が策定されているものと解されます。

ただし、労働基準法第90条に定める「意見を聴く」と「話し合いをする」ことは別のことから、労働基準法第90条にのっとり意見を聴いたということをもって、直ちに「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くわけではありません。

3-5) 補完的実体審査

a) 基準の不合理性審査

先述したように、改正特許法35条4項は手続的審査を原則としているが、例外的に補完的な実体的審査を組み込んでいる。これにより「基準の不合理性審査」では、旧特許法の全面的司法審査は修正され、当該企業の実情や発明の価値に即して著しく不合理

かどうかのみを審査することになった。

例えば、問2（事例集 20 頁）にあるように、基準において、他社と比較して低い対価の額が決定されるような内容を定めることについては、社会的な相場が考慮されなくとも不合理性が肯定されることには必ずしもならないとの見解を示している。職務発明と対価制度は、発明の個別具体的な性格から社会的相場に影響を受けることには直結しないようである。

「1. 基準に定める内容について」（事例集 20 頁より抜粋）

問2. 基準において、他社と比較して低い対価の額が決定されるような内容を定めることは、どのように評価されますか。

ケースバイケースですが、一般的には、使用者等の研究開発戦略や経営戦略、従業者等の置かれている研究環境や処遇等の諸事情は、各使用者等と従業者等ごとに異なることから、単純に基準により決定される対価の額が他社と比較して低いレベルであることだけをもって、不合理性が肯定されることには必ずしもならないと考えられます。

b) 適用（当てはめ）の不合理性審査

適用（当てはめ）の段階でも、問3にあるように（事例集 34 頁）、手続は十分に尽くし必ずしも低額とは言えない対価を支払った場合でも適用のミスがあれば、不合理とされうる。例えば、対価の算定において必要となる情報が一部抜けているケースでは、何が根拠情報になるのかについて争点にはなりえても、適用（当てはめ）に重大なミスがあれば、4 項の実体的な補完的な審査が行われることになるとと思われる（5 項による実体的審査ではない）。

「4. その他」（事例集 34 頁より抜粋）

問3. 対価についての基準を策定するところから最終的に対価を支払うまでの手続を十分に行い、必ずしも低額とは言えない対価を支払っていた場合であっても、使用者等が既に従業者等に支払っていた額以上の支払が追加的に命じられることはありますか。

通常はありません。

ただし、基準に基づく対価の算定について計算間違いのある場合や、基準に基づく対価の算定において必要となる情報が一部抜けていたまま対価の算定が行われている場合などでは、対価についての基準を策定するところから最終的に対価を支払うまでの手続が十分に行われて算定される本来支払われるべき対価の額と、実際に支払われていた対価の額が一致していない場合が生じ得ます。

このような場合については、対価を支払うことが不合理であるとして第 35 条第 5 項に基づく「相当の対価」の支払いを命じられることはありませんが、契約、勤務規則その他の定めに基づいて本来支払われるべき額が支払われていない以上、債務の不履行として、実際に支払われていた額との差額の支払が使用者等に命じられることとなります。

c) 画期的発明の取扱い：「大化け」のケース

職務発明には、当初は大した発明ではないと考えていたものでも、マーケットに出るから巨額の利益を生むケースがある。この場合、制度を適用して対価を決めた時点では妥当であったとしても、利益を生んだ段階で見ると、結果的に対価が過小になってしまうことがある（日亜化学工業の青色発光ダイオードにはそういう側面もある）。

このような大化けのケースは事例集では取り上げられていない（ただし、木村陽一「新たな職務発明制度」L&T 24 頁（2004）に記載有り。なお、木村氏〔前特許庁総務部総務課制度改正審議室室長〕は今回の特許法改正に関与）。木村論文によれば、制度が画期的発明を予定していなければ、「対価についての定めがない」ケースにあたり、予定しているが適用が不合理ならば「定めるところにより対価を支払うことが不合理」なケースにあたるとしている。したがって、両ケースともに、新 5 項の例外的実体的相当性審査に移行することになる。

(4) 例外的実体的相当性審査（新 5 項）

私見では、「大化け」を予定していないからといって、制度（基準）自体の不合理性を肯定すべきではないと考える。しかし、「大化け」となったケースでは、新 5 項による不合理性審査に行く可能性がある。これに対処するためには、第 1 に、対価について画期的な発明を予定していないことがもっともリスクが高いため、それを予定するような基準の定め方に必要がある（近年の企業の対価の上限撤廃や大幅な引き上げは、画期的な発明への配慮であろう）。もし予定しなければ、特許法 35 条の建前からいくと、いきなり新 5 項の例外的実体的相当性審査に行ってしまうからである（「定めがない」ケースであるため 4 項の手続的審査を受けることができないことになる）。

第 2 に、画期的な発明を予定していても市場で莫大な利益を生んだために結果的に対価が不十分と映るケースについては、まず手続をきちんとして対価を払い、その後、実績補償の形で、マーケットに出るからの価値に応じた支払い方をする方法が考えられる。この場合、手続の結果を尊重して、対価の決定を不合理と評価すべきでないと考える。すなわち、実績補償も含め手続が尽くされている場合、裁判所は例外的実体的相当性審査をすべきでない。そうしなければ、今回の改正で手続審査を重視した意味が乏しくなるからである。

それでも予想ができないような「大化け」のケースについては、新 5 項に行かざるを得ない。ここで注目すべきは、旧特許法に比べ改正法は考慮要素を増やし、使用者側・企業側のリスクやコスト負担を幅広く考慮するような規定になっている点である。

旧法（旧 4 項）では売上に比例して対価を決め、その一方で使用者の負担・貢献を考慮するという枠組みになっていた。その貢献も、発明前・発明時の貢献を重視しており、発明後の貢献（例えば、発明者以外の従業員の努力、技術開発、商品化企画、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等）や研究開発のリスクなどを考慮してこなかった。

改正法では、発明時の貢献だけでなく、発明に関連して行う負担、貢献、従業者等の処遇を考慮要素として加えている。例えば、従業者等の処遇では給与や昇進が考慮要素になりうる。成果主義処遇により、研究技術者を厚遇した場合も考慮事由になろう。発明が「大化け」した場合も、発明に関して企業が払うコストやリスクを考慮すべきという趣旨であり、妥当な法改正と思われる。

(5) 外国特許の取扱い

最後に、問4（事例集35頁）によれば、外国特許の取扱いについて特許法35条が適用されるかについては、見解が統一されていないため個別契約を定めることを推奨している。しかし、今回の改正では外国特許の取扱いまで含めた改正になっていないため、現段階では解釈論で判断するしかない。現在、学説では、①特許法35条非適用説（日立製作所事件1審判決・東京地判平成14・11・29）と②特許法35条適用説（日立製作所事件2審判決・東京高判平成16・1・29）——の2つがあるが、近年では35条適用説が定着しつつあるというのが大方の見方である。最高裁判決でひっくり返る可能性は皆無とはいえないまでも、企業としては35条の適用を前提にするほうが良いと思われる。したがって、日本国内で職務発明を行った場合に、外国で取得した特許権を使用者に承継するケースや、外国において特許を受ける権利を承継するケースなどでは、その取扱いは35条の適用を考えておいたほうがよいと思われる。

「4. その他」(事例集35頁より抜粋)

問4. 外国における特許を受ける権利を承継した場合についても、特許法第35条は適用されますか。

使用者等が従業者等から外国における特許を受ける権利を承継した場合、従業者等が特許法第35条に基づきその承継の対価を請求できるのかについては、判例や学説において見解が統一されておりません。

仮に外国における特許を受ける権利の承継の対価について我が国特許法第35条が適用されるとすれば、その対価は、特許法第35条第4項又は第5項に沿って取り決められるべきものとなります。

一方、外国における特許を受ける権利の承継の対価について我が国特許法第35条が適用されないということになれば、その権利の承継や対価についての準拠法が適用されることとなります。

このように、判例や学説における見解が統一されていない現状においては、個別の契約を締結しておくことが望ましいと考えられます。

Ⅱ. 報告レジュメ

Ⅱ. 報告レジュメ

ビジネス・レーバー・トレンド研究会

2004/9/30

改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか — 手続規制の新たな展開 —

同志社大学法学部・法科大学院教授 土田道夫

1 枠組み

1) 職務発明の定義

- ・「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」(特許 35 条 1 項)。

2) 法規整(改正前特許法)

- ・特許を受ける権利：原始的に従業者に帰属。企業は無償で通常実施権を有する(1 項)。
- ・特許を受ける権利、特許権、専用実施権の予約承継は可能(2 項)。
- ・ただし、従業者は相当の対価を受ける権利を有する(3 項)。
- ・相当の対価に関しては、使用者の受けるべき利益および貢献度を考慮(4 項)。

3) 趣旨

- ① 発明の奨励(インセンティブ)。
- ② 従業者保護。
- ③ 使用者と従業者の利益調整(衡平の理念)。

* オリンパス光学工業事件・最判平成 15・4・22 労判 846・5

4) 考慮事項

- ① 営業秘密に比べ、従業者(労働者)の貢献度が高い→相当の対価。
- ② 従業者の意識変化により、紛争が激増。
- ③ 職務発明の主な舞台は企業→職務発明とその対価については、職務とその対価(賃金)とのバランスを考慮した解釈・政策が必要(特に成果主義賃金)。
- ④ 企業のコスト・リスク負担/従業者の納得性/国の知財戦略。
- ⑤ 職務発明とその対価：労働条件か？
 - ・私見：労働条件にあたる。 * 「職務発明と労働法」民商法雑誌 128・4=5・528
 - ・特許庁は反対：そうだとすると、労働契約の特質を考慮することが必要。
→賃金制度との整合性、交渉力・情報格差、労働契約の組織的・集团的性格。

2 職務発明の要件

1) 従業者等

- ・従業者(労働者)、役員、国家・地方公務員。

2) 使用者等

- ・使用者、法人(企業)、国、地方公共団体。
- ・労働法上の使用者と当然には一致しない：発明に至る職務を行わせ、人的・物的・経済的資源を提供する者。→出向・派遣：原則として出向先、派遣先。

3) 現在または過去の職務

- ・発明に至る行為が職務に属すること：職務(=労働遂行)+発明(=労働の成果)。

① 指揮命令との関係

- ・必須の要件ではない：自発的研究の成果であって、従業者の地位・職務・給与に鑑み、発明が予定され期待される場合は「職務発明」に該当。
- ・指揮命令に反して行われた発明も同様。

* 日亜化学工業事件中間判決・東京地中間判平成 14・9・19 判時 1802・30

② 過去の職務

- ・退職後の発明：原則として前企業における職務発明ではない。
← 職業選択の自由(憲 22 条)
- ・退職前に発明を完成：職務発明。← 発明に至る行為=職務。

4) 職務発明と営業秘密

- ・使用者が発明を出願せずにノウハウとして保存しても、職務発明にあたる→相当な対価の支払いが必要。

3 権利承継

* 「契約、勤務規則その他の定め」による承継(特許 35 条 2 項)。

1) 労働契約・就業規則との異同

- ・労働契約・就業規則に限られない。
- ・労働契約・就業規則で定めた場合：労基法の適用あり(特に 89 条以下)。
- ・労働契約・就業規則で定めた場合：職務発明とその対価=労働条件→労働条件明示義務(労基 15 条)の適用あり。

2) 黙示の合意

- ① 権利承継の取扱いが一定期間継続され、従業者も異議を唱えていなければ認められる。
* 前掲日亜化学工業事件中間判決
- ② 労働条件明示義務違反の効果：権利承継の（黙示の）合意の否定に直結しない。
- ③ 特許法 35 条には違反しえない。
* FM 信号復調装置事件・東京高判平成 6・7・20 知裁集 26・2・717(企業に無償で職務発明を帰属させるとの取扱い)

3) 一方的勤務規則(就業規則)

- ① 従業者への明示が必要。
* 前掲日亜化学工業事件中間判決
- ② 内容が著しく不合理でないことが必要。

4 相当の対価

* 紛争の激増→特許法 35 条改正へ。

1) 裁判例の傾向：全面的司法審査

* オリンパス光学工業事件・東京高判平成 13・5・22 判時 1753・23

- a 使用者は本来、相当の対価については一方的勤務規則で定めることはできない。
- b ただし、発明規定で定めた対価が特許法 35 条の趣旨にてらして合理的であり、当てはめも適切なら、相当の対価と認めうる。→合理性基準説。
- c しかし、特許法 35 条 3 項は強行規定であるから、発明規定に基づく対価が不十分であれば、差額請求が可能→対価の相当性は裁判所が審査。→適正額基準説。

* 同旨裁判例

- ・ 前掲日亜化学工業事件中間判決：「契約」についても同じ判断。
 - ・ 日立製作所事件・東京地判平成 14・11・29 労判 842・5：3，474 万円の対価認容。
 - ・ オリンパス光学工業事件最判→4)
 - ・ 日立金属事件・東京地判平成 15・8・29 労判 863・35：1，128 万円の対価認容。
 - ・ 日立製作所事件・東京高判平成 16・1・29 労判 869・15：1 億 2,810 万円の対価認容。
 - ・ 日亜化学工業事件終局判決・東京地判平成 16・1・30 労判 870・10：200 億円の対価認容。
 - ・ 味の素事件・東京地判平成 16・2・24 労判 871・35：20 億円の対価認容。
- 企業における職務発明制度の改訂／企業の反発。

2) 批判

- a : 疑問。 ・ オリンパス光学工業事件最判で修正。
- b : 妥当 : 就業規則の合理性判断に類似。
 - * 日立製作所事件・最判平成 3・11・28 民集 45・8・1270。
- c : 35 条の強行法規性はそのとおり。しかし、全面的司法審査の正当性には直結しない。
 - ・ 発明の対価 : 個々の企業の戦略、発明の価値、従業者・企業の貢献度により異なる。
→ 裁判所の判断能力を超える。
 - ・ 対価適正化に関する企業のインセンティブが働かない。
 - ・ 労働契約における賃金決定とのバランスが必要→発明者のみ厚遇することは、公正な利益配分とならず、バランスを欠く。
 - ・ 発明者のみの厚遇 : 企業、労働者、知的財産政策から見て疑問。

3) 検討 : プロセス審査論

- ・ 全面的司法審査(内容審査)から、手続的審査(プロセス審査)へ。
- ① 手続審査 : 実質的交渉の要件
 - a 職務発明の対価 : 職務と報酬の対価関係→使用者・従業者間交渉に委ねる方法が最適。
 - b 労働契約(雇用関係)の特色 : 労使間の交渉力・情報格差→格差是正が必要。
 - ・ 形式的交渉 (契約自由) の主張は不可。
→ 従業者の納得度・発明のインセンティブを失わせる。
 - c 労働条件対等決定の原則(労基 2 条 1 項) : 対価の対等交渉に関する審査が必要。
 - 実質的交渉 : プロセス審査。
 - ・ 透明かつ合理的な対価算定基準 = 制度設計 : 明示 + 従業者を含む意見聴取が必要(cf. 労基 90 条)。
 - ・ 個々の発明の対価決定 = 当てはめ : 対価算定基準に従った適切な決定が必要 + 従業者に対する説明・情報提供。
 - ・ 企業内外の紛争処理制度。
 - 実質的交渉が行われれば、裁判所は、原則としてその結果を尊重し、対価の相当性を肯定すべき(対価額の多寡は問題とならない)。
- ② 例外的内容審査 : 対価決定が著しく不合理な場合。
 - ・ 労働契約の組織的性格 : 企業の裁量権濫用を規制する必要
 - ・ 企業の限定合理性→機会主義的行動の危険。
 - ・ 使用者・従業者間の利益調整。
 - 裁判所の対価改訂権。

* 研究者・技術者の意見：当事者交渉による対価の決定には過半数(54.3%)が賛成／条件としては「対等交渉の環境整備」「対価算定ルールの明確化」「交渉時の組織的サポート」「法による最低ラインの保障」。 cf. 『職務発明制度の在り方について』 発明者アンケート

4) 特許法改正

* 最高裁による司法審査論の支持(オリンパス光学工業事件最判)→特許法 35 条改正へ。

① 最判平成 15・4・22

- a 使用者は、勤務規則において相当の対価に関する事項を定めることができる。
 - ・妥当。
- b しかし、未だ職務発明がされておらず、特許権等の内容・価値が具体化する前に、予め対価額を確定的に定めることはできない。
 - ・疑問。
- c したがって、従業者は、勤務規則上の対価額が 35 条 4 項の対価額(相当の対価)に満たないときは、3 項に基づき、相当の対価に不足する分を請求できる。
 - ・ b とリンクさせると疑問：全面的司法審査（適正額基準説）。

② 立法論

- ・ 企業側の提案：35 条 3 項・4 項の削除→米国型の「契約自由」に委ねる方式。
- ・ 労使間の交渉力格差を維持したままでは、対等交渉は不可能→対価の過小＝特許法 35 条の基本趣旨(発明のインセンティブ)に合致しない。

③ 私見

- ・ 特許法 35 条は維持しつつ、裁判所の過剰介入を防ぐため、当事者に実質的交渉義務(→3)①)を課しつつ、実質的交渉が相当の対価規制(3 項・4 項)をクリアする旨の規定を設ける。 * 土田「職務発明と労働法」民商法雑誌 128・4=5・554

5 改正特許法 35 条

- ・ 3 項：維持。
- ・ 新 4 項：「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 5 項：「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3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、貢献およ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。

1) 基本的枠組み

① 3項～5項の関係

- a 3項：一般条項：ただし、幅のある概念（合理性基準説）。適正額基準説を排斥。
- b 4項：「相当の対価」（対価の相当性）の第一次的判断基準。
 - ・プロセス（手続）の合理性に重点＝プロセス審査：実体的相当性（実体的正義）の司法審査を後退させる趣旨。
 - ・手続的審査（新4項）が先行／それをクリアしない場合にのみ実体的審査（新5項）。
→手続的審査で定まる対価が原則／実体的審査は例外。
 - ・手続の不合理性の否定→強行規定である「相当の対価」（新3項）をクリア。
 - ・不合理性の立証責任：従業者側

② 手続的審査

- ・手続の不合理性：制度設計（基準策定に関する協議の状況・開示の状況＋個々の発明へのあてはめ（意見聴取の状況）＝対等交渉のサポート。
- ・手続の不合理性：総合判断→一つの合理性要素の欠如が全体の不合理性に直結するわけではない／協議・開示・意見聴取：「法的義務」ではない。
- ・協議・開示・意見聴取の「状況」：手続の「有無」だけでなく「程度」を考慮する趣旨。
- ・ただし、一要素における著しい不合理性は全体の不合理性をもたらす。

③ 実体的審査

- ・実体的不合理性（対価額の過小の審査）：「……従業者等からの意見の聴取「等」」の「等」に含まれる。→例外的・補完的審査。

→司法審査の対象①：不合理性の有無→手続上の不合理性が否定されれば、対価の実体的相当性（対価額）の審査の余地は原則としてない。

→司法審査の対象②：手続面を中心に見て不合理性が肯定される場合（手続自体の不合理性／手続に不合理性はないが、補完的に考慮される実体的不合理性が肯定される場合）→対価の実体的相当性審査（新5項）。

2) 手続的規制（新4項）の要素

① 対価決定基準の形式

- ・「契約、勤務規則その他の定め」：就業規則・労働協約を含むが、これらに限らない。
→勤務規則・就業規則の実際的重要性。
→労働協約が浮上（国会附帯決議）。
- ・基準を定め、個々の発明に適用するタイプ／発明完成後に個々の「契約」によって対価を決定するタイプ。
→どちらでもよい。

② 協議の状況

- ・対価決定基準の策定段階の手續。
- a 個々の従業者との協議／集团的協議／代表者との協議。
- b 代表者との協議：代表者が従業者を正当に代表していること→協議権限の明示的・黙示的委任：協議のつどの委任が必要。
→労働組合への委任：特許庁見解＝組合加入だけでは足りない：オペレーティブか？
- c 労働組合への協議委任への異議がある場合：別途協議が必要。
- d 労働組合への協議委任：非組合員（役員、他組合員）をカバーしない→別途協議が必要。
- e 過半数代表者：会社指名代表者の問題。
- f 従業者個人が話し合いを求めた場合：これを拒絶し、話し合いに応じなければ「協議」とはいえない←正当な代表権限を欠く。
- g 基準策定後の新入社員との関係：協議は行われていないため、別途協議が必要（特許庁）→非現実的。
・基準の開示で足りる。ただし意見聴取手續は重要。
- h 誠実協議の要請：必要な情報提供の上、実質的協議が必要。
・協議の行き詰まり：打ち切りは可能。
→労働法上の誠実交渉義務（労組7条2号）の応用可。
・誠実交渉義務の直接適用はあるか？ →特許庁の立場：特許法と労働法の重畳適用＋特許法の優先適用。

③ 開示の状況

- ・従業者がアクセス可能な方法であれば、具体的方法は問わない。
- ・開示の時期：権利承継時まで。

④ 意見聴取の状況

- ・対価決定基準の適用（当てはめ）段階の手續：実質的意見聴取が必要。
- a 意見聴取の機会の保障。

- b 意見聴取への回答の必要性。
- c 情報提供・開示の必要性。
- d 異議申立手続（紛争処理）の必要性。
 - ・企業内機関・社外の仲裁機関。

⑤ 労働協約

- a 対価決定基準の定め：協約で定めた場合→規範的効力（労組 16 条）。
 - ・労働契約内容を強行的に規律する効力：対価決定制度を安定化・透明化する上では有意義な制度。
 - ・対価は個人の権利：協約で基準を定めることを妨げない。
- b 労働協約の定め：一般的対価基準→適用段階における意見聴取手続は別途必要。
- c 協約上の基準策定後に従業者との間で行った合意との関係。
 - ・特許庁の立場：個別的合意優先論。
 - ・労働法からも同様に解すべき。
- d 協約の拡張適用（労組 17 条）
 - ・労働協約で対価決定基準を定めた場合、非組合員にも拡張適用できるか？
→特許庁の立場：否定説。

⑥ 就業規則

- a 労基法各規定の適用はあり：作成・届出義務（89 条）／周知義務（106 条）／労働者の意見聴取義務（90 条）／法令・労働協約に対する劣後性（92 条）／労働契約に対する強行的・直律的効力（93 条）。
- b 労基法上の意見聴取によって特許法上の協議及び意見聴取に代えられるか？
 - ・当然には代えられない：労基法上の意見聴取＝集団的手続←→特許法上の意見聴取＝個別的手続。

⑦ 個別的合意

- a 対価について使用者・従業者が合意に達した場合：法的正当性の推定→一般的には不合理性が否定される。
- b 手続的規制（プロセス審査）は必要：十分な情報提供や説明を行わず、協議・意見聴取を経由せずに同意を求める→不合理性が肯定。

⑧ 補完的実体審査

- a 基準の不合理性審査
 - ・全面的司法審査は不可：当該企業の実情や発明の価値に即して著しく不合理かどうか

を審査→基準策定の必要性、当該企業における発明の実情・評価の実情、協議の状況から見て、全体的に著しく不合理でなければ、制度を尊重すべき。

→労働協約についても妥当。

b 適用（当てはめ）の不合理性審査

・適用（発明の評価）に関する意見の対立：不合理とならない。

→異議申立制度の重要性。

・適用の重大なミス：実体面から不合理とされうる。

c 画期的発明の取扱い：「大化け」のケース

・制度（基準）が画期的発明を予定していない：「対価についての定めがない」ケース。

・制度が画期的発明を予定しているが、適用が不合理：「定めたところにより対価を支払うことが不合理」なケース。

→ともに新5項の例外的実体的相当性審査に移行。

→ただし「大化け」を予定していないからといって、制度（基準）自体の不合理性を肯定すべきではない。

3) 例外的実体的相当性審査（新5項）

・「使用者等が行う負担、貢献および従業者等の処遇その他の事情」を追加。

*趣旨：使用者等の負担・貢献を幅広く考慮すべきとの趣旨。

→従来は、もっぱら発明前・発明時の貢献を重視。

・発明後の貢献（技術開発、商品化企画、営業・宣伝活動、ライセンス交渉 etc）。

・研究開発のリスク。

・従業者の処遇：給与・昇進 etc.

