

# 職務発明規程に関する近時の課題と実務対応

——実績報償金の見直し，退職者をめぐる問題ほか——

飯 島 歩\*  
溝 上 武 尊\*\*

**抄 録** 本稿は，実績報償金の見直しや退職者をめぐる問題を中心に，職務発明規程に関する近時の課題と実務対応を紹介するものである。職務発明規程において従来広く採用されてきた実績報償金は，計算や支給手続の負担，発明者・従業者間や発明者間の不公平，インセンティブの乏しさなどの問題が指摘されており，その廃止・縮小を検討する企業が増加している。その際には，出願報償金や登録報償金の増額，実施報償金や限定的な実績報償金の導入，社内表彰制度の活用など，多様な代替制度を併せて検討する必要がある。退職者との関係では，退職時清算一時金の導入や消滅時効を意識した規定の整備などが重要となる。ノウハウやグループ内における職務発明の取扱いについては，各社の事情に応じた対応が求められる。

## 目 次

1. はじめに
2. 平成27年改正特許法35条の概要
3. 不合理性の判断手法
  3. 1 概 要
  3. 2 各考慮要素のポイント
4. 実績報償金の見直し
  4. 1 従来の報償金体系
  4. 2 実績報償金の問題点
  4. 3 実績報償金を廃止する企業の増加
  4. 4 実績報償金の廃止・縮小時における報償金体系の例
  4. 5 実績報償金廃止・改定時の社内手続
5. 退職者をめぐる問題
6. ノウハウの取扱い
7. グループ内における職務発明の取扱い
8. おわりに

## 1. はじめに

職務発明について規律する特許法35条は，平成16年及び平成27年に大きな改正があり，それぞれを契機として企業が自社の職務発明規程を

見直す動きがあった。しかし，依然として職務発明規程に課題を感じている企業は多く，業種にもよるが，特に実績報償金を中心とする報償金体系について見直しを検討する企業が増加している。

本稿では，現行法である平成27年改正特許法35条の概要及び同条5項の不合理性の判断手法を確認したうえで，実績報償金や退職者をめぐる問題を中心に，企業の職務発明規程における近時の課題とその実務対応を紹介する。

## 2. 平成27年改正特許法35条の概要

平成27年（2015年）改正特許法において，いわゆる原始取得制度が導入された。従来の制度で職務発明に係る特許を受ける権利を企業が取得するには，発明者である従業者が原始的に取得した権利を承継することを要したが，権利帰

\* 弁護士・弁理士・米国NY州弁護士  
Ayumu IJIMA

\*\* 弁護士 Takeru MIZOGAMI

属の不安定性を解消するため、改正法では、企業が権利を取得する旨をあらかじめ就業規則、雇用契約、職務発明規程等において定めることにより、職務発明に係る特許を受ける権利を企業が原始取得すること、すなわち、その発生と同時に取得することが可能となった（特許法35条3項）。現在では、多くの企業が自社の職務発明規程にこの原始取得を実現するための規定を採用している。

また、従業者に対しては、従来の「相当の対価」に代えて「相当の利益」を受ける権利が与えられることとなり（同条4項）、その内容として、金銭に限らず、留学の機会、昇給、ストックオプションなど多様な経済的利益が含まれることになった。もっとも、実務上は金銭の支払がほとんどである<sup>1)</sup>。

企業が職務発明規程等において「相当の利益」（報償）について定める場合には、その定めたところ（報償基準）により報償を与えることが不合理であると認められるものであってはならない（同条5項）。不合理であると認められれば、発明者は、特許法35条7項に基づき、社内の報償基準によることなく、その職務発明により企業が受けるべき利益（企業が当該職務発明を独占し得ることにより得られる利益）の額、その職務発明に関連して企業が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して算定された額の支払を求めることができる。この不合理性の判断においては、報償基準の策定に際して企業と従業者との間で行われる協議の状況、当該基準の開示の状況、報償内容の決定について行われる従業者からの意見の聴取の状況といった社内の手続面が重視される（同条5項）。

平成16年（2004年）改正特許法の施行以前は、「相当の対価」（現在の「相当の利益」）について、判例上、企業が報償基準を定めていても、それに基づく金額が特許法の求める金額に満たなければ、発明者はその差額を請求することができ

ると解釈されており<sup>2)</sup>、青色発光ダイオード事件の第一審判決<sup>3)</sup>で巨額の職務発明対価の支払が命じられたことが世間から大きな注目を浴びた<sup>4)</sup>。その結果、報償基準策定から個々の支払に至るまでの手続面を重視して、その基準により報償を与えることが不合理でなければその内容を尊重するという仕組みが平成16年改正特許法により導入され、平成27年改正特許法でも維持されている。

平成27年改正特許法では、企業における職務発明制度の予測可能性を高めるため、経済産業大臣が上記の各考慮要素に関する指針を定めることとされ（同条6項）、それを受けて、2016年4月、「特許法第35条第6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」（経済産業省告示第131号。以下「指針」という。）が公表された。指針は、裁判所を拘束するものではないが、不合理性に関する裁判例の蓄積が十分でない状況において、任意的な政策文書とは異なり、特許法という法律によって策定が義務付けられたものであるため、実務上重要な基準となっている。

