

職務発明の概要およびその規定の実務と留意点

主催：日本弁理士会関西会

弁理士 佐々木 健一 氏

令和4年11月26日
パテントセミナー2022

職務発明の概要および、 その規定の実務と留意点

2022年11月26日

弁理士／特定侵害訴訟代理
佐々木 健一
(関西医科大学 産学知財統括室 顧問)

1

職務発明の概要および、その規定の実務と留意点

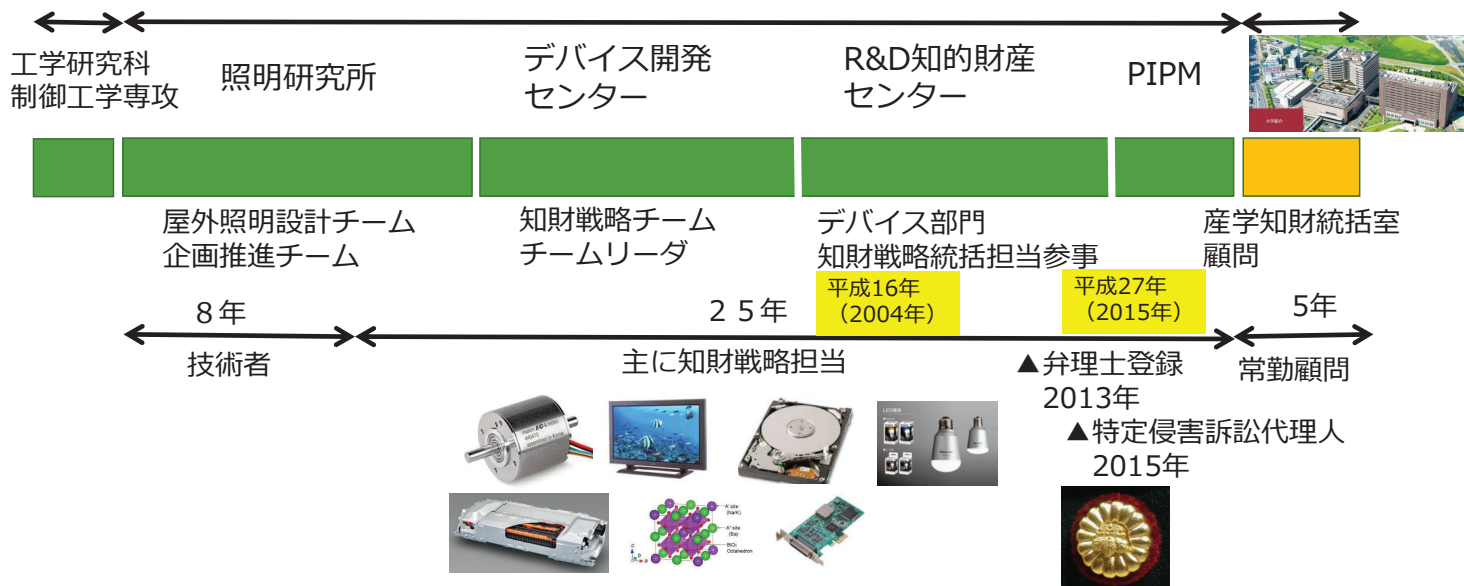
目次

1. まず知っておいてほしいこと
2. 職務発明制度の概要
3. 平成16年法改正
4. 平成27年法改正

2

電気メーカー：33年

関西医科大学



3

1. まず知っておいてほしいこと

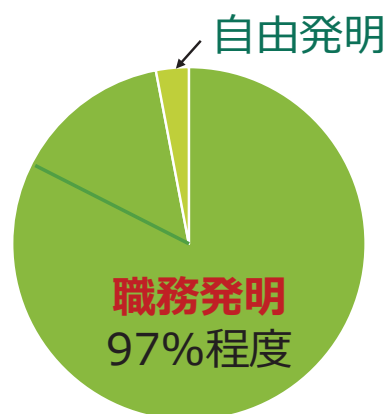
- 我が国の特許出願の**ほとんどが「職務発明」**
- したがって「職務発明」をどう取り扱うかは、
我が国の産業において重要な問題

「職務発明」と「自由発明」

「職務発明」とは、従業者等がした発明

「自由発明」とは、個人発明家が行った
職務発明以外の発明

2010年1月1日～2019年12月31日
特許出願：336万件
出願人：会社+カンパニー：268万件（80%）



4

1. まず知っておいてほしいこと

■「発明者」と「出願人」は異なる

「発明者」：発明をした人
(自然人のみ)

「出願人」：特許出願を
する人した人
(法人又は自然人)

(19) 日本国特許庁 (JP)		再 公 表 特 許 (A1)		(11) 国際公開番号 WO2004/004771	
発行日 平成17年11月4日 (2005.11.4)		(43) 国際公開日 平成16年1月15日 (2004.1.15)			
(51) Int. Cl. ⁷		F I			
A 6 1 K 45/00		A 6 1 K 45/00			
A 0 1 K 67/027		A 0 1 K 67/027			
A 6 1 K 31/7088		A 6 1 K 31/7088			
A 6 1 K 38/00		A 6 1 K 38/395		G	
A 6 1 K 39/395		A 6 1 K 39/395		T	
審査請求 未請求		予備審査請求 未請求		(全 36 頁) 最終頁に続く	
出願番号 特願2004-519238 (P2004-519238)		(71) 出 願 人 000185983			
(21) 国際出願番号 PCT/JP2003/008420		(71) 出 願 人 小野薬品工業株式会社			
(22) 国際出願日 平成15年7月2日 (2003.7.2)		(71) 出 願 人 大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号			
(31) 優先権主張番号 特願2002-194491 (P2002-194491)		(71) 出 願 人 396023812			
(32) 優先日 平成14年7月3日 (2002.7.3)		(71) 出 願 人 本座 佑			
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)		(74) 代理人 京都府京都市左京区岩倉大鷲町19-4			
(31) 優先権主張番号 特願2003-29846 (P2003-29846)		(72) 発明者 100081086			
(32) 優先日 平成15年2月6日 (2003.2.6)		(72) 発明者 弁理士 大家 邦久			
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)		(72) 発明者 本座 佑			
		(72) 発明者 京都府京都市左京区岩倉大鷲町19-4			
		(72) 発明者 湊 長博			
		(72) 発明者 京都府京都市左京区高野上竹屋町10-3			
		6			
				最終頁に続く	
(54) 【発明の名称】 免疫賦活組成物					

5

1. まず知っておいてほしいこと

- 発明者に原始的に「特許を受ける権利」が発生する (29条①柱書)
- その「特許を受ける権利」に基づいて、特許出願できる (29条①柱書)

「発明者」：発明をした人
(自然人のみ)



「特許を受ける権利」発生



「出願人」：特許出願を
する人した人
(法人又は自然人)

(19) 日本国特許庁 (JP)		再 公 表 特 許 (A1)		(11) 国際公開番号 WO2004/004771	
発行日 平成17年11月4日 (2005.11.4)		(43) 国際公開日 平成16年1月15日 (2004.1.15)			
(51) Int. Cl. ⁷ A 6 1 K 45/00 A 0 1 K 67/027 A 6 1 K 31/7088 A 6 1 K 38/00 A 6 1 K 39/395		F I A 6 1 K 45/00 A 0 1 K 67/027 A 6 1 K 31/7088 A 6 1 K 39/395 A 6 1 K 39/395 G T		審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 36 頁) 最終頁に続く	
出願番号 特願2004-519238 (P2004-519238)		(71) 出願人 000185983			
(21) 国際出願番号 PCT/JP2003/008420		(71) 出願人 小野薬品工業株式会社			
(22) 国際出願日 平成15年7月2日 (2003.7.2)		大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号			
(31) 優先権主張番号 特願2002-194491 (P2002-194491)		(71) 出願人 396023812			
(32) 優先日 平成14年7月3日 (2002.7.3)		本座 佑			
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)		京都府京都市左京区岩倉大鷲町19-4			
(31) 優先権主張番号 特願2003-29846 (P2003-29846)		(74) 代理人 100081086			
(32) 優先日 平成15年2月6日 (2003.2.6)		弁理士 大家 邦久			
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)		(72) 発明者 本座 佑			
		(72) 発明者 京都府京都市左京区岩倉大鷲町19-4			
		(72) 発明者 湊 長博			
		(72) 発明者 京都府京都市左京区高野上竹屋町10-3			
		6			
				最終頁に続く	
(54) 【発明の名称】 免疫賦活組成物					

6

1. まず知っておいてほしいこと

- 発明者に原始的に「特許を受ける権利」が発生する（29条①柱書）
- その「特許を受ける権利」に基づいて、特許出願できる（29条①柱書）
- 「特許を受ける権利」は、**移転することができる**（33条①）。

「発明者」：発明をした人
(自然人のみ)

「特許を受ける権利」発生

「特許を受ける権利」**移転**

「出願人」：特許出願を
する人した人
(法人又は自然人)

⑨日本国特許庁(JP)		⑩特許出願公開	
⑫公開特許公報(A)		平4-164895	
⑬Int. Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	⑭公開 平成4年(1992)6月10日
C 30 B 25/14 29/38	C	7821-4G 7821-4G 7821-4G 7739-4M	
H 01 L 21/205	D		
審査請求 未請求 請求項の数 1 (全13頁)			
⑮発明の名称 半導体結晶膜の成長方法			
⑯特 願 平2-288665			
⑰出 願 平2(1990)10月25日			
⑱発 明 者 中 村 修 二 徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社 内			
⑲出 願 人 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491番地100			
⑳代 理 人 弁理士 豊 橋 康 弘			

1. まず知っておいてほしいこと

サルの自撮り。
この写真の著作権者は誰？



1. まず知っておいてほしいこと

■「発明者」：発明をした人は、**自然人のみ？ AIは？**

英国サリー大学Ryan Abbott教授らの「**DABUS**」と名付けられた**AIを発明者とする2件の発明について特許出願**

出願日：2018年10月17日と2018年11月7日、出願国：欧州および英国
優先権主張出願：2件の欧州出願を基礎とする**PCT出願、移行国展開：米国、ドイツ、日本など**