→成果主義処遇により、研究技術者を手厚く処遇してきた場合：考慮事由となる。

4) 対価請求権の消滅時効

・裁判例：発明規定に定められた対価の支払い時期が時効の起算点→そこから10年。

*オリンパス光学工業事件最判

・企業側主張：時効の起算点：権利承継時→やや虫が良すぎる。

・短期消滅時効(2年)の主張：賃金規制とのバランスから見て検討の余地あり。

5) 外国特許の取扱い

a 特許法35条非適用説

・日立製作所事件1審判決・東京地判平成14・11・29

b 特許法35条適用説

・日立製作所事件2審判決・東京高判平成16・1・29

→強行法規論 or 準拠法（法例7条）。

[参考文献]

- 産業構造審議会知的財産政策部会『職務発明制度の在り方について』（2004）
知的財産研究所『職務発明制度のあり方に関する調査研究報告書』（2003）
土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌 128・4=5（2003）
山本敬三「職務発明と契約法」民商法雑誌 128・4=5（2003）
田村善之・柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌 128・4=5（2003）
横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト 1248（2003）
中山信弘編著『注解特許法(上)第3版』青林書院（2000）
特許庁『新職務発明制度における手続事例集』（2004）
木村陽一「新たな職務発明制度」L & T 24（2004）
玉井克哉「職務発明制度改正法案の検証」知財管理 54・6（2004）
田村善之・山本敬三編『職務発明』有斐閣（2005）出版予定

Ⅲ. 付 属 資 料

■付属資料1

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

はじめに

新職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を使用者等と従業者等との間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則としています。しかし、一般的に、使用者等と従業者等の立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合も想定され得ることから、「自主的な取決め」によることが妥当とは言えない場合があります。

そこで、新職務発明制度では、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

そして、その不合理性の判断については、対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に手続的な要素を重視して判断することとしています。新職務発明制度では、使用者等と従業者等の様々な実態に対応して対価を決定することができるように、具体的な協議の方式等に法が過剰に介入することを避ける趣旨から、詳細な手続を挙げて規定することはしていません。

一方、産業構造審議会知的財産政策部会が取りまとめた報告書「職務発明制度の在り方について」において、新職務発明制度下で、使用者等と従業者等との間での不合理な対価の決定を予防する観点から、特許庁において、明らかに対価の決定が不合理とされる事例等についての事例集を作成すべきである、とされたところです。

また、国会審議において、新職務発明制度に基づいて使用者等と従業者等が手続を行う上で参考となる事例集を作成し、同事例集に、これまで職務発明規程を整備していなかった中小企業が新たに同規程を策定する上で参考となる規程例等を掲載すべきとの御指摘が多々ありました。

本手続事例集は、特許庁がこれまでに新職務発明制度の考え方を様々な場において説明した際に出された疑問、質問や、産業界、労働界、大学等から収集した手続事例等を参考に、特許制度小委員会の有識者の意見を聴きながら、Q & A形式でまとめたものです。

また、本手続事例集は、法案立案者である特許庁が新職務発明制度の立法趣旨を明確にするとともに、関係者が実際に手続を行う上で参考となる事例を提供することで新制度に沿った手続が円滑に行われることを意図して作成したものであり、法的な拘束力は無いことに留意願います。

なお、今後、新職務発明制度が施行され、その上で新たな疑問が生じたり、具体的な事例についての判例が出された場合などには、必要に応じて本手続事例集を改定していく予定です。

目次

職務発明関連条文	1
用語の定義	3
・ 基礎編	4
第1章 総論	5
1．新しい職務発明制度の概要について	5
2．特許法第35条第4項及び第5項の具体的な意味について	7
第2章 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について	10
1．基準を定める形式について	10
2．使用者等の協議の相手方について	12
2 - 1．集团的に話し合いを行う場合	13
2 - 2．代表者と話し合いを行う場合	15
3．協議の進め方について	18
第3章 対価を決定するための基準の内容について	20
1．基準に定める内容について	20
2．対価の算定方式について	21
第4章 策定された基準の開示について	22
第5章 対価の額の算定について行われる従業者等からの 意見の聴取について	24
1．意見の聴取の方法について	24
2．意見の聴取の進め方について	26
第6章 使用者等と従業者等との間で契約を締結する場合	28
第7章 その他	29
1．基準の改定について	29
2．新入社員の取扱いについて	31
3．大学における取扱いについて	32
4．その他	34

． 応用編	387
第1章 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について	40
1．協議の当事者について	40
2．集团的に話し合いを行う場合	400
3．代表者と話し合いを行う場合	413
第2章 策定された基準の開示について	445
第3章 対価の額の算定について行われる従業者等からの 意見の聴取について	467
(資料1) 産業構造審議会知的財産政策部会報告書 「職務発明規定の在り方について」	50
(資料2) 第159回通常国会議事録(抜粋)	74
(資料3) 第159回通常国会 衆参経済産業委員会附帯決議 ...	172
(参考) 規程・契約書例	176

職務発明関連条文

特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）

（目的）

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一～三（略）

2（略）

（特許を受ける権利）

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2・3（略）

（職務発明）

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

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。

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。

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(平成十六年法律第七十九号)

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。(以下略)

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

2 (略)

用語の定義

特許法第35条において、「使用者等」、「従業者等」、「職務発明」は、それぞれ次のように定義されています。本事例集においても、この定義をそのまま使用しています。

- ・「使用者等」：使用者、法人、国又は地方公共団体をいう。
- ・「従業者等」：従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。
- ・「職務発明」：その性質上当該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又は過去の職務に属する発明をいう。

また、本事例集において、

- ・「職務発明に係る対価」とは、従業者等が使用者等に対して、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときの、承継又は設定の対価をいいます。
- ・「職務発明に係る権利の承継」とは、職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権を使用者等に承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定することをいいます。
- ・「研究職の従業者等」とは、研究開発等に従事し、職務発明を行う機会の多い従業者等をいいます。

なお、本事例集においては、「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るか否かの判断を行うことについて「不合理性の判断」という表現を用いています。

また、不合理性の判断において考慮される要素につき、

- ・「不合理性を肯定する方向に働く」
- ・「不合理性を否定する方向に働く」

という表現で評価しています。前者は、不合理性の判断を行う際に、当該要素を考慮した場合には、より「その定めたところにより対価を支払うことが不合理」と認められやすくなることを意味している表現です。後者は不合理性の判断を行う際に、当該要素を考慮した場合には、より「その定めたところにより対価を支払うことが不合理」と認められにくくなることを意味している表現です。

ただし、不合理性の判断は総合的に行われます。一つの要素において不合理性を否定する方向に働いたからといって、そのことだけで総合判断として不合理性が否定されるわけではありません。また、一つの要素において、不合理性をより否定する方向に働く場合、総合判断において他の要素における不合理性を肯定する方向に働く要因をうち消し、不合理性が否定される可能性も存在します。

. 基礎編

第1章 総論

1. 新しい職務発明制度の概要について

問1. 職務発明制度の趣旨は何ですか。

職務発明制度の本来の趣旨は、「使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）」が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものです。それは、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としています。

具体的には、我が国特許法は特許を受ける権利を発明者に原始的に帰属させていますが、従業者等による職務発明に関しては、従業者等の雇用、研究開発設備の提供、研究開発資金の負担等、使用者等による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、使用者等に法定の通常実施権を付与し（特許法第35条第1項）さらに、特許を受ける権利等の予約承継を許容する規定（同条第2項）を設けています。

一方、実際に職務発明を生みだした従業者等には、職務発明に係る権利を使用者等に承継させる代償として、「相当の対価」支払の請求権を与えています（同条第3項）。この「相当の対価」請求権は、従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、発明を奨励するためのものといえます。

これらの規定によって、発明を行った従業者等と、従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られているのです。

問2. 新しい職務発明制度の基本的な考え方は何ですか。

職務発明の対価については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起する必要があります。またこの対価には、使用者等の経営環境や研究開発戦略等、業種や使用者等によって異なる諸事情に加え、研究開発の内容・環境の充実度や自由度、処遇を含めた評価など、それぞれの従業者等が置かれた状況を柔軟に反映することが許容されるべきだと考えます。このため、対価の決定は原則として両当事者間の「自主的な取決め」にゆだねることが適切であると考えます。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る権利の承継等の対価について定めている場合には、その定めたとところによる対価を「相当の対価」とすることを原則とします。

ただし、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合も考えられます。このため、職務発明に係る権利の承継等の対価について、「自主的な取決め」にゆだねることが妥当でない場合もあり得ます。

そこで、「自主的な取決め」にゆだねることができるような環境や条件が整備されていない場合には、そのような状況下で契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定められたとしても、それを尊重することとはしないこととしています。すなわち、その取り決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場合には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めを出来る限り尊重し、法が過剰に介入することを防止する観点から、不合理と認められるか否かは、自主的な取決めから対価の支払までの全過程のうち、特に手続的な要素、具体的には使用者等と従業者等との間の協議の状況などを重視して判断することとしています。これにより、使用者等と従業者等による十分な話し合いが促されるものと考えられます。

この結果、使用者等と従業者等が共に協力しあって研究開発活動を活発化していく環境が整備されることが期待されます。

問3 . 新しい職務発明制度は、これまでの制度とどのような点が異なりますか。

これまでの制度においては、勤務規則等（使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め）において職務発明に係る対価が定められていた場合であっても、裁判所が旧特許法第35条第4項¹に基づいて算定する対価の額が「相当の対価」とであるとされてきました²。

これに対し、新しい職務発明制度においては、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定める場合に、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ない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることとなります。これが最も大きく異なる点です。

また、新しい職務発明制度においても、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合や、定めてはいるが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場合には、これまでの制度と同様に、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「相当の対価」の額が定められることとなります。ただし、新しい職務発明制度においては、その際の考慮要素について、旧特許法第35条第4項をより明確にしています。

¹ 旧特許法第35条第4項には、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明が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。」と規定されている。

² 最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁において、「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めると解するのが相当である。」と判示されている。

2. 特許法第35条第4項及び第5項の具体的な意味について

問1. 特許法第35条第4項と特許法第35条第5項の関係について説明して下さい。

特許法第35条第4項は、同条第3項に規定している「相当の対価」を契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができると及びその要件について明らかにしたものです。

一方、特許法第35条第5項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、又は定めているが特許法第35条第4項に規定する要件を満たしていない場合に適用されます。したがって、特許法第35条第4項に規定する要件を満たす場合には、特許法第35条第5項は適用されないという関係にあります。

すなわち、特許法第35条の「相当の対価」とは、

特許法第35条第4項により、「契約、勤務規則その他の定めにおいて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ない限り、その定めたとところによる対価が「相当の対価」となる

契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、又は特許法第35条第4項により、契約、勤務規則その他の定めにおいて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場合には、特許法第35条第5項の規定により定められる対価が「相当の対価」となる

ということです。

問2. 特許法第35条第4項及び第5項には、「...その定めたとところにより対価を支払うこと...」と規定されていますが、具体的に何を意味しているのですか。

「その定めたとところにより対価を支払うこと」とは、職務発明に係る対価として、契約、勤務規則その他の定めにより支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程を意味します。例えば、対価を決定するための基準を策定し、それに基づいて決定された対価が支払われるような場合には、当該基準の策定手続からその基準を適用して対価が決定されて支払われるまでの全過程を意味します。また、個々の発明ごとに契約を締結しそれに基づいて対価が支払われるような場合には、その契約の締結手続から対価が支払われるまでの全過程を意味します。

全過程の中には、どのような手続が行われたのかという意味における手続面の各要素及び対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実体面の各要素の双方が含まれます。ただし、不合理と認められるものであるか否かの判断において、実体面の要素は、手続面の要素と比較して、補完的に考慮されます。

なお、「その定めたとところにより対価を支払うこと」についての判断は、個々の職務発明ごとに行われます。

問3 . 特許法第35条第4項には、「...協議の状況...」、「...開示の状況...」及び「...意見の聴取の状況...」と規定されていますが、これらはそれぞれ具体的に何を意味しているのですか。

「...協議の状況...」、「...開示の状況...」及び「...意見の聴取の状況...」は、特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものです。これらを例示したのは、手続面の要素を重視する趣旨を明らかにするためです。

「...協議の状況...」の「協議」とは、対価を決定するための基準を策定する場合において、その基準の策定に関して、基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等(又はその代表者)と使用者等との間で行われる話し合い全般を意味します。

「...開示の状況...」の「開示」とは、対価を決定するための基準を策定した場合において、その基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等がその基準を見ようと思えばいつでも見られる状態にする(提示する)ことを意味します。

「...意見の聴取の状況」の「意見の聴取」とは、職務発明に係る対価について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る対価の額の算定を行う場合、その算定に関して、当該職務発明の発明者である従業者等から、意見、不服などを聴くことを意味します。

また、協議、開示及び意見の聴取の「状況」とは、協議等の有無、すなわち協議等がなされたか否かという二者択一的な判断のみではなく、協議等が行われた場合におけるその協議等の状況全般まで考慮要素となるという意味で規定しているものです。

問4 . 特許法第35条第4項に規定された「...協議の状況、...開示の状況、...意見の聴取の状況等を考慮して」において、「等」に含まれる事項としては、どのような事項がありますか。

特許法第35条第4項による不合理性の判断では、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程が総合的に判断されることとなります。したがって、その全過程における諸事情や諸要素は、すべて考慮の対象となりますが、その中でも特に手続面が重視して考慮され、判断が行われます。

「...等を考慮して」の「等」には、全過程のうち、不合理性を判断するために必要とされる手続面の要素であって例示されている以外のものや、基準の内容、最終的に支払われる対価の額といった実体面の要素のすべてが含まれます。

問5 . 特許法第35条第5項には、「...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...」と規定されています。この不合理性の判断はどのように行われるのですか。

不合理性の判断は、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち特許法

第35条第4項に基づき、ある職務発明に係る対価として、契約、勤務規則その他の定めにより支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に判断して行われます。そして、総合的な判断においては、全過程のうち手続面の要素が重視され、実体面の要素が補完的に考慮されます。一般に、手続がそれ自体としては不合理とは認められない場合には、対価が低額であっても不合理であると評価される可能性は低いと考えられますが、最終的に算定された対価の額が過度に低額であるような場合には、総合的な判断において不合理であると評価される可能性があると考えられます。

また、不合理性の判断においては、全過程の中の一つの要素が不合理性を肯定する方向に働いたとしても、それが結論において不合理性を肯定することに直結するわけではありません。

第2章 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について

1. 基準を定める形式について

問1. 基準は必ず策定しなければなりませんか。

対価を決定するための基準を常に策定しなければならないわけではありません。

例えば、使用者等によっては、職務発明の行われる頻度が少ない等の理由により、職務発明に係る権利の予約承継や対価を決定するための基準をあらかじめ定めるとなく、職務発明が行われるたびに、権利の承継やその対価を使用者等と発明者である従業者等との間の契約で取り決める方が望ましいこともあると考えられます。

問2. 同一の使用者等が複数の基準を策定することはできますか。

基準は一つである必要はありません。

例えば、管理職と非管理職、研究職と非研究職、研究分野が相違する者、事業所が相違する者などのように性質の異なる従業者等の集団が存在する場合、それぞれの集団について、異なる基準を策定することも可能です。

また、同一の従業者等の発明した異なる職務発明について、発明の内容等に応じて、異なる基準を策定することも可能です。

問3. 第4項の「対価を決定するための基準」は、第3項の承継等についての「契約、勤務規則その他の定め」の中で定めなければなりませんか。

特許法第35条第4項の「対価を決定するための基準」は、それがどのような方式で策定されているのかについては全く制約がなく、必ずしも承継等についての定めと同一の「契約、勤務規則その他の定め」の中で定めなければならないわけではありません。例えば、承継についてのみ勤務規則で定め、対価を決定するための基準については別途契約で定めることも可能です。また、基準の一部を別の規則で定めることもできます。

問4. 「基準」は、労働協約や就業規則で定めることはできますか。

特許法第35条において規定されている「契約、勤務規則その他の定め」の中には、労働協約や就業規則も含まれると一般的に解釈されており、「基準」を労働協約や就業規則で定めることも可能です。

この場合、労働協約や就業規則が有効に成立していれば、これらの「基準」に定められた内容について労働法上の効力が発生することは事実ですが、そのことをもって

直ちに特許法上の不合理性の判断においても不合理性が否定されるわけではありません。当該「基準」の不合理性の判断は、「基準」の有効性とは別に、特許法第35条第4項に基づいて判断されます。したがって、「基準」を労働協約や就業規則で定めたとしても、常に不合理性が否定されるものではありません。

問5．労働協約において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働協約において対価を決定するための基準を定め、その基準により決定された対価を支払う場合であっても、不合理性の判断は、特許法第35条第4項に規定された「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」を考慮して総合的に行われます。したがって、労働組合法第14条に規定する労働協約の効力発生要件（書面により作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること）が満たされていることをもって直ちに不合理性が否定されるものではありません。

ただし、労働協約は、労使により対等な立場で締結されることを前提としていることから、労働協約の締結に至るまでの過程においては、使用者等と従業者等との立場の相違に起因する格差が相当程度是正された状況において、使用者等と労働組合の代表者との間で実際の話合いが行われることが多いと考えられます。このような場合には、労働組合の代表者に話合いをすることを委ねている従業者等と使用者等との関係においては、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

問6．就業規則において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働基準法第90条には、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定されています。

このため、発明の対価の基準を含む就業規則が作成されている場合には、これら過半数代表者等の意見を聴いて「基準」が策定されているものと解されます。

ただし、労働基準法第90条に定める「意見を聴く」と「話合いをする」とことは別のことから、労働基準法第90条にのっとって意見を聴いたということをもって、直ちに「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くわけではありません。

2 . 使用者等の協議の相手方について

問1 . 「協議」は、使用者等と誰（どの従業者等）との間でなすべきでしょうか。

特許法第35条第4項が規定している「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「従業者等」とは、当該基準が適用される従業者等のことです。具体的には研究職が想定されますが、それに限定されるものではありません。

実際には、基準は、それが適用される職務発明の発明に先立ってあらかじめ策定されることとが一般的であることから、使用者等は、対価を決定するための基準を策定する段階で、使用者等が当該基準の適用を想定している従業者等と協議を行うことになると考えられます。したがって、ある基準が全従業者等に適用される場合には、全従業者等が「協議」の相手方となります。

なお、実際の個々の事件において、その基準の策定に際して行われる「協議」があったか否かについては、当該職務発明を行った発明者である個別の従業者等との関係ごとに判断されます。

問2 . 協議の対象とはなっていなかった従業者等に対し、当該従業者等以外の従業者等と話し合いの上で策定済みの基準を適用する場合、どのように評価されますか。

話し合い、すなわち協議の対象とはなっていなかった従業者等に対して、策定済みの基準を適用する場合には、当該従業者等との関係では協議が行われていないと評価されるものと考えられます。

2 - 1 . 集团的に話し合いを行う場合

問 1 . 複数人の従業者等に適用される基準を策定する場合、一人一人と個別に話し合いを行わず、集团的に話し合いを行うことも、「協議」に含まれますか。

「協議」は必ずしも一人一人と個別に行う必要はありません。このため、集团的に話し合いを行うことも、「協議」に該当します。例えば、従業者等が一堂に会して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する場合なども「協議」に該当します。

問 2 . 従業者等を一堂に集めて使用者等と話し合いを行う場合、当該話し合いに参加しつつも何も発言を行わなかった従業者等との関係では「協議」は行われたものと評価されますか。

話し合いに参加した従業者等については、当該従業者等に実質的に発言の機会が全く与えられていなかったなどの事情がある場合を除き、原則として「協議」は行われたものと評価されるものと考えられます。

問 3 . 全従業者等に占める研究職の従業者等の割合が低い場合に、全従業者等が一堂に会して使用者等と話し合いを行うことは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

特許法第 35 条第 4 項の「協議」は、研究職とそれ以外の者とで、分けて話し合いを行うことを求めています。

したがって、研究職の従業者等がそれ以外の従業者等と一緒に集まって、同時に使用者等と話し合いを行った事実をもって、不合理性を肯定する方向に働くわけではありません。しかし、多人数が集まって同時に話し合いを行ったことによって、結果としてある研究職の従業者等に実質的に発言の機会が全く与えられなかったなどの事情がある場合には、当該研究職の従業者等との関係においては、それらの事情は不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問 4 . 使用者等が複数の従業者等を一堂に集めて話し合いを行い基準を策定しようとしたところ、ある従業者等がこれを拒絶し、個別に話し合いを行うことを求めた場合、個別に話し合いを行わないことは、「協議」と評価されますか。

特許法第 35 条第 4 項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合い全般を意味しますが、その話し合いの方法には特に制約はありません。このため、使用者等と複数の従業者等が同時に話し合いを行う場合も、また使

用者等が個別の従業者等ごとに話し合いを行う場合も「協議」に含まれます。

特定の従業者等が個別に話し合いを行うことを求めている場合に、使用者等がこれに応じず、結果として当該従業者等との間で何ら話し合いが行われなければ、当該従業者等との関係では特許法第35条第4項の「協議」は行われていないこととなります。したがって、通常は「協議」があったものと評価されるためには当該従業者等の求めに応じて個別に話し合いが行われることが必要と考えられます。

問5 . 従業者等と集団的に話し合いを行ったのですが、全員が全く違うことを言っているため、話し合いがまとまる気配がありません。適当なところで終わらせたいと思っているのですが、どの程度まで協議を行えばよいのでしょうか。

使用者等と従業者等との間で、誠実な話し合いが十分に尽くされたにもかかわらず、意見の相違が解消されず、それぞれの主張が対立したまま協議が行き詰まっているような場合には、使用者等からその時点で協議を打ち切ったとしても、その協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くことはないものと考えられます。

2 - 2 . 代表者と話し合いを行う場合

問1 . 従業者等の代表者を通じて話し合いを行うことも、「協議」に含まれますか。

特許法第35条第4項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合い全般を意味しますが、その話し合いの方法には特に制約はありません。このため、代表者を通じて話し合いを行うことも「協議」に含まれます。ただし、当該代表者が「協議」の対象となっている従業者等を正當に代表していることが必要です。当該代表者がある従業者等を正當に代表していない場合には、使用者等と当該従業者等との関係においては、「協議」は行われていないこととなります。

問2 . 代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者がある従業者等を正當に代表しているとは、どのような場合をいいますか。

当該従業者等が使用者等と協議を行うことについて、当該代表者に対して委任している（協議権限を付与している）場合をいいます。これは明示的に委任している場合のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられます。

例えば、ある代表者が特定の従業者等を代表して使用者等と協議を行うことについて、当該従業者等が事前に通知を受けていながら異論を明確に唱えなかった場合などには、当該従業者等が協議する権限を黙示的に委任していると評価できる場合もあるものと考えられます。

問3 . 多数決で選任された従業者等の代表者と使用者等との間で話し合いを行うことは、当該代表者に反対票を投じた従業者等との関係で「協議」と評価されますか。

原則として、当該代表者を選任することに反対した従業者等は、当該代表者に対して協議を行うことを委任していないと考えられますので、当該従業者等との関係においては「協議」は行われていないこととなります。

