

我が国、諸外国における職務発明
に関する調査研究報告書

平成25年3月

1. 本調査研究の概要

(1) 本調査研究の背景

我が国企業のグローバル展開の活発化にともない、イノベーション創造の仕組みも変化し、世界の多くの参加者による無数のチャレンジの組合せから無限の可能性を引き出す「オープン」、「グローバル」、「フラット」なシステムが莫大な価値創造機会を生みだし、我が国企業のR&D活動も世界中で行われるようになってきた。

一方、我が国企業は高い技術力と多くの特許を保有し、製品開発・発売の初期段階には市場を獲得しながらも、様々な要因により他国企業に追い上げられ、市場から撤退を余儀なくされるケースも多くみられる。

そのような状況において、知的財産戦略本部による「知財推進計画2012」¹や「知財人財育成プラン」²では、従来の知財戦略から脱却し、より高度で総合的・戦略的な知財マネジメントが求められるようになったことが指摘されている。

このように、事業戦略と知財戦略を融合させ、企業の利益と国際競争力を向上するために知財を利用していく必要がある。

一方、各国企業は、発明を奨励するため発明報奨の仕組みを設けている³。また、多くの国では従業者発明制度⁴が法律により定められている。しかし、発明報奨の仕組みは従業者発明制度を含めた各企業の独自の取り決めによるものであり、このような状況の変化の下では、企業の利益と国際競争力の向上に貢献する発明をより報奨するような仕組みでなければならない。また、発明者以外の従業者による貢献も正しく評価される必要もあるといえよう。更に、グローバルな事業展開には、各国の従業者発明制度への理解と、その国の従業者発明制度の有無にかかわらず、どのような発明報奨の仕組みを構築するかが重要となってくる。

このように、発明報奨の仕組みを、発明者による発明行為への奨励だけでなく、知財戦略の1つとして活用することで、知財創造に関わる全従業者を確保・管理していくことが、知財を重要な資源と位置づけるグローバル企業にとって重要な課題といえる。

1 <http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120425001/20120425001-2.pdf> [最終アクセス日：2013年2月28日] ※なお、本報告書において以降に記載されるURLは全て2013年2月28日にアクセスを確認しており、出典の記載における最終アクセス年月日を省略する。

2 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_18_paper/siryou_01.pdf

3 発明報奨の仕組みが、発明の奨励に有用であることは過去の調査からも判明している（大西宏一郎「発明報奨制度は企業内研究者のインセンティブを高めるかーパネルデータによる検証」等）。

4 主に法律で定められている制度。日本においては、特許法第35条（職務発明制度）。

(2) 本調査研究の検討項目

そこで、本調査研究では、このような背景を踏まえ、発明者等の確保・管理について、発明報奨の仕組みの側面から以下の3つの観点で調査し、委員会において幅広い議論を行った。

(i) 各国における従業者発明等の状況について（新興国を含む）

各国の従業者発明制度の規定や公表されているガイドライン、従業者発明制度に関する様々な法解釈や学説、及び、各国における従業者発明等に関する裁判情報を調査する。

- 権利（特許を受ける権利等）の原始的帰属、及び使用者への譲渡方法
- 報奨の方法、程度や額の算定方法
- 発明報奨の時期と発明者へのインセンティブ

(ii) 発明者等の管理について

各国企業の従業者発明に関するニュースや企業で特徴的な取組や社内規定の状況等、運用面での情報を調査する。

- 報奨を与える目的（特に発明者個人の発明行為促進以外）と、社内制度
- 非金銭的報奨と人事処遇による知財活動への評価（属人的な要素の考慮を含む）
- 発明者以外の従業者による知財活動の評価

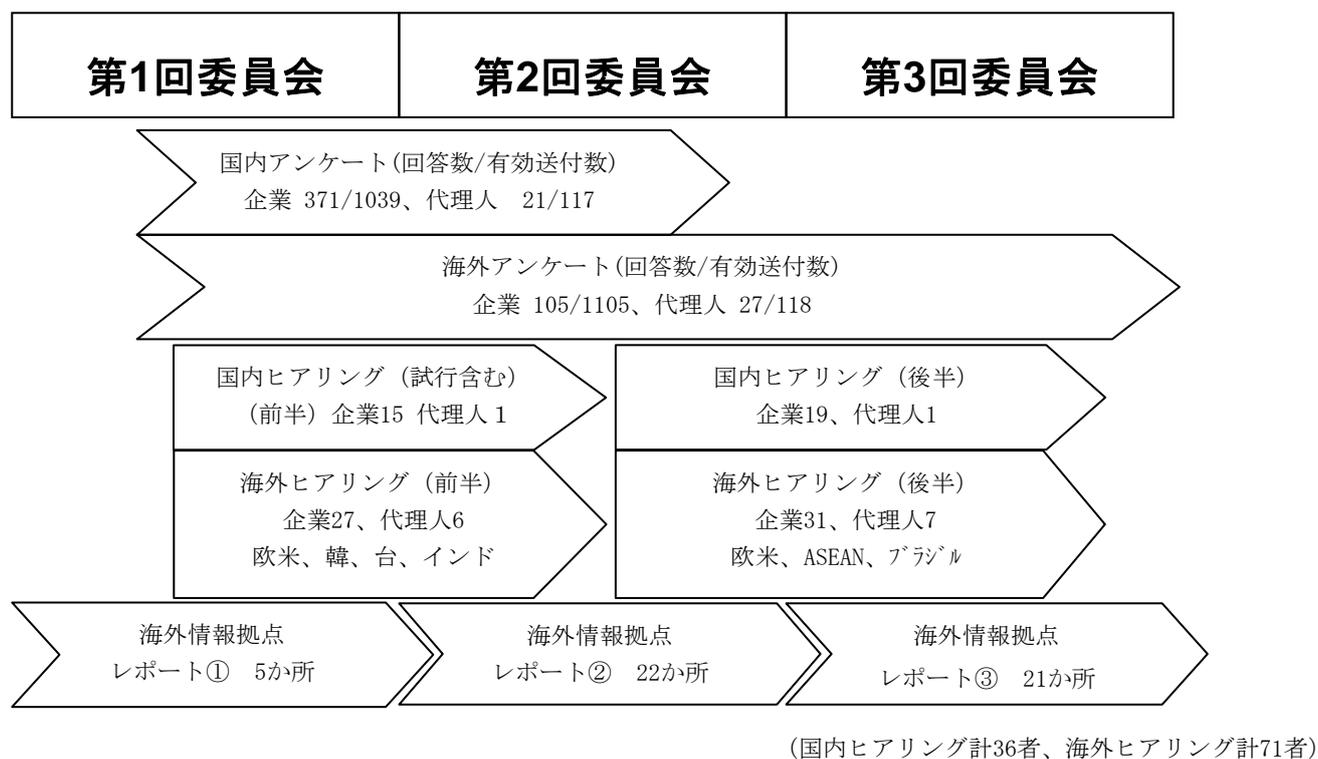
(iii) 海外の拠点における従業者発明等の実態について

自国及び海外の拠点における従業者発明等の管理の実態を調査し、自国と海外の拠点との発明者等の確保・管理実態の違いやその原因を調査する。

- 海外の拠点で行われた発明に対する報奨の違いと、その理由やリスクについて
- 各国における従業者発明等に関する法律や制度の運用状況の評価

2. 本調査研究の実施方法・結果

本調査研究の内容に関する情報を取得するために、アンケート調査、ヒアリング調査及び海外情報拠点から情報収集（海外情報拠点レポート）を行った。また、本調査研究の委員会を設置し、各調査方法等、調査結果及び分析について検討いただいた。



II. 各国の従業者発明制度（職務発明制度⁵）の状況

日本の職務発明制度については、平成16年改正に至った経緯を整理し、現状の整理と問題点のまとめを行った。

米国の職務発明制度については、職務発明の問題は州法と連邦法（特許法）が絡み、また同時に使用者と従業者の関係という事が非常に重要になることを指摘した。

ドイツの従業者発明制度については、高い法的安定性と予見可能性が維持されてきたが、一方で手続きが煩雑であり、部分的に時代に合わなくなっている点を指摘した。

中国の職務発明制度については、中国の職務発明制度の運用状況と、職務発明の管理について留意すべき点を指摘した。

その他の国における従業者発明制度については、特許を受ける権利の原始的帰属と、上記の国以外における従業者発明制度の概要を整理した。

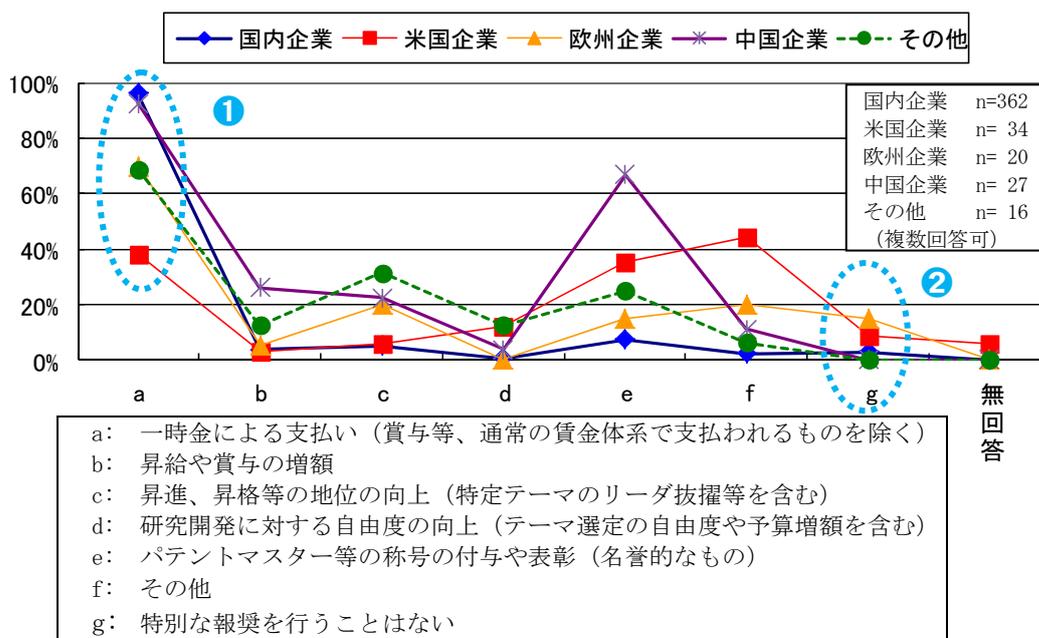
⁵ 本章では、従業者発明と職務発明の内、各国において主流な記載に統一するものとする。

Ⅲ. 各国における従業者発明等の状況について

早期の発明報奨が発明行為へのインセンティブ効果を高めるという考え方もあり⁶、本章においては、特に発明報奨を行う「時期」に着目し、いわゆる実績報奨に比べて早期に行われる発明報奨である「特許出願時の報奨等」「実施前 or 権利化前の報奨」「実施報奨の一括払い」について調査を行った。

まず、発明報奨自体については、従業者発明制度が法律で定められていない国であっても、「一時金による支払い」を行う割合は大きいことが分かった (①)。また、「g:特別な報奨を行わない」を選択した企業は、海外も含めて極めて少ない割合しかなかった (②)。

【図表1】従業者発明等を行った従業者に対し、どのような種類の報奨を行いますか。(質問4-1.)



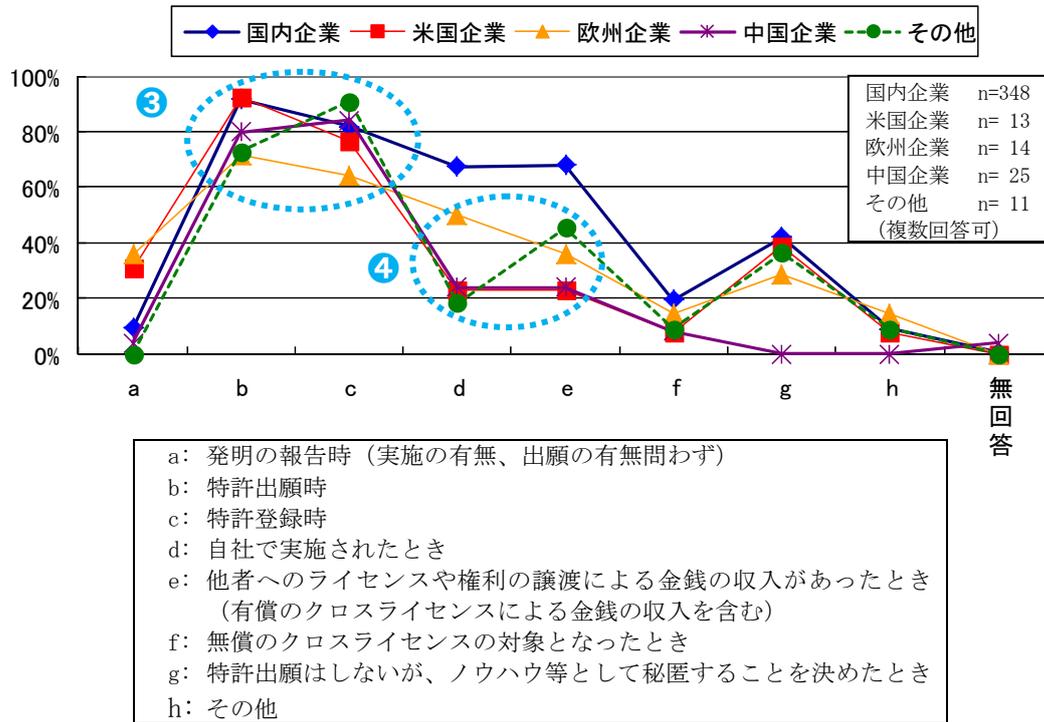
次に、特許出願時の報奨としては、国内・海外企業ともに、固定された一定の金額が支払われる例が多かった (③)。従業者発明制度の有無にかかわらず出願時の報奨を支払う例が多く存在していることは、国内企業・海外企業ともに、発明を開示することや出願活動への協力に対するインセンティブとして、出願時に報奨を支払うことに一定の効果があると考えていることが分かる。

一方で、海外企業の方が特許出願時の報奨の額が大きい代わりに、いわゆる実績報奨が支払われる割合が、顕著に低いことも分かった (④)。

6 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト 1248号 (2003) 40頁。「対価」の持つインセンティブ効果を高めるためには、従業者において権利譲渡後可及的速やかに「対価」を支給することが重要。

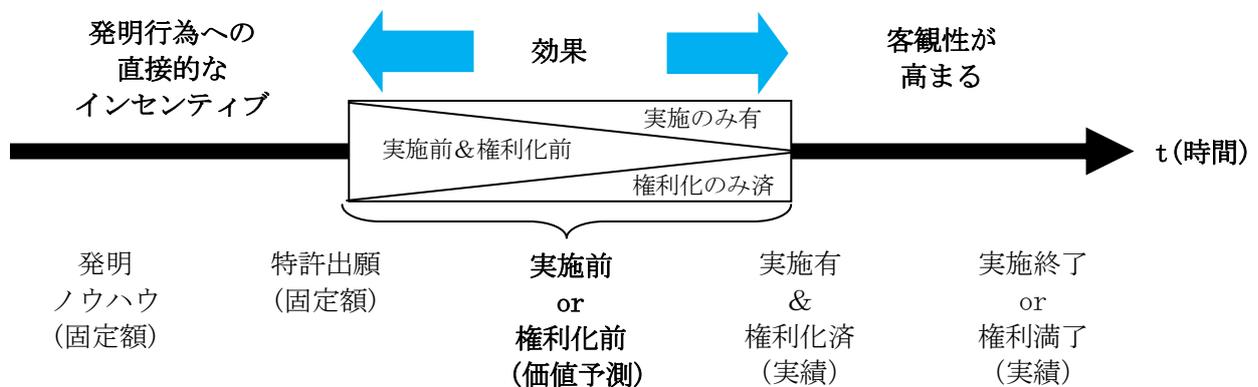
【図表2】 質問4-1. で、「a：一時金による支払い」を選択した方にお聞きします。

この報奨はどのような時期に行いますか。（質問4-2.）



また、出願時の報奨以外の早期発明報奨についても、発明行為に対するインセンティブとして一定の効果が感じられた。特に、発明の内容を判断し事業への貢献も考慮されれば、固定額である特許出願時の発明報奨よりも会社に「認められた」という認識がより強まり高いインセンティブが期待できる。国内企業は、この実施前 or 権利化前の時期に、発明報奨の仕組みを工夫していることが分かった。

【図表3】 支払いの時期と効果の関連



ただし、客観性のある発明の評価が難しいことや、質の低下などの問題が発生する可能性もある。このような問題に対しては、発明報奨だけで解決しようとせず、知財活動全体として発明報奨の問題を捉えることが重要と考えられる。

IV. 発明者等⁷の管理について

本章では、発明者による発明行為だけでなく、その発明を事業化し、企業の利益や国際競争力の向上に貢献する為に必要な発明者等、及び企業内の知財創造に関わる全ての活動を対象とする。そして、どのような評価を行うことが、発明者等のどのような知財創造活動に対してインセンティブとして有効であるかを分析するため、「発明者に対する非金銭的な報奨」「人事処遇に知財創造活動⁸の評価を組み込むこと」「発明者以外の従業者による知財創造活動の評価」について調査を行った。

まず、非金銭的報奨も有効なインセンティブとなり得ると確認することができた。ただし、非金銭的報奨に価値を感じるか否かが人によって異なるために、全く報奨として機能し得ない場合もあることに留意しなければならない。また、非金銭的報奨はその価値を客観的に計りづらいという特徴もある。

国内企業が海外企業と比較して、非金銭的報奨を発明報奨の方法として活用する割合が少ないのは、非金銭的報奨の価値が客観的に計りづらく、特許法第35条における「相当の対価」として認められるかどうかの判断が難しいことが原因として考えられる。

次に、海外企業においては、発明報奨等を人事処遇に組み込む例が多くみられた。

- ・ **技術部の中で技術者が昇進する際に、特許をいくつ取得したか、どのような特許を取得したかということが考慮される。**また、特許だけでなく、発表した技術論文の投稿数と質も考慮される。(米国I社：電機)

ただし、人事処遇に知財創造活動の評価を組み込んだ場合には、通常の人事処遇と区別することが困難であり、知財創造活動への直接的なインセンティブにならない危険性がある。さらに、人事処遇には、昇給や賞与の増額などの金銭的報奨の側面と、昇格などの非金銭的報奨の側面の両方が含まれることも留意しなければならない。

また、人事処遇は一般的に属人的な要素が考慮されることを考慮し、これまでの発明の評価に対する考え方とは異なる可能性がある。

これらに加え、法制度による規制の適否を考慮すると、以下のようにまとめることが可能と考えられる。

7 発明者等とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動に関わる人財を指す。つまり、発明者に加え、他社権利調査を行う人財、出願・権利化を行う人財、発明の実施（製品化）する人財、ブランド力の向上を行う人財などが含まれる。

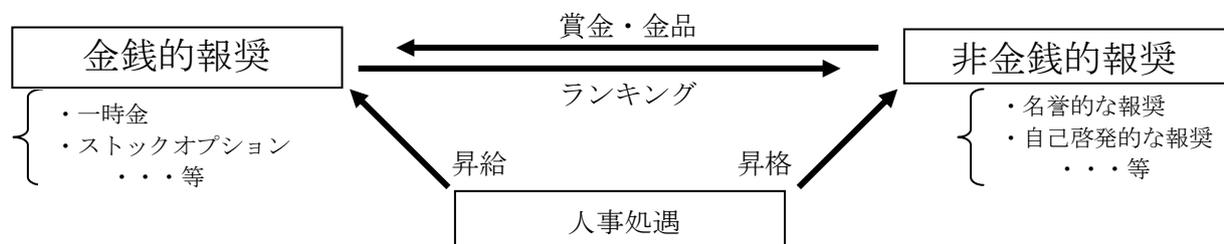
8 知財創造活動とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動を指す。つまり、発明行為に加え、他社権利調査、出願・権利化、発明の実施（製品化）、ブランド力の向上など、全ての活動が含まれる。

【図表4】 発明報奨の方法と性質

報奨の方法	評価対象の明確性	報奨の価値	価値の客観性	法による規制
一時金	有	有	有	適している
非金銭的報奨	有	個人に依存	少ない	適していない
人事処遇	一部有	有	一部有	可能 ⁹

さらに、一時金以外の金銭的報奨や、「金銭的報奨」「非金銭的報奨」「人事処遇」の関連も考慮し、これら多種多様な方法をうまく組み合わせて発明報奨を行い、適切なバランスを取ることも重要と考えられる。

【図表5】 発明報奨の方法同士の関連



発明者以外の従業者による知財創造活動の評価については、発明者以外の従業者の範囲を広げれば広げるほど、発明や知財創造活動との直接的な関連性が薄くなり、発明や知財創造活動へのインセンティブにならない危険性がある。

【図表6】 知財創造活動の評価対象者数と発明との関連



発明者に対する発明報奨と、発明者以外の従業者による知財創造活動の評価の方法を共通化することが望ましいとは限らないと考えられる。それぞれに適した方法を選択することも考慮すべきである。

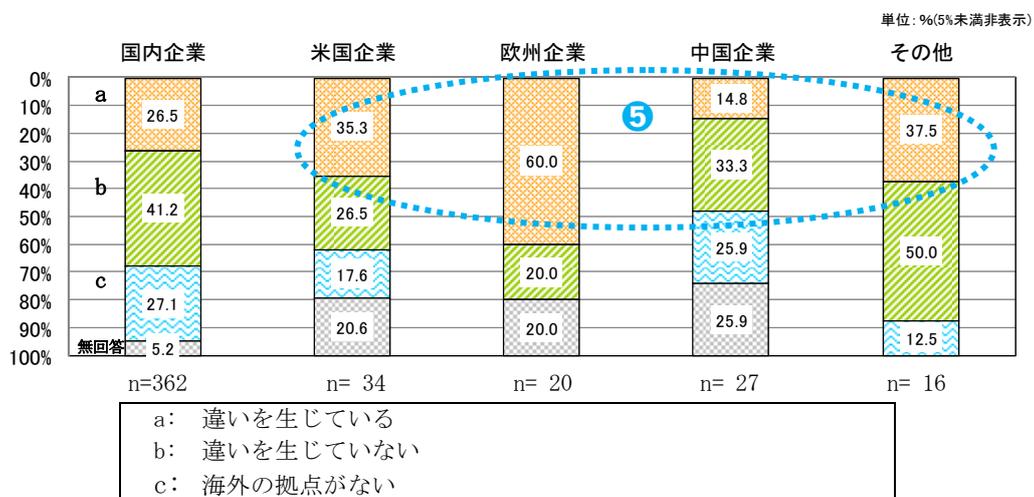
9 例えば、日本の特許法第35条5項においては、「従業者等の処遇その他の事情を考慮」という規定がある。

V. 海外の拠点における従業者発明等の実態について

本章では、海外で行われる発明報奨の運用状況と、それぞれの国における自国や海外の従業者発明制度に対する意見から、海外の拠点における従業者発明の実態について分析を行った。

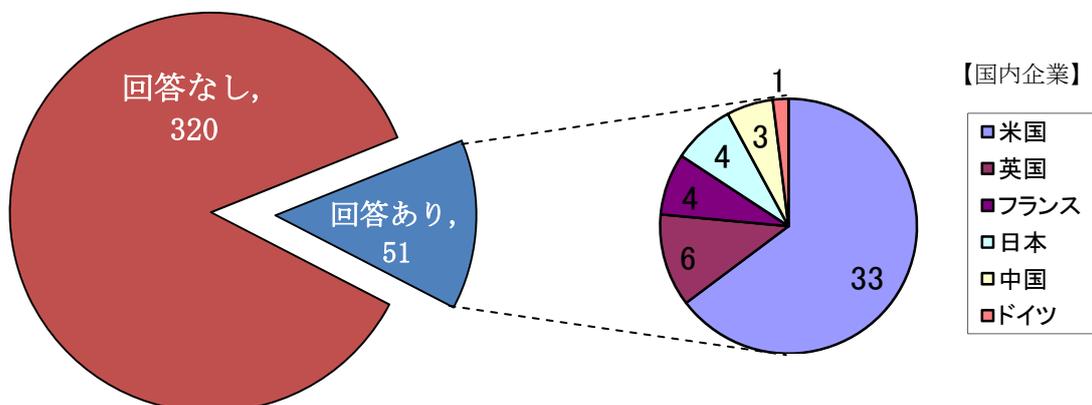
まず、多くの海外企業でも、国ごとに発明報奨の仕組みを策定しなければならない事情には変わりがないようであることが分かった (5)。

【図表7】 発明が自国で行われたか海外の拠点で行われたかによって、報奨の種類や時期、程度等に違いが生じますか。最も近いものを一つお選びください。(質問4-6.)



次に、望ましいと思われる従業者発明制度についてアンケート調査結果では、大半が回答無であったが、具体的な国名が記入されている回答について集計すると、国内・海外ともに、米国の制度が過半数を占めた。下記に国内企業の結果を示す。

【図表8】 世界各国の従業者発明制度の中で、望ましいと思われる制度を有している国・地域があれば、その国と理由を教えてください。(質問4-14.)



