

新職務発明制度における

手続事例集

平成16年9月



はじめに

新職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を使用者等と従業者等との間の「自主的な取決め」に委ねることを原則としています。しかし、一般的に、使用者等と従業者等の立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合も想定され得ることから、「自主的な取決め」によることが妥当とは言えない場合があります。

そこで、新職務発明制度では、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

そして、その不合理性の判断については、対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に手続的な要素を重視して判断することとしています。新職務発明制度では、使用者等と従業者等の様々な実態に対応して対価を決定することができるように、具体的な協議の方式等に法が過剰に介入することを避ける趣旨から、詳細な手続を挙げて規定することはしていません。

一方、産業構造審議会知的財産政策部会が取りまとめた報告書「職務発明制度の在り方について」において、新職務発明制度下で、使用者等と従業者等との間での不合理な対価の決定を予防する観点から、特許庁において、明らかに対価の決定が不合理とされる事例等についての事例集を作成すべきである、とされたところです。

また、国会審議において、新職務発明制度に基づいて使用者等と従業者等が手続を行う上で参考となる事例集を作成し、同事例集に、これまで職務発明規程を整備していなかった中小企業が新たに同規程を策定する上で参考となる規程例等を掲載すべきとの御指摘が多々ありました。

本手続事例集は、特許庁がこれまでに新職務発明制度の考え方を様々な場において説明した際に出された疑問、質問や、産業界、労働界、大学等から収集した手続事例等を参考に、特許制度小委員会の有識者の意見を聴きながら、Q&A形式でまとめたものです。

また、本手続事例集は、法案立案者である特許庁が新職務発明制度の立法趣旨を明確にするとともに、関係者が実際に手続を行う上で参考となる事例を提供することで新制度に沿った手続が円滑に行われることを意図して作成したものであり、法的な拘束力は無いことに留意願います。

なお、今後、新職務発明制度が施行され、その上で新たな疑問が生じたり、具体的な事例についての判例が出された場合などには、必要に応じて本手続事例集を改定していく予定です。

目次

職務発明関連条文	1
用語の定義	3
I. 基礎編	4
第1章 総論	5
1. 新しい職務発明制度の概要について	5
2. 特許法第35条第4項及び第5項の具体的な意味について	7
第2章 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について	10
1. 基準を定める形式について	10
2. 使用者等の協議の相手方について	12
2-1. 集团的に話し合いを行う場合	13
2-2. 代表者と話し合いを行う場合	15
3. 協議の進め方について	18
第3章 対価を決定するための基準の内容について	20
1. 基準に定める内容について	20
2. 対価の算定方式について	21
第4章 策定された基準の開示について	22
第5章 対価の額の算定について行われる従業者等からの 意見の聴取について	24
1. 意見の聴取の方法について	24
2. 意見の聴取の進め方について	26
第6章 使用者等と従業者等との間で契約を締結する場合	28
第7章 その他	29
1. 基準の改定について	29
2. 新入社員の取扱いについて	31
3. 大学における取扱いについて	32
4. その他	34

Ⅱ. 応用編	38
第1章 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について	40
1. 協議の当事者について	40
2. 集団的に話し合いを行う場合	41
3. 代表者と話し合いを行う場合	44
第2章 策定された基準の開示について	46
第3章 対価の額の算定について行われる従業者等からの 意見の聴取について	48
(資料1) 産業構造審議会知的財産政策部会報告書 「職務発明制度の在り方について」	50
(資料2) 第159回通常国会議事録(抜粋)	74
(資料3) 第159回通常国会 衆参経済産業委員会附帯決議 ...	172
(参考) 規程・契約書例	176

職務発明関連条文

○特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）

（目的）

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一～三 （略）

2 （略）

（特許を受ける権利）

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2・3 （略）

（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。

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を定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

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したときは、相当の対価の支払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。

○特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第七十九号）

附 則
（施行期日）

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。（以下略）

（特許法の改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

2 （略）

用語の定義

特許法第35条において、「使用者等」、「従業者等」、「職務発明」は、それぞれ次のように定義されています。本事例集においても、この定義をそのまま使用しています。

- ・「使用者等」：使用者、法人、国又は地方公共団体をいう。
- ・「従業者等」：従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。
- ・「職務発明」：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をいう。

また、本事例集において、

- ・「職務発明に係る対価」とは、従業者等が使用者等に対して、契約、勤務規則その他の定めにより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させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときの、承継又は設定の対価をいいます。
- ・「職務発明に係る権利の承継」とは、職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権を使用者等に承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定することをいいます。
- ・「研究職の従業者等」とは、研究開発等に従事し、職務発明を行う機会の多い従業者等をいいます。

なお、本事例集においては、「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ものであるか否かの判断を行うことについて「不合理性の判断」という表現を用いています。

また、不合理性の判断において考慮される要素につき、

- ・「不合理性を肯定する方向に働く」
- ・「不合理性を否定する方向に働く」

という表現で評価しています。前者は、不合理性の判断を行う際に、当該要素を考慮した場合には、より「その定めたところにより対価を支払うことが不合理」と認められやすくなることを意味している表現です。後者は不合理性の判断を行う際に、当該要素を考慮した場合には、より「その定めたところにより対価を支払うことが不合理」と認められにくくなることを意味している表現です。

ただし、不合理性の判断は総合的に行われます。一つの要素において不合理性を否定する方向に働いたからといって、そのことだけで総合判断として不合理性が否定されるわけではありません。また、一つの要素において、不合理性をより否定する方向に働く場合、総合判断において他の要素における不合理性を肯定する方向に働く要因をうち消し、不合理性が否定される可能性も存在します。

I . 基礎編

第1章 総論

1. 新しい職務発明制度の概要について

問1. 職務発明制度の趣旨は何ですか。

職務発明制度の本来の趣旨は、「使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることに鑑み、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）」が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものです。それは、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としています。

具体的には、我が国特許法は特許を受ける権利を発明者に原始的に帰属させていますが、従業者等による職務発明に関しては、従業者等の雇用、研究開発設備の提供、研究開発資金の負担等、使用者等による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、使用者等に法定の通常実施権を付与し（特許法第35条第1項）、さらに、特許を受ける権利等の予約承継を許容する規定（同条第2項）を設けています。

