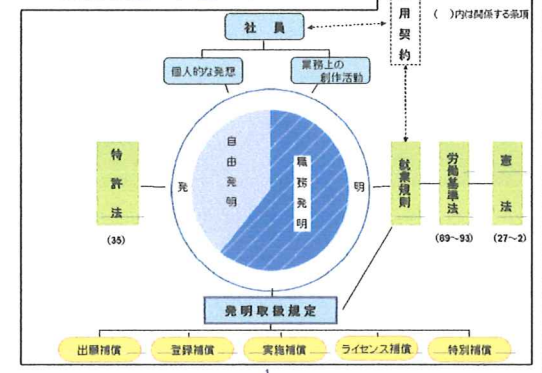


# 企業における 職務発明制度

2005年 月 日

松村 貞夫

## 1. 「職務発明」の位置づけ



## 2. 職務発明制度

特許を受ける権利、特許権の帰属およ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共に、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

## 3. 職務発明の成立要件(特許法第35条第1項)

- ① 社員のなした発明である
- ② 会社の業務範囲に属する発明である
- ③ 発明の行為が社員の職務に属する

## 4. 旧法下での「職務発明」の具体的な運用

(1) 発明取扱規定の制定(赤字は、「相当の対価」との関係規定を示す)

「発明取扱規定」等を制定し運用を行っている。  
その内容は、概ね次のようなものである。

- 1) 権利の承継
- 2) 承継証書の提出
- 3) 禁止行為
- 4) 協力義務
- 5) 届出
- 6) 出願
- 7) 出願審査請求
- 8) 補償金
- 9) 功労金
- 10) 転、退職、死亡の場合の補償金
- 11) 表彰
- 12) 公示
- 13) 発明審査委員会

## (2) 補償金の種類

- ・**譲渡補償金、出願補償金**  
発明等を譲渡したとき、特許出願等をしたとき
- ・**公開補償金**  
公開特許公報等で公開されたとき
- ・**登録補償金**  
設定登録を受けたとき
- ・**実施補償金**  
登録権利を実施したとき
- ・**ライセンス補償金**  
第三者に譲渡、実施許諾を行い対価を得たとき
- ・**その他の補償金**  
クロスライセンスをしたとき  
その他補償金の支払いを必要と認めたとき

## (3) 補償金の考え方

- ・**定額法**・・・一律定額の支給額決定  
譲渡補償金  
出願補償金  
公開補償金  
登録補償金
- ・**評価点数法**・・・ワークシートで評価、算定表で支払額決定  
実績補償金
- ・**スライド法**・・・取得金額に応じて支払額決定  
ライセンス補償金
- ・**その他の方法**・・・事情を考慮し定性的に支給額決定  
無償クロスライセンス、その他の補償金

(4) 評価点数法による実績補償金の算定例

評価点数法

ワークシートの得点から補償金額算定表により決定される金額を支払う。複数発明者の場合には、権利の持分に応じて配分する。

ワークシート

評価指標	得点
1. 技術的価値の評価	
(1) 発明の独創性	5 3 1
(2) 発明の完成度	5 4 3 2 1
(3) 代替技術との技術優位性	5 3 1
2. 権利的価値の評価	
(1) 発明の上位概念への展開度	5 4 3 2 1
(2) 権利化技術範囲の明確性	5 3 1
(3) 第三者保有権利との利用関係(抵触可能性)	5 1
3. 経済的価値の評価	
(1) 市場性	現在 5 4 3 2 1   平均
	将来 5 4 3 2 1   均
合計得点 _____ 点	

【産業財産センター】(発明者による算定例)

6

補償金額算定表

等級	合計得点	金額
A	31.5~35	50万円
B	25.5~31	40万円
C	19.5~25	30万円
D	13.5~19	20万円
E	7~13	10万円

【産業財産センター】(発明者による算定例)

(5) スライド法によるライセンス補償金の算定例

実施料収入	実績補償金
50万円以下	実施料収入 × 30%
50万円超	(実施料収入 - 50万円) × 20% + 15万円
100万円超	(実施料収入 - 100万円) × 10% + 25万円
150万円超	(実施料収入 - 150万円) × 5% + 30万円

国家公務員の場合: 従来支払い限度額が設けられ、昭和54年に1人につき通算して年額200万円に改正。以後平成5年に300万円に、平成8年に600万円に、平成14年から支払い限度額が撤廃された(特許庁 平成14年2月1日)。

【産業財産センター】(発明者による算定例)