ただし、多数決などの方法により選任された代表者に協議権限を委任することを各従業者等が了承した上で多数決などの方法により代表者を選出した場合には、当該代表者に賛成票を投じなかった従業者等との関係においても、当該代表者は正當な代表者であると考えられますので、当該代表者と使用者等との話し合いは、各従業者等と使用者等との間の「協議」と評価されるものと考えられます。

問4 . 過半数の従業者等を代表すべく選任された代表者と使用者等との間で話し合いを行うことは、代表者の選任に参加しなかった残りの従業者等との関係でも「協議」と評価されますか。

過半数の従業者等を代表する代表者と話し合いを行う場合、当該過半数の従業者等以外の従業者等との関係では、「協議」は行われていないこととなります。

したがって、すべての従業者等との関係で「協議」があったものと評価されるためには、過半数の従業者等以外の従業者等と使用者等との間においても、別途実質的な協議が行われることが必要と考えられます。

問5 . 使用者等が指名した従業者等の代表者と使用者等との間で話し合いを行うことは、「協議」と評価されますか。

使用者等に指名された者が対価を決定するための基準の策定について使用者等と話し合いを行うことについて、各従業者等を正當に代表している場合には、当該指名された者と使用者等との話し合いは、各従業者等と使用者等との間の「協議」と評価されます。

ただし、使用者等との間で話し合いを行うことについて、使用者等が従業者等の代表者として特定の者を指名したからといって、当該指名された者が各従業者等を正當に代表することとなるわけではありません。正當に代表するためには、対価を決定するための基準の策定について使用者等と話し合いを行うことについて、各従業者等から明示的あるいは黙示的に委任を受ける必要があります。

問6 . 労働組合への加入権がある従業者等が100%加入している労働組合の代表者と使用者等との間の話し合いは、「協議」と評価されますか。

組合の代表者が対価を決定するための基準の策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて組合に加入している全従業者等を正當に代表している場合には、その代表者と使用者等との話し合いは、全従業者等と使用者等との間の「協議」と評価されます。

ただし、労働組合への加入権のない役員等との関係では「協議」は行われていないこととなります。このため、役員等に対しても適用される基準を策定する場合に「協議」があったものと評価されるためには、当該役員等と使用者等との間においても、別途実質的な協議が行われることが必要と考えられます。

問7 . 労働組合の代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者が組合に加入している個別の従業者等を正當に代表しているとは、どのような場合をいいますか。

当該従業者等が使用者等と協議を行うことについて、労働組合の代表者に対して委任している（協議権限を付与している）場合をいいます。これは明示的に委任している場合のみならず、黙示の委任であってもよいと考えられます。

例えば、労働組合の代表者が各組合員を代表して使用者等と協議を行いたい旨をあらかじめ各組合員に通知し、その上で各組合員から意見を募集して協議における対処方針を決めた場合において、各組合員から特段の異議がなかった場合には、各組合員が組合の代表者に協議権限を黙示的に委任していると認められる場合が多いものと考えられます。

問8 . 全従業者が加入しているわけではない労働組合の代表者と使用者等との間の話し合いは、「協議」と評価されますか。

当該組合の代表者が対価を決定するための基準の策定について使用者等と話し合いを行うことについて、全組合員を正當に代表している場合においては、その代表者と使用者等との話し合いは、全組合員と使用者等との間の「協議」と評価されます。

一方、当該組合に加入していない従業者等との関係では、「協議」は行われていないこととなります。このため、組合員以外の従業者等に対しても適用される基準を策定する場合に「協議」があったものと評価されるためには、組合員以外の従業者等と使用者等との間においても、別途実質的な協議が行われることが必要と考えられます。

問9 . 使用者等と協議することを委任されている労働組合の代表者が各組合員の意見を聞くことなく使用者等と話し合いを行った場合、当該各組合員との関係において「協議」は行われたものと評価されますか。

労働組合の代表者が対価を決定するための基準の策定に関し使用者等と話し合いを行うことについて組合に加入している全従業者等を正當に代表している場合には、このような話し合いも特許法第35条第4項の「協議」があったものと評価されることが考えられます。

3 . 協議の進め方について

問1 . 使用者等と従業者等との話し合いで合意に至らなかった基準を各従業者等に適用することは、どのように評価されますか。

特許法第35条第4項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合いを意味しますが、その話し合いの結果、使用者等と各従業者等との間で、策定される基準について合意をすることまで含んでいるものではありません。

したがって、仮に合意にまで至らなかったとしても、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働きます。

なお、協議の結果として、使用者等と従業者等（又は従業者等の代表者）との間で合意に至っている場合には、その事実自体は、協議の状況としては不合理性をより否定する方向に働くものと考えられます。

問2 . 協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという協議の方法は、どのように評価されますか。

協議を予定された時間の経過により打ち切った場合であっても、予定された時間内に、使用者等と従業者等との間で実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、その協議の状況としては不合理性を否定する方向に働きます。

ただし、ケースバイケースですが、一般的には、協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという方法が採用されている場合には、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合は必ずしも多くないと考えられます。

また、使用者等が自己の主張を繰り返すだけで、その主張の根拠となる資料を示さないなど、十分な話し合いを行わずに協議を打ち切ったような場合には、その協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3 . 基準の策定について使用者等から話し合いを求めたにもかかわらず、ある従業者等がどのような方法の話し合いにも応じなかった場合、どのように評価されますか。

特許法第35条第4項の「協議」は、使用者等と当該基準が適用される各従業者等との間で行われる話し合いを意味します。したがって、特定の従業者等がどのような方法の話し合いにも応じず、結果として話し合いができなかった場合には、当該従業者等との関係では、「協議」は行われていないこととなります。

ただし、使用者等が従業者等に対していかなる方法による「協議」を求めたのか、さらに使用者等が従業者等に「協議」を求めたことに対して従業者等がどのように対応したのか、といった諸事情は、不合理性を判断する上で考慮される要素となり得る

と考えられます。本問のように、使用者等が特定の従業者等に話し合いを求め意見を述べる機会を与えているにもかかわらず、当該従業者等がいかなる方法の話し合いにも応じなかったような場合には、「協議の状況」として不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

問4 . 基準の策定について話し合いを行うに当たり、使用者等の側としては、どのような資料・情報を従業者等に開示・説明することが考えられますか。

対価を決定するための基準を策定する場合において、その基準の策定についての話し合いが一般的に協議の状況として不合理性を否定する方向に働くためには、使用者等と当該従業者等との間において、実質的に十分な協議がなされたと評価できることが必要となります。

そして、実質的に十分な協議がなされるためには、その協議に当たり、双方の当事者が共通の認識として、基準の策定に係る資料・情報を十分に把握していることが望ましい状態であると考えられます。

基準の策定に係る情報としては、

第一に、職務発明規定（特許法第35条）に関する情報が挙げられます。改正特許法第35条について従業者等の理解度が低い場合には、例えば、同条についての説明会を開いたり、同条について解説した資料を従業者等に配付したりすることによって、情報を開示することが考えられます。

第二に、使用者等における研究開発への取組みに関する情報も開示することが望ましいと考えられます。また、各使用者等と従業者等における事情や基準の内容等によって開示することが望ましい情報は異なるものと考えられますが、開示する情報の例としては、

- ・ 会社の作成した基準案の内容
- ・ 研究開発に関連して行われる従業者等の処遇
- ・ 研究開発に関連して使用者等が受けている利益の状況
- ・ 研究開発に関する使用者等の費用負担やリスクの状況
- ・ 研究開発の内容・環境の充実度や自由度
- ・ 公開されている同業他社の基準

などが考えられます。

なお、自社や他社の営業秘密など、開示することが問題と判断される場合、その情報を開示する必要はないと考えられます。

第3章 対価を決定するための基準の内容について

1. 基準に定める内容について

問1. 「対価を決定するための基準」は、どの程度具体的に定めたものを言いますか。

特許法第35条第4項の「対価を決定するための基準」は、具体的にある特定の内容が定められている必要がある、という制約はありません。

基準の内容としては、「会社の利益に対する発明の貢献度」や「発明による利益に対する発明者の貢献度」を考慮して対価を決定するというものであっても、これらを考慮することなく対価を決定するというものであっても構いません。

また、旧法下における職務発明に係る対価をめぐる訴訟の判例を参考にして定めたものであっても、これらを参考にすることなく定めたものであっても構いません。

問2. 基準において、他社と比較して低い対価の額が決定されるような内容を定めることは、どのように評価されますか。

ケースバイケースですが、一般的には、使用者等の研究開発戦略や経営戦略、従業者等の置かれている研究環境や処遇等の諸事情は、各使用者等と従業者等ごとに異なることから、単純に基準により決定される対価の額が他社と比較して低いレベルであることだけをもって、不合理性が肯定されることには必ずしもならないと考えられます。

2 . 対価の算定方式について

問1 . 対価の算定方式として、売上高又は利益といった実績に応じた実績報償を定めないと、不合理と評価されますか。

実績報償という方式で対価が決定されなければ、総合的な判断の結果として、不合理と認められるというわけではありません。ケースバイケースですが、例えば、特許登録時に発明の実施を独占することによる期待利益を評価してその評価に応じた対価を支払うという方式であっても、対価を決定して支払われるまでの全過程を総合的に判断して、不合理と認められないことも当然考えられます。

問2 . 対価の算定方式として、特許登録時に発明の実施を独占することによる期待利益を評価して対価を支払う方式において、期待利益と実際に企業が得た利益が乖離した場合には、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

基準の内容として、特許登録時に発明の実施を独占することによる期待利益を評価した対価を支払うという方式が定められている場合には、個々の事案にもよりますが、一般的には、基準を適用して得られた期待利益と実際に企業が得た利益が結果的に乖離したとしても、当該期待利益を評価して決定された対価を支払うことの不合理性の判断において、そのことが不合理性を肯定する方向に働く可能性は低いものと考えられます。

問3 . 対価の算定方式として、売上高又は利益という実績に比例して対価を支払うことを定めつつ上限額を定めることは、どのように評価されますか。

特許法35条第4項の「対価を決定するための基準」は、具体的にある特定の内容が定められている必要がある、という制約はありません。したがって、売上高又は利益という実績に比例する方式で対価を決定して支払うことを定めつつ上限額を定めている基準も、「対価を決定するための基準」として評価されます。

「対価を決定するための基準」の内容がいかなるものであるのか、という点は、「その定めるところにより対価を支払うこと」、すなわち対価が決定されて支払われるまでの全過程について不合理と認められるか否かが判断される際に、補完的に考慮される要素となります。

このため、基準において上限額が定められていることのみをもって、総合的な判断において、不合理性が肯定されるわけではないと考えられます。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、上限額を超えるような大発明を想定することなく基準の策定についての協議が行われ上限額が設定されているような場合には、この点についての協議が行われなかったと評価される可能性もあります。

第4章 策定された基準の開示について

問1 . 「開示」の方法に、制約はありますか。

特許法第35条第4項の「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示すること全般を意味しますが、その開示の方法には特に制約はありません。

従業者等を開示を行うための具体的な方法としては、例えば、

- ・ 常時、従業者等の見やすい場所に掲示する方法
- ・ 基準を記載した書面（会報・社報等を含む）を従業者等に交付する方法
- ・ 従業者等が常時アクセス可能なイントラネットにおいて公開する方法
- ・ 常時、インターネット上のホームページにおいて公開する方法

など、様々な方法が考えられます。

問2 . 不合理性を否定する方向に働くようにするためには、従業者等に対してどのように基準を開示することが望ましいですか。

一般的には、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況に置かれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

一方、当該従業者等が基準を見ようと思っても見ることに支障があったり困難な状態にあると認められる場合には、当該従業者等との関係において、「開示」がなされていないか、又は開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3 . 不合理性を肯定する方向に働かないようにするためには、従業者等に対してはいつまでに基準を提示することが望ましいですか。

一般的には、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況に置かれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられるので、特に基準を提示していなかったとしても、そのことにより不合理性が肯定されるものではないと考えられます。

なお、当該職務発明に係る権利の承継時までに基準が提示されていれば、そのことはより不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

問4 . 社内イントラネットを通じてパソコン上で基準を開示する場合、イントラネットに接続されているパソコンが与えられていない従業者等に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

各個人の専用パソコンを与えられていない従業者等であっても、容易に共用のパソコンを使用してイントラネットにアクセスすることができる環境にあるなど、当該従業者等が基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況にあると認められるような場合には、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働く可能性は低いと考えられます。

問5 . 策定された基準を回覧によって見た従業者に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

回覧を受けた従業者等との関係では、基準の開示自体はなされていると考えられます。

しかし、回覧が一度行われたにすぎず、その後、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていないような場合には、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問6 . 基準を社外に公表することは、どのように評価されますか。

特許法第35条第4項の「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示すること全般を意味しています。

したがって、特許法第35条第4項の「開示」に含まれるために、広く社外への「公表」が求められているものではありません。

ただし、広く社外へも「公表」することは、潜在的な従業者等（採用内定者など）に対する「開示」になり得る場合が考えられます。

また、新入社員に対し、入社前に基準が公表されており、当該新入社員が当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような特別の事情がある場合には、基準について合意しているのと同様に評価される可能性もあると考えられます。

さらに、特許法第35条第4項とは別に考えても、使用者等が優秀な研究者を確保するため、また、研究者が就職する使用者等を選択する際の参考の一つと出来るようにするため、基準又はその概要を広く社外に公表していくことは、望ましいことと考えられます。

第5章 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について

1. 意見の聴取の方法について

問1. 「意見の聴取」として、個々の職務発明に係る対価の算定に関して個別の従業者等の意見を実際に聴取しなければならないのでしょうか。

特許法第35条第4項の「意見の聴取の状況」は、職務発明に係る対価の額の算定について、使用者等が当該職務発明の発明者である従業者等から、その算定についての意見等を聴くということを意味します。しかし、従業者等が必ず意見を持っているとは限りません。

したがって、特定の職務発明に係る対価の額の算定について、実際に職務発明の発明者である従業者等から意見が表明されなかったとしても、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実があれば、それは「意見の聴取」がなされたと評価されます。

問2. 使用者等においていったん算定した対価をとりあえず従業者等に支払った後に、当該従業者等から意見を求めるという方法は「意見の聴取」に該当しますか。

特許法第35条第4項の「意見の聴取の状況」は、職務発明に係る対価の額の算定について、使用者等が当該職務発明の発明者である従業者等から、その算定についての意見等を聴くということを意味しますが、その意見の聴取の方法には特に制約はありません。

このため、あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で対価の額を算定するという方法であっても、使用者等においていったん基準に基づき算定した対価を従業者等にとりあえず支払った後に、当該従業者等に対価の額の算定について意見を求め、意見が表明されればそれを聴取するという方法であっても、「意見の聴取」に該当すると評価されます。

問3. 従業者等から「意見の聴取」を行うに当たり、従業者等から一々意見を求めることはしない代わりに、基準等により算定された対価の額について一定期間意見等を受け付ける制度を用意しておくことは「意見の聴取」に該当しますか。

特定の職務発明に係る対価の額の算定について、従業者等から一々意見を求めることをしなくても、基準等により算定された対価の額について一定期間意見等を受け付ける制度が用意され、使用者等から従業者等に対して実質的に意見の聴取を求めたと評価できるようであれば、それは「意見の聴取」がなされたと評価されます。ただし、その場合には、当該制度が従業者等に周知されていることが前提となります。

問4 . 共同発明が行われた場合、共同発明者のうち一番上の職位の者を通じて、まとめて対価の算定についての意見を聴くこととした場合、どのように評価されますか。

共同発明が行われた場合における特許法第35条第4項の「意見の聴取の状況」は、個別の共同発明者ごとに判断されます。しかし、実際の「意見の聴取」の方法としては、一人一人の共同発明者ごとに意見を聴取する方法のみならず、共同発明者間で意見をまとめその意見を聴取することや、代表者を通じそれぞれの発明者ごとの意見を聴取する方法も含まれます。

ただし、共同発明者ごとに意見を聴取することなく、代表者を通じて意見を聴取する場合には、代表者が各共同発明者の従業者等を正当に代表していることが必要となります。この際、必ずしも、一番上の職位の者であれば、正当な代表者と認められるというわけではありません。また、代表者等を通じて意見を聴取することにより、結果として、各共同発明者が自由な意見を述べることに支障や困難があったり、個々の共同発明者の意見が「まとめられる」ことによって没却されてしまうような場合には、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働く可能性があるものと考えられます。

問5 . 共同発明について、共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしないとした場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

共同発明者間で意見が食い違うような場合には、「共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしない」とされていることによって、個別の発明者はそれぞれの意見を自由に表明することが拒絶されているに等しいか、又は実質的に困難な状況に置かれていたと認められます。このような場合、当該職務発明について行われる当該共同発明者からの意見の聴取は行われていないか、又は形式的に行われたとしても意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問6 . 新職務発明制度が適用される場合で、退職した職務発明の発明者から意見の聴取を行わないことは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

当該退職者との関係では、「意見の聴取」は行われていないこととなります。

したがって、当該退職者との関係においても、意見の聴取の状況として、不合理性を否定する方向に働くようにするためには、例えば、当該職務発明に係る対価の算定については退職者からも意見を求めることが望ましいと考えられます。

ただし、退職時の扱いについて基準に盛り込まれている場合や退職時に退職予定者との間で合意が成立している場合には、退職後に意見の聴取を行わなかったとしても不合理性を否定する方向に働きます。

2. 意見の聴取の進め方について

問1. 意見の聴取は、従業者等から要望があったら必ず行う方が望ましいですか。それとも、基準において、対価の算定期間あるいは支払時期等が定められている場合には、当該基準に定められた時期に意見の聴取や使用者等からの回答を行えば十分ですか。

対価を決定するための基準の中で、対価の算定について行われる従業者等からの意見の聴取を行う時期が定められている場合には、その事実も、不合理性を総合的に判断するための一要素として考慮されます。ケースバイケースではありますが、定められた時点で従業者等が意見を表明することが極めて困難であるといった特段の事情がない限り、意見の聴取を要望した従業員等に対し、定められた時期に意見の聴取を行って行けば、原則として、意見の聴取の状況として不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

さらに、より不合理性を否定する方向に働くようにするためには、特定の職務発明の発明者である従業者等から意見を表明したい旨の要望があれば、その都度その意見を聴取することが望ましいと考えられます。

問2. 従業者等から意見を聴取はするものの、それに対する回答は一切行わない場合、どのように評価されますか。また、使用者等が重要と認めた場合のみ回答を行っている場合はどうですか。

従業者等からの意見を聴取しても、その意見に対して一切回答を行っていない場合には、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

また、重要と認めた場合にのみ回答を行っている場合であっても、回答がなされていない発明者との関係では、同様に、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3. 従業者等からの意見に回答をする場合において、より不合理性を否定する方向に働くようにするためには、従業者等から聴取した意見をどのように取り扱うことが望ましいですか。

聴取した意見については、使用者等において誠実に検討し、必要に応じて再度対価の額を算定し直すことが望ましいと考えられます。また、使用者等と従業者等の間で対価の算定について見解の相違が生じた場合に、(ア)対価の算定について社内の諮問機関等の審査を求めたり(イ)仲裁機関等の社外の機関を活用したりする道を開く制度を設けておくことは、不合理性をより否定する方向に働くものと考えられます。

問4．意見の聴取において、従業者等との間で合意に至らなかった場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

特許法第35条第4項の「意見の聴取の状況」は、職務発明に係る対価の額の算定について、使用者等が当該職務発明の発明者である従業者等から、その算定についての意見、不服などを聴くということを意味しますが、対価の額の算定について使用者等と当該従業者等との間で個別の合意がなされることまで求められているものではありません。

このため、意見の聴取の結果として合意に至らなかったとしても、意見の聴取の状況として不合理性を肯定する方向に働くことはないと思われます。例えば、従業者等からの意見に対して使用者等が真摯に対応している場合には、意見の聴取の結果として合意に至っていなくても、その意見の聴取の状況として不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

また、意見の聴取の結果として、使用者等と従業者等との間で合意に至っている場合には、その事実自体も、意見の聴取の状況としては不合理性をより否定する方向に働きます。

問5．意見の聴取に当たって使用者等側が従業者等に提示・説明する資料・情報としては、どのようなものが考えられますか。

各職務発明に係る対価の算定に用いられる資料・情報を提示・説明することが考えられます。なお、対価の算定に用いられる資料・情報は、基準の内容等によって異なるものと考えられますが、例としては、以下のようなものが考えられます。

例1：対価を決定するための基準として、期待利益を採用する場合

- ・ 本件発明に係る製品の市場規模予測
- ・ 本件発明に係る製品の利益率予測
- ・ 利益に対する本件発明に係る特許権の寄与度予測

など

例2：対価を決定するための基準として、実績報償方式（売上高又は利益といった実績に応じて、従業者等に支払う対価を決定する方式）を採用する場合

- ・ 本件発明に係る売上高に関する資料
- ・ ライセンス契約の概要と使用者等が受けた実施料その他の利益の内容
- ・ 利益に対する本件発明に係る特許権の寄与度及び寄与度の根拠

など

なお、自社や他社の営業秘密など、開示することが問題と判断される場合、その情報を開示する必要はないと考えられます。

第6章 使用者等と従業者等との間で契約を締結する場合

問1 . 対価を決定するための基準について使用者等と個々の従業者等との間で合意し、当該基準が適用されることについて使用者等と従業者等との間で契約を締結することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

一般的には、協議の結果として、使用者等と個々の従業者等との間で合意に至っている場合には、協議の状況としては不合理性をより否定する方向に働きます。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、使用者等が従業者等に対し、基準について検討する時間や情報を与えることなしに実質的な話し合いもなく一方的に契約書面への押印を求めた場合など、契約の締結が従業者等の自由意思に基づいたものではないような場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問2 . 個別の職務発明に係る対価について、発明完成後に、使用者等と個々の従業者等との間で契約を締結することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

一般的には、個別の職務発明に係る対価についての個々の従業者等からの意見の聴取の結果として、使用者等と個々の従業者等との間で合意に至っている場合には、意見の聴取の状況としては不合理性をより否定する方向に働きます。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、使用者等が従業者等に対し、個別の職務発明に係る対価について検討する時間や情報を与えることなしに実質的な意見の聴取もなく一方的に契約書面への押印を求めた場合など、契約の締結が従業者等の自由意思に基づくものではないような場合には、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第7章 その他

1. 基準の改定について

問1. 基準を改定する際に、使用者等と従業者等との間で協議を行うことは必要ですか。

基準の改定は、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様です。したがって、その基準により決定される対価を支払うことの不合理性の判断において、不合理性を否定する方向に働くようにするためには、基準を新たに策定する場合と同様に、基準の改定に際しても従業者等の意見が踏まえられるよう、使用者等と従業者等との間で協議を行うことが望ましいと考えられます。

なお、改定の理由、改定箇所の多寡等はケースバイケースで異なりますから、協議や意見の聴取を新しい基準の策定とすべて同じように行わない場合であっても、常に不合理性を肯定する方向に働くものではありません。

問2. 新職務発明制度の下で承継した発明について、承継後に基準が改定された場合に、その改定された基準を適用することはできますか。

職務発明に係る権利の承継が行われた時点で、特許法第35条第3項の「相当の対価」の請求権が当該職務発明の発明者に発生します。したがって、以前の基準を改定しただけで直ちに、改定後の基準が適用されるものではありません。ただし、使用者等と当該職務発明の発明者である従業者等との間で、改定された基準により決定される対価を支払うことについて別途個別に合意することにより、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ます。

また、改定後の基準を改定前に承継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限りは、改定前に承継した職務発明に係る対価について、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ます。

