

企業再編時における職務発明取得・承継 に対する相当の利益の取扱い

田 上 洋 平*

抄 録 特許法35条4項は、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、又は承継等したときは、従業者等が相当の利益を受ける権利を有することが定められています。ところが、企業再編が行われた場合、相当の利益の付与義務を負うのはどの企業になるのか、相当の利益はどのように算定すべきか等問題点は少なくありません。

そこで、企業再編及びその類型ごとに、職務発明の相当の利益の取扱いについて注意すべき点を解説いたします。

目 次

1. はじめに
2. 相当の利益について
3. 企業再編について
 3. 1 合併
 3. 2 会社分割
 3. 3 事業譲渡
 3. 4 株式交換・株式移転・株式交付
 3. 5 株式譲渡
4. 類型ごとの相当の利益の付与義務
 4. 1 合併の場合
 4. 2 会社分割の場合
 4. 3 事業譲渡の場合
 4. 4 株式交換、移転、交付、譲渡の場合
5. おわりに

1. はじめに

特許法35条4項は、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、又は承継等したときは、従業者等が相当の利益を受ける権利を有することが定められています。しかしながら、企業再編（組織再編）により従業者等が所属していた企業が消滅したり、特許権が他の企

業へ移転したり、従業者等が転籍したりすると、相当の利益をどの企業が支払うのか、また、相当の利益を算定するにあたり適用される職務発明規程¹⁾は、どの企業の規程が適用されるか等問題も少なくありません。

そこで、本稿では、企業再編における類型ごとに、相当の利益の付与についての考え方や留意点について説明いたします。

2. 相当の利益について

特許法35条4項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ…たときは、相当の金銭その他の経済上の利益（…「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。」と定めています。これは、使用者等の側から見た場合は、従業者等に対して相当の利益を付与する義務（債務）を負っているということになります。

そして、相当の利益は、不合理と認められな

* 弁護士・弁理士 Yohei TANOUE

い限りは職務発明規程により定められた内容にて与えられることとなりますが（特許法35条5項，7項），以下に述べる企業再編に伴い，相当の利益付与義務の帰属や職務発明規程の適用（不合理性の有無）に問題が生ずる場合があります。これは，会社間で特許権，相当の利益付与義務及び従業員等の承継や移転が生じる場合があるためです。

3. 企業再編について

企業再編とは経営の合理化や事業部ごとの意思決定の迅速化等を目的として，企業の組織を編成し直すことをいいます。なお，中小企業の場合は事業承継対策を目的として行われることもあります。

具体的な企業再編の類型としては，合併，会社分割，事業譲渡，株式交換・株式移転・株式交付，株式譲渡といったものが挙げられます²⁾。

3.1 合併

合併には，合併により存続する会社が合併により消滅する会社の権利義務を全て承継する①吸収合併（会社法2条27号）と，合併により新たに設立する会社に，合併により消滅する複数の会社の権利義務を全て承継させる②新設合併（会社法2条28号）という二つの種類があります。ここでいう承継は，いずれも一般承継（包括承継）です（会社法750条，754条）。

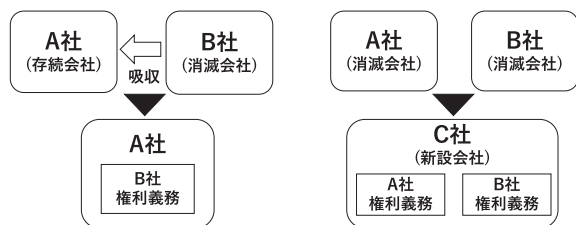


図1 吸収合併

図2 新設合併

3.2 会社分割

会社分割とは，会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることをいいます。会社分割には，分割する会社の事業の全部又は一部を既存の他の会社に承継させる①吸収分割（会社法2条29号）と，分割する会社の事業の全部又は一部を新たに設立する会社に承継させる②新設分割（会社法2条30号）という二つの種類があります。会社分割においては，分割会社の権利義務は，吸収分割契約又は新設分割計画（以下，あわせて「吸収分割契約等」といいます）に従って，承継会社又は新設会社に一般承継（包括承継）されます（会社法759条1項，764条1項）。会社分割の場合，一般的には分割会社には対価として吸収会社の株式，吸収会社からの金銭又は新設会社の株式が交付されることとなります（会社法758条1項4号，763条1項6号）³⁾。