一方、実際に職務発明を生み出した従業者等には、職務発明に係る権利を使用者等に承継させる代償として、「相当の対価」支払の請求権を与えています（同条第3項）。この「相当の対価」請求権は、従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、発明を奨励するためのものといえます。

これらの規定によって、発明を行った従業者等と、従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られているのです。

問2. 新しい職務発明制度の基本的な考え方は何ですか。

職務発明の対価については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起する必要があります。またこの対価には、使用者等の経営環境や研究開発戦略等、業種や使用者等によって異なる諸事情に加え、研究開発の内容・環境の充実度や自由度、処遇を含めた評価など、それぞれの従業者等が置かれた状況を柔軟に反映することが許容されるべきだと考えます。このため、対価の決定は原則として両当事者間の「自主的な取決め」に委ねることが適切であると考えます。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る権利の承継等の対価について定めている場合には、その定めたとところによる対価を「相当の対価」とすることを原則とします。

ただし、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合も考えられます。このため、職務発明に係る権利の承継等の対価について、「自主的な取決め」に委ねることが妥当でない場合もあり得ます。

そこで、「自主的な取決め」に委ねることができるような環境や条件が整備されていない場合には、そのような状況下で契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定められたとしても、それを尊重することとはしないこととしています。すなわち、その取り決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場合には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めを出来る限り尊重し、法が過剰に介入することを防止する観点から、不合理と認められるか否かは、自主的な取決めから対価の支払までの全過程のうち、特に手続的な要素、具体的には使用者等と従業者等との間の協議の状況などを重視して判断することとしています。これにより、使用者等と従業者等による十分な話し合いが促されるものと考えられます。

この結果、使用者等と従業者等が共に協力しあって研究開発活動を活発化していく環境が整備されることが期待されます。

問3. 新しい職務発明制度は、これまでの制度とどのような点が異なりますか。

これまでの制度においては、勤務規則等（使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め）において職務発明に係る対価が定められていた場合であっても、裁判所が旧特許法第35条第4項¹に基づいて算定する対価の額が「相当の対価」とされてきました²。

これに対し、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職務発明に係る対価について定める場合に、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ない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることとなります。これが最も大きく異なる点です。

また、新しい職務発明制度においても、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合や、定めてはいるが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場合には、これまでの制度と同様に、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して「相当の対価」の額が定められることとなります。ただし、新しい職務発明制度においては、その際の考慮要素について、旧特許法第35条第4項をより明確にしています。

¹ 旧特許法第35条第4項には、「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。」と規定されている。

² 最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁において、「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条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と解するのが相当である。」と判示されている。

2. 特許法第35条第4項及び第5項の具体的な意味について

問1. 特許法第35条第4項と特許法第35条第5項の関係について説明して下さい。

特許法第35条第4項は、同条第3項に規定している「相当の対価」を契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができること及びその要件について明らかにしたものです。

一方、特許法第35条第5項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、又は定めているが特許法第35条第4項に規定する要件を満たしていない場合に適用されます。したがって、特許法第35条第4項に規定する要件を満たす場合には、特許法第35条第5項は適用されないという関係にあります。

すなわち、特許法第35条の「相当の対価」とは、

- ① 特許法第35条第4項により、「契約、勤務規則その他の定めにおいて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ない限り、その定めたところによる対価が「相当の対価」となる
 - ② 契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、又は特許法第35条第4項により、契約、勤務規則その他の定めにおいて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が「相当の対価」となる
- ということです。

問2. 特許法第35条第4項及び第5項には、「…その定めたところにより対価を支払うこと…」と規定されていますが、具体的に何を意味しているのですか。

「その定めたところにより対価を支払うこと」とは、職務発明に係る対価として、契約、勤務規則その他の定めにより支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程を意味します。例えば、対価を決定するための基準を策定し、それに基づいて決定された対価が支払われるような場合には、当該基準の策定手続からその基準を適用して対価が決定されて支払われるまでの全過程を意味します。また、個々の発明ごとに契約を締結しそれに基づいて対価が支払われるような場合には、その契約の締結手続から対価が支払われるまでの全過程を意味します。

全過程の中には、どのような手続が行われたのかという意味における手続面の各要素及び対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実体面の各要素の双方が含まれます。ただし、不合理と認められるものであるか否かの判断において、実体面の要素は、手続面の要素と比較して、補完的に考慮されます。

なお、「その定めたところにより対価を支払うこと」についての判断は、個々の職務発明ごとに行われます。

問 3. 特許法第 35 条第 4 項には、「…協議の状況…」、「…開示の状況…」及び「…意見の聴取の状況…」と規定されていますが、これらはそれぞれ具体的に何を意味しているのですか。

「…協議の状況…」、「…開示の状況…」及び「…意見の聴取の状況…」は、特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものです。これらを例示したのは、手続面の要素を重視する趣旨を明らかにするためです。

「…協議の状況…」の「協議」とは、対価を決定するための基準を策定する場合において、その基準の策定に関して、基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等（又はその代表者）と使用者等との間で行われる話し合い全般を意味します。

「…開示の状況…」の「開示」とは、対価を決定するための基準を策定した場合において、その基準の適用対象となる職務発明を行う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（提示する）ことを意味します。

「…意見の聴取の状況」の「意見の聴取」とは、職務発明に係る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、具体的に特定の職務発明に係る対価の額の算定を行う場合、その算定に関して、当該職務発明の発明者である従業者等から、意見、不服などを聴くことを意味します。

また、協議、開示及び意見の聴取の「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はなく、協議等が行われた場合におけるその協議等の状況全般まで考慮要素となるという意味で規定しているものです。

問 4. 特許法第 35 条第 4 項に規定された「…協議の状況、…開示の状況、…意見の聴取の状況等を考慮して」において、「等」に含まれる事項としては、どのような事項がありますか。