問3. 不合理性を否定する方向に働くようにするためには、基準はどれぐらいの頻度で改定することが望ましいですか。

基準の改定がなされているか、またその改定がどの程度の期間ごとになされているかといった改定の状況も、特許法第35条第4項に規定された「...協議の状況、...開示の状況、...意見の聴取の状況等を考慮して」において、「等」に含まれる事項として、考慮される要素の一つであると考えられます。

基準の改定の状況等が不合理性を判断するに当たってどのように考慮されるのかは、具体的な事例にもよりますが、一般的には、

基準の改定の期間の長短

物価水準等の社会状況の変化

従業者等から、使用者等に対して基準の改定を要求した事実があるか否か

使用者等の研究開発戦略や、研究開発拠点・営業方針・財務状況等の変化

当該基準において、改定時期の定めがあれば、その定めの内容

などの事情を踏まえて、考慮されるものと考えられます。

このうち、の改定の期間の長短については、どれくらいの頻度で基準を改定するのが望ましいかは、物価の変動、企業の研究開発戦略の変化、研究拠点の新設や統廃合といった環境変化に左右されるので、一概に言うことはできません。

2．新入社員の実取扱いについて

問1．新入社員に対し、当該新入社員の入社前に策定済みの基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

協議の相手方とはなっていなかった新入社員に対して、策定済みの基準を適用する場合には、当該新入社員との関係では協議が行われていないと評価されるものと考えられます。もっとも、従業者等との間において協議を行わなかった理由等についても、不合理性を総合的に判断する上で、考慮要素となり得るものと考えられます。例えば、一般的には、対価を決定するための基準を策定した時点で従業者等であったにもかかわらず敢えて協議が行われなかった場合と、基準の策定後に当該従業者等が入社したような場合を比較すれば、前者の方がより不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問2．新入社員に対し既に策定されている基準を示しあらかじめ話合いをした上で当該基準を適用することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

既に策定されている基準をベースとし、使用者等が新入社員等の従業者等との間で話合いをした場合には、それは使用者等が当該従業者等と「協議」を行ったと評価されます。

また、その話合いの結果、使用者等と新入社員等の従業者等との間で、既に策定されている基準を適用して対価を決定することについて合意するに至った場合には、その協議の状況については不合理性をより否定する方向に働くものと考えられます。

問3．新入社員に対してはいつまでに基準を提示することが必要でしょうか。

不合理性を総合的に判断するに際し、開示の状況として不合理性を肯定する方向に働かないようにするためには、当該職務発明に係る権利の承継時まで当該基準を見ることができる状況にあることを周知する必要があります。

なお、例えば、入社前に基準の提示が行われており、当該新入社員は当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような場合には、より不合理性が否定される方向に働くものと考えられます。

3. 大学における取扱いについて

問1. 大学においても、企業と同じように、職務発明に係る契約、勤務規則その他の定めを整備する必要がありますか。

特許法第35条は、大学と企業を区別しておらず、大学とその教職員との関係においても教職員の職務発明であれば当然適用されます。

したがって、職務発明に係る契約、勤務規則その他の定めが整備されていなかったり、定めに基づいて職務発明に係る対価を支払うことが不合理と判断された場合には、特許法第35条第5項の規定により定められる対価の支払いが命じられることとなります。

大学とその教職員との関係においても、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る対価を支払うことが不合理と判断されることを避けるためには、特許法第35条第4項の要件を満たす必要があります。

問2. 大学では、学内規則などを定める場合、各学部ごとの代表者から構成される会議（学部長会議など）で協議が行われることが多いですが、大学側と各学部の代表者が職務発明に関する基準の策定について行う話し合いは、「協議」と評価されますか。

各学部の代表者が職務発明に関する対価を決定するための基準の策定に関して大学側と協議を行うことについて、各教職員を正当に代表している場合には、各教職員との間で「協議」が行われたものと評価されます。例えば、協議の過程において、その内容について、代表者が各学部内の教授会等を通じて各教職員の意見を聴取しながら協議を進めている場合や、教職員が各学部代表を選出する際に、選出された代表者が基準の策定について大学側と協議を行うことを了承した上で選出を行ったような場合には、その代表者は、各教職員を正当に代表していると評価できる場合が多いと考えられます。

問3. 大学の研究室に所属する学生が研究室での研究に関連した発明を行った場合、当該発明は職務発明に該当しますか。

特許法第35条第1項において、「職務発明」は、「その性質上当該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又は過去の職務に属する発明」と定義されています。

大学と雇用関係にない学生については、一般的には、特許法第35条において定義されている従業者等には該当しないと考えられます。このため、通常は学生の行った発明は特許法第35条第1項に規定された「職務発明」には該当しないものと考えられます。

ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生の中には、大学と契約を締結し、

雇用関係が生じている場合もあり得ます。このように大学と雇用関係が生じている学生が当該研究プロジェクトの中でした発明は、「職務発明」に該当すると考えられます。したがって、職務発明に係る契約、勤務規則その他の定めが整備されていなかったり、定めに基づいて職務発明に係る対価を支払うことが不合理と判断された場合には、特許法第35条第5項の規定により定められる対価の支払いが命じられることとなります。大学と雇用関係にある学生との関係においても、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る対価を支払うことが不合理と判断されることを避けるためには、特許法第35条第4項の要件を満たす必要があります。

問4 .大学の研究室に所属する学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためにはどうしたら良いですか。

大学と雇用関係にない学生は、特許法第35条第1項に定義する従業者等には該当しないと考えられます。したがって、一般的には学生がした発明については特許法第35条第2項は適用されないものと考えられます。

このため、学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためには、別途承継に係る契約を結ぶ必要があると考えられます。

なお、学生と教職員による共同発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためには、学生の持ち分については、上記契約を結ぶことが必要であり、教職員の持ち分については、特許法第35条第2項により、あらかじめ「契約、勤務規則その他の定め」において大学へ承継させる旨を定めることが可能であると考えられます。

4 . その他

問1 . 基準が存在する場合であっても、その基準から導き出される金額とは異なる対価を個別に定めることはできますか。

使用者等と各従業者等との間で個別の合意を行い、かつ、その合意が民法の原則等に照らし有効である場合には、基準と異なる金額を個別に定めることができます。

問2 . 基準の解釈・運用に、一般的な疑義が生じた場合、どう対処することが望ましいですか。

仮に対価を決定するための基準が策定されている場合において、その基準の解釈・運用について一般的な疑義が生じるような場合には、その解釈について使用者等と従業者等との間で改めて協議を行ったり、あるいは、疑義が生じないような基準を策定し直すために改めて協議を行ったりすることが望ましいと考えられます。協議の方法としては、例えば、使用者等の解釈を社内のイントラネットを通して従業者等に提示し、それについて従業者等から意見を募集するという方法などが考えられます。

問3 . 対価についての基準を策定するところから最終的に対価を支払うまでの手続を十分に行い、必ずしも低額とは言えない対価を支払っていた場合であっても、使用者等が既に従業者等に支払っていた額以上の支払が追加的に命じられることはありますか。

通常はありません。

ただし、基準に基づく対価の算定について計算間違いのある場合や、基準に基づく対価の算定において必要となる情報が一部抜けていたまま対価の算定が行われている場合などでは、対価についての基準を策定するところから最終的に対価を支払うまでの手続が十分に行われて算定される本来支払われるべき対価の額と、実際に支払われていた対価の額が一致していない場合が生じ得ます。

このような場合については、対価を支払うことが不合理であるとして第35条第5項に基づく「相当の対価」の支払いを命じられることはありませんが、契約、勤務規則その他の定めに基づいて本来支払われるべき額が支払われていない以上、債務の不履行として、実際に支払われていた額との差額の支払が使用者等に命じられることとなります。

問4 . 外国における特許を受ける権利を承継した場合についても、特許法第35条は適用されますか。

使用者等が従業者等から外国における特許を受ける権利を承継した場合、従業者等が特許法第35条に基づきその承継の対価を請求できるのかについては、判例や学説において見解が統一されておりません。

仮に外国における特許を受ける権利の承継の対価について我が国特許法第35条が適用されるとすれば、その対価は、特許法第35条第4項又は第5項に沿って取り決められるべきものとなります。

一方、外国における特許を受ける権利の承継の対価について我が国特許法第35条が適用されないということになれば、その権利の承継や対価についての準拠法が適用されることとなります。

このように、判例や学説における見解が統一されていない現状においては、個別の契約を締結しておくことが望ましいと考えられます。

問5 . 使用者等は、対価を決定して支払うことに関連して、どのような資料を管理・保管しておくことが考えられますか。

新しい職務発明制度においては、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合には、「その定めるところにより対価を支払うこと」が不合理と認められるか否かによって、従業者等に支払うべき「相当の対価」が異なることとなります。したがって、使用者等としては、後日の紛争に備えて、不合理性の判断の基礎となる資料については、可能な限り管理・保管しておくことが望ましいと考えられます。

なお、一例を示せば、以下のような資料を管理・保管しておくことが考えられます。

< 対価を決定するための基準を策定した場合 >

- ・ 基準の策定に至る経緯を示す資料
- ・ 使用者等と従業者等との間で、基準の策定について協議が行われた場合には、その議事録、協議に用いた資料、協議への参加者名簿等
- ・ 基準の策定に際し（あるいは基準の策定後に）、従業者等に対する説明会を開催した場合には、その議事録、説明に用いた資料、説明会への参加者名簿等
- ・ 基準について、使用者等と各従業者等との間で合意に至った場合には、合意の内容を示す資料
- ・ 基準の開示が行われている場合には、その日時、開示の方法、開示の状況を示す資料

< 個別の対価の算定について >

- ・ 対価の額を算定する際に用いた資料
- ・ 対価の額の算定について、各従業者等へ何らかの説明を行った場合には、それに関する資料（通知書、説明資料等）
- ・ 対価の額について、使用者等と各従業者等との間で合意に至った場合には、合意の

内容を示す資料

- ・ 対価の額の算定について、各従業者等から意見を聴取した場合には、その異議の内容を示す資料
- ・ 各従業者等から聴取した意見について検討を行った場合には、その検討の経緯及び結論を示す資料
- ・ 各従業者等から聴取した意見について、第三者の機関において判断がなされた場合には、その経緯及び結論を示す資料

. 応用編

応用編においては、以下のような使用者等及び従業者等を想定しています。

< 想定事例 >

A社；業種 生活家電を中心とする機械等の設計・製造業者

資本金 10億円

代表取締役 5名

取締役 25名

職員数 1470名

うち研究職の職員は100名

東京研究所に70名（管理職20名）

大阪研究所に30名（管理職10名）

労働組合 1組合

東京研究所の50名の非管理職のうち、40名加入

大阪研究所の20名の非管理職は、加入なし

研究職以外の非管理職が1000名加入

B社；業種 コンピューター部品等の設計・製造業者

資本金 1000万円

代表取締役 1名（研究開発・設計に従事）

取締役 2名（双方とも研究開発・設計に従事）

職員数 37名

うち研究開発・設計に従事する職員は12名

労働組合 なし

「応用編」においては、特許法第35条に規定する「従業者等」から取締役を除いたものを「職員」と定義します。

第1章 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について

1. 協議の当事者について

問1. B社において、研究開発・設計に従事する職員・取締役に応用する基準を作る場合、基準の適用を受ける取締役がB社の代表者として話し合いをした場合も「協議」と評価されるのでしょうか。

自らが基準の適用を受ける場合であっても、使用者等から委任を受けていれば、使用者等側の立場にたって話し合いをすることができ、その話し合いは特許法第35条第4項の「協議」と評価されると考えられます。

なお、協議を行うに当たっての使用等側の代表者は、取締役である必要はありません。使用者等から委任されていれば、基準の適用を受ける者であっても、受けない者であっても、また、取締役であっても、職員であっても構いませんし、さらに社外の者であっても、使用者等を代表して協議に臨むことができます。

もっとも、ケースバイケースですが、自らが基準の適用を受ける取締役には、自らの利益と使用者等側の利益が相反するおそれがありますので、一般的には、基準の適用を受けない者を使用等側の代表者として協議に参加させることがより望ましいと考えられます。

2. 集団的に話し合いを行う場合

問1. A社は、自ら策定した基準案を社内イントラネットに掲示しました。社内イントラネット上には、職員がその案をみて、意見や質問があれば意見箱に投函することができるようになっていました。

() 基準案に対して職員から意見が出されたにもかかわらず、A社がそれらの意見に対して回答を全く行わず、基準案を変更することもしなかった場合には、「協議」と評価されますか。

A社は従業者から意見や質問がなされたにもかかわらず、これに対する回答を行わず、基準案を変更することもしていないことからすれば、A社は職員に対して単に形式的に意見を求めたにすぎないものとして、「協議」があるとは評価されないか、又は「協議」が形式的には行われたとしても実質的には協議が行われていないに等しいものとして評価されると考えられます。

() A社が投函された各意見を検討して、一部の意見については回答を行った場合は、「協議」と評価されますか。

意見を提出したにもかかわらず、対応されなかった職員との関係では、「協議」があるとは評価されないか、又は「協議」が形式的には行われたとしても実質的には協議が行われていないに等しいものとして評価されると考えられます。もっとも、(1) 他の意見と内容的に重複する意見であったため、まとめて回答を行った場合や、(2) 意味不明な意見に回答を行わない場合などは、別の評価を受けるものと考えられます。一方、回答を行った職員との関係では、「協議」が行われたものと評価することができます。

問2. A社では、会社の案を社内イントラネットに掲示し、意見があれば記名の上でメールで代表取締役社長に申し出ることとする協議の方法を行いました。しかし、社長にメールを送ること、特に記名の上で意見を述べなければならないことは職員にとって勇気がいることであり、結果として、社長にメールを送る者は誰もいませんでした。このような状況の下、会社の案をそのまま採用した場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

各従業者が使用者等に対して自由に意見を述べることについて、実質的に支障があるか、又は困難な状況にあると認められるような場合には、使用者等と各従業者等との関係において、協議が行われたとは認められないか、又は形式的に協議はなされたとは評価されても実質的には協議が行われていないのと同視され、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

本問の場合においては、A社の案に対して意見があれば、記名の上で代表取締役社長に対しメールにて意見を申し出ることが、A社の各職員にとっては自由に意見を述

べることの支障となっていると判断されるような場合には、それらの事情は不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3 . A社は、職員との話し合いを行うことなく自ら策定した案を社内イントラネットに掲示し、その案に対する賛否を問うたところ、研究職以外の職員・取締役1400名のうち1390名が賛成、5名が反対、5名が無回答、研究職の職員100名のうち70名が賛成、20名が反対、10名が無回答でした。A社は会社の案をそのまま採用して基準を策定しました。

反対していた研究職の職員に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社と案に反対していた研究職の職員との間で実質的には話し合いが行われたとはいえないことから、不合理性の判断としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

ただし、研究職の職員のうち大多数が会社の案に賛成しているという事情それ自体は、当該基準の内容が適当なものであることの一要素として考慮される余地はあると考えられます。

賛成又は無回答の研究職の職員に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

(賛成した職員との関係について)

A社と案に賛成した職員との間で話し合いは行われていませんが、賛否を問うに当たり十分な資料・情報が職員に提示されており、かつ、当該職員がA社の案に賛成しているような場合であれば、話し合いが全く行われていなかったとしても、その事実是不合理性を肯定する方向に働く可能性は少ないと考えられます。

(無回答の職員との関係について)

本件においては、A社と案に対し無回答の職員との間で話し合いが行われることなく、A社が基準を策定していることとなりますので、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

もっとも、A社から職員に対して十分な資料・情報が提示されており、各職員が意見を表明する機会が十分に与えられている場合には、それらの事情は不合理性を否定する方向で考慮されるものと考えられます。

無記名で賛否を問うたため、誰が賛成、反対、無回答であったか分からない場合は、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社との間で話し合いが行われず、単に賛否を問う手続がとられているにすぎないので、全職員との関係において、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。なお、研究職の職員のうち大多数が会社の案に賛成しているという事情それ自体

は、当該基準の内容が適当なものであることの一要素として考慮される余地もあると考えられます。

3. 代表者と話し合いを行う場合

問1. B社では、15名の研究開発・設計に従事する職員・取締役が職務発明の対価決定のための基準策定をなす代表者を選出する選挙を行い、10名が取締役Xに、5名が職員Yに投票しました。B社は、取締役Xと話し合い、基準を策定しました。当該基準を取締役Xに投票した職員・取締役に適用する場合と、職員Yに投票した職員・取締役に適用する場合とにおいて、このような話し合いは「協議」と評価されますか。

<取締役Xに投票した職員・取締役に適用する場合>

取締役Xに投票した10名の各職員・取締役は、B社と協議することを取締役Xに委任しているため、取締役XとB社との間の話し合いは、特許法第35条第4項の「協議」と評価されます。

<職員Yに投票した職員・取締役に適用する場合>

当該職員・取締役が取締役Xに、B社と協議する権限を委任しているか否かによって異なります。例えば、

(1) 選挙の際に、選挙の結果として過半数の投票を得た者(自らが投票した者が否かは問わず)が自らを代表して企業と協議を行うことについて、当該職員・取締役が同意していた場合、あるいは、

(2) 職員Yに投票した職員・取締役が取締役Xが代表して企業と協議を行うことについて、後に追認した場合、

などの場合には、最終的には取締役Xに協議することを委任していると認められるので、B社と取締役Xとの間の協議の状況が特許法第35条第4項の「協議」として考慮されます。

一方、委任が認められない場合には、5名の職員・取締役とB社との間には、特許法第35条第4項の「協議」は行われていないものとなると考えられます。

問2. A社は、東京研究所及び大阪研究所のそれぞれの研究職の職員から選出された両代表者との間で、同時平行的に話し合いを行ってきたのですが、東京研究所の代表者の言うことを聞けば大阪研究所の代表者は納得がいきませんし、大阪研究所の代表者の言うことを聞けば東京研究所の代表者は納得がいきません。そこで、間をとった案で決定しようと思ったのですが、この間をとった案は東京研究所の代表者も大阪研究所の代表者も必ずしも評価しません。このような状態で、間をとった案で話し合いを打ち切ることは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社が各代表者との間での協議を尽くさずに単に間をとった案だからということだけで当該案を採用している場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

ただし、大阪研究所の代表者とA社、又は、東京研究所の代表者とA社の間におい

て、それぞれ実質的に協議が尽くされたと評価される場合には、間をとった案を採用することとして話し合いを打ち切ったとしても、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

なお、A社は、東京研究所用の基準と、大阪研究所用の基準という形で、二つの基準を策定することもできます。

問3 . A社では、研究職100名の代表として研究職の職員Xが選出され、非研究職1400名の代表として職員Yが選出されました。A社がこの代表者X, Yと話し合いを行ったところ、X, Yの意見は真っ向から対立し協議がまとまる気配がありません。A社は、より多くの職員の代表であるYの意見を採用して基準を策定しました。この基準をXを選出していた研究職の職員に適用する場合には、このような話し合いは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社と代表者Xとの間で協議が尽くされていれば、研究職100名の職員の行う職務発明に係る対価について当該基準を適用する場合であっても、「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。例えば、本問については、A社と代表者Xとの間において、Xの意見を採用せず、Yの意見を採用することについて、その理由や背景、さらにYの意見を採用した場合における長所・短所について十分に話し合いを行うとともに、妥協点を見出すための努力を尽くしているような場合には、実質的に協議が尽くされたものとして、「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

一方、例えば、A社が単に代表者Yがより多くの職員を代表しているということのみを理由としてYの意見を採用するとの結論に達して、話し合いを打ち切ったような場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第2章 策定された基準の開示について

問1 . A社は、東京本社に基準を備え付けており、東京本社に来れば職員の誰もが基準を見ることができるようになっていますが、持ち出しは禁止とされています。このような状況の下、基準を実際に見たことのない大阪研究所の研究職に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。また、基準を実際に見た大阪研究所の研究職に基準を適用する場合はどうですか。

< 基準を実際に見たことのない大阪研究所の研究職に基準を適用する場合 >

A社は、基準を大阪事業所に備え付けておらず、東京本社と大阪研究所は遠く離れており、また持ち出しも禁止されているわけですから、大阪研究所の職員にとっては、基準にアクセスすることは実質的には極めて困難であると考えられます。したがって、基準を見たことがない当該研究職との関係において、開示がなされていないと評価されるか、又は開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

< 基準を実際に見た大阪研究所の研究職に基準を適用する場合 >

基準を実際に見たことがある研究職に対して基準を適用する場合であっても、持ち出しが禁止されていることからすれば、基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況にあるとは認められません。したがって、当該研究職との関係においても、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問2 . B社は、取締役会に参加できる取締役には、基準は提示されていましたが、その他の12名の職員には、基準は全く提示されませんでした。基準の提示を受けている取締役に基準を適用する場合、どのように評価されますか。また、基準の提示を受けていない職員に基準を適用する場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

< 取締役に基準を適用する場合 >

当該取締役が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

ただし、取締役会で基準の開示が実際に行われた場合であっても、当該取締役が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていないような場合には、開示の状況としては不合理性を否定する方向には働かない可能性もあると考えられます。

< 職員に基準を適用する場合 >

基準の開示を受けていない職員との関係では、特許法第35条第4項の「開示」はなされていないものとして考慮されます。すなわち、その事実は、不合理性を肯定する方向に働くこととなります。

問3 . A社では、基準の内容が極めて多岐にわたっていることから、「発明の実施を独占することによる会社の利益のうち、X%を対価として支払う」という部分は提示しましたが、独占利益を算定する際の考慮要素の部分については職員・取締役には提示はしないこととしました。このような基準の提示は、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

「発明の実施を独占することによる会社の利益のうち、X%を対価として支払う」という部分は、対価を決定するための基準の内容として、重要な一部分であるため、基準の開示が全くなされていないということにはなりません。

しかし、独占利益を算定する際の考慮要素の部分も、対価を決定する上での重要な要素に該当します。このため、この部分について職員・取締役に提示していないことは、総合的な判断において、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第3章 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について

問1 . B社では、代表取締役社長と取締役2名の3名で共同発明を行いました。誰が誰から、「意見の聴取」をすることができますか。

意見の聴取の相手方は、実際に当該共同発明を行った発明者である代表取締役社長と取締役2名の各人ということになります。

一方、意見の聴取を行うのはB社ですが、実際には、代表権を有する者又は代表権を有する者から委任を受けた者ということになります。

問2 . A社は、対価の算定について、発明を行った者から直接意見を聞くことはせず、発明を行った者は研究所の主任に意見を表明し、研究所の主任はそれを咀嚼し、自ら検討した上で、自分の意見を交えて研究所の所長に話をし、さらに研究所の所長が自ら検討した上で、本社に上げることになっています。このような場合、「意見の聴取」が行われたと評価されますか。

本問の場合には、実際の発明者の意見について、研究所の主任が自ら検討してその意見を交え、さらに研究所の所長が自ら検討することで、実質的には発明者の真実の意見をA社が聴取しているとは評価し得ない可能性があり、そのような場合には意見の聴取は行われていないものと評価される可能性が高いと考えられます。

問3 . B社は、共同発明について、同一の基準を適用して、共同発明者それぞれの対価を決定しました。ところが、共同発明者のうちの一人から、B社が算定した対価の算定根拠について説明して欲しい、との要望がありました。このような場合、B社が算定根拠について当該発明者に説明をしないことは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。また、説明の要望のなかったそれ以外の共同発明者に説明しない場合はどうですか。

<当該発明者に説明をしないことについて>

本問のように、発明者から、使用者等が算定したある発明の対価の算定根拠について説明して欲しいとの要望があったにもかかわらず、B社が当該発明者に説明を行わなかったことは、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