米国が、望ましいと思われる従業者発明制度として、圧倒的に支持されている理由の1つは、いわゆる実績報奨を支払っている割合が少ないことが考えられる。

しかしながら、米国企業でも発明報奨として「一時金による支払い」を選択した割合は40%存在し、1つの発明に対する報奨の最高額は、米国とその他の国・地域いずれにおいても半数以上が100万円未満と、同等であった。

また、アンケート調査において、「望ましいと思われる従業者発明制度」として、米国を選択した回答者は、同アンケート調査で米国企業が従業者発明に対して「特別な報奨を行うことはない」を選択した割合が10%未満であったことを認識できていない可能性が高い。

米国の従業者発明制度は、米国における雇用形態、給与体系の違いや、人財流動性が高い¹⁰ことなど、様々な社会システムの違いを反映したものであると考えられることから、海外に比べて画一的な社会システムを持つといわれる我が国企業が、このような制度を簡単に採用できるとは限らない¹¹。

ただし、国内企業が発明報奨を行う目的として約1/3の企業が「将来の訴訟リスクを軽減する」を選んでいることから、国内企業が米国の従業者発明制度を望むのは、日常的に運用されている発明報奨によるインセンティブ付与の仕組みよりも、訴訟リスクに対する懸念が理由である可能性も高い。現に、国内企業は「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」に対して様々な負担軽減の仕組みを構築しているだけでなく、「実施前 or 権利化前」の発明報奨など、日常的に運用されている発明報奨の仕組みには現行制度の枠組みで様々な工夫を行うことができている企業もある。

また、民法や労働法など従業者発明制度に関わる他の法律にも違いがある。従業者発明制度が異なることで、負担やリスクが存在するのは確かであるが、従業者発明制度だけを共通化しても解決できる問題ではなく、複合的な要因から成り立っていると考えられる。

・ 例えばアメリカ人と共同研究した場合、日本人のみが対価の請求権を持つとしても、**そもそも給与体系や処遇が違う**ので、外見上差があるとしても、そういったところもトータルで比較した場合には、どちらがどうとは一概には言えない。(国内テ社：食品医薬)

海外でR&Dを行おうと考えている企業は、その国の従業者発明制度の現状を把握すること、その国に適した発明報奨の仕組みを整備することが必要である。

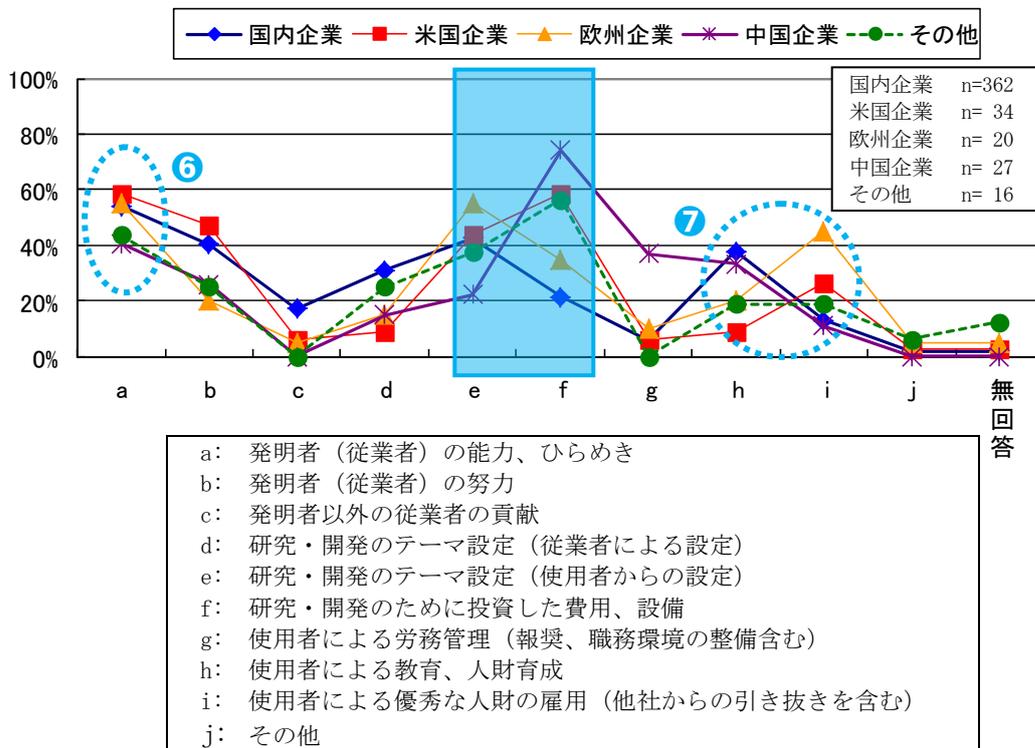
10 米国では5年間で44%の発明者が勤務先を変更するのに対し、日本では16%しか変更しないとの報告がある。長岡貞男、塚田尚稔、大西宏一郎、西村洋一郎著、『発明者から見た2000年初頭の日本のイノベーション過程：イノベーション力強化への課題』21頁（(独)経済産業研究所2012年）

11 例えば、日本の画一的な社会システムの1つに新卒一括採用がある。日本経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」の改定により、広報活動の開始日が10月から12月になったことで、多くの議論が起こった。

VI. 発明者等の管理・確保戦略の在り方

これまでの分析を踏まえ、発明者への発明報奨や発明者等¹²への知財創造活動の評価（以下、発明報奨等）が、企業利益や国際競争力にどのように貢献しているかという点について分析を行った。

【図表9】発明が生まれ、その発明を事業化し、企業の利益や国際競争力の向上に貢献するために、事業部門や研究開発部門に中長期的に必要なとお考えの要素を教えてください。最も重要なものを最大三つお選びください。（質問4-13.）



まず、国内企業は企業利益や国際競争力に貢献する要素として、「発明者の能力、ひらめき」と「使用者による教育、人財育成」が重要と考えているが（67）、ヒアリング調査においては発明奨励として自己啓発や教育、人財育成を採用している例が存在しなかった。

一方、米国企業は、「発明者の能力、ひらめき」と「使用者による優秀な人財の雇用（他社からの引き抜きを含む）」を重要と考え、また、発明報奨の目的として「外部から優秀な技術者を集める」ことを選択していることと一致していた（67）。ヒアリング結果においては賛否両論であったが、発明報奨の仕組みが人財確保に有効であるという例も存在した。

その他、人財流出によるノウハウの流出が問題になっているが、「優秀な技術者の外部流

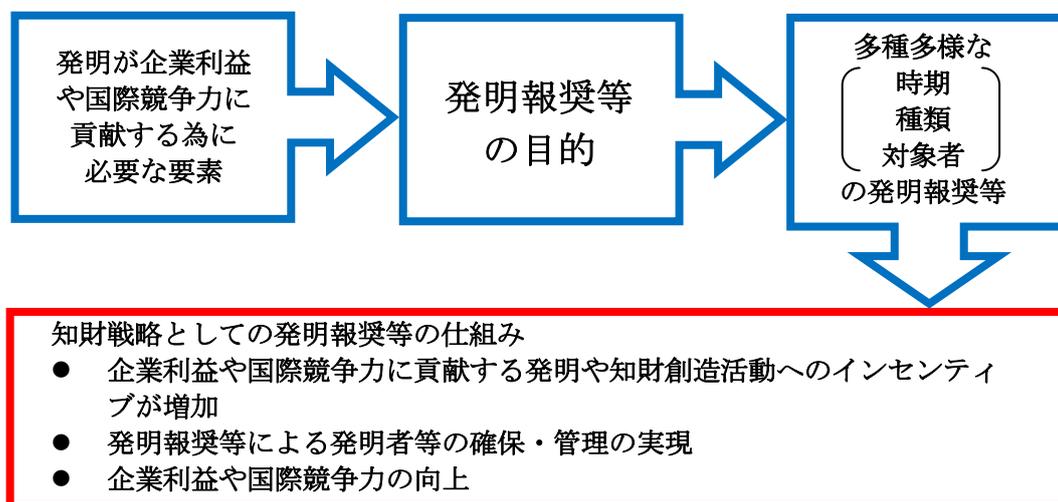
12 発明者等とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動に関わる人財を指す。つまり、発明者に加え、他社権利調査を行う人財、出願・権利化を行う人財、発明の実施（製品化）する人財、ブランド力の向上を行う人財などが含まれる。

出を防ぐ」ことを発明報奨の目的とする割合も極めて少なかった。それ以前に、第IV章における発明報奨の目的のアンケート調査において、国内・海外ともに「特許出願はしないが、ノウハウ等として秘匿することと決めたとき」に報奨を支払っているが、「管理すべき技術情報を積極的に取得する」、「管理すべき技術上と従業者の関係を明確にする」ことを発明報奨の目的とする割合は極めて少なかった。

つまり、発明報奨等を行う目的が、発明が企業の利益や競争力の向上に貢献するために必要な要素と十分な関連性を持っていないことが、知財戦略上の課題であるといえる。

発明が企業利益や国際競争力に貢献する要素から、発明報奨の目的を設定し、その目的に最適な発明報奨等を行っていくことが、知財戦略の1つとして、発明報奨の仕組みを策定することにつながっていくといえる。

【図表10】 発明報奨と企業利益や国際競争力との関連



米国企業では、参考とすべき事業戦略と知財戦略が整合性を持って実施されている例が存在した。

- ・ 発明報奨規程を運用するに当たっては、柔軟性をもちたいと考えている。例えばある特定の技術に関して早く開発をしてほしいという場合には、そこで発明報奨規程を変更して、ニーズに合った発明を早く出願するという行っている。ここでも、事業戦略と知財戦略が整合性を持って実施されている。このような柔軟性をもちたいと考えているため、雇用契約に入れていない。(米国H社：電機)

VII. まとめ

1. 横断的な考察

国内・海外企業ともに法制度に関わらず、特許出願時の報奨や秘匿された発明、実施前・権利化前の発明への報奨を行う企業が多く存在する。特に海外では自己実施時や他者へのライセンスや権利譲渡による金銭の収入があったときに報奨を行う企業が少ない代わりに、特許出願時の報奨が多いようである。

また、何らかの発明報奨が発明者を中心に行われるのは国内・海外企業ともに共通しているが、発明行為に関わらず広く知財創造活動に対する報奨を行っている企業もある。これは、単に法制度の要件を満たすためだけの発明報奨の仕組みから、知財戦略の一環として積極的な発明や知財創造活動への奨励を行うことまで、多様性のあることを示すものである。

グローバルに見てみると、各企業は、金銭的報奨、非金銭的報奨、人事処遇など多種多様な発明報奨の中からそれぞれの企業に適した報奨の種類を選択している。しかしながら、欧米企業に比べると、現在の日本企業における発明報奨は、「発明者個人」に対する、「実施&権利化後」の「金銭的報奨（特に一時金）」による支払いにやや偏重していることが今回の調査で明らかになった。これは、「実施&権利化後」の一時金の支払いによる報奨が、他の報奨よりも法的な従業者発明制度への対応が行いやすいことも一因と考えられる。

しかしながら、発明報奨や知財創造活動に対する評価は、企業の利益や国際競争力の向上に重要な要素に資するべきである。その為には、発明報奨を行う目的を知財戦略と密接に関連させ、企業の利益や国際競争力の向上に重要な要素と対応付ける必要がある。そして、発明報奨の目的を達成するために最も有効な発明報奨の方法を検討しなければならない。金銭的報奨だけでなく、非金銭的報奨（名誉的、自己啓発的な方法を含む）や人事処遇などを組み合わせながら、発明行為と知財創造活動へのインセンティブが最大になるように、それぞれに最適な方法を柔軟に選択する必要がある。

特に国内企業は、多種多様な発明報奨等の仕組みをこれから取組もうとしているところであり、効果的に運用するためには、十分な準備が必要となると考えられる。ときにはシンプルな発明報奨の仕組みが適している場合もあることも念頭に置いておく必要がある。

各国の従業者発明制度は様々であるが、それぞれの国や文化、雇用形態や給与体系の違い、民法や労働法など関連する法規の違い等、様々な要素を考慮する必要がある。そして、国ごとに発明報奨の目的に応じて、その国に合った発明報奨の仕組みを策定するべきである。

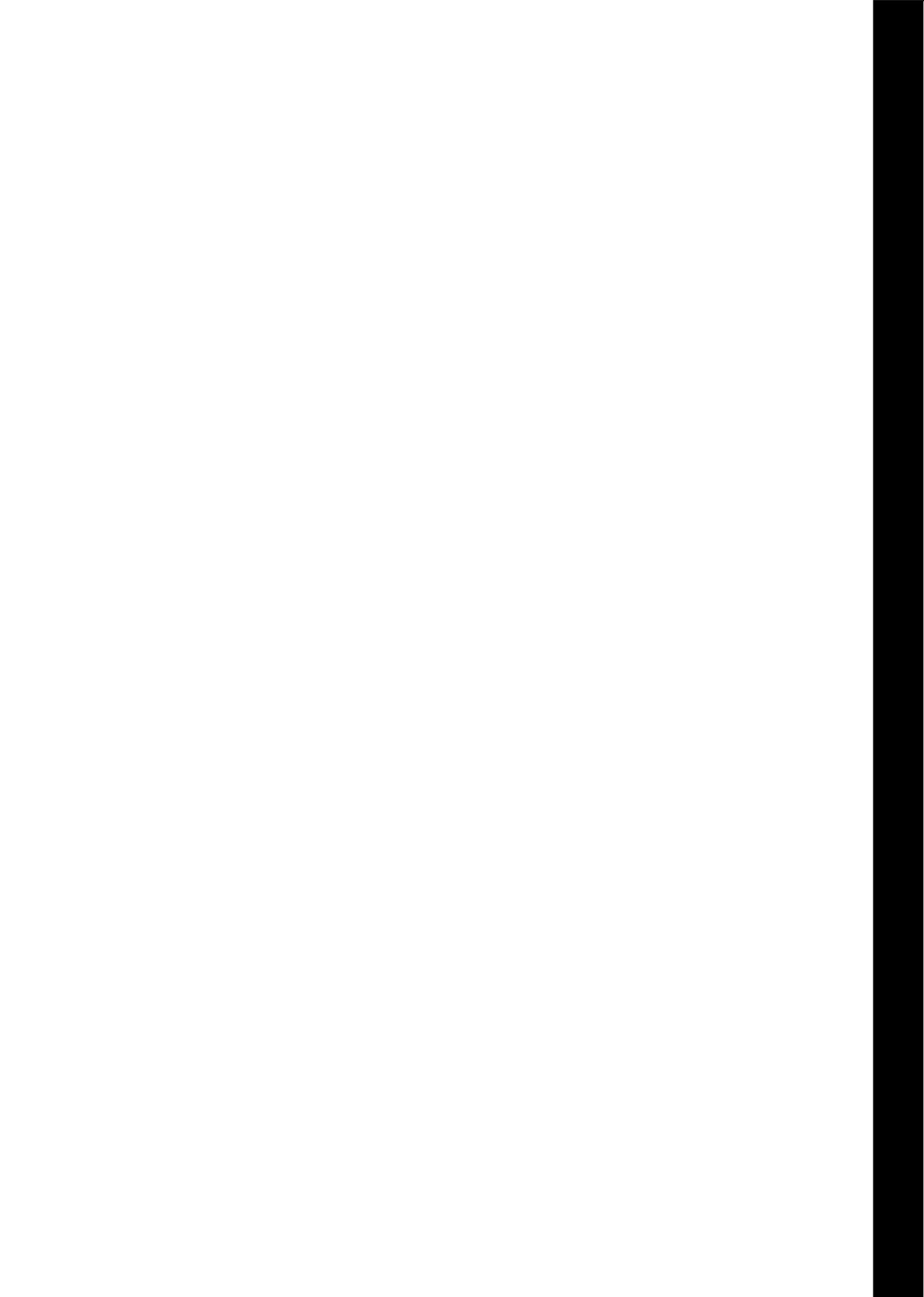
2. 委員からの意見

以下に、委員意見の1つを例示する。

- ・ 「国のある制度を他の国と比較する際には、その制度が置かれているそれぞれの国の背景、文脈を考慮したうえで評価することが重要である。発明者に報いる制度についても、米国の制度は一般的に労働者の流動性が高いこと、企業の研究者はPhDをもち、専門家としてどこの企業でも評価されるし、流動性が特に高いこと、起業がしやすいこと、といった他の補完的な制度的環境のなかで評価することが重要である。ある特定の制度だけをそのおかれている文脈を無視して取り上げて論ずることは制度の議論をミスリードすることになる点に十分留意すべきである。

3. 提言

- 発明行為を含む知財創造活動に対する適切な報奨／評価は、企業の利益や国際競争力強化に資する重要な要素の1つとして捉えるべき
- 各企業は、発明者を含めた発明者等全体の効果的な活用のために、知財創造に対する報奨の時期、種類（金銭・非金銭・人事処遇など）及び対象者の組合せを最適化し、必要な発明報奨を含む社内制度の構築を検討すべき
- グローバルな企業活動に対応した発明報奨を含む社内制度を構築するに当たっては、各国の従業者発明制度や労働・社会環境の特徴と各国の様々な事情を反映した社内制度を検討すべき
- 我が国の従業者発明制度を再考する場合には、発明者等の従業者への処遇やグローバルな知財創造活動を含めた企業活動全体を考慮しつつ、諸外国の従業者発明制度、並びに、各国の労働法制及び労働・社会環境も検討要素とすべき





はじめに

近年、国内において従業者発明制度に対する議論が活発化を見せている。「知財推進計画2012」においても、知財イノベーション総合戦略において、「職務発明制度を始めとする知財管理の在り方の検討」が掲げられた。

これまでの従業者発明制度に対する議論は、「従業者発明の原始的帰属」、「従業者発明の範囲」「発明者の範囲」「相当の対価の額」などが主な論点であるが、最も基本的な論点である、「どのような発明報奨を行えば、発明行為への奨励（インセンティブ）として有効であるか」、という点を中心とした議論はあまり行われていなかったのではないかと。

特許法は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。しかしながら、産業が高度化・複雑化した現在においては、複数の発明とこれらの発明者達、そして発明に関わるその他従業者の多くの貢献により、初めて産業の発達につながる例も多くみられる。つまり、発明行為も含め、発明が企業の利益や国際競争力の向上に寄与するために必要な様々な貢献に対して、幅広い奨励（インセンティブ）を検討しなければならない。

また、企業活動のグローバル化はますます活発化しており、海外の従業者と共同でR&Dを行う例も増えてきた。すなわち、発明が企業の利益や国際競争力の向上に寄与するために必要な様々な貢献は、グローバルな視点を持って検討しなければならない時代に突入したといえよう。

そこで、発明報奨の仕組みを知財戦略の1つとして組み込み、発明が企業の利益や国際競争力の向上に寄与するために必要な、グローバルに行われた様々な貢献の全てを奨励する方法を検討するべく、国内・海外アンケート調査、国内・海外ヒアリング調査、海外情報拠点からの情報収集を実施し、それらの結果に基づき有識者委員会で議論を重ねた。

本調査研究の結果が、特許庁における施策検討の一助となり、我が国企業等にとって発明報奨の仕組みが有効に活用されるようになれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行にあたっては、多くの方々にご協力をいただいた。委員会に参加いただき、本調査研究を様々な形でご支援下さった委員やオブザーバーの皆さま、アンケート調査やヒアリング調査にご協力下さった多くの企業等の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成25年3月

我が国、諸外国における職務発明 委員会名簿

委員長

後藤 晃 政策研究大学院大学 教授

委員

Felix R. Einsel ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 代表
日本弁理士、ニューヨーク州弁護士

太田 大三 丸の内総合法律事務所
弁護士、弁理士

本山 泰 日本知的財産協会
日本電信電話株式会社 知的財産センタ 渉外担当

劉 昕 北京瑞盟知識産権代理有限公司 所長
中国弁理士、日本弁理士

オブザーバー

桂 正憲 特許庁 総務部 企画調査課 課長

武重 竜男 特許庁 総務部 企画調査課 企画班長

松永 謙一 特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画班長

村田 泰利 特許庁 総務部 企画調査課 調査係長

吉野 彩 特許庁 総務部 企画調査課 調査係員

本橋 隆行 内閣官房知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

脇原 健朗 内閣官房知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

事務局

大森 陽一 一般財団法人知的財産研究所 専務理事

天野 斉 一般財団法人知的財産研究所 研究第二部長

諸岡 健一 一般財団法人知的財産研究所 ワシントン事務所 所長

岩井 勇行 一般財団法人知的財産研究所 統括研究員

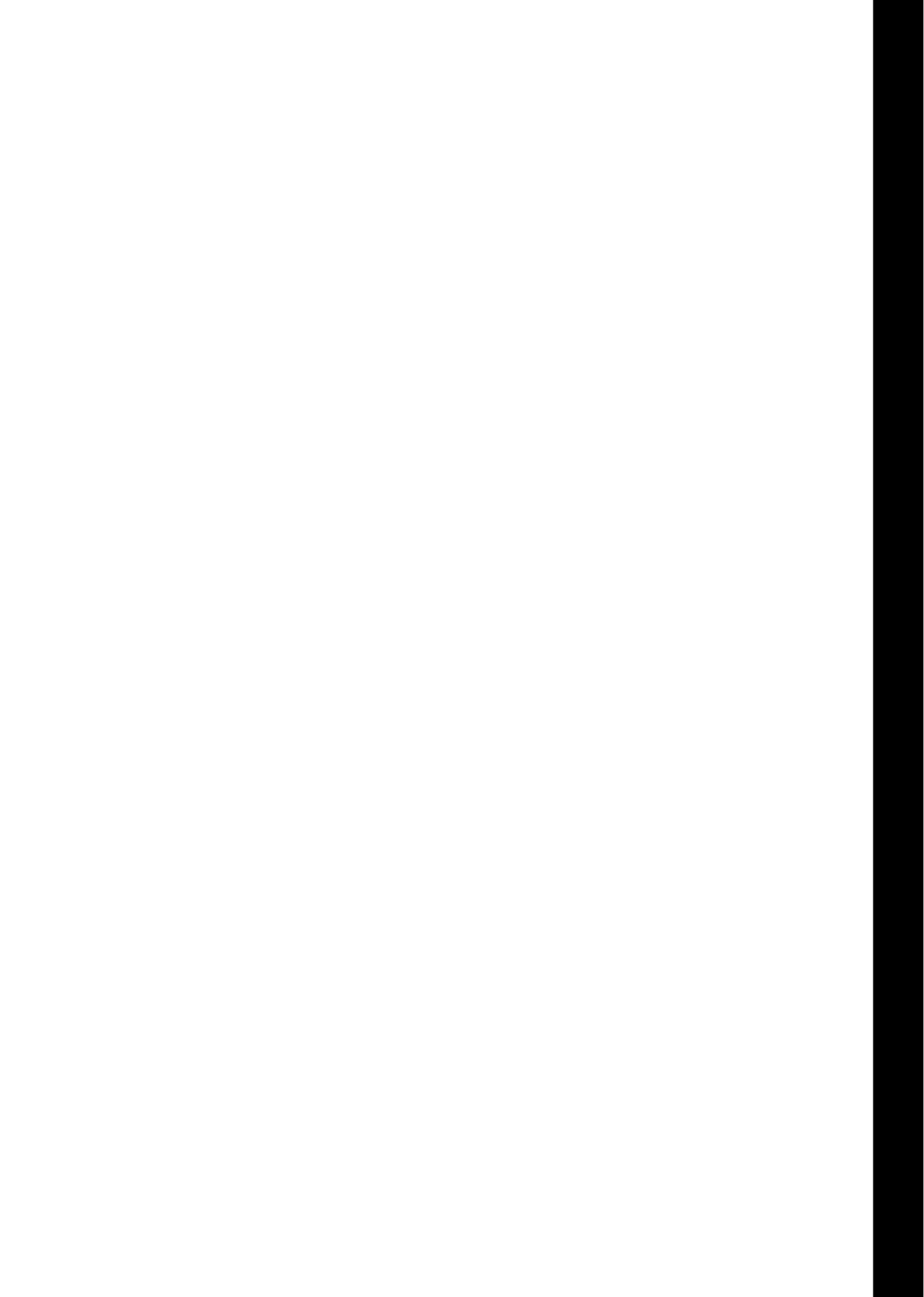
今野 徹 一般財団法人知的財産研究所 主任研究員

服部 博生 一般財団法人知的財産研究所 主任研究員

杉本 敏彦 一般財団法人知的財産研究所 研究員

田中 克昌 一般財団法人知的財産研究所 研究員

齊藤 博紀 一般財団法人知的財産研究所 研究員





目次

要約

はじめに

委員会名簿

I.	序	1
1.	本調査研究の概要	1
(1)	本調査研究の背景	1
(2)	本調査研究の検討項目	2
2.	本調査研究の実施方法・結果	4
(1)	知財戦略会議・各委員会による検討	4
(i)	目的	4
(ii)	委員の概要	5
(iii)	開催日時・場所	5
(2)	国内・海外アンケート調査	5
(i)	目的	5
(ii)	実施方法・結果	6
(iii)	海外アンケート調査の回収結果	8
(iv)	国内・海外アンケート調査回答者の属性	8
(3)	国内・海外ヒアリング調査	10
(i)	目的	10
(ii)	実施方法・結果	10
(iii)	海外ヒアリング調査の実施結果	11
(iv)	国内・海外ヒアリング調査の実施対象者の業種	12
(4)	海外情報拠点からの情報収集	13
(i)	目的	13
(ii)	海外情報拠点の設置方法	13
(iii)	調査項目	14
(iv)	レポートの受領結果	15
(5)	企業における基礎情報の区分	16
(i)	業種の区分	16
(ii)	資本金、売上高、従業員数の区分	16
(iii)	海外の国・地域の区分	16
II.	各国の従業者発明制度（職務発明制度）の状況	17
1.	国内の職務発明制度の状況	17
(1)	日本の職務発明制度の経緯と現在の状況	17
(i)	平成16年改正に至るまでの経緯	17
(ii)	平成16年改正	19
(iii)	現在の職務発明制度の内容	22
(iv)	その他の諸問題	28
(2)	国内の制度利用者意見	30

(i)	職務発明制度の課題（職務発明制度フォーラムにおける議論を中心に）	31
(ii)	フォーラムにおける議論のまとめと今後の方向性	32
2.	米国の職務発明制度の状況（WHO OWNS THE INVENTION, THE EMPLOYER OR THE EMPLOYEE?）	34
(1)	基本的法理論	35
(i)	雇用契約がない場合	35
(ii)	雇用契約がある場合	36
(iii)	職務発明に対する権利（ショップライト）	37
(iv)	州法	38
(v)	発明者が譲渡を拒否した場合	39
(2)	判例	40
(i)	DDB Technologies v. MLB Advanced Media : DDB事件（517 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2008)）	40
(ii)	Banner Metals, Inc. v. Lockwood, 178 Cal. App. 2d 643 (2nd Dist. 1960)	42
3.	ドイツの従業者発明制度の状況	45
(1)	ドイツの従業者発明の法源	45
(2)	ドイツ従業者発明法における従業者発明の取扱い	46
(i)	業務発明の取扱い	47
(ii)	自由発明の取扱い	48
(3)	ドイツ従業者発明法における技術的な改善提案の取扱い	51
(4)	「相当な対価」について	53
(i)	従業者発明法における規定	53
(ii)	対価請求権の法的性格	53
(iii)	対価請求権の発生時期	54
(iv)	対価請求権の対象	54
(v)	対価請求権の内容の確定手続	56
(vi)	対価の支払い期間等	57
(vii)	「相当な対価」の算定	58
(viii)	対価の相当性	64
(5)	営業秘密について	65
(6)	従業者発明法・従業者規則の問題点	67
(i)	対価の支払時期の遅滞による従業者の意欲の喪失	67
(ii)	使用者への過大な手続的負担	67
(iii)	時代にマッチしない規定の存在	67
(7)	ドイツにおける前倒し一括支払いや分割支払い制度の現状	68
(8)	事情の変化や合意自体の著しい不当性に基づく紛争	70
(9)	従業者発明法についての紛争	71
(10)	まとめ	72
4.	中国の職務発明制度の状況	73
(1)	前書き	73
(2)	中国職務発明制度の概要	73
(i)	職務発明の帰属	73

(ii)	発明者の定義	74
(iii)	職務発明者への奨励・報酬	75
(iv)	技術ノウハウを含む職務技術成果について	76
(3)	中国における職務発明の運用	77
(4)	外国企業の留意点	77
(5)	職務発明条例（草案）（2012年11月12日意見募集開始）の制定について	79
5.	その他の国における従業者発明制度（職務発明制度）の状況	80
(1)	特許を受ける権利等（発明の所有権）の原始的帰属	80
(2)	従業者発明（職務発明）の各国における法制度の状況等	80
(i)	カナダ（権利の原始的帰属については、特許法第2条）	80
(ii)	英国（特許法第39～43条）	80
(iii)	フランス（知的財産法第611条の7、第615条の21）	81
(iv)	オランダ（特許法第12条）	81
(v)	スイス（スイス債務法）	81
(vi)	スウェーデン（社員による発明に対する権利に関する法律（LAU））	82
(vii)	台湾（専利法第7～9条）	82
(viii)	韓国（発明振興法第10～19条）	83
(ix)	インド（契約法を適用）	83
(x)	ブラジル（産業財産法第88～91条）	84
(x i)	ロシア（連邦民法第1370～1373条）	84
(x ii)	タイ（特許法第11～13条）	85
(x iii)	インドネシア（特許法第12条）	85
(x iv)	シンガポール（特許法第49、50条）	86
(x v)	ベトナム（知的財産法第86条、135条）	86
(x vi)	フィリピン（知的財産法第30条）	86
(x vii)	マレーシア（特許法第20、21条）	87
III.	各国における従業者発明等の状況について	88
1.	概要	88
2.	調査結果の分析	88
(1)	分析の方針	88
(i)	発明報奨の種類について	88
(ii)	発明報奨の時期について	90
(iii)	発明報奨の種類・時期についての分析方針	91
(2)	分析結果	92
(i)	特許出願時の報奨等について	92
(ii)	実施前 or 権利化前の発明報奨について	93
(iii)	実施報奨の一括払いについて	95
3.	考察	95
IV.	発明者等の管理について	100
1.	概要	100
2.	調査結果の分析	100
(1)	分析の方針	100

(2)	分析結果	102
(i)	発明者に対する非金銭的な報奨について	102
(ii)	人事処遇に知財創造活動の評価を組み込むことについて	104
(iii)	発明者以外の従業者による知財創造活動の評価について	106
3.	考察	108
(1)	発明報奨や知財創造活動の評価の方法について	108
(2)	発明者以外の従業者の評価の方法について	110
V.	海外の拠点における従業者発明等の実態について	111
1.	概要	111
2.	調査結果	111
(1)	海外の拠点における発明報奨の違い	111
(2)	海外の発明報奨制度に対する意見	113
(i)	アンケート調査結果	113
(ii)	ヒアリング調査結果	115
(iii)	自国の発明報奨制度に対する意見	116
3.	考察	118
VI.	発明者等の管理・確保戦略の在り方	122
1.	概要	122
2.	企業利益や国際競争力に貢献する発明行為や知財創造活動について	122
3.	考察	124
4.	事例紹介	126
(1)	米国H社（電機；資本金特；売上特；従業者特）	126
(2)	国内ホ社（機械；資本金大；売上中；従業者大）	127
VII.	まとめ	129
1.	横断的な考察	129
2.	委員からの意見	130
3.	提言	131

本報告書の執筆分担は以下のとおりである。

- ・Ⅱ． 1． (1) : 太田委員
- ・Ⅱ． 1． (2) : 本山委員
- ・Ⅱ． 2． : 服部 健一氏
- ・Ⅱ． 3． : Einsel委員
- ・Ⅱ． 4． : 劉委員
- ・その他の部分 : 事務局

本調査研究は、一般財団法人知的財産研究所 今野徹主任研究員、服部博生主任研究員、杉本敏彦研究員、田中克昌研究員、齊藤博紀研究員、岩井勇行統括研究員、及び天野斉研究第二部長が担当し、齊藤博紀が報告書全編をとりまとめた。

