

# 職務発明制度について

平成28年12月7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

# 知的財産権活用企業事例集

知的財産権活用企業事例集2016  
 ～知恵と知財でがんばる中小企業78～  
 知的財産を積極的に活用する中小企業・小規模事業者の活用事例(78事例)



## 【株式会社ユニオンの事例】



▶「3D建材」を取り扱うショッピングサイト「JUNZO」

▲社長自らデザインに関わったドアハンドルT2880  
 (意匠登録第1345883号)とG1137 (意匠登録第1479171号)。  
 部分意匠、関連意匠の権利も積極的に活用し、デザインの保護を行っている。

## 【株式会社ビック・ツールの製品例】



▲「月光ドリル」



▲「全自動ドリル研磨機」

## 【株式会社石野製作所の製品例】



▶チェーンレスコンベア  
 (特許登録第3098000号)  
 (意匠登録第1226592号)

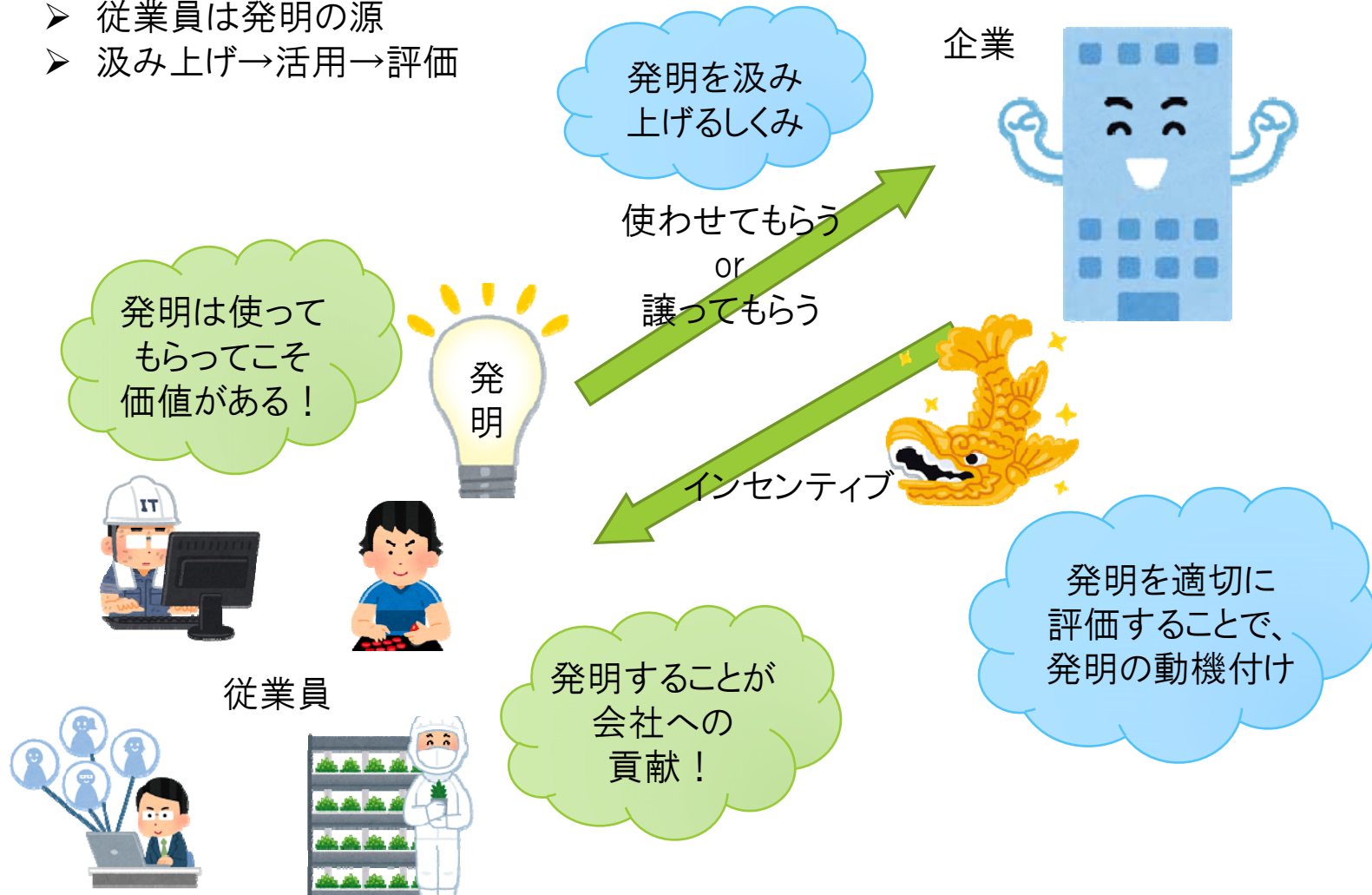


▶クリアーフ  
 (特許登録第3687766号)  
 (意匠登録第1021698号)  
 (商標登録第4559331号)

