

指針に関するQ&A

- 1 指針の内容について
- 2 その他①（特許を受ける権利の帰属について）
- 3 その他②（相当の利益を受ける権利について）

< 1 指針の内容について >

（主体）

Q 1 公的研究機関や病院については、指針のどの項目を参照すればよいですか。

A 1 公的研究機関や病院に限らず、どのような種類の使用者等であっても、指針の「第二 適正な手続」をはじめとする指針の項目全般を参照してください。

なお、指針においては、公的研究機関専用の項目は特段設けておりません。

（協議）

Q 2 協議は、全ての従業者等と個別に行う必要がありますか。

A 2 協議は、必ずしも従業者等1人1人と個別に行う必要はありません（なお、基本的には従業者等それぞれに協議に参加する機会を与える必要があるため、いわゆる過半数代表者では足りないものと考えられます。）。

例えば、使用者等が一同に会した従業者等と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行ったりすることも可能です。また、Q 3のとおり代表者を通じて話し合いを行うことも可能です。

ただし、集団的な話し合いに参加した従業者等について、その従業者等が発言しようとしても、実質的に発言の機会が全く与えられていなかった等の特段の事情がある場合には、協議の状況としては不合理と判断されるものと考えられます。

【指針第二・二・2（二） 11頁】

Q 3 従業者等が代表者を通じて使用者等と話し合いをする場合、どのような手続を踏めば良いのでしょうか。

A 3 従業者等が代表者を通じて使用者等と話し合いを行う場合には、その代表者がある従業者等を正当に代表していることが必要です。この正当に代表しているとは、従業者等がその代表者に対して使用者等との協議を委任していることをいいます。この委任は、明示的な委任だけではなく、黙示的な委任であっても良いと考えられます。

【指針第二・二・2（五） 12頁】

Q 4 相当の利益を決定するために策定する基準について、使用者等と従業者等との間で合意をして定める必要がありますか。

A 4 協議は、使用者等と基準が適用される従業者等又は従業者等の代表者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、策定される基準について合意することまで含んでいるものではありません。

もともと、実質的に協議が尽くされる必要はあると考えられます。

【指針第二・二・三（一） 14頁】

（開示）

Q 5 社内にイントラネットがないのですが、どのように基準を開示すれば良いのでしょうか。

A 5 従業者等が基準を見ようと思えば見られるような措置がとられていれば良いと考えられます。

例えば、従業者等の見やすい場所に掲示する方法や、基準を記載した書面を従業者等に交付する方法等が考えられます。

【指針第二・三・2（五） 19頁】

（意見の聴取）

Q 6 意見の聴取は、いつ、誰に対して実施する必要がありますのでしょうか。

A 6 意見の聴取は、特定の職務発明についての相当の利益の内容の決定に関して、その職務発明をした従業者等から意見を聴くことを言います。

意見の聴取の時機については、①あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定するという場合、②使用者等が基準に基づいて相当の利益を決定した後に、従業者等からその決定について意見を聴くという場合、のいずれであってもよいと考えられます。

【指針第一・一・1（五） 5頁】

【指針第二・四・2（三） 20頁】

Q 7 意見の聴取の結果、相当の利益の内容の決定について、使用者等と従業者等との間で個別の合意をする必要がありますか。

A 7 意見の聴取は、その結果として相当の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではありません。

もともと、従業者等からの意見に対して、使用者等は真摯に対応する必要はあると考えられます。

【指針第二・四・3（二） 22頁】

Q 8 社内に異議申立制度を必ず設ける必要がありますか。

A 8 異議申立制度を必ず設ける必要はありませんが、上記A 6 ②意見の聴取の方法の1つとして、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備することが考えられます。

このような制度を整備する際は、相当の利益の付与に関する通知を従業者等に送付する際に異議申立窓口の連絡先も併せて通知する等、従業者等に周知徹底し、社内の異議申立制度が有効に機能することを担保することが望ましいと考えられます。

【指針第二・四・3 (五) 23頁】

(金銭以外の相当の利益)

Q 9 金銭以外にどのようなものが「相当の利益」にあたるのでしょうか。

A 9 金銭以外の「相当の利益」の付与については、経済的価値を有すると評価できるものであること、及び、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す。

具体例としては、

- ① 使用者等負担による留学の機会の付与、
- ② ストックオプションの付与、
- ③ 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
- ④ 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、
- ⑤ 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等が考えられます。

【指針第三・一・3 28頁】

(基準の改定)

Q 1 0 すでに相当の利益を決定するための基準を設けていますが、今後この基準を改定する場合、どのような手続を行う必要がありますか。

A 1 0 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の手続が必要と考えられます。そのため、実質的に改定される部分及び改定により影響が生ずる部分について、使用者等と従業者等との間で協議や開示を行うことが必要です。

【指針第三・二・1 29頁】

Q 1 1 指針が公表された後、社内の職務発明規程を改定しない場合であっても、改めて協議等の手続を指針に沿ってやり直す必要がありますか。

A 1 1 平成27年改正特許法施行前に、協議等の手続を既に行って策定した職務発明規程を社内で既に運用している場合、この既に行った手続が公表された指針に沿

った内容であれば、社内の職務発明規程を改定しない場合に改めて協議等の手続をやり直す必要はないと考えられます。

(新入社員)