本編



I. 序

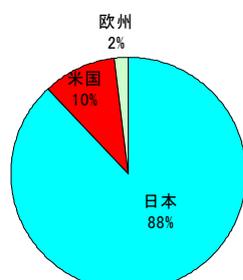
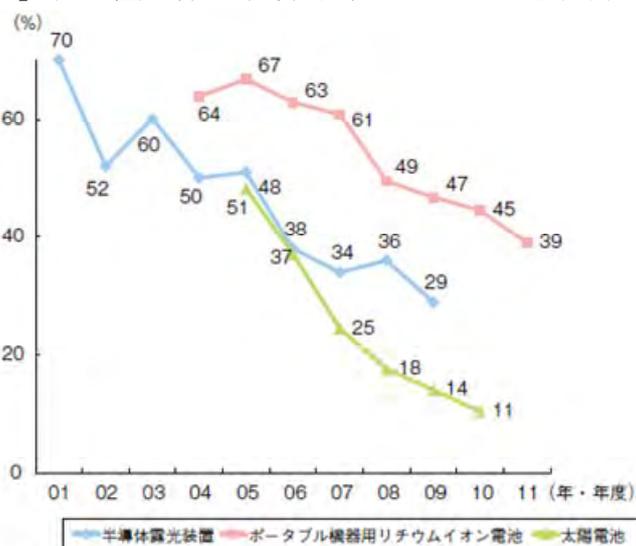
1. 本調査研究の概要

(1) 本調査研究の背景

近年、経済活動のグローバル化や新興国市場の拡大により、我が国企業のグローバル展開が活発化しているのは前述したとおりである。また、イノベーション創造の仕組みも変化し、世界の多くの参加者による無数のチャレンジの組合せから無限の可能性を引き出す「オープン」、「グローバル」、「フラット」なシステムが莫大な価値創造機会を生みだし、我が国企業のR&D活動も世界中で行われるようになってきた。

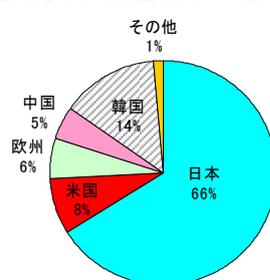
一方、我が国企業は高い技術力と多くの特許を保有し、製品開発・発売の初期段階には市場を獲得しながらも、様々な要因により他国企業に追い上げられ、市場から撤退を余儀なくされるケースも多くみられる。

【図表 I-1】 我が国企業の世界市場のシェア¹³と特許シェア¹⁴推移



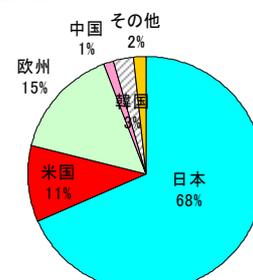
半導体露光装置

※日米欧における
1990~2001 特許出願件数



リチウムイオン電池

※日米欧中韓における
1998~2007 年特許出願件数



太陽電池

※日米欧中韓における
2000~2006 年特許出願件数

13 (出典) 2012年版ものづくり白書

14 (出典) 特許出願技術動向調査報告書(平成13、20、21年度)

そのような状況において、知的財産戦略本部による「知財推進計画2012」¹⁵では、知財戦略の焦点は、プロパテントからプロイノベーションに移行しており、従来の技術至上主義の発想から脱却し、まず全体システムを構想して要素技術は世界中から最適調達し、機敏にグローバル・ビジネスを展開する「事業起点モデル」の存在感が高まっていることが指摘されている。

また、「知財人財育成プラン」¹⁶では、従来のような研究開発成果の事後的な権利化のみならず、戦略的な国際標準化の先行的な取組を始め、テクノロジー・デザイン・ブランドの複合的な保護・活用、ライセンスの他社の市場参入の誘導を前提とした知財の権利化、さらにあえて権利化を行わないノウハウ秘匿などを使い分け・組み合わせる、より高度で総合的・戦略的な知財マネジメントが求められるようになったことが指摘されている。

このように、事業戦略と知財戦略を融合させ、企業の利益と国際競争力を向上するために知財を利用していく必要がある。

一方、各国企業は、発明を奨励するため発明報奨の仕組みを設けている¹⁷。また、多くの国では従業者発明制度¹⁸が法律により定められている。しかし、発明報奨の仕組みは従業者発明制度を含めた各企業の独自の取り決めによるものであり、このような状況の変化の下では、企業の利益と国際競争力の向上に貢献する発明をより報奨するような仕組みでなければならない。また、発明者以外の従業者による貢献も正しく評価される必要もあるといえよう。さらに、グローバルな事業展開には、各国の従業者発明制度への理解と、その国での発明報奨制度の有無にかかわらず、どのような発明報奨の仕組みを構築するかが重要となってくる。

このように、発明報奨の仕組みを、発明者による発明行為への奨励だけでなく、知財戦略の1つとして活用することで、知財創造に関わる全従業者を確保・管理していくことが、知財を重要な資源と位置づけるグローバル企業にとって重要な課題といえる。

(2) 本調査研究の検討項目

そこで、本調査研究では、このような背景を踏まえ、発明者等の確保・管理について、発明報奨の仕組みの側面から検討を行うことにした。

具体的には、以下の3つの観点から情報を収集するとともに、委員会において幅広い議論を行った。なお、ここでは論点の整理の都合上、3つを独立した項目としているが、実態に即した発明報奨の仕組みを検討する際には、これらについて同時並行的に検討するこ

15 <http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120425001/20120425001-2.pdf>

16 http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_18_paper/siryou_01.pdf

17 発明報奨の仕組みが、発明の奨励に有用であることは過去の調査からも判明している（大西宏一郎「発明報奨制度は企業内研究者のインセンティブを高めるかーパネルデータによる検証」等）。

18 日本においては、特許法第35条（職務発明制度）。

とが必要と考えられる。

(i) 各国における従業者発明等の状況について（新興国を含む）

各国の従業者発明制度の規定や公表されているガイドライン、従業者発明制度に関する様々な法解釈や学説、及び、各国における従業者発明等に関する裁判情報を調査する。

- 権利（特許を受ける権利等）の原始的帰属、及び使用者への譲渡方法
- 報奨の方法、程度や額の算定方法
- 発明報奨の時期と発明者へのインセンティブ

(ii) 発明者等の管理について

各国企業の従業者発明に関するニュースや企業で特徴的な取組や社内規定の状況等、運用面での情報を調査する。

- 報奨を与える目的（特に発明者個人の発明行為促進以外）と、社内制度
- 非金銭的報奨と人事処遇による知財活動への評価（属人的な要素の考慮を含む）
- 発明者以外の従業者による知財活動の評価

(iii) 海外の拠点における従業者発明等の実態について

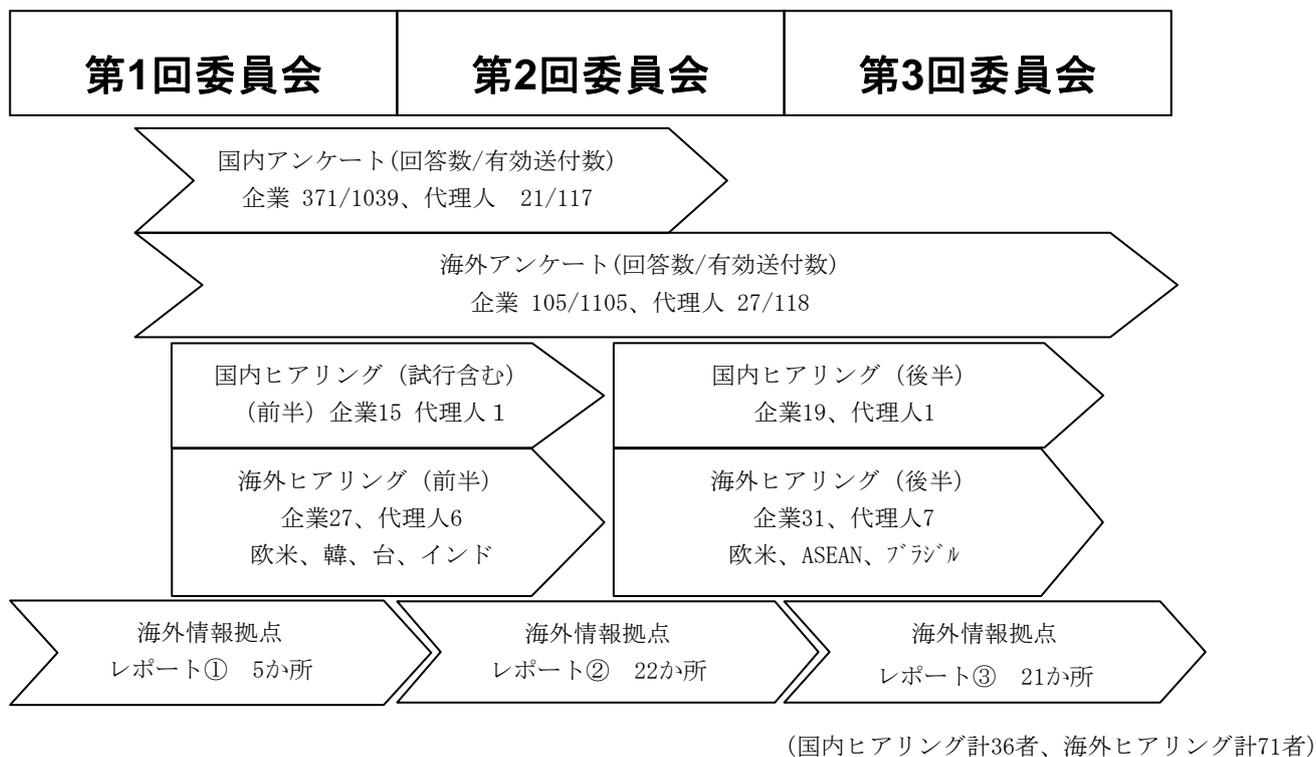
自国及び海外の拠点における従業者発明等の管理の実態を調査し、自国と海外の拠点との発明者等の確保・管理実態の違いやその原因を調査する。

- 海外の拠点で行われた発明に対する報奨の違いと、その理由やリスクについて
- 各国における従業者発明等に関する法律や制度の運用状況の評価

2. 本調査研究の実施方法・結果

下図は、本調査研究の実施方法と結果の概要である。

【図表 I -2】 本調査研究の実施方法・結果の概要



(1) 知財戦略会議・各委員会による検討

(i) 目的

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、以下の項目についての方向性を打ち出すために、調査研究委員会を設置した。

- 各国における従業者発明等の状況について
- 発明者等の管理について
- 海外の拠点における従業者発明等の実態について

(ii) 委員の概要

委員会は、学識経験者1名、企業関係者1名、弁護士・弁理士等3名を含む5名で構成した。

(iii) 開催日時・場所

委員会は、東京都千代田区神田錦町3丁目11番地精興竹橋共同ビル5階に所在する、一般財団法人知的財産研究所の会議室で開催した。

開催日程と主な議題は以下のとおりである。

- ・第1回委員会：平成24年9月6日 13：30～15：30
調査研究の趣旨、調査研究の進め方、アンケート調査、ヒアリング調査の対象者、質問項目の検討、海外情報拠点のレポート分析と次回リクエストを中心に議論した。
- ・第2回委員会：平成24年12月7日 14：30～16：30
調査研究の中間結果報告及び分析、分析結果に基づく論点整理、ヒアリング調査の質問項目の見直しを中心に議論した。
- ・第3回委員会：平成25年2月13日 15：00～17：00
調査研究の最終結果報告及び分析、分析結果に基づくとりまとめについて議論するとともに、最終報告書の内容について討議した。

(2) 国内・海外アンケート調査

(i) 目的

本調査研究では、自国及び海外R&D拠点における従業者発明及び従業者創作等の管理の実態を調査し、自国と海外R&D拠点との発明者等の確保・管理実態の違いやその原因を分析するとともに、各国における従業者発明や従業者創作に関する法律や制度の運用状況の評価を行う。具体的には、以下の観点から国内・海外のアンケート調査を実施する。

- 各国における従業者発明等の状況について
- 発明者等の管理について
- 海外の拠点における従業者発明等の実態について

(ii) 実施方法・結果

アンケート調査は、以下の要領で実施し、以下の結果を得た。質問は基本的に国内と海外で共通化し、最大20問とした。

【図表 I-3】 アンケート調査実施結果¹⁹

対象者		送付方法	回収方法	有効送付数 ²⁰	回答数	回収率(%) ²¹
国内	企業	郵送 (電子メール)	ウェブ	1039	371	35.7
	代理人		電子メール	117	21	17.9
海外 ²²	企業 ²³		郵送	1105	105 ⁽²⁴⁾	9.5
	代理人 ²⁵		FAX	118	27	22.9

(※実施期間 10/1～12/3、海外10/8～2/4)

① 対象者の選定

以下をアンケート質問票の送付先候補とし、必要数の選出を行った。

(a) 国内企業

- 日本知的財産協会 正会員
- 技術や知財に関する公的な表彰の受賞者（特に中小・中堅企業）²⁶

(b) 国内代理人（特許・法律事務所）

- PCT国際出願の取扱いが多い特許・法律事務所

(c) 海外企業

- 日本への特許出願件数が多い企業、または現地における主要企業²⁷

19 なお、海外企業の回収率が低いため、国内と海外を単純に比較することには留意すること。

20 有効送付数＝送付数－無効数(宛先不明・不適切、辞退等：国内企業3、国内代理人0、海外企業37、海外代理人14)

21 回収率＝有効送付数÷送付数×100。小数第二位を四捨五入

22 海外情報拠点を設置する国・地域（米国、英国、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、スウェーデン、フィンランド、中国、台湾、韓国、インド、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシア）の20か国・地域に、米国情報拠点から1回分のレポートを受領するカナダを追加した21か国・地域を対象としたが、ロシアは適切な送付先企業を見つけることができなかった。

23 送付数1142社。米国(カナダを含む)513社、欧州377社、中国102社、その他150社。

24 中国科学院大学院による調査結果を含む。

25 送付数132者（米国33者、欧州56者、その他43者）

26 知財功労賞や「知財で元気な中小企業2007」、「元気なモノづくり中小企業」等

(d) 海外代理人（特許・法律事務所）

- 各種ランキング情報²⁸の上位特許・法律事務所
- 公的機関(JETRO等)より紹介、活用されている特許・法律事務所

② 送付・回収方法

国内・海外ともに質問票は原則として郵送とした²⁹。回答は対象者の負担軽減のためにウェブによる回答を前提とするとともに、その他の方法（電子メール、郵送、FAXのいずれか）でも回答可能とした³⁰。

なお、海外に送付する質問票は、所定の7か国・地域³¹には英語と各国・地域の公用語に翻訳した質問票を送付し、それ以外の国は英語のみの質問票を送付した。設置するウェブサイトは英語表記としたが、同ウェブサイト各国・地域の公用語13言語³²に翻訳した質問票の電子ファイル(PDF)がダウンロード可能とした。

③ 実施期間

本アンケート調査の回答期間は以下のとおり、国内で約2か月、海外で4か月を設けた³³。

- 国内：平成24年10月1日～平成24年12月3日
- 海外：平成24年10月8日～平成25年2月4日³⁴

国内、海外ともに当初は約1か月半の実施期間を予定していたが、途中集計の結果に基づいて期間の延長を行うとともに、未回答者に対し期間延長を知らせる催促通知を行った。

27 海外情報拠点からのレポートや、国内外文献調査の結果等に基づき選出する。中国に関しては、中国企業の純資産価値基準トップ500(<http://www.cnstock.com/index/gdbb/201009/835779.htm>)の上位等から適切な対象者を追加した。

28 PatentBuddy(<http://www.patentbuddy.com>)、Legal500(<http://www.legal500.com/>)、Managing Intellectual Property(<http://www.miphandbook.com/>)等

29 アンケート調査の有無にかかわらずヒアリング調査を行う企業については電子メールで送付する場合もあった。

30 ただし、国内のアンケート対象者には料金受取人払郵便の返信用ラベルを同封した。

31 中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、ベトナム、ブラジルの7か国・地域

32 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スウェーデン語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語（ハングル）、ポルトガル語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語の13言語

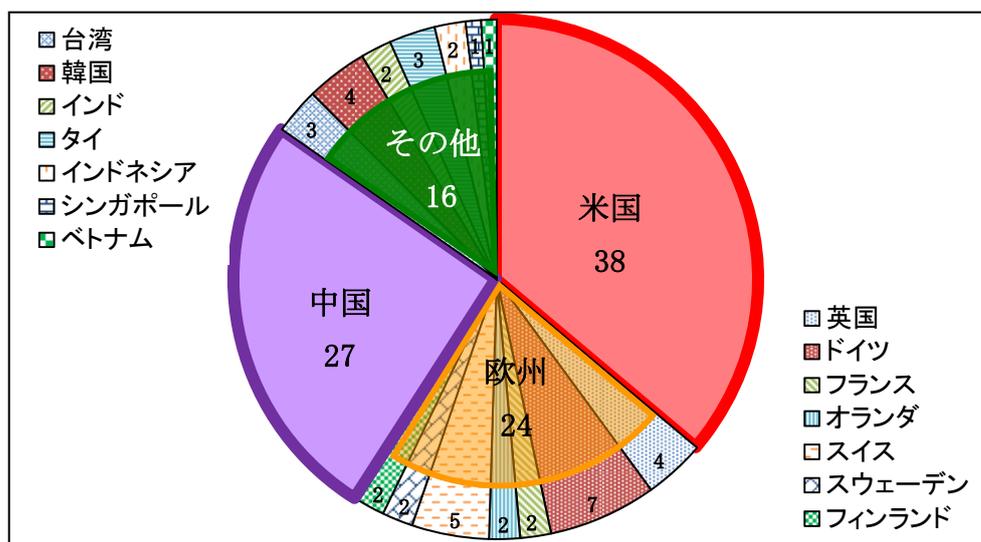
33 国内は10月19日に所定文書を葉書により送付した。海外は、10月23日にウェブ回答用のIDとPasswordを添付して、書留により送付した。

34 海外の国により配達日数が異なる。また、質問票が送付可能となったものから順次発送を開始した。その為、厳密には、対象者により実施期間が若干異なる。

(iii) 海外アンケート調査の回収結果

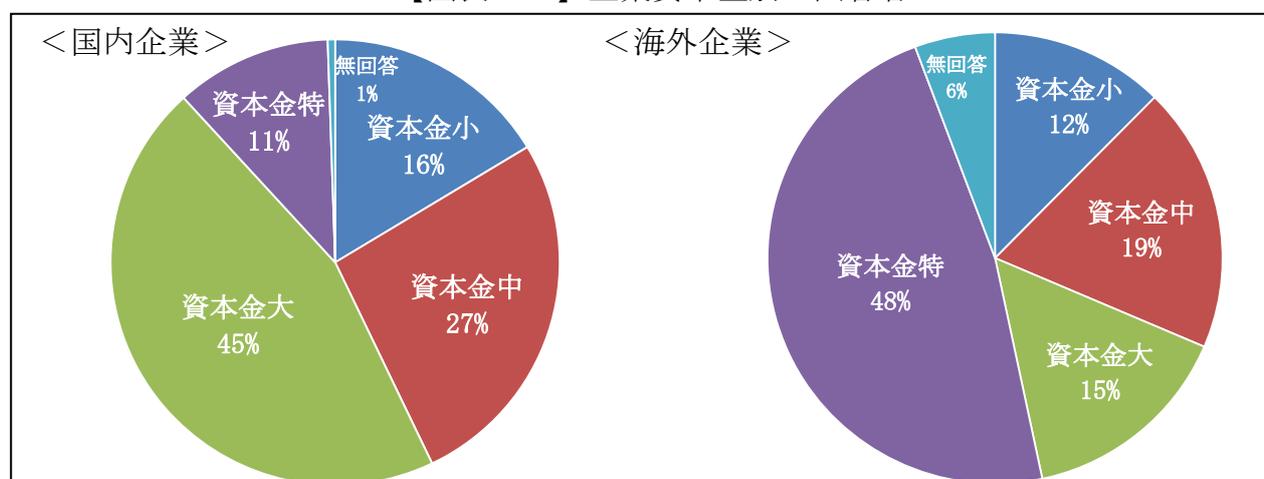
海外アンケートの回収結果は以下のとおりである³⁵。国・地域別の回答者としては、米国が全体の1/3強でやや多く、その他が1/6程度でやや少ない。欧州、中国は、それぞれ1/4程度である。

【図表 I-4】 国・地域別の回答者数

(iv) 国内・海外アンケート調査回答者の属性³⁶

企業を対象としたアンケートの回答者属性として、資本金としては国内、海外ともに「資本金中（10億円以上100億円未満）³⁷」以上の大企業が80%以上を占め、特に海外では「資本金特（1,000億円以上）」の企業が約半数を占めている。

【図表 I-5】 企業資本金別の回答者



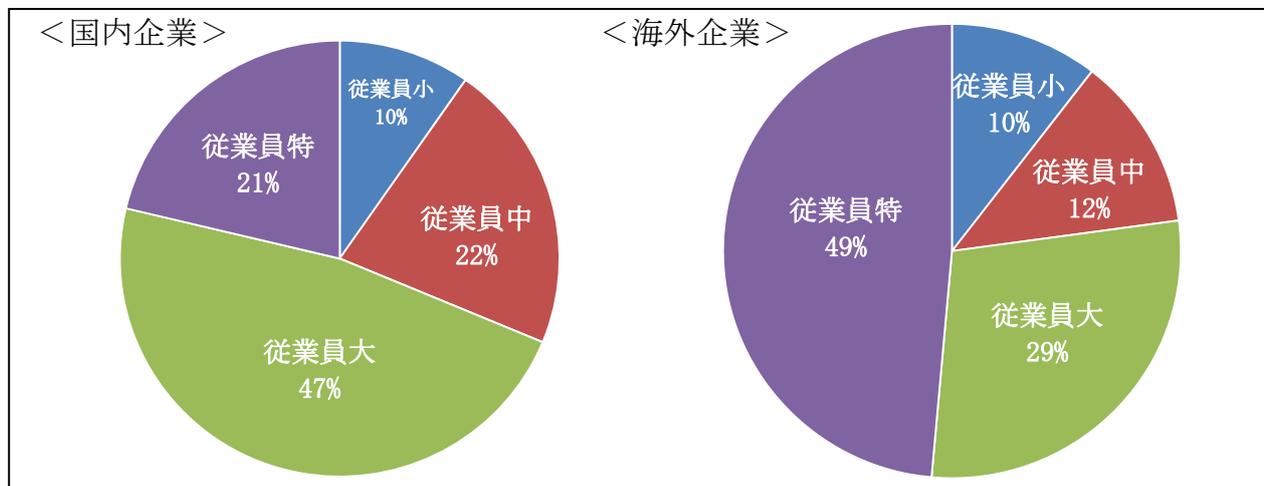
35 前述のとおり、中国企業については、中国科学院大学院の調査によるもの（27社）。

36 凡例は、第I章3.（5）企業における基礎情報の区分を参照。

37 海外においては、1USD=100円とし、USDに換算した金額。

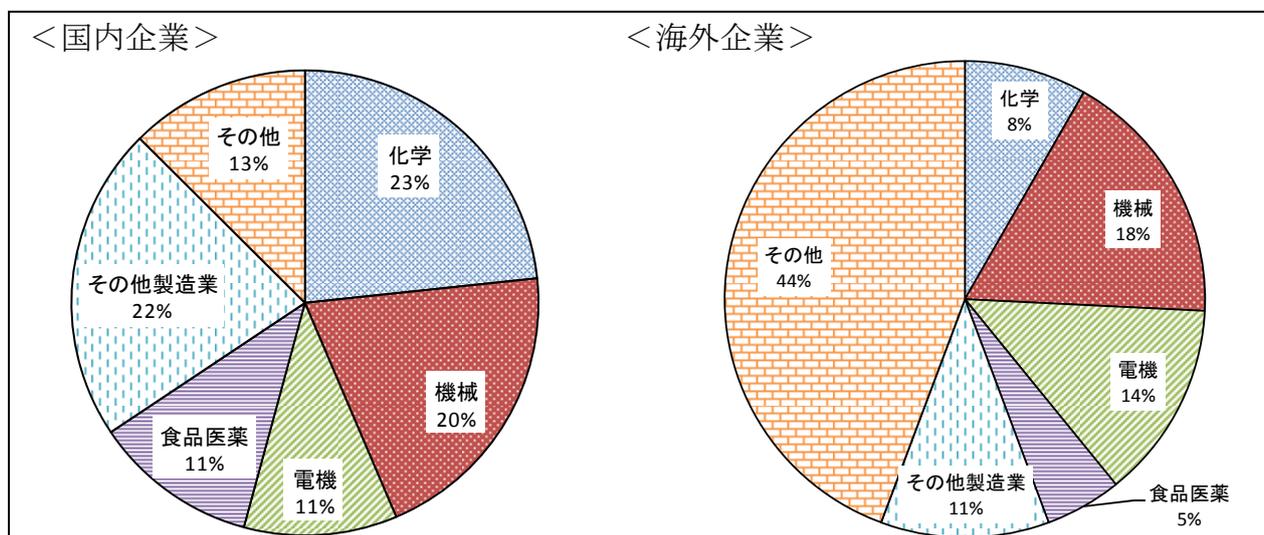
従業員数としては、国内・海外ともに「従業員数中(300人以上1,000人未満)」以上の企業が約90%である。国内、海外ともにいわゆる中小企業の割合が少ない。

【図表 I -6】 従業員数別の回答者



国内業種としては、各分野を概ねカバーできている。海外の業種としては「その他」の回答が若干多い。これはソフトウェア関連企業が「その他」に含まれることによると考えられる。

【図表 I -7】 業種別の回答者



(3) 国内・海外ヒアリング調査

(i) 目的

アンケート調査では収集できない情報（具体的な意見や事例等）を収集するため、国内、海外における企業等又は代理人（特許・法律事務所）等に対して、ヒアリング調査を実施した。本調査研究においては、以下のようにヒアリング項目を設定した。

- 報奨を与える目的（特に発明者個人の発明促進以外）と社内制度について
- 人事処遇による発明の評価と、発明者の属人的な要素を考慮について
- 発明者以外の従業員の貢献への評価について
- 海外R&D拠点で行われた発明に対する報奨の違いと、その理由やリスクについて
- 海外R&D拠点との共同発明の取扱いと、その理由やリスクについて

(ii) 実施方法・結果

ヒアリング調査は、第2回委員会を挟んで前半・後半に分けて以下のように実施した。また、ヒアリング項目や時間配分の妥当性を検証するために事前に実施した国内ヒアリング調査（試行）も国内ヒアリング（前半）に含めている（企業4者、代理人1者）。

【図表 I -8】 ヒアリング調査実施結果（括弧内は含まれる代理人の対象者数）

分類	合計	国内	米国	欧州	その他
対象者数	107(15) ³⁸	36(2)	24(3)	18(3)	29(7)

(内訳) 前半

分類	国内	米国	欧州		その他		
			英国	ドイツ	韓国	台湾	インド
対象者数	16(1)	13(3)	4	3	3(1)	4	6(2)
主な実施期間	10～11月	11月	10月下旬～11月上旬		10月中旬	11月上旬	11月中旬

(内訳) 後半

分類	国内	米国	欧州				その他	
			英国	ドイツ	フランス	他	ブラジル	ASEAN ³⁹
対象者数	20(1)	11	2(1)	3(1)	4(1)	2	3(1)	13(3)
主な実施期間	12～1月	1月	1月中旬				1月下旬	12月下旬

38 加えて、特許庁から10社分の情報提供を別途受けている（対象者の了解取得済）。

39 タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナムの4か国

ただし、効果的にヒアリング調査を実施する為、対象者について事前調査（事業内容、事業拠点、業績、知財活用状況等）を行い、重点的に調査を行うテーマの特定を行った。また、前半のヒアリング結果を基に、後半のヒアリング対象者とヒアリング項目の見直しを行った。

なお、対象者は以下のように選出を行った。

- 国内ヒアリング調査（試行）は、ヒアリング項目の時間配分の妥当性を検証するため、本調査研究に積極的に協力してくれる任意の企業を選出した。
- ヒアリング調査（前半）は、アンケート調査の中間結果が出る前に開始した為、アンケート調査の回答有無にかかわらず以下の対象者を選出した⁴⁰。
 - 国内外に事業を展開する著名な企業や、海外における知財活動に積極的な企業（グローバル出願率⁴¹が高い、PCT国際出願が多い等）、国際競争力の強化の観点で特徴を有すると思われる中小企業⁴²を、国内ヒアリング対象者として検討した。
 - 海外ヒアリング対象者としては、海外情報拠点からのレポートを基に、さらに各種ランキング⁴³や日本への出願件数の多寡を考慮して対象者を選出した。
- ヒアリング調査（後半）は、基本的にはアンケート調査結果に基づき対象者を選出したが、業種や規模、国などのばらつきを是正するために、一部ヒアリング調査（前半）と同様の基準で選出した。

(iii) 海外ヒアリング調査の実施結果

海外ヒアリング調査の実施対象者は以下のとおりである。米国が最も多く、欧州は、英国、ドイツ、フランスを中心に調査を行うことができている。その他は、対象となる国・地域が多く含まれている。非常に多くの国・地域から情報を得ることができた⁴⁴。