7

5. 発明の対価を求める主な訴訟

6. 各界の動き

- ・自社の職務発明制度を理解しているか。
  - ・理解している.....23%
- ・対価を社内規定で企業が設定することは是非か。
  - ・一方向的.....30%
  - ・企業と従業員との契約で.....50%
- ・職務発明制度の充実度が転職理由になるか。
  - ・判断要素になる.....50%
- ・研究開発の目的は。
  - ・会社の業績アップと考える.....40%強

日本発明協会(02年9月、インターネット、3591社、240社回答) のアンケート調査

- ・報酬金についての規程はあるか。
  - ・明文規程がある..... 62.1%
  - ・明文規程はないが刊行がある..... 3.3%
- ・特許出願時等の報酬金は。
  - ・一律支給.....80%
  - ・出願時(平均額).....約8980円
  - ・登録時(平均額).....約2万2590円
- ・制度に問題はないか。
  - ・問題がある.....57.3%

11

- ・問題がある人のその理由は何か。
  - ・発明の対価にふさわしい内容でない……………46.7%
  - ・技術者以外の社員が不公平感を持っている……………21.1%
  - ・報奨金額を上げるなど制度の変更を予定しているか。
    - 変更を予定している……………35.7%

読売新聞社(02年10月、主要企業100社、60社回答)のアンケート調査

- ・出願～登録までに払う対価は幾らか。
  - ・発明1件(平均額)……………4万4900円
  - ・内訳について見てみると、
    - 0～1万円 13社(NITF、新日本石油他)……………21.7%
    - 1～2万円 17社(JR東海、プリジストン他)……………28.3%
    - 2～3万円 10社(NEC、三井、商船三井他)……………16.7%
    - 3～4万円 6社(富士写真フイルム他)……………8.3%
    - 4～5万円 6社(キリンビール)……………8.3%
    - 5万円以上10社(日本テレコム他)……………16.7%
  - ・実績報奨の制度を持っているか。
    - ・制度を設けていない……………39%

知的財産研究所(02年11月～12月、363社回答)のアンケート調査

- ・実績に応じた報奨金を支払ったことがあるか。
  - ・支払ったことがある……………73.8%
  - ・実績報奨金の支払方法は、
    - ・生産高や売上高、実施料収入等を考慮して……………61.4%
    - ・一律として支払い……………6.0%
  - ・報奨金を変動させている企業の額決定方法は、
    - ・実績に応じて支給……………51.2%
    - ・個々の発明のランクに応じて支給……………22.4%
    - ・実績に加え、将来の利益を見込んで支給……………4.0%
  - ・報奨金の上限は設けるべきか否か。
    - ・ない方が好ましい……………33.9%
    - ・設けるべきでない……………22.3%
    - ・法的リスクに備え配慮せざるを得ない……………20.9%
    - ・どちらとも言えない……………10.7%
    - ・設けるべき……………8.5%
    - ・その他・無回答……………3.7%

(3) 主な団体の見解

(社)日本経済団体連合会

「知的財産推進計画」への意見(03年4月18日)(経団連ホームページより抜粋)  
 職務発明については、国際競争力の維持、強化のため、企業自らが優秀な人材を  
 集めるべく、インセンティブを高めるよう努めるとともに、職務発明の対価の額の決定  
 については、世界的な潮流に合わせ、特許法第35条により裁判所が決定するの  
 ではなく、企業において合理的なプロセスのもとで定められた取り決めによるべきで  
 ある。例えば、(1)職務発明の扱いが個別の雇用契約において位置付けられている  
 場合、(2)労働協約上位置付けられている場合、(3)就業規則上位置付けられてお  
 り、かつその内容へのアクセスが事前に可能となっている場合のいずれかが満たさ  
 れていれば、プロセスが合理的と考えるべきである。

日本知的財産協会

「特許法第35条職務発明規定についての提言(01年12月7日)、再提言(02年  
 12月27日)」「(日本知的財産協会ホームページより抜粋)  
 従業者等の職務発明の取扱いに関しては、使用者等に特許を受ける権利等を承  
 継させること及びその条件等について、使用者等と従業者等の契約、勤務規則、  
 その他の規定に定めることができる旨を提言します。  
 具体的には、現行特許法第35条第3項および第4項を削除し、新しい第3項とし  
 て次の趣旨の規定を新設する。

3 項 使用者等は、あらかじめ、従業者等との契約、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すること、およびそ  
 の場合の条件等を定めることができる。

(社)電子情報技術産業協会(JEITA)

