

第1章 職務発明制度の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

職務発明とは、その性質上使用者等(使用者、法人、国又は地方公共団体)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法(以下、法律名省略)第35条第1項)。

第35条に定める職務発明制度は、従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに使用者等による職務発明の効率的な利用を促す観点から、特許を受ける権利等(「特許を受ける権利」(第33条)、「特許権」(第66条)、「通常実施権」(第78条)、「仮専用実施権」(第34条の2)及び「専用実施権」(第77条)をいう。以下同じ。)の承継、設定及び許諾(以下「承継等」という。)に関し、第33条等に定める一般原則(特許を受ける権利の移転に関する規定等)に対する特則を設け、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている。その概要は以下のとおりである。

① 使用者等に対する通常実施権の付与

第35条第1項は、特許を受ける権利が発明者たる従業者等に原始的に帰属することを前提に、契約、勤務規則その他の定め(以下「契約等」という。)の有無にかかわらず、職務発明について従業者等(又はその承継人)が特許を受けたときは、使用者等には当該特許権の通常実施権が付与されることを規定している。これにより、研究開発設備の提供や研究開発資金の負担等を行う使用者等の利益を保護するとともに、使用者等の積極的な発明の

実施による我が国産業の発達を促進することを狙いとされている。

② 職務発明に関する権利の承継等

第33条第1項の規定により、特許を受ける権利は移転することが可能である。ただし、従業者等がしたいいわゆる自由発明(職務発明以外の発明)については、使用者等と従業者等との力関係から発明前における契約等は従業者等にとって不利なものになりがちであることに鑑み、従業者等を保護する趣旨から、使用者等が、契約等により、特許を受ける権利等の承継等についてあらかじめ定めておくことは、第35条第2項において無効と規定されている。また、同項は、その反対解釈により、職務発明については、使用者等に対して、特許を受ける権利等の承継等についてあらかじめ契約等により定めること(特許を受ける権利等の承継等をあらかじめ定める部分につき、以下「予約承継」という。)を許容しているものと理解されている。

③ 職務発明に関する権利の承継等に係る相当の対価の算定

職務発明について特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、第35条第3項にて、契約等により従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継等される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等が有することを定めている¹。

また、対価の決定は原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ねることが適切である一方、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差があることに鑑み、完全に両

1 参考として、平成16年改正前の特許法第35条に関する判決ではあるものの、従業者等が職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求について、平成16年改正前の特許法第35条第3項及び第4項が類推適用される旨示した最高裁判決(最判平成18年10月17日(日立光ピックアップ事件))がある。

者の取決めのみ委ねることも適切でないとの観点から、第35条第4項の規定により、契約等で対価について定めた場合には、その定めたところにより対価を支払うことが「不合理」と認められる場合でない限り、その定めたところに基づき決定される対価の支払が第35条第3項の「相当の対価」の支払となる旨を規定した。

そして、第35条第5項では、対価について使用者等と従業者等との間の自主的な取決め、すなわち契約等の定めがない場合、又は当該契約等で定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における、第35条第3項の「相当の対価」の額の算定について、その考慮要素が規定されている。

(2) 改正の必要性

① 職務発明について特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性

共同研究などの場面において特許を受ける権利が共有に係るケースがあるが、この場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ない限り当該特許を受ける権利の持分を譲渡することができない(第33条第3項)。そのため、使用者等にとっては、仮にあらかじめ契約等により職務発明に係る特許を受ける権利を自らの従業者等から承継する旨定めていたとしても、共同研究によって特許を受ける権利が他社等の従業者等との共有に係る場合には、このあらかじめ定めた契約等だけでは足りず、当該他社等の発明者たる従業者等の同意を別途得ない限り、自らの従業者等の特許を受ける権利の持分すら自らに承継できないという問題が生じている。さらに近年、企業と、大学や研究機関等との共同研究は増加傾向にあり、また、共同研究の途中で新たな従業者等が共同研究に参加するなど異動が発生する場合には、権利の承継に係る手続きがより複雑化するところ、「イノベーション促進の足かせとなっている」といった趣旨の指摘がなされている。

② 職務発明について特許を受ける権利の二重譲渡が行われた場合の帰属の不安定性

近年、企業は、各職務発明について、特許権として権利化する、又は営業秘密として秘匿化するといった判断を製品・サービスに応じて迅速・的確に行うなど、知的財産戦略が多様化している。こうした中、第34条第1項の規定によれば、特許出願前における特許を受ける権利の承継については特許出願が第三者対抗要件となるため、例えば、使用者等が職務発明について特許を受ける権利を従業者等から予約承継していたとしても、当該従業者等が当該使用者等以外の第三者にも当該特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が当該使用者等よりも先に特許出願をした場合には、当該使用者等は当該第三者に原則として劣後する。このように、使用者等が職務発明に係る特許権を自らが取得できない場合があり、使用者等の知的財産戦略に支障を生じ得るため、制度の見直しが必要である。