なお、平成27年改正特許法は、特許を受ける権利の帰属については、施行日（2016年4月1日）以降に完成した職務発明に適用され、相当の利益については、施行日以降に企業が権利を取得した職務発明に適用される。その結果、職務発明規程等に原始取得を可能とする規定がある場合には、施行日以降に完成した職務発明について、また、職務発明規程等に承継取得が規定されている場合には、施行日より前に完成した職務発明であっても、承継時点が施行日以降である職務発明について、それぞれ相当の利益に係る改正法の規定が適用されることとなる。

### 3. 不合理性の判断手法

#### 3.1 概要

不合理性の判断においては、基本的に、特許法が考慮要素として言及する手続面の三要素、すなわち、①報償基準の策定に際して企業と従業員との間で行われる「協議」の状況、②当該基準の「開示」の状況、③報償内容の決定について行われる従業員からの「意見の聴取」の状況の3点が主要な検討対象となる。

これらの3つの状況の関係として、指針は、報償基準の策定手続から、具体的な職務発明について報償が決定され、付与されるまでの全過程の事情を考慮した総合判断により不合理性の判断をすべきものとし（指針第二・一・1（二））、特定の事情が単独で不合理性を決定付けることはなく、各事情が不合理性を肯定又は否定する方向で作用すると解されている。

#### 3.2 各考慮要素のポイント

##### (1) 協議

①の協議の対象となる報償基準の内容については、特許法上何らかの具体的な内容を定めることが求められているわけではなく、企業の利益に対する職務発明や発明者の貢献度を考慮しなくても、あるいは職務発明対価請求に関する裁判例を参考にしてもなくてもよく（指針第二・一・3（一））、基本的に自由に設計することができる、ということが大前提となる。売上高等の実績に応じた報償基準でなければならない、という決まりもない（同（二））。そのため、①～③の各手続が適正であると認められる限りは、特許の出願時や登録の時点で報償金の算定基礎とした発明実施の期待利益と、実際に企業が得た利益が乖離したとしても、それだけで不合理性が肯定されることはなく（同）<sup>5)</sup>、また、報償基準に上限が定められてい

ても、やはりそれだけで不合理性が肯定されることはないと解されている（同（三））。

①の協議は、報償基準が適用される従業員、正確に言えば、正式にその報償基準が策定された後に当該基準が適用されることになる従業員との集団との間で行われる。

この協議においては、企業と従業員との間で報償基準について合意することまでは求められず、実質的に協議が尽くされたと評価することができれば足りる（指針第二・二・3（一））。適正な協議の一例として、指針上は、報償基準の改定案について説明した後に、従業員からの意見や質問を受け付け、それに対する企業の見解を示し、さらにその見解に対する従業員からの意見や質問を受け付け、再度企業の見解を示す、という「2往復」の手続を踏むことが望ましいとされている（同（七））。

なお、職務発明は研究開発部門以外から生まれることもあり得るため、多くの企業では、報償基準の策定や改定に際し、全ての従業員に報償基準案の説明を行い、質問や意見を提出する機会を与えている。具体的には、研究開発部門向けには説明会への参加を促し、それ以外に対しては、説明会の録画などを視聴する機会を与えるといった方法が採用される例が多い。

##### (2) 開示

②の開示も報償基準が適用される従業員に対して行われる。従業員が報償基準を見ようと思えば見られるような状態になっていれば足りるが（指針第二・三・2・（二））、その際、報償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（同・3）。

##### (3) 意見の聴取

③の意見の聴取は、①の協議とは異なり、実際に特定の職務発明が完成した後に、その特定の職務発明について、それに関与した個別の従

業者に対して行われるものである（指針第二・一・1（五））。意見を聴取する時期は、具体的な報償の内容を決定する前でも後でも構わず（指針第二・四・2（三））、また、結果的に従業者から意見が表明されなくても、意見表明の機会さえ与えていれば足りる（同（二））。決定された報償の内容について一定期間意見を受け付ける制度（異議申立制度）を設けてもよく（同（四）、同・3（五））、現にそのような制度を設けている企業が多い。もっとも、①の協議と同様、この意見の聴取において企業と従業者との間で具体的な報償の内容について合意することまでは求められておらず、企業が従業者の意見に対して真摯に対応していれば足りる（同（二））。意見聴取の結果、当初算定された報償の内容が適切でないと認められれば、報償の内容を見直すこととなる（同（五））。

## 4. 実績報償金の見直し

### 4.1 従来の報償金体系

平成27年特許法改正の前後を問わず、企業の職務発明規程において従来よく見られる報償金体系は、特許出願時の報償金（出願報償金）と特許登録時の報償金（登録報償金）といった報償金に加え、職務発明の実施時に製品の売上高等に応じた報償金（実績報償金）を支払うというものである<sup>6)</sup>。

また、これらに加えて、従業者が職務発明を企業に届け出た場合の報償金（届出報償金）や企業が職務発明を出願せずノウハウとして秘匿化する場合の報償金（ノウハウ報償金）、売上が生じたか否かを問わず、実施された場合に生じる報償金（実施報償金）を支払う例もある。

