

# 職務発明制度とその活用

平成27年12月8日

弁理士・弁護士 加藤 光宏



特許法律事務所 樹樹  
Patent and Law Firm Juju

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号 丸の内YSビル 5F-B  
TEL 052-212-8100 / FAX 052-212-8111



## 自己紹介

### 略歴

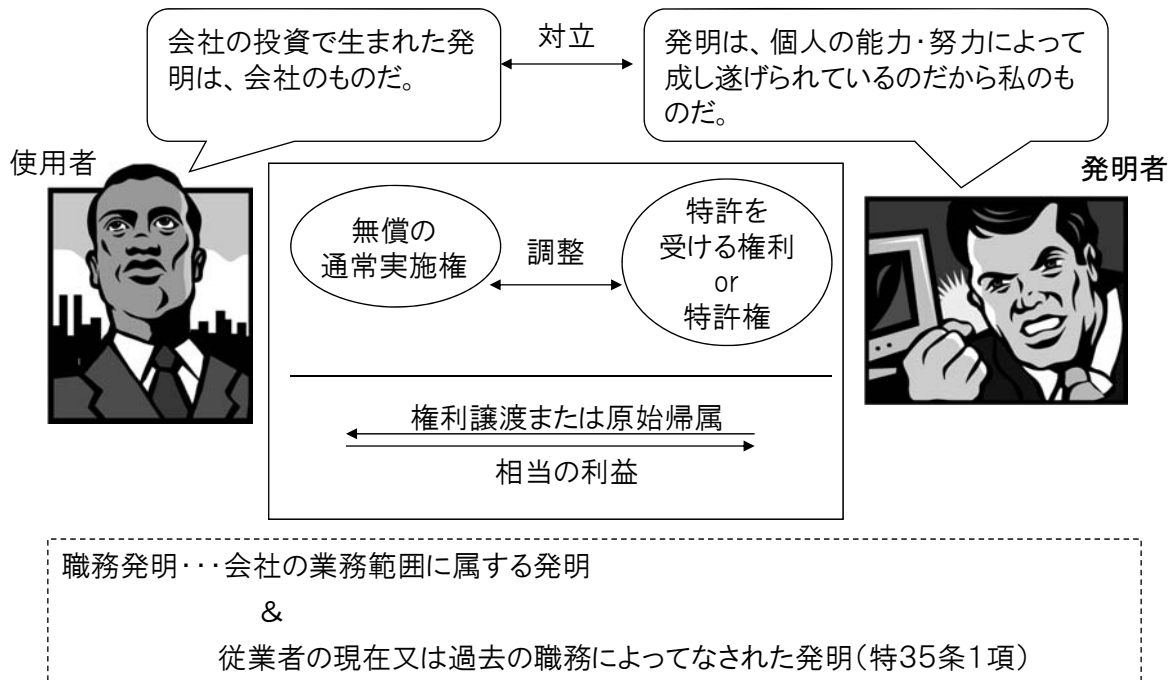
- 昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業
- 昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
- 平成 9年 1月 弁理士登録
- 平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
- 平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
- 平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

### 役職等

- 日本弁理士会東海支部
  - 知的財産制度推進委員会 委員長(2014年)
  - 東南アジア委員会 副委員長(2014年)
  - 知的財産支援委員会 副委員長(2015年)
  - 副支部長(2016年)
- 愛知県弁護士会
  - 情報問題対策委員会副委員長