特許法第 35 条第 4 項による不合理性の判断では、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程が総合的に判断されることとなります。したがって、その全過程における諸事情や諸要素は、すべて考慮の対象となりますが、その中でも特に手続面が重視して考慮され、判断が行われます。

「…等を考慮して」の「等」には、全過程のうち、不合理性を判断するために必要とされる手続面の要素であって例示されている以外のものや、基準の内容、最終的に支払われる対価の額といった実体面の要素のすべてが含まれます。

問 5. 特許法第 35 条第 5 項には、「…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…」と規定されています。この不合理性の判断はどのように行われるのですか。

不合理性の判断は、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち特許法

第35条第4項に基づき、ある職務発明に係る対価として、契約、勤務規則その他の定めにより支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に判断して行われます。そして、総合的な判断においては、全過程のうち手続面の要素が重視され、実体面の要素が補完的に考慮されます。一般に、手続がそれ自体としては不合理とは認められない場合には、対価が低額であっても不合理であると評価される可能性は低いと考えられますが、最終的に算定された対価の額が過度に低額であるような場合には、総合的な判断において不合理であると評価される可能性があると考えられます。

また、不合理性の判断においては、全過程の中の一つの要素が不合理性を肯定する方向に働いたとしても、それが結論において不合理性を肯定することに直結するわけではありません。

第2章 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について

1. 基準を定める形式について

問1. 基準は必ず策定しなければなりませんか。

対価を決定するための基準を常に策定しなければならないわけではありません。

例えば、使用者等によっては、職務発明の行われる頻度が少ない等の理由により、職務発明に係る権利の予約承継や対価を決定するための基準をあらかじめ定めることなく、職務発明が行われるたびに、権利の承継やその対価を使用者等と発明者である従業者等との間の契約で取り決める方が望ましいこともあると考えられます。

問2. 同一の使用者等が複数の基準を策定することはできますか。

基準は一つである必要はありません。

例えば、管理職と非管理職、研究職と非研究職、研究分野が相違する者、事業所が相違する者などのように性質の異なる従業者等の集団が存在する場合、それぞれの集団について、異なる基準を策定することも可能です。

また、同一の従業者等の発明した異なる職務発明について、発明の内容等に応じて、異なる基準を策定することも可能です。

問3. 第4項の「対価を決定するための基準」は、第3項の承継等についての「契約、勤務規則その他の定め」の中で定めなければなりませんか。

特許法第35条第4項の「対価を決定するための基準」は、それがどのような方式で策定されているのかについては全く制約がなく、必ずしも承継等についての定めと同一の「契約、勤務規則その他の定め」の中で定めなければならないわけではありません。例えば、承継についてのみ勤務規則で定め、対価を決定するための基準については別途契約で定めることも可能です。また、基準の一部を別の規則で定めることもできます。

問4. 「基準」は、労働協約や就業規則で定めることはできますか。

特許法第35条において規定されている「契約、勤務規則その他の定め」の中には、労働協約や就業規則も含まれると一般的に解釈されており、「基準」を労働協約や就業規則で定めることも可能です。

この場合、労働協約や就業規則が有効に成立していれば、これらの「基準」に定められた内容について労働法上の効力が発生することは事実ですが、そのことをもって

直ちに特許法上の不合理性の判断においても不合理性が否定されるわけではありません。当該「基準」の不合理性の判断は、「基準」の有効性とは別に、特許法第35条第4項に基づいて判断されます。したがって、「基準」を労働協約や就業規則で定めたとしても、常に不合理性が否定されるものではありません。

問5. 労働協約において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働協約において対価を決定するための基準を定め、その基準により決定された対価を支払う場合であっても、不合理性の判断は、特許法第35条第4項に規定された「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」を考慮して総合的に行われます。したがって、労働組合法第14条に規定する労働協約の効力発生要件（書面により作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること）が満たされていることをもって直ちに不合理性が否定されるものではありません。

ただし、労働協約は、労使により対等な立場で締結されることを前提としていることから、労働協約の締結に至るまでの過程においては、使用者等と従業者等との立場の相違に起因する格差が相当程度是正された状況において、使用者等と労働組合の代表者との間で実際の話合いが行われることが多いと考えられます。このような場合には、労働組合の代表者に話合いをすることを委ねている従業者等と使用者等との関係においては、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

問6. 就業規則において、「基準」を定めた場合、どのように評価されますか。

労働基準法第90条には、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定されています。

このため、発明の対価の基準を含む就業規則が作成されている場合には、これら過半数代表者等の意見を聴いて「基準」が策定されているものと解されます。

ただし、労働基準法第90条に定める「意見を聴く」と「話合いをする」とことは別のことから、労働基準法第90条にのっとって意見を聴いたということをもって、直ちに「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くわけではありません。

2. 使用者等の協議の相手方について

問1. 「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。

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。

問2. 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。

2-1. 集団的に話し合いを行う場合

問1. 複数人の従業者等に適用される基準を策定する場合、一人一人と個別に話し合いを行わず、集団的に話し合いを行うことも、「協議」に含まれますか。

「協議」は必ずしも一人一人と個別に行う必要はありません。このため、集団的に話し合いを行うことも、「協議」に該当します。例えば、従業者等が一堂に会して話し合いを行ったり、社内イントラネットの掲示板や電子会議等を通じて集団的に話し合いをする場合なども「協議」に該当します。

問2. 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なくて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、当該従業者等に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。

問3. 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で、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。

問4. 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、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全般を意味しますが、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

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。したがって、通常は「協議」があったものと評価されるためには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と考えられます。

問5. 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。

2-2. 代表者と話し合いを行う場合

問1. 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、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全般を意味しますが、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。

問2. 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。

問3. 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、当該代表者は正當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。

問4. 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。

問5. 使用者等が指名し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、「協議」と評価されますか。

使用者等に指名された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、各従業者等を正當に代表している場合には、当該指名された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」と評価されます。

ただし、使用者等との間で話し合いを行うことについて、使用者等が従業者等の代表者として特定の者を指名したからといって、当該指名された者が各従業者等を正當に代表することとなるわけではありません。正當に代表するためには、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、各従業者等から明示的あるいは黙示的に委任を受ける必要があります。