出願報償金や登録報償金については、出願時・登録時に一定額を支払うものが多い。他方、実績報償金（あるいは実施報償金）については、一般財団法人知的財産研究所「企業等における

特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」によれば、①権利承継時に将来の収益を予想して算出した額を1回に限り支払うもの（ただし、これは届出報償金の支払に評価を含めたものであり、一般的には実績報償金とは呼ばれない）、②一定期間経過後にその時点で実際の収益に基づき算出した額を1回に限り支払うもの、③権利存続期間中、毎年又は一定期間ごとに一定額を継続的に支払うもの、④権利存続期間中、毎年又は一定期間ごとに実際の収益に基づき算出した額を継続的に支払うもの、⑤一定の基準以上の収益を上げた場合に限り実績報償金を支払うもの等、バリエーションが見られるが、この中では、従前は④を採用する企業がかなり多かったようである<sup>7)</sup>。

このような出願時・登録時・実施時という三段階の報償金体系が広く採用されていた理由としては、平成16年改正以前の特許法が専ら独占の利益を基礎に相当の対価の額を決定するものとしていたことから、法制上の要請に対応するため、実績報償金を原則としつつ、実績報償金の支払時期までには発明時からのタイムラグがあるため、出願報償金や登録報償金によりその一部を前倒して還元し、または、特許の出願から登録までの手続に発明者が協力することの対価を付与するという考え方があった。これを発明のインセンティブという観点から説明すれば、出願報償金によって職務発明の発掘を容易化し、出願件数増加のインセンティブを高めるとともに、登録報償金によって新規性・進歩性が認められるような技術的価値の高い職務発明を創出するインセンティブを高め、実績報償金によって技術的価値のみならず事業上の価値をも有する職務発明を創出するインセンティブを高めようとしているといえる<sup>8)</sup>。

## 4. 2 実績報償金の問題点

実績報償金を設けることについては、かねてより種々の問題点が指摘されてきた。

最もよく耳にする問題点が計算や支給手続の負担である。特許権の存続期間は特許出願の日から20年にも及ぶため、知的財産部等の担当部署は長期間にわたって当該職務発明を実施した製品の売上等を把握し続け、支払期日ごとに複雑な計算を行う必要があるうえ、その間に当該発明者が退職すれば、当該特許が失効するまでの間、当該発明者の連絡先を管理しなければならない<sup>9)</sup>。退職前から実績が出ていれば退職後の連絡方法を注意深く管理することもできるかもしれないが、退職後にある職務発明の実績が初めて発生することも珍しくなく、実績発生時点では発明者本人の連絡先を社内の誰も知らないという事態も生じ得る。また、当該発明者が亡くなった場合には、その相続人を把握する必要も生ずるが、相続人が複数存在すれば、誰に報償金を支払えばよいか判断しづらい場面も多い。報償金が高額に上る場合には、その追跡を行うことにも意義があるが、数万円、数千円といった額の場合、その負荷が合理的であるといえないことが多いであろう。

また、企業の利益について発明者のみが報償金を受けることが不公平ではないかという指摘も見られる。ある職務発明が実施されて企業が利益を得るまでには、発明者以外にも製造、品質管理、営業、広報等、様々な部署の従業員が関わっており、製品によっては営業等の貢献が大きい場合もあるが、発明者以外の従業員は、いかに利益への貢献があろうとも法定の報償金は認められていない。そのため、実績報償金として発明者にのみ利益の一部を還元することが不公平であるという不満が出るのも無理はないところである<sup>10)</sup>。

これに関連して、発明者間の不公平という問

題も指摘されている<sup>11)</sup>。すなわち、発明者であれば実績報償金を得られるといっても、職務発明が実施されるかは事業戦略に左右され、また、事業が成功するかは研究開発以外の要素も大きく影響するため、良質な職務発明が必ず企業の利益に繋がるわけではなく、幸運にも事業化が成功した職務発明に関与した一部の発明者が大きな実績報償金を得て、それ以外の発明者はほとんど実績報償金を得られないという事態も十分にあり得る、ということである。このような不公平感、基礎研究に従事する者と応用研究に従事する者との間や、中核的な事業部門で開発に従事する者とそうでない事業部門に属する者の間で生じやすいものと思われるが、配属部署は発明者の努力で変えられるものではなく、発明者から見ると、運に左右されるという面が強い。

さらに、発明へのインセンティブという観点から見れば、企業の利益は職務発明の完成時から長期間経過後に初めて発生することも珍しくはなく、発生時に発明者が退職していることもあるため、その時になって実績報償金が支払われても、発明へのインセンティブとして機能しないと考えられる。それよりも、出願時や登録時に多くの報償金を支払ったほうが発明やその権利化へのインセンティブとして強く機能するという判断も十分にあり得るところである<sup>12)</sup>。

## 4. 3 実績報償金を廃止する企業の増加

実績報償金には4. 2で述べたような種々の問題点があるため、平成27年特許法改正を経て、実績報償金の問題を軽減しようとする企業の動きが増加し始めた。2017年に公表された知的財産研究所の調査によれば、平成27年特許法改正を契機として、19.2%の企業が「発明奨励のため」「従業員同士の不公平感をなくすため」等の理由から報償基準の改定を実施しており、改定内容としては、金銭の算定方法、支払時期、