<それ以外の共同発明者に説明をしないことについて>

算定根拠について説明を求めることが困難であるような環境が存在する場合を除き、説明の要望のなかったそれ以外の共同発明者に対して、特段の説明を行わなかったとしても、意見の聴取の状況が不合理性を肯定する方向に働くことはないものと考えられます。

(資料 1)

産業構造審議会知的財産政策部会報告書
「職務発明規定の在り方について」

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の開催経緯
及び職務発明制度の在り方についての検討経緯

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、平成14年7月に策定された「知的財産戦略大綱」において早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項を審議するため、同年9月、産業構造審議会知的財産政策部会に設置された。

職務発明制度の在り方に関しては、2002年度中に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査を行い、2003年度中には、制度改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行い、結論を得ることとされた(上記大綱)。これを受け、各界から選ばれた委員による審議が行われた(第1回、第4回から第5回、第7回から第9回、第11回から第15回特許制度小委員会)。

検討経過は以下のとおり。

第1回小委員会 平成14年9月18日(水)

議事・職務発明規定の在り方について
(職務発明制度の概要とそれに係る昨今の議論を紹介)

第4回小委員会 平成14年12月19日(木)

議事・職務発明に関するアンケート集計結果等について

第5回小委員会 平成15年1月28日(火)

議事・職務発明に関するアンケート調査結果及び各国における従業者発明制度について

第7回小委員会 平成15年3月18日(火)

議事・職務発明制度の在り方に関する論点整理

第8回小委員会 平成15年5月9日(金)

議事・職務発明制度の在り方について
(論点整理に係る様々な観点からの考察)

第9回小委員会 平成15年6月3日(火)

議事・職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて

第11回小委員会 平成15年7月8日(火)

議事・職務発明制度の在り方について

第12回小委員会 平成15年8月1日(金)

議事・職務発明制度の在り方について(その2)

第13回小委員会 平成15年9月8日(月)
議事・職務発明制度の在り方について(その3)

第14回小委員会 平成15年10月17日(金)
議事・職務発明制度の在り方について(報告書案)

第15回小委員会 平成15年12月18日(木)
議事・職務発明制度の在り方について(報告書案)

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会名簿

(敬称略 五十音順)

委員長	後藤 晃	東京大学先端経済工学研究センター長・教授
委員	相澤 英孝	早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
"	浅見 直樹	日経エレクトロニクス編集長
"	阿部 一正	新日本製鐵(株)参与・知的財産部長
"	井川 陽次郎	読売新聞社論説委員
"	市位 嘉宏	日本アイ・ピー・エム(株)第1知的所有権担当副部長・ 弁理士
"	江崎 正啓	トヨタ自動車(株)知的財産部部長
"	大西 正悟	大西国際特許事務所弁理士・日本弁理士会副会長
"	岡田 和廣	(株)ワコー代表取締役
"	志村 勇	松下電器産業(株)IPRオペレーションカンパニー 知財開発センター所長
"	須賀 恭孝	日本労働組合総連合会経済政策局長
"	竹田 稔	竹田稔法律事務所弁護士・弁理士
"	田中 信義	キヤノン(株)常務取締役 知的財産法務本部長
"	田中 道七	立命館大学びわこ・くさつキャンパス総長顧問・ 関西TLO(株)代表取締役専務
"	土田 道夫	同志社大学法学部・法学研究科教授
"	長岡 貞男	一橋大学イノベーション研究センター教授
"	西出 義一	藤沢薬品工業(株)知的財産部担当部長・ 日本製薬工業協会知的財産委員会副委員長
"	松尾 和子	中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士
"	丸島 儀一	(社)日本経済団体連合会産業技術委員会委員
"	丸山 瑛一	(独)理化学研究所フロンティア研究システム長
"	山本 敬三	京都大学大学院法学研究科教授
"	渡部 俊也	東京大学先端科学技術研究センター教授

特許庁関係者

今井 康夫	特許庁長官
小野新次郎	特許技監
迎 陽一	総務部長
津田 博	審査業務部長
篁 悟	審査第一部長
上野 修	審査第二部長
守屋 敏道	審査第三部長
寺山 啓進	審査第四部長
平林 好隆	審判部長
松田 一弘	審判部首席審判長
原山 保人	総務課長
高倉 成男	調整課長

事務局

(特許庁総務部技術調査課)

南 孝一	技術調査課長
高山 芳之	企画班長
深草 祐一	課長補佐
石川 太郎	課長補佐
大澤麻衣子	工業所有権調査員

(特許庁総務部総務課制度改正審議室)

木村 陽一	室長
横島 直彦	審議企画班長
太田 大三	法制専門官
伊藤 政道	審議企画係長
茂木 祐輔	

(特許庁総務部総務課)

萩原 崇弘	企画班長
-------	------

- 目次 -

第1章 職務発明制度の現状と課題	56
第1節 職務発明活性化の重要性	56
第2節 職務発明制度の趣旨	58
第3節 職務発明制度をめぐる新たな問題	60
第2章 職務発明制度改正の具体的方向	62
第1節 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について	62
1. 現行法下における状況	
2. 制度改正の具体的方向性	
第2節 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について	63
1. 現行法下における状況	
2. 制度改正の具体的方向性	
第3節 職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について	64
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第4節 「相当の対価」について	67
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第5節 特許法第35条の適用範囲について	68
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第6節 短期消滅時効について	70
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第7節 職務創作、職務考案について	71
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	

第1章 職務発明制度の現状と課題

第1節 職務発明活性化の重要性

知的財産立国を実現し、産業競争力を強化するためには、イノベーションを生み出す人材の確保とこれを活かすシステムを構築することが極めて重要である。このシステムの中核をなす知的創造サイクル（知的財産再生産の好循環）は、知的財産の創造活動から始まる。このため、我が国の豊富な研究人材の発明意欲を、今まで以上に刺激することが必要である。また、知的創造サイクルを国民経済上意味あるものとし、また、これを加速するためには、知的財産の活用の側面が極めて重要である。このためには、企業や大学等において知的財産権を戦略的に最大限活用することが不可欠である。これらの活動の緊密な連携によって、初めて活力ある経済社会が実現される。

現在我が国は特許大国と言われ、世界一の特許出願件数を誇っている。この特許出願の状況を見てみると、その大部分は企業や大学等によるものであり、我が国におけるいわゆる「職務発明」の重要性が窺われる¹。

職務発明の担い手は、いうまでもなく企業や大学等において職務として研究開発活動に従事し、発明を行う者である。職務発明の活性化のためには、まず何よりもこうした職務発明の担い手に対して、更なる研究開発、発明に向けたインセンティブを付与することが必要である。他方、職務発明は、発明活動に直接従事する研究者のみによって成し遂げられるわけではなく、研究者を雇用する企業や大学等による研究開発資金やリスクの負担の上に成り立つものであることもまた当然である。したがって、職務発明の活性化のためには、併せて、こうした資金やリスクの担い手である企業や大学等に対しても、研究開発投資を増大させるようなインセンティブを付与することが必要である。

さらに、我が国の産業及び経済の活性化のためには、先に述べたように、研究開発活動の成果たる発明が迅速に、かつ戦略的に活用される必要がある。特許法は、発明が個人の創意工夫により生まれることにかんがみ特許を受ける権利は発明者に帰属する建前を採り、この考え方は職務発明においても貫かれている。しかしながら、その活用、事業化は、主として資金面・リスク面において発明を支えた企業、あるいは大学等からのライセンスを受けた企業において行うことが通常である。このことを考えると、研究開発成果の戦略的な活用の観点から、職務発明に基づいて発生する権利については、企業や大学等が有効に利用できるような環境を整備することが必要である。

特許法第35条に規定されている職務発明制度は、大正10年制定の旧特許法に概ね現在の姿で規定され、昭和34年法に受け継がれている。本来、職務発明制度は、

¹ 特許出願全体に占める法人及び官庁による特許出願の割合は約97%（2002年）。

国際的な産業競争力強化の観点から、絶えずその運用を見守り、その時代に合った制度とすべく見直していくことが大切である。しかしながら、昭和34年法の規定は、昨今の研究開発環境、知的財産権を取り巻く環境の激変にもかかわらず、一切手直しされることもなく現在に至っている。以上で述べたように、国をあげて知的財産戦略が推進され、様々な場面において知的財産の重要性が強調されるという新たな環境の下で、イノベーションを生み出し、これを経済成長の糧としていくためには、個々の研究者の発明意欲を刺激すると同時に、企業や大学等の知的財産活動を支援するための制度でもある職務発明制度について、上記のような趣旨に照らして改めて点検し、知的財産政策の一翼を担いうる制度への脱皮を図る必要がある。

第2節 職務発明制度の趣旨

職務発明制度の本来の趣旨は、「使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）」が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。それは、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている。

具体的には、我が国特許法は特許を受ける権利を発明者に原始的に帰属させているが、従業者等による職務発明に関しては、従業者等の雇用、研究開発設備の提供、研究開発資金の負担等、使用者等による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、使用者等に法定の通常実施権を付与し（特許法第35条第1項）さらに、特許を受ける権利等の予約承継を許容する規定（同条第2項）を設けている。

一方、実際に職務発明を生み出した従業者等には、特許を受ける権利等を使用者等に承継させる代償として、「相当の対価」支払の請求権を与えている（同条第3項）。この「相当の対価」請求権は、従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、発明を奨励するためのものといえる。

また、この「相当の対価」の額を算出するにあたっては、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度が考慮されることになる（同条第4項）。なお、特許法第35条第1項の規定により、使用者等は職務発明について無償の通常実施権を有するため、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、単に発明を実施することによって使用者等が受けるべき利益の額ではなく、特許を受ける権利等を承継し発明の実施を排他的に独占することによって受けるべき利益の額（増加額）であると解すべきであるし、実際に判例²においてもそのように解釈されている。

これらの規定によって、発明を行った従業者等と、従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られている。

なお、諸外国の状況を見ると、ドイツでは日本と同様に、職務発明に係る権利を従業者に原始的に帰属させる制度を採用し、英国、フランス、ロシア、イタリアでは職務発明（又は職務発明に係る権利）を使用者に原始帰属させる制度を採用しているが、いずれの場合でも、従業者に対価の請求権を認める等により使用者と従業者との間の均衡を図っている国が大半である。

他方、米国には、職務発明に関する明文規定は存在せず、職務発明か否かにかかわらず特許を受ける権利はつねに発明者に原始的に帰属させる制度となっている。その

² 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁、東京地判平成4年9月30日知的裁集24巻3号777頁、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁等。

上で、従業者から使用者への特許を受ける権利の承継は、連邦公務員を除いて契約及び各州の判例法に委ねられており、給与の中に権利の承継に対する対価が含まれるとする雇用契約が結ばれることが一般的である。

また、職務発明に係る権利の承継等について、使用者と従業者の立場の相違にかんがみ、契約の自由に一定の制約を加えようとする考え方を持つ国もある。例えば、ドイツでは、従業者に対する補償金の算出基準について詳細なガイドラインを置き、特許商標庁には使用者と従業者間の紛争処理機関を設置する等、行政が広範かつ入念な介入を行っている。

なお、職務発明が従業者に帰属する制度を採用している米国、ドイツでは、日本と同様に従業者の意思に関わらず、使用者は当該職務発明を実施する権利を有している（ただし、ドイツでは、実施する権利を取得するための請求手続が必要）。ただし、その権利を無償とする考え方（日本、米国）と有償とする考え方（ドイツ）がある。

第3節 職務発明制度をめぐる新たな問題

我が国特許法第35条が規定するところの、使用者等に職務発明に係る権利の実施と承継について安定的な地位を認め、他方で従業者等には「相当の対価」の支払という形での職務発明に対する適切な評価を保障する制度は、特許制度の根本となる発明者主義の考え方と、職務発明の特殊性の両方を総合的に勘案し、使用者等と従業者等の均衡の中で職務発明を活性化しようとするものとして、国際的な制度比較においても比較的バランスの取れたものであるとの評価が可能である。現実には、同条の規定のもと、使用者等は職務発明に係る権利を安定的に承継し、それを基礎とした積極的な事業展開を行ってきたし、そのことに大きな支障があるとは考えられてこなかった。他方、従業者等は、使用者等が定めた報償規程等により一定の処遇を得てきており、その対価や処遇が大きな問題として顕在化することはなかった。

しかしながら、近年の知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、特許法第35条の存在が改めて意識され、同条に基づく訴訟が多発するとともに（下表参照）その在り方が問われるに至っている。今後、さらなる知的財産への意識の高まりとともに、この傾向はますます拡大するものと予想される。

平成15年10月17日現在

提訴時期	被告	職務発明当時における原告の身分	対象技術	原告の算定による対価額	提訴額(対価)	判決日	裁判所の認定した「相当の対価の額」
昭和54年	日本金属加工	取締役 (原告Aは技術担当常務取締役、原告Bは取締役製造部長)	時計バンド材料等の製造技術	約8518万円	2530万円	昭和58年12月23日 (東京地裁判決)	330万円
昭和56年	東扇コンクリート工業	製造技術部門担当の取締役	コンクリートパイル	約1237万円	約1137万円	昭和58年9月28日 (東京地裁判決)	約841万円
平成元年	カネシシ	営業担当の専務取締役	建物用金具(意匠を含む)	約3090万円	約3090万円	平成4年9月30日 (東京地裁判決)	1292万円
平成3年	象印マホービン	商品試験所所長	ステンレス鋼製魔法瓶製造関連技術	1億5000万円	1億5000万円	平成6年4月28日 (大阪地裁判決)	640万円
平成3年 (H5年控訴、 H6年上告)	ゴーセン	部長待遇の研究開発室室長	釣り糸	二審時:約1635万円 (一審時:約1648万)	二審時:約1635万円 (一審時:約1648万)	平成6年5月27日 (二審:大阪高裁) (平成7年1月20日最高裁上告棄却により確定)	二審:約166万円 (一審:約157万円)
平成7年 (H11年控訴、 H13年上告)	オリンパス光学工業	研究者	CD読み取り機構(ピックアップ装置)の小型化技術	二審時:28億1520万円 (一審時:9億2733万円)	二審時:約5229万円 (一審時:2億円)	平成13年5月22日 (二審:東京高裁) (平成15年4月22日最高裁上告棄却により確定)	二審:250万円 (一審:同額)
平成10年 (H14年控訴)	日立製作所	研究者	CD読み取り機構などの光関連技術	第一事件:約129億5千万円 第二事件:7060万円	第一事件9億円 第二事件7060万円	平成14年11月29日 (東京地裁判決)	第一事件:3494万円 第二事件:約17万円
平成11年	三徳	被告関連会社の取締役・工場長	希土類金属の回収方法	3000万円	3000万円	平成14年5月23日 (大阪地裁判決)	200万円
平成13年	ニッカ電測	技術部に所属する従業員	缶チェッカー技術	400万円	400万円	平成14年9月10日 (東京地裁判決)	約53万円
平成13年	日亜化学工業	研究者	青色発光ダイオード関連技術	639億円	200億円	平成14年9月19日 (中間判決東京地裁)	
平成14年 (H15年控訴)	日立金属	研究者	Fe-R-N系磁石の構造及び製造方法	9078万6千円	8974万9千円	平成15年8月29日 (東京地裁判決)	1232万5千円

(判決文、訴状及び報道などにより作成(原告の算定による相当の対価の額は、主位的主張))

特許法第35条の問題点として指摘されるのは、大きく以下の2点に集約される。

第一は、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大である。特許法第35条第3項は、職務発明に係る権利の承継等を行ったときは、使用者等は従業者等に対し、「相

当の対価」を支払うべきとしている。そして、ピックアップ装置事件最高裁判決において、勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が特許法第35条第4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、従業者等は同条第3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができるとの判示がなされた³。すなわち、同条第3項は、実質的に使用者等と従業者等の間の取り決めによっても排除することのできない強行規定と解釈されている。

また、同条第4項はその算定基準を定めるが、その算定基準は甚だしく具体性を欠き、かつ、判例における「相当の対価」の算定においては、事後的な売上やライセンス収入等を基に「相当の対価」を算定することを要求しているものと解釈されている反面、発明完成後の使用者等の貢献、発明による利益に間接的につながる研究開発の費用、給与ほか対価以外の処遇が十分に考慮されていないため、使用者等は、従業者等に対していかなる対価を支払えばよいのかが極めて不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じていると指摘されている。

なお、予測可能性を高めるため、「相当の対価」の算定基準を明確化するような詳細なガイドラインを設けるべきとの意見もある。しかし、そのような制度を有しているドイツにおいて、企業は過度な特許管理コストを強いられていること、使用者・従業者間で補償額をめぐる紛争が頻発しており、従業者発明法や補償ガイドラインを簡素化する動きがあること等を考慮すると、ガイドラインの策定が有効であるとはただちには考えにくい。

第二に、従業者等は、多くの場合いわゆる報償規程に規定された金額を受け取っているが、この報償規程は使用者等が一方的に定めていることが多いため、その発明活動が使用者等によって適切に評価されているという納得感を得ていない場合があることである。その結果、使用者等の評価に納得しない従業者等の中には、退職後に訴訟に踏み切ることによって自らの権利を行使する者もいるが、納得しない従業者等であっても在職中の者は裁判に訴えることは事実上困難であるのが現状である。

また、職務発明をめぐる訴訟の判決を契機として、勤務規則等に定められた対価の上限を引き上げたり、さらにはこの上限を撤廃する企業が続出していることは従業者等にとって望ましい方向であるが、多くの場合において使用者等が一方的に定めるといった問題は改善されていない。

³ 最三小判平成 15 年 4 月 22 日判時 1822 号 39 頁〔43 頁〕。

第2章 職務発明制度改正の具体的方向

第1節 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について

特許法第35条第1項の規定を維持し、職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

1. 現行法下における状況

契約、勤務規則等の定めがなくとも、従業者等が職務発明について特許を受けたとき、使用者等はその発明を実施する権利（通常実施権）を有することが特許法第35条第1項に規定されている。実際には、ほとんどの大企業では、すべての職務発明について特許を受ける権利を承継しているため、この通常実施権が必要とされる事例は少ない。一方、中小企業では、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない場合も多い。このため、職務発明をなした従業者等が特許を取得し、当該職務発明を実施している使用者等の特許侵害で訴える事例⁴が存在しているが、このような場合には、裁判所は使用者等が通常実施権を有することを根拠として特許侵害を否定している。

2. 制度改正の具体的方向性

職務発明がされるについて、使用者等は、研究開発の課題設定、資金や設備の提供等によって直接的又は間接的に貢献している。この点にかんがみると、使用者等と従業者等の均衡の観点から、使用者等に一定の実施権を与えることには合理性がある。また、使用者等への通常実施権の付与によって、使用者等の職務発明に係る権利を安定させ、その事業活動はもとより更なる研究開発投資の円滑を期すことが可能となると考えられる。したがって、職務発明について特許を受ける権利を使用者等が承継せず、当該職務発明について従業者等が特許を取得した場合であっても、現行制度どおり使用者等に通常実施権を認めることが適切である。

特に、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない中小企業等の業務に支障をきたさないためにも、最低限の保障として上記の通常実施権を認めることが必要である。したがって、特許法第35条第1項の規定は維持すべきである。

⁴ 大阪地判昭和47年3月31日判時678号71頁、東京地判昭和60年2月22日判タ559号284頁、名古屋高判平成9年10月30日判タ980号261頁等。

第2節 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

特許法第35条第2項の規定を維持し、職務発明に係る権利については使用者等への予約承継を認め、自由発明に係る権利については使用者等への予約承継を禁止すべきである。

1. 現行法下における状況

従業者等がした発明のうち職務発明ではないもの（以下、「自由発明」という。）について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させること又は使用者等のため専用実施権を設定すること（以下、「予約承継」という。）を定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、特許法第35条第2項の規定により無効であり、一方、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効であると解されている⁵。この解釈を基礎として、使用者等は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、職務発明について特許を受ける権利を従業者等から予約承継する旨の規定を置き、現実に迅速かつ安定的な承継を実現している。

2. 制度改正の具体的方向性

新たな職務発明がより早く、広く実施され利用されるためには速やかに権利の帰属が定まることが望ましい。そして、企業等は、その成果を事業化することを目的として研究開発投資を行っており、大学等で生み出された職務発明については、個々の研究者がその成果を自らの資金・リスクで事業化するよりも、大学等において組織的に活用することがより有効であることにかんがみ、職務発明について、使用者等に予約承継を認める現行制度を存続させることが適切である。

一方、従業者等が職務と関係なく行った自由発明については、現行制度どおり、予約承継を定めた場合これを無効とすることが適切である。したがって、特許法第35条第2項の規定は維持すべきである。

⁵ 前掲注3〔43頁〕。

第3節 職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について

- ・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」を尊重するべきである。
- ・上記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。
- ・上記の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、対価の決定の手段面を重視するべきである。

1．現行法下における状況

現行特許法第35条第3項においては、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた場合又は専用実施権を設定した場合、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有することが規定されている。そして、最高裁は、勤務規則等にしがって使用者等が従業者等に対して支払った対価の額が「相当の対価」の額に満たないときは、従業者等は事後的にその不足額の支払を求めることができる旨判示した⁶。

2．問題点

上記最高裁判決により、使用者等が勤務規則等に基づいて対価を支払っていた場合であっても、従業者等は権利承継から長期経過後に「相当の対価」との差額を事後的に請求できるとされた。その結果、使用者等は、従業者等から事後的に「相当の対価」との差額を請求される可能性が残るため、債務が長期間確定しないこととなる。しかも、その「相当の対価」の具体的算定根拠は、当事者から見て必ずしも明確ではなく、対価についての予測可能性が低いものとなっている。

他方、従業者等は、現行特許法第35条第3項の下、勤務規則等に基づき算出された対価の額が特許法の定める「相当の対価」の額に満たないときは、不足額を請求することができるが、現実には不足額を請求すべく訴訟を提起する従業者等は極めて少ない。すなわち、従業者等は、多くの場合において使用者等が一方的に定める勤務規則等の定めに従って対価の支払いを受けているのが現状である。

3．制度改正の具体的方向性

第一に、職務発明の「対価」については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起するため、原則として両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることとすべきである。すなわち、使用者等と従業者等との間で取り決められた「対価」を尊重する仕組みとするため、使用者等と従業者等との間で契約や勤務規則その他の定めにおいて「対価」について定めたときは、その定めるところによることを原則とすることが適当である。また、このように職務発明についての「対価」を両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることによって、企業を取り巻く経営環境、企業の研究開発戦略、研究者の置かれている研究環境等、各業種、各企業毎に異なる諸事情を「対価」

⁶ 前掲注3〔43頁〕。

に柔軟に反映させることが可能となる。

このような観点から、「対価」の決定は、使用者等が一方的に定めうる「勤務規則」ではなく、使用者等と従業者等との間の「契約」に基づくべきとの考え方がある。しかし、我が国の雇用関係下においては、契約の締結において、必ずしも従業者等の意思が反映されているとは限らず、「契約」と「勤務規則」という法形式の差異によってことさらに区別することは適切ではないといった指摘や、各従業者等との個別契約を一律に要求すると多くの従業者等を抱える使用者等は承継及び対価の決定に関して現実問題として制度運用を行うことが困難となるといった問題がある。このため、「契約」という形式のみならず、「勤務規則」という在り方をも許容しつつ、対価の決定の過程全体において、従業者等の意思がどれだけ反映されているか、換言すればどれだけ実質的な手続が行われているかという点を評価の重要な基準とすることが適当であるという点で意見が一致した。

第二に、対価についての定めがない場合や、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合が想定され得ることから、このような場合には、従業者等に現行制度どおりの「相当の対価」請求権を認めることが適当である。

