

コラム

職務発明制度の改正について

1. 職務発明制度（特許法第35条）の見直しの背景

①35条の趣旨

- ・ 使用者等は、従業者等から職務発明に係る権利の予約承継が可能（権利の安定的な承継を保障）
- ・ 従業者等には、職務発明に係る権利の承継について、「相当の対価」請求権を保障

⇒ 発明の奨励を図り産業の発展に寄与

②旧法の問題点

- ・ **使用者等の実態**：従業者等の意見を聴かずに一方的に定めた対価を支払ってきたのが通例
- ・ **従業者等の事情**：使用者等が定めた一定の対価を得てきており、それに対する不満や異議を表明することはなかった

知財意識の高まり等を背景に、35条の存在が改めて認識され、訴訟が頻発するようになった

- ・ **オリンパス判決**：使用者等の定めたルールに基づく対価が、「相当の対価」に満たなければ、従業者等はその差額を請求できる

- ・ **使用者等**：訴訟において使用者等の定めたルールが尊重されず、支払うべき対価の予測可能性が低いため、積極的な事業展開が阻害されるおそれがある
- ・ **従業者等**：使用者等が従業者等の意見を聴かずに対価を定めるという状況が改善されず、発明意欲が減退するおそれがある（ほとんどの訴訟は、退職者が提起）

35条が本来予定する機能を果たしていないとの指摘

③改正法の基本的考え方：
当事者の自主性を尊重

- 原則として、使用者等と従業者等が自主的に取り決めた対価を「相当の対価」として尊重することで、
- ①使用者等にとっての対価の予測可能性を高める
 - ②従業者等の発明評価に対する納得感を高める

経営環境、研究開発戦略、従業者等の置かれている研究環境等、各業種、各使用者等ごとに異なる諸事情を「対価」に柔軟に反映させることが可能となる

- ・ 自主的な取り決めが尊重されるためには、その取り決めにより対価を支払うことが不合理と認められないことが必要
- ・ 不合理性の判断は、手続面を重視して行われる。
 - ①対価を決定するための基準の策定についての協議の状況（基準が策定される場合）
 - ②基準の開示の状況（基準が策定される場合）
 - ③個別の対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況等を考慮して行われる
- ・ 自主的な取り決めが不合理と認められる場合には、第35条第5項に定められた要素を考慮して「相当の対価」が算定される（訴訟実務においては、まずは不合理性が判断され、不合理と認められた場合に第35条第5項に基づいて対価が算定されることとなる）

2. 新職務発明制度における対価の決定手続（仮想例）

