

職務発明規定変更に関する未解決の問題点(Ⅰ)



TH弁護士法人
弁護士 高橋 淳

1 はじめに

職務発明制度の改正を柱とする改正特許法が施行されてから早くも半年が過ぎようとしているが、社内の職務発明規定のうち発明者の権利に関する部分を変更した会社は少数にとどまるようである。

その理由について考察するに、当職が複数の会社から相談を受けている感触としては、会社が職務発明規定を変更するために必要な調整手続を慎重に行っていることが指摘できるが、職務発明規定の変更に関する未解決の問題点があることも理由になっているように思われる。

そこで、本稿は、職務発明規定の改正に関する未解決の問題点のうち、(ア)新入社員との協議の問題、(イ)派遣社員による発明の問題、(ウ)ダブルトラック問題について検討を加え、実務上有益な情報を提供することを目的とする。

2 新入社員との協議の問題

特許法35条5項は、相当の利益の付与に関する不合理性の判断要素として、「基準の策定」に際しての使用者等と従業者等との間の協議の状況を挙げている。

この文理からすると、基準の変更後に入社した新入社員との間では協議は不要と解されるところであり、立法担当者による書籍にも、同趣旨の記述がある¹。

実質的に考えても、変更後の職務発明規定は、適正な手続を経た合理的なもののはずであるから、新入社員との間で更に協議を要すると解する必要はない²。

もっとも、改正法の手続重視の思想に照らせば、基準に拘束される新入社員との間でも協議又は協議に準じる手続（以下「協議等」）を行うことが望ましい。このような理解は、特許法35条

1 深津＝松田他「実務解説職務発明」178ページ

2 飯塚「職務発明制度改正案に対する評価と提案」は、新入社員に関し、「新入社員との関係でも、彼らが入社する以前に行われた基準策定の過程において、当時の従業者等の意向がある程度反映されていれば、将来入社する従業員等へのインセンティブ制度としての協議があったと評価して良いであろう」と述べる（判例タイムズNo.1413の43頁）。

6項に基づく経済産業大臣告示（以下「ガイドライン」）において、「協議」の状況は「職務発明をした従業者等との間の具体的な協議の状況に基づいて個別に判断される」と記載されている³ こととも整合性がある。

このように、新入社員との間において「協議等」が望ましいと解する場合、実務上問題となるのは、いつの時点で「協議等」を実施するかということである。

一般に、新入社員に対する事務手続は過密であり、職務発明規定に関する協議等というアイテムを入れ込むことは極めて困難であるから、「協議等」を入社時に実施することは実務的ではない。

翻ってみると、手続重視の思想を押し進め、新入社員との「協議等」を実施するとしても、それが職務発明規定に関する協議等である以上、入社時に実施する必要は全くなく、当該社員が職務発明を行う立場になるまでに実施すれば十分である。具体的には、研究所への配属時、2年目研修等の際に実施することが考えられる。

また、「協議等」の内容も、適正な手続を経た上で変更された職務発明規定についてのものであるから、その密度は、変更時の協議の密度とは自ずから異なる。具体的には、職務発明規定の内容を説明した上で、質問を受け、回答することで十分だろう⁴。

3 派遣社員による発明の問題

3-1 問題の所在

企業によっては、研究職の多くを派遣社員が占める場合があるようである。このような場合には、派遣社員が職務発明を完成することは避けられず、派遣社員が職務発明を完成した場合における帰属の問題と発明者の権利の問題について検討する必要がある。

3-2 帰属の問題

帰属の問題とは、職務発明にかかる特許を受ける権利（以下「出願権」）が派遣先と派遣元のいずれに帰属するかという問題である。この点については、(ア)特許法35条にいう「使用者」は、発明のための物的人的資源を提供した者であると解した上で、派遣先が同条にいう「使用者」となると解する見解と(イ)同条にいう「使用者」は雇用契約の主体をいうと解した上で、派遣元が同条にいう「使用者」であるとの見解がある。

そこで検討するに、特許法35条は、発明者に対して相当の利益を付与する一方、発明の事業化を行う使用者に対して出願権の原始取得を認め又は通常実施権を付与する等の仕組みを採用することにより、発明及びその事業化を促進する観点⁵から、発明者の利益と使用者の利益を調整する規定であると解されるところ、そうであれば、出願権は発明のための物的人的資源を提供した者である派遣先に帰属すると解するべきである⁶。なぜなら、発明のための物的人的資源を提供した者である派遣先が発明の事業化の主体であるため、そのような派遣先が出願権又は通常実施権を取得するという仕組みが、発明及びその事業化の促進に資するものと解されるからである。このように、特許法35条にいう「使用者」は、派遣先であり、雇用契約上の使用者概念とは一致

3 第二、二1（二）

4 前注2飯塚は、新入社員に対しては、「雇入時に労働条件の一環として説明を受け、あるいは遅くとも発明の時点までに適用される基準内容を認識し、理解する機会があれば十分である」と述べる（判例タイムズNo.1413の43頁）。