③ 「相当の対価」の在り方に対する多様なニーズの高まり

従業者等の職務発明に対する使用者等からの反対給付の在り方について、金銭の給付だけに限らず、留学の機会の付与やストックオプションの付与等、金銭以外も含めた経済上の利益を与えたいという多様なニーズが、使用者等側・従業者等側双方から生じている。

他方、第35条第3項は主として金銭の給付を想定した規定であり、職務発明の現場における使用者等側・従業者等側双方のニーズに柔軟に対応できていない。

④ 「相当の対価」に関する法的予見可能性の低下及び算定の複雑化に対する懸念

近年、一製品多特許化、一発明に携わる研究者等の増加、特許の実施形態の多様化(包括的クロスライセンス契約等)などにより、平成16年特許法改正時にも増して、製品における特許の寄与度や特許における発明者の貢

献度などの算定が複雑になり、「相当の対価」を算定することが事実上困難となっている。

このように「相当の対価」の額の決定に係る法的不確実性が増している状況下では、実体的な対価の額の合理性よりも、従業者等からの意見聴取等の「相当の対価」の決定手続の合理性を判断要素として重視することが肝要であり、平成16年特許法改正もその観点から第35条第4項を新設している。現在、「相当の対価」の決定手続及び手続重視という平成16年改正の内容は浸透してきたところであるが、第35条第4項は、「相当の対価」の決定に関しては、従業者等からの意見聴取、基準の開示等、使用者等と従業者等との間で定めた手続が重視されることを規定しているものの、「従業者等からの意見聴取や基準の開示をどの程度まで丁寧に実施すべきであるか」などといった手続妥当性の程度や「手続が妥当であった場合に実体上の妥当性に具体的にどういった影響があるか」などといった手続重視の具体的内容が未だ不明確であるといった趣旨の指摘がなされている。

2. 改正の概要

(1) 権利帰属の不安定性問題への対応

特許を受ける権利が共有に係る場合の問題及び二重譲渡問題を解決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性への対応を行うべく、従業者等がした職務発明について、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属する旨を規定した。

(2) 「相当の対価」の文言の見直し

「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするため

に、「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下「相当の利益」という。）に変更した。

(3) 法的予見可能性の向上

改正前第35条第4項の考慮要素を明確化するために、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨を新たに規定した。この指針では、契約等で定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要素についてより具体的に明示するとともに、「相当の利益」について契約等で定めた場合における第35条第5項の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示し、同項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させることとする。

3. 改正条文の解説

(1) 帰属の不安定性問題への対応

◆特許法第35条第2項・第3項・第4項

（職務発明）

第三十五条

1 （略）

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、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、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4 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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5～7(略)

新たに規定した第35条第3項は、特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で使用者等が取得することを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属するものであり、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題を解消することを目的としている。

特許を受ける権利を使用者等が取得することを、職務発明が生まれる前から、あらかじめ契約等によって意思表示していること²を要件とすることで、当該使用者等とライセンス契約等の取引を行う第三者にとって、当該契約等による意思表示の存在及び内容を当該使用者等に確認することにより職務発明の特許を受ける権利の帰属が従業者等と使用者等のどちらに

2 契約等とは、「契約、勤務規則その他の定め」であり、あらゆる形式の定めが含まれる。また、あらかじめ契約等によって意思表示する方法としても、社内イントラネット等、様々な方法が含まれる。

あるのか明確に認識することが可能であるとともに、契約等によりあらかじめ意思表示していない場合には、職務発明を生み出した従業者等に特許を受ける権利が帰属することとなるため、当事者間で意図していない特許を受ける権利の帰属の変更が行われない。なお、特許法上、「取得」の概念には「承継」が含まれているため³、本改正法施行前に、契約等においてあらかじめ特許を受ける権利を使用者等が承継する旨定めている場合にも、この要件を満たしているものと考えられる。

使用者等に特許を受ける権利がその発生時から帰属する旨特許法上に規定することで、共同研究の場合、特許法上は共同発明者たる従業者等から当該従業者等の所属する使用者等への譲渡ではなく、職務発明について特許を受ける権利の発生時から当該使用者等にその権利の持分が帰属する。したがって、第33条第3項との関係においても共同研究の相手方の従業者等の同意を必要とすることなく、共同発明者たる従業者等の権利の持分が使用者等に帰属することとなる。また、従業者等は初めから特許を受ける権利の権利者たる特許法上の地位にないこととなるため、(1)発明者たる従業者等本人が出願したとしても拒絶査定がなされ(特許法第49条第7号)、(2)仮に第三者が発明者たる従業者等から特許を受ける権利を譲り受けたとして出願したとしても、二重譲渡は成立しない。これらの場合にはいわゆる冒認出願として処理されることとなるので、第34条の適用はなく、二重譲渡問題は発生せず、帰属の不安定性問題は解消する。

なお、第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」は、使用者等に特許を受ける権利を取得させることをあらかじめ定めるものであり、これにより職務発明の特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものである。他方、第35条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、相当の利益について定めるものである。したがって、第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」

3 特許法第99条等参照。

は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益についての定めについて同項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び同条第3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定める場合、第35条第5項に規定されている協議等の手続を行う必要はない。