■ **ドイツ**：ドイツ特許商標庁（DPMA）
：出願却下 → 出願人：不服申立
（連邦特許裁判所判決待ち）

■ **欧州**：欧州特許庁（EPO）
：出願却下 → 審判請求

■ **英国**：
英国知的財産庁（UKIPO）：出願却下
出願人：高等法院に提訴 → **UKIPO判断支持**
出願人：控訴院に上訴 → **高等法院を支持判決**
（2021年9月21日） → **上訴棄却**

■ **米国**：米国特許商標庁（USPTO）：出願却下
出願人：請願書提出 → 不受理
出願人：バージニア州東部地区連邦地裁
に提訴 → **USPTOの立場支持**

■ **南アフリカ**：
DABUS出願に係る特許発行
（2021年7月28日） → **無審査登録制度（実体審査なし）**

■ **オーストラリア**：
裁判所がAIを発明者として認める判断（2021年7月30日）
オーストラリア特許庁長官はAIを発明者として認めないとの見解を示していましたが、
出願人の不服申立を受けた**連邦裁判所が特許庁長官の見解を覆す形**となっている。
オーストラリア特許庁長官は**上訴**する旨を発表（同8月30日付庁発表）

1. まず知っておいてほしいこと

■「発明者」：発明をした人とは、**自然人のみ？ AIは？**【日本】

2021年7月30日：特許庁：【発明者】の【氏名】欄に自然人でない者が記載、**手続補正指令**

2021年9月30日：特許出願人：法的根拠がなく応答不要。実体審査に進むよう求める上申書提出

2021年10月13日：特許庁：不備について補正がされていないとして**出願却下処分**

2022年1月17日：特許出願人：審査庁に対し、却下処分を不服として**行政不服審査法における審査請求**。

2022年8月10日：特許庁：行政不服審査会に対し、本件審査請求は棄却すべきであるとして諮問

2022年9月12日：行政不服審査会答申：

DABUSというAIを発明者として記載することは**方式違反であるという特許庁の判断を是認**

「**発明者**」は、**発明という事実行為を行った者で、発明の完成と同時に特許を受ける権利の帰属主体**となるものであるから、**自然人に限られると解さざるを得ない。**

行政不服審査の**裁決**へと進んでいくものと予想

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明規定は、**そもそも法定実施権**の規定

法目的：「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、
もって産業の発達に寄与すること」（特許法第1条）

発明者には、一定期間、一定条件のもとに特許権という独占的権利を付与
（**発明の保護**）一方で、その発明を公開して利用の機会を図る（**発明の利用**）
特許権者ではないものも実施できるようにする施策＝実施権

■許諾による → 許諾実施権

- ①専用実施権（77条）
- ②通常実施権（78条）

■許諾に よらない

法定実施権

- ①職務発明についての使用者の法定通常実施権（特許法35条1項）
- ②先使用による法定通常実施権（特許法79条）
- ③取戻権による特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権（特許法79条の2）
- ④無効審判の請求登録前の実施による法定通常実施権（中用権・特許法80条1項）
- ⑤意匠権の存続期間満了後の法定通常実施権（特許法81条）
- ⑥再審による特許権の回復前の実施等による法定通常実施権（特許法176条）

裁定実施権

- ①不実施の場合の裁定実施権（特許法第83条）
- ②自己の特許発明を実施するための裁定実施権（特許法第92条）
- ③公共の利益のための裁定実施権（特許法第93条）

10

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明の条文の規定ぶり！は、「・・・通常実施権を有する。」

第35条第1項（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。

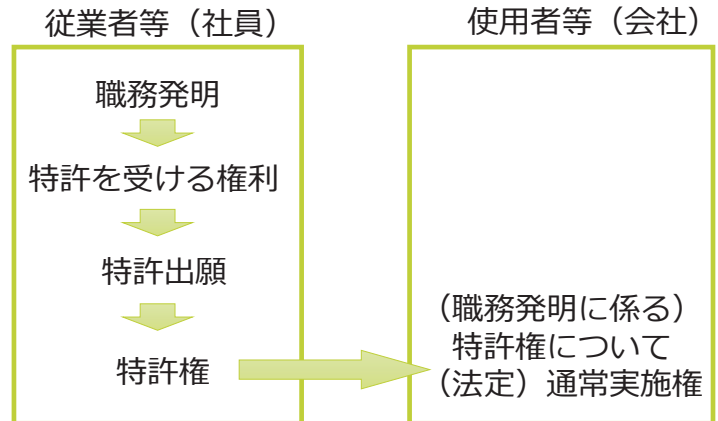
11

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明の条文の規定ぶり！は、「・・・通常実施権を有する。」

第35条第1項（職務発明）

使用者等は、
従業員等が
職務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。



12

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明規定は、なぜ35条？

許諾実施権 ①専用実施権（77条）
②通常実施権（78条）

法定実施権 ①**職務発明についての使用者の法定通常実施権（特許法35条1項）**
②先使用による法定通常実施権（特許法79条）
③取戻権による特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権（特許法79条の2）
④無効審判の請求登録前の実施による法定通常実施権（中用権・特許法80条1項）
⑤意匠権の存続期間満了後の法定通常実施権（特許法81条）
⑥再審による特許権の回復前の実施等による法定通常実施権（特許法176条）

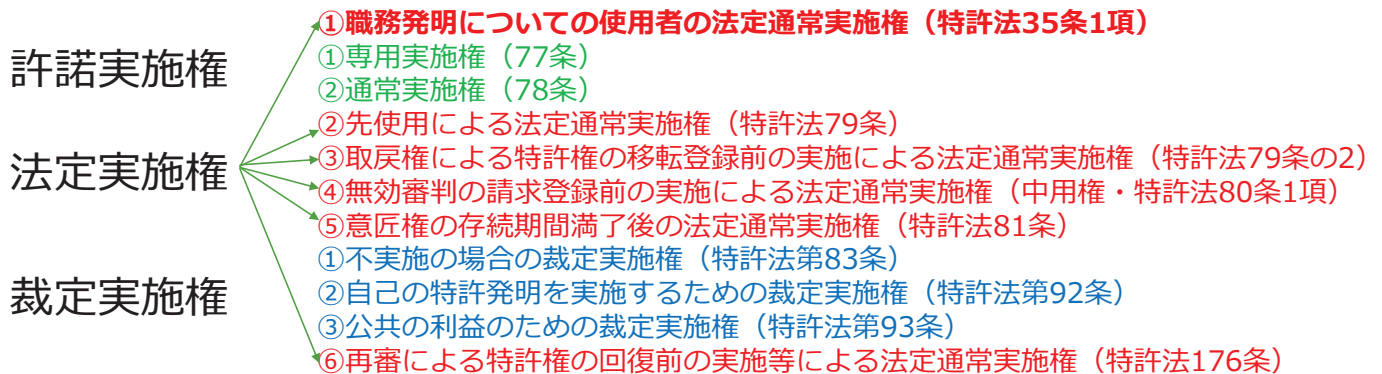
裁定実施権 ①不実施の場合の裁定実施権（特許法第83条）
②自己の特許発明を実施するための裁定実施権（特許法第92条）
③公共の利益のための裁定実施権（特許法第93条）

13

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明規定は、なぜ35条？

条文の順番通りに並べ替えると



14

1. まず知っておいてほしいこと

■職務発明規定は、なぜ35条？

- 第一章：総則（1条～28条）
- 第二章：特許及び特許出願（29条～46条の2） ← 第35条：職務発明（職務発明についての使用者の法定通常実施権）
- 第三章：審査（47条～63条）
- 第三章の二：出願公開（64条～65条）
- 第四章：特許権
- 第一節：特許権（66条～99条） ← 77条専用実施権、78条通常実施権、79条先使用権・・
- 第二節：権利侵害（100条～106条）
- 第三節：特許料（107条～112条の3）
- 第五章：登録異議の申立て（113条～120条の8）
- 第六章：審判（121条～170条）
- 第七章：再審（171条～177条）
- 第八章：訴訟（178条～184条の2）
- 第九章：特許協力条約に基づく国際出願に係る特例（184条の3～184条の20）
- 第十章：雑則（185条～195条の4）
- 第十一章：罰則（196条～204条）
- 従来/原則（従来は）
- 課題（しかし）
- 解決手段（そこで）
- 第33条（特許を受ける権利）
- 第34条（特許を受ける権利の移転）
- 第34条の2～5（仮専用実施権、仮通常実施権）

15

2. 職務発明制度の趣旨

■ 労使間の利益調整規定

原則：今日の発明の大部分は企業における従業員等がなしたものである、
かかる発明をいかに取り扱うかは、我が国の産業施策上極めて重要な問題である。

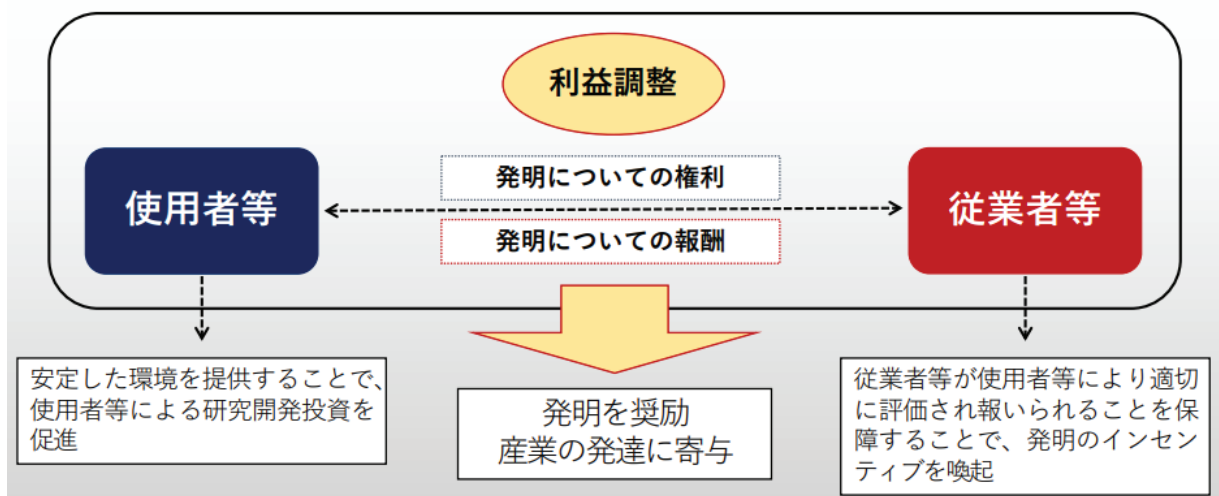
しかし：使用者は、民法の雇用の原則より、
労働の成果たる発明は使用者に属すると主張し、
従業者は、発明者の能力と努力とにより生まれた発明は
発明者に属すると主張することができる。
従って、この問題を労使間の自由な取り決めに任せると両者の力関係に左右され、
時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚すぎることになる。