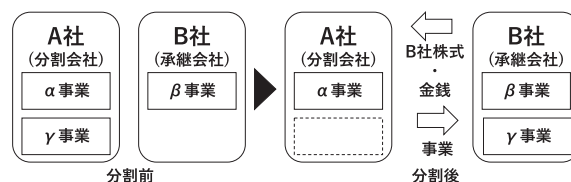


図3 吸収分割

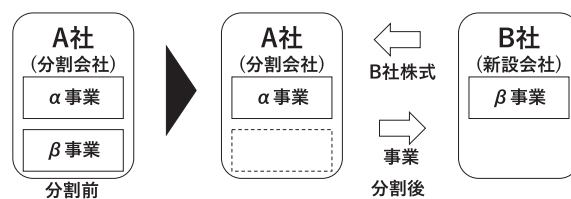


図4 新設分割

3.3 事業譲渡

事業譲渡とは，一定の事業目的のため組織化され，有機的の一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。）の譲渡をいいます⁴⁾。事業譲渡においては，譲

渡会社の権利義務が個別に譲受会社に移転される（特定承継）ことが、合併及び会社分割とは大きく異なる点です。そのため、権利の移転や義務の移転（債務の引き受け）、契約上の地位の移転には債権譲渡の手續（民法466条～469条）や債権者、取引先の承諾等（民法472条、539条の2）が必要となります。

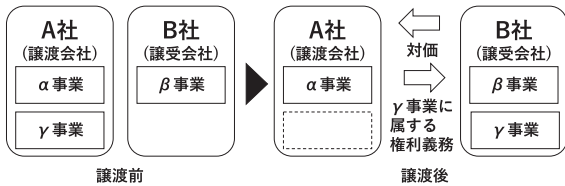


図5 事業譲渡

3. 4 株式交換・株式移転・株式交付

株式交換とは、完全子会社となる株式会社がその発行済株式の全部を完全親会社となる他の株式会社又は合同会社に取得させることをいいます（会社法2条31号）。

具体的には、既存のA社とB社がある場合に、A社がB社の発行済株式の全てを取得して、A社を完全親会社、B社を完全子会社とする場合に、B社の株主に対してはA社の株式を交付いたします。

株式交換においては、完全子会社の法人格はそのまま維持され、完全子会社が保有する権利義務の承継・移転は生じないこととなります。

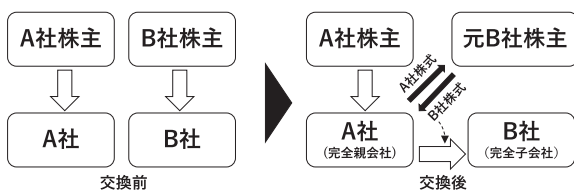


図6 株式交換

株式移転とは、完全子会社となる一又は二以上の株式会社が、その発行済株式の全部を新たに設立する完全親会社となる株式会社に取得さ

せることをいいます（会社法2条32号）。

具体的には、既存のA社とB社がある場合に、両者の完全親会社となるC社を設立して、C社がA社とB社の発行済株式の全てを取得して、C社の完全子会社とし、A社及びB社の株主に対してはC社の株式を交付いたします。

株式移転においても、完全子会社の法人格はそのまま維持され、完全子会社が保有する権利義務の承継・移転は生じないこととなります。

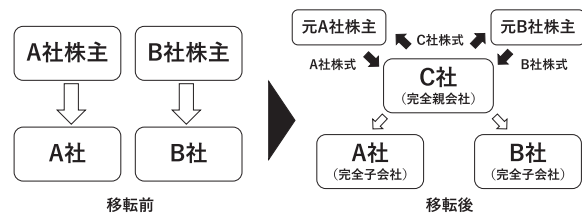


図7 株式移転

株式交付とは、株式会社が他の株式会社を子会社とするために、子会社となる株式会社の株式を譲り受け、株式の譲渡人には対価として親会社となる株式会社の株式を交付することをいいます（会社法2条32号の2）。

株式交換との相違は、株式交換が完全子会社とする場合にしかとることができない手續であるのに対し、株式交付は子会社となる会社の株式の一部のみを取得することが可能となります。

