

大阪北部地震、西日本豪雨で被害を受けられた方々、中小企業の皆様に、心中よりお見舞い申し上げます。

茨木市在住の ATAC 会員の山口さんも地震の被害に遭いました。写真は自室の様子。阪神大震災時震度 4 を経験したのに活かせてないと思いながら雪崩のように落ちて来る荷物を受け、最後は倒れてきそうなアングルを支えていました。『とにかく恐かった!』と会う人に言いまくっています。(山口 まや 記)



新たな職務発明制度への中小企業の対応状況

弁護士・弁理士・情報処理安全確保支援士・元特許庁法制専門官

足立 昌聰

1 はじめに

発明の奨励と併せて、企業の知的財産戦略の迅速かつ確実な実施を図るための職務発明制度の見直しを含む、特許法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 55 号）が平成 28 年 4 月 1 日に施行され、約 2 年が経過しました。この間、特許庁では、改正法成立時の衆参両院の附帯決議に基づき、平成 27 年に出願公開された特許出願の出願人である法人 2 千者及びその発明者 7 千者に対して、企業等における職務発明制度への対応状況に関する実態調査を行い、平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書として公表しています[※]。本稿では、特に中小企業の対応状況について、調査結果の一部をご紹介します。

2 権利の帰属

(1) 平成 27 年改正により、職務発明が完成した時にその特許を受ける権利を使用者等が原始的に取得する定め（原始使用者等帰属）を導入することができるようになりました。しかし、本調査実施時において、契約、勤務規則等で原始使用者等帰属を定めた中小企業が過半数存在する一方で（52%）、多くの中小企業が引き続き原始従業者等帰属

を前提とした予約承継の仕組みを維持していることが分かりました（42%）。原始使用者等帰属を採用すると、発明者による二重譲渡のリスクの軽減等のメリットがある一方で、企業にとって有意でない職務発明に係る権利を承継しないという従来の運用を変更する必要があるなど、社内手続の変更の手間から改定を敬遠したものと見られます。なお、原始使用者等帰属を採用した中小企業のうち、有意でない発明に係る権利を発明者に返還している中小企業は一部にとどまります（19%）。権利を返還しない場合には、相当の利益として、当該職務発明についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾を行い、スピンアウト・ベンチャー等の形で活用することも考えられます。

(2) 職務発明に係る特許を受ける権利の帰属については、就業規則・労働協約以外の社内規程に定めを置く中小企業が多い一方で（69%）、就業規則中に定めを置く中小企業も相当数見られます（23%）。特許法上は、権利の帰属に関する定めを改定する際に、相当の利益の基準の改定の際に求められる従業者等との協議等の手続は不要ですが、就業規則中に当該定めを置いている

場合には、改定に労働関係法令に従った手続きの実施が必要となる可能性に注意が必要です。

- (3) 原始使用者等帰属を採用した場合、発明者から企業への権利の譲渡は観念できないことから、従来の実務で作成されていた譲渡証は不要になったとも考えられます。しかし、実際には、将来の紛争に備え、権利の帰属を確認するような譲渡証に代わる書面を作成されるケースが多いようです（61%）。
- (4) ところで、特許第 35 条第 3 項に基づく原始使用者等帰属の定めは、日本の特許を受ける権利にのみ適用されます。そのため、原始使用者等帰属を採用していない米国等の法域における特許については、同一の発明であっても、従前通り、予約承継等の譲渡のプロセスを経る必要があります。しかし、原始使用者等帰属を採用した中小企業のうち、外国の特許を受ける権利について特別の規定を設けていない中小企業が多い（63%）状況にあります。

3 相当の利益

- (1) 平成 27 年改正により、職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等が取得した場合に、発明者へ付与される相当の利益については、金銭のほか、金銭以外の経済上の利益が許容されるようになりました。しかし、金銭以外の経済上の利益のみに完全移行した中小企業は少なく、ほぼ全て（96%）の中小企業が金銭の支払いによる相当の利益の付与の仕組みを維持しています。
- (2) 相当の利益を付与するタイミングとしては、特許出願時に付与するケースが最も多く（88%）、次いで、特許登録時（85%）や実施時（71%）に付与するケースと続いています。発明を届け出ただけで相当の利益を付与する中小企業は少ないようです（39%）。
- (3) 退職者への付与については、退職時に一括して付与することは、ガイドライン（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）でも認められているところですが、実際に退職時に一括して付与することとしている中小企業は少数（13%）にとどまり、多くの中小企業（63%）が、在職者と同様に退職後も継続的な付与を行っています。
- (4) 職務発明のうち、使用者等の側でその特許を受ける権利を取得しながら、特許出願を行わずに営業秘密として秘匿した場合についても、相当の利益の付与の対象としている中小企業が多い一方で（42%）、付与の対象とし