問6. 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當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。

問7. 労働組合の代表者を通じて話し合いを行う場合に、その代表者が組合に加入している個別の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、労働組合の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、労働組合の代表者が各組合員を代表して使用者等と協議を行いたい旨をあらかじめ各組合員に通知し、その上で各組合員から意見を募集して協議における対処方針を決めた場合において、各組合員から特段の異議がなかった場合には、各組合員が組合の代表者に協議権限を黙示的に委任していると認められる場合が多いものと考えられます。

問8. 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、全組合員を正當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」と評価されます。

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。

問9. 使用者等と協議することを委任されている労働組合の代表者が各組合員の意見を聞くことなく使用者等と話し合いを行った場合、当該各組合員との関係において「協議」は行われたものと評価されますか。

労働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當に代表している場合には、このような話し合いも特許法第35条第4項の「協議」があったものと評価されることが考えられます。

3. 協議の進め方について

問1. 使用者等と従業者等との話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合いを意味しますが、その話合いの結果、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。

なお、協議の結果として、使用者等と従業者等（又は従業者等の代表者）との間で合意に至っている場合には、その事実自体は、協議の状況として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。

問2. 協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという協議の方法は、どのように評価されますか。

協議を予定された時間の経過により打ち切った場合であっても、予定された時間内に、使用者等と従業者等との間で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。

ただし、ケースバイケースですが、一般的には、協議の時間をあらかじめ定めておき、予定された時間が経過すれば協議を打ち切るという方法が採用されている場合には、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合は必ずしも多くないと考えられます。

また、使用者等が自己の主張を繰り返すだけで、その主張の根拠となる資料を示さないなど、十分な話合いを行わずに協議を打ち切ったような場合には、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ものと考えられます。

問3. 基準の策定について使用者等から話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合いを意味します。したがって、特定の従業者等がどのような方法の話合いにも応じず、結果として話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、さらに使用者等が従業者等に「協議」を求めたことに対して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。本問のように、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。

問4. 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。

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。

第3章 対価を決定するための基準の内容について

1. 基準に定める内容について

問1. 「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。

問2. 基準において、他社と比較して低い対価の額が決定されるような内容を定めることは、どのように評価されますか。

ケースバイケースですが、一般的には、使用者等の研究開発戦略や経営戦略、従業者等の置かれている研究環境や処遇等の諸事情は、各使用者等と従業者等ごとに異なることから、単純に基準により決定される対価の額が他社と比較して低いレベルであることだけをもって、不合理性が肯定されることには必ずしもならないと考えられます。

2. 対価の算定方式について

問1. 対価の算定方式として、売上高又は利益といった実績に応じた実績報償を定めないと、不合理と評価されますか。

実績報償という方式で対価が決定されなければ、総合的な判断の結果として、不合理と認められるというわけではありません。ケースバイケースですが、例えば、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その評価に応じた対価を支払うという方式であっても、対価を決定して支払われるまでの全過程を総合的に判断して、不合理と認められないことも当然考えられます。

問2. 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。

問3. 対価の算定方式として、売上高又は利益という実績に比例して対価を支払うことを定めつつ上限額を定めることは、どのように評価されますか。

特許法第35条第4項の「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。したがって、売上高又は利益という実績に比例する方式で対価を決定して支払うことを定めつつ上限額を定めている基準も、「対価を決定するための基準」として評価されます。

「対価を決定するための基準」の内容がいかなるものであるのか、という点は、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち対価が決定されて支払われるまでの全過程について不合理と認められるか否かが判断される際に、補完的に考慮される要素となります。

このため、基準において上限額が定められていることのみをもって、総合的な判断において、不合理性が肯定されるわけではないと考えられます。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、上限額を超えるような大発明を想定することなく基準の策定についての協議が行われ上限額が設定されているような場合には、この点についての協議が行われなかったと評価される可能性もあります。

第4章 策定された基準の開示について

問1. 「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者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。

従業者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、従業者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）を従業者等に交付する方法
- ・ 従業者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。

問2. 不合理性を否定する方向に働くようにするためには、従業者等に対してどのように基準を開示することが望ましいですか。

一般的には、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況に置かれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

一方、当該従業者等が基準を見ようと思っても見ることに支障があったり困難な状態にあると認められる場合には、当該従業者等との関係において、「開示」がなされていないか、又は開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3. 不合理性を肯定する方向に働かないようにするためには、従業者等に対してはいつまでに基準を提示することが望ましいですか。

一般的には、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況に置かれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられるので、特に基準を提示していなかったとしても、そのことにより不合理性が肯定されるものではないと考えられます。

なお、当該職務発明に係る権利の承継時までに基準が提示されていれば、そのことはより不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

問4. 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者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者等であっても、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、当該従業者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。

問5. 策定された基準を回覧によって見た従業者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。

回覧を受けた従業者等との関係では、基準の開示自体はなされていると考えられます。

しかし、回覧が一度行われたにすぎず、その後、当該従業者等が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていないような場合には、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問6. 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」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示すること全般を意味しています。

したがって、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、潜在的な従業者等（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の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。

さらに、特許法第35条第4項とは別に考えても、使用者等が優秀な研究者を確保するため、また、研究者が就職する使用者等を選択する際の参考の一つと出来るようにするため、基準又はその概要を広く社外に公表していくことは、望ましいことと考えられます。

第5章 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について

1. 意見の聴取の方法について

問1. 「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。

問2. 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、あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で対価の額を算定するという方法であっても、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。

問3. 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。

問 4. 共同発明が行われた場合、共同発明者のうち一番上の職位の者を通じて、まとめて対価の算定についての意見を聴くこととした場合、どのように評価されますか。

共同発明が行われた場合における特許法第35条第4項の「意見の聴取の状況」は、個別の共同発明者ごとに判断されます。しかし、実際の「意見の聴取」の方法としては、一人一人の共同発明者ごとに意見を聴取する方法のみならず、共同発明者間で意見をまとめその意見を聴取することや、代表者を通じそれぞれの発明者ごとの意見を聴取する方法も含まれます。