そこで：両者の果たす役割・貢献等を衡平に比較考量し、
産業の発達という公益的立場から両者の利益の調和を図るべく、
特許法は、職務発明について規定した（法35条）

16

2. 職務発明制度

■ 制度趣旨：労使間の利益調整



17

2. 職務発明制度

昭和34年改正法

平成16年改正法

平成27年改正法

<p>(職務発明) 第三十五条 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。</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が特許を受ける権利を承継させ又は使用者等の特許権を承継させるための条項は、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を有する。</p> <p>4. 前項の対価額は、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使用等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。</p> <p>職務発明の定義</p> <p>予約承継</p> <p>報酬（相当の対価）</p> <p>報酬の定め方</p>	<p>(職務発明) 第三十五条 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。</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、使用者等が特許を受ける権利を承継させ又は使用者等のための条項は、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た協議の状況等を考慮して、その定められたものが認められるものとする。</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たとより前項の対価を算出する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>職務発明の定義</p> <p>予約承継</p> <p>報酬（相当の対価）</p> <p>報酬の定め方</p>	<p>(職務発明) 第三十五条 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。</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、使用者等が特許を受ける権利を承継させ、又は使用者等のための条項は、無効とする。</p> <p>3. 従業者等がした発明については、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。</p> <p>4. 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有する。</p> <p>5. 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、相当の利益の算定について行われた協議の状況等を考慮して、その定められたものが認められるものとする。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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より前項の利益を算出することが第五項の規定により不合理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。</p> <p>職務発明の定義</p> <p>予約承継</p> <p>報酬（相当の利益）</p> <p>報酬の定め方</p>
---	---	---

2. 職務発明制度

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■ 第35条第1項：職務発明の定義と成立要件

第35条（職務発明）

第1項

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。

職務発明の成立要件：

- ① 従業者等がした発明であること
- ② その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であること
- ③ 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であること

2. 職務発明制度

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■ 第35条第1項：職務発明の成立要件①

職務発明の成立要件：

① 従業者等がした発明であること

従業者等：使用者等との間に報酬支払いを条件とした**雇用関係にある者**をいい、
従業者の他、**法人の役員、国家公務員、地方公務員**も含まれる（35条1項）

嘱託、臨時雇：**雇用関係**がある限り、従業者に該当する。

出向社員：一般的には給与の支払元の従業者に該当すると解されるが、
本条の規定趣旨が、
資金・資材等の提供者である使用者と技術的思想の提供者である従業員との関係の
利害関係を調整したものであることから、
給与以外に開発資金、研究資材、補助員の提供等も総合的に考慮して判断されるべき。

22

2. 職務発明制度

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■ 第35条第1項：職務発明の成立要件②

職務発明の成立要件：

② その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であること

使用者等：**他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体**
ただし、**個人会社の代表者は、使用者には該当しない**。代表者と会社は法律上別人格だからである。

その性質上：発明の性質上

使用者等の業務範囲：会社の場合、**定款とは関係なく**、使用者が現に行っている、又は将来行うことが
具体的に予定されている業務を指すと解する。

客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいうと解される。

従業者と使用者との衡平という制度趣旨に沿うからである。

なお、国の業務範囲は、国家公務員の所属する機関の所掌範囲に限るべきである。

業務範囲の拡大を防止し、国家公務員の利益を保護するためである。

23

2. 職務発明制度

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■ 第35条第1項：職務発明の成立要件③

職務発明の成立要件：

- ③ **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であること**

発明をするに至った行為：発明を命ぜられた場合のみならず、広く発明完成までの行為をいい、
発明をすることが職務の場合に限られない。
※職務遂行の結果として生じた発明であればよく、発明の意図は必要とされない。
※必ずしも**勤務時間内になされた行為に限定されない。**

現在又は過去：現在又は過去のいずれの職務であってもよい。
※例えば、**異動前の職務に属する発明を異動後に完成させた場合も職務発明に該当。**
※現在も従業者等として使用者等と**雇用関係がある場合の過去の職務のみ**をいう。
同一企業内の過去の職務に限られ、雇用関係終了後の過去の職務を言わない。

24

2. 職務発明制度

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■ 第35条第1項：職務発明の成立要件③

職務発明の成立要件：

- ③ **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であること**

職務に属する発明：

従業者等が使用者等の要求に応じて
使用者等の業務の一部を遂行する責務をいう。
※具体的には、従業者等の職務内容又はポストから
発明をすることが当然予定又は
期待されているか否か等を参考に、
個別的に判断すべきである。
※例えば、**自動車の運転手によりされた自動車部品の発明は、
職務発明に該当しない。**



25

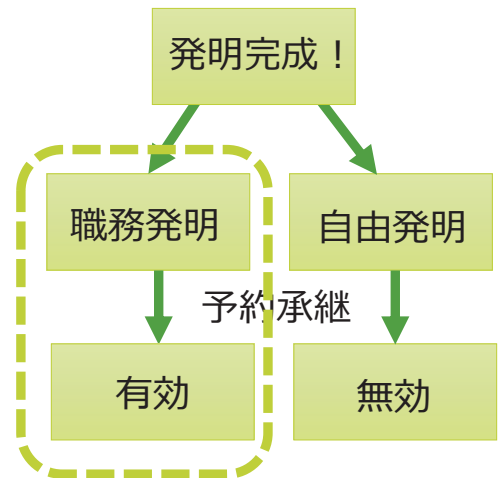
昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■第35条第2項：予約承継

裏から
職務発明については、
発明がされる前に特許を受ける権利等の承継等について
予約をすることができる旨を明らかにしている。

職務発明以外の発明について予約承継を禁じた理由は、
発明前における**契約はとかく**
従業者等の不利なものになりがちであるので、
従業者等を保護し、ひいては
発明意欲を増進せしめるためにほかならない。

「勤務規則」という用語は、民法及び労働法には存在しない。
特許法が独自に「勤務規則」としたのは、
「**契約、勤務規則その他の定め**」が労働法における
「**労働契約、就業規則、労働協定**」に限定されない
という意味である（平成16年改正解説）



28

昭和35年改正法・平成16年改正法・平成27年改正法

■第35条第2項：予約承継

承継を定める3つの方法

契約書

個別に会社と従業者との間で
締結する契約書。

例えば、

- ・雇用契約書に加筆、
- ・他の目的の契約書に加筆、
- ・職務発明の承継に関する
専用契約書等

就業規則

「就業規則」とは、
賃金や労働時間、労働条件などを、
事業場ごとに定めるもの。

その**事業場の全員に一律に職務発明
の承継**について定めたいときに選択

職務発明について定めても
他の労働条件に関する条項に
埋もれてしまい
従業員に認識されない可能性。

職務発明規程

「職務発明規程」とは、
職務上行われた発明についての
取扱いを定めるための内部規程。

**誰を対象とした規程とするかは
定め方次第。**
全従業員を対象可能。
研究・開発職の従業員に限定も可能

一律に職務発明について定めたい
場合に選択

29

平成16年法改正

30

昭和34年改正法→平成16年改正法

■ 平成16年改正法のポイント <背景> (従来/原則)

職務発明制度を規定する特許法第35条

大正10年制定の職務発明の内容とほとんど変わらない形で昭和34年に制定、それ以降そのまま維持

職務発明（報償）規程等により従業者等から安定的に特許を受ける権利等を承継
それを基礎として積極的な事業展開

職務発明（報償）規定等に基づいて対価に従業者等に支払うのが通常。

職務発明（報償）規定等は、従業者等との間で協議をすることなく、
一方的に使用者が定めている場合も少なくなかった。

従業者等は、これらの職務発明規定等に基づいて決定される対価のみを受け取ることに付き、
使用者等に対して不満等を表明したり、「相当の対価」を請求する訴訟を提起することはほとんどなかった

これには、終身雇用制度が一般化していた我が国の雇用関係の存在を背景に、従業者等は
潜在的な認識は別としても表面的に使用者等に対する不満や異議を申し立てることが困難であった。

31

昭和34年改正法→平成16年改正法

■平成16年改正法のポイント <課題> (課題)

平成16年当時、**知的財産に対する国民的関心の高まり**を背景に、職務発明制度の存在が改めて意識されるようになった。

また、我が国における**雇用関係も変質し、研究者の流動化が進んだこと**を背景に、従業員等から特許法第35条第3項、第4項に基づく**「相当の対価」の支払いを請求する訴訟が相次いで提起**されるようになった。

これらの訴訟の中で、**使用者側は、あらかじめ定められている勤務規則等に基づいて決定される対価を既に支払っている、その対価が「相当の対価」と認められるべきと主張。**

平成15年4月22日の**最高裁判所（第三小法廷）判決**は、職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等が、**勤務規則その他の定めによる対価の額が、特許法第35条3項、第4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときにその不足額を請求することの可否につき、以下のように判示した。**

32

昭和34年改正法→平成16年改正法

■平成16年改正法のポイント <判決> (課題)

「（前略）いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、**あらかじめ対価の額を確定的に定めることができない**ことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。

換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが**同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たる**と解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、**その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たる**と解することができるのである。」

すなわち、

勤務規則等に対価について定めがなされており、それに基づく**対価が支払われていても従業者等は「相当の対価」の支払いを受ける権利を有し、かつ「相当の対価」は、改正前の特許法第35条4項により客観的に特定されるべき金額を意味することが明らかになった。**