株式交付においても、子会社の法人格はそのまま維持され、子会社が保有する権利義務の承継・移転は生じません。

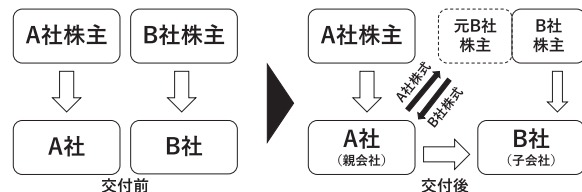


図8 株式交付

3. 5 株式譲渡

株式譲渡は、買主が対象会社の株式を譲り受

けたり、取得したりして、対象会社を支配下に収める手法です。

支配会社となる買主は、対象会社の株式を既存株主から譲り受けたり、対象会社から募集株式（新株）の引受を行ったりすることにより、株式を取得することになります。

株式譲渡においても、対象会社の法人格はそのまま維持され、対象会社が保有する権利義務の承継・移転は生じないことになります。

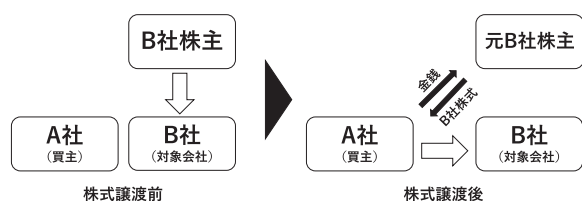


図9 株式譲渡

4. 類型ごとの相当の利益の付与義務

以上のとおり、企業再編の類型、種類について説明してきましたが、これらの企業再編が行われた場合、職務発明における相当の利益付与義務はどの企業（使用者等）が負うのか、また、その算定にあたり適用される職務発明規程（相当の利益の定めがあることを前提とします）がどのようになるのかについて、説明していきます。

4.1 合併の場合

合併は、上述のとおり、存続会社・新設会社が消滅会社の権利義務を一般承継いたしますので、消滅会社の相当の利益付与義務も存続会社・新設会社が承継することになります。なお、消滅会社の従業者等の雇用契約も存続会社・新設会社に引き継がれることとなります。

職務発明規程につきましても、消滅会社の従業者等には消滅会社の職務発明規程が適用されますので、当該規程の定めにしたがって相当の利益を付与することになります。なお、存続会社の従業者等には存続会社の職務発明規程が適

用されますので、合併後は一つの会社内に複数の職務発明規程が存在・適用されることになってしまいます。

このように、存続会社の従業者等と消滅会社の従業者等とで異なる職務発明規程が適用され、当該規程にしたがって相当の利益を算定することは合併によるシナジー効果が薄れる可能性がありますので、実務的にはPMI⁵⁾において職務発明規程の統一が行われることが一般的です。統一の際には、変更される側（双方変更することもあり）の従業者等と特許法35条5項に定める職務発明規程を策定するに際しての協議を行う必要があります。

4.2 会社分割の場合

会社分割においては、吸収分割契約等に従って、承継される義務として相当の利益付与義務の記載があるか否かにより、相当の利益付与義務が分割会社に残存するか、それとも承継・新設会社に一般承継されるかが異なることとなります。また、従業者等も承継・新設会社に転籍することとなるのか、それとも分割会社との雇用契約が維持されるのか、特許権も承継・新設会社に承継されるのか、それとも分割会社に留保されるのか、これらの事項が吸収分割契約等に従って決められることとなります。

以上の点を前提といたしますと、会社分割においては表1に記載のとおり、職務発明たる特許権、相当の利益付与義務、従業者との雇用関係のそれぞれについて分割会社に留保されるのか、承継・新設会社に承継されるかとの点から、①～⑧のパターンが考えられます。

このうち、①のパターンは会社分割による影響は生じないこととなりますし、⑧のパターンも、職務発明規程も含めて全て承継・新設会社に包括的に承継されることとなるため問題は生じません。

これに対し、特許権は分割会社に留保された

まま従業員等が承継・新設会社に転籍する②及び③のパターンは難しい問題を孕みます。この場合、従業員等は特許権を保有する分割会社からすれば退職者となりますので、分割会社の職務発明規程の退職者として扱えば足りるとも考えられそうです。しかしながら、分割会社の職務発明規程は合併の場合と同様、承継・新設会社に包括承継されますので、単純に退職者として扱うわけにはいきません。そして、職務発明規程に基づいて相当の利益を算定するとしても②及び③のパターンの場合は、特許権を自ら有していない承継・新設会社が相当の利益を計算しなければならず、実施品の売上高や営業利益、あるいはライセンス収入に連動している場合には計算が困難となる場合が少なくないですし、さらに③のパターンの場合は自らが所属しない会社に相当の利益を請求するという点になり、企業の立場からすれば職務発明の利益請求訴訟のリスクが高まることとなります⁶⁾。自らが所属しない会社に相当の利益を請求するという点においては、④及び⑤のパターンも同様の問題を有することとなります。

⑤及び⑥のパターンの場合も、相当の利益付与義務を自ら特許権を保有していない分割会社が負うことになり、その算定に問題が生じる可能性が高いことは②及び③のパターンの場合と同様です。ただし、⑥及び⑦のパターンの場合は、分割会社から承継・新設会社に対して特許権が譲渡されたと認められますので、譲渡対価を基準に相当の利益を計算することも可能と考えられますが、分割の対価（承継・新設会社の株式である場合を含みます）における当該特許権の占める割合を算定することは、通常、著しく困難です。

このように、会社分割の場合は複雑な問題が生じる可能性があるため、可能な限りパターン①かパターン⑧になるように吸収分割契約等を定めるべきですし、パターン①やパターン⑧で

