



innoventier 弁護士法人イノベンティア Power for the Business 企業法務相談室

【第1回】
弁護士 飯島 歩
いじま あゆむ
京都大学法学部卒業後司法修習を経て1994年より弁護士。その後米国デューク大学ロースクールに留学、法学修士(LL.M.)を取得するとともに、ワシントンD.C.の米国大手法律事務所勤務。2002年から特許庁初の法制専門官として特許法改正作業に従事し、2003年より弁護士業務に復帰、2016年4月弁護士法人イノベンティア設立(現職)。企業法務に特化し、多数の企業に法律・経営にわたるアドバイスをする。

職務発明報奨金と退職者

はじめに

平成二八年の特許法改正で、再び職務発明制度が脚光を浴び、多くの企業で規程の作成や改訂作業が行われました。

今回の法改正の目玉は、①使用者が特許を受ける権利を原始取得できること、②会社が発明を取得したときに従業者を支払う「相当の対価」が「相当の利益」に変更され、設計の自由度が上がったこと、そして、③相当の利益の付与について、特許法に根拠を持つガイドラインの策定が定められたことでした。

これに対し、私が相談を受け、または知財部の方々と議論した範囲では、各社の対応に以下のような傾向が見られました。

- (i) 原始取得については、今回職務発明規程を見直ししたほとんどの企業が導入した。
- (ii) 相当の利益については、金銭以外の利益の付与を定めた企業はほとんどない。

(i) の原始取得については、導入が容易で各種リスクを回避できることが多くの企業が導入した理由といえるでしょう。従業者が最初に受ける対価の所得区分が譲渡所得から雑

所得となり、税負担が増えるという問題はありますが、届出時や出願時の報奨金額は小さいことが多く、影響は限られると思われる。

他方、(ii) については、制度設計が難しい発明と利益の紐づけが難しい、訴訟になると人事資料を証拠提出する必要がある、訴訟に備えて長期間人事資料を保管するのは非現実的、などの理由から、ほとんどの企業が静観しているようです。平成二八年度特許庁産業財産権制度問題調査報告書「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」(知的財産研究教育財団知的財産研究所)のアンケートでは、九八・四%の企業が金銭支払いを選択しており、私が相談を受けた中でも、金銭以外の相当の利益を制度化した企業はありませんでした。

退職者をめぐる主な問題点

職務発明規程の整備の相談に際しては、退職者の取り扱いについて頻繁に質問を受けました。問題となることとしては、①退職者には報奨金を支払わないという規程を設けても良いか、②退職時に一括支払いすることはできるか、③連絡が取れなくなった場合にどのように対応するか、④未払金について遅延損害

今回の相談

当社では、職務発明規程の見直しをしています。退職した発明者への職務発明報奨金の支払いについて悩んでいます。具体的には、毎年実績報奨金を算定して支払っているところ、退職者が所在不明となったため、死亡したりすることもありますが、支払手続の負担が重く、また、未払金の処理や遅延損害金の発生も気になっています。どう対処すればよいのでしょうか。

退職者に支払わない旨の規程

金は生じるのか、といった点が挙げられます。いずれも、実績報奨金を毎年算定し、支払っている企業において生じがちな問題です。

会社を退職したときは報奨金を支払わないという規程は時折見かけます。会社にしてみれば、毎年退職者を追跡し、支払いを続ける負担は大きく、特に、個々の実績報奨金の額が微々たるものだと、そのような規程を置きたくなるのは致し方ありません。

しかし、法的には、このような規程はおそらく無効です。相当の利益の請求権は、会社が特許を受ける権利を取得することで当然に発生する、雇用関係から独立した権利です。で、雇用関係が終了しても、一方的に消滅させることはできないのです。

退職者への一括払い

発明者が死亡した場合にも、請求権は消滅せず、相続人に支払うことが必要になります。

では、退職時に、将来生じる実績報奨金を一括払いすることにより、会社の負担を軽減することは可能でしょうか。

結論として、これは可能ですが、制度の導入にあたってはいくつか留意点があります。

第一に、毎年払いを採用している会社が一括払いを導入するのは、相当の利益の算定方法に関わる変更になりますので、後日相当の利益の支払いが不合理と判断されないよう、導入の際に従業者との協議が必要になります。この場合、退職時に発明者が従来の毎年払

いと一括払いとを選択できる「選択制」にするなら、比較的簡単な協議で足りると思われるが、毎年払いを廃止し、一括払いに一本化する場合には、相当の利益の額に変更が生じる可能性があるため、十分な協議をすることが必要になるでしょう。

第二に、たとえ一括払いを導入しても、規程の改訂前にすでに会社が取得した発明については、新規規程は適用されません。つまり、新旧の規程の適用は、退職時ではなく、発明の取得時を基準として区別されます。そのため、すでに取得した発明について、新規規程による一括払いを適用するためには、発明者から個別に同意を得るか、または、前述の選択制にし、選択によって同意を得た状態にする必要があります。

第三に、選択制を採用する場合の一括払金の支払額ですが、この制度を導入する目的は退職者への報奨金の支払いに伴う負担を軽減することが目的ですので、将来得られる見込みの総額に見合った額か、それを少し上回る額とするなど、退職者を一括払いに誘導する設定とした方が良いでしょう。時折、低額の一括払いを定めている例も見ますが、一括払いが選択されず、結局毎年払いを続ける結果となっているようです。

未払金の処理と遅延損害金

退職者が所在不明になったり、死亡したりした場合には、報奨金の支払いが困難になることがあります。この場合、会社は未払金を抱え、また、遅延損害金が発生することもあるため、対処を考える必要があります。

まず、未払金の処理について、簡便なのは退職時一括払制度を導入することですが、これができない場合、法的には消滅時効の完成を待つしかありません。判例上、相当の利益の請求権は一〇年の消滅時効にかかるとされていますが、問題は、その起算点、つまり、「いつから」一〇年か、ということですが、消滅時効の起算点は、債権を請求できる時です。そのため、職務発明規程で、個々の報奨金をいつから請求できるか、という点をきちんと定める必要があります。

次に、遅延損害金ですが、これは民事法定利率の年五%が適用されます。中村修二教授の事件の和解金八億四四〇〇万円のうち、二億円は遅延損害金であったといわれていますので、実績報奨金の額が大きい場合にはリスクも大きくなります。

遅延損害金は、支払期限を徒過した時に発生しますので、会社の意図しないタイミングで支払期限が到来しない制度を作ることが必要です。

この点、私は、発明者からの請求行為をトリガーとして支払手続を進める方式を採用することで、この問題に対応するようアドバイスしています。「請求起因方式」と呼んでいます。請求行為のタイミングと、請求行為をトリガーとする支払手続を定めることで、消滅時効の起算点の明確化と、遅延損害金の発生防止をいざいも実現できる上、多くの会社で従来のプラクティスを大きく変えることなく導入できます。

規程の書き方などは少しテクニカルですが、有用かつ簡便な方式ですので、関心のある方はぜひご相談ください。

このコーナーは、飯島歩氏、藤田知美氏、町野静氏、松下外氏が交代で執筆します。