第三に、契約や勤務規則によって定められた「対価」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あるか否かについては、手続面と内容面を含む「対価」の決定全体を総合的に評価することにより判断されることが原則であるが、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、不合理性の判断にあたっては、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視することが適切である。より具体的には、包括的な予約承継のための勤務規則等が策定され、その中において同時に「対価」を決定するための基準が置かれる場合にあっては、従業者等又は従業者等を正当に代表する者の意見を反映しているか否か等その基準を策定するに当たっての従業者等との協議の状況や、その基準の個々の従業者等への開示の状況等が、重要な要素として勘案されるべきである。また、個々の発明に対する「対価」の決定に当たっては、従業者等に対する説明の有無や程度、従業者等に対する異議を述べる機会の付与の有無等が考慮されるべきである。

この点に関し、合理的な手続を履践していれば、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との立場から、その結果たる「対価」そのものは、審査対象から完全に除外されるようにすべきであるとの意見が産業界から広く寄せられた。これについては、最終的には結果たる「対価」が当事者の紛争の対象であること、手続の履践にも実態上は程度の差がありその合理性は対価との相関において判断される面があること、仮に手続要件のみを法定する場合はより厳格な手続の履践が求められるようになること、手続の履践によって従業者等にとっての納得感が高まれば対価が不合理であるとされる場合は、通常は想定されないこと、等を併せ考慮し、「対価」を審査の射程から除外しないこととしつつも、その中で手続に重きを置くことが妥当であるとの意見でまとまった。

なお、個々の発明に「対価」を決定するための基準を適用する際、使用者等と従業者等との間に発明の経済的な価値の評価の単なる違いが存在するに過ぎない場合には、その違いのみを理由として対価の決定全体が不合理であると判断されるべきでは

ない。しかし、不合理ではないと判断されたとしても債務不履行として、その基準にもとづき本来支払われるべきであった対価の支払いが認められる場合があることに留意すべきである。

また、使用者等と従業者等との間での不合理な対価の決定を予防する観点から、特許庁において、明らかに対価の決定が不合理とされる事例等についての事例集を作成すべきである。

第四に、使用者等と従業者等の実態は様々であり、かつ、「対価」も従業者等が発明意欲を刺激されるための良好な研究環境の一要素であって「対価」以外の諸要素も研究環境を左右することにかんがみれば、具体的な協議・交渉の方式等に法や行政が過剰に介入することなく、個々の実態にあわせて柔軟に決定することが許容されるべきである。例えば、権利の承継のための条件を事前に明示することが発明へのインセンティブを高めるとの観点から事前の権利承継・対価算定のための基準を策定することが望ましいが、必ずしもこれによらず発明完成後の個別承継も許容されるべきであり、この場合は個別承継のための契約における交渉の実質が評価されるべきであること、事前承継・対価算定のための基準策定においては個々の従業者等の個別の同意までは必要とせず、集团的協議でも足りるとすべきこと、包括ライセンス契約交渉において中核をなさないような発明に関する対価の決定の具体的説明は、使用者側から支払毎に逐一行うこととせず、従業者等からの求めがあればこれに応じて説明すれば足りるとする仕組みも許容されるべきこと、等である。

第五に、「対価」の決定の合理性を側面から担保するために、使用者等は「対価」を決定するための基準を公表するように努めることが望ましい。また、この基準の公表により、使用者等にとっては、優秀な研究者が集まることを期待でき、一方、従業者等にとっては、よりよい研究環境を選択することが可能となることを期待できる。

第4節 「相当の対価」について

「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。

1．現行法下における状況

現行の特許法第35条第4項においては、「相当の対価」の額について、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明が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と規定されている。そして、訴訟において裁判所は、発明完成後の事情である実施料収入額（又は自社実施の場合は実施料収入相当額）を基準として、使用者等の貢献度を割合的に考慮して「相当の対価」を算定している。

2．問題点

職務発明をめぐる対価請求事件に関する各地裁、高裁判決においては、「相当の対価」の算定根拠として「実施契約に対する各発明の寄与度」、「推定実施料率」、「使用者が貢献した程度」、「各発明者が貢献した程度」等の項目は示されているものの、各項目がどのように考慮されたのか具体的数値との対応が示されていない場合も多く、結局のところ算定根拠が不明確な面は否定できない。

また、発明完成後の事情である発明品の売上や実施料収入額を基準として「相当の対価」が算定されているにもかかわらず、特許法第35条第4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の規定においては、発明がされるまでの事情のみしか考慮されていない可能性がある。すなわち、発明完成後の貢献である発明の実施にあたっての改良活動、営業経費、広告宣伝費等が考慮されていない可能性がある。また、貢献の一形態である費用負担については使用者等が受けるべき利益から控除すべき場合もあると考えられるが、同項に「貢献した程度」と規定されているため、費用負担についても画一的、割合的に考慮されている。

3．制度改正の具体的方向性

発明により利益を得るためには、発明がされるまでの貢献だけでなく、特許出願手続、実施化のための技術開発、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要である。このため、これらの貢献も「相当の対価」の算定において考慮されるべきである。また、使用者等は、当該研究開発のリスクを負担していることに加えて、具体的利益に直接繋がる発明を生み出す研究開発以外にも当該利益に間接的に繋がる研究開発も幅広く行っている。さらに、従業者等のうち使用者等の利益に貢献した研究者等が給与、昇進等によって厚く処遇されている場合もある。

したがって、裁判所によって「相当の対価」を算定する際に指針となる第4項の規定について、当該発明に直接的又は間接的に関連性がある限り、上述のような様々な事情が幅広く考慮されることを許容すべきである。

第5節 特許法第35条の適用範囲について

職務発明に係る外国における特許を受ける権利や特許権等の権利の承継や承継の対価について、特許法第35条の規律を及ぼすことは立法上の難点を抱えていることから、今回の改正において同条に規定をおくことは見送るべきである。

1．現行法下における状況

職務発明について我が国における特許を受ける権利や特許権等の権利と外国におけるそれらの権利とを同一の契約、勤務規則等によって承継することを望む使用者等や、同一の基準による対価の決定を望む使用者等及び従業者等は多く、現実には、勤務規則等において、我が国における権利と同様に外国における権利の承継や承継の対価について定めている使用者等も少なからず存在している。

2．問題点

職務発明に係る外国における権利を従業者等から使用者等へ承継し、その対価を取り決める場合、その承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方と、承継の効力については権利登録国の法律によって規律されるが対価の支払義務の有無については従業者の労務給付地法又は当事者の選択準拠法によって規律されるとの考え方等があり、判例⁷、学説においても見解が統一されていない。

また、承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方に立つと、使用者等は、特許法第35条第2項の規定に基づき外国における権利を承継することができず、一方、従業者等は、同条第3項、第4項の規定に基づき使用者等に権利承継の対価を請求することができないこととなる。

3．制度改正の具体的方向性

職務発明に係る外国における権利の承継の対価に関する法の適用関係については、判例、学説においても見解が一致していない。このような状況において、特許法第35条に外国における権利について同条の適用範囲とする旨の規定をおいても必ず同条が適用されるとは限らない。また、対価について特許法第35条が適用される場合であっても、特許制度を支える基礎となる「発明」、「特許権」、「特許を受ける権利」の概念が各国において異なるといった問題や、承継の最終的な効果発生は、各権利登録国法の定めるところにより手続を履践することで初めて得られるため、対価請求権発生的前提たる承継の有無、承継の時期等の決定を最終的に権利登録国法に委ねざるを得ないという立法上・運用上の問題を解消することはできない。もっとも、外国における権利について国内で権利移転のための契約を行うことは、特許法の規定を待たずとも民法その他の契約法理によって、もとより有効であり、その最終的な承継の効力の確定が、権利登録国法に委ねられるということとどまる。

したがって、今回の改正においては、特許法第35条において職務発明に係る外国

⁷ 権利登録国の法律が適用されるとした判例としては、東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁、我が国法が適用されるとした判例としては、大阪地判昭和59年4月26日無体裁集16巻1号282頁がある。

における権利の承継や承継の対価について規定することは見送るべきである。

なお、このように、外国における権利に関して、特に「承継」について規定を置くことができないのであれば、外国における権利に関しては、権利移転のための契約を行う必要が生じ、それにあわせて我が国における権利に関しても契約を行う運用が効率的となり、特許法第35条の規定の実益は乏しいのではないかとの指摘が一部の委員からなされた。しかし、この点については、我が国における権利について、特に契約、勤務規則その他の定めによる承継を明示的に認める意味で実益があるから、直ちに特許法第35条の存在意義が失われるということはないと考えられる。

第6節 短期消滅時効について

特許法第35条に、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

1．現行法下における状況

現行の特許法第35条には、「相当の対価」請求権の消滅時効について定められていない。一方、判例においては、民法第167条の一般債権の消滅時効（10年）が適用されている⁸。また、時効の起算点は、職務発明規程等に支払時期に関する条項がある場合にはその支払時期⁹、条項がない場合には権利承継時¹⁰とされている。

2．問題点

現行法下において、従業者等は、職務発明に係る権利を使用者等に承継させた場合「相当の対価」の支払を受ける権利を有するが、現行実務においては、この「相当の対価」の額は裁判所による判決が確定するまでは定まらないため、使用者等は、長期の間いかなる対価を支払えばよいのか不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じているとの指摘がある。

3．制度改正の具体的方向性

上記の問題点を解決するために、短期消滅時効の規定を設けるべきとの考え方が存在する。しかし、従業者等が使用者等に対して訴えを提起することは、現実の就業関係を前提にする限り困難なことにかんがみると、短期の消滅時効期間を設定することは裁判を受ける権利の実質的な侵害であるとの批判を免れない。

また、「相当の対価」請求権と比較の対象とされ得る賃金債権の消滅時効（2年）については、賃金は、労働基準法上、全額払い、一定期日払いの原則が定められ、行政監督と罰則によって厳格に強制されるほか、賃金の支払の確保等に関する法律の規律などによって、賃金が払われないことのない体制が厳しく追求されているが、「相当の対価」請求権については、このような法的措置が完備していない。

さらに、消滅時効制度は、真の権利者の権利を失わせるという側面をもつことに加え、（1）時間の経過による証拠の散逸からくる過去の事実の立証の困難、（2）権利の上に眠る者の不保護、といった時効制度を根拠付ける理由から考えても、職務発明の対価について、ことさら短期消滅時効を正当化する事由を見いだし難い。

以上のことを踏まえると、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

⁸ 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁〔874頁〕、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁〔425頁〕、東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁〔153頁〕。

⁹ 前掲注3〔43頁〕。

¹⁰ 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁〔872頁〕、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁〔425頁〕。

第7節 職務創作、職務考案について

職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

1．現行法下における状況

意匠法第15条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用される旨規定されている。

また、実用新案法第11条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用される旨規定されている。

2．問題点

デザイナーは一般的に、発明者と比べて雇用の流動性が高いので、事後的な実績補償になじまないとの指摘がある。

また、職務考案制度については、第1節から第6節までにおいて指摘された職務発明制度と同様の問題点を抱えている。

3．制度改正の具体的方向性

職務創作（職務意匠）については、承継から早い段階で使用者等と従業者等との間で対価を決定することも必要であると考えられるが、このような事例についても上記の第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば特に問題は生じない。

また、職務考案制度の抱える問題点は、第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば解決を図ることができる。

したがって、職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

(参考1)

知的財産戦略大綱〔平成14年7月3日〕(抜粋)

第3章具体的行動計画

1. 知的財産の創造の推進

(2) 企業等における知的財産創造の促進

職務発明制度の再検討

ア) 職務発明規定の見直し

2002年度中に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査を行う。その結果を踏まえて、発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行い、2003年度中に結論を得る。(経済産業省)

知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画〔平成15年7月8日〕(抜粋)

第1章創造分野

3. 大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する

(1) 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する

発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。(経済産業省)

(参考2)

現行法規定（特許法第三十五条（職務発明））

〔昭和34年4月13日法律第121号〕

- 1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該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又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明が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。

特許法 35 条は、実用新案法 11 条 3 項及び意匠法 15 条 3 項により、職務考案及び職務創作に準用される。

(資料 3)

第 1 5 9 回通常国会
衆参經濟産業委員会附帯決議

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に対する附帯決議
(平成16年5月7日 衆議院・経済産業委員会)

政府は、知財立国の推進が我が国の喫緊の課題であることにかんがみ、本法施行に当たって、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

- 一 特許の審査待ち期間ゼロを目指し、今後とも任期付き審査官増員など審査体制の整備に努めること。その際、審査待ち期間短縮に関する目標・計画を策定するとともに、これを定期的に評価し、前倒しで実現できるよう努めること。
- 二 今回の改正を踏まえ、弁理士の更なる活用を図るとともに、審査処理のアウトソーシングを進め、審査待ち案件を減少させる観点から、多くの民間機関が新たな登録機関として参入するよう積極的に支援すること。
- 三 職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。
また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも円滑な解決が可能となるよう努めること。
- 四 特許審査の迅速化を始め知財政策の改革の効果が中小企業にとっても十分活用できるよう、中小企業の人材育成への支援等総合的な支援策の強化に努めること。
特に、職務発明規定の整備は中小企業にとっても大きな課題であることから、このための中小企業への相談・支援体制を充実すること。
- 五 実用新案制度については、今回の改正による魅力の向上について企業関係者に周知徹底し、同制度が十分利用されるよう努めること。
- 六 企業の研究効率の向上に資するよう特許庁の有する特許情報の対外提供サービスの一層の充実を図ること。

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に対する附帯決議
(平成16年5月27日 参議院・経済産業委員会)

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な処置を構ずべきである。

- 一 技術開発の活性化及び重複研究の回避等によりわが国産業の国際競争力を強化するためには、発明の早期権利化が重要であることにかんがみ、特許の審査待ち期間ゼロを目指した中・長期目標を設定するとともに、これらの目標を早期に実現するよう努めること。
- 二 審査待ち案件を減少させる観点から、特許審査官及び任期付き審査官の増員、外部人材の一層の活用など審査体制の整備に努めるとともに、多くの民間機関が新たな登録機関として参入できるよう、アウトソーシングの拡充に向けた環境整備に努めること。
- 三 職務発明については、使用者と従業者等との間で行われる協議など適正な手続きを踏まえた職務発明規定が企業において整備されるよう、その促進に努めること。
また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続きを踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。
- 四 特許審査の迅速化を始め知的財産政策の効果が中小企業に十分もたらされるよう、中小企業の人材育成支援の強化に努めるとともに、弁理士の活用を図ること。
また、職務発明規定の整備に当たっては、中小企業への相談・支援体制を充実すること。

(参考)

I . 規程の例

II . 契約書の例

I . 規程の例

ここでは、職務発明に係る権利の承継等及びその対価について定める「規程」(一般的には、「職務発明取扱規程」「職務発明報償規程」等と呼ばれています)において規定されていることが多い事項や規定されることが想定される事項について、参考とさせていただけるよう必要最小限の範囲で具体的な条項を例示しています。

ただし、新職務発明制度下においては、各使用者等と従業者等の事情に応じた規程が定められることが望ましいと考えられます。これらの条項は飽くまでも現行の「規程」を中心に参考として例示しているものであり、条項の内容がこのようなものでなければならぬとか、これらの条項を採用しなければならないとか、ここで例示されていない条項は採用してはいけないなどということは一切ありません。また、これらの条項を採用していれば、不合理性が否定されるというものでもありません。

今後、改正法下で策定される実際の「規程」の蓄積を踏まえて、規程例の見直しを行うこととしております。

1 . 総則

(1)規程作成に当たっての目的、(2)用語の定義、などについて規定する。

(1) 目的

例 1

第 条 この規程は、従業者が行った発明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

例 2

第 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。

(2) 用語の定義

例 1

第 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。

- 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 条に基づいて会社が認定したものをいう。
- 二 発明者 発明をした従業者をいう。
- 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。

例 2

第 条 この規程において「職務発明」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者がこれをするに至った行為が当該従業者の会社における現在又は過去の職務範囲に属する発明をいう。

2 . 発明の届出など

(1)発明の届出、(2)職務発明であるか否かの認定などについて規定する。

(1) 発明の届出

例 1

- 第 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 号様式)を作成し、所属長に届け出なければならない。
- 2 所属長は、従業者から前項の届出を受けたときは、次の各号に定める事項についての意見を付し、速やかに 部長(知的財産部門の長)に回付しなければならない。
- 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 当該職務発明をした者それぞれの寄与率
 - 四 当該職務発明について特許出願することの要否
- 3 所属長は、前項の場合において職務発明に係る権利を承継する必要があると判断するときは、次の書類を 部長に提出するものとする。
- 一 当該職務発明に関する明細書案(第 号様式)
 - 二 当該職務発明に関して共同出願契約が存在するときは、その共同出願契約書

例 2

- 第 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 号様式)を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。
- 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。

(2) 職務発明の認定

例 1

- 第 条 部長は、第 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。
- 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 当該職務発明をした者それぞれの寄与率
- 2 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。

3 . 権利の承継など

(1)権利の承継、(2)権利の処分などについて規定する。

(1) 権利の承継

例 1

第 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。

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。

例 2

第 条 職務発明については、会社が発明者から特許を受ける権利を承継する。ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の承継は、会社が発明者から権利の譲渡証書を受領することによって行われるものとする。

(2) 権利の処分

例

第 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。

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。

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。

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。

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。

4 . 対価の決定

(1)対価の算定方法、(2)対価の支払時期、(3)発明者からの意見の聴取(Ⅰ.基礎編第5章参照)などについて規定する。

(1) 対価の算定方法

例1

第 条 会社は、第 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。

- 一 出願時支払金
- 二 登録時支払金

2 前項の対価は、 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。

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。

例2

第 条 会社は、第 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。

- 一 登録時支払金
- 二 利益発生時支払金

2 前項の対価は、 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。

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。

(2) 対価の支払時期

例1

第 条 第 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する。

例2

第 条 第 条に定める対価は、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。

(3) 発明者からの意見の聴取 (I . 基礎編第 5 章参照)

例 1

第 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 日以内に、知的財産部に対して異議申立書 (第 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。

2 知的財産部は、発明者が前項の規定により異議を申し立てたときは、その異議の内容を検討するに当たっては、発明者に意見を述べる機会を与えなければならない。

例 2

第 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 日以内に、発明委員会に対して異議申立書 (第 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。

2 発明委員会は、発明者が前項の規定により異議を申し立てたときは、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。

5 . 発明委員会

(1)発明委員会の設置、(2)発明委員会の審議事項などについて規定する。

(1) 発明委員会の設置

例

第 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、その事務局を部とする。

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。

(2) 発明委員会の審議事項

例

第 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。

一 …
二 …
三 …

2 第 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。

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。

6 . 雑則

(1)制限行為、(2)秘密の保持義務、(3)職務発明ではない発明の取扱い、(4) 従業者と社外の者との共同発明の取扱い、(5)退職者の発明、(6)出向者の発明、(7)外国における権利の取扱い、(8)実用新案権及び意匠権に関する準用、(9)規程の開示、(10)規程の改定などについて規定する。

(1) 制限行為

例 1

第 条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明ではないと認定し、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。

例 2

第 条 発明者は、職務発明の内容を会社の承認を得た後でなければ社外に発表してはならない。

2 発明者は、会社の許可なく職務発明について自ら実施し、自ら出願し、又は会社以外の者にその実施を許諾してはならない。

3 発明者は、会社の許可なく職務発明について特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

(2) 秘密の保持

例

第 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。

2 前項の規定は、従業者が会社を退職した後も適用する。

(3) 職務発明ではない発明の取扱い

例

第 条 会社は、第 条の規定により、職務発明でないと認定した発明について、発明者から特許を受ける権利を譲渡したい旨の申出があったときは、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しなければならない。

2 職務発明でない発明に係る特許を受ける権利の承継については、会社と当該発明者間で別途契約を締結するものとする。

(4) 従業者と社外の者との共同発明の取扱い

例

第 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。

(5) 退職者の発明

例

第 条 従業員が、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員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。

(6) 出向者の発明

例

第 条 従業員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員との間の契約に従うものとする。

(7) 外国における権利の取扱い

例

第 条 第 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（第号様式）を受領することによって承継する。

(8) 実用新案権及び意匠権に関する準用

例

第 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。

(9) 規程の開示について

例

第 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。

(10) 規程の改定について

例

第 条 この規程は、必要に応じて改定を行うものとする。
2 この規程の改定にあたっては、会社と従業員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。

7 . 附則

(1) 附則

例

第 条 本規程は平成 年 月 日から施行する。

(別紙) 対価の算定方式の例

参考として、現時点で企業において採用されている対価の算定方式の例(概要)について紹介します。

ただし、新職務発明制度下においては、各使用者等と従業者等の事情に応じた算定方式を採用されることが望ましいと考えられます。このため、この算定方式は飽くまでも参考として例示しているものであり、方式の内容がこのようなものでなければならぬとか、この方式を採用しなければならないとか、ここで例示されていない方式は採用してはいけないなどということは一切ありません。また、これらの方式を採用していれば、不合理性が否定されるというものでもありません。

今後、以下の例については、改正法下で採用される実際の算定方式の蓄積を踏まえて見直しを行うこととしております。

1. 出願時に対価を支払う場合

例(出願時に一括して対価を支払う場合)

会社が発明者に支払う対価は、その発明に基づく出願時の期待利益の %とする。ただし、期待利益が 円に満たないときは、利益が無いものとする。

2. 登録時に対価を支払う場合

例1(登録時に一括して対価を支払う場合)

会社が発明者に支払う対価は、その特許に基づく登録時の期待利益の %とする。ただし、年間の利益が 円に満たないときは、利益が無いものとする。

例2(出願時と登録時に対価を支払う場合)

会社が発明者に支払う対価の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

- 一 出願時に 円
- 二 登録時に 円
- 三 登録時点において実施料収入のある場合は、別表1に定める額

別表1

登録時に支払う対価	A ランク 万円に、実施料収入が 万円を超える部分について、 万円ごとに 万円 を加えた額	B ランク 万円	C ランク 万円
当該職務発明 に関する実 施料収入	万円以上	万円以上 万円未満	万円以上 万円未満

3 . 利益に応じた対価を支払う場合

例

会社が発明者に支払う対価は、その特許に基づく利益の %とする。ただし、年間の利益が 円に満たないときは、利益が無かったものとする。

II . 契約書の例

職務発明が行われる頻度が少ない企業等においては、職務発明に係る権利の予約承継や対価を決定するための基準をあらかじめ定めることなく、職務発明が行われるたびに、権利の承継やその対価について使用者等と発明者である従業者等との間で契約を締結するという方法も考えられます。参考として、その場合に作成する契約書の例の概要について紹介します。

ただし、新職務発明制度下においては、各使用者等と従業者等の事情に応じた契約が締結されることが望ましいと考えられます。これらの条項は飽くまでも参考として例示しているものであり、条項の内容がこのようなものでなければならぬとか、これらの条項を採用しなければならないとか、ここで例示されていない条項は採用してはいけないなどということは一切ありません。また、これらの条項を採用していれば、不合理性が否定されるというものでもありません。

今後、改正法下で締結される実際の契約の蓄積を踏まえて、契約書例の見直しを行うこととしております。

契 約 書

株式会社（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）は、本契約書別紙にその概略を掲げる発明（以下「本発明」という。）の特許取得について、次のとおり契約する。

