

従業員の職務発明とガイドライン

梅田総合法律事務所 弁護士 中村 昭喜
弁護士 佐野 翔平

▶ POINT

- ① 平成27年の特許法改正に合わせて、従業員の職務発明に関するガイドラインが策定されています。
- ② 職務発明をした従業員への対価は、ガイドラインに沿った手順で決定されていれば、原則的に合理的なものと判断されることになります。
- ③ 特にガイドラインで定める「協議」「開示」「意見聴取」の各手続について、社内の実情に合わせて具体的にどのようなことをすべきなのかを確認しておきましょう。

1 職務発明制度の変更点

職務発明とは、従業員が職務の一環として行った、会社の取扱業務の範囲に属する発明をいいます。

改正前特許法では、職務発明を会社に帰属させる際に、従業員に「相当の利益」を付与する必要があり、その対価の相当性をめぐって、従業員から会社に対して多額の対価の支払を求め裁判が起きたことはご記憶の方も多いでしょう。

こうした紛争を受けて、平成27年に特許法改正（平成28年4月1日より施行）があり、職務発明についても、主に以下の3点が改正されました。

- ①あらかじめ会社が特許を受ける権利を取得すると定めた場合に、発明がされた時点から会社が権利を得ることを明確化
- ②職務発明への対価について、「相当の対価」を「相当の金銭その他経済上の利益」（「相当の利益」）とし、金銭に限らないことを明確化
- ③「相当の利益」の定め方についてのガイドライン¹の策定

①は、従来、職務発明にかかる特許を受ける権利などが、発明した従業員に一次的に帰属していたことによる権利帰属の不安定さを解消し、会社に原始的に帰属させることを可能としたものです。

②については、例えば昇給などの金銭処遇の向上を伴う昇進や、所定の日数を超えての有給休暇の付与など、金銭以外の対価でもよいことが明確にされました²。

今回は主に③の、法改正に伴い定められたガイドラインについてご紹介します³。

2 ガイドラインのポイント

ガイドラインが主に対象としているのは、(a) 契約、就業規則、職務発明規程などで、職務発明についてあらかじめ会社が特許を受ける権利を取得すると定めており、かつ、(b) 「相当の利益」について社内の基準がある場合です。

この(b)について、ガイドラインに沿った手続を経れば、社内の基準に従って決定された「相当の利益」は、原則として合理的であると判断されます。

その手続としては、特に「協議」「開示」「意見聴取」の3つがポイントになります。

(1) 協議

まず、社内の基準を定めるにあたって、対象となる従業員と協議をすることが必要です。

協議の方法は、労働組合や従業員代表との協議、従業員がアクセス可能な社内のネットワークを介した説明と意見聴取、対象となる従業員を集めた説明会を開くことなどが考えられます。従業員が基準を理解し、それに対する意見を述べる機会を確保することが必要ですが、その方

¹ 平成 28 年 4 月 22 日経済産業省告示第 131 号「特許法第 35 条第 6 項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行なわれる協議の状況等に関する指針」 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_02.pdf

² 「相当の利益」は、職務発明に関する権利を会社が取得する代わりに、従業員に付与されるものです。そのため、経済的価値があると言えるものでなければなりません。例えば、表彰状などのように名誉だけのものでは「相当の利益」とは言えませんし、職務発明とは関係のない経済上の利益（発明者だけでなく全従業員に付与される賞与など）は含みません。

なお、ガイドラインでは、金銭以外の「相当の利益」として考えられるものが例示されています。

³ 今回は、主に特許を受ける権利を中心にご紹介しますが、実用新案権や意匠権でもガイドラインは準用されます。

法は会社の規模や実情に応じて決定すればよいでしょう。

そうした協議の機会を確保していれば、従業員と合意に至っている必要まではありません。

適切に協議を行ったことを示すために、その経過を記録した議事録や説明資料、開催日時の連絡メールなどを保管しておくことが重要です。

(2) 開示

次に、従業員との協議を経て決定した社内の基準を、対象となる従業員へ開示することが求められます。外部に公表することまでは不要ですが、従業員が基準を見ようと思えば見ることができる状況にあることが必要です。

方法としては、社内で見やすい場所に掲示することや、文書やメールで従業員へ配布すること、アクセス可能なサーバーに保管して保管場所を周知するなど、色々な手段が考えられますので、各社の実情に合わせた方法で構いません。

(3) 意見聴取

最後に、定めた基準を適用して、発明をした従業員に「相当の利益」を付与する際、「相当の利益」の内容(金額や従業員にとってのメリット、利益)について、個別に意見を聴き取る機会を設けることが必要です。