Q 1 2 新入社員に対しては、協議をどのように行う必要がありますか。

A 1 2 すでに策定されている基準に基づいて、新入社員と話し合いを行う必要があると考えられます。

なお、開示や意見の聴取といった手続についても、他の従業者等と同様、行う必要があると考えられます。

【指針第三・三 30頁】

(退職者)

Q 1 3 退職者に対して相当の利益を付与する場合、退職後も必ず与え続けなければならないのでしょうか。

A 1 3 相当の利益の内容は、退職者に対して退職後も与え続ける方法など特定の方式で決定されなければならないという制約はありません。

特許登録時にのみ相当の利益を与えたり、退職者に対して、退職時に相当の利益を一括して与えたりすることも可能です。

【指針第三・四 33頁】

(中小企業)

Q 1 4 中小企業においても、大企業と同様の手続を行う必要がありますか。

A 1 4 事務効率や費用等の観点から、その企業規模に応じた方法で、協議、開示、意見の聴取といった手続をそれぞれ適正に行うことが望ましいものと考えられます。

そのため、大企業と同様の手続を必ずしも行う必要はありません。例えば、開示については、イントラネットが無い企業であれば、従業者等の見やすい場所に書面で掲示する方法によることも可能です。

【指針第三・五 33頁】

(大学)

Q 1 5 大学の場合でも、代表者と協議を行うことができますか。

A 1 5 大学においても、企業等と同様、従業者等の代表者が、使用者等である大学側と協議を行うことは可能です。

例えば、各学部や研究所等において従業者等から選出された代表者が会議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等、その代表者が各

教職員を正当に代表している場合には、各教職員から選出された代表者が職務発明に関する基準の策定に関して大学側と協議を行うこともできると考えられます。

【指針第三・六 35頁】

(実用新案・意匠)

Q 1 6 職務考案や職務創作意匠についても、指針に基づいて手続を行う必要がありますか。

A 1 6 指針は、職務考案（実用新案法第11条第3項）及び職務創作意匠（意匠法第15条第3項）に準用されています。

したがって、職務考案や職務創作意匠についても、従業者等に対する相当の利益を付与するにあたっては、指針に基づいて手続を行うことが期待されます。

【指針第四 37頁】

< 2 その他①（特許を受ける権利の帰属について） >

Q 1 7 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とする場合（特許法第35条第3項）、指針に従って協議等の手続を行う必要はありますか。

A 1 7 指針に従って協議等の手続を行う必要があるのは、「相当の利益」の内容を決定するための基準を策定又は改定する場合です。

したがって、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る場合、指針に従って協議等の手続を行う必要はありません。

Q 1 8 使用者等が派遣労働者からいわゆる自由発明（職務発明ではないもの）について取得することをあらかじめ契約等で定めていた場合、特許法第35条第2項との関係で、当該定めは無効となりますか。

A 1 8 従業者等がした発明が職務発明以外の発明（いわゆる自由発明）である場合、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を取得等させることを定めた契約等の条項は無効となります（特許法第35条第2項）。

このため、使用者等が従業者等である派遣労働者から自由発明について取得することをあらかじめ契約等で定めていた場合、当該定めは無効となります。

なお、派遣労働者が自由発明を生み出した後に、使用者等が派遣労働者と契約を締結することにより特許を受ける権利を取得することは可能です。

Q 1 9 大学との間で雇用関係にない学生が生み出すいわゆる自由発明（職務発明ではないもの）について、大学が学生から特許を受ける権利を取得する場合、大学と学生との間で契約を締結することは可能ですか。

A 1 9 大学との間で雇用関係にない学生が生み出すいわゆる自由発明（職務発明ではないもの）について、大学が学生から特許を受ける権利を取得する場合、大学と学生との間で当該権利取得に関する契約を締結することは可能です。

権利関係を明確化する観点から、当事者間で契約を書面で締結しておくことは望ましいと考えられます。

Q 2 0 使用者等が従業者等から外国の特許を受ける権利（海外の特許当局に出願する権利）を取得したい場合、どうすればよいですか。

A 2 0 使用者等が従業者等から外国の特許を受ける権利を取得する場合、当事者間で契約を締結することにより、取得することが可能です。

なお、我が国特許法においては、基本的に我が国における特許を受ける権利について定めており、外国の特許を受ける権利については規定しておりません。

< 3 その他②（相当の利益を受ける権利について） >

Q 2 1 職務発明について使用者等の特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者である従業者等に対して相当の利益を付与する必要はありますか。

A 2 1 使用者等が職務発明について特許を受ける権利を取得した場合は、従業者等は相当の利益を受ける権利を有するものと考えられます。

その相当の利益の具体的内容（どういったときに何を付与するか）については、使用者等及び従業者等が、指針に記載の適正な手続に従って、契約、勤務規則その他の定めに基づき決定してください。

【参考】

職務発明について使用者等の特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者に対して相当の利益を付与する必要があると考えられます（以下の判決も適宜参照してください）。

○平成27年知的財産高等裁判所判決（平成26年（ネ）第10126号）

（※平成16年改正後の特許法第35条（職務発明制度）適用事例）

「(2) 独占的利益の有無について

使用者等は、職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法35条1項）、相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は、特許権を受ける権利を承継したことにより、他者を排除し、使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できるという利益、すなわち、独占的利益の額である。この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。・・・(中略)・・・本件発明が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は、およそ観念し難い。」