40 アンケート調査の回答有無にかかわらずコンタクトを開始する対象者であっても、可能な限りアンケートの回答を求めた。

41 日本国特許庁になされた特許出願のうち海外に出願されるものの割合。よって、同じ発明を複数の国に出願しても増加しない。また、直接、日本国特許庁へ出願された、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願も含む。

42 海外に現地法人を有し国際的に事業を展開する、もしくは海外にも特許出願等を行う等

43 WIPO International Patent Filings Set New Record in 2011

(http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html)、THOMSON REUTERS Top 100 Global Innovators (<http://www.top100innovators.com/>)、Forbes Global 2000 Leading Companies (<http://www.forbes.com/global2000/list/>)等

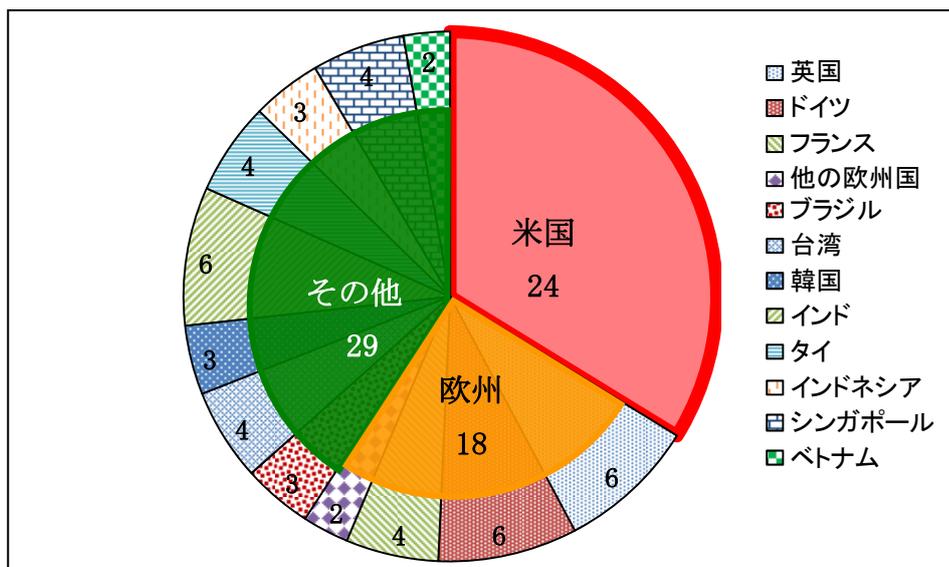
44 ヒアリング対象者に対する連絡・調整には、海外情報拠点の他、以下の方々に多大なご協力をいただいた。

【台湾】陳春山氏（國立臺北科技大學）

【韓国】尹宣熙氏（漢陽大学 法學専門大學院）

【ブラジル】Mr. Roberto Carapet（早稲田大学大学院法学研究科）

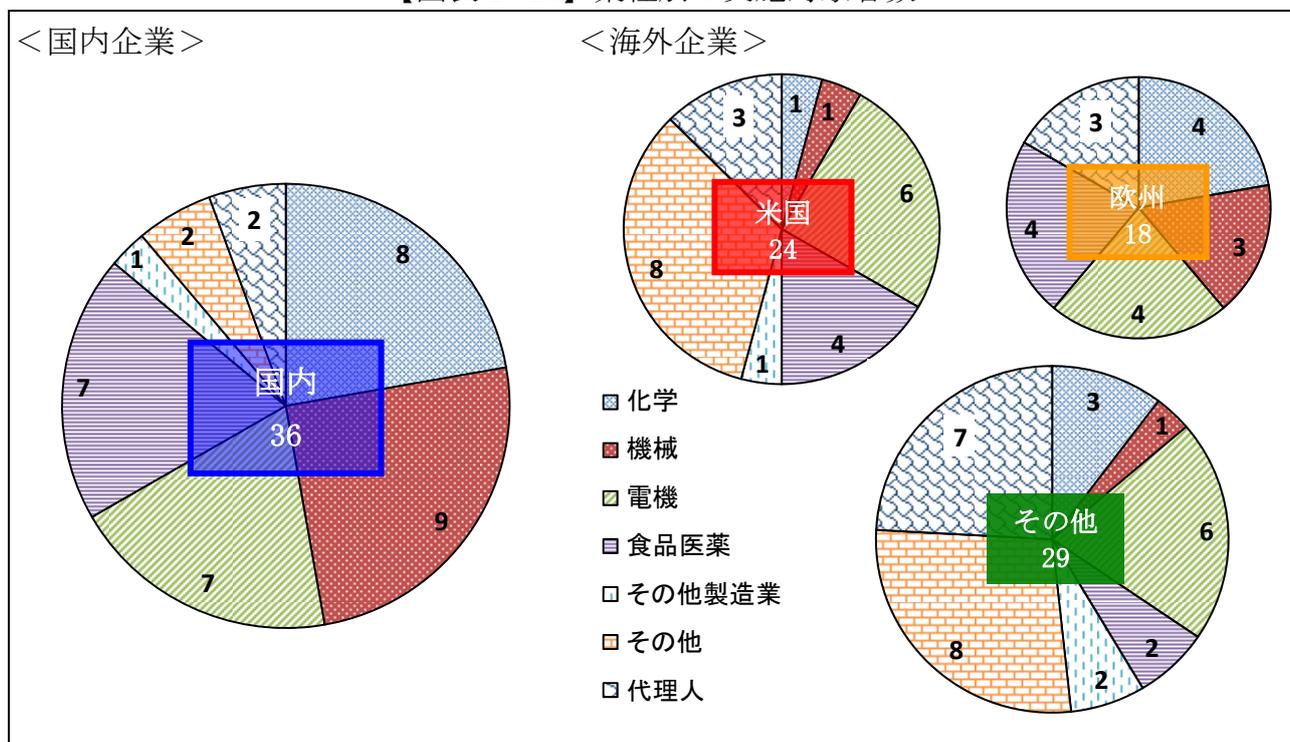
【図表 I -9】 国・地域別の実施対象者数



(iv) 国内・海外ヒアリング調査の実施対象者の業種

海外ヒアリング調査の業種別の実施対象者数は以下のとおりである。全体的に業種に偏りが無いように配慮をしたが、米国においては、その他に属する情報通信業の有力企業が多いため、その他に若干の偏りが生じている。

【図表 I -10】 業種別の実施対象者数⁴⁵



45 凡例は、第 I 章 3. (5) 企業における基礎情報の区分を参照

(4) 海外情報拠点からの情報収集

(i) 目的

我が国企業が進出している、又は、今後の進出が予想される以下の海外主要国・地域における企業の知財戦略に関する情報、及びその背景情報（当該国・地域における事業状況、知財に関するトピック等）についてのレポートを入手し、本調査研究の基礎資料とするために、以下の22か所の海外情報拠点を設置した。

分類	米国	欧州	その他
国・地域	米国① ⁴⁶ 米国②	英国、ドイツ、フランス、オランダ、 スイス、スウェーデン、フィンランド、	中国、台湾、韓国、 インド①、インド②、 ブラジル、ロシア ASEAN6か国 ⁴⁷

(ii) 海外情報拠点の設置方法

① 設置数

22か所の海外情報拠点を以下のように設置し、21か国・地域の情報を得た。特に、米国、欧州、中国、韓国、インドはより多くの情報を入手する「主要な国・地域」とした。

- 米国は、内容を充実させるため東地域及び西地域の2か所の情報拠点を設置した。それぞれ、3回及び2回のレポートを受領した。
- 欧州は、英国から3回のレポートを受領し、その他の6か国からは2回のレポートを受領した。
- インドは、内容を充実させるため2か所の情報拠点を設置し、時期をずらしてそれぞれ2回のレポートを受領した。
- 中国、韓国は3回のレポートを受領した。
- それ以外の国・地域は原則として2回のレポートを受領した。必要に応じて海外アンケート調査の送付先や、海外ヒアリング調査の対象者を選出するための情報を別途受領した。

46 カナダの情報も含む。

47 タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシア

② 海外情報拠点の選出方法

海外情報拠点は、各種ランキング情報⁴⁸の上位特許・法律事務所や、公的機関(JETRO等)で紹介、活用されている特許・法律事務所から選出したが、円滑なコミュニケーションを確保し、レポート品質の向上のため、以下の点も考慮して選出した。

- 知的財産関連の調査研究経験や資料作成経験の有無
- 日本に対する活動（セミナー開催、雑誌記事投稿等）の有無
- 日本企業の代理の有無
- 日本語によるコミュニケーション可否

(iii) 調査項目

各情報拠点に依頼した基本的な調査項目は以下のとおりである。

- 関連する政策、法制度、運用、判例、及び、これらの近年の改正状況。さらに、関連した注目すべきニュースがあった場合はその概要。
- 関連する主要な又は注目すべき文献（論文、書籍、雑誌記事、各種報告書等）の情報（書誌事項及び概要）。
- ヒアリング（兼アンケート送付先）候補企業の推薦と企業の情報（推薦理由を含む）
- 活発な知財活動を行っている企業（単に知財権を多く取得するだけでなく、有効に活用している企業）に関する具体的事例を交えたレポート（各拠点3企業）。
- 上記に対する情報のアップデート、その他の必要な情報の提供等。

48 PatentBuddy(<http://www.patentbuddy.com>), Legal500(<http://www.legal500.com/>), Managing Intellectual Property(<http://www.miphandbook.com/>)等

(iv) レポートの受領結果⁴⁹

米国	拠点名	第1期	第2期	第3期	
米国①	Washington CORE, L. L. C.	○	○	○	
米国②	DLA Piper	—	○	○	
欧州	拠点名	第1期	第2期	第3期	
英国	Reddie & Grose LLP	○	○	○	
ドイツ	ICH Industrieanlagen Consulting & Handel GmbH	* ⁵⁰	○	○	
フランス			○	○	
オランダ			—	○	○
スイス			—	○	○
スウェーデン	Groth & Co KB	—	○	○	
フィンランド		—	○	○	
その他	拠点名	第1期	第2期	第3期	
中国	北京魏啓学法律事務所	○	○	○	
台湾	萬國專利商標事務所	*	○	○	
韓国	Lee International IP & Law Group	○	○	○	
インド①	Vutts & Associates LLP	○	○	—	
インド②	LakshmiKumaran & Sridharan	—	○	○	
ブラジル	Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira	—	○	○	
ロシア	Sojuzpatent	—	○	○	
ASEAN	拠点名	第1期	第2期	第3期	
タイ	S&I International Bangkok Office Co., Ltd.	*	○	○	
インドネシア	Hakindah International	*	○	○	
シンガポール	Intelleigen legal LLC	*	○	○	
ベトナム	Baker & Mckenzie (Vietnam) Ltd. (Hanoi)	*	○	○	
フィリピン	Hechanova Bugay & Vilchez	*	○	○	
マレーシア	Advanz Fidelis Sdn Bhd	*	○	○	

「○」：レポート受領 「—」：レポート対象外

「*」：ヒアリング（兼アンケート送付先）候補

企業の推薦と企業の情報のみ

49 その他、WESTERMAN HATTORI DANILES & ADRIAN, LLP、中国科学院大学院からも情報を得た

50 Thomson Reuters から受領した。

(5) 企業における基礎情報の区分

(i) 業種の区分⁵¹

	細目
化学	繊維製造業、化学工業、ゴム製品製造業及びプラスチック製品製造業
機械	機械器具製造業、自動車製造業、その他の輸送用機械器具製造業、各種機械・同部分品製造修理業
電機	電子計算機・同附属装置・光学製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業
食品医薬	食料品製造業、飲料製造業、たばこ製造業、医薬品製造業
その他製造業	衣服製造業、なめし皮・銅製品・毛皮製造業、木材・木製品製造業（家具を除く）、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、石油製品・石炭製品製造業、非鉄金属製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、家具・装備品製造業、その他の製造業
その他	上記以外

(ii) 資本金、売上高、従業員数の区分⁵²

	特	大	中	小
資本金	1,000億円以上	100億円以上 1,000億円未満	10億円以上 100億円未満	10億円未満
売上高	1兆円以上	1,000億円以上 1兆円未満	100億円以上 1,000億円未満	100億円未満
従業員数	10,000人以上	1,000人以上 10,000人未満	300人以上1,000人未満	300人未満

(iii) 海外の国・地域の区分⁵³

区分	対象国・地域
米国	米国、カナダ
欧州	英国、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、スウェーデン、フィンランド
その他	韓国、中国、台湾、インド、ブラジル、ロシア、ASEAN6か国 ⁵⁴

51 業種の分類は、国連の「国際標準産業分類 Rev. 4」をもとに更に類型化したアンケート調査の質問 6, 7 を基に整理したものである。

52 資本金、売上高、従業員数の分類はアンケート調査の質問 2~4 を基に整理したものである。

53 カナダ、ロシアのアンケート調査の回答はなく、また、ヒアリング調査の対象者を選出することができなかった。

54 タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシアの6か国。ただし、フィリピン、マレーシアのアンケート調査の回答はなく、ヒアリング調査の対象者を選出することができなかった。

II. 各国の従業者発明制度（職務発明制度⁵⁵）の状況

1. 国内の職務発明制度の状況

(1) 日本の職務発明制度の経緯と現在の状況

(i) 平成16年改正に至るまでの経緯

① 平成16年改正前特許法第35条に至るまでの経緯

我が国における最初の特許法である明治4年の専売略規則、その後制定された明治18年の専売特許条例、さらにその後制定された明治32年特許法において、特に職務発明制度は法定されていなかった（職務発明についての規定は設けられていなかった）。このため、職務発明であると否とを問わず、発明者か、又は発明者から承継を受けた承継人だけが、特許を取得できるという制度となっていた。

我が国において職務発明制度が初めて導入されたのは、明治42年特許法が制定された時点である。すなわち、明治42年特許法第3条は、

- 1 職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クルノ権利ハ勤務規程又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス
- 2 職務ノ執行又ハ契約ノ履行ニ依ル勤務中公務員又ハ被用者ノ為シタル発明ニシテ職務上又ハ契約上為シタルモノニ非サル発明ニ付発明前予メ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許権ヲ譲渡セシムルコトヲ定メタル勤務規程又ハ契約ノ条項ハ之ヲ無効トス
- 3 本条ニ於テ公務員ト称スルハ刑法第七条第一項ノ公務員ヲ謂フ

と定めており、職務発明（職務上又ハ契約上為シタル発明）の特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるという「使用者主義」を採用していた（同条1項）。すなわち、職務発明については、特に「勤務規程又ハ契約ニ別段ノ定アル場合」を除き、当然に使用者に帰属するものとされており、発明者である従業者にはその対価を請求する権利も保障されていなかったものである。

しかし、その後、大正10年特許法が制定されることにより、職務発明制度における「使用者主義」は廃止されることになった。すなわち、大正10年特許法第14条は、

- 1 被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ関シ為シタル発明ニ付テハ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範囲ニ属シ且其ノ発明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務

⁵⁵ 本章では、従業者発明と職務発明の内、各国において主流な記載に統一するものとする。

<p>員ノ任務ニ属スル場合ノモノヲ除クノ外予メ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許権ヲ承継セシムルコトヲ定メタル契約又ハ勤務規程ノ条項ハ之ヲ無効トス</p> <p>2 使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ハ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ関シ為シタル発明ニシテ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範囲ニ属シ且其ノ発明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ属スル場合ノモノニ付其ノ被用者、法人ノ役員若ハ公務員カ特許ヲ受ケタルトキ又ハ其ノ者ノ特許ヲ受クルノ権利ヲ承継シタル者カ特許ヲ受ケタルトキハ其ノ発明ニ付実施権ヲ有ス</p> <p>3 被用者、法人ノ役員又ハ公務員ハ前項ノ発明ニ付テノ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許権ヲ予メ定メタル契約又ハ勤務規程ニ依リ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ承継セシメタル場合ニ於テ相当ノ補償金ヲ受クルノ権利ヲ有ス</p> <p>4 使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ニ於テ既ニ支払ヒタル報酬アルトキハ裁判所ハ前項ノ補償金ヲ定ムルニ付之ヲ斟酌スルコトヲ得</p> <p>5 本条ニ於テ法人ノ役員ト称スルハ法人ノ業務ヲ執行スル役員ヲ謂ヒ公務員ト称スルハ刑法第七条第一項ノ公務員ヲ謂フ</p>

と定めて、現在の職務発明制度とほぼ同一の制度を導入したのである。具体的には、従業者に職務発明に係る権利が原始的に帰属することを前提に、使用者に無償の実施権を付与する（同条2項）一方で、従業者が使用者に職務発明に係る権利を承継させたときには従業者に「相当ノ補償金」を受ける権利を保障する（同条3項及び4項）などの制度を導入したのである。

その後昭和34年特許法が制定されるに当たり、職務発明制度は、大正10年特許法が採用していた職務発明制度をほぼ踏襲する形で制度が設けられ、平成16年に改正されるまでの間、この制度が継続することとなった。平成16年改正により改正される直前の特許法第35条は、以下のとおりである。

<p>（職務発明）</p> <p>1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、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の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。</p> <p>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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため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の条項は、無効とする。</p> <p>3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。</p>
--

この制度が大正10年特許法下における制度と異なるのは、従業者側に原始的に帰属する職務発明に係る権利を使用者側に承継させた場合に、従業者側に支払われる「相当の対価」の額の算定にあたっての考慮要素が定められていた点である（同条4項）。

なお後述するように、平成17年4月1日以前に同条に定める「職務発明」につき、従業者等から使用者等へ特許を受ける権利等の承継等がなされた場合には、この平成16年改正前の特許法第35条3項及び4項が適用される。

② 平成16年改正に向けた取組

平成14年2月4日、当時の小泉純一郎総理大臣が施政方針演説を行い、我が国の総理大臣として初めて知的財産の重要性について言及した。そして、平成14年2月25日には、主催者を当時の小泉純一郎総理大臣として、知的財産戦略会議が開催されることとなった。

知的財産戦略会議は、平成14年7月3日、知的財産戦略大綱を決定した。同大綱においては、「職務発明制度の再検討」が明記された。具体的には、2002年度中に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実体等の調査を行い、2003年度中には制度改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行い、結論を得ることとされた。

この知的財産戦略大綱における「職務発明制度の再検討」に資するための基礎研究として、財団法人知的財産研究所は、当時の我が国及び欧米の職務発明制度の実態を調査し、特許法、労働法、民法及び経済学等の観点からの検討等を実施し、平成15年3月、平成14年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書として「職務発明制度の在り方に関する調査研究報告書」を発表した。

また特許庁においては、同大綱において早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項を審議するため、平成14年9月、産業構造審議会知的財産政策部会において、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会が設置された。同小委員会においては、職務発明制度に関して、平成14年9月から平成15年12月までの間、各界から選ばれた委員による審議が実施され、平成16年1月には「職務発明制度の在り方について」が発表された。

(ii) 平成16年改正

① 指摘されていた問題点

平成16年1月に産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会が発表した「職務発明制度の在り方について」においては、当時の特許法第35条につき、以下の二点の問題点が指摘された。

一点目は、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大である。後述するように、平成

15年4月22日の最高裁判所（第三小法廷）判決（民集第57巻4号477頁）において、勤務規則等（使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め）に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が特許法第35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、従業者等は同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払いを求めることができるとの判示がなされた。これにより、使用者等と従業者等との間の対価についての取り決めが対価を決定することにならないものとされたのである。さらに、特許法第35条4項に定める相当の対価の算定基準は、具体性を欠いていることもあり、使用者等は従業者等に対していかなる対価を支払えばよいのか極めて不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じているという問題点である。

二点目は、従業者等は、多くの場合いわゆる報奨規程に規定された金額を受け取っているが、この報奨規程は使用者等が一方向的に定めていることが多いため、その発明活動が使用者等によって適切に評価されているという納得感を得ていない場合がある、という問題点である。

② 平成16年改正の実施

平成16年2月10日、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されて第159回通常国会に提出された。

そして、平成16年5月28日、同法律案は成立し、同年6月4日に公布され、平成17年4月1日に施行されることとなった（平成16年6月4日法律第16号。以下「平成16年改正」という）。

この平成16年改正により、職務発明制度を定める特許法第35条は、以下のとおりに改正された⁵⁶。

- | |
|---|
| <p>1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、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の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。</p> <p>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若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため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、無効とする。</p> <p>3 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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> |
|---|

56 なお平成20年改正において仮専用実施権制度が導入されたことを受けて、現行の特許法第35条2項及び3項は同制度の導入に基づく所要の改正がなされているものである。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価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、対価の額の算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対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、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。

平成16年改正に当たっては、以下のような考え方に基づいて改正がなされたものと評価できる。

第一に、職務発明制度として、発明を行った従業者等に特許を受ける権利を保障しつつ、使用者等に対する無償の通常実施権の付与及び予約承継の認容と、従業者等に対する「相当の対価」請求権の保障という制度設計の基本構造は、維持するものとした。この基本構造については、使用者等と従業者等のバランスに立ちつつ、従業者等の権利保護にも配慮したものとして適切な制度設計であると考えられたからである。

第二に、従業者等に対する「相当の対価」請求権の保障の前提となる職務発明に係る権利の従業者等から使用者等に対する承継等⁵⁷については、契約のみならず勤務規則その他の定めによる承継を許容することにより安定的な承継等を実現するとともに、「相当の対価」の決定方法についてその法を拡大することとした。具体的には、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大という問題点を解消するために使用者等にとっての対価の予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めるという観点から、使用者等と従業者等との間において、承継等の対価について自主的な取決めを行った場合には、その取決めにより対価を支払うことが不合理ではないと評価される限り、自主的な取決めに基づき対価を支払うことを許容することとした。このように「相当の対価」を両当事者の自主的な取決めに委ねることができるように改正することによって、企業を取り巻く経営環境、企業の研究開発戦略、研究者の置かれている研究開発等、各業種、各企業毎に異なる諸事情を対価に柔軟に反映させることを可能にしたのである。

一方、自主的な取決め、具体的には「契約、勤務規則その他の定め」に基づき対価を支払うことが不合理と評価される場合や、対価につき定めがない場合も考えられるところ、このような場合においては、考慮要素を挙げて「相当の対価」の算定方法を規定するという基本構造（平成16年改正前の特許法第35条4項の基本構造）を維持することとした。（ただし、そのような場合であっても、算定根拠をより明確化するという観点から、様々な諸

57 ここで、従業者発明に係る権利の従業者等から使用者等への承継とは、特許法第35条に定める職務発明につき、従業者等から使用者等への特許を受ける権利又は特許権の承継と従業者等が使用者等のため専用実施権を設定する（平成20年改正後は仮専用実施権を介した専用実施権の設定も含む）ことの双方を意味する用語として使用しているものである。

要素を考慮することができるように、考慮要素を明確化するための改正が行われた。

このため、発明者である従業者等から使用者等への承継等の対価について、全てを使用者等と従業者等との契約などに委ねるといった方向性での改正は行われなかった。これは、当時の我が国における雇用関係の下では、契約の締結において、必ずしも従業者等の意思が反映されているとは限らないといった指摘や、使用者等と従業者等との個別契約を一律に要求すると現実問題として制度運用を行うことが困難であるといった問題があることを考慮したものと評価できよう。

また、改正に当たっては、使用者等と従業者等との間で行われた自主的な対価の設定に対して裁判所が過大に介入することを避けるという観点に加えて、特に従業者等の納得感を高めるためには自主的な取決めへの従業者等の関与が重要であるとの考えにより、「契約、勤務規則その他の定め」により対価を支払うことの不合理性の判断に当たっては、従業者等の関与に着目した手続面の要素を重視することが適切であると考えた。具体的には、「対価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」「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」に代表される手続面の要素を考慮して不合理性が判断されることを条文において明示したのである。

なお、「相当の対価」請求権の消滅時効や、外国における特許を受ける権利等の承継等について我が国の職務発明制度に何らかの規定を設けるか否か、といった事項についての改正は行われなかった。

(iii) 現在の職務発明制度の内容

① 二つの制度の存在

平成16年改正法の附則として、以下の附則が定められている。

(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。(以下略)

(特許法の改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の特許法第35条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利もしくは特許権の承継または専用実施権の設定にかかる対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利もしくは特許権の承継または専用実施権の設定にかかる対価については、なお従前の例による。

特許法第35条3項は、「相当の対価」請求権は、従業者等が職務発明について特許を受ける権利もしくは特許権を使用者等に承継させ、または使用者等のため専用実施権を設定し

たときに、使用者等が取得することを定めているところ、この特許法第35条3項の規定は平成16年改正前後により実質的な改正がなされていない。このため、現在は、平成16年改正法が施行される前に職務発明に係る権利が承継等された場合には平成16年改正前の特許法第35条4項が、平成16年改正法が施行された後に職務発明に係る権利が承継等された場合には平成16年改正後の特許法第35条4項及び5項が適用されることとなる。

このため以下においては、平成16年改正前の特許法第35条についても言及しながら、我が国の現在の職務発明制度につき説明を行うものとする。

② 職務発明制度の概要

平成16年改正前、改正後を通じて、職務発明制度の概要としては、

ア 職務発明に係る権利は、原始的に、従業者等に帰属する

として「発明者主義」を採用しつつ、使用者等側には、

イ 使用者等には、職務発明について、無償の通常実施権が付与される。

ウ 使用者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、従業者等から、職務発明に係る権利の承継（予約承継を含む）を受けることができる

として、職務発明に係る権利の実施権を付与するとともに、予約承継を認容することにより安定的な承継を認める一方で、発明者である従業者等側には、

エ 職務発明に係る権利を使用者側に承継等させた場合には、「相当の対価」請求権を保障する

という制度設計がなされている。

③ 「職務発明」の定義

職務発明制度の対象である「職務発明」とは、使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）の従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員）が行った発明のうち、

α；その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であり、かつ、

β；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の現在又は過去の職務に属する発明

を意味するものと定義されている。

④ 使用者等側に対する通常実施権の付与

平成16年改正の前後を通じて、従業者等が、職務発明について特許を受けたときは、使用者等にはその発明を実施する権利である通常実施権が付与されることとされている（特許法第35条1項）。

したがって、使用者等は、従業者等に原始的に帰属する職務発明に係る権利を承継等しなかった場合であっても、職務発明につき自由に実施することができる。

この通常実施権は、法定通常実施権であり、使用者等には、契約、勤務規則その他の定め何らの定め存在なくして、当然に通常実施権が付与される。また、この通常実施権は無償の通常実施権であって、使用者等は特許権者に対して何らの対価を支払う必要がないものと解されている。

⑤ 職務発明に係る権利の予約承継

平成16年改正の前後を通じて、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もしくは特許権を承継させ、または使用者等のため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条項は無効とされている（特許法第35条2項）。この「あらかじめ」とは、発明が完成する前に、という意味である。

一方、特許法第35条2項の反対解釈として、従業者等がした職務発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため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条項は有効と解されている。

58

これにより、使用者等は、従業者等による個々の職務発明が完成する前から契約、勤務規則その他の定めを「予約」として設けておくことにより、職務発明に係る権利を安定的に承継等することが可能となる。実際にも、我が国の多くの企業、大学において、職務発明に係る権利を使用者等が従業者等から予約承継する旨の勤務規則その他の定めが設けられている。

58 前掲平成15年4月22日最高裁判所（第三小法廷）判決。

⑥ 「相当の対価」請求権の保障

平成16年改正の前後を通じて、従業者等が、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もしくは特許権を承継させ、または使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有するものとされている（特許法第35条3項）。

もっとも、「相当の対価」が具体的にいかなる「対価」を意味するのかについては、以下にみるように、平成16年改正前、改正後によって異なる制度が設けられている。

ア 平成16年改正前

平成16年改正前特許法第35条4項は、同条3項に定める「相当の対価」につき、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定している。

この点、実際には、多くの企業、大学において設けられた勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が使用者等に職務発明に係る権利の承継等を行った場合に、いかなる対価を支払うのかについて、定められていることが多い。そこでこのように勤務規則その他の定めにおいて、使用者等が従業者等に支払う対価の額につき定めていた場合に、特許法第35条4項との関係が問題になるところ、前掲平成15年4月22日最高裁判所（第三小法廷）判決は、以下のとおり、判示した。

「(前略) 使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め（以下「勤務規則等」という。）において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないといえることができる。しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」

この最高裁判所判決により、使用者等が勤務規則等に定める対価を支払っていた場合であっても、従業者等は、その勤務規則等に定める対価と、特許法第35条4項の規定に従って定められる対価の額との差額を、同条3項の規定に基づき請求することができるものとされた。