[https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyuu\\_jireii2016.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyuu_jireii2016.htm)

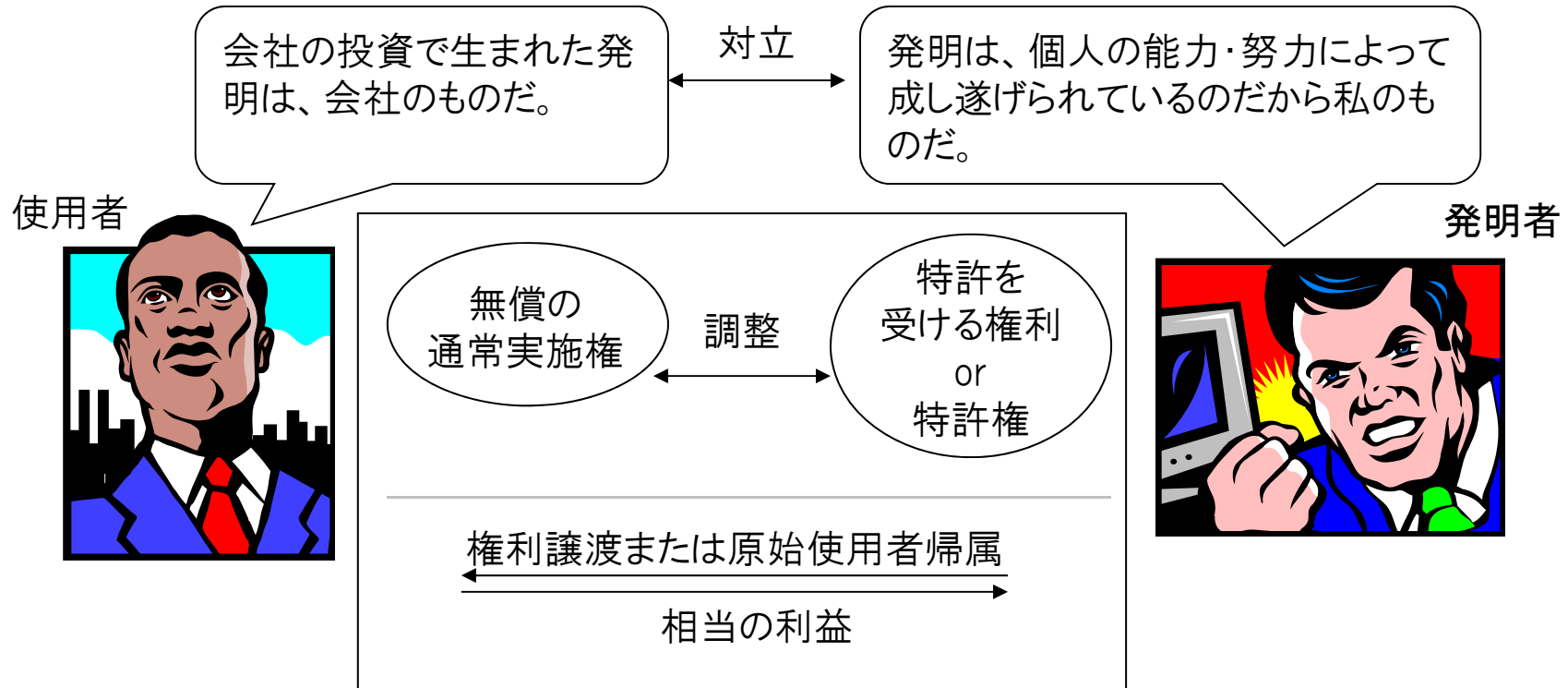