「職務発明における従業者補償制度の適正化に関する提言」(02年11月1日)  
 (電子情報技術産業協会ホームページより抜粋)  
 使用者に職務発明に関する社内規定の制定と適正な補償額の支払が担  
 保されるように、特許法第35条第3項、4項を下記のように改正することを提案す  
 る。

3項 使用者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、従業者等から職  
 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し、又は自らの  
 ため専用実施権を設定させたときは、契約、勤務規則その他の定めによ  
 り、その対価を支払わなければならない。  
 4項 前項の対価の額は、その職務発明の属する技術の分野において通  
 常支払われる対価の額を不当に下回ってはならない。  
 さらに、上記改正案の実行を円滑に実施し、公正な対価支払いが行われるために、JE  
 ITA等企業が適用している規定等を参考にモデル規定を公開すると共に、技術  
 分野別に企業の補償額統計を公表することを提案する。」

日本弁理士会

「職務発明に関する日本弁理士会の見解」(03年1月27日)(日本弁理士会ホーム  
 ページより抜粋)

- (1)現在の職務発明規定(特許法第35条)については、現在の基本的理念を維持  
 するべきである。
- (2)ただし、使用者等保護と従業者等保護のバランスをとりつつ、グローバルな競  
 争に対応するため、使用者等及び従業者等における意識改革を促進する方向  
 の改正を行うべきである。
- (3)具体的には、第35条第3項を下記の趣旨並びに改正案に沿って改正するべ  
 きである。

改正案 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  
 者等のために専用実施権を設定したときは、相当の対価を受ける権利を有  
 する。但し、使用者等と従業者等個人との個別の契約に合理性があり且つ  
 十分な説明がなされたものであれば、この限りでない。

(中略)逆にこれらの契約の合理性などが担保されていない契約、勤務規則等に  
 基づく権利譲渡に対しては、現行特許法第35条をそのまま維持する(対価請求  
 権を維持すること、使用者等の変化を期待すべきである。

(4) 政府の対応

1) 知的財産戦略大綱(02年7月3日)

職務発明制度の再検討

「職務発明の見直しを02年度中に調査を行い、その検討  
 結果を踏まえて改正の是非および改正する場合にはその  
 方向性について検討を行い、03年度中に結論を得る」

2) 知的財産推進計画(03年7月8日)

特許法の職務発明規定の廃止又は改正

「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、及びわが国の産業競争力  
 の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所  
 用の検討を行った上で、04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」

## 7. 現行法上の問題点

- (1) 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
- (2) 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ため、積極的な事業展開を阻害
- (3) 従業者等にとっては、使用者等が一方向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
- (4) 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

予測可能性(評価基準の微妙な違い、立証の巧拙等が容易に生ずるのが実態)  
 発明評価の納得感(発明者の要求(経済的な対価重視や自由な研究環境等を希求))  
 企業の事情(研究開発型のベンチャー企業/終身雇用を維持する企業)  
 創意工夫の余地(両者間の様々な事情や関係を考慮)

18

## 8. 改正法

### (1) 改正法の基本的な考え方

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るべき

もともと、使用者等と従業者等との間には、立場の相違に基づき、情報の買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

19

特許庁改正法説明会7-4-21-4-19

### (2) 改正特許法第35条

(職務発明)

#### 第35条

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る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。

20

### (3) 不合理と認められるか否かの判断(新第4項)

(判断対象)

対価についての契約、勤務規則その他の「定め」により、対価の額が決定され、支払われるまでの全過程

(判断)

手続面を重視

(結論)

- 1 不合理と認められない「定め」による対価が「相当の対価」
- 2 不合理と認められる訴訟において「相当の対価」算定

(手続面の考慮要素の例)

- 1 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等との間で行われる協議の状況
- 2 策定された基準の開示の状況
- 3 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

特許庁改正法説明会7-4-21-4-20

21

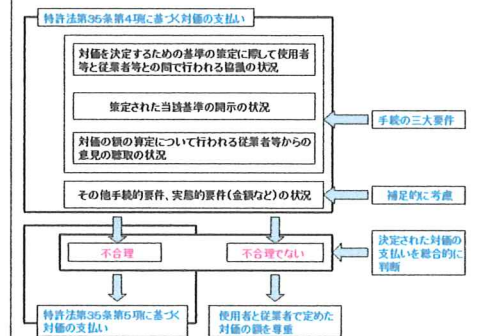
### (4) 「相当の対価」の額の算定の考慮要素(新第5項)