# 職務発明制度の概要

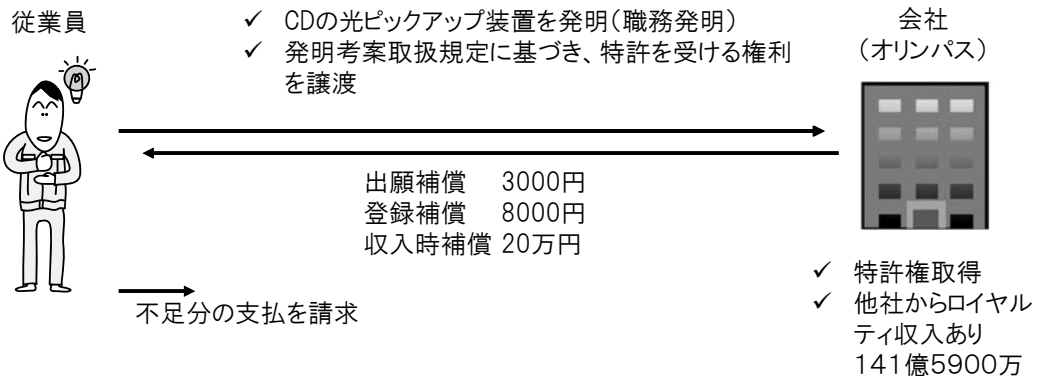
発明について、使用者と従業者の利害関係を調整(特35条)



## オリンパス事件

平成15年4月22日 最高裁判決

【事件の概要】



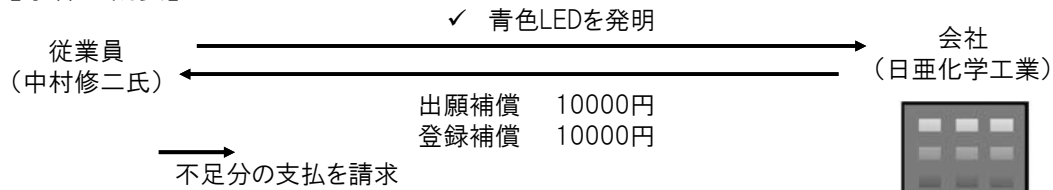
【判決】

- ✓ 従業員に対して228万9000円の支払いを命じた
- ✓ 勤務規則等においては、対価の額、支払時期等を定めても良い。
- ✓ しかし、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
- ✓ 従って、定められた対価が「相当の対価」に満たないときは、不足分の支払いを求めることができる。

# 青色LED事件

平成14年9月19日 東京地裁判決 会社に200億円の支払いを命じる  
平成17年1月 東京高裁 6億0857万円で和解

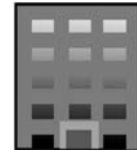
## 【事件の概要】



## 【争点および判決】

- ✓ 会社は原告に、「青色LEDの研究を中止せよ」という業務命令を出していたから、原告の発明は、職務ではない？  
↓  
＜結論＞職務発明である。  
＜理由＞被告会社における勤務時間中に、被告会社の施設内において、被告会社の設備を用い、また、被告会社従業員である補助者の労力等も用いて、本件発明をした
- ✓ 相当な対価の額をどのように算定するか？  
↓  
独占の利益(競合会社に実施許諾した場合の実施料収入など)および、発明者の貢献を考慮して、相当の対価を求める。

- ✓ 特許権取得
- ✓ ライセンスはせず



# 制度改正の流れ

昭和34年法

職務発明に基づく特許を受ける権利は従業者に帰属

使用者(会社等)が権利を承継した場合は、従業者に相当の対価を支払う

相当の対価は、使用者等が受けるべき利益の額 および 使用者等が貢献した程度を考慮して定める



オリンパス事件、青色LED事件

平成16年法

権利の帰属は踏襲

相当の対価を定める勤務規則等は不合理であってはならない

勤務規則等が不合理と認められる場合の相当の対価(考慮すべき要素は変わらず)



平成27年法

使用者に原始的に権利が帰属し得る

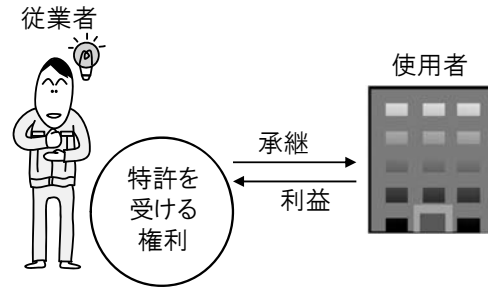
相当の利益を定める勤務規則等は不合理であってはならない

考え方は踏襲

## 改正法の概要～権利の帰属

### 【職務発明規程がない場合】 (従来と変わらず)

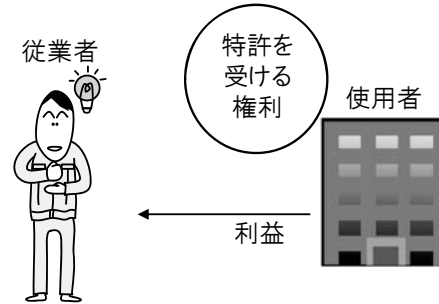
- 特許を受ける権利は従業者に発生
- 個別の契約等によって使用者に権利を移転させることは可能
- 使用者に権利を移転させたときは、従業者は相当の利益を請求可能