33

昭和34年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るべき発明の発明者たる者等の現在又は過去の職務に属する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の特許権を承継させ又はその特許権を承継させ又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

職務発明の定義

予約承継

3. 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の特許権を承継させ又はその特許権を承継させ又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

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。

報酬の定め方

平成16年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るべき発明の発明者たる者等の現在又は過去の職務に属する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の特許権を承継させ又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

職務発明の定義

予約承継

3. 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の特許権を承継させ又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

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、その定めたとあつてはならない。

報酬の定め方

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。

平成27年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るべき発明の発明者たる者等の現在又は過去の職務に属する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の特許権を承継させ、使用者等の特許権を承継させ、又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

職務発明の定義

予約承継

3. 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においてあらかじめ使用者等の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. 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の特許権を承継させ、使用者等の特許権を承継させ、又は使用者等のために特許を受ける権利を有する。他の条項は、この限りである。

5. 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、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、その定めたとあつてはならない。

報酬の定め方

6. 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。

7. 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。

昭和35年改正法・平成16年改正法

■第35条第3項：相当の対価

第35条（職務発明）

第3項 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

- ①使用者等に**特許を受ける権利**若しくは
- ②特許権を**承継**させ、又は
- ③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。

本項に「あらかじめ」の文言がないので、
予約承継によるばかりでなく
発明後の契約により承継させた場合も含む。

昭和34年改正法

- (職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るに際して、その発明の発案者又は過去の職務に属する者等がその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権を承継させ又はその発明について特許を受ける権利を承継させ、その特許を受ける権利を有する。
3. 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権を承継させ又はその発明について特許を受ける権利を承継させ、その特許を受ける権利を有する。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の対価）

報酬の定め方

平成16年改正法

- (職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るに際して、その発明の発案者又は過去の職務に属する者等がその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権を承継させ又はその発明について特許を受ける権利を承継させ、その特許を受ける権利を有する。
3. 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権を承継させ又はその発明について特許を受ける権利を承継させ、その特許を受ける権利を有する。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の対価）

報酬の定め方

平成27年改正法

- (職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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るに際して、その発明の発案者又は過去の職務に属する者等がその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権を承継させ、使用者等に特許権を承継させ、その特許を受ける権利を有する。
3. 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す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. 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権を承継させ、使用者等に特許権を承継させ、その特許を受ける権利を有する。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の利益）

報酬の定め方

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項・第5項：相当の対価の定め方

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。

従来
(従来は)

課題勃発（訴訟）

課題
(しかし)

平成16年改正

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①協議の状況、策定された当該基準の②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③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。**

解決手段
(そこで)

昭和34年改正法→平成16年改正法

■主な職務発明に係る対価の請求訴訟

平成16年改正本

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	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
昭和54年	日本金属加工	取締役	時計バンド材料関連	なし	2530万円	384万円	S58.12.23 東京地裁
昭和56年	東扇 コンクリート	取締役	コンクリートパイル	なし	約1137万円	約842万円	S58.9.28 東京地裁
平成元年	カネシン	取締役	建物用金具(意匠を含む)	なし	約3090万円	1292万円	H4.9.30 東京地裁
平成3年	象印 マホービン	商品試験所所長	魔法瓶	5万円	1億5000万円	640万円	H6.4.28 大阪地裁
平成3年 (H5 控訴) (H6 上告)	ゴーセン	研究開発室室長	釣り糸	なし	一審： 約1648万円 二審： 約1635万円	一審： 約157万円 二審： 約166万円 最高裁： 二審支持	H5.3.4 大阪地裁 H6.5.27 大阪高裁 H7.1.20 最高裁
平成7年 (H11 控訴) (H13 上告)	オリンパス 光学工業	研究者	光ディスク 読取機構	約21万円	一審： 2億円 二審： 5000万円	一審： 250万円 二審： 250万円 最高裁： 二審支持	H11.4.16 東京地裁 H13.5.22 東京高裁 H15.4.22 最高裁

38

昭和34年改正法→平成16年改正法

■主な職務発明に係る対価の請求訴訟

平成16年改正本

平成10年 (H14 控訴) (H16 上告)	日立製作所	研究者	光ディスク 読取機構	約108万円 (供託分を除く)	一審： 9億7060万円 二審： 2億8474万円	一審： 約3511万円 二審： 約1億6533万円	H14.11.29 東京地裁 H16.1.29 東京高裁
平成11年	三徳	関連会社取締役	レア金属 回収法	なし	3000万円	200万円	H14.5.23 大阪地裁
平成13年	ニッサ電測	技術部の従業者	缶検査技術	1万円	400万円	約53万円	H14.9.10 東京地裁
平成13年 (H16 控訴)	日亜化学工業	研究者	青色発光 ダイオード	2万円	200億円	604億3006万円 (支払命令額は、請求額の200億円)	H16.1.30 東京地裁
平成13年	中央建鉄	取締役	土木工事 関連	なし	約4299万円	120万円	H15.11.26 東京地裁
平成14年 (H15 控訴)	日立金属	研究者	磁石	一審時： 約104万円 二審時： 約114万円	一審： 約8975万円 二審： 約8975万円	一審： 約1233万円 二審： 約1379万円	H15.8.29 東京地裁 H16.4.27 東京高裁
平成14年 (H16 控訴)	味の素	研究所課長	合成甘味料	1000万円	20億円	1億9935万円	H16.2.24 東京地裁

39

青色発光ダイオード事件

平成 14 年 9 月 19 日 **東京地裁** 平成 13(ワ)17772
特許権 民事訴訟事件中間判決

訴訟の経緯

本事件はノーベル物理学賞受賞者である**中村修二**氏が、元勤務先である日亜化学工業を相手にして起こした裁判。

発明の帰属と発明譲渡に対する補償について争ったもの。
補償金の額が**200億円**と高額。
そのため、他の企業からも注目。

当時、社内規定で支払われた金額：2万円

40

青色発光ダイオード事件

昭和34年改正法

(職務発明)
第三十五条

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。）がその発明するに至った発明について特許を受ける権利を有するものとして、その発明の現在又は過去の職務に属する発明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き、特許を受けたとき、その特許権について消滅時効権を有する。

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譲渡する旨の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旨の特許権を承継させ又は定めた契約、勤務規則その他の定の各項目は、無効（第8条）

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申請し、特許が取得された場合には、特許権を使用者等に譲渡する義務を負う。使用者等は、特許権を有する発明に係る発明者に対する合理的な報酬を支払う義務を負う。

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等が貢獻した程度を考慮して定めなければならない。

当時の特許法35条

勤務規則などで従業者が使用者に権利を渡す場合、
「従業者は相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定（35条3項）

対価の額は

「使用者が受けるべき利益の額、使用者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（35条4項）

時代背景としては**従業員よりも会社の方が力が強く、**
会社が一方的に勤務規則で発明対価の額を決めていることも多かった。

そんな中、発明**対価の額**について会社に**異議**を申し立てるという行動

41

青色発光ダイオード事件

原告（中村氏）の主張

中村氏は日亜化学に在職中、青色ＬＥＤに関する特許を１００件近く出願。

特許第2628404号（通称404特許）が

「日亜化学が圧倒的な競争力を誇る

高輝度LED及びLDに貢献している」と主張。

そのような重要特許であったにも関わらず、

その対価として会社が中村氏に支払った金額は

出願時に1万円、登録時に1万円の計2万円。

本特許は中村氏から日亜化学には**承継されていない**。

特許権の一部（1/1000）を中村氏へ移転し、

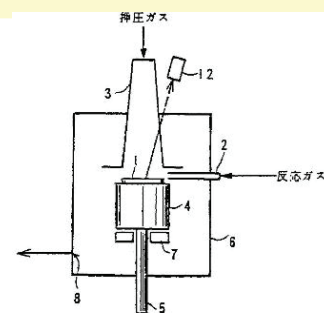
不当利得の返還として1億円を請求する。

仮に、職務発明として日亜化学に承継されている

とした場合、**相当の対価として20億円**を請求する。

(中村氏は会社から反対されつつも青色LEDを開発)

(19) 日本特許公報 (J P)		(12) 特許公報 (B 2)		(11) 特許公報	
第2628404号					
(4) 発行日 平成9年(1997)7月9日					
(5) Int. Cl. ⁴ C 3 0 B 25/14 25/38	識別記号	庁内整理番号	F I C 3 0 B 25/14 25/38		技術委員会
H 0 1 L 21/205			H 0 1 L 21/205		C D
請求項の数 (全 1 項)					
(21) 出願番号	特開平2-289955	(73) 特許権者	00000000 日華化学工業株式会社 徳島県阿南市上町4番1番地100 中村 豊 徳島県阿南市上町4番1番地100 日置 化学工業株式会社内 芹澤 士 豊 藤 藤夫		
(22) 出願日	平成2年(1990)10月25日	(72) 発明者			
(30) 優先権付与	特開平4-16495	(74) 代理人	徳吉 啓 徳永 英男		
(43) 公開日	平成4年(1992)6月10日	(56) 参考文献	Journal of Electro nic Materials, 14(6) (1985) p. 633-644		