第 条 乙は、本発明に基づく特許を受ける権利及び特許権（以下「本特許権」という。）を甲に譲渡する。

第 条 本特許権に係る出願、登録、維持に要する費用は、甲が負担する。

2

（例 1）

第 条 甲は、対価として 円を乙に支払う。

（例 2）

第 条 本特許権が登録された場合、甲は、その時点での期待利益に基づいて対価を算定し、これを乙に支払う。

（例 3）

第 条 甲が本特許権の実施者から実施料を徴収した場合には、その %を対価として乙に支払う。

（例 4）

第 条 本特許権に基づいて利益が生じた場合、甲は、その %を対価として乙に支払う。

第 条 乙は、甲から支払われた対価に異議があれば、異議の申立てを行うことができる。

第 条

この契約を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙各 1 通を保管するものとする。

平成 年 月 日

甲 東京都 区 町 - -
株式会社
代表取締役社長

乙 県 市 町 - -

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—

特 許 庁

<目 次>

法律改正の概要	1
1. 指定調査機関制度の見直し	
2. 特定登録調査機関制度の導入	
3. インターネットを利用した公報発行	
4. 予納制度を利用した特許料等の返還	
5. 実用新案制度の見直し	
6. 審査迅速化に向けた情報館業務の拡大	
7. 職務発明制度の見直し	
8. 施行日	
【参考資料】	
新旧対照条文	27
附則	49
特許庁問い合わせ一覧	53

法律改正の概要

審査処理の促進

1. 指定調査機関制度の見直し(特許審査に必要な先行技術調査の外注先の公益法人要件の撤廃)

出願・審査請求行動の適正化

2. 特定登録調査機関制度の導入(特定登録調査機関の先行技術調査報告を提示した審査請求について審査請求料を減額)
3. インターネットを利用した公報発行
4. 予納制度を利用した特許料等の返還
5. (1) 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
(2) 実用新案権の存続期間の延長
(3) 訂正の許容範囲の拡大

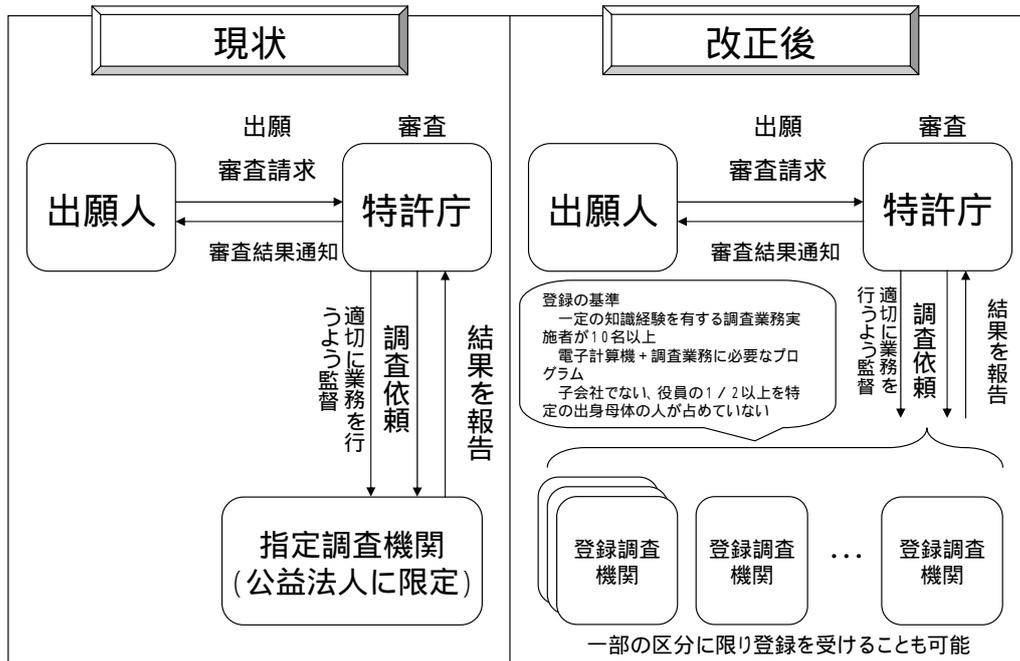
特許審査迅速化に必要な基盤整備・強化

6. 審査迅速化に向けた情報館業務の拡大

新たな発明を生み出す環境整備

7. 職務発明制度の見直し

1 . 指定調査機関制度の見直し



1 . 改正の目的

特許庁の審査の際に必要な先行技術調査の外注の受け皿を増やし、審査処理を促進する。

2 . 改正の内容

- (1) 公益法人以外の者であっても調査機関に参入することを可能とする(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第37条第1項)。
- (2) 以下の要件を満たせば誰でも登録を受けることができる登録制度に移行する(特例法第37条第1項)。

専門技術についての知識経験を有し、独立行政法人工業所有権情報・研修館における研修を修了した者が調査業務を実施し、その人数が登録を受ける区分ごとに10人以上いること。

電子計算機及び調査業務に必要なプログラム(先行技術の検索システム等)を有すること。

特定の株式会社又は有限会社の子会社でなく、特定の出身母体からの役員が2分の1以下であること。

- (3) 特定の技術分野ごとに登録を受けることを可能とする(特例法第36条第2項)。

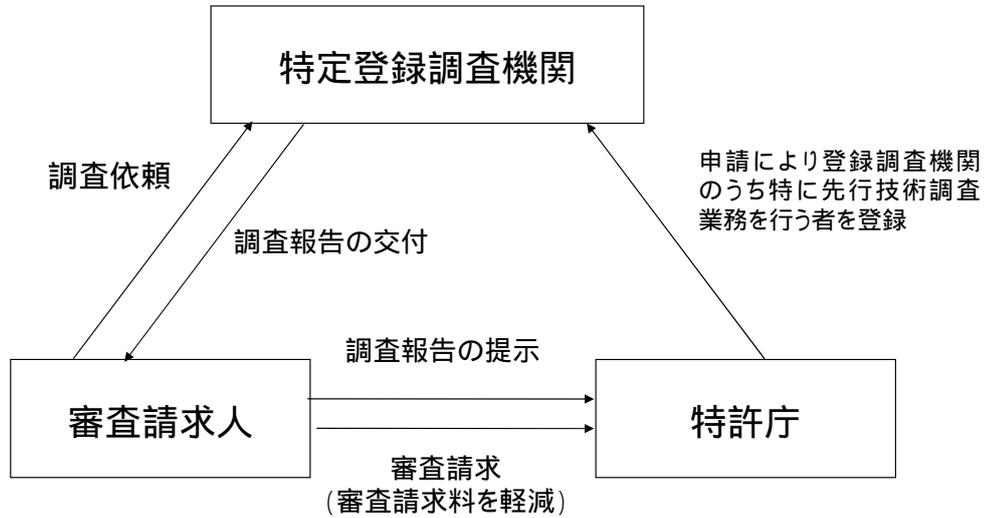
3 . 改正の効果

上記要件を満たす者であれば、営利法人等であっても、調査機関に参入することが可能となる。

4 . 実施時期

平成16年10月1日から登録を受けることが可能。そのための申請手続は、6月4日(公布の日)から行える(附則第4条第1項)。

2. 特定登録調査機関制度の導入



1. 改正の目的

登録調査機関の持つ先行技術調査の能力を活用して出願人が審査請求する案件を厳選するための環境を整備。

2. 改正の内容

登録調査機関のうち、特に特許庁長官の登録を受けた特定登録調査機関が作成した調査報告を提示して審査請求が行われたときは、審査請求料を減額する制度を導入する(特例法39条の3等)。

3. 改正の効果

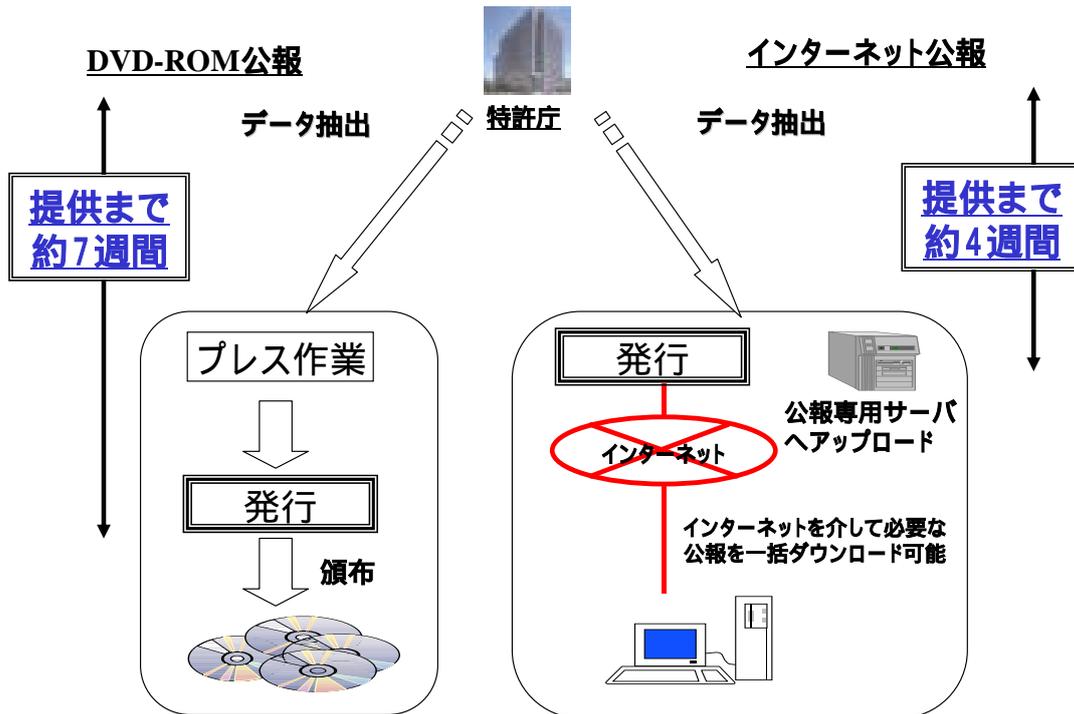
特定登録調査機関の登録
登録調査機関として登録を受けている区分であれば、追加的要件なしに、特定登録調査機関の登録を受けることが可能。

出願人による審査請求前の先行技術調査の促進
特定登録調査機関の調査報告を審査請求時に提示した場合、審査請求料を軽減する。

4. 実施時期

平成17年4月1日から特定登録調査機関の登録を受けることが可能(附則第4条第5項)。
平成17年4月1日以降の審査請求において、特定登録調査機関の作成した調査報告を提示すれば、審査請求料を軽減。同日以前に出願されたものであっても、調査報告の提示と審査請求が同日以降であれば軽減の対象。

3. インターネットを利用した公報発行



1. 改正の目的

インターネットを利用して、より速く公報を発行することにより、特許権等に関する情報流通の促進や適切な保護に寄与。

2. 改正の内容

磁気ディスクを媒体とした公報の発行に加え、インターネットを利用した方法により公報の発行を可能とする(特例法第13条)。

3. 改正の効果

公報発行までの期間の短縮化

現在のDVD-ROM等による公報の発行に比して、プレス作業等の期間が省略されるため、データ抽出から全体で4週間程度の期間で発行が可能。

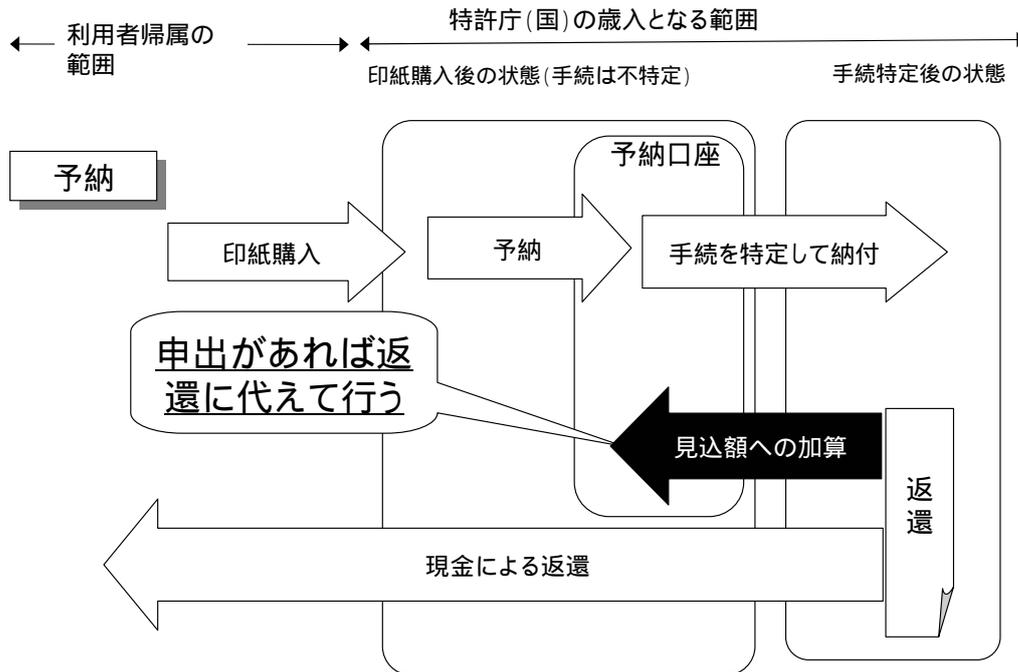
利便性の向上

工業所有権情報・研修館やその各支部に赴くことなく閲覧が可能。また、データをダウンロードすることにより電子媒体での保存や加工が容易。

4. 実施時期

早期発行が特に求められる登録実用新案公報から先行して平成17年度中に実施する予定。

4 . 予納制度を利用した特許料等の返還



1. 改正の目的

予納制度を活用して、既納の特許料・手数料の返還や今年度から施行された審査請求後の出願取下げ等に対する審査請求料の一部返還()の手続負担を軽減。

2. 改正の内容

特許料等の返還請求の際に、返還請求者から申出があれば当該返還に代えて、予納された見込額に返還すべき額に相当する金額を加算することができることとする(特例法第15条)。

3. 改正の効果

予納制度の利用者の利便性の確保

特許庁から返還された特許料等を再度予納する手続を行うことなく、次の手続にその返還額を利用することが可能。

予納された見込額への加算の申出方法

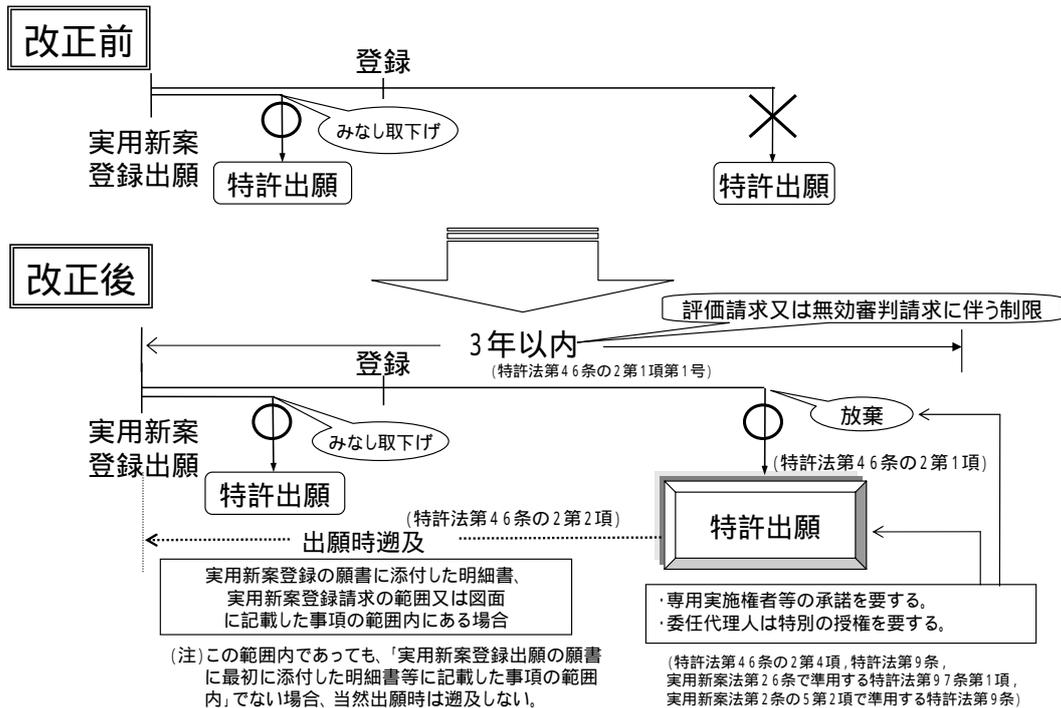
予納した見込額への返還の申出は、返還請求書にその旨及び予納台帳番号を記載することにより行う。

4. 実施時期

平成16年6月4日(公布の日)以降に行われる各返還請求手続から当該申出が可能。

【参考資料】P. 26「審査請求料の返還制度の導入」参照

5 (1) . 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入



1. 改正の目的

一度実用新案登録された権利について、特許出願に移行する猶予期間を設ける。

2. 改正の内容

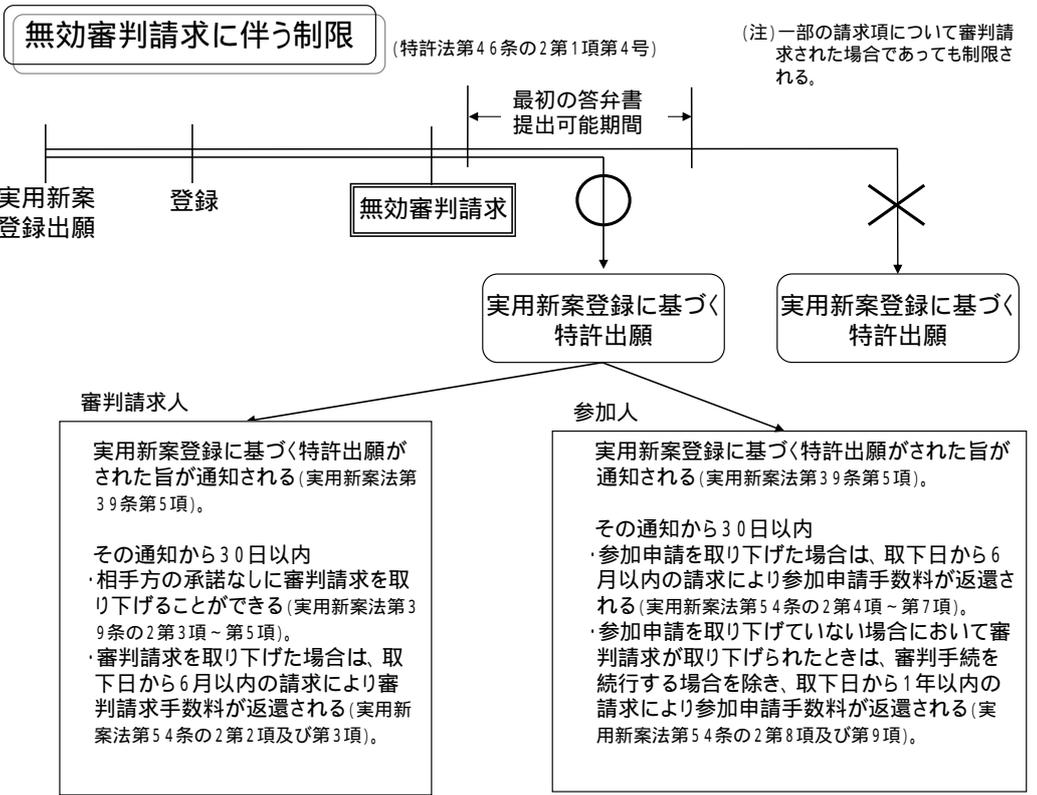
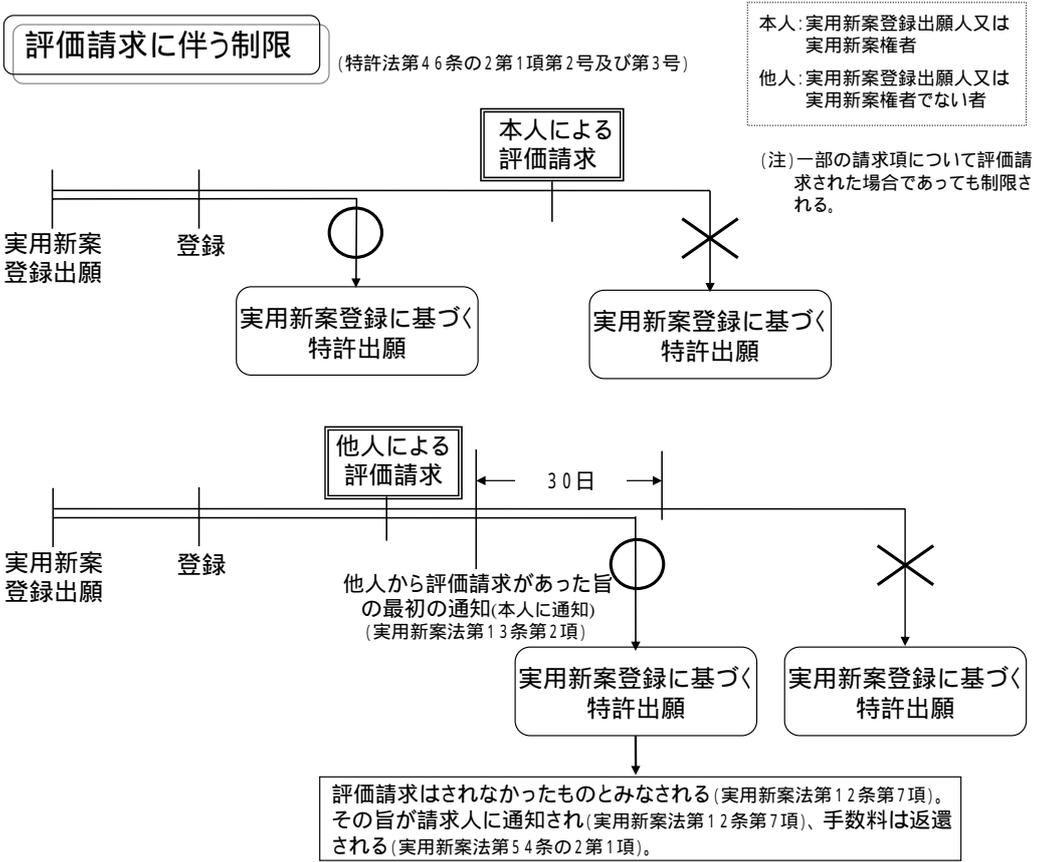
実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことを可能とする(特許法第46条の2)。ただし、評価請求又は無効審判請求に伴う制限を設ける。

3. 改正の効果

実用新案権が設定登録された後に審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に利用可能。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行われる実用新案登録出願から適用(附則第2条第2項)。



その他

< 実用新案登録に基づく特許出願について >

実用新案登録出願に変更することができない。実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更された出願(複数回分割・変更されたものを含む。)も同様(実用新案法第10条第1項及び第2項)。

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案が同一であっても、特許法第39条第4項(同日出願)の拒絶・無効理由に該当しない(特許法第39条第4項)。

国内優先権主張の基礎にすることができない(特許法第41条第1項第2号及び実用新案法第8条第1項第2号)。

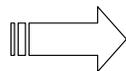
審査請求は、出願から3年を経過しても現実の出願日から30日以内であれば可能(特許法第48条の3第2項)。

< 基礎とした実用新案登録について >

実用新案登録に基づく特許出願後は、評価請求をすることができない(実用新案法第12条第3項)。

5 (2) . 実用新案権の存続期間の延長

[改正前]
出願から6年



[改正後]
出願から10年

(実用新案法第15条)

登録料対照表(1年分)

	改正前		改正後	
	基本部分	請求項毎	基本部分	請求項毎
1～3年目	7,600	700	2,100	100
4～6年目	15,100	1,400	6,100	300
7～10年目			18,100	900

(実用新案法第31条第1項)

(参考)特許料(H16.4.1以降に審査を請求した出願)