### 【職務発明規程がある場合】

特許を受ける権利等を使用者に取得させる旨が定められていなくてはならない。(「取得することができる」という規程ではダメ!)

- 特許を受ける権利は使用者に発生
- 従業者が発明者であることに変わりはない
- 従業者は相当の利益を請求可能



## 改正法の概要～相当の利益

特許を受ける権利等を使用者に承継

↓

従業者は、使用者に対し、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を得る

### 【相当の利益とは？】

- 金銭には限られない
- 経済上の利益でなくてはならない（表彰状などの授与だけではダメ）
- 金銭以外の利益の付与例
  - ✓ 使用者負担による留学の機会の付与
  - ✓ スtockオプションの付与
  - ✓ 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
  - ✓ 法律及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
  - ✓ 職務発明に係る特許権について専用実施権／通常実施権の許諾

## 補償金額の調査結果

時期	回答数	最大	平均	最小
発明時	5	12,000	3,300	500
出願時	129	150,000	7,388	2,000
登録時	120	70,000	15,908	3,000
実施許諾時	0	-	-	-
譲渡時	2	20,000	13,000	6,000
実績補償時 (自社実施時)	4	300,000	97,000	18,000
外国出願時	22	24,000	7,409	3,000
その他	4	10,000	8,000	2,000

- 一般社団法人 発明推進協会による平成9年の調査結果
- 平成7年度の特許出願公開上位800社からランダム抽出された300社を対象としたもの
- 上表は一律定額の補償金額の結果を示したもの

## 改正法の概要～職務発明規程の設定手続

職務発明規程は、不合理なものであってはならない。

↓

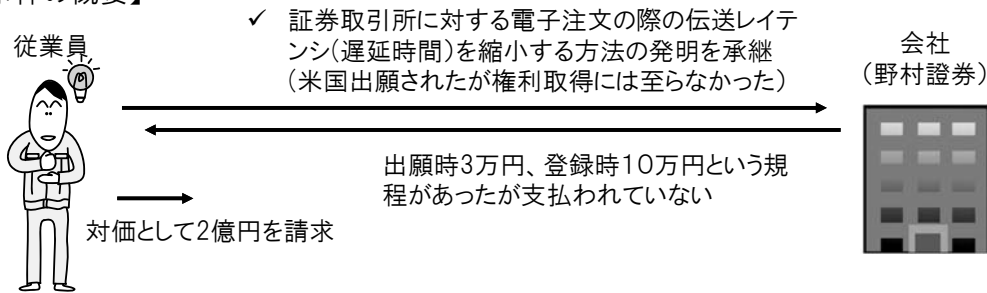
「不合理」には、内容だけでなく策定までの以下の手続等も考慮される。

- 使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
  - ✓ 協議の方法は特定されてはいない(書面や電子メールのやりとりでも可)
  - ✓ 従業者等から委任を受けた代表者との協議であってもよい
- 基準の開示の状況
  - ✓ 開示とは従業者等が規程を見ようと思えば見られる状態におくこと
  - ✓ 開示の方法は特定されてはいない
- 相当の利益の内容決定にあたっての従業者等からの意見の聴取の状況
  - ✓ 意見聴取は、利益の内容の決定前でも決定後でもよい
  - ✓ 利益を付与した後、従業者等に意見を求めるなどしてもよい