具体的に、平成16年改正前特許法第35条4項に基づき算定される「相当の対価」がどのようなものであるのかについては、概ね過去の裁判例において、

「使用者等が受けるべき利益の額」

×

「1－使用者等の貢献した程度」

という算定式が用いられている。「使用者等が受けるべき利益の額」は、過去の裁判例において、職務発明に係る権利の承継等によって使用者等が得た利益のうち、発明を独占することによる利益の額を意味するものと解されている。また、「使用者等の貢献した程度」は、過去の裁判例においては、具体的に個々の職務発明がなされる前の使用者等の貢献のみならず、当該発明の完成後において使用者等が独占的利益を得るために行った貢献など、様々な諸事情を考慮したうえで、その程度を百分率で評価している。

イ 平成16年改正後

平成16年改正後の現行の職務発明制度においては、「相当の対価」は、以下の二つの方法のいずれかによって算定されることになる。

α；契約、勤務規則その他の定め定めるところにより算定される場合

特許法第35条4項に、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合」と明確に規定されたことにより、現行の職務発明制度においては、「相当の対価」について「契約、勤務規則その他の定め」において規定することができるようになった。但し、「契約、勤務規則その他の定め」が「定めるところにより対価を支払うこと」が不合理なものであってはならないものとされている。なお、後述するように、平成16年改正前特許法第35条4項に相当する特許法第35条5項は、「定めるところにより対価を支払うことが前項の規定により不合理と認められる場合」に適用されることと定めていることから、不合理と認められない場合には、現行特許法第35条5項は適用されないこととなり、契約、勤務規則その他の定めにより算定される対価が「相当の対価」になることとなる。

β；特許法第35条5項に基づき算定される場合

特許法第35条5項は、

- ・契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合

または

- ・契約、勤務規則その他の定めが定めたところにより対価を支払うことが、特許法第35条4項により不合理と認められる場合

においては、「相当の対価」の額は「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」と規定している。

このため、「契約、勤務規則その他の定め」の定めたところにより「相当の対価」を算定することができない場合には、特許法第35条5項の規定に基づき「相当の対価」が算定されることになる。

特許法第35条4項において、不合理と認められるものであってはならないとされる対象は、「その定めたところにより対価を支払うこと」である。

この不合理性の判断は、

- ・対価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
- ・対価の額の算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行われるものとされている。

なお、平成16年9月に特許庁が発表した「新職務発明制度における手続事例集」には、以下の記載がなされている。

問3. 特許法第35条第4項には、「…協議の状況…」、「…開示の状況…」及び「…意見の聴取の状況…」と規定されていますが、これらはそれぞれ具体的に何を意味しているのですか。

「…協議の状況…」、「…開示の状況…」及び「…意見の聴取の状況…」は、特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものです。これらを例示したのは、手続面の要素を重視する趣旨を明らかにするためです。

「…協議の状況…」、「…開示の状況…」及び「…意見の聴取の状況…」は、特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものです。これらを例示したのは、手続面の要素を重視する趣旨を明らかにするためです。

「…協議の状況…」の「協議」とは、対価を決定するための基準を策定する場合において、その基準の策定に関して、基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等（又はその代表者）と使用者等との間で行われる話し合い全般を意味します。

「…開示の状況…」の「開示」とは、対価を決定するための基準を策定した場合において、その基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等がその基準を見ようと思えばいつでも見られる状態にする（提示する）ことを意味します。

「…意見の聴取の状況」の「意見の聴取」とは、職務発明に係る対価について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る対価の額の算定を行う場合、その算定に関

して、当該職務発明の発明者である従業者等から、意見、不服などを聴くことを意味します。また、協議、開示及び意見の聴取の「状況」とは、協議等の有無、すなわち協議等がなされたか否かという二者択一的な判断のみではなく、協議等が行われた場合におけるその協議等の状況全般まで考慮要素となるという意味で規定しているものです。

問4. 特許法第35条第4項に規定された「…協議の状況、…開示の状況、…意見の聴取の状況等を考慮して」において、「等」に含まれる事項としては、どのような事項がありますか。
特許法第35条第4項による不合理性の判断では、「その定めたところにより対価を支払うこと」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程が総合的に判断されることとなります。したがって、その全過程における諸事情や諸要素は、すべて考慮の対象となりますが、その中でも特に手続面が重視して考慮され、判断が行われます。「…等を考慮して」の「等」には、全過程のうち、不合理性を判断するために必要とされる手続面の要素であって例示されている以外のものや、基準の内容、最終的に支払われる対価の額といった実体面の要素のすべてが含まれます。

なお特許法第35条5項が適用される場合において、「相当の対価」の額の具体的な算定方法について、平成24年9月18日東京地方裁判所判決は、平成16年改正前特許法第35条4項が適用される場合の過去裁判例と同様に、

「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」

×

「1—諸般の事情を考慮した被告の貢献度」

という算定式により、「相当の対価」の額を算定している。

(iv) その他の諸問題

① 支払時期と消滅時効について

平成16年改正前の職務発明制度に関して、前掲平成15年4月22日最高裁判所(第三小法廷)判決は、「相当の対価」請求権の取得時期につき、

「職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当の対価の支払を受ける権利を取得する（特許法第35条3項）。」

と判示して、職務発明に係る権利を承継等させた時点であることを明確化し、そのうえで、その支払時期に関して、

「対価の額については、同条4項の規定があるので、勤務規則等による額が同項により算定される額

に満たないときは同項により算定される額に修正されるのであるが、対価の支払時期についてはそのような規定はない。したがって、勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができないというべきである」

と判示して、勤務規則等の定めにより、支払時期を定めることができることを判示した。
そのうえで、消滅時効については、

「勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。」

と判示して、勤務規則等に支払時期について定めがある場合には、その支払時期が到来した時点が消滅時効の起算点となることとしている。

なお、消滅時効の時効期間については、多くの過去の裁判例において、10年間であるとされている。

② 外国における特許を受ける権利の承継について

平成16年改正前の職務発明制度に関して、平成18年10月17日最高裁判所（第三小法廷）判決（民集第60巻8号2853頁）は、まず、外国における特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法について、

外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するののかという問題にはかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例7条1項の規定により、第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。
なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するののかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。

と判示した。そして、特許を受ける権利の譲渡について我が国の特許法が準拠法となる場合においては、

我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律するものではないことは明らかであり・・・(中略)・・・特許法35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許

を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし、同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは、文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。

と判示し、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について我が国の特許法第35条3項及び4項を直接適用することを否定しつつ、

従業者等が特許法第35条1項所定の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は、同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。

旨を判示して、結論として職務発明につき外国の特許を受ける権利を従業者等が使用者等に譲渡した場合において、従業者等が使用者等に対して平成16年改正前の特許法第35条に基づく「相当の対価」の支払を請求することを認容した。

（II. 1. (1) 太田 大三）

（2） 国内の制度利用者意見

日本のイノベーション（特に、産業の発達）を支える国内発明の大多数は職務発明として企業内で成され、企業から特許出願される。職務発明を適切に扱うことは、我が国の産業政策上極めて重要な課題である。今日の発明創生・製品化・事業化プロセスは、発明者を含めた多くの従業者による様々な貢献によって成り立っている。このような中、特許法は発明者のみの権利を規定しており、運用にあたり他の従業者とのバランスについて検討する必要がある。また、国際的に、我が国の職務発明制度は特異であり、企業がグローバルに活動する際、制度調和の観点での検討が必要である。さらに、同制度は2004年に改正されたが、合理性の判断基準が明確でないために、訴訟リスクが依然として解消されていないのではないかとこの観点から議論が必要である。

日本知的財産協会では、2004年の法改正以前から継続的に職務発明制度の検討を行っている。2012年度は、上記のような問題認識のもと、他の業界団体とともに産業横断で職務発明制度について議論を行うとともに、産業界の実情や有識者の意見を踏まえ、現行職務発明制度の課題等を浮き彫りにし、我が国産業のイノベーション促進や、国際産業競争力強化に寄与するという視点から改めて職務発明制度の課題・在り方について議論することを目的として、「産業横断 職務発明制度フォーラム」を開催した。

本項では、職務発明制度フォーラムで議論された論点を中心に職務発明制度の課題を整理するとともに、フォーラムにおける議論を踏まえて制度利用者の立場から今後の検討の

方向性について意見を述べる。

(i) 職務発明制度の課題（職務発明制度フォーラムにおける議論を中心に）

① 職務発明制度フォーラムでは経済学者・法学者、法律家等の有識者に参加していただき、電気、機械、製薬の各業種の企業からの参加者ととも職務発明と職務発明制度の課題を、経済学・法学・企業の実態の3つの観点から整理し、企業活動の原理原則に則り（イノベーション論を中心）職務発明制度の課題・在り方について議論した。

（職務発明制度の課題）

論点1：イノベーションのためのインセンティブ制度と職務発明制度の課題

論点2：国際競争力強化の面からみた職務発明制度の課題

論点3：現行法において企業のリスクはどこまで低減できるか

論点4：職務発明制度のあるべき姿

② 各論点における議論の概要

● 論点1：イノベーションのためのインセンティブ制度と職務発明制度の課題

（経済学者）

イノベーションのための報奨制度に必要なのは、従業者間の衡平性と開発投資に対する予測可能性が高いこと。裁判所が事後的に関与する制度（*現行法は使用者と従業者間の取決めを尊重することで予測可能性の問題の解消を意図している）は、企業における開発投資に対するリスクについての予測可能性が低く、イノベーションへのインセンティブという点で大きな問題がある。

（法学者・法律家）

旧法下における判決では裁判所が企業のインセンティブ施策の中身に事後的に関与し、企業の自由な研究開発環境整備を阻害する可能性がある点が問題である。

（企業）

発明から事業化まで多数の従業者が関与する現在の企業活動においては、発明者のみに対価（事業化による利益も踏まえた対価）を与える現行制度は衡平性を欠いており、企業としては、研究開発・事業化等のリスクや発明者を含めた従業者全体に対するインセンティブを考慮した自由度の高い制度設計ができることを望んでいる。

● 論点2：国際競争力強化の面からみた職務発明制度の課題

（企業）

職務発明制度の違いが企業のグローバル展開の支障となる可能性がある。海外における制度の運用コストの増大や国際的なM&Aにおける交渉においては制度の違いが交渉の支障の一因となる等の具体的事情が顕在化してきている。また、国際的にみても研究者間の衡平性を欠くことが懸念される。

（経済学者）

特許制度の問題のみならず、人事制度全体においてグローバルに通用する構造を作っていくことが日本企業の国際競争力という点では重要。特許法も世界全体の動きにできるだけ合わせていくことが必要。

● 論点3：現行法において企業のリスクはどこまで低減できるか

（法学者・法律家）

現行法においては社内規定により対価を支払うことが合理的であれば社内規定が尊重されるように規定されており、それに沿った裁判所の判断が出されることが期待されている。しかし、旧法下の判決において、企業と裁判所の間で相当の対価額の考え方に大きな隔たりがある実情を踏まえると、現行法でも企業が合理性をクリアするために多大な労力を要するのみならず、多大な労力を要しても、結果として「合理的」でないと判断されるリスクはある。

（経済学者）

現行法の判決が蓄積されたとしても、裁判所が事後的に事実関係から判断することが変わらない限り、紛争は減らない。

（企業）

一つの製品に膨大な数の特許が使われている分野が多い現状では、企業内で裁判所と同様の手続き（特許1件毎に膨大なコストを掛けて対価を算定）は到底やり切れない。いくら努力しても、最後は裁判所だけにしか答えは分からないというのが現行制度。裁判所の対価の判断も旧法における裁判例と変わらないのではないかと。

● 論点4：職務発明制度のあるべき姿

（経済学者）

現行法においても裁判所が当事者間のルールをどこまで尊重する判断ができるかどうかは不透明であり、予測可能性が低いという問題は依然として残っている。

（企業）

裁判所の判断の蓄積を待った結果として、企業の努力にもかかわらず、合理性がほとんど認定されず、結果として、旧法の判断と変わらないのであれば企業の制度設計、運用に費やした稼働や費用が無駄になるおそれがある。

（法学者・法律家）

裁判所が当事者間のルールにどの程度関与すべきか（*現行法は、裁判所の関与を最小限とすることを趣旨としている）を含めて制度設計はいかにあるべきか検討していく必要があるのではないかと。

(ii) フォーラムにおける議論のまとめと今後の方向性

- 今回のフォーラムでは「イノベーションの視点」すなわち、プロイノベーションに資するかという視点で職務発明制度を見ることにより、特許法の世界の中だけで見ていた時（利益分配の議論が中心）と比較して、日本の職務発明制度が含有する本質的課題が明確になってきた。プロイノベーションの視点で見ると、発明者と使用者だけの利益考量ではなく、発明者以外も含めた従業者全体と会社間のWin-Winの関係構築が求められている。
- 職務発明制度について、企業は自由度の高いインセンティブ制度を設計できることを望んでいるが、これは、限られた原資の中で真に会社が競争力を発揮できるように最

適化を行いたいということである。企業が求めているのは、各企業の環境に応じてインセンティブ制度の最適化を行う場合に、特許法の規定（裁判リスクが残ることを含め）が最適化の阻害要因にならないようにしてほしいということである。

- 現行制度において裁判所の判断に期待する意見もあり、改正後10年を経過した現行制度の検証は必要である。しかし、イノベーションの促進、国際競争力の向上という観点からは日本の職務発明制度が含有する本質的問題が指摘されるとともに、懸念される問題が顕在化してきており、このままでは職務発明制度が日本企業の競争力のさらなる低下の一因になることが懸念される。
- 現在の研究開発やイノベーションの実態を踏まえ、企業の研究開発へのインセンティブ及び従業者のインセンティブを向上させるため、職務発明の本質を再度見直し、法律（裁判所）が当事者間のルールにどの程度関与すべきかを含めて職務発明制度のありべき姿について検討していくべきではないか。

（Ⅱ. 1. (2) 本山 泰）

2. 米国の職務発明制度の状況（WHO OWNS THE INVENTION, THE EMPLOYER OR THE EMPLOYEE?⁵⁹）

米国特許制度（憲法、特許法、州法等）では、発明の所有権は基本的には発明者が有する。これは発明者が使用者（会社）の従業者であっても同じである。

よって、使用者（会社）が職務発明の所有権を有するために、職務発明者が使用者に発明を譲渡し、米国特許商標庁に譲渡書を提出しなければならず、特許許可までに提出しなかった場合は、米国特許商標庁は従業者に特許を発行することになる。

これは新米国特許法（America Invents Act:AIA）においても同じである。新法においては必ずしも従業者である発明者自身が出願する必要はなく、使用者（会社）でも出願できるようになったため、出願データシートに出願人は使用者（会社）であると記載すれば譲渡書提出の有無に係わらず米国特許商標庁は、出願人は使用者（会社）であると扱うようになった。

それでも特許発行前に譲渡書を提出しないと特許権は発明者が所有する事になると解釈されると考えられている。

このように、職務発明の所有権を誰が有するのかという法律問題は、色々ある問題の中でも発明者に属するという最も基本的なものである。しかし、契約関係が存在すれば当然異なってくる。現代の発明者の大半は個人発明家ではなく会社の従業者であり、使用者は有形無形に係わらず従業者の知的財産権を含む創作物を慣習的に使用者が所有すると考えている。それでも、職務発明の所有権問題は時として解決がもっとも困難な問題となる場合がある。

この問題は、今日の特許権に関する法が、単独の条文や単独の判例によって規定されている訳ではないという事実から生じている。むしろ、法は時間をかけて蓄積されるものである。最初は、個々の裁判官が各々の訴訟でそれぞれ判決を出していて、それによって特許権が従業者か使用者のどちらに帰属するかを決定する「コモン・ロー⁶⁰」で形成されてきた。判例が蓄積すると議会は特許法を制定して職務発明の所有権の規定を修正したが、包括的にまとめたり書き直したりはしなかった。その結果、時間が経つにつれて判例と特許法による職務発明の所有権の原則は発展したが、州の契約法が絡むために特許法で画一的に規定できず、明確でない点が多々あった。

59 発明は誰が所有するのか、使用者か従業者か？

60 「コモン・ロー」とは司法判決での判示を集約したもので、裁判官がそれまでにない判決を下せば、時間とともに変化していくものである。他のタイプの法律と違い、コモン・ローは裁判官によって適用されるだけでなく、議会によらず裁判官によって生み出されるものでもある。

職務発明の所有権問題は、しばしば他の判決事件とは異なる特殊な事情（例：雇用関係）がそれぞれ関わっているため、具体的な事件に対する職務発明の所有権の原則の適用はより複雑である。よって、特定の事件にこの原則を適用することは簡単ではない。

下記の議論では、従業者と使用者の間で契約が交わされている場合と、そうでない場合の両方を分析していく。また、州法と連邦法それぞれの役割について分析していく。

（1） 基本的法理論

まず始めの原則として、米国特許法の第101条は、「新規かつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者（whoever）は…それらについて特許を取得する権利がある。」と規定している。この「特許を取得する権利がある」者は、クレームされた発明を着想したいかなる者（whoever）であり、自然人である⁶¹。特許法の目的における「着想」とは、「発明者の頭の中に、今後実際に実施され得る完全で作動できる発明を明確且つ永続的なアイディアとして形成すること」である⁶²。

しかし、従業者である発明者は、使用者に特許権を譲渡もしくは移転することができる。そのような譲渡又は移転は、雇用契約書⁶³に明記されていることが多く、そうでなくても雇用関係の状況により法の効力によって示唆されることがある。

（i） 雇用契約がない場合

もし従業者と使用者の間に雇用契約がない場合、もしくは雇用契約があっても職務発明の所有権に関する記載がない場合、その所有権は原則として従業者に帰属することになる。しかし、これには大きな例外があり、法上の推定で使用者に所有権が帰属するケースがある。

例えば、発明をするために雇われた従業者の場合は、特定の課題を解決するために雇われた従業者の場合と同じで職務発明は使用者のためのものとなる。この点につき米国最高裁は、以下のように判示した⁶⁴。

61 *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993); *C.R. Bard Inc. v. M3 Sys. Inc.*, 157 F.3d 1340, 1352 (Fed. Cir. 1998)

62 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs.*, 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994)

63 「契約」と「同意」は法律上同義であるとみなされる。

64 *Solomons v. United States*, 137 U.S. 342, 346 (1890)。 *Standard Parts v. Peck*, 264 U.S. 52, 60 (1924) も同様（従業者は、Ford自動車会社の製品に使われるフロントスプリングの生産のための方法や機械を開発するために時間をささげる事に同意した。使用者は、そのサービスに対して月300ドルを第2当事者に支払う。）

何らかの装置あるいは完全な結果をもたらす手段を考案したり完成させるために雇われた者は、目的の仕事を首尾よく達成できた後、使用者に対して権利の所有を主張する事はできない。**従業者は仕事を成し遂げるために雇われ、給与を支払われているので、達成すれば所有権は使用者のものとなる。**従業者が個人として保有している権利があったとしても、いかなるものも、そして彼が達成できる発明力も彼は使用者に事前に売却しているのである。（強調は追記）

一方、もし、従業者が「所定の結果を達成するメカニズムもしくは方法を考案もしくは完全にするために雇われておらず、且つ従業者が作成した全ての発明は使用者に帰属するという同意を明確に表明しておらず、もしくはその暗黙の約束がない場合」は、職務発明の所有権は従業者に帰属される⁶⁵。

（ii） 雇用契約がある場合

契約が書面であり、且つ明確で曖昧でない場合は、契約そのものが契約中の用語の意味を決定する唯一の根拠となる⁶⁶。そして、契約用語の解釈によって職務発明の所有権が誰に帰属するかが決定される。

特許譲渡契約の解釈は、州の契約法の問題である⁶⁷。しかし、特許譲渡に関する記載が、自動譲渡を意味するのか、単に譲渡する義務がある事を意味するのかという問題は、職務発明の所有権訴訟における当事者適格の問題と密接に関係している。そのため我々はその問題は連邦法の問題であるとしてきた⁶⁸。もしも、その契約が将来の発明に対する権利を明確に認めるのであれば、「一度発明がなされたら、従業者から使用者への権利の移転は法の効力によって行われるので、従業者ができることは何もない」ことになる⁶⁹。しかし、契約が発明者は将来の権利を譲渡する義務があるという単なる希望的約束に過ぎないならば、「使用者は発明に対して衡平法上の権利を譲渡された」⁷⁰とはいえるかもしれないが、「約束した発明について法的権利が譲渡されたのではない」⁷¹ことになる。

将来の発明に関する権利を与える明確な記載がある契約は、発明がなされた瞬間に法の働きによって所有権の移転が自動的に起こる。移転をするために更なる手続きを行う必要はない⁷²。例えば、『従業者は将来の発明を譲渡する義務がある』という希望的表現ではな

65 Howard v. Howe, 61 F.2d 577, 579 (7th Cir. 1932)

66 True Oil Co. v. Sinclair Oil Corp., 771 P.2d 781, 790 (Wyo. 1989)

67 Mars, Inc. v. Coin Acceptors, 527 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2008); Euclid Chem. Co. v. Vector Corrosion Techs., Inc., 561 F.3d 1340, 1343 (Fed. Cir. 2009)

68 契約問題としても発明の定義という連邦特許法の問題が絡むため、訴訟は州裁判所でなく連邦裁判所に提起されることが多いためである。

69 FilmTec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568, 1573 (Fed. Cir. 1991)（契約書は、発明者は将来の発明の全ての権利を「譲渡することに同意し、且つ今ここに譲渡する事に同意する」と契約書に記載されていた。

70 契約が単なる約束であり正式な譲渡契約に至っていない場合は、道義的権利（衡平法上の権利）は生ずる可能性はあるものの、法的権利にまでは至っていないという意味。

71 Arachnid Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1581 (Fed. Cir. 1991).

72 DDB Techs., LLC. V. MLB Advanced Media, L.P., 517 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2008)

く、『従業者は（将来の発明を）譲渡する』という表現を使用し、そのための対価が支払われていた場合、従業者には更なる手続き（その時明らかになった発明を特定して譲渡書を作成する等）を行う必要なく権利を譲渡することになる。つまり、契約中のこのような規定は自動譲渡となる⁷³。

特許譲渡契約書中の『使用者の事業に関係があるか又は有用である』という規定はよく存在するが、この表現は範囲が不特定なので本質的に曖昧である⁷⁴。この表現は、特許譲渡契約中に定義されていない事が多く、その上、その場合どのように解釈すべきかを州法で定義している州もまずない。それゆえに裁判所は、外部証拠を考慮してその表現の意味を解釈するのが一般的である。そのような外部証拠には、使用者の事業の性質と使用者に対する従業者の仕事の性質に加えて当事者の挙動に関する証拠、即ち、契約の範囲内の発明とみなしていたかを立証する証拠が含まれる。⁷⁵

従業者が、雇用を既に開始した「後に」、従業者の発明を使用者に譲渡することを記した雇用契約にサインした場合は⁷⁶、使用者が従業者へ新たな「対価」を支払った場合に効力が生ずると解釈される事が多い⁷⁷。従業者が使用者の下で働き続けた事は、時として十分な対価とみなされる場合もあるが、そうでない場合もある。それゆえに、たとえ1ドルなどの「形式的な額」であったとしても、対価さえあれば契約は一応成立するので、それを記載しておくことは使用者にとっては賢明である。

つまり、従業者である発明者の譲渡契約が対価の支払いがない単なる約束である場合は譲渡契約書として権利行使はできない⁷⁸。しかし、譲渡契約書に「1ドル、あるいはその他の適切な対価の支払いをもって譲渡する」という条項があり、1ドルの支払いはなかったものの、他の適切な対価の方は支払いがあった場合はそれで正式な譲渡契約は成立することになる⁷⁹。このように、1ドルないし、その他の適切な対価の支払いが何もない場合には譲渡契約は成立しない。

(iii) 職務発明に対する権利（ショップライト）

たとえ書面による雇用契約がなかったとしても、使用者は、給与の支払いや材料・道具・

73 SiRF Tech., Inc. v. ITC, 601 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2010)

74 会社に関係のない発明は譲渡しなくてよいかという問題が生じた場合である (SiRF Tech., Inc. v. ITC, 601 F.3d 1319, 1328 (Fed. Cir. 2010))。

75 SiRF Tech., Inc. v. ITC, 601 F.3d 1319, 1327 (Fed. Cir. 2010).

76 即ち特定の発明をするために雇われたわけではない。

77 そもそも契約は対価がないと成立しない。

78 Arachina v. Merit Industries (Fed. Cir. 1991) 939 D.2d 1574

79 Bennett v. American Electric Power Service Corp., 2001 WL 1136150 (Ct. App., Ohio, 2001)

作業場所の提供などで職務発明に貢献していたとして「職務発明に対する権利」を有することがある。使用者に職務発明に対する権利が発生する他の要因としては、従業者が、対価を要求することなく使用者が発明を使用する事に同意したり、黙認したり、促したり、又は補助するなどの従業者の挙動が含まれる⁸⁰。

米国最高裁は職務発明の理論的根拠、即ち、もし従業者が使用者の設備を利用したり、あるいは他の同僚の助けを利用したりした場合に関して以下のように判示した⁸¹。

ある者が一定のラインの仕事について他の者に雇われていて、その仕事を行うための改善された方法又は機器を考案し、その発明を開発し実施化するために**使用者の所有物を使用し、そして他の従業者の助けを借り、使用者が前述の発明を使用する事に明確に同意していた場合**、その従業者は雇用から派生する仕事の義務と、使用者の所有物の使用と同僚の助けの利益をこれまで認識していたことから、彼は使用者に対してその発明を使用する確定的ライセンスを与えていたと陪審員又は裁判所が認定することは正当化される。（強調は追記）

使用者が職務発明に対する権利を有するのであれば、従業者に支払うことなく、特許に係る発明品を自社の施設の運営のために使用したり、または外部の請負業者に特許に係る発明を作らせたりすることができる⁸²。しかし、職務発明に対する権利は独占権ではなく、特許権の代わりとなるものでもない⁸³。

ただし、米国の使用者の大部分は、書面での雇用契約を従業者に求めるので、職務発明に対する権利が問題となるのは現実には稀である。

(iv) 州法

多くの州は、従業者と使用者の関係に関する判例を集約した州法を制定している。最も著名な例として、カリフォルニア州はコモン・ローに内在する多くの原則を成文化した「労働法典」を制定している。その2870条では以下のように規定されている。

2870条(a) 雇用契約中の規定で、従業者は発明の権利を使用者に譲渡し、または譲渡を申し出なければならないとする規定は如何なるものも、**使用者の設備・提供品・施設または企業秘密情報を使用することなく従業者が完全に自身の時間を使って開発した発明には適用されるものではない**。しかし、下記の発明を除く：

(1) 発明の着想時又は実施時に、**使用者の事業に関係した**発明や、事実上あるいは状況上明らかに使用者の研究や発展に**関係する発明**、又は

80 Rosenberg, Patent Law Fundamentals § 11.04 (1991).

81 Solomons, 137 U.S. at 346

82 Lariscey v. United States, 949 F.2d 1137 (Fed. Cir. 1991).

83 ショップライトというフリーライセンスである。

(2) 従業者が使用者のために行ったあらゆる仕事の結果生まれた発明

(b) (a)項の中で、雇用者に譲渡する対象から除外されている発明を譲渡させようとする雇用契約中の規定は、カリフォルニア州の公共の政策に反するので、行使する事はできない。（強調は追記）

このように、2870条(a)項は、いかなる雇用契約書も、従業者が自身の時間で、使用者の装置・備品・施設・企業秘密を使用することなく完全に自身で開発した発明の所有権を、従業者から使用者に譲渡することを要求してはならない、と規定している。しかし、発明が使用者の事業に関係する発明や、使用者のために従業者が行った仕事の結果から生じた発明は、使用者に帰属する。

2871条は、2870条と矛盾する雇用契約は行使できないと規定し、同時に、米国政府との契約で米国政府に所有権のある発明がある場合には米国政府に不利益が生じないように保護している。

2871条 いかなる雇用者も雇用や継続雇用の条件として、2870条によって無効もしくは行使できなくなるような規定を要求してはならない。この条項は、下記の条件を満足する場合、雇用契約に発明を開示させる使用者の権利を記載する事を禁じたり制限したりするように解釈されてはならない。

- ・雇用期間中に単独又は他の者と共同で作られた全ての発明を、秘密を守りながら開示する事、
- ・発生する可能性がある問題を決定させるための使用者のレビュープロセス、そして、
- ・使用者と米国政府又は政府機関との間の契約によって要求される特定の特許と発明について米国政府に完全な所有権を与える事。

このように、雇用契約書は、使用者と政府の間の合意があった場合には、米国政府の所有となるいかなる発明をも開示する事を要求できる⁸⁴。他の州でもカリフォルニア州の2870条と2871条と似た法令を保有しているところがある⁸⁵。

(v) 発明者が譲渡を拒否した場合

従業者契約書に発明の譲渡について使用者と協力する規定があるにも係わらず、一人またはそれ以上の発明者が譲渡書にサインする事を拒絶した場合は連邦法である米国特許118条によって決定される⁸⁶。