# 企業で生まれた発明の活用法

- 従業員は発明の源
- 汲み上げ→活用→評価



# 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)



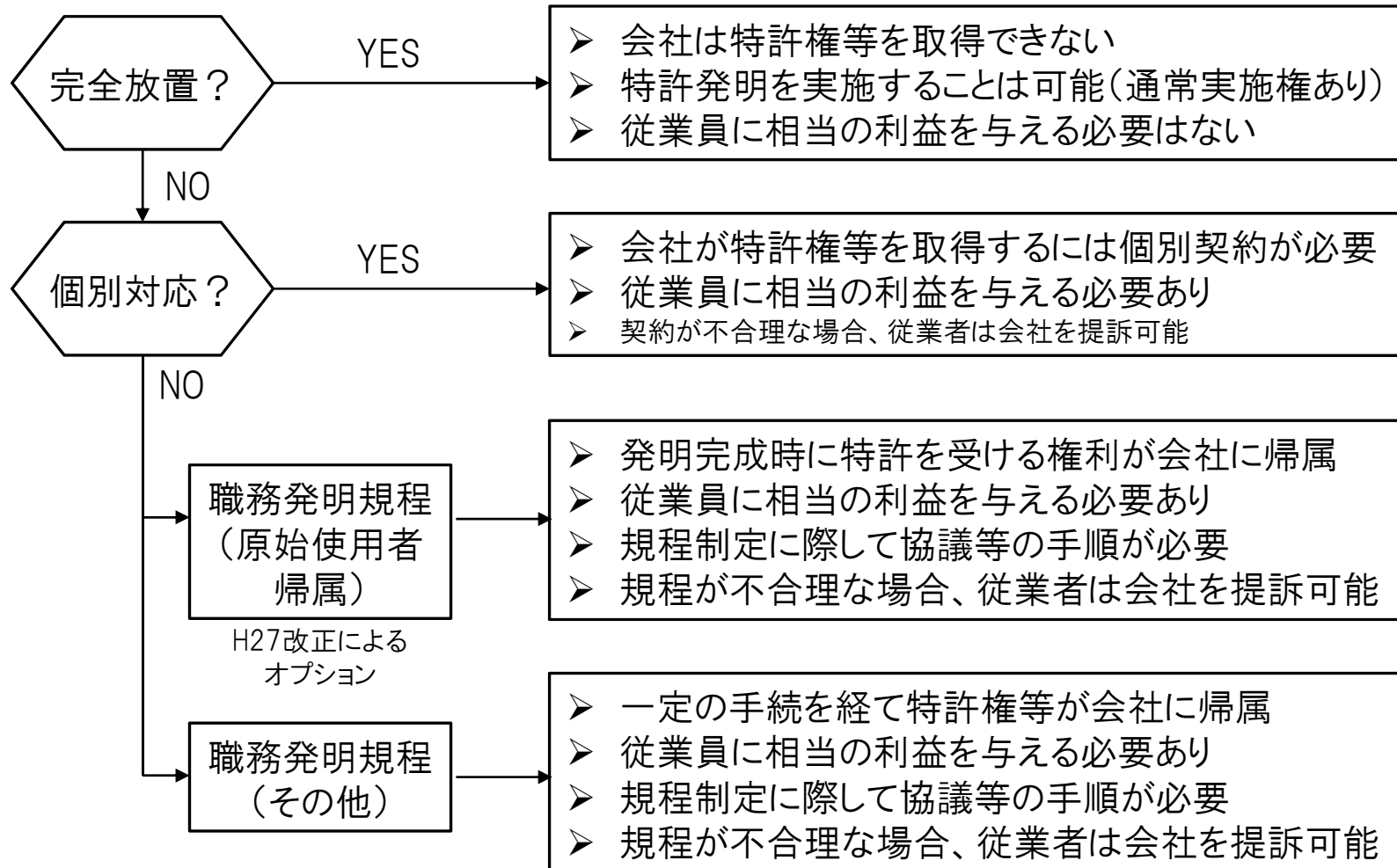
職務発明・・・会社の業務範囲に属する発明

&

従業者の現在又は過去の職務によってなされた発明(特35条1項)