改正前	改正後
1 その発明により使用者等が受けるべき利益の額	1 その発明により使用者等が受けるべき利益の額
2 その発明がされるに ついて使用者等が貢献した程度	2 その発明に関連して使用者等が行う 1) 負担 2) 貢献 3) 従業者等の処遇
	3 その他の事情

特許庁改正法説明会7-4-21-4-22

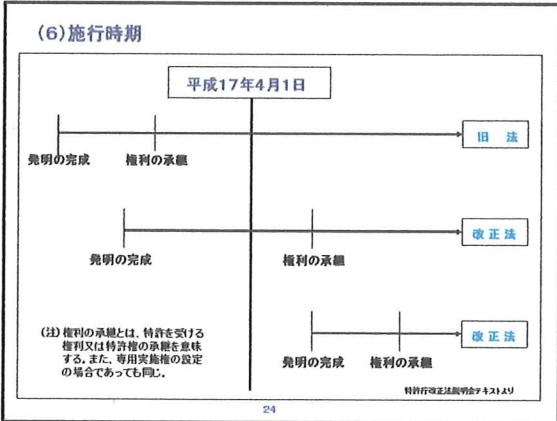
22

### (5) 第35条第4項と第5項の関係



JIPAN/エゾコム 資料提供

23



9. 改正法のポイント

職務発明に対する対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に手続面の要素を重視する。

(1) 協議の状況  
対価決定の基準の策定において、基準の対象となる従業者等(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する

(2) 開示の状況  
対価決定の基準の適用対象となる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ことを意味する

(3) 意見の聴取の状況  
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、具体的に対価の額の算定を行う場合、発明者である従業者等であるから、意見、不服などを聴くことを意味する

協議、開示及び聴取の「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なく、協議等の状況全般まで考慮要素とすることを意味する

10. 相当の対価

判決例から見た相当の対価

(1) 実施料収入がある場合  
実施料収入 × 発明者貢献度 × 共同発明での持分

(2) 自社実施している場合

<東京地裁>  
実施品売上 × 仮定の実施許諾調整比率<sup>(1)</sup> × 実施料率 × 発明者貢献度 × 共同発明での持分  
(1) 仮定の実施許諾調整比率とは、第三者に実施許諾したと仮定した場合に調整する比率

<大阪地裁>  
実施品売上 × 独占権寄与率<sup>(2)</sup> × 実施料率 × 発明者貢献度 × 共同発明での持分  
(2) 独占権寄与率とは、発明を独占することができたことに起因する寄与割合

11. 対価決定のための考慮要素(試案)

(1) 実施料収入がある場合 ((1)-(2) × (3) × (4) × (5))

① 実施料収入  
得られた実施料は、実施を排他的に独占する地位の取得により受ける利益であるから、この額を基準に使用者の貢献度その他の事情を考慮し対価とする

② 実施許諾に要した費用  
実施許諾するには、発明完成後の開発費用、技術移転に伴う費用、権利の取得、保全に伴う諸費用を要し、これ等の費用は取得した実施料から控除する

③ 発明の寄与率  
発明の寄与率とは、製品に関連する複数の特許がある場合の権利上、技術上の相対的な比率とする

④ 発明者貢献度  
発明に係る課題の提起、課題の解決、職位と地位等の評点による発明者としての貢献度(ドイツの貢献度算定方法を参照)とする

⑤ 共同発明での持分  
複数発明者の場合の持分比率での配分である

(2) 自社実施している場合 (① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥)

① 実施品売上  
発明を実施した製品の売上高とする

② 独占権寄与率  
発明を独占することができたことに起因する寄与割合で原則2分の1とする

③ 実施料率  
第三者に許諾すると仮定したときの業界相場で2~3%程度とする

④ 発明の寄与率  
製品に関連する複数の特許がある場合の権利上、技術上の相対的な比率とする

⑤ 発明者貢献度  
発明に係る課題の提起、課題の解決、職位と地位等の評点による発明者としての貢献度(ドイツの貢献度算定方法を参照)とする

⑥ 共同発明での持分  
複数発明者の場合の持分比率での配分である

(3) その他の検討事項

① 発明者の貢献度  
判例では、5~65%に分布している。その根拠が明確でないが、参酌することが必要か。

② 使用者の貢献度  
「その発明がされる」についての使用者の貢献は判例でも示されているが、「発明の完成から企業化までの貢献」を取り上げられた判例はないが、発明完成から製品となって企業の収益に寄与するには、生産技術、生産、営業、サービス等の事業化という段階が欠かせない、といった事情を理解が必要である。