84 国家予算に基づく契約や研究に国家機密が含まれる場合はこのような契約になる。

85 例えばイリノイ州、ミネソタ州、ワシントン州等

86 発明者が特許出願をすることを拒否した場合、又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見することができない場合、若しくは発明者に連絡することができない場合は、発明者から発明を譲渡されている者、若しくは書面により譲渡の同意を得ている者、又はそれら以外で出願を行うことを正当化する事項に関する十分な経済的利害関係があることを証明した者は、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願を行うことは回復することができない損害を防いで当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。特許商標庁長官は、当該発明者に、同長官が十分であると認める通知を行い、かつ、同長官が定める規則に従って特許を付与することができる。（第35米国法典118条）

(2) 判例

(i) DDB Technologies v. MLB Advanced Media : DDB事件 (517 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2008))

このDDB Technologies事件では、DavidとDaniel Barstow氏（以下総称でBarstow氏）はSchlumberger社に雇用されており、後に野球などの生試合から放送データを取り出す方法の一連の特許を取得した。彼らはDDB社に特許を譲渡し、その後DDB社はMLB社の特許侵害で訴えた。

Barstow氏とSchlumberger社の間に結ばれた雇用契約には、Barstow氏のSchlumberger社員としての義務を記載している以下のパラグラフ3と4が含まれていた。

3. 従業者はSchlumberger社の雇用期間中に、特許化可能であるかどうかにかかわらず、単独または共同で思いついて作成したか最初に開示した技術的アイデアや発明や改良の完全な記録を速やかに提出しなくてはならない⁸⁷。
4. 従業者は、前述のパラグラフ3の範囲内にあるアイデア、発明、そして改良に関する自身の全権利、タイトル、利益を会社または会社の名義人に付与または譲渡することに同意する
- a) その発明等は、なんらかの形でSchlumberger社の事業もしくは事業活動にかかわっているか、又は
- b) それは、Schlumberger社の従業者のなんらかの仕事もしくは職務によって提案されたか、あるいはそれから生じた結果であるか、又は
- c) それは、なんらかの形でSchlumberger社の関連会社の事業もしくは事業活動にかかわっている場合で、
- そのようなアイデアや発明や改良に関する全ての国内及び外国特許権も対象となる。従業者は特定の譲渡書にサインしたり、Schlumberger社によって適切に要求されたことはいかなるものも行うことに同意する。（強調は追記。）

地裁判事はこれらのパラグラフを引用して侵害訴訟を却下し、①Barstow氏ではなくSchlumberger社かMLB社⁸⁸あるいはその両社が特許を保有していること、②そのため、Barstow氏はそれらの特許侵害を訴える当事者適格がない、ということを判示した。

控訴審で、CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit ; 連邦巡回区控訴裁判所) は地裁判事がこの所有権及び当事者適格の問題に関してDDB社が十分なディスカバリーを行う事を拒否した事は誤りであるとし、本件を再考するように差し戻した。

それにもかかわらず、CAFCの判決は職務発明の所有権問題の分析について、以下のよう

87 従業者は新しい発明を「迅速に報告しなければならない」という義務は使用者にとって有用であり、法廷でもこの義務はリーズナブルであると容認されている。また、従業者が特許出願のプロセキューションで譲渡書を執行することを約束した条項も重要な点である。これらの両条項は雇用契約書に記載すべきよい例である。

88 本訴訟中に、Schlumberger社は問題のBarstow氏の特許所有権を被告MLB社に譲渡した。

な興味深い意見を述べている。

発明と特許に関する使用者と従業者の間の義務に関する規定を含む雇用契約の解釈は、伝統的に州発明や特許に関する使用者/従業者の義務に関する規定を含む雇用契約の解釈は伝統的に州の問題である。これは「特許訴訟における当事者適格」やその他の問題とは全く異なる問題である。原告が財産を所有していなければならないというルールについて連邦裁判所に提訴しても、財産の所有を決定する州法を排除する事にはならない。雇用契約書から財産権のことを裁定することは、契約書が特許財産権に関する限り、州法を排除するものではない。

つまり、CAFCは、職務発明の所有権に関する雇用契約書は州法の問題である、というところから分析を始めたのである。

更に、「雇用契約は大概雇用されている州法に管轄され、それは、コモン・ローと州法が反映されている州の政策事項の上に成り立つものである」とした。本件では、Barstow氏はテキサス州のSchlumberger社に雇用されていたので、テキサスの関連する判決や州法が契約の解釈を決定する。

しかしCAFCは、まず、州法が雇用契約の解釈に適用されるという一般的なルールの例外について述べた。「特許譲渡契約が特許を自動的に譲渡しているのか、もしくは単に譲渡する義務を生み出しているだけかという問題は、職務発明の所有権訴訟における当事者適格の問題と密接に結びついている。」したがって、従業者から使用者に特許権が移転されたかどうかを決定することは雇用契約に加え、譲渡書そして更には連邦法（特許法）の問題でもあるといえる。本件では、前述の雇用契約の Paragraph 4によると、Barstow氏はSchlumberger社との契約で、雇用契約の範囲内に入る将来の発明の全ての権利を「付与もしくは譲渡する」ことを約束している。つまりSchlumberger社への権利の移転は自動的であるといえる。連邦法（特許法）によると、「契約中の用語は、単に譲渡することに同意するのではなく、従業者たちの将来の発明の権利を使用者である Schlumberger社に譲渡することを明確に述べたものである」と解釈される。

すると残りの問題は、野球などの生試合から放送データを取り出すBarstow氏の発明は彼らの雇用契約の範囲内であり、Schlumberger社に帰属していたのか、という問題である。すなわち、上記の Paragraph 4(a) と (b) に記載されているように、発明はBarstow氏のSchlumberger社に対する仕事に「関係している」か、または「そこから提案された」のかということである。CAFCはそれらの雇用契約の記載内容は「不明瞭である」と認定した。ゆえに、テキサス州法及び一般契約法の両法の基で、裁判所は、Barstow氏の発明はSchlumberger社の従業者としての仕事と「関係していた」のか、あるいは「そこから提案された」のかを判断するために、当事者たちはBarstow氏のSchlumberger社による雇用期間

にどのように行動していたかを分析しなくてはならないが地裁はその証拠を収集していない、と述べた。

例えば、Schlumberger社の経営陣はBarstow氏の発明活動を知っていたのか、そしてその発明活動はSchlumberger社に帰属するものとして扱っていたのか、というような点である。地裁判事は原告DDB社にディスカバリーを許可しなかったため、CAFCはBarstow氏の発明が誰に帰属するのか判決ができないと結論し、ディスカバリー及び再審のために地裁判事に本件を差し戻した。

(ii) Banner Metals, Inc. v. Lockwood, 178 Cal. App. 2d 643 (2nd Dist. 1960)

Banner事件では、Lockwood氏は、元々は、Coleman-Petterson社（同社は後にFanner Metal Products社に、更にBanner Metalsに引き継がれた）で、ベーカリーを保存するための、積み重ねが可能な金属性バスケットを販売する部署で働いていた。その間にLockwood氏は自ら発明を行った。Lockwood氏はその発明をColeman社と協議したが、同社も、引き継いだFanner社も多少興味を示したものの会社に所有権があるとは主張しなかった。最終的にLockwood氏はFanner社を離職し、その後彼はMid-West社に彼の権利をライセンスした。Lockwood氏の特許はそれから2年後に発行された。

その後になって、前の使用者であるFanner社の継承会社であるBanner社は元従業者のLockwood氏と、同氏のライセンシーであるMid-West社を同氏の特許はBanner社に所有権があるとして訴えた。そして、もし、その特許がLockwood氏に帰属するものではなかったとしても、Banner社はその特許のクレーム発明には、職務発明に対する権利（ショップライト）がある、とも主張した。

カリフォルニア州の控訴裁判所は、以下のように雇用があったという事実だけによっては、使用者が職務発明を所有するわけではない、という点から分析を始めた⁸⁹。

職務発明の権利または同様のライセンスがあると主張するためには、それを認める明確な同意、もしくはそのような権利またはライセンスの設定が示唆（推定）されるという追加的状況があることが必要である。このため、明確な同意がある場合はそれによって譲渡の有無が確立できるケースもあるが、ほとんどのケースは雇用を巡る状況証拠から示唆（推定）されることに基づく理論か、又は、事実関係から法の働きによって示唆（推定）される理論に基づいて決定される。（強調は追記）

そして控訴審は、まず、地裁が真実ではないと認定したBanner社の訴状に記載された一連の申し立てを列挙した⁹⁰。

89 178 Cal. App. 2d at 654.

90 178 Cal. App. 2d at 656.

- (1) Coleman社と Fanner社の事業は色々ある中で、Lockwood氏は、「容器を…発明する…事業」に従事していた事、
- (2) Lockwood氏は、容器を含むワイヤーとメタル製品を着想し発明する目的で雇われていた事、
- (3) Lockwood氏は、「Coleman社での雇用過程及びその一部として訴訟で問題になっている発明」を着想した事、
- (4) Lockwood氏は、Coleman社での雇用の過程で、Coleman社によって提供された材料を使い、雇用時間の間に容器の試作品とサンプルを作り当該発明を開発し、完成させた事；そして、
- (5) Lockwood氏は、「Fanner社での雇用過程及びその一部で」、その容器を実証し、Fanner社のサンプル部門に追加のサンプルを作らせ、「Fanner社の時間・備品・材料を使い商業的価値のある前述の容器を作る実質的な進歩を遂げた」事。

控訴裁はまた、地裁のBanner社を敗訴にした判決を支持する以下の「決定的な」事実認定を列挙した⁹¹。

- (1) Lockwood氏には発明する義務はなかった；
- (2) Lockwood氏は、雇用過程もしくはその一部ではなく、自身の時間と費用を使って、単独で発明を着想し、発明し、作成し、デザインした；
- (3) Lockwood氏は、発明を着想及び実施化にあたって、Coleman社の材料や設備や同社社員のサービスやアイデアを使用しなかった；
- (4) Fanner社がColeman社の財産を購入した時、Coleman社はLockwood氏の発明の権利を保有しておらず、またそのような権利はFanner社に譲渡されなかった；
- (5) 控訴人がFanner社の資産を買収した時、Lockwood氏の発明または発明を使用するいかなる権利もFanner社によって買収された資産に含まれていなかった；
- (6) 控訴人は、いかなる時でもLockwood氏の発明のいかなる権利も、タイトルも、利権も、いかなる職務発明に係る権利も要求しておらず、あるいは保有していなかった；そして
- (7) Lockwood氏は、その発明の作品全体及びその有益な権利を常に保有したが、被告Mid-West社へライセンスは行っていた。

控訴審は、もし従業者が特許を取得した発明を、①彼の雇用期間の間に、②使用者の材料や装置を使って作業し、③着想し、④発明を完成させた場合、従業者は使用者に対してその発明の非独占実施権（ジョブライセンス）をもたらしたことになる、と説明した。しかし、地裁は以下の事実認定を示してBanner社のLockwood氏の発明に対する主張を退けている⁹²。

- (1) 容器、その試作品、そしてワイヤーモデルは、全て雇用期間中ではなくLockwood氏自身の時間

91 178 Cal. App. 2d at 656-57.

92 178 Cal. App. 2d at 662.

と費用を使って単独で着想され、発明され、作られ、デザインされた；

(2) Lockwood氏は使用者の材料や設備や同僚のアイデアやサービスを使わずに発明を着想し、実施化した、

(3) Lockwood氏は自身で雇った特許弁護士を用いて、自身の費用で、最終的には特許として発行された特許出願を行った、

(4) 6つのワイヤーモデルに使われたワイヤーと他の材料の量とコストは取るに足りないもので、容器の開発に実質的に貢献するものではなかったこと⁹³

以上の事実を鑑みると、控訴審はLockwood氏に有利な地裁判決は正当であると結論した。控訴審は司法的表現の「雇用期間中に」は文字通りに、1日24時間を意味するものとして解釈されるべきではないと追加した。その反対に裁判所はその用語の使用を避けるべきで、より限定された「就業時間内」という用語を用いて、その時間内で従業者は自身の発明活動を使用者に与えることになる。控訴審は、以上のように説明する事によってBanner社が主張した「人間の頭の中の創造能力は一日の違う時間によって電源が入ったり切ったりすることはできず、Lockwood氏が着想した時間を特定してコントロールできるものでもなく、設計するという性質もコントロールできるものでもないということを裁判所から当事者に真理の事項として通達すべき（judicial notice）である。」という主張を効果的に却下したといえる⁹⁴。

以上のように職務発明の問題は基本的には州法の問題であるが、連邦法（特許法）も絡み、また同時に使用者と従業者の関係という事が非常に重要になるのである。

（II. 2. 米国特許弁護士 服部 健一）

93 著者の見解ではLockwood氏は6つの試作品についてはColeman社で作ったようである。

94 178 Cal. App. 2d at 663-64.

3. ドイツの従業者発明制度の状況

(1) ドイツの従業者発明の法源

労働法の原則からすると、労働の成果は使用者に属するものであるが、ドイツの特許法は、発明がなされた場合に、特許を受ける権利を従業者である発明者に原始的に帰属させている⁹⁵（ドイツ特許法第6条第1項；以下「特許法」という）。このような労働法と特許法との間の抵触関係を橋渡的な機能によって解決させようとしているのがドイツの従業者発明法の趣旨である⁹⁶。しかし、従業者は、労働関係によって使用者に依存しており、その意味で社会的に弱い立場に立たされているため、公正を帰す意味において、ドイツの従業者発明法は、従業者の保護を図るための労働法に属する法律であると考えられている⁹⁷。

1957年7月25日に施行されたドイツ従業者発明法は、第二次世界大戦中に暫定的に規定された従業者によってなされた発明に関する取扱いについての規則⁹⁸を引き継ぐ形で制定されたものであり、従業者発明の領域を包括的かつ完結的に規定するものである⁹⁹。

まず、適用対象についてであるが、この法律は、特許及び実用新案登録が可能な発明（ドイツ従業者発明法第2条；以下「従業者発明法」という）のみならず、特許及び実用新案登録の要件を満たさないものの、技術的な改善提案¹⁰⁰についても規定している（従業者発明法第3条）。したがって、技術と関連性のない創造、例えば、営業上・広告上・組織上のものなどについては、この法律の適用対象から除外される¹⁰¹。また、日本と異なり、意匠については本法の適用がなく¹⁰²、ドイツ意匠法第2条において、意匠登録を受ける権利を、原始的に使用者に帰属させている。しかし、この規定は強行法規ではなく、当事者の合意によって従業者に意匠登録を受ける権利を原始的に帰属させることも可能である。

さらに、適用期間についてであるが、労働関係が維持されている間になされた発明及び技術的な改善提案の全てについて適用される¹⁰³。したがって、使用者の業務範囲と全く関係のない、例えば従業者が自宅で個人の趣味の領域においてなした発明にも従業者発明法が適用される（従業者発明法第4条第1項—4項、同法第18条、同法第19条）。

次に適用主体であるが、私的及び公的な業務に従事している従業者、公務員そして軍人の全てについて適用される（従業者発明法第1条）。

従業者発明と関連して生ずる紛争についても、ドイツ特許庁が行う調停（従業者発明法

95 Amtl. Begr. BT-Drucks II / 1648 S.12 = Blatt 1954, 225

96 Windisch GRUR 1985, 829, 830

97 Schiedsst. v. 16.1.1988, 349, 352 l.Sp

98 1942年7月12日及び1943年3月20日

99 Amtl. Begr. (Fn.4) S. 14 = Blatt 1957, 225

100 technische Verbesserungsvorschlaege

101 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 148

102 Nirk / Kurtze (Fn.10) Rz.3; Eichmann/v. Falckenstein Rz.3 zu § 2

103 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 166

第28条—第36条)、そして訴訟(従業者発明法第37条—第39条)について規定している。

ドイツと日本が共通している最大の点は、従業者発明法もまた、使用者に業務発明についての財産上の権利を移転させた場合は、“相当な対価¹⁰⁴”を従業者に支払うことを義務付けていることである(従業者発明法第9条)。従業者発明法の中心的法律概念である“相当な対価”の内容が不確定であることから、従業者発明法は、「労働大臣は、使用者及び従業者の代表的な団体の意見聴取の後、対価の計算のための規定を制定する」と規定し(従業者発明法第11条)、それに基づき、対価が相当と判断されるための企業等にとって事前の拠り所となる規則を定めている(民間で適用される従業者発明に対する対価についての規則「1959年12月1日」¹⁰⁵;公務で適用される従業者発明に対する対価についての規則「1960年12月1日」¹⁰⁶;以下、双方を含めて「従業者発明規則」と呼ぶ)。従業者発明規則は、ドイツ特許庁の調停機関やドイツの裁判所を拘束するものではないが¹⁰⁷、事実上この規則に則って判断がなされていると言われている¹⁰⁸。その内容は、いわゆる総則部分(従業者発明規則第1—2号)、そして「相当な対価」という法律概念について、その主要な構成部分である対価の額(従業者発明規則第3—39号)と追加的な構成部分である支払い方法(従業者発明規則第40—41号)と期間(従業者発明規則第42—43号)からなる。

このように、ドイツは、従業者発明について、従業者発明法と従業者発明規則という、他の国では例をみないほどの詳細な規定を置き、これにより、高い法的安定性、及びそれに基づく予見可能性を担保することを可能にしている。

(2) ドイツ従業者発明法における従業者発明の取扱い

ドイツ国内において出願された特許の80—90%は従業者のなした発明であると考えられているため、従業者発明法はドイツ国内の大多数の発明について適用があると考えてよい。この法律の適用がある発明はまず、業務発明と自由発明に分類される(従業者発明法第4条第1項)。なお、従業者発明法第2条が、「この法律において発明とは、特許要件または実用新案登録の要件を満たすものをいう」としているため、今後、業務発明ないしは自由発明という語を用いた場合には、いずれかの要件を満たしているものを意味する。

ここで、業務発明とは、雇用期間中になされた発明であって(従業者発明法第4条第2項柱書)、企業または公的機関における従業者に課されている義務に基づいてなされた発明¹⁰⁹(以下、「従業者に与えられた課題に基づく発明」という)従業者発明法第4条第2項第1

104 angemessene Verguetung

105 Richtlinien fuer die Verguetung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst

106 Richtlinien fuer die Verguetung von Arbeitnehmererfindungen im oeffentlichen Dienst

107 Unverbindlichkeit ; 法的拘束力なし

108 faktische Verbindlichkeit ; 事実上の拘束力

109 Aufgabenerfindung

号)、または企業または公的機関の有する経験や業務に著しく依拠してなされた発明¹¹⁰((以下、「企業等ノウハウに基づく発明」という)従業者発明法第4条第2項第2号)をいう¹¹¹。

従業者に与えられた課題に基づく発明は、さらに、狭義及び広義の従業者に与えられた課題に基づく発明に分類することができる。狭義の意味においては、従業者が、なされた発明について、特定の研究・開発課題を企業によって与えられていた場合¹¹²をいうのに対し、広義の意味では、従業者の有する労働契約で示されている内容を越えて、企業または公的機関における従業者に事実上課されている義務、より具体的には、事実上企業内において課されている労務・義務の範囲に基づいてなされた発明¹¹³が属する。通常、従業者の立場が企業ハイアラルキー内において上位にいけばいくほど、労務・義務の範囲は広くなるため、このような人物によってなされた発明が、広義の従業者に与えられた課題に基づく発明に属することが多くなる¹¹⁴。

他方、企業等ノウハウに基づく発明については、企業等の発明に対する貢献度も大きいことを理由として、従業者発明に属する。ここで、企業等ノウハウには、企業内において存在する全ての技術的な知識が含まれる¹¹⁵。

それ以外の従業者の雇用期間中になされた発明は全て自由発明であり、従業者発明法も、自由発明を積極的に定義はしなかった(従業者発明法第4条第3項第1文)。

次に業務発明と自由発明の取扱いについて説明したい。

(i) 業務発明の取扱い

① 報告義務について

業務発明においては、使用者の多大なる貢献度を観念することができるため、従業者発明法は、業務発明について存在するあらゆる財産上の権利を使用者に移転できる権限を付与している¹¹⁶。特許法は、発明についての財産上の権利を発明者に原始的に帰属させているが(発明者主義;特許法第6条第1文)、業務発明について、使用者は、業務発明について存在するあらゆる財産上の権利を、(一方的)意思表示に基づく権利請求¹¹⁷(従業者発明法第6条第1項)によって自己に移転させることができる。意思表示に基づく権利請求は、意

110 Erfahrungserfindung

111 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 184

112 BGH v. 23.5.1952 GRUR 1952, 573 - Zuckerdiffuseur

113 RG v. 5.2.1930 RGZ 124, 194, 204 v.v. 21.2.1931 (Fn.37) zu § DVO 1943

114 Schiedsst. v. 6.2.1987 (Fn. 39)

115 Schiedsst. v. 20.5.1994 Arb.Erf. 149/92 (unveroeffentl.)

116 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 256

117 Erklarung der Inanspruchnahme;

意思表示を受ける側（従業者）の意思如何とは無関係な一方的、形成的な法律行為¹¹⁸である¹¹⁹。意思表示に基づく権利請求は権利であり¹²⁰、物権などの既存の権利とは一線を画する独自の法的性格を有するものと考えられている¹²¹。その内容は、業務発明に最初から付着する法的なオプション権であり¹²²、使用者という人格にのみ認められる権利である¹²³。そのため、本権利は譲渡不可能であり、また、質権の対象とすることもできない¹²⁴。

従業者が発明をし、その財産上の権利が使用者に移転されるまでには、以下の経緯をたどることになる。「業務発明をした従業者は、その内容を遅滞なく使用者に文章で報告をする義務を有し、（以下、省略）」（従業者発明法第5条第1項第1文¹²⁵）と規定されている。ここで、「文章で」としているのは、必ず書面での報告は必要でなく、eメールなど、現代の実情に即した規定とするために、2009年の法改正において取り入れたものである¹²⁶。また、「遅滞なく」については、ドイツ民法121条第1項に「責めに帰すべき遅延なく（ohne schuldhaftes Zoegern）」と定義されている。発明についての報告が遅滞しているか否かは、使用者が有する、発明についてなるべく早期に開示を受け優先権を確保するという利益を考慮した上で個別具体的に判断する¹²⁷。

これに対して、上に記したように、使用者は、業務発明を、従業者に対する意思表示により権利請求することができ（従業者発明法第6条第1項）、「使用者が文章による意思表示により、業務発明を、所定の報告を使用者が受理した後4ヶ月の期間が経過する前に、自由発明としなかったときには、権利請求をしたものとみなす」（従業者発明法第6条第2項）と規定する。このことにより、使用者が従業者から業務発明の報告を受けた後、いかなる行動をとらなかった場合であっても、財産上の権利は使用者に移転することとなっている。財産上の権利が移転する時期は、使用者の意思表示が従業者に到達したとき、または、上記4ヶ月の期間が満了したときである¹²⁸。

「使用者が業務発明について権利請求をした場合には、従業者は、使用者に対し、相当な対価を請求することができる」（従業者発明法第9条）と規定されており、従業者に対価請求権を認めている。なお、「相当な対価」については（4）において別途説明する。

（ii） 自由発明の取扱い

118 einseitiges, gestaltendes Rechtsgeschaeft

119 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 256

120 Inanspruchnahmerecht; 意思表示に基づく権利請求権

121 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 257

122 Busse / Keukenschrijver PAG Rz. 4 zu § 6 ArbEG

123 Busse / Keukenschrijver PAG Rz. 4 zu § 6 ArbEG

124 Busse / Keukenschrijver PAG Rz. 4 zu § 6 ArbEG

125 Meldepflicht ; 報告義務

126 Deutscher Bundestag 16. Wahlperiode; Drucksache 16/ 11339. S.49

127 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 210

128 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.29

① 通知義務

「従業者が、雇用期間内に自由発明をした場合には、文章でこれを遅滞なく使用者に通知しなければならない」（従業者発明法第18条第1項第1文¹²⁹）。従業者が、使用者に対し、自由発明についても通知することとしているのは、労使間の争議を事前に防止し、発明が業務発明か自由発明のいずれに属するものであるかを容易に判断できない従業者を保護する趣旨である¹³⁰。本規定の趣旨から、自由発明において課される通知義務は、業務発明において課される報告義務よりも内容的に軽いものとなっている¹³¹。業務発明か自由発明かを判断するのに必要な情報、具体的には、発明の技術的課題とその解決手段の概略で十分と考えられる¹³²。

従業者発明法第18条第2項は、「使用者が、所定の報告が使用者に到達した後3ヶ月の期間が経過する前に、従業者に文章で自由発明であることを否認しなかったときは、後にその発明を業務発明であるとして権利請求することができない」と規定する。本規定の趣旨は、労働契約当事者間において早期に明確な権利関係を築くことにある¹³³。使用者による自由発明であることの否認は、受領を要する意思表示¹³⁴であるので、従業者のところに到達しなければならない¹³⁵。このような否認がなされれば、使用者は、通常、業務発明であることによる従業者発明法第5条第1項の報告義務を遵守するよう要求するであろう¹³⁶。使用者と従業者が、業務発明か自由発明について合意が図れない場合には、ドイツ特許庁における調停（従業者発明法第28条）、さらにこの調停が不調に終わった場合には裁判所において判断を仰ぐ（従業者発明法第37条、同法第39条）ことになる¹³⁷。なお、従業者発明法第18条は、使用者の保護規定と解されるから¹³⁸、従業者側に発明についての報告義務違反があった場合は、使用者には、その履行請求権¹³⁹が発生する¹⁴⁰ほか、場合によっては損害賠償請求権の対象にもなり得る。

「自由発明の通知義務は、その発明が使用者の業務範囲からみて明らかに使用される性質のものではない場合には、存在しない」（授業者発明法第18条第3項）。本規定は、従業者

129 Mitteilungspflicht ; 通知義務

130 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 830

131 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 835

132 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 835

133 Amtl. Begr. (Fn. 1)

134 empfangsbeduerftige Willenserklaerung

135 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 838

136 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 840

137 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 840

138 Busse / Keukenschrijver PAG Rz. 4 zu § 6 ArbEG, Pat G, Rz. 14 zu § 18 ArbEG

139 Erfuellungsanspruch; 具体的には情報提供請求権「Auskunftsanspruch」

140 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 840

の通知義務を、一定の場合、免除するものである¹⁴¹。「使用者の業務範囲」に属するかは、経済的な視点から判断されるべきものであり¹⁴²、会社の定款がその主要な手がかりとなる¹⁴³。しかし、結局は使用者における具体的な事情¹⁴⁴に基づいて判断されるべきであり、現存する製造・販売状況のみならず、準備・予定されている活動、さらには現在の製造ラインや販売網を変更せず行える類似の・追加的な活動で使用者にとって経済的に意味を有し、可能であるものも含まれる¹⁴⁵。使用者にとって、なるべく包括的な情報を得る利益を考慮すると、使用者の業務範囲を現存する、また準備されている活動に限定すべきではない¹⁴⁶。このため、従業者にとっては、通知すべきか否かについて少しでも疑義が生じている場合には、将来の損害賠償義務を免れるためにも、あらかじめ通知をしておくべきである¹⁴⁷。

② 提供義務

自由発明については、通知義務とは無関係に提供義務（従業者発明法第19条）が発生する場合がある。提供義務については、「従業者が、自由発明を雇用期間中に他で活用しようとしており、且つその発明が使用者において現存また準備している業務範囲に属するときは、他に優先して少なくとも通常実施権を相当な条件で提供しなければならない」（従業者発明法第19条第1項）と規定している。通知義務は、発明完成と同時に必ず生じるが、提供義務については、従業者が自由発明について活用することを決断したときのみ生ずる点で異なる¹⁴⁸。提供義務は、労働者の誠実義務の現れであり¹⁴⁹、このため、提供義務は、労働契約が継続している場合にのみ適用がある¹⁵⁰。したがって、労働契約期間中になされた自由発明であったとしても、その後、労働契約が解消された場合には、従業者は使用者に対して提供義務を負わない¹⁵¹。この点で、労働契約が解消していたとしても、労働契約期間中になされた発明でさえあれば業務発明・自由発明について存在する報告・通知義務とは大きく異なる。

ここで、「少なくとも」とあるが、通説は、従業者に、発明についての財産上の権利全部、専用実施権、通常実施権のいずれかを付与するオプション権を付与していると解しており、提供する義務が生じているのは通常実施権についてのみと考えている¹⁵²。しかし、提供義

141 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 836

142 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 836

143 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 837

144 tatsächliche Verhältnisse

145 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 837

146 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 837

147 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 838

148 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 845

149 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 844

150 Schiedsst. ZB v. 28. 1, 1985 Arb. Erf. 19/84 (unveroeffentl.)

151 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 854

152 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 848

務が労働者の誠実義務の現れであることを考えると、特別な事情の存在を条件として、通常実施権以上の提供義務が発生することもあるとする考え方も有力である¹⁵³。例えば、ある発明について経済的に意味のある実施をするために必要な投資額が通常ではあり得ないほど過大なものである場合には、市場において通常実施権を有するだけでは意味をなさないこともあり、専用実施権を提供する義務が発生することもある¹⁵⁴。