# 職務発明制度への対応

- 職務発明制度は、企業に何らかの対応を迫るものではない
- 企業の実状・戦略に応じた対応を選択できる



# 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の基準  
(取り決め重視)



平成27年法

使用者に原始的に  
権利が帰属し得る

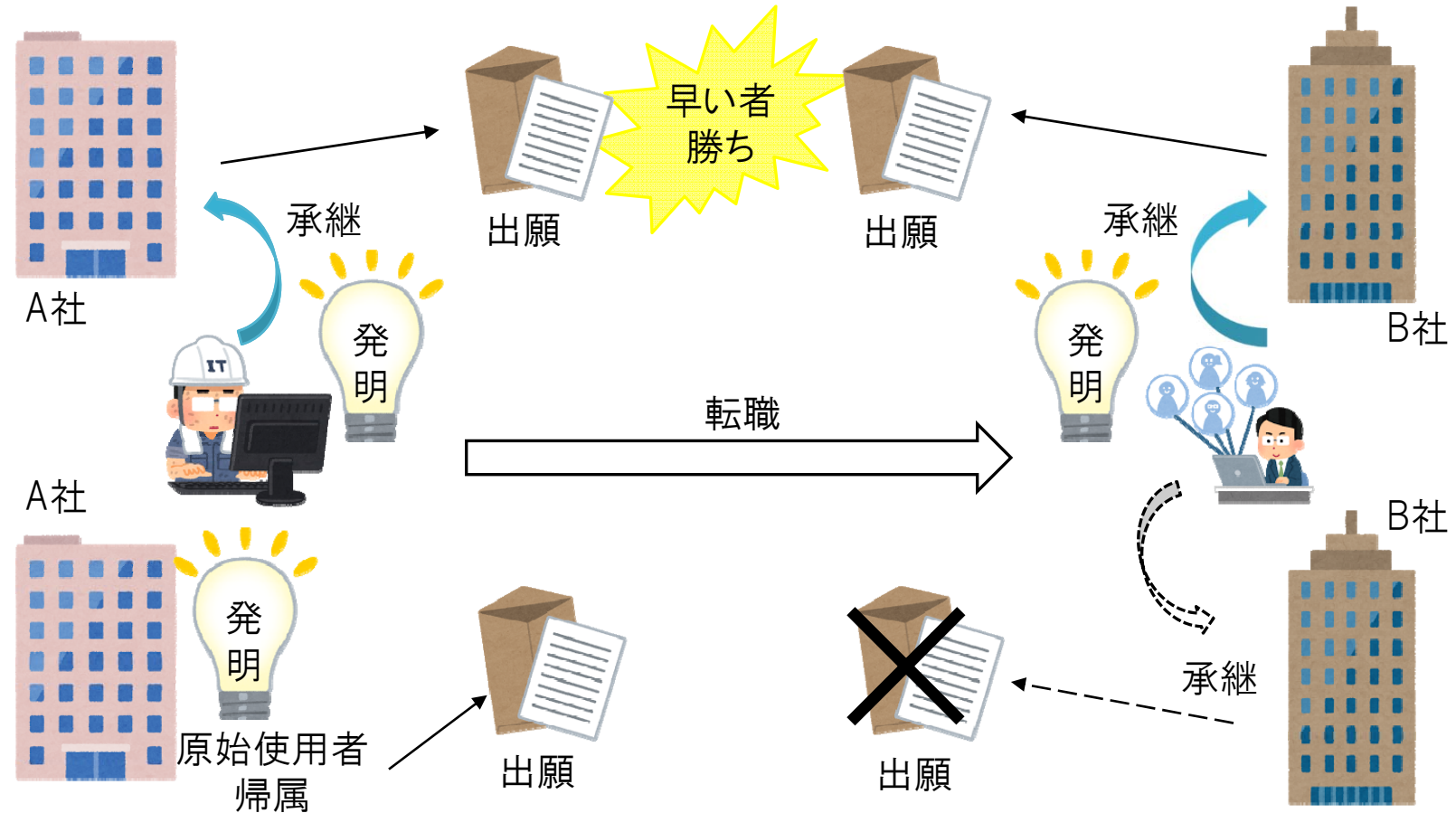
相当の利益を定める  
勤務規則等は不合理  
であってはならない

考え方は踏襲

# 原始使用者帰属のメリット(1)

- 原始使用者帰属は、従業員退職・転職時の弊害防止に有効

原始使用者帰属なし(個別契約を含む)



