

# 弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



## 【特許】

# 職務発明～規程の整備 (特許法35項5項)

# 職務発明

## ～規定の整備

(特許法35条5項)



**【特許】【意匠】【知財全般】**  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 **高石秀樹**

## 特許法35条<条文>

**(1項) <「従業員等」「職務発明」>** 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。

**(3項) <使用者等の特許を受ける権利の「原始取得」>** 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

(4項) ≪「相当の利益」≫ 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を取得させ...たときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

(5項) 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容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、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

(6項) 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。⇒経済産業省告示第131号

(7項) <<「相当の利益」>> 相当の利益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相当の利益を与えることが第五項の規定により 不合理であると認められる場合 には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、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。

⇒従前どおり、裁判所が事後的に「相当の利益」を判断する。

⇒5項の「協議」「開示」「意見の聴取」の状況に照らして「不合理」でないと判断されれば、職務発明規定等に定めた「相当の利益」でOK。

他方、これらの手続きを怠り、「不合理」と判断されてしまうと、従前の対価請求訴訟と同様に裁判所が事後的に判断する。⇒煩雑、高リスク

**「協議」** ～基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合い～（書面や電子メール等によるものを含む。一堂に会する、イントラネット、電子会議室等もOK。）

⇒協議を尽くせば足り、合意に至ることまでは必須でない!!

**「開示」** ～基準の適用対象となる職務発明をする従業者等が見ようと思えば見られる状態にすること。（掲示、交付、イントラネット）

**「意見の聴取」** ～具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見（質問や不服等を含む。）を聴くこと。（※規程の作成時ではない!!）

**「不合理」** ～基準の労働法上の有効性とは別問題。  
（⇒他社の規定ぶりも念頭に置いて、専門家の助言を求める。）

**「相当の利益」** ～金銭以外の経済上の利益も含まれる。経済的価値を有すると評価できないもの(例えば、表彰状等)は、含まれない。なお、**相当の利益の付与については、従業者等が職務発明をしたことを理由としていることが必要である。**職務発明をしたことと関係なく従業者等に与えられた利益をもって、「相当の利益」の付与とすることはできない。

**⇒職務発明を理由とする「相当の利益」の付与であると明言すべき!!**

### **※金銭以外の「相当の利益」の具体例**

- ①使用者等負担による留学の機会の付与
- ②ストックオプションの付与
- ③金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
- ④法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
- ⑤職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

**新入社員** ～既に策定されている基準を適用して「相当の利益」の内容を決定することについて合意することが望ましい。

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

**退職者** ～特許登録時や退職時に「相当の利益」を一括付与してもOK。  
退職時に「意見の聴取」を行うこともOK。（※退職時の「相当の利益」の扱いについて、予め基準に定めておくこととスムーズ。）

**※大学～35条1項の「使用者等」は、大学と企業を区別していない。**  
**⇒大学とその教職員との関係でも、5項の要件を満たす必要あり!!**



# (まとめ／TIP)～職務発明／規定の整備

(5項) 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容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、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

※6項により公表された「ガイドライン」を考慮しても、裁判所が「不合理」と判断する基準は未だ分からない。(⇒他社の規定ぶりも念頭に置いて、専門家の助言を求めつつ、「協議」「意見の聴取」を行う。)