また、「相当な条件」については、以下のように考えられている。労働者の誠実義務の現れが提供義務を根拠付けているとはいえ、実施権の条件についてまで他の実施権と異なるような使用者に有利な条件を提示することを要求するものではなく、市場の状況から乖離した、現実性のない、使用者にとって絶対に飲めないような条件を提示しないことを求めているのみである¹⁵⁵。したがって、「相当な条件」であるかどうかは、契約提示の際の客観的に存在する経済的及び法律的な状況¹⁵⁶に基づいて判断される¹⁵⁷。例えば、労働契約が存続している期間に限定されるような実施権は、使用者にとって大きな投資額が必要な場合であり、その投資額を回収できるかどうかの点が労働契約が存続するか否かにより不確実な場合などは、「相当な条件」ではないと判断され得る¹⁵⁸。

従業者発明法第19条第2項は、「使用者が提案を3ヶ月以内に受け入れなかった場合には、優先権は消滅する」旨規定する。本規定により、従業者は、3ヶ月の間は、自己のなした提案に拘束されることとなる（使用者が3ヶ月の期間の経過前にその提案を拒否した場合を除く）¹⁵⁹。使用者は、従業者のなした提案の条件について不相当と考えていたとしても、その提案を受け入れるか拒否するしかない。提案を拒否するか、期間内に提案を受け入れなかった場合には、使用者の有していた優先権は消滅する¹⁶⁰。

（3） ドイツ従業者発明法における技術的な改善提案の取扱い

従業者発明法第3条は、「この法律における技術的な改善提案とは、特許または実用新案登録の要件を満たさない、その他の技術開発についての提案をいう」と、まずは技術的な改善提案を定義し、さらに、従業者発明法第20条第1項第1文において、「使用者にとって、産業財産権と類似の特別の地位を付与する技術的な改善提案において、従業者は、使用者がそれを活用する限りにおいて、相当な対価を使用者に請求することができる」と規定し、使用者の“特に有用な”技術的な改善提案については対価支払義務が生じることを明らか

153 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 848

154 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 848

155 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 849

156 objektiv gegebenen wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen

157 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 850

158 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 851

159 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 858

160 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 858

にしている。これらの技術的な改善提案は、特許及び実用新案登録の要件を満たしていないにもかかわらず、使用者に独占権に類する特別の地位（*monopolaehnliche Vorzugsstellung*）を付与するため、独占原理（*Monopolprinzip*；これについては後に説明する）に基づき、「相当な対価」の支払いの根拠となる¹⁶¹。独占（*Monopol*）は、特許と実用新案においてはそれが法的な根拠（権利の設定登録）に基づくのであるのに対して、技術的な改善提案においては、それが事実上の根拠に基づくものである¹⁶²。

「相当な対価」の支払義務が発生するためには、従業者発明法第20条第1項が二つの条件を定めている。一つ目は、「使用者がそれを活用すること」であり、二つ目は、「産業財産権と類似の特別の地位」、すなわち、事実上の独占的地位を有することが必要となる¹⁶³。「相当な対価」を計算するに当たっては、特許と実用新案について適用される従業者発明法第9条及び第12条を準用¹⁶⁴している（従業者発明法第20条第1項第2文）。これらの規定の直接適用¹⁶⁵ができないのは、法的な独占権の欠如及び“有用な”技術的な改善提案が、他の労働の成果と同様（しかし発明と異なり）、原始的に使用者に帰属するものだからである¹⁶⁶。使用者への原始的帰属は、全ての“有用な”技術的な改善提案についてあてはまる（そもそも、発明の場合と異なり、業務と自由の区別もない）¹⁶⁷。したがって、全ての“有用な”技術的な改善提案について、従業者は、使用者に対し、通知義務を有する。

また、従業者発明法第20条第2項は、「それ以外の技術的な改善提案の取扱いについては、労働協約や就業規則の取り決めによる」と規定する。本規定は、“軽度な”技術的な改善提案については、ドイツの従業者発明法が適用されず、労働協約や就業規則の取り決めによることを明らかにしている¹⁶⁸。“軽度な”技術的な改善提案についてのみ特別の取扱いをせず、企業上のその他の提案制度、例えば営業上・組織上・広告上等の改善提案と切り離さないためである¹⁶⁹。“有用な”技術的な改善提案と“軽度な”技術的な改善提案のいずれに該当するかは、使用者に独占権に類する特別の地位¹⁷⁰を付与するか否かで判断する¹⁷¹。

なお、“有用な”技術的な改善提案も“軽度な”技術的改善提案も、実務上の意義は非常に低いと言われているにもかかわらず、紛争の温床になっているという皮肉な結果となっている。したがって、ドイツでは、技術的な改善提案の規定について、廃止すべきである

161 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 868

162 Schiedsst. v. 26.3.1986 Arb. Erf 43/86 (unveroeffentl.)

163 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 869

164 sinn-gemaesse Anwendung

165 unmittelbare Anwendung

166 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 869

167 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 870-871

168 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 892

169 Amtl. Begr. BT-Drucks. II/ 1648 S. 38 = Bl. 1957, 239

170 schutzrechtsaehnliche Vorzugsstellung

171 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 893

という意見が強い。

(4) 「相当な対価」について

(i) 従業者発明法における規定

従業者発明法第9条第1項は、「使用者が意思表示により権利請求した場合には、従業者は、使用者に対し、相当な対価を請求することができる」と規定し、従業者に対価請求権を認めている。対価請求権が認められる根拠は、従業者が、労働契約に基づき負っている義務ないしは期待されている範囲を超える業績を残したから（特別業績主義）¹⁷²ではなく、使用者が、技術開発に基づき、独占排他権を取得できるという事実（独占主義）¹⁷³をその理由とする¹⁷⁴。特別業績主義を採用しなかった理由は、研究・開発に携わる者の中で管理職など、企業内で地位の高い者のした発明が、労働契約に基づき負っている義務ないしは期待されている範囲を超えるものでないとして、対価を受け取れなくなるのではとの危惧に基づくものである¹⁷⁵。独占主義は、実際に法律上（特許権や実用新案権）ないしは事実上（技術的な改善提案や営業秘密）の独占的地位がなければ対価請求権の対象とはなり得ないものと解釈してはならない¹⁷⁶。従業者発明法第2条が本法の対象を、特許要件ないしは実用新案登録の要件を満たすことのみを条件としているのと同様、使用者が権利請求により独占権取得の可能性が生じてさえいれば、対価請求権の対象となり得るのである¹⁷⁷。

独占主義を採用するという事は、一旦独占的地位が発生してしまえば、必ず対価が発生するという事になりそうである。しかし、後に説明する貯蔵特許で“発明の価値”がない場合など、独占排他権が発生していても対価がゼロ（Nullfall）になり得ることを、従業者規則38号（従業者発明法にこのような規定はない）は想定している。法律上、対価がゼロとなる事態を想定すること自体、独占主義に反し、特別業績主義を採用することに他ならないという批判は根強い¹⁷⁸。

具体的事例において、対価が現実に発生するか否かの判断に際しては、独占主義という観点からはどうなのか、という視点を絶対に忘れてはならない。

(ii) 対価請求権の法的性格

172 Sonderleistungsprinzip

173 Monopolprinzip

174 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 356; Busse / Keukenschrijver PAG Rz. 2 zu § 9 ArbEG

175 Ausschussber. (Fn.1) S.2 = Blatt 1957, 250

176 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 357

177 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 357

178 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 507

まず、対価請求権の法的性格についてであるが、これは独自の法的性格を有するものと考えられている¹⁷⁹。従業者に対しての報酬的な要素は有するものの、労働報酬とは考えられていない¹⁸⁰。なぜなら、発明に対する対価は、労働契約に基づいて従業者の労務給付に対して使用者が労働契約に基づいて負っている債務ではないからである¹⁸¹。対価請求権は発明に対しての物上負担（物権的負担）ではないため、発明の財産上の権利が使用者から第三者に特定承継¹⁸²された場合には、譲受人には対価請求権に基づくいかなる負担も生じない¹⁸³。対価請求権は、使用者・従業者の間に存する労働契約に基づく債権債務効果を生じさせるにすぎないからである¹⁸⁴。第三者に対価請求権に基づく債務が生じるのは、例えば事業譲渡（ドイツ民法第613条）などの例外的な場合のみである¹⁸⁵。

従業者の有する対価請求権は相続の対象となり、また発生と同時に譲渡可能であり、質権設定の対象にもなる¹⁸⁶。

（iii） 対価請求権の発生時期

従業者発明法第7条第1項は、「権利請求により、業務発明についての全ての財産上の権利は使用者に移転する」と規定する。このため、対価請求権は、使用者の有効な権利請求についての意思表示が従業者に到達したときに発生すると考えられている¹⁸⁷。これに対し、ドイツ特許庁における調停機関は、対価請求権の発生時期を、使用者による業務発明の実施開始時期と考えているが（少なくとも支払い可能な程度の額となるのは）、明文に反し妥当ではない¹⁸⁸。

なお、ドイツの従業者発明法が、対価請求権の発生を、使用者による権利請求がなされたことを条件としているため、使用者が権利請求をする以前に行った業務発明の実施行為について、対価請求権は生じない¹⁸⁹。

（iv） 対価請求権の対象

179 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 369

180 BGH v. 11.12.1980, GRUR 1981, 263, 265 - Drehschiebeschalter.

181 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 369

182 Einzelrechtsnachfolge

183 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 371

184 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 370

185 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 372

186 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 373

187 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 373

188 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle v. 4.6.1993 GRUR 1994, 615, 618 f. - Anspruchsentstehung

189 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 374

従業者発明法第2条が、「発明」を、特許要件または実用新案登録の要件（以下「特許要件」としてまとめる）を満たすものと定義しており、従業者発明法第9条が、「発明」のみを対価請求権の対象としていることから、対価請求権が生じるためには、特許要件を満たすことが条件となる¹⁹⁰。

そこで、特許要件を満たさない疑義が生じている発明について、そもそも対価請求権の対象となるか否かが問題となる。この場合、特許要件を満たさない疑義が生じていることは、対価請求権の発生にとっては重要ではなく、独占権付与の可能性が客観的に存在¹⁹¹してさえいればよい¹⁹²。したがって、使用者が発明を権利請求したにもかかわらず、特許要件を満たしていないことを理由に対価請求権の発生を否定することは原則として許されない¹⁹³。なぜなら、使用者は、審査の結果が確定するまで、事実上のものとはいえ、コンペティターに対し、優越的な地位を有していたからである。

しかし、特許付与手続においては、最終的に特許付与がなされるか否かについて、いつも不確定要素がついて回るものであるから、特許性リスクに基づく減額¹⁹⁴は認められる¹⁹⁵。多くの企業においては、この減額率を、明らかに新規性がないなどの特別の事情のない限り、50%に設定している¹⁹⁶。ドイツ特許庁における特許付与率もその値の周辺を推移していることを考慮すると、減額率は正当であると思われる¹⁹⁷。また、ドイツのように付与後異議申立制度をとる場合、審査段階で一旦特許要件についての審査が終了していることを考慮すると、特許付与後は、減額率を審査段階よりもさらに引き下げ、25%ないしは30%程度にすることが適当である¹⁹⁸。

特許異議申立期間が経過した後、または、特許異議申立がなされたが特許が維持された場合、使用者は、減額分を、特許異議申立期間経過のとき、または特許異議申立においてその維持決定が確定したときから3ヶ月以内に従業者に支払わなければならない（従業者発明法第12条第3項第2文の法思想に基づく減額分支払い請求権¹⁹⁹）²⁰⁰。この減額分の支払いは、通常、減額された額をそのまま支払うことになるが²⁰¹、審査段階または特許異議申立段階において請求の範囲が減縮され場合には、減額分も少なくなる可能性はある²⁰²。例えば、出願当初、後に特許が付与されたときにはコンペティターにとって回避することが困

190 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 375

191 objektive Möglichkeit einer Schutzrechtserteilung

192 OLF Duesseldorf v. 26.7.1995 Az. 2 U 6/89 (unveroeffentl.)

193 BGH v. 2.6.1987 GRUR 1987, 900, 902 - Entwaesserungsanlage

194 Risikoabschlag

195 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 376

196 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 603

197 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 603

198 Schiedsst. v. 30.9.1992 EGR Hr. 69 zu §9 ArbEG

199 Nachzahlungsanspruch

200 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 607

201 Schiedsst. v. 4.2.1993 (Fn.115)

202 Schiedsst. v. 13.1.1986 Blatt 1991, 201, 202

難な強い特許となることを想定して、差し当たりの対価²⁰³が支払われていた場合でも、請求の範囲の減縮により特許が付与された時点では回避が容易な弱い特許となってしまった場合には、減額分の支払いが一切必要ないことさえ考えられる²⁰⁴。

なお、減額分については、利息算定の根拠にはならない。なぜなら、減額分の支払いの履行を求めることができるようになるのは独占排他権が付与された時点からであるから、そもそも支払いの遅延というものを観念できないからである²⁰⁵。

次に外国出願についても考えてみたい。従業者発明法第9条の対価請求権は、ドイツ法上の特許要件を満たす（業務）発明（従業者発明法第2条）を前提としているため、ドイツにおいて特許要件の欠如に基づき特許が付与されなかったときには、たとえ同じ発明について外国で特許が付与された場合であっても、従業者発明法第9条の対象にはならない²⁰⁶。このため、従業者には、従業者発明法第20条に基づき、“有用”な改善提案であるとして、「相当な対価」を求めることができるにすぎない²⁰⁷。

他方、ドイツの特許出願の拒絶が確定していない間は、従業者発明法の適用があるため、この場合は、外国出願・外国特許についても従業者発明法第9条の対価請求権が生じており、差し当たりの対価を求めることができる^{208, 209}。

最後に、混同しがちな点に言及しておきたい。最初に説明したように、対価請求権は、「使用者が意思表示により権利請求した場合」、すなわち、使用者の、有効な権利請求についての意思表示が従業者に到達したときに発生する。この対価請求権は、特許出願の拒絶が確定したときには将来的に消滅するものであり、特許が一旦は成立し、その後無効となり、権利が遡及消滅した場合であっても、対価請求権は、無効判決が確定したときから将来的に消滅するものである。

（v） 対価請求権の内容の確定手続

対価請求権の内容の確定手続については、従業者発明法において、当事者間の合意に基づく対価請求権の内容の確認（従業者発明法第12条第1項、第2項）と使用者による対価請求権の内容の一方的決定（従業者発明法第12条第3項、第4項、第5項）がある²¹⁰。

当事者間の合意に基づく対価請求権の内容の確認について、従業者発明法第12条第1項は、「対価の支払方法及び額については、使用者と従業者が合意により、（使用者による）権利

203 vorläufige Vergütung

204 Schiedsst. v. 7.11.1980 Blatt 1981, 310

205 Gaul / Bartenbach GRUR 1983, 14, 19

206 反対説あり、Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 367

207 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 377

208 ドイツ特許庁の調停機関はこれを否定。

209 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 377

210 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 563

請求がなされた後、相当な期間内に確認される」と規定する。合意に基づく対価請求権の内容の確認は、両当事者にとって納得がいく、公正な方法による対価の確定であり、しかも従業者にとってより早期に対価が支払われる点で、二つの手続中、優先される²¹¹。ここで、「相当な期間」としたのは、個別具体的に、それぞれの事例における状況、特に業務発明の経済的な活用可能性²¹²を勘案し決めるのが妥当であるため²¹³、法の制定者が、敢えて特定の期間を制定しなかったものである。ドイツ連邦最高裁はこの点について、使用者は、対価請求権の内容を、審査の動向にかかわらず、原則として、遅くとも発明の実施開始時期から3ヶ月以内に暫定的に決定しなければならない、と判断している²¹⁴。対価の額を計算するための主要な要素である業務発明の経済的な活用可能性が、発明の実施により明らかになったことによるものである。これは、従業者にとっては、発明の実施開始時期から3ヶ月の期間が経過すれば、対価請求権の履行を求めることができるようになることを意味する。このドイツ連邦最高裁の判断は、企業実務においても今日採用されており、ドイツ特許庁の調停機関や他の裁判例においても適用されている²¹⁵。

しかし、法律の明文で明確な期間を制定しなかったことにより、当該期間が不当に延長されるのを事前に防止するため、対価の内容を必ず具体化しなければならない最終期限も従業者発明法は設けている。従業者発明法第12条第3項は、この点「権利請求がなされた後、相当な期間内に、対価について合意が得られなかったときは、使用者が文章により、従業者に対し、理由を付けた説明文により対価を設定し、それを支払う。対価は、遅くとも特許権の設定登録から3ヶ月の期間が満了するまでに決定する」と規定する。本規定は、対価について、使用者が一方的に決定することが義務であると同時に権利であることを定めたものである²¹⁶。使用者による対価の内容の一方的決定を定めた趣旨は、対価を早期に確定するのと同時に容易にし、さらに、使用者が自分で設定した対価を早くに支払わせるためである²¹⁷。

使用者が対価を設定する義務は、「相当な対価」がゼロのケース（稀であるが、これについては後に説明する）でも存在し、この場合も理由を付けて従業者に説明しなければならない²¹⁸。

(vi) 対価の支払い期間等

211 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 564

212 wirtschaftliche Verwertbarkeit

213 BGH v. 8.12.1960 GRUR61, 338, 342 - Chlormethylierung

214 BGH v. 30.3.1941 GRUR 1941, 475, 477 - Gleichrichter

215 Schade GRUR 1970, 579, 585; LG Duesseldorf v. 28.7.1964 GRUR 1965, 307 f. - Fussplatte; Schiedsst. V. 11.6.1963 Blatt 1963, 341

216 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 583

217 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 583

218 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 584

対価の支払い期間については、従業者発明法において明文の規定は存在しないが²¹⁹、ドイツの従業者発明法の基本理念となっている独占主義（Monopolprinzip）に依拠して考えると、特許権の存続期間を越えて対価が支払われることは原則として考えられない²²⁰。したがって、一旦特許権の存続期間が満了すれば、それ以降の実施等の行為について対価は支払われない²²¹。

なお、ドイツの特許の存続期間が満了しても、対応する外国特許権が今だ存続している場合には、従業者発明法第9条を根拠に相当な対価が引き続き支払われる。

なお、対価請求権の消滅時効についてはドイツの従業者発明法において規定がないため、ドイツ民法（BGB）第195条の3年の時効期間が適用になる。

(vii) 「相当な対価」の算定

業務発明において一番難しく、係争の原因となるのが「相当な対価」の算定である。従業者発明法第9条第2項は、この点について「対価の算定においては、特に業務発明の経済的活用可能性、企業における従業者の責務と地位、そして、業務発明の成立における企業の貢献度が重要である」と規定する。さらに、従業者発明法第11条に基づき制定された「民間で適用される従業者発明に対する対価についての規則」も「相当な対価」の算定の手助けとなる。

業務発明について、従業者が「相当な対価」を受け取ることができるのは、業務発明の財産上の権利を使用者に引き渡す見返りとしてであり、両者間の調整を図るためである。したがって、対価を決定するためには、まず、業務発明の「経済的活用可能性」、すなわち“発明の価値（Erfindungswert）”を算定しなければならない²²²。“発明の価値”の算定においては、使用者にとって当該業務発明が有する市場価値、すなわち、使用者が市場で自由発明について従業者でない発明者に対して支払ったであろう額が基準となる²²³。

しかし、業務発明においては、例外なく、発明の完成において企業の貢献度というものを観念することができるから、従業者でない発明者と比較した場合、手にする額は必然的に少なくなる²²⁴。企業の貢献度に基づき、パーセンテージで示される従業者の寄与率（Anteilsfaktor）がはじき出され、これについて、従業者発明法は、「企業における従業者の責務と地位」と「業務発明の成立における企業の貢献度」という二つの考慮要素を明示している²²⁵。かかる二つの考慮要素について、従業者発明規則30号は、「企業における従

219 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 384

220 Schiedsst. v. 3.1.1979 Blatt 1983, 159

221 Schiedsst. v. 3.1.1979 Blatt 1983, 159

222 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 411

223 BG14 v. 13.11.1994 GRUR 1998, 689, 691 - Copolyester II

224 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 412

225 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 413

業者の責務と地位」については「企業における従業者に与えられた課題と地位」と若干文言を変え、「業務発明の成立における企業の貢献度」については、より具体的に、「課題の設定」、「課題の解決」という項目にそれぞれ分類しており、これらに基づいて具体的な計算がなされることになる。従業者の業務発明についての寄与率は、ドイツの特許庁の調停機関における評価では10%と25%の間で推移しており²²⁶、平均は15%と18%の間とされている²²⁷。次に、業務発明の「経済的活用度」、「企業における従業者の責務と地位」、「業務発明の成立における企業の貢献度」のそれぞれの概念に基づく算定がどのように行われるかについて説明する。

① 業務発明の経済的活用可能性(wirtschaftliche Verwerbarkeit)

業務発明の経済的活用可能性を算定する基礎となるのは従業者発明法第5条の報告義務に基づいて従業者が実際に使用者に報告した業務発明の内容である²²⁸。この場合、当事者の主観的な要素は一切排除され、業務発明の属する技術分野の当業者が、その報告書に基づいて何を読み取れるかに基づき判断される²²⁹。したがって、従業者が、特許出願時に報告書の内容よりも減縮した範囲での出願または出願後に特許請求の範囲の減縮に同意した場合には、報告書の範囲に基づく対価の請求は認められない²³⁰。

企業において、業務発明の経済的活用可能性は、自己実施（従業者規則3-13号）、第三者に対するライセンスの付与（従業者規則14号、15号）、譲渡（従業者規則16号）またはクロスライセンス（従業者規則17号）、防衛特許（従業者規則18号）という形で現実化する²³¹。自己実施以外の概念が含まれるという意味において、業務発明の経済的活用可能性は、特許法第9条、実用新案法第5条において規定されている、発明の実施行為よりも広い概念であるが、逆に、顧客に、マーケットへの導入時期において、製品のプロトタイプを渡すような行為は、実施行為になるが、業務発明の経済的活用可能性がないという意味において実施行為より狭い部分もある²³²。

間接侵害（特許法第10条）²³³や均等侵害に該当する行為²³⁴は、業務発明の経済的活用に該当する行為であるため、対価の算定において考慮される。

業務発明の経済的活用可能性の算定においては、使用者にとって、個別の案件における業務発明の活用が経済的及び技術的に可能であり且つ期待できることが算定根拠となるた

226 Schiedsst. v. 2.12.1982 Arb. Erf. 24/ 82 u.v. 29.8.1985 Arb. Erf. 26 / 84 (beide unveroeffentl.)

227 Schiedsst. v. 25.2. 1985 EGR Nr. 45 zu § 9 ArbEG

228 BGH v. 29.11.1988 GRUR 1989, 205, 207 - Schwermetall-Oxidationskatalysator

229 OLG Duesseldorf v. 26.7.1995 (Fn. 297)

230 Schiedsst. v. 5.12.1991, Mitt. 1997, 120, 121 - Hinterfuell - Bewehrungsmatte

231 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 416

232 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 422

233 Schiedsst. v. 13.12.1993 Arb. Erf. 127 / 92 (unveroeffentl.)

234 BGH v. 29.4.1986 (Fn.322); BGH v. 17.3.1994 GRUR 1994, 597 - Zerlegvorrichtung f. Baumstaemme

め、使用者には業務発明を現実に活用する法的な義務は存在しないものの、使用者が、業務発明を活用しないことにはいかなる根拠も存在せず、経済的な常識に反する場合には、経済的活用可能性は肯定され、従業者に対する対価の支払いの根拠となる²³⁵。

(a) 自己実施の場合の“発明の価値”

自己実施の場合における“発明の価値”の算定には、以下の三つの方法が存在する（従業者規則3号）。

- ・ 実施料相当額の類推適用（従業者規則6-11号；Lizenzanalogie）
- ・ 把握可能な企業における活用（従業者規則12号；der erfassbare betriebliche Nutzen）
- ・ 推測に基づく見積もり（従業者規則13号；Schaetzung）。

三つの算定方法のうち、実施料相当額の類推適用が最も優先される²³⁶。なぜなら、計算が容易であり、また信頼度も高いからである²³⁷。ドイツ企業、ドイツ特許庁内の調停機関、そしてドイツの裁判所においても一番多く利用されている計算方法である²³⁸。特に、発明品が製造・販売されている場合には²³⁹、売上げと連動して算定が可能となるため、最も優れた算定方法であると考えられている。

次に、把握可能な企業における活用についてであるが、これは、実施料相当額の類推適用をすることが適当でないとき、特に発明が自社内においてのみ活用され、売上げが観念できない場合に適用される²⁴⁰。

売上げが観念できず、自社内においても発明が活用されていない場合には、推測に基づく見積もりにより“発明の価値”が算定される²⁴¹。

ここで、実施料相当額の類推適用に基づき“発明の価値”を具体的に算定する場合の手法が問題となるが、使用者が、すでに当該業務発明についてライセンス契約を締結している場合には、それを基準に算定が行われる（具体的な実施料相当額の類推適用）²⁴²。このようなライセンス契約が存在しない場合には、当該使用者が、同様の発明について過去にライセンスを付与していた場合は、それを参酌する（抽象的な実施料相当額の類推適用）²⁴³。上記の双方が存在しない場合には、その業界において一般的な実施料を算定の基礎と

235 Schiedsst. In staendiger Spruchpraxis, zuletzt EV v. 19.3.2002 Arb. Erf. 6/ 99 (unveroeffentl.)

236 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 427

237 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 428

238 BGH v. 31.1.1978 GRUR 1978, 430 ff. - Absorberstabantrieb I; Schiechstl. v. 20.10.1971 EGR Nr. 1 zu § 11 Arb EG/RL

239 OLG Duesseldorf v. 16.8.2001 (Fn. 403a)

240 Schiedsst. v. 17.10.1991 Mitt. 1997, 373. Anlagesteuerung

241 Schiedsst. v. 18.4.1991 Arb. Erf. 10/90

242 Schiedsst. v. 20.1.1994 Arb. Erf. 34/ 93 (unveroeffentl.)

243 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 432

する（業界標準実施料）²⁴⁴。なお、後述するが、業界標準実施料について規定している従業者規則10号は、1944年に制定され、今日の企業の現実にそぐわなくなっているため、基準とされるべき性質のものではない。

次に、“発明の価値”の算出においては、売上げを基準にするが、税金、運送費などの諸経費や値引きなどを差し引いた純利益を採用する²⁴⁵。

なお、自己実施の場合の、把握可能な企業における活用、推測に基づく見積りの算定方法についてはここでは割愛する。

(b) 防衛特許(Sperrpatent)ないしは貯蔵特許(Vorratspatent)の場合の“発明の価値”

防衛特許の定義は、コンペティターが当該発明を活用することにより、自己の現在または将来の製造行為が縮減されるのを阻止するために出願・維持される特許である（従業者規則18号）。

他方、貯蔵特許は、特許付与時においてまだ活用していない、または活用できない発明であって、後に活用すること、または活用できるようになることが予定されている特許をいう（従業者規則21号）。

いかなる特許についても防衛的側面を否定することはできないため、防衛特許と貯蔵特許を厳密に区別することは可能ではない²⁴⁶。しかし、ここでは差しあたり、経営上の目的に従って区別し、コンペティターと競業することを当該発明領域において阻止するためのものを防衛特許と呼び、将来に当該発明の実施可能性を確保するものを貯蔵特許という²⁴⁷。

防衛特許と貯蔵特許は、文字通り、特許が付与されて初めてこれらに該当する。特に、防衛特許は、特許権が設定登録されて初めて排他性が確保されるわけであるから、特許が付与されていることが条件となる²⁴⁸。

したがって、特許権が付与される以前は、防衛特許と貯蔵特許の双方について“発明の価値”は一切なく、対価を支払う義務も発生しない²⁴⁹。

一旦貯蔵特許が発生しても、単なる排他権が発生したことのみをもっては、“発明の価値”は生じないが、発明の活用可能性に根拠に基づいた見込み (begründete Erwartung der Verwertbarkeit) がある場合には“発明の価値”は存在する（従業者規則21号）。しかし、ドイツ特許庁の調停機関とドイツ企業は、このような基準で判断をしておらず、時間の経過をもって“発明の価値”を認定している²⁵⁰。貯蔵特許を長期間特許料を支払って維持す