ただし、共同発明者ごとに意見を聴取することなく、代表者を通じて意見を聴取する場合には、代表者が各共同発明者の従業者等を正当に代表していることが必要となります。この際、必ずしも、一番上の職位の者であれば、正当な代表者と認められるというわけではありません。また、代表者等を通じて意見を聴取することにより、結果として、各共同発明者が自由な意見を述べることに支障や困難があったり、個々の共同発明者の意見が「まとめられる」ことによって没却されてしまうような場合には、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働く可能性があるものと考えられます。

問 5. 共同発明について、共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしないとした場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

共同発明者間で意見が食い違うような場合には、「共同発明者間で意見をまとめて一つの意見にしない限り、正式な意見として聴取することはしない」とされていることによって、個別の発明者はそれぞれの意見を自由に表明することが拒絶されているに等しいか、又は実質的に困難な状況に置かれていたと認められます。このような場合、当該職務発明について行われる当該共同発明者からの意見の聴取は行われていないか、又は形式的に行われたとしても意見の聴取の状況としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問 6. 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。

2. 意見の聴取の進め方について

問1. 意見の聴取は、従業者等から要望があったら必ず行う方が望ましいですか。それとも、基準において、対価の算定期間あるいは支払時期等が定められている場合には、当該基準に定められた時期に意見の聴取や使用者等からの回答を行えば十分ですか。

対価を決定するための基準の中で、対価の算定について行われる従業者等からの意見の聴取を行う時期が定められている場合には、その事実も、不合理性を総合的に判断するための一要素として考慮されます。ケースバイケースではありますが、定められた時点で従業者等が意見を表明することが極めて困難であるといった特段の事情がない限り、意見の聴取を要望した従業員等に対し、定められた時期に意見の聴取を行って行けば、原則として、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。

さらに、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、特定の職務発明の発明者である従業者等から意見を表明したい旨の要望があれば、その都度その意見を聴取することが望ましいと考えられます。

問2. 従業者等から意見を聴取はするものの、それに対する回答は一切行わない場合、どのように評価されますか。また、使用者等が重要と認めた場合のみ回答を行っている場合はどうですか。

従業者等からの意見を聴取しても、その意見に対して一切回答を行っていない場合には、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

また、重要と認めた場合にのみ回答を行っている場合であっても、回答がなされていない発明者との関係では、同様に、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問3. 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。

問4. 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を意味しますが、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。

問5. 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。

各職務発明に係る対価の算定に用いられる資料・情報を提示・説明することが考えられます。なお、対価の算定に用いられる資料・情報は、基準の内容等によって異なるものと考えられますが、例としては、以下のようなものが考えられます。

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。

第6章 使用者等と従業者等との間で契約を締結する場合

問1. 対価を決定するための基準について使用者等と個々の従業者等との間で合意し、当該基準が適用されることについて使用者等と従業者等との間で契約を締結することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

一般的には、協議の結果として、使用者等と個々の従業者等との間で合意に至っている場合には、協議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。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、使用者等が従業者等に対し、基準について検討する時間や情報を与えることなしに実質的な話し合いもなく一方的に契約書面への押印を求めた場合など、契約の締結が従業者等の自由意思に基づいたものではないような場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問2. 個別の職務発明に係る対価について、発明完成後に、使用者等と個々の従業者等との間で契約を締結することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

一般的には、個別の職務発明に係る対価についての個々の従業者等からの意見の聴取の結果として、使用者等と個々の従業者等との間で合意に至っている場合には、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。

ただし、ケースバイケースですが、例えば、使用者等が従業者等に対し、個別の職務発明に係る対価について検討する時間や情報を与えることなしに実質的な意見の聴取もなく一方的に契約書面への押印を求めた場合など、契約の締結が従業者等の自由意思に基づくものではないような場合には、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第7章 その他

1. 基準の改定について

問1. 基準を改定する際に、使用者等と従業者等との間で協議を行うことは必要ですか。

基準の改定は、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様です。したがって、その基準により決定される対価を支払うことの不合理性の判断において、不合理性を否定する方向に働くようにするためには、基準を新たに策定する場合と同様に、基準の改定に際しても従業者等の意見が踏まえられるよう、使用者等と従業者等との間で協議を行うことが望ましいと考えられます。

なお、改定の理由、改定箇所の多寡等はケースバイケースで異なりますから、協議や意見の聴取を新しい基準の策定とすべて同じように行わない場合であっても、常に不合理性を肯定する方向に働くものではありません。

問2. 新職務発明制度の下で承継した発明について、承継後に基準が改定された場合に、その改定された基準を適用することはできますか。

職務発明に係る権利の承継が行われた時点で、特許法第35条第3項の「相当の対価」の請求権が当該職務発明の発明者に発生します。したがって、以前の基準を改定しただけで直ちに、改定後の基準が適用されるものではありません。ただし、使用者等と当該職務発明の発明者である従業者等との間で、改定された基準により決定される対価を支払うことについて別途個別に合意することにより、改定後の基準を実質的に適用することは可能であると考えられます。

また、改定後の基準を改定前に承継した職務発明について適用することが従業者にとって不利益とならない限りは、改定前に承継した職務発明に係る対価について、改定後の基準を適用することは許容されるものと考えられます。

問3. 不合理性を否定する方向に働くようにするためには、基準はどれぐらいの頻度で改定することが望ましいですか。

基準の改定がなされているか、またその改定がどの程度の期間ごとになされているかといった改定の状況も、特許法第35条第4項に規定された「…協議の状況、…開示の状況、…意見の聴取の状況等を考慮して」において、「等」に含まれる事項として、考慮される要素の一つであると考えられます。

基準の改定の状況等が不合理性を判断するに当たってどのように考慮されるのかは、具体的な事例にもよりますが、一般的には、

- ① 基準の改定の期間の長短
- ② 物価水準等の社会状況の変化
- ③ 従業者等から、使用者等に対して基準の改定を要求した事実があるか否か
- ④ 使用者等の研究開発戦略や、研究開発拠点・営業方針・財務状況等の変化
- ⑤ 当該基準において、改定時期の定めがあれば、その定めの内容