ない中小企業も少なくありません（37%）。特許出願をしない場合に、常に相当の利益の付与をしなければならないものではありませんが、使用者等の特許を受ける権利を取得し、独占の利益が生じていれば、特許法上は、相当の利益の付与の義務が生じますので、従業者等と協議の上で相当の利益を付与しないとする旨の相当の利益の基準を設けた方が望ましいと考えられます。

4 協議等の手続

- (1) 相当の利益の基準を定めるに際しての従業者等の協議について、従業者全員を対象とした協議を行うケースが最も多く（24%）、協議の方法としては、集团的協議が一番多い状況のようです（39%）。ところで、代表者を通じた協議を実施する場合、代表者を選任することに反対した従業者等との関係において協議は行われていないこととなります。ただし、多数決等の方法により選任された代表者に協議に係る権限を委任することを各従業者等が了承していた場合には、当該代表者の選出に賛成しなかった従業者等との関係においても、当該代表者は正当な代表者であると評価できると考えられます。
- (2) 協議に続く相当の利益の基準の開示方法としては、イントラネットによる開示を採用する中小企業が多数となっています（74%）。
- (3) 実際に相当の利益の付与する際の意見の聴取の方法としては、使用者等の側で一旦相当の利益の内容を決定した上で発明者に異議申立ての機会を与える方法を採用するケースが多いようです（48%）。
- (4) 相当の利益の付与に関する一連の資料の保管については、保管期間を 6~10 年とするケースが多数であり（34%）、30 年超の保管を予定している中小企業も少なくありません（19%）。相当利益請求権に係る消滅時効は 10 年とする見解が有力であるところ、少なくとも 10 年間は資料を保管することが望ましいと考えられます。

5 最後に

本調査研究報告書には、本稿で紹介したアンケート調査結果のほか、ヒアリングから得られた企業の生の声もご紹介しておりますので、中小企業を経営される皆様の参考になれば幸いです。また、本調査研究においては、企業内の数多くの知的財産担当者の方々に無償でアンケート調査へご協力頂きました。在職中のご恩について、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

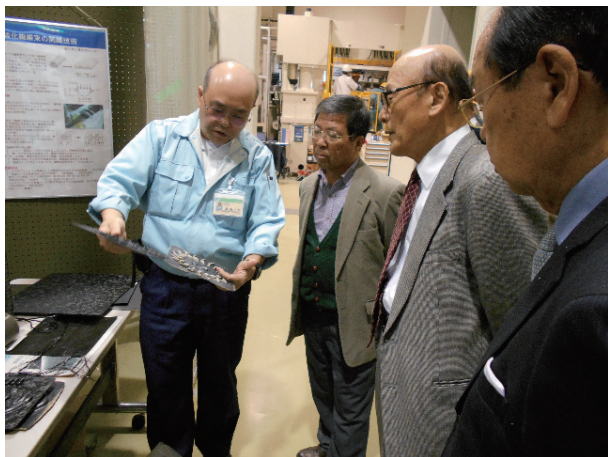
注 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2016_14.pdf

福井県の炭素繊維加工の最前線

ATAC では毎年優れた技術や製品をもつ企業を訪問する一泊研修旅行を行い、メンバーの見聞を広めて日常のコンサルティングに役立てています。昨年（2017年）は12月7,8日に炭素繊維を使用した航空機部品の事業化を進めた福井県の工業技術センターと㈱ミツヤを訪問しました。

◆◆福井県工業技術センター

福井県は歴史的に繊維産業が盛んでポリエステル等の織、編の加工を中心に発展してきました。この地の技術の中心を担っている工業技術センターは歴史の変遷の中で多くの技術を造りこみ地域に役立ててきております。



今回は炭素繊維の加工に関する研究成果を中心に見学させていただきました。特に繊維を幅広く薄い状態にし、この繊維束の中に樹脂を含浸しやすくする「開織技術」では多数の特許が出願されております。この基礎技術をベースにした事業化研究が福井県の各社で精