支払対象者等の見直しが多かった<sup>13)</sup>。そこでは、実績報償金について、算定負担を減らすために将来分を一括払にした例や、実績報償金を売上利益トップ10の製品に対してのみ手厚く付与することにした例に加え、実績報償金を廃止し、職務発明の質に応じた登録報償金のみにした例が紹介されている<sup>14)</sup>。また、同じ2017年に公表された日本知的財産協会の調査によれば、実績報償金を改定し、あるいはそれに向けて検討している企業は50%を超えており、その目的については「発明者に早いタイミングで手厚く支給する報奨制度への転換」「手続の簡易化」等を挙げる企業が多かった<sup>15)</sup>。そこでの改定内容としては、一括払への変更や算定の簡易化、配分や対象者の変更に加え、実績報償金の廃止もあった<sup>16)</sup>。

その後も、平成27年特許法改正後の職務発明をめぐる法制度が定着するに伴い、実績報償金の廃止又は縮小の動きは現在も続いており、改定の理由としては、上述のような問題を踏まえた、より効果的なインセンティブへの転換や不公平感の除去、知的財産部等の事務負担の軽減が挙げられることが多い。

#### 4. 4 実績報償金の廃止・縮小時における報償金体系の例

##### (1) 考え方

前記のとおり、現行の特許法においては、報償基準の内容は基本的に自由に設計することができ、売上等の実績に応じた基準が求められているものでもない。

したがって、実績報償金を廃止することも、特許法が定める協議・開示・意見の聴取の各手続が適正であると認められる限り、特許法上は問題ない。

もっとも、これまで実績報償金を支払ってきた企業において単に実績報償金を廃止することは、発明へのディスインセンティブとなるおそ

れがあり、制度目的と矛盾する場合もあり得る。

そこで、以下では、どのような手法によって実績報償金の廃止・縮小することでインセンティブを維持しながら制度の簡略化、公平化を実現することができるか、という観点から報償金体系の例を紹介する。

##### (2) 実績報償金を廃止した体系

最もシンプルな体系は、実績報償金を廃止し、出願報償金と登録報償金のみを支払うものである<sup>17)</sup>。この場合、実績報償金の廃止についてより多くの従業者の理解を得るためには、実績報償金に充てていた原資を出願報償金ないし登録報償金に上乘せることにより、少なくとも、従前の報償金原資の総額を維持することが考えられる。

出願報償金は一律の固定額とする場合が多いが、何らかの評価を加えたり、一定期間の出願件数に応じて追加的に報償金を支払ったりすることもある。単なる職務発明の届出とは異なり、特許出願に至る過程では事業部門や知的財産部門において職務発明の内容が精査されるため、特許出願に辿り着いた職務発明は特許要件を充足し、かつ、一定の価値があることが多く、その過程では発明者自身にも一定の負荷が生じているから、職務発明の内容や出願件数の多寡を評価することにも一定の合理性があるものと考えられる。職務発明の内容を考慮した報償金制度を設ける場合の考え方は、以下に説明する登録報償金におけるランク付けと同様になる。

登録報償金は、一律の固定額とする場合と職務発明の内容に応じた変動額とする場合がある。後者の場合においては、企業が職務発明の内容をランク付けし、高ランクの職務発明には高めの登録報償金を付与することが考えられる<sup>18)</sup>。ランク付けの際の考慮要素としては様々なものがあり得るが、一般的には、①技術的価値（基本発明か改良発明か、新規性・進歩性の高さ、

適用範囲の広狭、応用可能性、製品の機能・品質向上の程度、技術ロードマップとの適合度等)、②経済的価値(市場規模、利益の見通し、競争優位性、主力製品に対する不可欠性、代替技術の有無等)及び③戦略的価値(参入障壁形成への寄与度、他社への権利行使可能性、標準規格に対する必須性、事業戦略との適合度等)の観点から、自社に合った考慮要素を検討することになる。

変動的な登録報償金は、ある程度抽象的な基準を用い、特許登録の段階で、優れた職務発明を完成させた発明者に比較的多く報償金を支払うことで、発明者に不満の生じにくい状況を早期に作り出すことができるというメリットがある。この場合、企業側のランク付けの負担も考慮すべきであるが、一般的には、実績報償金のような大きな負荷となることはないであろう。

また、登録報償金は一律の固定額にしつつ、特に大きな利益につながった職務発明に対する報償制度として、職務発明法制上の発明報償とは別に、社内表彰制度を充実させることで、発明へのインセンティブを与えることもある。

この場合、発明者のみならず、事業部門等の利益への貢献にも報いることができるが、こういった制度の制定・改定は、しばしば知的財産部門単体の問題ではなくなるため、その実現は容易ではないこともある。各社の事情に応じて、無理のない制度や評価手法を検討することが肝要である。

### (3) 実績報償金に代えて実施報償金を支払う体系

実績報償金に代えて実施報償金を支払う方法もある。

例えば特許登録の後、製品化が決まった段階で一度きりの実施報償金を支払うことが考えられる<sup>19)</sup>。製品化されたとしても、そこから利益が生ずるかどうかは未確定であるため、その金