# 判例～対価訴訟への影響

平成27年7月30日 知的財産高等裁判所判決

## 【事件の概要】



## 【争点および判決】

- ✓ 職務発明規程の定めにより相当の対価を支払うことは不合理か？

↓

【結論】 不合理である

- 【理由】
- (1) 発明規程を確認することを求めただけでは、協議があったとは言えない。
  - (2) 職務発明の取扱いの規程は開示されていたが、報奨金に関する部分は開示されていなかったとは言えない。個別に開示があったとも認められない。
  - (3) 規程には、意見聴取、不服申立等の手続は定められておらず、個別に聴取があったとも言えない。

- ✓ 相当の対価はいくらか？

→ 本件発明は、被告のシステムにおいて実施されていないから、独占的利益は生じていない。

# 改正法の概要～規程有無の比較

項目	職務発明規程ありの場合	職務発明規程無しの場合
特許を受ける権利等の取得	原始的に使用者に帰属	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 使用者は従業者から個別に取得</li> <li>✓ 共同開発等で権利の承継について問題が起きるおそれ</li> </ul>
従業員に与える利益	規程に従うので予測性あり (個別事例での訴訟リスクが完全に排除される訳ではない)	個別対応なので予測性低い
訴訟リスク	従業者にとって相当の利益を求める訴訟はハードルが高い 1) 規程が不合理であること 2) 相当の利益が不当であることの双方を争う必要がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 相当の利益を直接争うことができる</li> <li>✓ 相当の利益の評価方法自体は、規程の有無で変わらない</li> </ul>
手続	職務発明規程の合理性確保が課題(協議、開示、不服申立など)	個別に譲渡証が必要

## 大学・国立研究開発法人の対応

大学・国立研究開発法人(医学研究に取組む)15機関を対象とした調査

(参考:産業構造審議会資料)

項目	意見等
特許を受ける権利の帰属について規則改正の必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 改正する必要がある(3機関)</li> <li>✓ 研究者による職務発明の個人出願等を防止できる</li> <li>✓ 企業との共同研究等については使用者帰属としたい</li> <li>■ 改正する必要なし(9機関)</li> <li>✓ 大学の発明は教職員の自由な発想から生まれることが多いので、原始的に個人帰属のままが現状に沿っている</li> <li>✓ 大学教員のインセンティブを維持する必要がある</li> <li>✓ 大学が出願しない発明の取扱が煩雑になる</li> </ul>
相当の利益の内容について	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 改正する必要がある(6機関)</li> <li>✓ 発明者への評価が高すぎる、算定基準も不明確。</li> <li>■ 改正する必要なし(7機関)</li> <li>✓ 発明者へは十分相当の利益が支払われている</li> <li>✓ 金銭以外にの利益はあまり現実的ではない</li> </ul>
協議等について	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 現在、協議は不実施という機関が多数</li> <li>✓ 開示は、学内イントラネット、HP、メールでの発信が多数</li> <li>✓ 意見聴取も行っていない機関が多数</li> </ul>

## 発明提案制度の構築

- 発明提案制度としては、提案型、発掘型が考えられる。
- 発掘型→提案型と移行する方法も採りうる。

発明提案型	発明発掘型
発明者が発明提案書を作成 ↓ 知財担当者が精査 ↓ 出願手続(事務所への依頼等)へ	発明者、知財担当者、弁理士で発明発掘のためのミーティングを開催 ↓ 現時点での研究・開発内容を精査して、「発明」を発掘 ↓ 出願手続へ
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 発明者が提案する分、知財担当者の負担は軽い</li> <li>× 提案を促進するためノルマを課すなどの対策が必要</li> <li>× 発明者が意識していないところで、出願の取りこぼしが生じる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 包括的に発明を把握できるため取りこぼしが生じにくい</li> <li>○ 研究・開発に知財の観点を活用できる(権利化できる研究、他者の侵害にならない研究)</li> <li>× ミーティング開催に伴う知財担当者の負担が大きい</li> </ul>