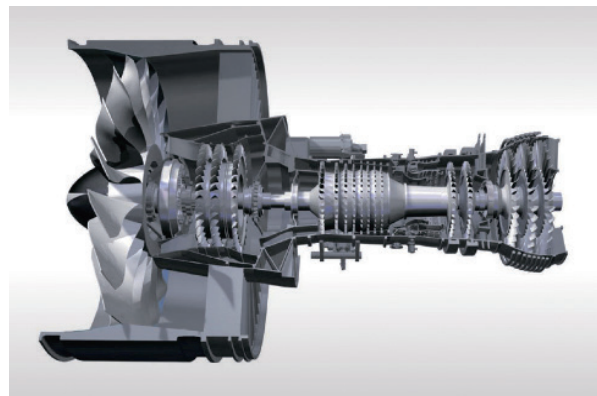
力的に推進されており、事業化に漕ぎつけている会社もあります。

◆◆株式会社ミツヤ

工業技術センターの「開織技術」を使い事業化に漕ぎつけた㈱ミツヤを見学しました。

10年以上前からこの技術を温め、工業技術センター・IHI と共に航空機のエンジン部品プロジェクトに取り組み、H26年12月にエアバス社の新型旅客機 A320neo のエンジンの一部に採用されました。

現在世界の空を飛び回っているそうです。



福井県の永い歴史を持つ繊維産業の中で培われてきた加工技術をベースにして、県の工業技術センターで練り上げた開織技術を使い粘り強く研究を進め、最先端の航空機産業に参入したお話を伺い日本のものづくりの素晴らしさを知ることが出来ました。

事を急ぐ世の中で、地道にすすめる開発の重要性を示す好例と思われれます。

（佐々木弘基 記）



第23回社長懇話会記録 — 株式会社特発三協製作所の見学と講話 —

2018年5月18日（金）株式会社特発三協製作所片谷社長様のご好意により社長懇話会を開催いたしました。HOP・INNに午後1時予定通り、参加企業様、ATACメンバーもそろい、タクシーに分乗して尼崎市下坂部にある、株式会社特発三協製作所を訪問しました。

工場見学は片谷社長様より会社概要の説明の後、「金属バネが私たちの身の回りどのように使われているか」、「バネの種類によってどのような機械で生産しているか」などの説明があり、社員全員参加型の「安全衛生委員会」「環境管理委員会」「環境整備委員会」を設けて5Sを実行している等の説明を受け工場見学へ、3班に分かれ、馬場様、竹内様、武内さんの熱心で丁寧な案内をいただきました。

「品証」のデジタル測定器の活用、又各社ごとに決まっている梱包仕様の明確化、「金型設計」「試作」室に於いては1/1000までの精度の要求に答える為に、室温を24℃と一定にして金型精度を上げている工夫が見られました。「加工室」に於いては各バネの特徴に合わせマルチホーミング式、ターボ式を採用しています。工場の床等良く清掃されており、5S等日常管理が末端までゆきとどいていました。「お客様の思いをカタチにする」為に通路の壁、食堂の壁に現状の進捗状

況が把握でき易いようにグラフ化して表示されています。

片谷社長様の講演は、先代社長よりの事業継承時の「先代社長の活用術」の苦労話、又リーマンショック時の身を切る改革「社員教育」の徹底等参考になるお話、特に「経営計画書を作成し社員に徹底する」為にMQ計算法にて日次粗利決算が出来る方式を取り入れ、毎日朝礼にて報告し全員で共通認識を持つようにした。「自らの力で稼げる組織にする」これを実現する為にはマネージメントが必要であり「ビジョン」「戦略」「執行プロセス」を明確にして全員でやる必要があります。以上の様な参考になるお話が満載でした。

交流会は、松下金属工業(株)松下社長に乾杯の音頭をいただき開催いたしました。松下社長も『当時リーマンショックをまともに受け、仕事が1/3に激減し、社員教育に力を入れた当時を思い出した』との事でした。交流会でも社員教育が話題の中心で、「社員との会話の工夫」、「どの階層まで伝えているか」、「モチベーションをどう保つのか」等じっくり話が出来、非常に意義のある交流会でした。(株)特発三協製作所片谷社長様、社員の皆様に心より御礼申し上げます。

(明石祐二郎 記)