(54)【発明の名称】 半導体結晶膜の成長方法

【請求項１】加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。

青色発光ダイオード事件

被告（日亜化学）の主張

日亜化学も手順を踏んで出願をしていたので、以下の通り反論。

勤務規則を制定しており、

中村氏の職務発明も**本規則が適用され会社に譲渡**されている。

本規則にしたがって合計2万円の報奨金を支払った。

中村氏は特許を受ける権利を日亜化学へ譲渡する内容の**譲渡証に署名**している。

青色発光ダイオード事件

裁判所の判断：両者の主張からの主な争点

①中村氏の発明は職務発明なのか

→中村氏の発明は「職務発明」とであると認定されました。

∵会社に反対されていたとはいえ、**会社の設備や他の従業員の補助もあって発明を完成。**

②特許を受ける権利は会社に譲渡されていたのか

→特許を受ける権利も会社に譲渡されていたと認定。

∵勤務規則に**職務発明の取扱いが規定されており社員にも認識**されていたこと、
譲渡証に署名していたこと、中村氏が報奨金を受け取っていたこと、などを考慮。

③支払った対価の額は適切か

→2万円が適切か？

44

青色発光ダイオード事件

「**使用者が受けるべき利益**」：当該特許権で独占して得られる利益（独占の利益）の算出

日亜化学の青色LED等の**売上額：1兆2,086億127万円**

（売上額の半分を本件特許が保護。他社にライセンスする場合には**20%の実施料**が見込める）

独占の利益：1兆2,086億127万円×1/2×0.2=**1208億6012万円**

「発明者の貢献度」

一般的な職務発明：5%程度が相場。本件の**貢献度は50%**として認定。

本件特許の職務発明の相当の対価：独占の利益×貢献度=**604億3,006万円**

裁判所はその一部請求として**200億円**の請求を中村氏に認めた。

45

青色発光ダイオード事件

平成 14 年 9 月 19 日 東京地裁 平成 13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件中間判決

【判示事項】

- ◆ **業務命令に反して行った発明**でも、被告会社の業務範囲に属し、その従業者である原告の職務に属する行為として行われた発明は、特許法第 35 条にいう**職務発明に該当**する。
- ◆ 職務発明の権利承継に関して、次の 3 つの理由により**被告会社に権利が承継されたものと判断**。
 - ① 改正社規が特許法 35 条にいう「勤務規則その他の定」に該当し**該社規の適用による被告への承継**、
 - ② **特許を受ける権利が使用者等に帰属するものとしての取扱いが異議なく繰り返されていたこと**に基づく**黙示の合意**による承継、
 - ③ **譲渡契約による承継**（譲渡の意思なく**鉛筆書き**で譲渡証書に署名したという原告の主張は失当）
- ◆ 使用者は、職務発明についての「相当な対価の額」を、勤務規則等の定によって一方的に制限できず、該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には、「相当な対価の額」は、勤務規則等に拘束されることなく、最終的に裁判所により客観的に定められるべき**である

46

青色発光ダイオード事件

和解による裁判の終結

その後、両者は東京高等裁判所でも争いましたが、裁判所から「和解についての当裁判所の考え」という和解勧告文が出されました。

そして本件特許だけでなく**他の特許やノウハウの貢献、他社とのクロスライセンスの事実、会社の貢献度見直し**などを考慮し、**約6億円まで発明の対価が減額**されました。

47

再生用光ヘッド発明・ウオブルディスク発明補償金請求事件

平成 14 年 11 月 29 日 東京地裁 平成 10(ワ)16832 等 特許権 民事訴訟事件
(平成 10 年 (ワ) 第 16832 号・平成 12 年 (ワ) 第 5572 号)

【判示事項】

- ◆使用者は、職務発明についての「相当の対価」の額を、勤務規則等の定によって一方的に制限できず、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**、従業者は勤務規則等に拘束されることなく、**不足額を請求することができる。**
- ◆職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた場合の**相当の対価の額**は、原告が具体的に主張立証する個々のライセンス契約（クロスライセンスを含む）に基づいて、**被告が得た利益の額を基礎に算定した額**（発明の実施を排他的に独占することで得られた利益の額）である。
- ◆**外国における特許を受ける権利**について、我が国の特許法第 35 条第 3 項に基づく**対価の請求はできない。**（属地主義の原則に照らし、外国特許に基づく権利はそれぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきである。）

48

窒素磁石に係る発明の対価請求事件

平成 15 年 8 月 29 日 東京地裁 平成 14 年 (ワ) 16635 号 特許権 民事訴訟事件

【判示事項】

1. 被告規程により支払われた金員が特許法 35 条 3 項所定の「相当の対価」といえるか否か
被告は、被告規程に基づいて支払われた金員が特許法 35 条 4 項所定の「相当の対価」に当たる旨主張する。・・・略・・・これによる対価の額が特許法 35 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. 相当の対価を算定する際の考慮要素について
特許を受ける権利の承継についての相当の対価を定めるに当たっては、「**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**」という 2 つの要素を考慮すべきである、・・・具体的には発明を権利化し、**独占的に実施し又はライセンス契約を締結するについて使用者等が貢献した程度**その他証拠上認められる**諸般の事情を総合的に考慮**して、相当の対価を算定することができるものというべきである。

49

多くの訴訟をきっかけに法改正



平成16年法改正

50

昭和35年改正法→平成16年改正法

■ 従来の職務発明制度の問題点

知的創造サイクルは、知的財産の創造活動から始まるものであるところ、現在我が国における特許出願の状況を見ると、その**大部分は企業や大学等を出願人**とするものであり、職務発明を端緒とする知的創造サイクルを確立させるために、**職務発明の活性化**を行うことが必要である。

従来の職務発明は、大正10年制定当時から**ほとんど変わらないまま維持**されてきている。

訴訟の提起が相次ぐとともに、**最高裁判所の判決が出されたことを契機に批判が噴出し**、以下の**問題点が顕在化**してきた。

- ①使用者等及び従業者等の**自主的な対価設定が困難**
- ②予測可能性が低いことによる**使用者等の研究開発投資の意欲の阻害**
- ③**従業者等の発明意欲の減退のおそれ**
- ④訴訟において**算定（認定）される場合の考慮要素**

平成16年改正本

51

昭和35年改正法→平成16年改正法

■産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会での論議

- ①第35条を**すべて削除**する案
②第35条の**第3項及び第4項だけを削除**する案
③「**相当の対価**」の決定は**全て使用者等と従業者等との間の契約（合意）に委ねる**案
④「**相当の対価**」の**算定基準を明確化するための詳細なガイドライン**を設ける案
⑤使用者等と従業者等にとって**透明性のあるルールに従って見積もられた補償額を「相当の対価」として認める案** など

当委員会の結論

- ア) 職務発明の対価については、使用者等と従業者等との間の「自主的な取決め」に委ねること
イ) 対価についての定めがない場合や、不合理な対価の決定がなされる場合には、改正前の職務発明制度と同様の「相当の対価」請求権を従業者等に認めること。
ウ) 契約や勤務規則によって定められた対価の不合理性は、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が、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視すること、
エ) 「相当の対価」が決定される際には、幅広い事情が考慮されるように規定を明確にすること

平成16年改正本

52

昭和34年改正法

平成16年改正法

平成27年改正法

(職務発明)
第三十五条

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。）がその職務上発明した発明者等（以下「発明者等」という。）の発明に係る権利を、使用者等に帰属し、かつ、その発明を専らに使用するに至るに至るまで、その発明者等（以下「発明者等」という。）の現在又は過去の職務に關する職務発明として、その特許権について適当な権限を有する。

職務発明の定義

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
 使用者等のため専ら
 他の定の各条は、
 若しくは特許権を承継させ又は
 とを定めた契約、勤務規則その

3. 従業者等に特許権を行使する権利を有する者に対する**報酬（相当の対価）**を有する者

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た程度を考慮して定めなければならない。

（職務発明）
第三十五条
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。）がその職務上、職務上知り得た技術、ノウハウ、かつ、その発明をすることに至る発明（以下「職務発明」という。）の現在又は過去の職務に属する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専横権を有する。

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、特許権を承継させ又は使用者等が特許権を承継することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある場合を除く。

3. 従業者等は、取締役、監査役等以外の者に上記の職務発明について使
用者等に特
ため専ら用
報酬（相当の対価）又は使用者等の
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、対価を決定するに当たっては、労働者等と使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、労働者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る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、定めなければならない。

(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。）がその職務上、業務上、創作した発明（以下「職務発明」という。）を、その発明者等の現在又は過去の職務に属する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専横権を有する。

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、**予約承継**の権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、**専用実施権**若しくは**専用実施権を設定すること**により、**その他の定め**の条項は、無効とする。

3 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 従業者等が、使用者等に「**報酬（相当の利益）**」を請求する権利を有する場合は、業務発明について許権を承継させた契約、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のため専ら実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専ら実施権が設定されたものとみなされたときは、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。

報知の定め方

5 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、相当の利益を享受する者として当該労働者の代表者等と使用者等と従業員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相応の利益を与えることが不合理的であると認められるものであつてはならない。

6 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。

7 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。

昭和35年改正法→平成16年改正法

■ 第35条第4項・第5項：相当の対価の定め方

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。

従来
(従来は)

平成16年改正

課題
(しかし)

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①協議の状況、
策定された当該基準の②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③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。

解決手段
(そこで)

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

54

昭和35年改正法→平成16年改正法

■ 第35条第4項・第5項：相当の対価の定め方（プロセス）

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①協議の状況、
策定された当該基準の②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③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。



55

昭和35年改正法→平成16年改正法

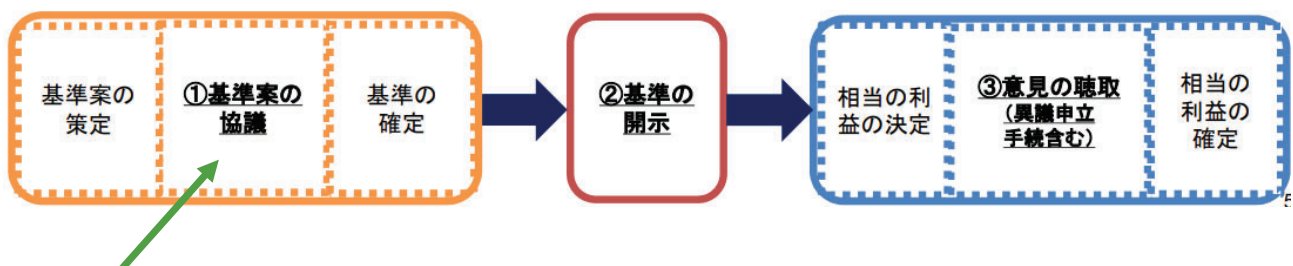
■特許庁 平成16年9月

新職務発明制度における 手続事例集

56

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：基準案の協議



①基準案の協議

会社が考えた基準案がそのまま基準となるわけではない。会社と従業員間で協議を行う必要があります。「協議」：「相当の利益」を決定する基準を作ることの際に、職務発明を開発する従業員やその代表者と会社の間で行われる全てのやり取りのことを指します。つまり、会社が一方的に勝手に決めるのではなく、従業員と基準に関して話し合いを行うことが大切。