額は実績報償金より低い水準にならざるを得ないが、従前よりも多くの件数について早期に報償金が支払われることになるため、発明へのインセンティブという点では効果的だと思われる。このような実施報償金は、一律の固定額とすることも、ランク付けに応じて支払うことも可能であり、後者の場合には前記の技術的価値、経済的価値及び戦略的価値という観点から考慮要素を検討することになる。支払時期については、一度きりではなく、毎年又は一定期間ごとに支払うことも考えられる。

### (4) 実績報償金の対象を限定した体系

実績報償金は維持しながら、その支給対象を限定する方法もある。

例えば、実績報償金の支給対象を、一定の閾値を超える利益を上げた製品に限ることが考えられる。従前の実績報償金においても、高額の実績報償金を受け取っている発明者はほんの一握りだという企業も少なくなかったものと思われる。そうであれば、そのほんの一握りの職務発明についてのみ実績報償金(「特別報償金」等の名称でもよい)を支払い、その一方で余った原資を出願報償金や登録報償金の増額に回すことで、その他の職務発明の発明者に、より広く発明へのインセンティブを与えることができる。

仮に上記(2)のような実績報償金の廃止はハードルが高くても、この体系で支給対象を限定したり、発明者からの申告制としたり、支払回数を限定したりするなどすれば、インセンティブ効果を得つつ、実績報償金の計算や支給手続の負担を軽減することができるものと考えられる。

## 4. 5 実績報償金廃止・改定時の社内手続

### (1) 報償基準の改定

前記の協議は、報償基準の改定時にも求めら

れる（指針第三・二・1）。各考慮要素のポイントについても前記のとおりであるが、協議においては、改定後の報償基準が発明へのインセンティブという観点から妥当性を有することを丁寧に説明する必要がある。

説明にあたっては、具体的な改定内容に入るに先立ち、前記の実績報償金の問題点を認識してもらうことが肝要である。特に実績報償金は発明へのインセンティブになりづらく、発明者と他の従業者との間の不公平や発明者間の不公平を生む点は、従業者も比較的理解しやすいと思われる。

具体的な改定内容については、例えば報償金原資の総額に大きな変更がないことは、重要な要素である。その総額を維持しつつ、出願報償金や登録報償金として支払う額を増やすという改定内容であれば、職務発明を創出して事業に貢献した発明者をより幅広く報償の対象にすることができるため、従業者の賛同を得やすいと思われる。また、発明報償とは別に社内表彰制度等の適用を行うのであれば、その点も従業者の理解を得る一助となり得る。

手続面では、前記の「2往復」の手続を踏むことが望ましい（指針第二・二・3（七））。

もっとも、前記のとおり、企業と従業者との間で報償基準について合意することまでは求められない。指針等から見て十分な協議を尽くした後は、特定の従業者が反対し続けているとしても、より良い制度の適用に向けて、粛々と改定手続を進めていくことが必要になることもあり得る。

## （2）ダブルトラック問題

実績報償金を廃止・改定する場合に限らず、報償基準を改定する際には、原則として新基準は改定後に企業が権利を取得した職務発明にのみ適用されるため（指針第三・二・2）、当面の間、旧基準と新基準が社内で併用されるとい

う事態（いわゆるダブルトラック問題）が生ずる。特許法上の相当利益請求権は企業が職務発明に係る権利を取得した時点で発明者に生ずる権利であるため、事後的に企業の一存でその権利内容を変更することはできない。そのため、報償基準の改定後に適用を新基準に一本化するためには、専ら従業者には有利な改定でない限り、報償基準改定前に企業が権利を取得した職務発明の発明者から個別に同意を得る必要がある。この点は、合意まで求められない報償基準の改定とは異なる点である。

実績報償金を廃止する場合において、発明者からそのような同意を得るためには、旧基準が適用される職務発明の発明者に清算一時金を支払うことも多い。清算一時金としてどの程度の額を支払うかは必ずしも容易な問題ではなく、各社の報償体系のもと、一定の公平性を維持しつつも、個々の発明の実施状況等を考慮して個別に判断せざるを得ない場合もある。

具体例として、報償基準の改定時点で未だ実績が判明していないときは、その時点で当該職務発明の内容を評価し（退職者への清算一時金制度があれば、その評価方法を参照することもできる）、そのランク等に応じた金額を支払う一方、既に実績が生じている職務発明であれば、その後の売上見通し等を考慮して金額を決めるといった取扱いをするといった対応が考えられる。実績報償金の適用対象やおおよそ考え得る総額がある程度限られているときは、実際に予想される額からは大きくなって、おおよそ可能性のある総額を支払うことにより同意を得るということも考えられる。

他方、旧基準による実績報償金の対象となり得る職務発明の件数が限られているような場合や、多くの発明者からは同意が得られる一方、一部の発明者について多額の実績報償金が予想され、同意を得ることが困難になることが予想される場合には、無理な予算措置を講じて同意

を取り付けるよりも、一部の発明者からは同意が得られないことも許容し、部分的にダブルトラックを許容するという判断もあり得る。

いずれにせよ、清算一時金の負担と、ダブルトラックが残ることによる業務負荷や、インセンティブ効果への影響を比較し、ダブルトラックを解消するためにどの程度の金額を支払うかという観点から判断すべきことになる。