などの事情を踏まえて、考慮されるものと考えられます。

このうち、①の改定の期間の長短については、どれくらいの頻度で基準を改定するのが望ましいかは、物価の変動、企業の研究開発戦略の変化、研究拠点の新設や統廃合といった環境変化に左右されるので、一概に言うことはできません。

2. 新入社員の取扱いについて

問1. 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。

問2. 新入社員に対し既に策定されている基準を示しあらかじめ話合いをした上で当該基準を適用することは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

既に策定されている基準をベースとし、使用者等が新入社員等の従業者等との間で話合いをした場合には、それは使用者等が当該従業者等と「協議」を行ったと評価されます。

また、その話合いの結果、使用者等と新入社員等の従業者等との間で、既に策定されている基準を適用して対価を決定することについて合意するに至った場合には、その協議の状況について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。

問3. 新入社員に対してはいつまでに基準を提示することが必要でしょうか。

不合理性を総合的に判断するに際し、開示の状況として不合理性を肯定する方向に働かないようにするためには、当該職務発明に係る権利の承継時までに当該基準を見ることができる状況にあることを周知する必要があります。

なお、例えば、入社前に基準の提示が行われており、当該新入社員は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場合には、より不合理性が否定される方向に働くものと考えられます。

3. 大学における取扱いについて

問1. 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。

問2. 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、協議の過程において、その内容について、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。

問3. 大学の研究室に所属する学生が研究室での研究に関連した発明を行った場合、当該発明は職務発明に該当しますか。

特許法第35条第1項において、「職務発明」は、「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」と定義されています。

大学と雇用関係にない学生については、一般的には、特許法第35条において定義されている従業者等には該当しないと考えられます。このため、通常は学生の行った発明は特許法第35条第1項に規定された「職務発明」には該当しないものと考えられます。

ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生の中には、大学と契約を締結し、

雇用関係が生じている場合もあり得ます。このように大学と雇用関係が生じている学生が当該研究プロジェクトの中でした発明は、「職務発明」に該当すると考えられます。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。大学と雇用関係にある学生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。

問4. 大学の研究室に所属する学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためにはどうしたら良いですか。

大学と雇用関係にない学生は、特許法第35条第1項に定義する従業者等には該当しないと考えられます。したがって、一般的には学生がした発明については特許法第35条第2項は適用されないものと考えられます。

このため、学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためには、別途承継に係る契約を結ぶ必要があると考えられます。

なお、学生と教職員による共同発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためには、学生の持ち分については、上記契約を結ぶことが必要であり、教職員の持ち分については、特許法第35条第2項により、あらかじめ「契約、勤務規則その他の定め」において大学へ承継させる旨を定めることが可能であると考えられます。

4. その他

問1. 基準が存在する場合であっても、その基準から導き出される金額とは異なる対価を個別に定めることはできますか。

使用者等と各従業者等との間で個別の合意を行い、かつ、その合意が民法の原則等に照らし有効である場合には、基準と異なる金額を個別に定めることができます。

問2. 基準の解釈・運用に、一般的な疑義が生じた場合、どう対処することが望ましいですか。

仮に対価を決定するための基準が策定されている場合において、その基準の解釈・運用について一般的な疑義が生じるような場合には、その解釈について使用者等と従業者等との間で改めて協議を行ったり、あるいは、疑義が生じないような基準を策定し直すために改めて協議を行ったりすることが望ましいと考えられます。協議の方法としては、例えば、使用者等の解釈を社内のイントラネットを通して従業者等に提示し、それについて従業者等から意見を募集するという方法などが考えられます。

問3. 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。

問4. 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項に沿って取り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となります。

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。

問5. 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」が異なることとなります。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。

<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

<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

II. 応用編

応用編においては、以下のような使用者等及び従業者等を想定しています。

<想定事例>

A社；業種 生活家電を中心とする機械等の設計・製造業者

資本金 10億円

代表取締役 5名

取締役 25名

職員数 1470名

うち研究職の職員は100名

東京研究所に70名（管理職20名）

大阪研究所に30名（管理職10名）

労働組合 1組合

東京研究所の50名の非管理職のうち、40名加入

大阪研究所の20名の非管理職は、加入なし

研究職以外の非管理職が1000名加入

B社；業種 コンピューター部品等の設計・製造業者

資本金 1000万円

代表取締役 1名（研究開発・設計に従事）

取締役 2名（双方とも研究開発・設計に従事）

職員数 37名

うち研究開発・設計に従事する職員は12名

労働組合 なし

※「応用編」においては、特許法第35条に規定する「従業者等」から取締役を除いたものを「職員」と定義します。

第1章 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について

1. 協議の当事者について

問1. B社において、研究開発・設計に従事する職員・取締役に応用する基準を作る場合、基準の適用を受ける取締役がB社の代表者として話し合いをした場合も「協議」と評価されるのでしょうか。

自らが基準の適用を受ける場合であっても、使用者等から委任を受けていれば、使用者等側の立場にたって話し合いをすることができ、その話し合いは特許法第35条第4項の「協議」と評価されると考えられます。

なお、協議を行うに当たっての使用者等側の代表者は、取締役である必要はありません。使用者等から委任されていれば、基準の適用を受ける者であっても、受けない者であっても、また、取締役であっても、職員であっても構いませんし、さらに社外の者であっても、使用者等を代表して協議に臨むことができます。

もっとも、ケースバイケースですが、自らが基準の適用を受ける取締役には、自らの利益と使用者等側の利益が相反するおそれがありますので、一般的には、基準の適用を受けない者を使用者等の代表者として協議に参加させることがより望ましいと考えられます。

2. 集団的に話し合いを行う場合

問1. A社は、自ら策定した基準案を社内イントラネットに掲示しました。社内イントラネット上には、職員がその案をみて、意見や質問があれば意見箱に投函することができるようになっています。

(i) 基準案に対して職員から意見が出されたにもかかわらず、A社がそれらの意見に対して回答を全く行わず、基準案を変更することもしなかった場合には、「協議」と評価されますか。