57

昭和35年改正法→平成16年改正法

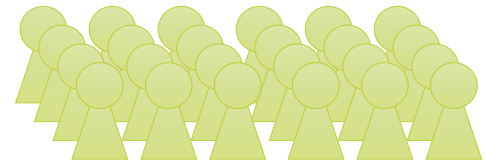
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

使用者等の協議の相手方について

「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**。



全従業者等が相手方

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

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

58

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

使用者等の協議の相手方について

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。



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

59

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

集団的に話し合いを行う場合

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、当該従業者等を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。



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

60

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

集団的に話し合いを行う場合

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して、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。



研究職、事務職・・・
不合理性を否定

実質的に発言の機会がなかった
不合理性を肯定

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

61

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

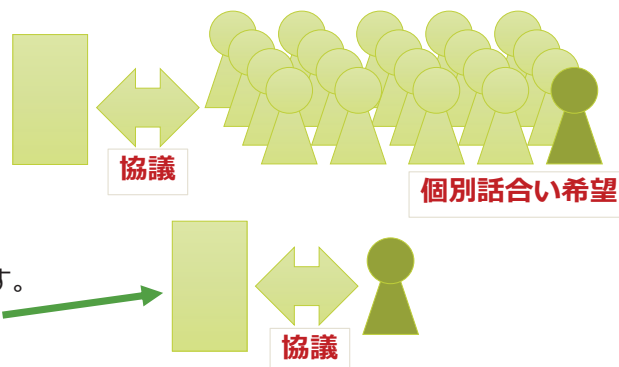
集団的に話し合いを行う場合

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、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。

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



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

62

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

集団的に話し合いを行う場合

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。**



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

63

昭和35年改正法→平成16年改正法

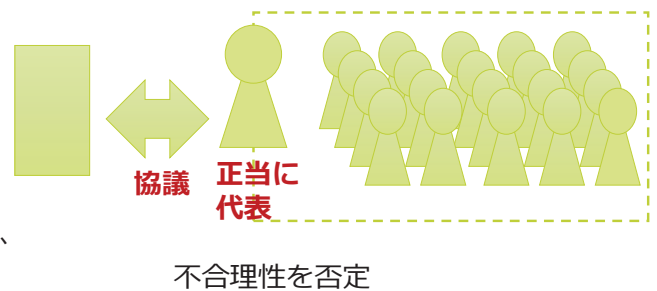
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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、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。



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

64

昭和35年改正法→平成16年改正法

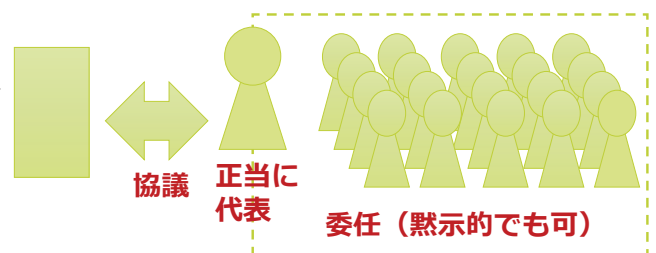
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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



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

65

昭和35年改正法→平成16年改正法

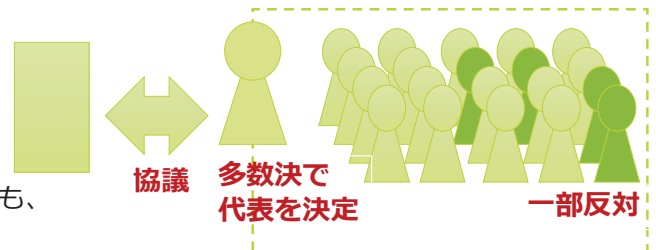
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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、当該代表者は正当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。



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

66

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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



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

67

昭和35年改正法→平成16年改正法

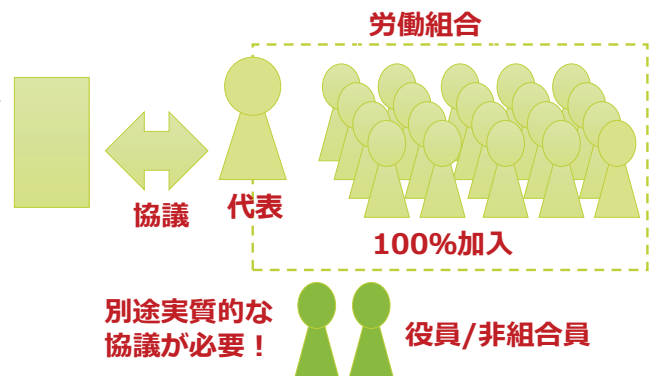
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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



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

68

昭和35年改正法→平成16年改正法

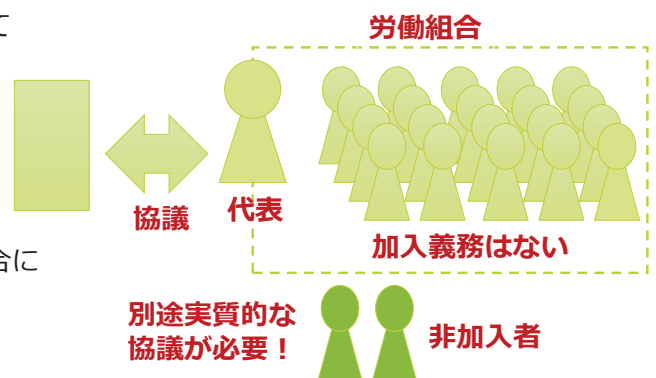
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

代表者と話し合いを行う場合

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、全組合員を正当に
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**。

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



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

69

昭和35年改正法→平成16年改正法

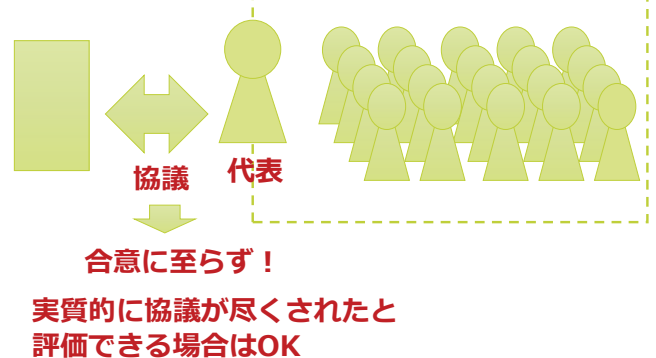
■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

協議の進め方

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。



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

70

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

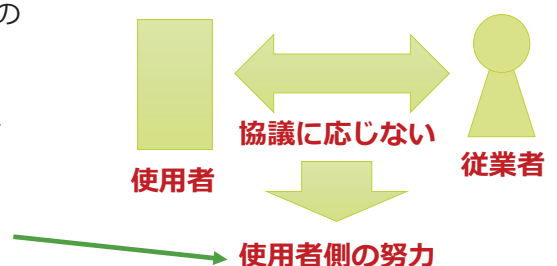
協議の進め方

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、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。

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。



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

71

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

協議の進め方

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。

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

72

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：使用者等と従業者等との間で行われる①協議の状況

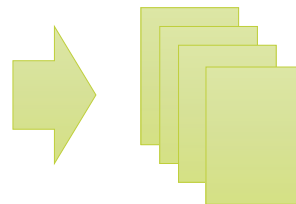
協議の進め方

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

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。



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

73

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価を決定するための基準の内容

基準に定める内容について

「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。

例えば、

出願時報奨金（特許出願時に支払われるもの）

→平均約1万円、最大10万円

登録時報奨金（登録時に支払われるもの）

→平均約2万円、最大30万円

実績報奨金（発明の実施実績に応じて支払）

→実績内容に応じるためかなり変動する

（労働政策研究・研修機構の調査）

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

74

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価を決定するための基準の内容

対価の算定方式について

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

例えば、

出願時報奨金（特許出願時に支払われるもの）

→平均約1万円、最大10万円

登録時報奨金（登録時に支払われるもの）

→平均約2万円、最大30万円

実績報奨金（発明の実施実績に応じて支払）

→実績内容に応じるためかなり変動する

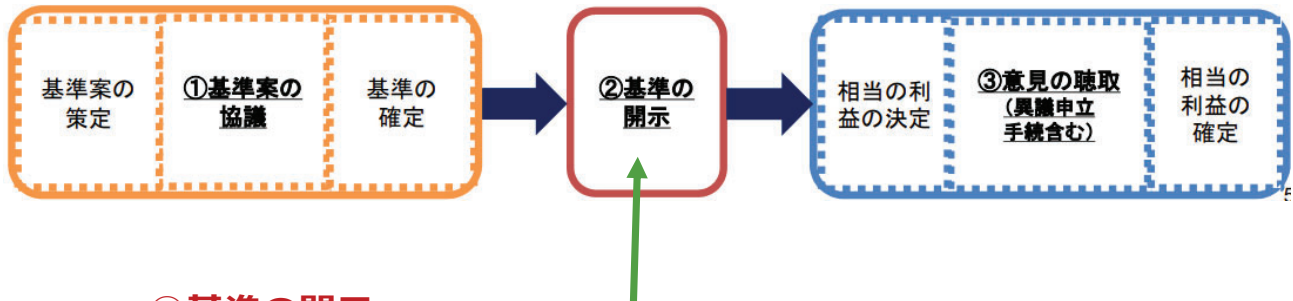
（労働政策研究・研修機構の調査）

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

75

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：基準の開示



②基準の開示

策定された基準を当該基準が適用される従業員等に対して提示すること、すなわち、基準の適用対象となる職務発明をする従業員等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味

76

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：策定された②基準の開示について

策定された基準の開示

「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員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。

従業員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、従業員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）を従業員等に交付する方法
- ・従業員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