(1)協議と(2)開示の2つは、社内の基準を定めるときの手続ですが、(3)意見聴取は定めた基準を具体的に適用するときの手続です。

実際に意見を聴くことが望ましいですが、意見が出ないこともありますので、少なくとも意見を聴く機会が用意されていることが必要です。そのため、例えば、発明をした従業員に、「相当の利益」の内容に意見がある場合は一定期間内に申し出るよう、窓口を明記して周知するといった方法もあります。

従業員から出た意見については、「相当の利益」の内容について合意に至る必要まではありませんが、何の説明も回答も行わなかった場合には、真摯に対応したとは言えず、意見聴取を経たとは言えないことになってしまいます。

適切に意見聴取を行ったことを示すためには、基準設定時の協議と同様、意見聴取の際の議事録や連絡メール、意見に対する回答書、説明資料などを保管しておくことが重要です。

3 具体的な「相当の利益」の定め方の例

「相当の利益」の内容については、適切に手続を履践していれば、基本的には自由に定めることができます。また、金銭に限らないことは上述のとおりです。

一般的には、以下の例のように、出願時・登録時・実施時(典型的には、登録した特許を使った商品を販売する場合など)のタイミングで、支払基準に従って金銭を支払うことが多いようですが、これはあくまで一例ですので、どのタイミングで支払うか、金額は固定額にするのか算定式に基づいた評価額にするのか、算定式をどのように定めるのかなどは、各社の実情に応じて定めることができます。

【「相当の利益」の定め方の一例】

- ・出願時 1件につき 1万5000円
- ・登録時 1件につき 5万円⁴
- ・実施時 実績(特許を使った商品の売上、ライセンス収入の累計など)が一定額以上の場合に、実績額から算定式に基づいて算出した金額を支払う⁵。

4 おわりに

「相当の利益」については、裁判で予期しない高額を支払が命じられることもあり、社内で基準が設けられていない場合、予想できない大きなリスクやコストを負う可能性もあります。

ところで、ガイドラインで定められた手続は、会社の規模に応じて様々な手段が柔軟に考えられ、必ずしも難しいものではありません。そのため、大きなコストを掛けずとも、社内で基準を設けることでリスクを減らすことができます。

また、職務発明は必ずしも特定の業種だけに関係するものではありません。社内で過去に特許などの取得をした事例があったり、将来特許などの取得を検討しているのであれば、この機会に職務発明規程の制定や改定を検討されてみてはいかがでしょうか。既に基準を設けている会社も、平成27年の特許法改正後に見直しを行っていないのであれば、一度確認されることをお勧めします。

なお、ガイドラインの内容は、ここでご紹介したものにとどまりません。詳しい内容や職務発明規程についてご関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

⁴ 特許権・実用新案権・意匠権などで、金額に差を設けることも考えられます。

⁵ 例えば、該当商品の売上が100万円を超えて500万円未満の部分について売上額の○%、500万円以上1000万円未満の部分について△%を支払う、などが考えられます。

※ 許可なく転載することはお控え下さい。

※ このニュースレターは郵送から PDF ファイルでのメール配信に変更できます。PDF ファイルは、貴社内で転送・共有
いただいて差し支えありません。電話またはメール(newsletter@umedasogo-law.jp)でお気軽にお申し出ください。

COLUMN

本年1月より東京事務所にて執務しております弁護士佐藤樹です。

現在、東京では、2020年の東京オリンピックに向けて地下鉄ホームの改良工事など物的設備の改修に加え、様々な施策が実施されつつあります。

このような東京オリンピックへ向けた流れの中で、3月9日、受動喫煙対策を事業者に義務付ける健康増進法改正案が閣議決定されました。全面施行は、東京オリンピックを見据え、2020年4月を目指すそうです。

本改正案では、飲食店は原則禁煙とし、違反者には罰則(行政指導や命令に従わない場合に30万円以下の過料)も設けられますが、比較的小規模な既存店については、「喫煙可」などの標識を掲示すれば、例外として喫煙を可能としており、例外となる店舗は全国の飲食店で55%に上るとの推計がされています。

いずれにせよ、受動喫煙対策の原則義務付けは非喫煙者の方にとっては歓迎すべき改正ですが、喫煙者の方にとっては、肩身の狭い思いをする場面が増えることとなりそうです。(弁護士 佐藤 樹)

梅田総合法律事務所

大阪事務所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目1番5号 大阪三菱ビル6階

TEL : 06-6348-5566(代) FAX : 06-6348-5516

東京事務所 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目8番28号 宮崎ビル3階

TEL : 03-6447-0979 FAX : 03-5410-1591

<http://www.umedasogo-law.jp>