## 出願例(1)

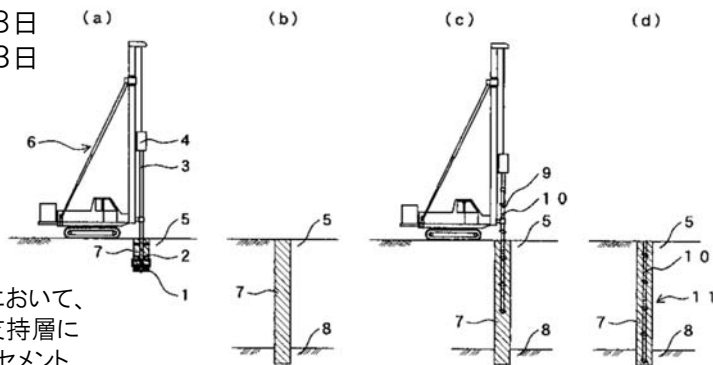
特許第4566400号

【発明の名称】 ソイルセメント合成杭の造成方法及びソイルセメント合成杭

【特許権者】 旭化成建材株式会社  
株式会社テノックス

【出願日】 平成12年12月28日

【登録日】 平成22年 8月13日



### 【請求項1】

支持層の深さが一定でない地盤において、掘進抵抗値の変化により先端が支持層に到達していることを確認してソイルセメント柱を構築した後、

少なくとも頭部付近、先端部付近及び中間部に翼部を有する翼付きの鋼管杭をソイルセメント柱中に挿入し、

支持層の浅い場所ではソイルセメント柱と鋼管杭が共に支持層に到達し、支持層の深い場所ではソイルセメント柱が支持層に到達し、鋼管杭は支持層に到達していないソイルセメント合成杭を造成する

ソイルセメント合成杭の造成方法

## 出願例(2)

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

例えば特開平1-250523号のように先端が支持層に到達するソイルセメント柱中に鋼管杭を挿入してソイルセメント合成杭を造成する方法では、ソイルセメント柱の構築時には地盤調査で得られたN値から支持層の深さを知り、その深さを目標深度としてソイルセメント柱を構築することによりソイルセメント柱の先端が支持層に到達したことになっている。

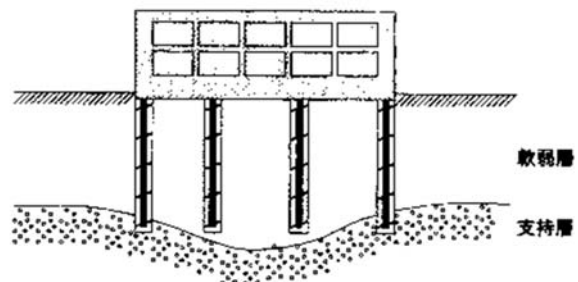
【0003】 しかしながら、地盤調査は施工対象とする領域の内の一部の数地点に対して行われることから、図6に示すように支持層の深度が施工領域の全面において一定でない場合に、深度の浅い地点におけるN値に基づいて支持層の深度を決定したときには深度の大きい地点でのソイルセメント柱の先端を支持層に到達させていない可能性がある。

【0004】 (略)

【0005】 (略)

【0006】 (略)

【0007】 この発明は上記背景より、ソイルセメント柱の先端が確実に支持層に到達することを確認でき、また必ずしも鋼管杭の先端を支持層に到達させなくてもソイルセメント合成杭としての鉛直支持力と地表面付近における水平抵抗力を高めるソイルセメント合成杭の造成方法及びソイルセメント合成杭を提案するものである。





## 出願例(3)

【0012】一方、ソイルセメント柱中に翼付きの鋼管杭が挿入されることで、鋼管杭とソイルセメント柱との一体性が強まり、鉛直荷重に対して鋼管杭とソイルセメント柱が一体として挙動でき、鋼管杭が負担する鉛直荷重をソイルセメント柱に確実に伝達できるため、必ずしも鋼管杭の先端が支持層に到達していない場合でもソイルセメント合成杭としての鉛直支持能力が向上する。

【0013】また頭部付近における翼部によって地表面付近における水平力に対しても鋼管杭とソイルセメント柱の一体性が維持されるため、地表面付近における水平抵抗も向上する。

【0014】(略)

【0015】(略)

【0016】(略)

【0017】(略)

【0018】以上の通り、ソイルセメント柱の先端が支持層に到達していれば、鋼管杭の少なくとも3箇所形成されている翼部によってソイルセメント合成杭としては十分に高い鉛直支持力を発揮し、鋼管杭の頭部が基礎杭の杭頭部に位置していれば、杭頭部における水平抵抗力も高まることから、必ずしも鋼管杭の先端が支持層に到達していることは必要ではなくなる。