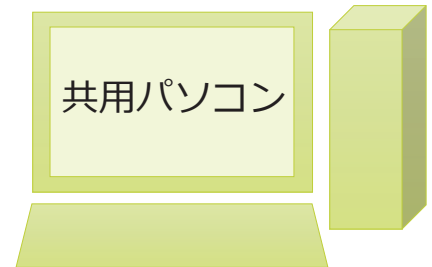
昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：策定された②基準の開示について

策定された基準の開示

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員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員等であっても、**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、当該従業員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。



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

78

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：策定された②基準の開示について

策定された基準の開示

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」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、潜在的な従業員等（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な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。

名古屋工業大学の規程開示

（収益の配分）

第14条

- 1 法人が、知的財産権の実施、第三者に対する許諾又は処分により得た収益の配分は、委員会の審議に基づき学長が決定する。
- 2 前項に規定する収益は、職務発明等により得た収入とし、出願及びその権利の維持にかかる費用（以下「経費」という。）は控除しない。ただし、平成28年3月31日以前に委員会にて支出を決定した経費については、この限りではない。
- 3 法人が職務発明等の**実施により得た収益**は、次の各号に掲げるところにより配分する。ただし、商標権は、この限りではない。
一 発明者 50%
二 法人 50%
- 4 収益の配分を受ける権利は、構成員が転職又は退職等した後も存続する。ただし、構成員の所在が不明の場合は、この限りではない。

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

79

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：基準の開示



③意見の聴取

職務発明に係る相当の利益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。)を聴くことを意味。

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

80

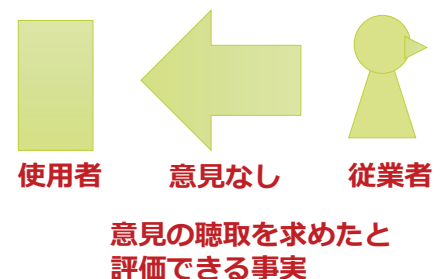
昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価の額の算定について行われる従業者等からの③意見の聴取

意見の聴取の方法

「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



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

81

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価の額の算定について行われる従業者等からの③意見の聴取

意見の聴取の方法

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、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。

算定した対価をとりあえず従業者等に支払った

意見の聴取

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

82

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価の額の算定について行われる従業者等からの③意見の聴取

意見の聴取の方法

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。

算定された対価の額についての意見募集！

2022年11月26日までに
人事部にお寄せください。

周知されていることが前提！

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

83

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：対価の額の算定について行われる従業者等からの③意見の聴取

意見の聴取の方法

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。

職務発明に係る対価の算定
退職者からも意見を求めることが
望ましい

基準に盛り込まれている場合
合意が成立している場合

不合理性を否定する方向

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

84

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：意見の聴取の進め方について

意見の聴取の進め方

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

聴取した意見

誠実に検討
見解に相違が生じた場合
ア) 社内諮問機関等の審査
イ) 仲裁機関等の社外期間の活用

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

85

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：意見の聴取の進め方について

意見の聴取の進め方

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**ということの意味ですが、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。

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

86

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：意見の聴取の進め方について

意見の聴取の進め方

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。

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。

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

87

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：新入社員の取扱いについて

新入社員の取扱い

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。

策定済みの基準を適用

例えば、
毎年、新入社員に対して
説明会（協議の場）の実施

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

88

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：大学における取扱いについて

大学における取扱いについて

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

大学
大学 ↔ 教職員
職務発明

特許法第35条適用

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

89

昭和35年改正法→平成16年改正法

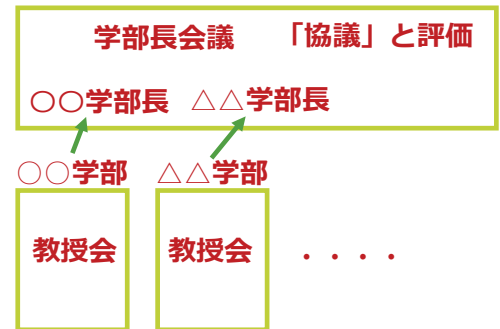
■第35条第4項：大学における取扱いについて

大学における取扱いについて

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、**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。



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

90

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：その他（支払っていた額以上の支払いの追加的命じ）

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

支払いの追加的命じは通常はない

計算間違い、
情報が一部抜けたまま算定

債務の不履行

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

91

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：その他（外国出願）

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になります。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。

外国出願

?

昭和35年改正法→平成16年改正法

■第35条第4項：その他（保存資料）

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**ことになります。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。

昭和35年改正法→平成16年改正法

■ 第35条第4項：その他（保存資料）

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。

＜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

訴訟に耐える資料（5W1H）

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

94

昭和35年改正法→平成16年改正法

■ 第35条第4項：その他（保存資料）

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。

＜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

訴訟に耐える資料（5W1H）

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

95

■ 平成27年法改正の概要

96

■ 平成27年法改正の概要

(1) **権利帰属の不安定性問題**への対応

特許を受ける権利が①**共有に係る場合の問題**及び②**二重譲渡問題**を解決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性への対応を行うべく、従業者等がした職務発明について、契約等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時から使用者等に帰属**する旨を規定した

昭和34年改正法

(職務発明)

第三十五条

1. 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」といふ。）、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」といふ。）が（以下「発明者」といふ。）に属し、かつ、その発明をするに至るに際して、職務上、職務上又は過去の職務に属するものについて特許を受けたとき、又は職務発明に代り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。

職務発明の定義

予約承継

3. 従業員等に対する報酬（相当の対価）

報酬の定め方

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た技術の進歩の程度を考慮して定めなければならない。

平成16年改正法

(職務発明)

第三十五条

使用者、法人、又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人的役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）にその職務を委任し、かつ、その発明を職務に属する発明等（以下「職務発明」という。）の存在又は過去の職務に属する発明等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。

職務発明の定義

予約承継

3. 従業者等は、初級、中級規則等の他の定めにより職務発明について使用者等に特許権を帰する権利を有する。又は使用者等の受ける権利を有する。

報酬の定め方

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、対価を決定するに当たっては、労働者等と従業者等との間で行われる協議、指示の状況、対価の額の算定について行われる協議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。

平成27年改正法

(職務発明)

第三十五条

（従業者、法人、国員、地方公共団体（以下「使用者等」という。））、
（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。）」に
職務発明の定義
するに及ぶ。その発明が、従業者等の現在又は過去の職務に属するものである場合には、従業者等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は通常実施権を有する。

職務発明の定義

予約承継

4 従業者
使用者等に
若しくは使

報酬（相当の利益）

務発明について
許権を承継させ
は契約、勤務規

報酬（相当の利益）

報酬の定め方

5 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、相当の利益を決定に際して使用者と従業員との間に生じた当該基準の開示を怠る従業員等からの意見の聴取の状況等を考慮し、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。

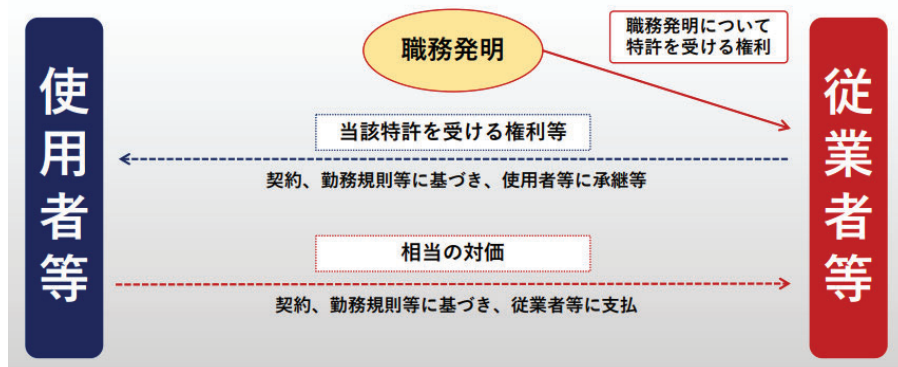
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 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。

2. 職務分明制度

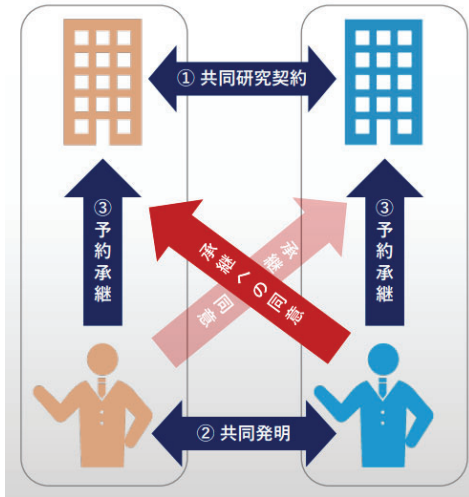
■平成27年改正前（平成16年改正）の我が国の職務発明制度

- ① 特許を受ける権利は発明者に帰属し、使用者等が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる(いわゆる「発明者帰属」)。
- ② 発明者は、特許を受ける権利等を使用者等に承継等させた場合、相当の対価の支払を受ける権利を有する(いわゆる「相当対価請求権」)。



2. 職務発明制度

■ 平成27年改正により期待される効果 (共同研究における課題)



• 平成27年改正前の制度下では、企業が、自社の従業員から特許を受ける権利を承継する場合、**他社の従業員の同意も得る必要**があるため、権利の承継に係る手続負担が課題。※

• 共同研究の途中で、従業員(共同発明者)の人事異動が発生した場合は、再度、同意を取り直す等、権利の承継に係る手続がより複雑化。

• 共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因の1つとなっていた。
→ **特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることにより解決。**

※特許法第33条第3項

[shokumuhatsumeiseido.pdf \(jpo.go.jp\)](http://shokumuhatsumeiseido.pdf(jpo.go.jp)) 特許庁 職務発明制度の概要

100

2. 職務発明制度

■ 平成27年改正により期待される効果 (二重譲渡問題)

• 平成27年改正前の制度下では、発明者たる従業員が、**自分の職務発明を自社に報告せずに、第三者にその特許を受ける権利を譲渡した場合**において、当該第三者が使用者より先に特許出願をしたときは、第三者が権利者となる問題があった。※

→ **特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることにより解決。**

※特許法第34条第1項



[shokumuhatsumeiseido.pdf \(jpo.go.jp\)](http://shokumuhatsumeiseido.pdf(jpo.go.jp)) 特許庁 職務発明制度の概要