また、第35条第2項及び第4項についても形式的な修正を行った。

(2) 「相当の対価」の文言の見直し

◆特許法第35条第4項・第5項・第7項

(職務発明)

第三十五条

1～3 (略)

4 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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところによ

り相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 (略)

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

第35条第4項においては、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、「相当の対価」という文言を「相当の金銭その他の経済上の利益」と改め、留学の機会の付与やストックオプションの付与等金銭以外の経済上の利益の付与であっても、使用者等の従業者等に対する義務が履行されたものとする⁴。第35条第5項及び第7項においても同様に文言を修正した。この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのもの)は、「経済上の利益」に含まれない。

なお、相当の利益の付与については、従業者等が職務発明を生み出したことを理由としていることが必要である。したがって、従業者等が職務発明を生み出したこととは関係なく、従業者等に付与された金銭以外の経済上の利益の付与をもって、「相当の利益」の付与とすることはできない。

また、第35条第4項前段を「契約、勤務規則その他の定めにより職務発

4 従業者等のチーム全体を報奨するものであっても、対象者として発明者を含む場合には、使用者等の従業者等に対する義務が履行されている。

明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ」と規定することで、第35条第3項が適用される場合においても従業者等が「相当の利益」を受ける権利を有することとした。

(3) 法的予見可能性の向上

◆特許法第35条第5項・第6項

(職務発明)

第三十五条

1～4 (略)

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益については、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 (略)

第35条第5項における「意見の聴取の状況等」の「等」には、契約等において相当の利益について定めた場合の同項の不合理性の判断に関わるあらゆる事情が含まれ得るものの、当該不合理性の判断においては、同項に例示される「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同

項の不合理性が否定されるという原則に鑑み、これらの手続の状況の判断の在り方について、具体的に明示し、同項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、第35条第6項に、同条第5項に係る考慮すべき状況等に関する事項(契約等に基づいて「相当の利益」を付与する手続の不合理性に関する考慮事項)について、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨規定した。

この指針は、幅広く有識者の意見を聴いて専門的な知見を踏まえた内容とすることで、第35条第5項の不合理性に係る法的予見可能性を高めるとともに、研究活動に対するインセンティブについて創意工夫が発揮されるよう当事者の自主性を尊重する観点から、産業構造審議会の意見を聴いて策定されるものである。同様に経済産業大臣が指針を変更する場合にも、有識者の意見を反映させた指針が策定されるようにするべく、産業構造審議会の意見をあらかじめ聴くものと解される。

この指針の内容が使用者等及び従業者等をはじめとする関係者間において最大限尊重されることが望まれるとともに、これにより発明が奨励され、我が国のイノベーションが促進されることが期待される。

具体的には、(1) 第35条第5項に示されている「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等について、「どこまで丁寧な手続をとったら適正と言えるか」といった適正な手続の程度を具体的に指針に記載して明らかにするとともに、(2) 第35条第5項における「相当の利益」付与の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討されるとの同項の趣旨を明確にし、適正な手続に従って契約等を定めて「相当の利益」を与えた場合には、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示することとした。

すなわち、指針に定める適正な手続に従って契約等の定めにより「金銭

その他の経済上の利益」を従業者等に付与している場合には、第35条第5項の不合理性が否定されると考えられるため、それが同条第4項の「相当の利益」の付与となる⁵。また、この場合、第35条第7項の適用を受けることはない。

併せて、金銭以外の「相当の利益」(留学の機会の付与やストックオプションの付与等)を与える場合の手続の在り方や例えば中小企業における手続等、「相当の利益」を発明者たる従業者等に与える場合の使用等の実態に鑑みた手続の在り方についても指針に明示し、第35条第5項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させることとした。

4. 職務考案及び職務創作意匠

実用新案法及び意匠法において、それぞれ、第35条を準用する規定(実用新案法第11条第3項、意匠法第15条第3項)が設けられており、職務考案及び職務創作意匠についても職務発明と同様の制度となっている。

職務考案及び職務創作意匠についても、職務発明と同様の問題があることから、従前と同様、第35条を準用するものとした。したがって、実用新案法及び意匠法の規定は改正していない。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(改正法附則第1条)。

5 第35条第6項に係る「指針」に沿った形で「相当の利益」に係る契約等を定めて運用していれば、例えば、退職者に対する「相当の利益」の付与方法についても、退職時に一括して支払う方法等、他の従業者等とは異なる方法で付与することも可能である。

(2) 経過措置

今回の職務発明制度の見直しに関して経過措置は定めていない。

第35条第3項については、施行日以後に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について適用され、施行日前に発生した職務発明に係る特許を受ける権利について契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めている場合には改正前第35条第2項の反対解釈で認められている予約承継による特許を受ける権利の移転となる。

第35条第4項、第5項及び第7項の「相当の金銭その他の経済上の利益」への改正については、施行日以後になされる特許を受ける権利等の取得等について適用され、施行日前の特許を受ける権利等の取得等については、「相当の対価」の給付が必要である。

第35条第6項については、施行日以後に経済産業大臣が指針を定めて公表する。