A社は従業者から意見や質問がなされたにもかかわらず、これに対する回答を行わず、基準案を変更することもしていないことからすれば、A社は職員に対して単に形式的に意見を求めたにすぎないものとして、「協議」があるとは評価されないか、又は「協議」が形式的には行われたとしても実質的には協議が行われていないに等しいものとして評価されると考えられます。

(ii) A社が投函された各意見を検討して、一部の意見については回答を行った場合は、「協議」と評価されますか。

意見を提出したにもかかわらず、対応されなかった職員との関係では、「協議」があるとは評価されないか、又は「協議」が形式的には行われたとしても実質的には協議が行われていないに等しいものとして評価されると考えられます。もっとも、(1)他の意見と内容的に重複する意見であったため、まとめて回答を行った場合や、(2)意味不明な意見に回答を行わない場合などは、別の評価を受けるものと考えられます。一方、回答を行った職員との関係では、「協議」が行われたものと評価することができます。

問2. A社では、会社の案を社内イントラネットに掲示し、意見があれば記名の上でメールで代表取締役社長に申し出ることとする協議の方法を行いました。しかし、社長にメールを送ること、特に記名の上で意見を述べなければならないことは職員にとって勇気がいることであり、結果として、社長にメールを送る者は誰もいませんでした。このような状況の下、会社の案をそのまま採用した場合、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

各従業者が使用者等に対して自由に意見を述べることについて、実質的に支障があるか、又は困難な状況にあると認められるような場合には、使用者等と各従業者等との関係において、協議が行われたとは認められないか、又は形式的に協議はなされたとは評価されても実質的には協議は行われていないのと同視され、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

本問の場合においては、A社の案に対して意見があれば、記名の上で代表取締役社長に対しメールにて意見を申し出ることが、A社の各職員にとっては自由に意見を述

べることの支障となっていると判断されるような場合には、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。

問3. A社は、職員との話し合いを行うことなく自ら策定した案を社内イントラネットに掲示し、その案に対する賛否を問うたところ、研究職以外の職員・取締役1400名のうち1390名が賛成、5名が反対、5名が無回答、研究職の職員100名のうち70名が賛成、20名が反対、10名が無回答でした。A社は会社の案をそのまま採用して基準を策定しました。

(i) 反対していた研究職の職員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。

A社と案に反対していた研究職の職員との間で実質的には話し合いが行われたとはいえないことから、不合理性の判断としては、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

ただし、研究職の職員のうちの大多数が会社の案に賛成しているという事情それ自体は、当該基準の内容が適当なものであることの一要素として考慮される余地はあると考えられます。

(ii) 賛成又は無回答の研究職の職員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。

(賛成した職員との関係について)

A社と案に賛成した職員との間で話し合いは行われていませんが、賛否を問うに当たり十分な資料・情報が職員に提示されており、かつ、当該職員がA社の案に賛成しているような場合であれば、話し合いが全く行われていなかったとしても、その事実是不合理性を肯定する方向に働く可能性は少ないと考えられます。

(無回答の職員との関係について)

本件においては、A社と案に対し無回答の職員との間で話し合いが行われることなく、A社が基準を策定していることとなりますので、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

もともと、A社から職員に対して十分な資料・情報が提示されており、各職員が意見を表明する機会が十分に与えられている場合には、それらの事情は不合理性を否定する方向で考慮されるものと考えられます。

(iii) 無記名で賛否を問うたため、誰が賛成、反対、無回答であったか分からない場合は、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社との間で話し合いが行われず、単に賛否を問う手続がとられているにすぎないので、全職員との関係において、不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。なお、研究職の職員のうちの大多数が会社の案に賛成しているという事情それ自体

は、当該基準の内容が適当なものであることの一要素として考慮される余地もあると考えられます。

3. 代表者と話し合いを行う場合

問1. B社では、15名の研究開発・設計に従事する職員・取締役が職務発明の対価決定のための基準策定をなす代表者を選出する選挙を行い、10名が取締役Xに、5名が職員Yに投票しました。B社は、取締役Xと話し合い、基準を策定しました。当該基準を取締役Xに投票した職員・取締役に適用する場合と、職員Yに投票した職員・取締役に適用する場合とにおいて、このような話し合いは「協議」と評価されますか。

<取締役Xに投票した職員・取締役に適用する場合>

取締役Xに投票した10名の各職員・取締役は、B社と協議することを取締役Xに委任しているため、取締役XとB社との間の話し合いは、特許法第35条第4項の「協議」と評価されます。

<職員Yに投票した職員・取締役に適用する場合>

当該職員・取締役が取締役Xに、B社と協議する権限を委任しているか否かによって異なります。例えば、

(1) 選挙の際に、選挙の結果として過半数の投票を得た者（自らが投票した者か否かは問わず）が自らを代表して企業と協議を行うことについて、当該職員・取締役が同意していた場合、あるいは、

(2) 職員Yに投票した職員・取締役が取締役Xが代表して企業と協議を行うことについて、後に追認した場合、

などの場合には、最終的には取締役Xに協議することを委任していると認められるので、B社と取締役Xとの間の協議の状況が特許法第35条第4項の「協議」として考慮されます。

一方、委任が認められない場合には、5名の職員・取締役とB社との間には、特許法第35条第4項の「協議」は行われていないものとなると考えられます。

問2. A社は、東京研究所及び大阪研究所のそれぞれの研究職の職員から選出された両代表者との間で、同時平行的に話し合いを行ってきたのですが、東京研究所の代表者の言うことを聞けば大阪研究所の代表者は納得がいきませんし、大阪研究所の代表者の言うことを聞けば東京研究所の代表者は納得がいきません。そこで、間をとった案で決定しようと思ったのですが、この間をとった案は東京研究所の代表者も大阪研究所の代表者も必ずしも評価しません。このような状態で、間をとった案で話し合いを打ち切ることは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社が各代表者との間での協議を尽くさずに単に間をとった案だからということだけで当該案を採用している場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