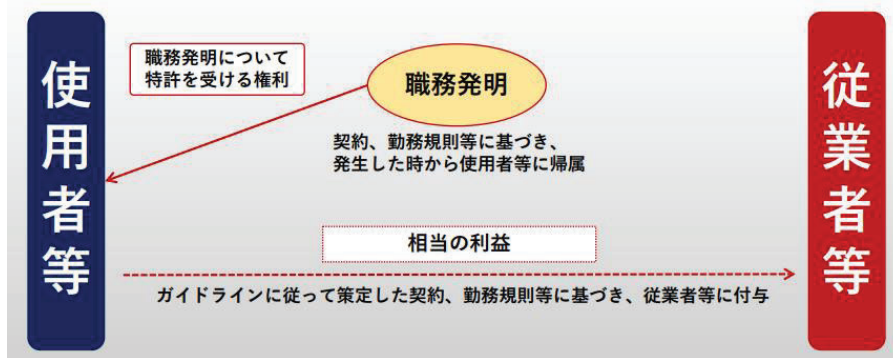
101

2. 職務発明制度

■ 原始使用者等帰属 (平成27年改正後の新制度)

契約、勤務規則等において 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場合には、

- ① 特許を受ける権利は、**発生した時(発明が生まれた時)から使用者等に帰属**する(いわゆる「原始**使用者等**帰属」)。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利を使用者等に取得させた場合、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する(いわゆる「相当利益請求権」)

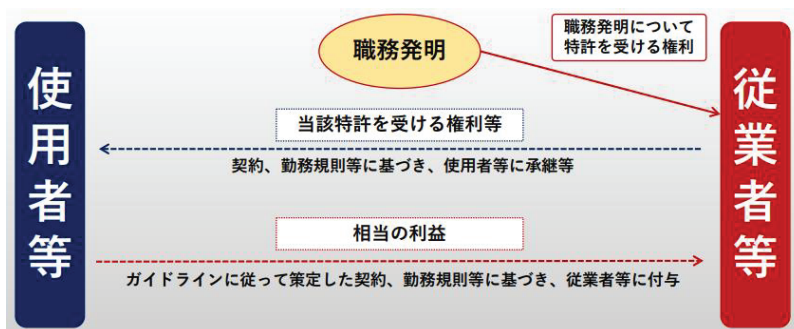


2. 職務発明制度

■ 原始従業者等帰属 (平成27年改正後)

契約、勤務規則等において **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ていなかった場合**には、

- ① 特許を受ける権利は従業者等に帰属し、使用者等が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる(いわゆる「原始**従業者等**帰属」)。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利等を使用者等に承継等させた場合、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する(いわゆる「相当利益請求権」)



2. 職務発明制度

■平成27年法第35条第3項

- 3 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。**

平成27年改正特許法第35条第3項が**適用される規程**

例 職務発明については、その発明が完成した時に、会社が発明者から
特許を受ける権利を取得する。

平成27年改正特許法第35条第3項が**適用されない規程**

例

- ① 発明者は、職務発明を行ったときは、**会社に速やかに届け出るものとする。**
- ② 会社が前項の**職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知した時に、**
会社は当該職務発明に係る権利を取得する

平成27年法改正本

104

平成16年改正法→平成27年改正法

■平成27年法改正の概要

(2) 「相当の対価」の文言の見直し

「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることが可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下「相当の利益」という。）に変更した。

「相当の利益」には、**金銭以外の経済上の利益**も含まれる。経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるものである必要がある。（例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのものは含まれない。）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。金銭以外の相当の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが考えられる。

- (一) 使用者等負担による**留学**の機会の付与
- (二) **ストックオプション**の付与
- (三) 金銭的処遇の向上を伴う**昇進又は昇格**
- (四) 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**
- (五) 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**

平成27年法改正本

105

昭和34年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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る際に、その発明が使用者等の現在又は過去の職務に属する発明であるときは、その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と使用者等との間で特許権を承継させ又は使用者等との間で特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許を受ける権利を有する。

3. 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と使用者等との間で特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許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たときから起算して定めなければならない。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の対価）

報酬の定め方

平成16年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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る際に、その発明が使用者等の現在又は過去の職務に属する発明であるときは、その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と使用者等との間で特許権を承継させ又は使用者等との間で特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許を受ける権利を有する。

3. 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と使用者等との間で特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許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、対価を決定するに当たっては、使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、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つてはならない。

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。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の対価）

報酬の定め方

平成27年改正法

(職務発明)
第三十五条
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。）がその職務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る際に、その発明が使用者等の現在又は過去の職務に属する発明であるときは、その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と使用者等との間で特許権を承継させ、その特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許を受ける権利を有する。

3. 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. 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と使用者等との間で特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めがある限り、その発明について特許を受ける権利を有する。

5. 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は、使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、相当の利益の内容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相当の利益を支払う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. 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。

7. 相当の利益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相当の利益を支払う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。

職務発明の定義

予約承継

報酬（相当の利益）

報酬の定め方

平成16年改正法→平成27年改正法

■第35条第4項（対価）→第5項（相当の利益の内容）

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①協議の状況、策定された当該基準の②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③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つてはならない。**

平成27年改正

5. 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①協議の状況、策定された当該基準の②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③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**相当の利益を支払う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。**

2. 職務発明制度

全37ページ

■平成27年法第35条第6項

- 6 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。



2 | 特許法第35条第6項に基づく指針 (ガイドライン)

<p>2.1 指針の目的・概要</p> <p>指針の目的</p> <p>本指針は、発明者等及び従業者等が行うべき手続の趣旨と程度を明確にし、特許法第35条第6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。</p> <p>指針の趣旨</p> <p>● 特許法第35条第6項の規定に基づき、発明を奨励するための指針を定めることにより、発明者等及び従業者等が行うべき手続の趣旨と程度を明確にし、特許法第35条第6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。</p> <p>● その他の事項については、発明者等及び従業者等が行うべき手続の趣旨と程度を明確にし、特許法第35条第6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。</p> <p>① 指針の趣旨の内容を決定するための指針の趣旨を決定する事項は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>② 指針の趣旨の内容を決定するための指針の趣旨を決定する事項は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>③ 指針の趣旨の内容を決定するための指針の趣旨を決定する事項は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p>	<p>2.2 協議、開示及び意見の聴取</p> <p>協議の趣旨</p> <p>協議の趣旨は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>協議の方法</p> <p>協議の方法は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>協議の結果</p> <p>協議の結果は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>協議の趣旨</p> <p>協議の趣旨は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>協議の方法</p> <p>協議の方法は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>協議の結果</p> <p>協議の結果は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p>	<p>2.3 基準案の協議 (指針第二二)</p> <p>協議の対象</p> <p>基準が適用される従業者等</p> <p>協議の方法</p> <p>● 特定の事項をとりあつかうという制約はない。</p> <p>● 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>● 代表者がある従業者等を正当に代表しているとは、従業者等が代表者に対して使用等との関係について委任していることをいう。</p> <p>協議の結果</p> <p>● 話し合いの結果、合意することまで求められてはいない。</p> <p>● 協議の結果として、実質的に協議を反することが望ましい。</p>	<p>2.4 基準の開示 (指針第二三)</p> <p>開示の対象</p> <p>基準が適用される従業者等</p> <p>開示の方法</p> <p>● 特定の事項をとりあつかうという制約はない。</p> <p>● 適正な開示としては、例えば、次に掲げる方法が考えられる。</p> <p>① 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>② 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>③ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>④ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>⑤ 従業者等が代表者を通じて話し合いを行うことも協議と評価される。</p> <p>開示の結果</p> <p>相当の利益の内容、付与条件その他の相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要がある。</p>
<p>2.5 意見の聴取 (指針第二四)</p> <p>意見聴取の趣旨</p> <p>基準が適用される従業者等(発明者等)の意見を聴取する</p> <p>意見聴取の方法</p> <p>● 特定の事項をとりあつかうという制約はない。</p> <p>● 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p> <p>① 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p> <p>② 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p> <p>③ 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p> <p>④ 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p> <p>⑤ 意見聴取の結果は、以下に示す通りである。</p>	<p>参考② 指針で定める「その他の概要」(2/2)</p> <p>指針の趣旨</p> <p>指針の趣旨は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の方法</p> <p>指針の方法は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の結果</p> <p>指針の結果は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p>	<p>参考③ 指針で定める「その他の概要」(2/2)</p> <p>指針の趣旨</p> <p>指針の趣旨は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の方法</p> <p>指針の方法は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の結果</p> <p>指針の結果は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p>	<p>参考④ 指針で定める「その他の概要」(2/2)</p> <p>指針の趣旨</p> <p>指針の趣旨は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の方法</p> <p>指針の方法は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p> <p>指針の結果</p> <p>指針の結果は、発明者等と従業者等とが共同して決定する事項である。</p>

[shokumuhatsumeiseido.pdf \(jpo.go.jp\)](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/09.pdf)

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/09.pdf

○経済産業省告示第百三十号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第六項の規定に基づき、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われる協議の状況等に関する指針を次のように定めたので、同項の規定に基づき、公表する。

平成二十八年四月二十二日

特許法第三十五条第六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われる協議の状況等に関する指針

経済産業大臣 林 幹雄

112

まとめ

1. 発明が完成すると「**特許を受ける権利**」が発生し、原則として当該権利は、**発明者に帰属**する(原始発明者等帰属)
2. 例外は、**職務発明**。規程等により予約承継すると**会社に「特許を受ける権利」が帰属する**(原始使用者等帰属)。
3. 予約承継すると、**従業者等に、相当利益請求権**が発生する。
4. 相当利益は、金銭だけでなく、**経済的利益(留学や昇給・昇格等)**でもよい。
5. 相当の利益を確定するためには、下記の手続きが必要である。
 - ①基準案の**協議**、②基準の**開示**、③**意見の聴取**

113

ご清聴ありがとうございました。

2022年11月26日

弁理士／特定侵害訴訟代理
佐々木 健一
(関西医科大学 産学知財統括室 顧問)