

# 相談室 Q&A

## 人事管理関係

# Q

### 研究職の社員が転職する場合、従来の業務に関連する特許の出願禁止を誓約させることは可能か

これまで当社の研究職として、さまざまな特許を出願・取得してきた社員が転職することになりました。転職先は当社とは別の業種で、規模も小さいようですが、そこでも今まで当社で培ってきた研究成果を基にアイデアを出し、いずれは特許を出願することが予想されます。当社社員の出願との競合も考えられるため、転職後、当社での業務に関連する特許は出願しない旨、誓約させることは可能でしょうか。

(長野県 T社)

# A

「特許は出願しない」旨の誓約をさせることは可能だが、就業規則で原始的に「特許を受ける権利」を会社に帰属させたり、在職中に知り得た「営業秘密」を漏えいしたり、自己または第三者のために使用したりしない旨の誓約をさせるほうが実効性がある

回答者 山岸 純 やまぎし じゅん 弁護士(弁護士法人ALG & Associates パートナー)

## 1. 「発明」と「特許」と「権利者」

ご質問のように、研究開発部門に所属していた社員が転職した後、その部署で培った研究成果を基に転職先で発明や技術開発を行うことがあり、この場合、転職元と転職先との間にトラブルが生じることがあります。

まず、「発明」とは、「工夫」や「創意」といった、物の機能や仕組み、事象の作用などを便利にしようという人間の発想のうち「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」(特許法2条)をいいます。

そして、これらの「発明」が、①産業上利用することができること、②新規性があること、③進歩性があること、④最初の出願であること、⑤公序良俗に反しないことなどの要件を満たす場合、

特許庁に出願することで「特許権」という強い権利が与えられることとなります(同法29条)。

ところで、これらの「発明」が会社の職務として実施されたものである場合、「発明」や「発明を出願する権利(特許を受ける権利)」は誰のものかについて問題となります。

実は、最近、この点について特許法が改正され、「会社の職務として実施した発明にかかる『特許を受ける権利』を最初から会社に帰属させる取決めをすること」が可能となりました(施行は平成28年4月1日)。

したがって、例えば、ご質問の会社が就業規則などであらかじめ「会社の職務として実施した発明は、原始的に会社に帰属する」旨の規定を設けておけば、「発明」や「発明を出願する権利(特許

を受ける権利)」は原始的にご質問の会社に帰属することとなりますので、他社に転職した社員が勤務中の「発明」に基づいて出願を行うことを防止することができます。なお、これらの規定がない場合には原則として社員に権利が帰属することとなります。

## 2.「アイデア」は制限できない

ところで、研究・開発の結果、既に完成した「発明」であれば上記の方法をもって転職先での出願を防止することができますが、研究・開発途中のものは「発明」ではありませんので、他社に転職した社員がこれら未完成の“発明”の研究・開発を続け、その結果、完成した「発明」に基づいて出願を行うことを防止することはできません。

このように「発明」に至る前の「アイデア」は特許法や就業規則をもってしても制限することができないわけです。

さらに言うならば、人間の頭の中をのぞくことができない以上、「アイデア」がご質問の会社に勤務している間に思いついたものであるかどうかを追及することは困難ですし、元社員から「転職後に思いついたアイデアです」と言い切られてしまえばそれまでです。

そこで、会社内で培った研究成果を「営業秘密」として指定し、転職後もこれらの「営業秘密」を守秘させ、かつ、自己または第三者のために使用したりしないよう誓約させることが考えられます。

## 3.「営業秘密としての取り扱い」

ここで、「営業秘密」とは、不正競争防止法によって、①企業において、秘密として管理されて

いること（秘密管理性）、②有用な営業上、技術上の情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）という三つの要件をすべて充足する情報と定義されています（同法2条6項）。

この「営業秘密」には、例えば「発明」にまでは至らない商品製造のコツや、研究・開発途中の技術やアイデア、顧客情報、セールス・マーケティング情報といったものが含まれ、会社を運営していく上で重要かつ有用な情報と考えることができます。

そして、これらの「営業秘密」には不正競争防止法によってさまざまな保護がなされています。例えば、「営業秘密」に携わっていた社員が退職時に守秘義務を課せられていたにもかかわらず転職先にこれらの「営業秘密」を開示した場合、当該転職先が守秘義務に違反することを知っていたり、不正な目的でこれらの「営業秘密」を利用したりすると、不正競争防止法上の「不正競争」として、民事上、刑事上のペナルティが科せられることがあります（同法21条）。

## 4.まとめ

このように、「特許は出願しない」旨の誓約をさせるだけでは、研究開発部門に所属していた社員が転職先で「発明」や「特許」に至らない「アイデア」を利用することまでを防止することはできません。

そこで、会社内の重要な情報を不正競争防止法上の「営業秘密」として指定し、①これらの「営業秘密」を守秘することと、②「営業秘密」を自己または第三者のために使用したりしないことを誓約させることが肝要です。