	基本部分	請求項毎
1～3年目	2,600	200
4～6年目	8,100	600
7～9年目	24,300	1,900
10～25年目	81,200	6,400

(特許法第107条第1項)

1. 改正の目的

実用新案権に十分な権利期間を設ける。

2. 改正の内容

実用新案権の存続期間を出願から10年で満了することとする(実用新案法第15条)。第7年～第10年の登録料を新設し、第1年～第6年の登録料を引き下げる(実用新案法第31条第1項)。

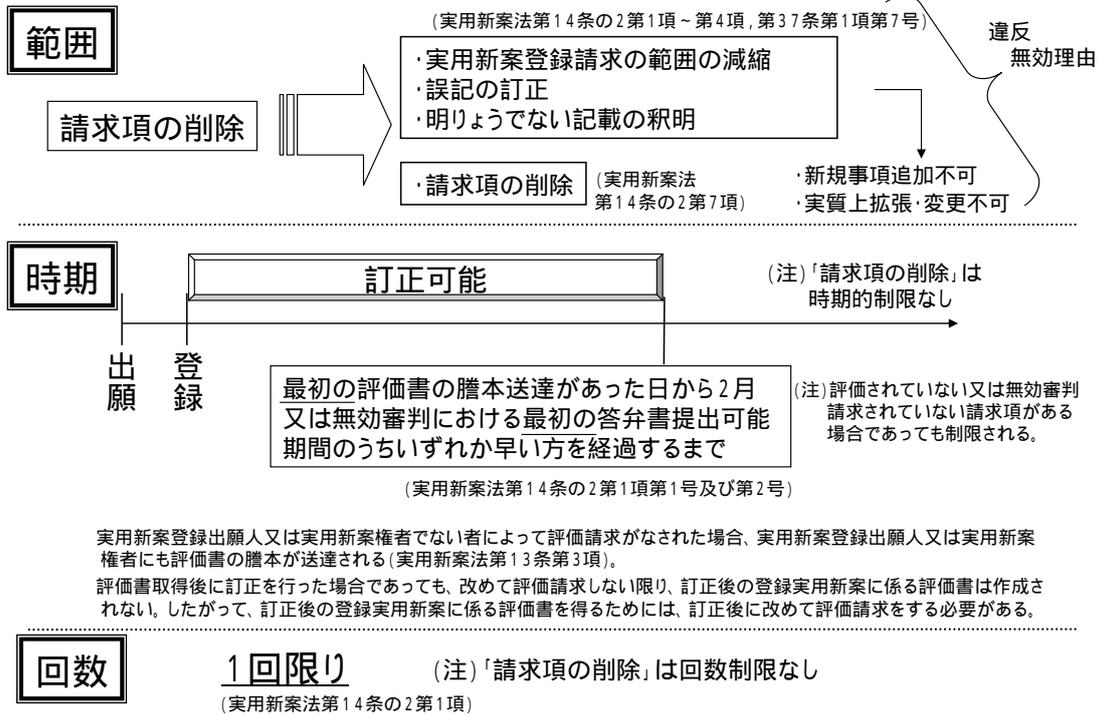
3. 改正の効果

存続期間の延長とともに登録料を特許権に係る特許料より安価に設定。短期的に権利保持する場合等の実用新案登録出願の利便性が向上。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行われる出願から適用(附則第3条)。

5 (3) . 訂正の許容範囲の拡大



1. 改正の目的

訂正の許容範囲を拡大することにより、実用新案権の柔軟な維持・管理を可能とする。

2. 改正の内容

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を一定期間内で一回に限り行入ることとする(実用新案法第14条の2)。

3. 改正の効果

評価書の内容又は無効審判請求書の内容を見た上で実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が可能。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行われる出願から適用(附則第3条)。

その他

訂正するには、訂正書を提出し、訂正書には訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)を添付しなければならない(実用新案法第14条の2第10項)。

訂正書に添付した訂正した明細書等の自発補正はできない(実用新案法第2条の2第3項)。

訂正した明細書等に対しては、基礎的要件の審査がなされる(実用新案法第14条の3)。要件不備の場合は、補正命令がなされ(実用新案法第14条の3)、その補正がなされないときは、訂正手続が却下される(実用新案法第2条の3)。一方、訂正の要件は審査されない。

訂正後の明細書等は実用新案公報に掲載される(実用新案法第14条の2第12項)。

無効審判請求後の訂正に対応して無効審判請求書の「請求の理由」を補正する必要がある場合は、要旨を変更する補正であっても許可される(実用新案法第38条の2第2項第1号)。

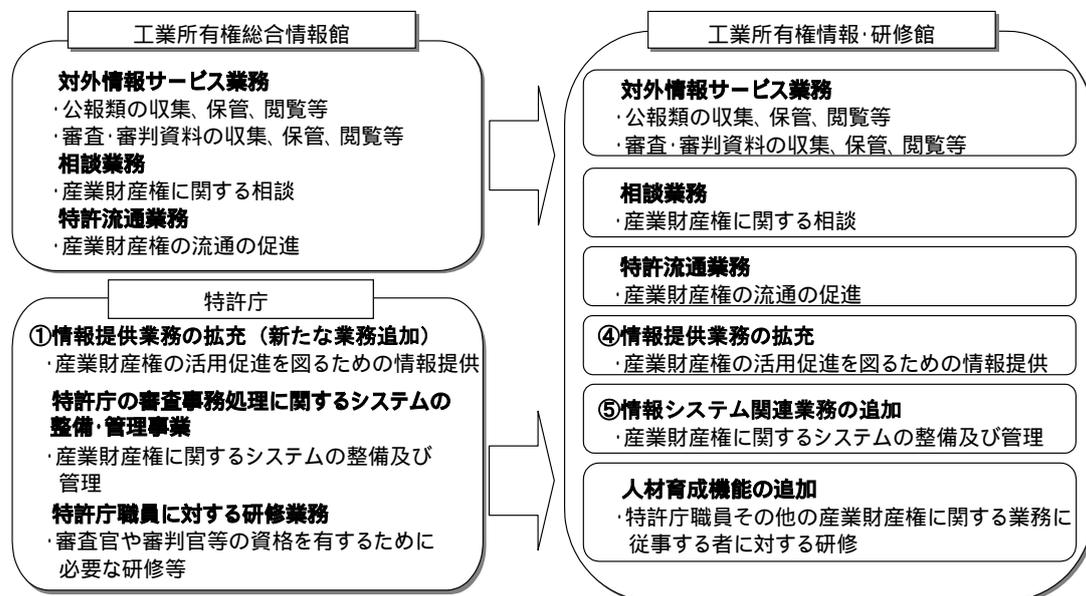
訂正後に実用新案登録証が交付される(実用新案法第50条第1項)。

国際出願(PCT出願)に係る実用新案権において、誤記の訂正を目的とする訂正は、国際出願の明細書等(原文)に記載した範囲内であることができる(実用新案法第48条の13の2)。

(注)訂正により登録実用新案が変更された場合、訂正後の登録実用新案に係る評価書を提示して警告をした後でなければ、訂正後の実用新案権を行使することができない。

6 . 審査迅速化に向けた情報館業務の拡充

産業財産権制度を支える基盤として「人材育成機能」及び「対外情報サービス機能」を強化する必要性
弾力的な予算運営、機動的な組織運営という特徴を有する独立行政法人がこれらを実施



1. 改正の目的

工業所有権総合情報館を活用して、知的財産関連の人材育成や情報システムの整備を強化。

2. 改正の内容

業務の追加 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法第10条)

- ・対外情報提供業務の追加 (第4号)
- ・情報システムの整備及び管理に関する業務の追加 (第6号)
- ・研修業務の追加 (第7号)

名称の変更 (同法第2条、及び第3条)

業務内容をよりの確に表すよう、名称を「工業所有権情報・研修館」に変更

3. 改正の効果

特許庁が従来より蓄積してきた特許関連情報を外部に積極的に提供することにより、先行技術調査を行う環境が向上。

情報システム関係の業務を独立行政法人で実施することにより、情報技術の急速な発展を適切に審査事務処理プロセスに導入することが可能。

研修業務を追加することにより、特許庁職員のみならず弁理士、弁護士、登録調査機関のサーチャー等の産業財産権に関わる者をニーズに応じて育成することが可能。

4. 実施時期

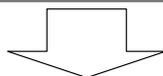
平成16年10月1日から研修業務及び情報提供業務を工業所有権情報・研修館において段階的に実施。また、情報システム関係業務については、平成18年度中から段階的に実施する予定。

7 . 職務発明制度の見直し

現行制度の概要

職務発明制度＝特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整する制度

- ・ 個々の従業者等の権利を保護し、発明のインセンティブを促進
- ・ 使用者等の利益を保護し、使用者等の研究開発投資を促進



しかし、従来状況においては、

多くの使用者等は、職務発明に係る権利の対価について、従業者等の意見を聞かずに勤務規則で定め、それに基づいて算定される額を支払っているに過ぎなかった。

多くの従業者等は、使用者等の定めた勤務規則に基づいて算定される額について、不満や異議を述べることはほとんどなかった。

(実際に訴訟で請求する従業者等は極めて少数。)

従来の制度の概要

使用者等に対する通常実施権の付与(第1項)

- ・ 特許を受ける権利は、原始的に発明者たる従業者等に帰属する。
- ・ 一方使用者等は、職務発明を実施できる通常実施権を取得する。

職務発明についての特許を受ける権利等の予約承継等(第2項)

- ・ 職務発明については、発明完成前に予め特許を受ける権利等を使用者等が、従業者等から予約承継を受けることが可能。

「相当の対価」請求権の保障(第3項及び第4項)

- ・ 従業者等は、職務発明に係る権利を使用者等に承継させたときは、「相当の対価」の支払を受ける権利を有する。その「相当の対価」の額は、使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して定められる。

現行制度の問題点

使用者等と従業者等が、自主的に対価を定めることが困難
裁判において算定される「相当の対価」の額との差額を支払わなければならない

使用者等にとっては、最終的な研究開発投資額を事前に予測することが困難となるため、積極的な事業展開が阻害されるおそれがある。

従業者等にとっては、使用者等が一方的に支払う対価を定めるという状況が改善されず、発明意欲が減退

訴訟において「相当の対価」が認定される際の考慮要素が不十分



解決の必要性

1. 最高裁判所(平成15年4月22日第三小法廷)判決(オリンパス事件)
「従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」
2. 上記最高裁判所判決を契機として、問題点が顕在化
従業者等の発明意欲の向上は、必ずしも対価の支払のみに依存するものではないが、訴訟において対価の額が常に算定されることは、個別事情を反映した自主的な対価の設定を困難とし、結果的に職務発明の活性化が阻害される。
最終的な研究開発投資額についての予測可能性がないことは、研究開発を基とした事業展開のリスクを増大させ、積極的な事業展開が阻害されるおそれがある。
従来の職務発明制度の下では、従業者等が対価の額の算定に関与できることはほとんどない。一方、在職中に訴訟を提起することは極めて困難であることから、発明意欲の維持・確保が実現されない。
訴訟実務において、発明の実施に当たっての改良活動や営業活動は、ほとんど考慮されない傾向にある。

改正の基本的な考え方

職務発明の特許を受ける権利又は特許権等の承継の対価については、

当事者間における自主的な対価についての「定め」

を原則として尊重するものとすべき

もっとも、
使用者等と従業者等との間には、立場の相違に基づき、情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在する

1 対価について、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。

2 対価について、当事者間で自主的に「定め」ていない場合や、その自主的に「定め」たところにより対価を支払うことが不合理な場合には、訴訟において「相当の対価」が算定される。

1. 「相当の対価」請求権

従業者等には、従来どおり、「相当の対価」請求権が保障される。

2. 「相当の対価」の決定方法

「相当の対価」の決定方法は、当事者間の取決めによる場合と、新5項に定める要素を考慮して訴訟において算定される場合がある。

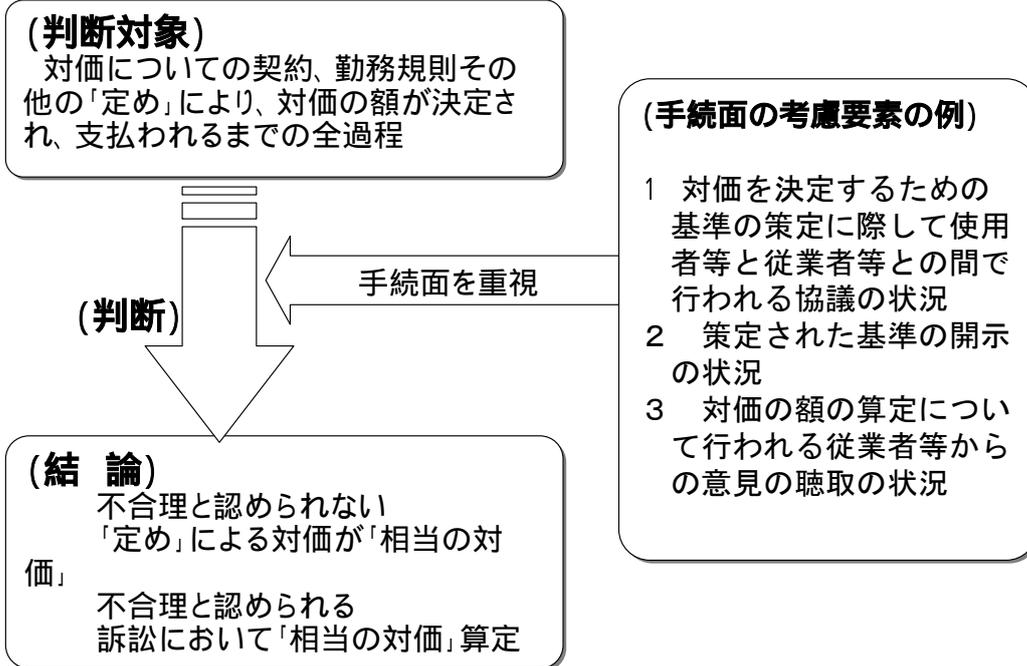
契約、勤務規則その他の定めにおいて、職務発明に係る権利の承継等の対価について定めたときは、その定めたところにより対価を支払うことが、不合理と認められない場合には、その定めたところによる対価が「相当の対価」となる。

使用者等は、その定めたところによる対価の額を従業者等に支払えば、それで免責される。

契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合、又は、契約、勤務規則その他の定めにおいて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場合には、新5項に定める考慮要素を考慮して、訴訟において「相当の対価」の額が算定される。

当事者間の定めがない場合や、当事者間の定めたところによることが不合理である場合には、私的自治に委ねることなく、従来どおり、訴訟において最終的に対価の額が算定されることとなる。

不合理と認められるか否かの判断(新第4項)



1. 不合理性の判断対象

「定めるところにより対価を支払うこと」、具体的には、契約、勤務規則その他の定めにより、対価の額が決定されて、支払われるまでの全過程が、総合的に判断される。

最終的に決定された対価の額も、判断対象に含まれる。

2. 判断の方法

自主的な取決めに対する過度の介入を避けるため、手続面を重視して判断する。

例えば、

対価を決定するための基準を策定した場合には、そ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

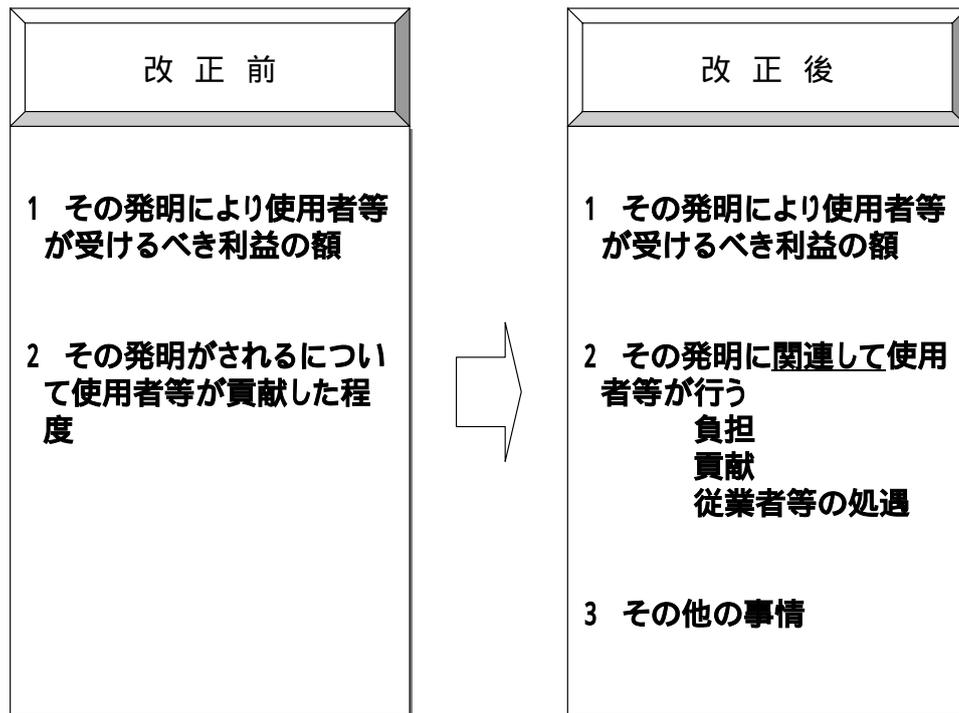
の場合における策定された基準の開示の状況

対価の額の算定についての従業者等からの意見の聴取の状況等を重視して、総合的な判断が行われる。総合的な判断であるため、必ずしも行われなければならない、不合理と判断されるわけではない。

3. 不合理性の証明責任

不合理性が証明されることによって利益を得る従業者等が、不合理性の証明責任を負担する。

「相当の対価」の額の算定の考慮要素(新第5項)



1. 考慮要素の明確化

使用者等と従業者等との間の様々な事情や関係を考慮して、「相当の対価」が算定されることを明確化する。

2. 具体的な考慮要素

その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献、従業者等の処遇

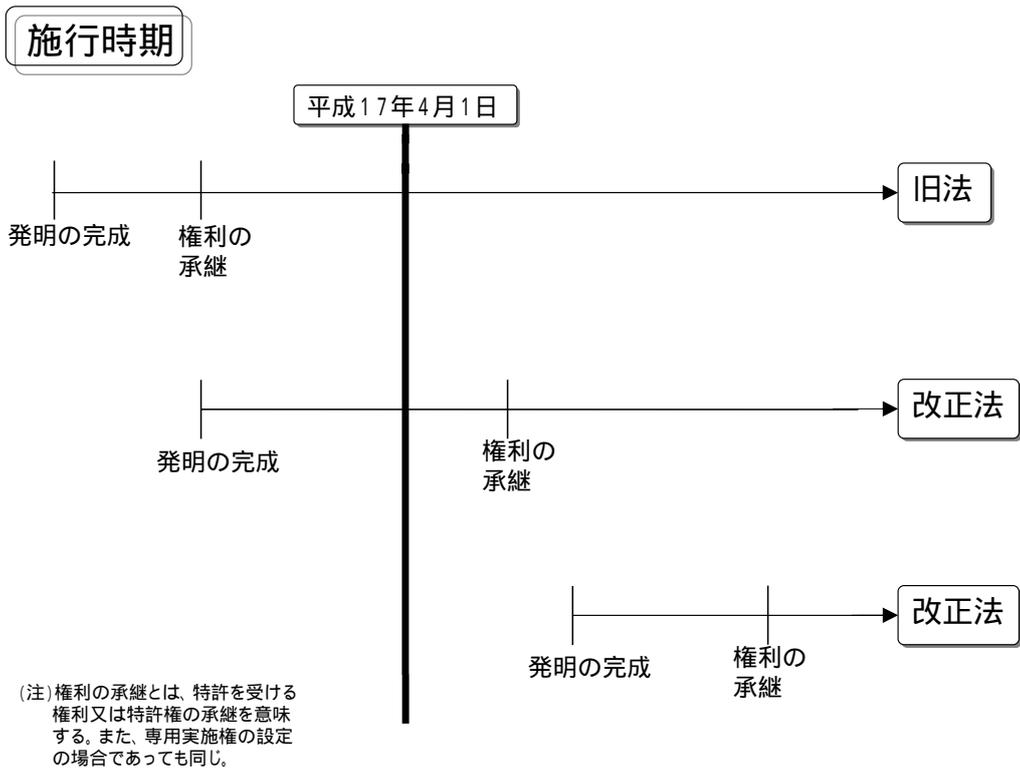
「その発明に関連して」とは、当該発明の完成までに行われるものではなく、当該発明の完成後、それを事業化するために行うものを広く含む。

このため、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」には、当該発明の特許出願手続に必要な費用や手続の負担や、当該発明の事業化に必要な改良活動や、事業化の過程で必要となる営業活動などが含まれる。

また、「その発明に関連して使用者等が行う」「従業者等に対する処遇」とは、当該発明の完成や事業化に基づき賃金が増額されたことや、地位が上昇したこと、さらには論功行賞などが含まれる。

その他の事情

上記 以外の事情、例えば当該発明を完成させるために使用者等が行ったりスクなどが、必要に応じて考慮される。



1. 職務発明制度の見直しの施行時期

平成17年4月1日

2. 経過措置(附則第2条第1項)

改正法の施行時期である平成17年4月1日より前に、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を設定した場合には、旧法が適用される。

改正法の施行時期である平成17年4月1日より後に、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を設定した場合には、改正法が適用される。

特許発明の完成の時期は、平成17年4月1日より前でもよい。

特許の出願の時期は、平成17年4月1日より前でもよい。

3. 実用新案法及び意匠法について

実用新案法第11条第3項と意匠法第15条第3項は、特許法第35条を準用している。したがって、職務考案と職務創作(意匠)についても、平成17年4月1日以降に実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、実用新案権若しくは意匠権を承継し、又は専用実施権を設定した場合には、改正特許法第35条が適用されることになる。

8 . 施行日

公布の日又は平成16年4月1日のいずれか遅い日(平成16年6月4日)から施行

- ・予納制度を利用した特許料等の返還(4)

平成16年10月1日から施行

- ・指定調査機関制度の見直し(1)

- ・独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大(6)

平成17年4月1日から施行

- ・特定登録調査機関制度の導入(2)

- ・インターネットを利用した公報の発行(3)

- ・実用新案制度の見直し(5)

- ・職務発明制度の見直し(7)

(特許法第 35 条のみ抜粋)

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新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
 特許法(昭和三十四年法律第二百一十一号)(第一条関係)

改 正 案	現 行
<p>(職務発明) 第三十五条 (略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め、無効とする。</p> <p>3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>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、その定められ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つてはならない。</p> <p>5 前項の対価についての定めがない場合又はその定められ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。</p>	<p>(職務発明) 第三十五条 (略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め、無効とする。</p> <p>3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明が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。</p>

【IV.付属資料 出典一覧】

1. 「新職務発明制度における手続事例集」特許庁（平成 16 年 9 月）

特許庁ホームページより転載

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/syokumu_setumei.htm

※「(資料 2) 第 159 回通常国会議事録 (抜粋)」のみ割愛して掲載。

2. 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一概要・

新旧対照表・附則一

特許庁ホームページより転載

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm>

※「法律改正の概要【参考資料】」は割愛して掲載。

※「新旧対照条文」は、特許法 35 条のみ抜粋して掲載。

※「附則」、「特許庁問い合わせ一覧」は省略。

ビジネス・レーバー・トレンド研究会

改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのかー手続き規制の新たな展開ー

発行年月日 2005年3月10日

編集・発行 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

〒177-8502 東京都練馬区上石神井 4-8-23

URL:<http://jil.go.jp/>

(編集) 調査部 TEL:03-5903-6288

印刷・製本 有限会社 太平印刷