なお、予算措置の観点からは、発明の属する事業部ごとに順次複数年に分けて支払を進めるといった例もある。

## 5. 退職者をめぐる問題

### (1) 退職時清算一時金の導入

実績報償金を設けている場合には、退職後にその支払時期が到来することも少なくないが、退職者と連絡を取ることができなければ支払が困難になるし、退職者の連絡先を管理し続けること自体、知的財産部等にとって負担である。この問題の根本的な解決策としては、退職後に報償金が発生しにくい体系を採用することが有効であり、具体的には、実績報償金の廃止・縮小と退職時清算一時金（典型的には、退職時に当該退職者が関与した職務発明を評価し、その結果に応じて一時金を支払うというもの）の導入が考えられる。

一般的に、退職後に毎年支払が行われるよりも、退職時にまとまった金額が一時金として支払われる制度は、従業員も歓迎することが多いが、退職時清算一時金の対象となる職務発明には、出願前のもの、出願後登録前のもの、登録後実施前のもの、実施後のものがあり、実施後のものの中には実績が出ているものと出ていないものがあり得る。そのため、当該職務発明の行く末には様々な可能性があることを考慮し、退職時清算一時金の内容を検討する必要がある。

なお、報償基準では継続的な実績報償金等を定めながら、退職者への支払を（退職時清算一

時金の支払もなく）退職以降中止することが検討されることもある。しかし、このような取扱いには、労働基準法5条（強制労働の禁止）、16条（賠償予定の禁止）、労働条件の不合理な不利益変更を無効とする労働契約法10条に違反するとの見解があるほか<sup>20)</sup>、特許法上、相当の利益の支払について不合理と判断する方向の要素となり得るため、慎重な検討が必要になる。

### (2) 退職後に判明した職務発明の取扱い

実績報償金を廃止・縮小し、退職時清算一時金を導入したとしても、退職者が関与した職務発明がその後社内に残る共同発明者によって完成された場合には、なお退職者への報償金支払の問題が生ずることになる。

この場合、在職中には報償金の支払が行われないことから、退職後にも一切支払がない規定とすると、不合理と判断される方向に働く要素となり得るため、支払を担保する何らかの規定を置くことが望ましいといえる。

企業側の負担軽減の方法としては、発明者に対し、退職後も適宜連絡先を通知するように知らせるとともに、連絡が取れない場合に備え、後述のとおり、消滅時効の起算点を明確にしておくといった対処しかないのであろう。

### (3) 退職者への支払を継続する場合の留意点

退職時清算一時金を導入せず、退職後も退職者に対し実績報償金等の支払を継続する場合には、退職者と連絡を取ることができなくなる事態に備える必要がある。

退職者に実績報償金等を支払うことができないとしても、企業にはその債務が存続することになり、この債務を消滅させるためには、最終的には消滅時効の到来を待つほかない。消滅時効の期間については、発明者が「権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないとき、あるいは「権利を行使すること

ができる時」から10年間行使しないときの二種類が定められている（民法166条1項各号）。退職者に実績報償金等を支払うことができない場合は後者の時効期間が適用されるのが通常であるが、そうであれば、「権利を行使することができる時」（請求可能時期）がいつであるかを明確にしておくことが望ましい<sup>21)</sup>。この観点から、自社の職務発明規程において、例えば、以下のように、報償金を受けることが可能になる時点を明確にした規定を設けることが考えられる。

発明者は、以下の各事由があったときは、以下に定める報償金を受けることができる。

出願報償金：発明が出願されたとき

登録報償金：発明に係る出願について特許登録がされたとき

実績報償金：発明を実施する事業年度を終えたとき

このような規定を設けることにより、各種報償金に係る債務はそれぞれの事由が生じたときから10年が経過すれば時効消滅する<sup>22)</sup>。

また、実績報償金等が時効消滅する前に退職者から連絡があった場合には、本来支払うべき時期から遅れて報償金を支払うことになるが、その場合に問題となるのが遅延損害金である。遅延損害金自体は、債務の履行が履行期を徒過した場合に支払うものであるが、その起算日は職務発明規程の内容によって変わり得る。報償金の支払期日について規程上何も定めていなければ、退職者から報償金支払の請求を受けた時点から遅延損害金が発生することになる（民法412条3項）。他方、職務発明規程に報償金額の確定手続を設け、その確定後一定期間内に報償金を支払うような場合には、その支払時期を規程上明確にしておくことで、退職者から請求を受けても当該支払時期までは遅延損害金が発生しないこととなる（同条2項）。この観点から、

自社の職務発明規程において、支払うべき報償金の額が確定するまでの手続を定めた上で、例えば、以下のような規定を設けることが考えられる（併せて支払方法も明確にしている）。

- 1 前条の定めるところにより報償金の額が確定したときは、会社は、当該確定の日から60日以内に、発明者に対し、当該確定した額の報償金を支払う。
- 2 前項の支払は、発明者の給与振込口座または発明者が指定する銀行口座への振込送金の方法により行う。

報償金の額を確定させるまでの手続としては、発明者への報償金の通知及び異議申立ての手続を定め、異議期間が経過した時点か、異議申立てに対する決定の告知があった日から一定期間で支払を行う、などといったものが考えられる。この場合、企業から報償金の通知があつて初めて支払手続が進行することになるため、企業の見落としや、発明者からの請求により遅延損害金が生じるというリスクはなくなる。