ない場合でも、退職者や特許権譲渡として扱うことができるように、企業再編の場合も見据えた職務発明規程を制定しておくことが望ましいと言えます。

表1 会社分割における承継等のパターン

パターン	分割会社			承継・新設会社		
	特許権	利益	従業員	特許権	利益	従業員
①	○	○	○	-	-	-
②	○	-	-	-	○	○
③	○	○	-	-	-	○
④	○	-	○	-	○	-
⑤	-	○	-	○	-	○
⑥	-	○	○	○	-	-
⑦	-	-	○	○	○	-
⑧	-	-	-	○	○	○

4.3 事業譲渡の場合

事業譲渡の場合は、権利義務の移転は個別になされる（特定承継）ことから、会社分割と同じく、表1と同様に①～⑧のパターンが考えられることとなります。表1の「分割会社」を「譲渡会社」に、「承継・新設会社」を「譲受会社」にそれぞれ読み替えて説明いたします。

相当の利益付与義務を譲受会社に承継させるには、従業員等からの個別の同意が必要となりますので、②、④、⑦及び⑧のパターンを実現するには、従業員等の個別の同意を要することとなります。しかしながら、従業員等が所属していない譲受会社が利益付与義務を承継する④や⑦のパターンに同意する従業員等は少ないのではないかと思われます。また、会社分割と異なり、従業員等も譲渡会社を退職して、譲受会社に入社する扱いになりますので、会社分割の場合と異なり、従業員等が転籍する②、③、⑤及び⑧のパターンは、退職者として扱うことに問題が生じる可能性は低いです。ただし、⑧のパターンの場合は特許法35条の類推適用の可能性が考えられ、単純に譲渡会社の退職者として

の扱いが妥当するとは一概に言えないと考えられます。

また、特許権が譲受会社に移転する⑤ないし⑧のパターンは、相当の利益の算定にあたっては、譲受会社に特許権を譲渡した場合を前提として計算することができますが、事業譲渡に伴う個別の特許権の譲渡対価を算定することは、通常、著しく困難です。

以上のとおり、事業譲渡の場合は、会社分割の場合と異なり特定承継ですので、従業者等の退職・特許権の譲渡を前提とした取扱いで問題が生じる可能性は高くないですが、現実の運用においては注意を払うことが必要です。

また、職務発明規程については、従業者等が譲受会社に転籍した場合には、譲受会社の新入社員として、譲受会社の職務発明規程の適用を受けることとなりますので、職務発明ガイドライン⁷⁾の「新入社員等に対する手続について」に従った対応を行う必要があります。

4. 4 株式交換，移転，交付，譲渡の場合

株式交換，移転，交付，譲渡の場合は会社の支配関係(株主)に変動が生じるだけであり，完全子会社，子会社及び買収される対象会社の法人格に変動はありませんので，職務発明に関して何らかの問題が生じることはありません。従前通りの会社が従前通りの職務発明規程に従って相当の利益付与義務を負うこととなります。

5. おわりに

企業再編に伴う職務発明の相当の利益付与義務の帰属，職務発明規程の適用について説明しました。特に会社分割においては複雑な状態が

生じる可能性がありますので，吸収分割契約等において配慮しておくか，それができない場合に備えて，あらかじめ職務発明規程において企業再編が生じた場合の定めを設けておいて，当該内容につき従業者等と協議を行っておくべきと考えられます。

注 記

- 1) 特許法35条4項及び5項の「契約，勤務規則その他の定め」を意味しています。以下，本文中では全て「職務発明規程」と記載します。
- 2) 企業再編としては，他に株式会社を持分会社（合同会社・合名会社・合資会社）とし，またはその逆である「組織変更」との類型がありますが（会社法2条26号），ある会社が単独で行うものであり，かつ，法人格の同一性が維持されるため，本稿では触れません。
- 3) 株式会社の場合。会社分割は合同会社が行うことができ，持分会社に権利義務を承継させることも可能です（会社法2条29号，30号，760条，765条）。
- 4) 最大判昭和40年9月22日（民集19・6・1600）参照。
- 5) Post Merger Integrationの略。企業再編後の経営統合作業のことをいいます。
- 6) 職務発明の利益（対価）請求訴訟は，退職後の従業員から提起されることが多く，在職中の従業員から提起されることは少ないためです。
- 7) 平成28年4月22日経済産業省告示第131号

参考文献

- ・高橋元弘，徹底解析 職務発明，別冊NBL，No.105，pp.115～126（2005）
- ・財団法人知的財産研究所，企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究報告書pp.3～9，pp.16～22（2009）

（原稿受領日 2022年3月10日）