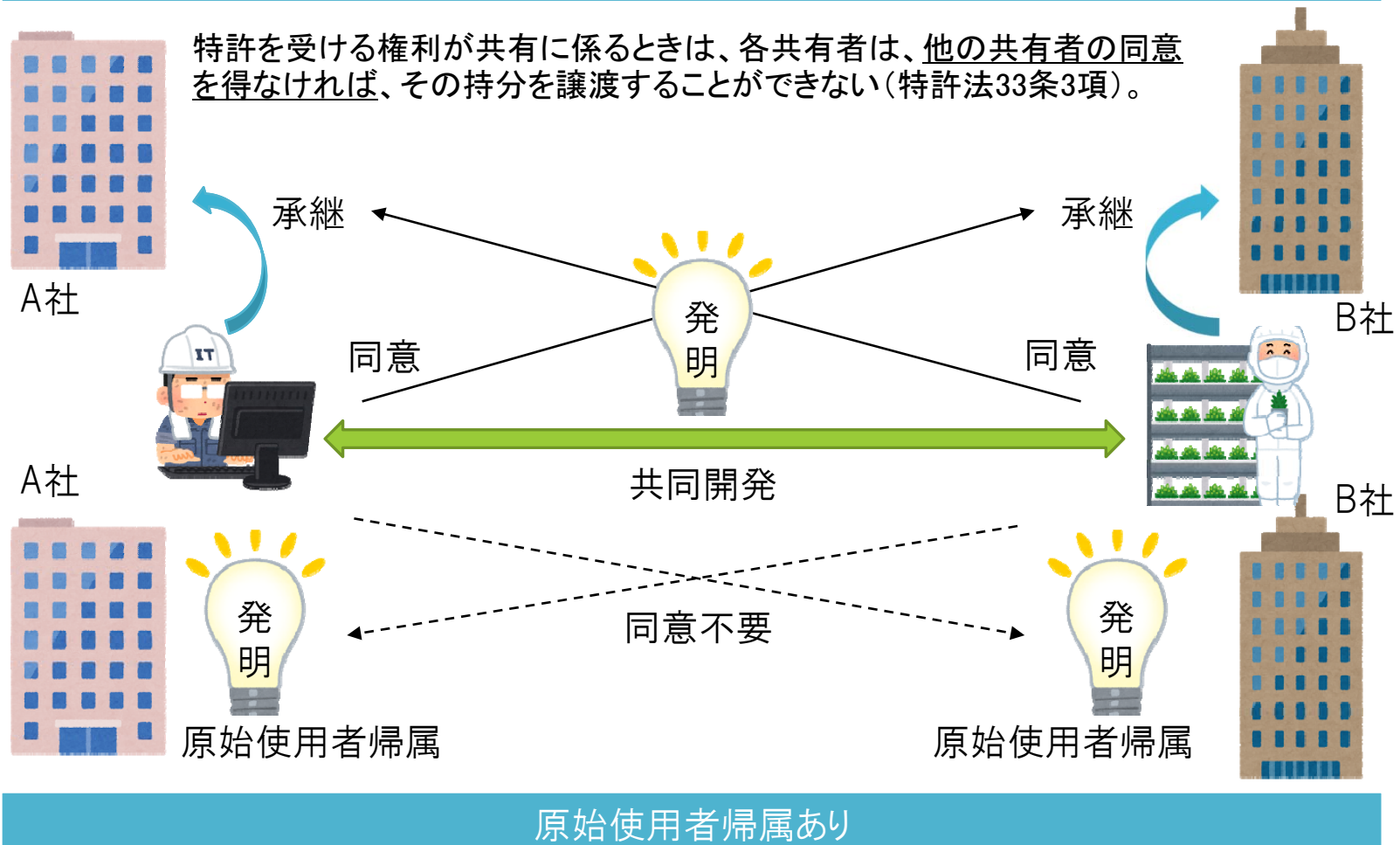
原始使用者帰属あり



## 原始使用者帰属のメリット(2)

- 原始使用者帰属は、共同開発を安定して行うために有効

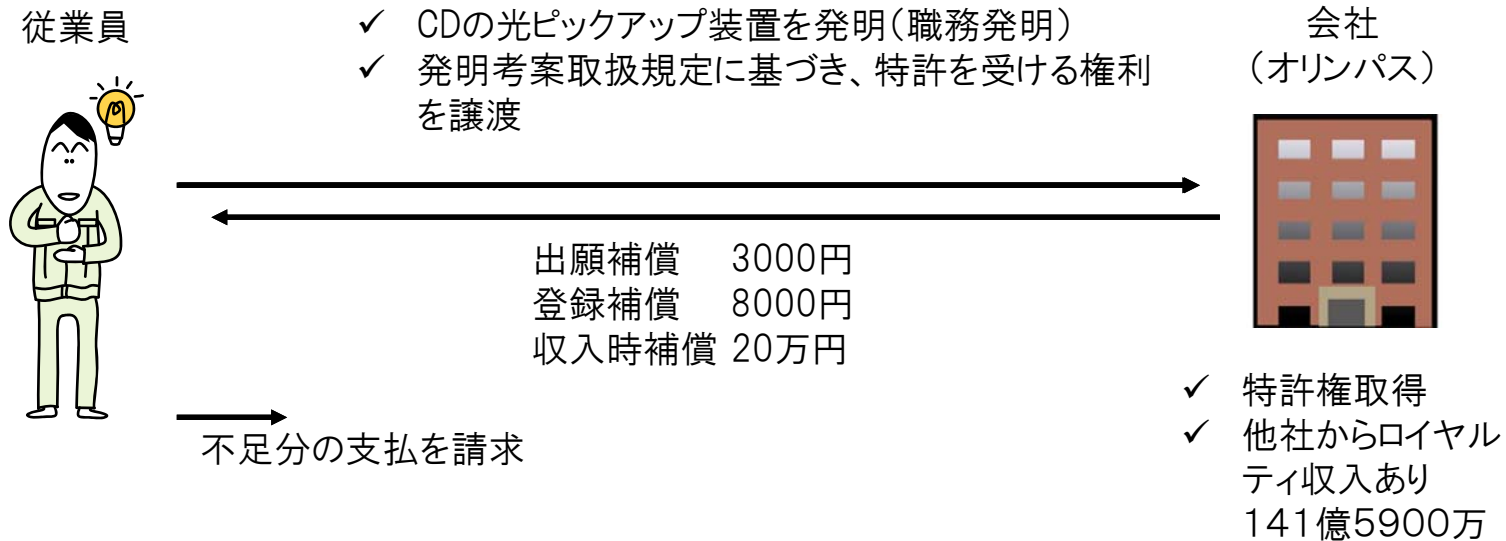
### 原始使用者帰属なし(個別契約を含む)



# 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。

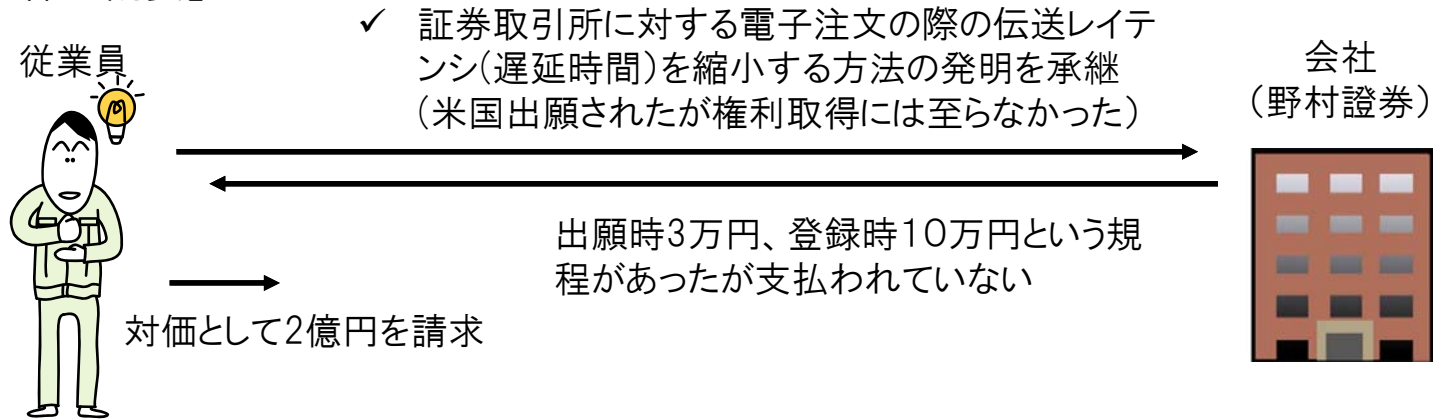
しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らか。

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。

# 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。

# 相当の利益とは

相当の対価 → 相当の金銭その他の経済上の利益 に改正

- 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
- 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

【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）
- 職務発明をしたことと関係なく与えられる利益ではダメ
- 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

## 職務発明制度のキーワード

- 原始使用者帰属、相当の利益という特徴を活用するためには職務発明規程が必要
- 発明者にインセンティブを与える「相当の利益」は柔軟に設定可能
- 職務発明規程は、不合理であってはならない