なお、異議申立ては、支払手続における「意見聴取の状況」の一つとなるから（指針第二・四・3（五））、これを支払手続に織り込むことにより、不合理性を否定する事情とすることができる。

## 6. ノウハウの取扱い

特許出願をしないノウハウについて職務発明規程上どのように定めるべきかという問題もしばしば検討事項となる。

ノウハウであっても、それが職務発明の実質を備える限り、企業が取得すれば、発明者は相当の利益を受ける権利を有するが<sup>23)</sup>、特許発明と比べて、ノウハウによる独占の利益（特許法35条7項にいう企業が受けるべき利益）が算定可能な程度に顕在化することは少ないため、報

償基準の策定、開示における手続面に問題がなければ、ノウハウを報償金の支払対象としないという規程であっても必ずしも不合理と認定されるものではない<sup>24)</sup>。

他方、ノウハウを社内で言語化・データ化し、秘密として管理することは、社内のノウハウの蓄積とその保護につながる。また、職務発明を出願するかどうかは事業上の判断に委ねられるため、ノウハウに一切報償を与えないというのは発明者の不公平感に繋がるおそれがあり、ひいては発明へのインセンティブが削がれてしまう可能性もある。そのため、ノウハウにも一定の報償を付与し、有益なノウハウへのインセンティブを確保することにも積極的な意味があるものと考えられる。

実際にも、ノウハウとしての秘匿を決定した時点で、出願報償金や登録報償金を参考にした一定額を支払うといった規定が置かれることは多い。ただし、ノウハウといってもその内容は千差万別であるため、こういった範囲のノウハウに報償金を支払うかは各社の考え方による。広くノウハウの発掘と蓄積を考える企業では、あまり厳格な運用はしないこともある一方、特許要件を充足する発明に相当するものを支払の対象にすると考える場合には、ノウハウの明確な定義を設けるとともに、一定の特許性が認められるようなノウハウに限り報償金を支払うといった制度とすることもある。

## 7. グループ内における職務発明の取扱い

国内や海外のグループ企業で生じた職務発明について、報償金制度を統一するか否かという点も実務上よく検討対象となる。

国内の統一については、法制度上の障壁はないため、完全な統一も不可能ではない。もっとも、M&Aで取得したグループ企業等、本社とその企業文化や従来制度が大きく異なる企業に

については、従来制度を変更し、本社の報償基準を導入することに抵抗が生じることもある。加えて業種まで異なれば、職務発明の取扱いに関する考え方が大きく異なり得るため、本社の制度が必ずしも関連企業に適切であるとは限らない。それでも全ての関連企業との関係で制度を統一する必要があるかは、慎重に検討すべきことといえる。

なお、グループ企業に職務発明規程を置かず、本社の規程にグループ企業にも本社の規程を適用する旨定めているという例は実務上ままた見られる。しかし、特許法35条5項の不合理性の判断は法人単位で行われるものであって、本社の職務発明規程をグループ企業に適用するためには、各グループ企業において、協議・開示・意見の聴取の各手続が適正であると認められる必要があるから、日常の知財管理業務は本社が行うとしても、職務発明規程は、グループ企業ごとに協議を経て整備し、開示する必要がある。

次に海外を含む統一については、職務発明をめぐる各国の法制度は区々であるため<sup>25)</sup>、そもそも完全な統一は困難である。例えば米国のように職務発明の問題が契約法に委ねられ、労使間の契約で自由にその取扱いを決められる国もあれば、ドイツのように政府が精緻なガイドラインを定め、報償金の算定にあたって類似のライセンス料等を参酌するよう求める国もある。また、英国では、職務発明に係る権利は使用者に帰属するが、補償金の支払義務が生ずるのは当該職務発明が企業に対し著しい利益(outstanding benefit)をもたらしている場合に限られる。中国では、専利法実施規則や別の法律により特許登録時の奨励金や発明実施時の報酬の最低基準が定められている(ただし、当事者間での約定があれば、それが優先する)。

また、その前提となる雇用文化も各国各様であり、職務発明制度が雇用契約に委ねられるような法域では、優れた発明に対する評価は給与

の中で行われていることもある。

このような状況で無理に報償金制度を統一しようとするれば、現地法の規制に違反する可能性があるだけでなく、現地の雇用体系に歪みが生じ、報償金が発明へのインセンティブとして十分に機能しない可能性もある。

したがって、国を跨いで制度の統一を図るとしても、一足飛びに同じ制度を導入しようとするのではなく、まずは職務発明が生じ得る国の法制及び雇用文化を正確に把握し、制度を統一することができる国や項目を特定したうえで、順次統一を試みるのが現実的であろう。