③ 一括払い・分割払い方式  
判決では、「相当の対価の請求権は、特許を受ける権利又は特許権の譲渡の効力が生じた時に発生し、対価の額はその時点における客観的に相当な額を定めるべきものと解するのが相当である」(東京地裁・三角プレート事件)としたが、その後の事情の変化(登録・実施の有無、実施許諾)を考慮したとき、分割払い方式を容認している。

④ 使用者等が受けるべき利益の算定期  
判例では、意匠、実用新案が(登録日・公告日を認定)と特許(公開日以降を否定)に二分しているが、独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた部分に対するものであるから、その効力が発生した時点(設定登録日)としてよいか。

### ⑤外国出願の取扱い

判例や学説において見解が統一されていない。

### ⑥ノウハウ発明の取扱い

判例では、「特許法第35条の職務発明は、特許発明に限定していないから、発明でさえあれば特許されたものであろうとなかろうと、同条の適用があるものと解される。したがって、いわゆるノウハウについても、その内容が発明の実質を備えるものであれば、同条の職務発明となりうる」(クラッド事件、マホービン事件)。

### ⑦不実施発明の取扱い

判例では、実施されていないと使用者が「受けるべき利益の額」は僅少と評価せざるを得ないので、出願時補償金と登録補償金で決着済みと認めるのが相当である(ゴーセン事件、マホービン事件)。

### ⑧クロスライセンス対象発明の取扱い

クロスライセンスの場合、「使用者等が受けるべき利益の額」の正確な算定は不可能に近い。

30

## 12. 発明表彰

### (1)社内表彰

#### 1)全社的表彰

- ・パテントマスター表彰
- ・パテントマスター
- ・ジュニアパテントマスター
- ・パテント精励賞
- ・スターパテント賞
- ・ギャラクシーパテント賞

#### 2)部門表彰

- ・発明者表彰・・・一定期間中の出願件数上位者
- ・特許貢献者表彰・・・一定期間中の特許活動貢献者

#### 3)功労金

- ・自社権利活用を申請したとき
- ・発明活動に貢献したとき
- ・発明実施化活動に貢献したとき
- ・特許関係情報提供活動に貢献したとき

31

### (2)社外表彰

#### 1)国家褒賞

- ・科学技術振興の一施策として、優秀な発明をした者、発明の実施に貢献した者に対する表彰制度
- ・黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章・・・特に紫綬褒は発明に関係が深い褒章
- ・技術者の発明活動に対する表彰制度
- ・科学技術功労者表彰
- ・創意工夫功労者表彰

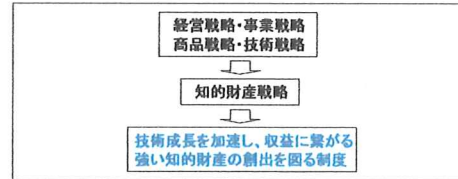
#### 2)民間表彰

- ・全国発明表彰および地方発明表彰制度
- ・その他、多くの特許関係表彰制度

32

## 13. 新法対応の進め方

### (1)経営の期待を実現する制度



### (2)技術成長と収益向上を実現する制度



33

## (3)新算定式の検証

### 1)使用者の納得

- ①経営方針との整合性・・・継続的な会社発展と社員の成長
- ②支払能力の検証・・・計算式の論理性より、支払い予測可能性
- ③付加価値創造の活性化・・・企業活動全般での創作活動体制の醸成

### 2)発明者の期待

- ①対価の予測性・・・自己の発明の補償額の算定可能性
- ②発明評価の妥当性・・・評価基準の開示による公平性の保持
- ③意見提示の必要性・・・算定額、評価内容への意見提出の実現

### 3)必要な検証

- ①発明の価値別計算例・・・大発明から五段階位に層別した計算例
- ②実施特許発明と自己実施発明の支払額・・・取得実施料と製品売上高との関係での支払い曲線例
- ③将来予測・・・経営環境、発明者の期待等を考慮した、3年、5年後のシミュレーションと規定見直し時期の予測

34

## 14. 補償金の税法上の取扱

### (1)定額補償

- 出願補償
  - 発明公開補償
  - 登録補償
  - その他の補償
- 「譲渡所得」

### (2)非定額補償

- 実績補償
  - ライセンス補償
  - その他の補償
- 「雑所得」

### (3)表彰金

- パテントマスター表彰金 } 「給与所得」

35

15. 課題解決は図られているか

- (1) 産業競争力との関係
- (2) 独創的発明の育成
- (3) 技術開発と開発費用
- (4) 個人とチーム
- (5) 終身雇用の崩壊
- (6) 税法上の問題

36