ただし、大阪研究所の代表者とA社、又は、東京研究所の代表者とA社の間におい

て、それぞれ実質的に協議が尽くされたと評価される場合には、間をとった案を採用することとして話し合いを打ち切ったとしても、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

なお、A社は、東京研究所用の基準と、大阪研究所用の基準という形で、二つの基準を策定することもできます。

問3. A社では、研究職100名の代表として研究職の職員Xが選出され、非研究職1400名の代表として職員Yが選出されました。A社がこの代表者X、Yと話し合いを行ったところ、X、Yの意見は真っ向から対立し協議がまとまる気配がありません。A社は、より多くの職員の代表であるYの意見を採用して基準を策定しました。この基準をXを選出していた研究職の職員に適用する場合に、このような話し合いは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

A社と代表者Xとの間で協議が尽くされていれば、研究職100名の職員の行う職務発明に係る対価について当該基準を適用する場合であっても、「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。例えば、本問については、A社と代表者Xとの間において、Xの意見を採用せず、Yの意見を採用することについて、その理由や背景、さらにYの意見を採用した場合における長所・短所について十分に話し合いを行うとともに、妥協点を見出すための努力を尽くしているような場合には、実質的に協議が尽くされたものとして、「協議の状況」としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

一方、例えば、A社が単に代表者Yがより多くの職員を代表しているということのみを理由としてYの意見を採用するとの結論に達して、話し合いを打ち切ったような場合には、協議の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第2章 策定された基準の開示について

問1. A社は、東京本社に基準を備え付けており、東京本社に来れば職員の誰もが基準を見ることができるようになっていますが、持ち出しは禁止とされています。このような状況の下、基準を実際に見たことのない大阪研究所の研究職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。また、基準を実際に見た大阪研究所の研究職に基準を適用する場合はどうですか。

<基準を実際に見たことのない大阪研究所の研究職に基準を適用する場合>

A社は、基準を大阪事業所に備え付けておらず、東京本社と大阪研究所は遠く離れており、また持ち出しも禁止されているわけですから、大阪研究所の職員にとっては、基準にアクセスすることは実質的には極めて困難であると考えられます。したがって、基準を見たことがない当該研究職との関係において、開示がなされていないと評価されるか、又は開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

<基準を実際に見た大阪研究所の研究職に基準を適用する場合>

基準を実際に見たことがある研究職に対して基準を適用する場合であっても、持ち出しが禁止されていることからすれば、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は認められません。したがって、当該研究職との関係においても、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

問2. B社は、取締役会に参加できる取締役には、基準は提示されていましたが、その他の12名の職員には、基準は全く提示されませんでした。基準の提示を受けている取締役に基準を適用する場合、どのように評価されますか。また、基準の提示を受けていない職員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。

<取締役に基準を適用する場合>

当該取締役が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていれば、開示の状況としては不合理性を否定する方向に働くものと考えられます。

ただし、取締役会で基準の開示が実際に行われた場合であっても、当該取締役が当該基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていないような場合には、開示の状況としては不合理性を否定する方向には働かない可能性もあると考えられます。

<職員に基準を適用する場合>

基準の開示を受けていない職員との関係では、特許法第35条第4項の「開示」はなされていないものとして考慮されます。すなわち、その事実、不合理性を肯定する方向に働くこととなります。

問3. A社では、基準の内容が極めて多岐にわたっていることから、「発明の実施を独占することによる会社の利益のうち、X%を対価として支払う」という部分は提示しましたが、独占利益を算定する際の考慮要素の部分については職員・取締役には提示はしないこととしました。このような基準の提示は、不合理性の判断においてどのように評価されますか。

「発明の実施を独占することによる会社の利益のうち、X%を対価として支払う」という部分は、対価を決定するための基準の内容として、重要な一部分であるため、基準の開示が全くなされていないということにはなりません。

しかし、独占利益を算定する際の考慮要素の部分も、対価を決定する上での重要な要素に該当します。このため、この部分について職員・取締役に提示していないことは、総合的な判断において、開示の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

第3章 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について

問1. B社では、代表取締役社長と取締役2名の3名で共同発明を行いました。誰が誰から、「意見の聴取」をすることができますか。

意見の聴取の相手方は、実際に当該共同発明を行った発明者である代表取締役社長と取締役2名の各人ということになります。

一方、意見の聴取を行うのはB社ですが、実際には、代表権を有する者又は代表権を有する者から委任を受けた者ということになります。

問2. A社は、対価の算定について、発明を行った者から直接意見を聞くことはせず、発明を行った者は研究所の主任に意見を表明し、研究所の主任はそれを咀嚼し、自ら検討した上で、自分の意見を交えて研究所の所長に話をし、さらに研究所の所長が自ら検討した上で、本社に上げることになっています。このような場合、「意見の聴取」が行われたと評価されますか。

本問の場合には、実際の発明者の意見について、研究所の主任が自ら検討してその意見を交え、さらに研究所の所長が自ら検討することで、実質的には発明者の真実の意見をA社が聴取しているとは評価し得ない可能性があり、そのような場合には意見の聴取は行われていないものと評価される可能性が高いと考えられます。

問3. B社は、共同発明について、同一の基準を適用して、共同発明者それぞれの対価を決定しました。ところが、共同発明者のうちの一人から、B社が算定した対価の算定根拠について説明して欲しい、との要望がありました。このような場合、B社が算定根拠について当該発明者に説明をしないことは、不合理性の判断においてどのように評価されますか。また、説明の要望のなかったそれ以外の共同発明者に説明しない場合はどうですか。

<当該発明者に説明をしないことについて>

本問のように、発明者から、使用者等が算定したある発明の対価の算定根拠について説明して欲しいとの要望があったにもかかわらず、B社が当該発明者に説明を行わなかったことは、意見の聴取の状況としては不合理性を肯定する方向に働くものと考えられます。

<それ以外の共同発明者に説明をしないことについて>

算定根拠について説明を求めることが困難であるような環境が存在する場合を除き、説明の要望のなかったそれ以外の共同発明者に対して、特段の説明を行わなかったとしても、意見の聴取の状況が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。