## 8. おわりに

職務発明規程の内容は各社各様であり、その内容が社外に公開されることは少ない。そのため、制度を改定するにあたり、社内の問題状況は把握できても、その対応について、十分な情報収集を行うことができない、というのが多くの企業における悩みとなっている。本稿が各社の職務発明制度改革を後押しし、ひいては、適正なインセンティブ制度の採用と、我が国の産業競争力向上の一助になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書、p.57 (2017)
- 2) 最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁〔ピックアップ装置〕
- 3) 東京地裁平成16年1月30日判時1852号36頁〔青色発光ダイオード〕。もっとも、控訴審で和解が成立した。
- 4) 近年、平成16年改正前特許法が適用される事案は減少しているが、同法が適用された数少ない最近の事例として、大阪地判令和7年3月28日・令和4年(ワ)第11405号〔日本新薬〕がある。大阪地裁は、問題となった職務発明の完成後に制定された職務発明規程の適用について当該発明者との間で合意がなかったとしたうえで、平成

16年改正前特許法に基づき相当の対価を算定し、会社に対し9,000万円超の支払を命じた。

- 5) 特許法35条5項の「……等を考慮して」の「等」には最終的に支払われる対価の額という実体面の事情が含まれ得るが、指針でも「特に同項に例示される手続の状況が適正か否かがまず検討されることが原則である」と述べられているように(指針第二・一・1(二))、実体面の事情は補完的な考慮要素にすぎないと考えられる。手続に不備がない場合に報償額が過少であることをもって不合理性を肯定すべきではない旨を述べる見解として、愛知靖之、職務発明規程の『不合理』性判断——『実体面』をどこまで考慮することが可能か——, Law and Technology, 71号, p.9 (2016), 井上由里子, 平成27年職務発明制度改正についての一考察, 特許研究60号, pp.24~25 (2015)
- 6) 前掲注1) 62頁。また、特許庁が公表している「中小企業向け職務発明規程ひな形」[https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu\\_cyusyou/10.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_cyusyou/10.pdf)の第7条でも出願報償金と登録報償金が定められるとともに、「職務発明に係る実施品の売上げやライセンス料収入に応じて、いわゆる実績補償を行うことも可能である」と記載されている。
- 7) 一般財団法人知的財産研究所、企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書, p.169 (2014), 前掲注1) pp.64~65。
- 8) 服部誠, 新たな職務発明制度の運用実務(第3回) - 平成27年改正法を踏まえた職務発明制度の実務動向  
[https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0316\\_09.html](https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0316_09.html)
- 9) 中山信弘, 特許法〔第5版〕, p.58 (2023) 弘文堂, 注12は、このような管理が企業にとって大変な負担であると指摘する。松田誠司, 職務発明をめぐる諸問題, ジュリスト1580号, p.61 (2023) も同旨。
- 10) 中山・前掲注9) p.58もこのような不公平感が企業全体の非効率を生み出すと指摘する。
- 11) 高橋淳 = 松田誠司編著, 職務発明の実務Q&A, p.164 (2018) 勁草書房
- 12) 前掲注8)
- 13) 前掲注1) pp.51~54
- 14) 前掲注1) p.53

- 15) マネジメント第1委員会第2小委員会, 特許法35条改正を活かした社内報奨制度改定の動向・取組, 知財管理, 67巻8号, p.1180 (2017)
- 16) 前掲注15) p.1181
- 17) 前掲注15) pp.1182~1183でも実績報償金廃止の改定例が紹介されている。
- 18) 松田・前掲注9) p.61も特許登録時等における期待利益又は発明の価値のランク付け等に基づく一定額払切りの制度も検討に値すると述べる。
- 19) 前掲注15) p.1181
- 20) 清水亘他, 知的財産法×労働法—職務上生み出された知的財産の取扱い(職務発明)  
<https://yuhikaku.com/articles/-/19590>
- 21) 相当利益請求権の消滅時効の起算日は原則として企業が権利を取得した時であるが, 判例上, 職務発明規程において報償金の支払時期が定められていれば, その支払時期が消滅時効の起算日になる(前掲注2))。また, 実績報償金について, 職務発明規程に支払時期が定められていなければ, 裁判では, 実施開始日又は設定登録日のいずれか遅い方が消滅時効の起算日とされる傾向がある(東海林保, 高部真規子編『特許訴訟の実務〔第2版〕』, p.544 (2017) 商事法務)。
- 22) 前掲注2), 知財高判令和2年6月30日・平成30年(ネ)第10062号〔Felica〕等によれば, 職務発明規程において報償金の支払時期が定められていない場合には, 企業が権利を取得した時が消滅時効の起算日となるため, 一見すると, 企業にとって最も有利である。しかし, 実際に紛争になる事案は登録や実績により報償金を支払っているものが多く, 消滅時効は成立しにくいため, 消滅時効の起算日を明確にしておくことのメリットが勝るといえる。
- 23) 東京地判昭和58年12月23日無体集15巻3号844頁〔連続クラッド装置〕
- 24) 服部誠, 新たな職務発明制度の運用実務〈第4回〉—職務発明制度全般についての留意点  
[https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0323\\_12.html](https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0323_12.html)
- 25) 特許庁, 我が国, 諸外国における職務発明に関する調査研究報告書(2013), 儲翔, 欧米主要国の職務発明制度に関する一考察, 六甲台論集法学政治学篇65巻1号, p.45 (2018)  
 (URL参照日は全て2025年9月16日)
- (本稿企画 会誌広報委員 石部隼平 ジェイ・エム・エス)  
 (原稿受領日 2025年9月16日)