【0019】このため、支持層の深度が一定であるか否かに関係なく、翼付きの全鋼管杭の頭部のレベルを揃えることを基準として鋼管杭を一定深さまでソイルセメント柱中に挿入すれば、一定長さの鋼管杭を使用することで施工を完了させることができ、施工が単純化される。

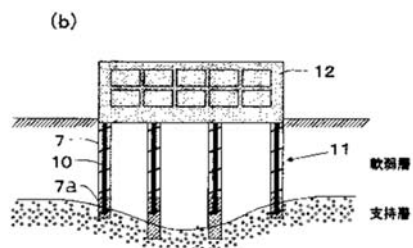
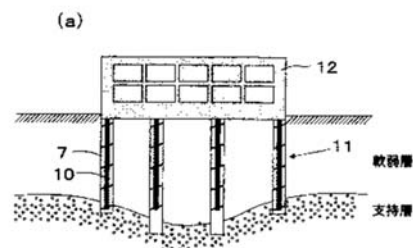
【0020】この場合、ソイルセメント合成杭としての必要な鉛直支持力と水平抵抗力を確保しながらも、支持層の深度が一定でないことを理由に深度の相違する地点毎に異なる長さの鋼管杭を使用する必要がないため、全地点における鋼管杭の長さを統一でき、使用される鋼管杭の規格が統一される。この結果、鋼管杭の挿入位置毎に鋼管杭頭部の切断位置を変える必要がなく、杭頭処理が容易になる。

## 出願例(4)

【0045】図5-(a), (b)は支持層8の深度がソイルセメント合成杭11の造成領域全面において一定でない場合のソイルセメント合成杭11の造成例を示す。この場合、ソイルセメント柱7の構築地点毎に支持層8までの深度が相違するため、全ソイルセメント柱7の全長は同一ではないものの、全ソイルセメント柱7は先端が支持層8に到達するまで構築される。全鋼管杭10の全長は同一であるが、挿入地点毎に支持層8までの深度が相違することで、先端が支持層8に到達している鋼管杭10と到達していない鋼管杭10がある。

【0046】図5-(a)はソイルセメント柱7の全長に亘って一定の固化材液と地盤土との混合割合で構築した場合、(b)は鋼管杭10の先端部が位置する深度以深において固化材液の濃度を高くし、強度を高めた根固め部7aを構築し、鋼管杭10の先端部を根固め部7a中に定着させた場合を示す。

【0047】図5-(b)は特に先端が支持層8に到達していない鋼管杭10も先端部がソイルセメント柱7の根固め部7a中に定着されることで、鋼管杭10は高い鉛直支持力を発揮する。(a)の場合でも支持層8の深度に関係なく全ソイルセメント柱7が支持層8に到達しているため、ソイルセメント合成杭11が支持する上部構造物12を不同沈下させることはない。



## 出願例(5)

【0050】図7は図1-(d)に示すように支持層8に到達するソイルセメント柱7中に頭部10b付近、先端部付近及び中間部に翼部9を有する鋼管杭10を挿入して形成される本発明のソイルセメント合成杭11の水平荷重と水平変位量との関係を示す。図7中、◇でプロットした曲線が本発明の場合を示す。

【0051】図7では比較のため、地中にソイルセメント柱7を構築することもプレボーリングすることもなく、翼部9を有する鋼管杭10を地中に回転圧入した鋼管杭10単体と、ソイルセメント柱7中に翼部9が全くない鋼管杭を挿入して形成したソイルセメント合成杭の水平荷重と水平変位量との関係も併せて示している。△でプロットした曲線が鋼管杭10単体の場合を、破線の曲線が翼部9を持たない鋼管杭を使用したソイルセメント合成杭の場合を示す。

【0052】図7より、本発明のソイルセメント合成杭11は他の二例より一定の水平荷重に対する水平変位量が小さく、高い水平剛性と水平抵抗力を保有していることが分かる。