244 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 433

245 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 433

246 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 471

247 Schiedsst. v. 21.2.1974 (Fn. 627)

248 Schiedsst. v. 23.11.1978 Arb. Erf. 101/77 (unveroeffentl.) v.v. 22.2.1979 Blatt 1980, 211

249 Schiedsst. v. 19.1.1982 Arb. Erf. 2 (B)/81 (unveroeffentl.)

250 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.572

るという行為そのものが発明の経済的な活用可能性を示唆しているからである。しかし、従業者規則23号は、使用者に一定の考慮時間を与えており、この間に使用者は経済的な活用可能性について調査・確認が終了することが予定されている。この調査・確認作業にかける期間は特許付与から原則として3－5年を越えることはない（従業者規則23号(2)）。この、調査・確認作業が済むまでは、原則として対価は発生しない（従業者規則23号(1)）。ドイツ特許庁の調停機関においては、原則、特許出願の日から7年間は対価が発生せず、特許権が発生していることを条件として、特許出願の日から8年目で初めて対価が発生している²⁵¹。現在のドイツ特許庁の調停機関の実務においては、特許出願の日から8年目から600ユーロ程度の“発明の価値”を認定しており、それが毎年13年目（特許の平均寿命）まで続くことになる²⁵²。最終的な対価の額は、この“発明の価値”に、発明者の貢献度を掛けて算出されることになる²⁵³。

このように、貯蔵特許は、経済的な活用可能性のない業務発明の中に分類されるが、貯蔵特許が一定期間維持されて初めて一定の価値が付与されるということになるのに対して、これから説明する防衛特許については、従業者規則18号が「業務発明の特別な活用事例として防衛特許が存在する」と規定しており、防衛特許についてはそもそも経済的な活用可能性があるという前提の規定ぶりとなっている。

防衛特許は、その独占排他的機能を発揮させることのみを目的とするものであるから、その活用は法律的な領域に限定される²⁵⁴。“発明の価値”について考えてみた場合、ドイツ特許庁の調停機関の経験則によると、貯蔵特許は“発明の価値”が一番少なく、次いで防衛特許という順番になる²⁵⁵。防衛特許に分類されるべきか否かの判断においては、使用者が防衛目的のための特許であるという主観的側面²⁵⁶、そしてコンペティターの実施を阻止しているという客観的な側面の双方が必要となる²⁵⁷。

防衛特許で、特許権の独占排他的機能が、技術の累積進歩と密接に関係しているものであるから、時間の経過とともに、“発明の価値”が低くなっていくことがある²⁵⁸。貯蔵特許も防衛特許も積極的には実施がなされていないため、推測に基づく見積もり（従業者規則13号）の手法によりに対価の算定がなされる²⁵⁹。防衛特許においては、防衛特許がなかったならば、防衛特許にかかる発明をコンペティターが継続的に実施したことにより、どれだけの売上減が生じていたか、が判断の基準となる²⁶⁰。従業者にとっての判断を容易にす

251 Schiedsst. v. 3.10.1987 Blatt 1988, 264, 266 r.Sp

252 Schiedsst. v. 8.2.1991 Blatt 1991, 317, 319 - Spindeltrieb

253 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 473

254 Volmer, Rn. 1 zu Nr. 18 / RL, 1959 Verguetungsrichtlinien

255 Schiedsst. v. 18.11.2005 BIPMZ 2006, 185 u.v. 25.7.2007 Arb. Erf. 27/04 (unveroeffentl.)

256 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.523

257 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.526

258 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.535

259 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 472

260 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 472

るため、従業者は、使用者の得た売上げ（防衛特許にかかる発明とは異なる代替手段の実施により）について、情報提供請求権²⁶¹を行使することができる²⁶²。

(c) その他

上記以外にも、第三者にライセンスを付与した場合や外国特許が存在する場合など、対価の算定が問題となる局面は多々ある。第三者へのライセンスの場面は、実際に業務発明が活用される場面であり、この場合は、使用者に支払われたライセンス・フィーの総額を基準に算定を行い、“発明の価値”は、通常の事例で、ライセンス・フィーの総額の20%としてドイツの特許庁の調停機関において運用されている²⁶³。また、外国実施においては、ドイツ国内と同じルールで算定がなされ、外国貯蔵特許については、ドイツ国内において特許が活用されている場合は、外国貯蔵特許になんら“発明の価値”がないとドイツ特許庁の調停機関が考えている²⁶⁴のに対して、ドイツ国内においても貯蔵特許である場合には、外国貯蔵特許によって“発明の価値”が20%–25%上がるとされている²⁶⁵。

② 従業者の寄与率 (Anteilsfaktor)

従業者の寄与率 (Anteilsfaktor) は、従業者規則30号(1)において、%で示すものであるとされている。一般的に、従業者の寄与率の算定は、“発明の価値”の算定よりも容易であると考えられており、規則が設けている詳細な算定手法は、ドイツ特許庁の調停機関と裁判所の双方において、規則に拘束力がないにもかかわらず利用されている²⁶⁶。

従業者規則30–36号によると、従業者の寄与率の算定方法は、「課題の設定」、「課題の解決」、「企業における従業者に与えられた課題と地位」の各項目に、具体的案件において付与されるそれぞれの点数を合算することにより行う。このため、「課題の設定」については、従業者規則31号に、「課題の解決」については従業者規則32号に、「企業における従業者に与えられた課題と地位」については従業者規則34号に点数を決定するための表が用意されている。

理解を容易にするため、ここで具体例を紹介したい。「課題の設定」において、例えば、従業者が、自らの業務範囲内において自己のイニシアチブで課題を設定した場合（従業者規則31号(1)5）は、6段階評価のうち、5段階目の強い自主性が認められ、5点が与えら

261 Anspruch auf Auskunftserteilung

262 LG Duesseldorf v. 23.9.1986 Az 40 354/85 (unveroeffentl.)

263 Schiedsst. v. 8.9.1986 Blatt 1987 306, 308

264 Schiedsst. v. 24.2.1986 Arb. Erf. 31/85 (unveroeffentl.)

265 Schiedsst. v. 13.5.1985 EGR Nr. 46 zu § 9 ArbEG; Schiedsst. v. 2.12.1999 Arb. Erf. 45/98 (unveroeffentl.)

266 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.769

れる。

次に「解決手段」であるが、ここでは、会社の知識及び設備による支援が問題となり²⁶⁷、①解決手段が、発明者が業務上周知であるような考慮内容が助けとなり発見された、②解決手段は、会社の業務や会社の持つ知識に基づいて発見された、③会社は、発明者を技術的な補助手段により支援しているという三要素（従業者規則32号 [1] 1.2.3.）が考慮要素となる。会社の支援が大きく、三要素の全てが当てはまる場合は0点となり、3要素が全て当てはまらない場合は、最高得点の6点となる。ここでは、会社によるサポートは全くなく、6点が付与されると仮定してみよう。

最後に「企業における従業者に与えられた課題と地位」であるが、基本的には、業績に対する期待が低いグループであればあるほど、加点は多くなる²⁶⁸。従業者規則34号は、業績に対する期待度に応じて8つのグループに分類しており、今回の具体例では、第4グループ、すなわち、製造部門におけるグループリーダー及び開発部門におけるエンジニアまたは化学者とし、結果4点が付与される。

上記の点数を合算すると、5+6+4=15点となり、これを、従業者規則37号の表にあてはめると、従業者の寄与率は55%となる。

③ 対価の計算

さて、これで、発明の価値と従業者の寄与率のはじき出されたわけであるが、その後の計算は

$$V = E \times A$$

の式で計算される（従業者規則39号）。ここでは、Vが支払うべき対価、Eが発明の価値、Aが%で表した従業者の寄与率である（従業者規則39号）。例えば、貯蔵特許の発明の事例で“発明の価値”を600ユーロとし、従業者の寄与率が55%であれば、

$$V = 600 \times 55\% = 330 \text{ユーロ}$$

ということになり、従業者に年間330ユーロが支払われることになる。

(viii) 対価の相当性

267 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 495

268 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 500

対価が相当であるか否かは主として対価の額（発明の価値と従業者の寄与率からなる）によって判断がなされるが、これに追加して、支払いの方法(Art der Verguetungszahlung; 従業者規則40号、41号)と支払いの期間(Dauer der Verguetungszahlung; 従業者規則42号、43号)も考慮される²⁶⁹。支払いの方法については、通常、企業において使われている事後的な支払い方法（会計年度の後にその年の分を支払う、規則40号(1)）と事前に一括ないしは分割で支払う方法(規則40号(2))または、その組合せ（規則40号(3)）について規定されている。支払い期間については、独占主義の理念から特許権が消滅するときまでとなっている（規則42号）。

(5) 営業秘密について

使用者は、従業者発明を、一定の場合を除き、ドイツ国内において特許（または実用新案）出願しなければならない義務（これは同時に権利でもあるが）を負っている（従業者発明法第13条第1項）。この例外の一つとなるのが、従業者発明が営業秘密に該当する場合であり（従業者発明法第13条第2項第3号）、法は、「企業が報告を受けた業務発明について、それを秘密にする正当な利益が存在する場合には、使用者がその業務発明の特許性を従業者に対して承認することを条件として、その特許出願をする必要はない」と規定しており（従業者発明法第17条第1項）、使用者の出願義務を免除している²⁷⁰。

ここで「正当な利益」とは、一般には、業務発明を秘密にすることが、出願をすることよりも、企業にとって経済的視点から有効であれば足り²⁷¹、秘密にすることが絶対必要不可欠であることを要求するものではない。例えば、特許出願に基づく出願公開によってコンペティターに当該発明の実施をさせないことや、特許権の存続期間を超えて独占状態を事実上維持できる場合などは、「正当な利益」があるということがいえよう²⁷²。逆に、第三者が、正当且つ負担なく発明の対象を入手でき、その内容を知ることができる場合には、「正当な利益」は存在しないことになる²⁷³。

出願義務が免除される営業秘密となるためには、使用者が、従業者に対し、営業秘密にする旨の意思表示をしなければならない²⁷⁴。かかる意思表示には、業務発明の特許性を承認する旨の意思表示を伴わなければならない²⁷⁵。それ以外の手続は特許出願をする場合と同様である。

結果として、従業者は、使用者に対して、特許の場合と同様、「相当な対価」を請求する

269 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfinderverguetung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S. 95

270 BGH v. 20.11.1962 GRUR 1963, 315, 317 - Pauschalabfindung

271 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 808

272 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 808

273 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 809

274 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 810

275 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 810

権利が生ずる（従業者発明法第9条第1項）。

しかし、権利が特許権のような独占排他権とはなり得ないため、営業秘密については以下のような特別の考慮が必要となる。

① 特許性リスクに基づく減額の禁止

特許出願においては、特許権が付与される以前は、これが拒絶されるリスクを伴うものであるから、「相当な対価」に該当する額から、一定金額を減額することが認められているが、営業秘密においては、業務発明の特許性を承認していることとの関係などから、そのような減額は認められない²⁷⁶。

② 経済的不利益の埋め合わせ

特許を取得しないことにより、従業者が経済的不利益を被らないようにしなければならない²⁷⁷。経済的不利益とは、例えば、秘密にすることを重視するあまり、限定的にのみ実施されているとき²⁷⁸や、特許発明が早期にコンペティターに公知になり、実施されてしまった場合²⁷⁹、また、後に第三者の特許取得により実施が制限される場合（先使用権がない場合）²⁸⁰、などが該当する。

③ 「相当な対価」の支払い期間

原則として、対価の支払い期間は営業秘密にかかる発明の実施期間となるが、特許の存続期間を超えることはない（独占主義）²⁸¹。この場合、特許の存続期間は、業務発明の特許性を承認する旨の意思表示が従業者に到達した日から起算する²⁸²。もちろん、対価の支払いの前倒しは、従業者の不利益にならない以上、認められる²⁸³。

ドイツ連邦最高裁（Bundesgerichtshof）は、営業秘密に基づく事実上の独占性が失われた場合には、将来的に対価についての支払義務が消滅する旨判断している²⁸⁴。しかし、②で説明したように、特許を取得しないことにより、従業者が経済的不利益を被らないようにしなければならないため、将来的に支払義務が消滅するのは、個別具体的に、営業秘密

276 Schiedsst. v. 10.10.1997 Arb. Erf. 52/94 (unveroeffentl.)

277 Schiedsst. v. 24.10.1995 Arb. Erf. 21/94 (unveroeffentl.)

278 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 827

279 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 827

280 Schiedsst. v. 28.9.1992 EGR Nr.2 zu §11 ArbEG (RL Nr.42)

281 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 827

282 Schiedsst. v. 21.3.1995 (Fn. 10)

283 Schiedsst. v. 17.2.1998 Arb. Erf. 61/96

284 BGH v. 29.7.1987 GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisats

が公知になったのに加えて、支払義務を生じさせることが信義則に反する場合に該当しなければならないと考えられている²⁸⁵。

最後に確認であるが、営業秘密と技術的な改善提案は、出願・設定登録の過程をたどらない点では共通するが、営業秘密が、特許ないしは実用新案登録の要件を満たしている（従業者発明法第2条）のに対して、技術的な改善提案はこれを満たしていない（従業者発明法第3条）点において異なる。

（6） 従業者発明法・従業者規則の問題点

（i） 対価の支払時期の遅滞による従業者の意欲の喪失

ドイツの企業では、通常、会計年度（通常1月—12月）の後にその年の分の対価を支払う手法が一般的である。この場合、前年度分を最大6ヶ月という期間内に支払う（翌年の6月）という提案がドイツ特許庁の調停機関によってなされている²⁸⁶。また、ドイツ医薬品等大手のBayer社の社内規定においては、不実施の発明についての特許権が7年間維持されて初めていわゆる“不実施一括支払金”が支払われていた（現在の社内規定では変更）²⁸⁷。

このように、ドイツにおいて対価の支払い時期の遅れが、従業者のイノベーションをすることへの意欲を十分支えることができないでいる。

（ii） 使用者への過大な手続的負担

従業者発明法は、使用者に過大な手続的負担を課している規定が多いため、手続が非常に煩雑である²⁸⁸。例えば、使用者が外国出願をしない場合に、外国の出願権を従業者に引き渡す提示等をする義務（従業者発明法第14条；以下「外国出願権引渡等提示義務」という）や、使用者が特許出願または特許権の放棄（外国出願・特許を含む）を意図する場合にそれを従業者に譲渡することを提示等する義務（従業者発明法第16条；以下「特許譲渡提示等義務」という）が使用者に課されている。さらに、使用者は、業務発明を、一定の場合を除き、ドイツ国内において特許出願しなければならない義務を負っている（従業者発明法第13条第1項）。

（iii） 時代にマッチしない規定の存在

285 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 828

286 Schiedsst. v. 5.8.1998 Arb. Erf. 12/03 (unveroeffentl.)

287 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 92

288 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 89

従業者規則は1958年に制定されたものであるため、労働法的観点、技術的観点、経済的観点のいずれにおいても現代に当てはまらない部分が多くなってきている²⁸⁹。例えば、産業分野ごとに指針となる特許発明におけるライセンス・フィーを売上ベースで明示している従業者規則10号は、電気分野においては0.5%－5%、機械及び工具分野においては0.33%－10%、化学分野では2%－5%、医薬品分野においては2%－10%としている。例えば、機械分野では、最小と最大のライセンス・フィーで30倍もの差があり、他の指針が存在しない限りにおいて、平均的な発明において、裁判所と特許庁における調停がほぼ中間の値を適用する傾向がある²⁹⁰。すでに、1985年の時点の調査では、ライセンス・フィーの額はすでに下降傾向にあり²⁹¹、54.8%が値の下限を下回っており、37.4%が中間的な値、1.9%のみが上限を上回っていた²⁹²。これは1985年の時点で従業者規則10号の中間的な値がほぼライセンス・フィーの上限を示していたことを意味する²⁹³。1985年から今日までに大きな変化はなく、技術分野によっては下降傾向がさらに顕著になった分野さえある²⁹⁴。

(7) ドイツにおける前倒し一括支払いや分割支払い制度の現状

従業者発明法の難点であるとされる、企業にとっての手続的煩雑性(ドイツ医薬品等大手のBayer社など、外国出願権引渡等提示義務と特許譲渡提示等義務のため、推定約20000件の通知を発明者に発していた)²⁹⁵、そして、従業者が対価を実際に手にするのが遅く、従業者のモチベーションの維持にとっての有害性から、ドイツ企業の国際競争力が落ちるのではないかという点は90年代から危惧されていた。このため、早期に従業者が対価を手にすることができる前倒し一括支払いや分割支払い制度をドイツの従業者発明法上、規定すべきであると叫ばれていた。前倒しの一括支払いや分割支払い制度を従業者発明法上導入することにより、“発明の価値”及び“従業者の寄与率”を個別の案件において求める必要性がなくなり、従業者発明規則も廃止されることが予定されていた²⁹⁶。従業者発明法上は、まず、使用者が権利請求した後に第一回目の支払いが従業者になされ、第二回目の支払いは、業務発明の活用が開始された後3年6ヶ月の時点でされる²⁹⁷。さらに、第三回目の最後の支払いは、業務発明に起因した使用者の収入が大きかった場合になされ、収入の大きさに応じて対価の額が決定される²⁹⁸。現在のドイツにおける特許の平均存続期間が約8年であ

289 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S. 241

290 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S. 241

291 Fischer in Festschr. 25 Jahre BPatG (1986) S. 281 ff. = Mitt. 1987, 104 ff

292 Fischer in Festschr. 25 Jahre BPatG (1986) S. 281 ff. = Mitt. 1987, 104 ff

293 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S. 248

294 Bartenbach. Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S. 248

295 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 91

296 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 365

297 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 365

298 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 365

ることを考慮して、業務発明の活用が開始されて8年6ヶ月時点での支払いが予定されていた²⁹⁹。このように、予定されていた制度は、第一回目の支払いが前倒し、第二回目と第三回目の支払いが事後の支払いという分割支払い制度であった。

しかし、このような制度は、ドイツの組合連合の反対に遭い、導入が見送られてきた経緯がある³⁰⁰。その主な理由としては、ドイツの電気大手メーカーのSiemens社の持つ制度において、発明の価値が最も高いと評価された場合、2000ユーロが一括支給されており、実際はこのような評価がなされるのは発明の約1%であるにもかかわらず、組合連合がこれを業界標準と思い込み、どうしてもそこをスタート・ラインにしようとしたためと言われている³⁰¹。

このため、企業が独自に立ち上がり、社内規則で前倒し支払いや分割支払い制度を整備してきており、ここでは若干古いのが、2004年に行われたドイツ企業42社の社内規則の調査について報告してみたい³⁰²。

21社は、使用者が外国出願をしない場合に、外国出願権引渡等提示義務（従業者発明法第14条）と特許譲渡提示等義務（従業者発明法第16条）を免除することの引き換えとして、平均320ユーロを支払っている³⁰³。この額は「相当な対価」には換算されず、従業者の98%以上がこれに同意している³⁰⁴。なお、従業者への実際の支払いは概ね優先期間内であるとされている³⁰⁵。

12社は、外国出願権引渡等の義務と特許譲渡提示等義務に加えて、使用者は、国内出願義務（従業者発明法第13条）を免除することの引き換えとして、平均430ユーロを支払っている³⁰⁶。この額は「相当な対価」には通常換算されず、従業者の98%以上がこれに同意している³⁰⁷。なお、従業者への実際の支払いは、従業者発明についての権利移転請求後、6ヶ月以内にほとんどのケースにおいてなされている³⁰⁸。

4社は、ドイツ従業者発明法上、免除可能な義務を全て免除³⁰⁹する引き換えとして平均560ユーロを支払っているのに加え、外国出願や特許査定がなされた場合、成功報酬を付与している³¹⁰。この成功報酬は、後の「相当な対価」の支払いに換算され、従業者の98%がこれに同意している³¹¹。多数の場合、従業者への支払い時期は最初の出願がなされたときで

299 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 366

300 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 89

301 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 89

302 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 89

303 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 89, 90

304 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

305 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

306 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

307 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

308 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

309 ドイツ従業者発明法は労働法に属する法律であり、このため基本的には強行法規であるため、免除できる規定は限られている。

310 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

311 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

ある³¹²。

3社は、義務の免除に対しての金銭の支払いはせず、純粹な前倒し支払い制度を導入している（後の「相当な対価」の支払いは、ドイツ従業者発明法に基づき行われていると推測される）³¹³。

2社は、従業者発明規則が適用されないことの確認（従業者発明法第11条）、国内出願義務、特許譲渡提示等義務、事情変化に基づく対価設定変更請求権（従業者発明法第13条、第16条、第12条第6項）の免除/放棄を含む制度を採用している³¹⁴。この場合、支払われる額は、ある特定のスキームに基づき算出された発明の価値によって異なる（後の「相当な対価」の支払いは、ドイツ従業者発明法に基づき行われていると推測される）³¹⁵。

前倒し支払い制度を有しない他の複数の企業は、前倒し支払い制度の導入について従業者発明法の改正が近々なされない限り、免除可能な義務の買取りを含む前倒し支払い制度の導入を視野に入れていると答えている³¹⁶。

なお、上記のような前倒し支払い制度は、2004年に行われたBDI/BDA (The German Business Representation; 日本の経団連に類する組織である) の調査によって、従業者の間で高い支持を得ている。

(8) 事情の変化や合意自体の著しい不当性に基づく紛争

ドイツ企業が最近行っているように、早期に従業者発明について対価の支払い（場合には前倒しの一括支払いのみ）をするというようになってくると、業務発明の実施について後に事情が変化（例えば、他社へのライセンスを後に付与するなど）によって従業者、場合によっては使用者に不公平感が生じる場合も考えられる。

従業者発明法第12条第6項第1文は「使用者と従業者は、対価の設定について決定的であるような後の重大な事情の変化があった場合には、対価の設定の変更を請求することができる」旨規定しており、特に経済的弱者である従業者の保護を図っている³¹⁷。例えば、使用者と従業者が当初予測していた期間の倍以上の期間、特許発明を実施していた場合には、このような事情が存在し、前倒しで支払われた対価と同額を使用者に更に支払う提案（特許庁における調停）がなされた事例がある³¹⁸。

しかし、使用者と従業者が対価の前倒し一括支払いに合意するのは、将来の法的・技術的・経済的なリスクを踏まえた上での合意であることを考えると、「重大な事情の変化」と

312 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

313 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

314 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

315 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

316 VPP- Rundbrief Nr. 3 / 2005, S. 90

317 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 563

318 Schiedsst. v. 14. 4. 1986 Arb. Erf. 1 (B) 84 (unveroeffentl.)

は、考慮され得るリスクの範囲を越えるような事情のみを言うとは解される³¹⁹。したがって、通常の事業拡大に基づく特許発明の売上げ増加は、考慮され得るリスクの範囲内であり、本条項の適用はない³²⁰。

なお、本条項については、使用者が業務発明についての報告を受けた後の合意でありさえすれば、適用がされない旨の合意を使用者・従業者間ですることが認められる³²¹。その意味で、本項は、強行法規ではない。実際、(7)で説明したように、このような合意を結んでいるケースは最近よくあるようである。

次に、従業者発明法第23条第1項は、「本法に適合する業務発明、自由発明また技術的な改善をもたらす事項についての合意が著しく不当な場合は、無効 (unwirksam) となる。対価の設定についても同様である。」と規定する。

本項は一般条項的な色彩が強く、使用者に対して弱い立場にある従業者の不利益を防止する³²²ための強行法規である³²³。

「著しく不当」な合意といえるためには、合意の時点において著しい不当性が客観的にすでに存在していることが必要であり³²⁴、後の事情は従業者発明法第12条第6項の場合と異なり、決して考慮されるものではない³²⁵。したがって、対価の前倒しの一括支払い・分割支払いの合意においては、合意の際における状況に基づいて「著しく不当」な合意であるかどうか判断される³²⁶。合意の際には、対価の算定の基礎となる総売上げないし期間が見積られる³²⁷。例えば、合意の際に、ドイツ国内及び外国においてライセンスを付与する可能性がある場合には、その可能性は考慮されるべきである³²⁸。しかし、合意の際に国内における実施のみが想定されていたものの、結果的には外国での実施も後になされた場合であっても、「著しく不当」な合意とはならない³²⁹。

(9) 従業者発明法についての紛争

“相当な対価”についての使用者・従業者間の紛争、その他従業者発明法についての紛争においては、調停前置主義（従業者発明法第37条第1項）が採用されており、原則として、調停が不調に終わらない限り、裁判を提起することができない。従業者発明法についての紛争では、ドイツの特許侵害訴訟を取り扱う裁判所と同様の裁判所が管轄権を有する（従

319 BGH v. 17. 4. 1973 GRUR 1973, 649, 651 (zu II 2d) - Absperrventil

320 BGH v. 20. 11. 1962 GRUR 1963, 315, 317 r. Sp. - Pauschalabfindung

321 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 315, 316 f.

322 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 943

323 Schiedsst. v. 9. 2. 1995 Arb. Erf. 65/93 (unveroeffentl.)

324 BGH v. 17. 4. 1973 (Fn. 30); Schiedsst. v. 14. 12. 1995 Arb. Erf. 41/ 94 (unveroeffentl.)

325 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 950

326 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 951

327 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 951

328 OLG Frankfurt v. 26. 6. 1986 EGR Nr. 10 zu § 23 Arb EG - Vinylchlorid

329 Bartenbach / Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 951, 952

業者発明法第39条第1項)。

ドイツの特許庁における調停については、2008年に66件、2009年に65件、2010年に65件、そして、2011年72件の申し立てがなされており、約7割の案件において、ドイツの特許庁によって示された調停案が受け入れられている³³⁰。

なお、裁判例については、具体的なデータは見つからなかったが、調停案の受け入れられなかった約3割の案件が訴訟段階に移行する可能性が高い。

(10) まとめ

ドイツにおける従業者発明の取扱いについては、従業者発明法及び従業者発明規則が詳細な規定を設けており、その結果、高い法的安定性と予見可能性が維持されてきた。ところが、従業者発明法上、使用者に課されている義務が多いため、手続が煩雑となっているのに加え、対価の支払いについて前倒しの一括支払い・分割払いの規定がないことにより、使用者は従業者発明法通りの支払い方法をとらざるを得なくなり、結果、従業者がお金を実際に手にする時期が極端に遅くなっていたため、従業者が発明をするインセンティブに欠けるものとなっていた。また、従業者発明法や従業者発明規則の規定が部分的に時代に合わなくなっているものもあり、これによって従業者発明法の強みであったはずの法的安定性と予見可能性さえも脅かされる結果となっている。加えて、ドイツの産業の国際競争力にも悪影響を及ぼすのではないかとの危惧が生じている。

そこで、前倒しの一括支払い・分割支払い制度を従業者発明法上明文化させ、法的安定性と予見可能性を維持しつつ、早期手続処理、処理の簡易化・非官僚化を試みたが、組合連合が要求してきた対価の額が大きすぎたため、法改正自体が現在のところ頓挫している。

これに対し、使用者は独自に社内規則で前倒しの一括支払い・分割支払い制度を整備したことにより、現在、従業者から高い評価を得るまでになり、これと連動させて従業者発明法によって使用者が課されている様々な義務をお金で買い取る手法を選択し、手続の簡素化をも実現させた³³¹。

早期手続処理、処理の簡易化・非官僚化を推し進め、使用者にとっての手続の更なる簡素化、そして従業者が早期に対価を手にするようにするためには、従業者発明法に前倒しの一括支払い・分割支払いの規定を導入することが急務であり、国際競争力の強化にもつながるだろう。

330 Deutscher Patent- und Markenamt, Jahresbericht 2011, S. 43, 45

331 しかし、従業者発明法において前倒しの一括支払い・分割支払い規定の存在しない現状においては、使用者が従業者との紛争を事前に防止するという観点から、使用者が発明についての報告を受けた後、早い時期に相当の対価には含まれない支払いをし、さらに、従業者発明法に則った支払いを余儀なくされている。

4. 中国の職務発明制度の状況

(1) 前書き

中国の職務発明制度は歴史が短い。1984年に施行された特許法と、1985年に施行された特許法実施細則に、職務発明及び対価の規定が設けられた。2000年に改正された特許法と特許法実施細則において、対価の額は変更された。さらに、2010年に改正された特許法実施細則において、対価の額について会社と発明者との約束が優先されると改正され、また、それまで中国国有企業にしか適用されなかった特許法と特許法実施細則における職務発明の規定は、全ての中国企業に適用されるように改正された。

しかし、中国において、職務発明に対する社会的な認知度が未だに低く、一般国民にとって職務発明は知的財産よりさらに遠い存在である。一方、政府機関、産業界、特に外資系企業、並びに知財を重視する国内企業、法律業界は、職務発明の重要性をますます認識し、近年ますます重視している。調査によれば、職務発明管理体制を設けた国内企業が数多く存在する。

中国の職務発明制度は複数の法律法規に規定されている。例えば、特許法、特許法実施細則、契約法、科学技術成果実用化促進法、著作権法、国家科学技術奨励条例、コンピュータ・ソフトウェア保護条例、植物新品種保護条例などの法律法規に職務発明についての規定が設けられている。また、職務発明に関連する中国最高裁による司法解釈、国務院の各種決定、各地方の地方法規も数多く存在する。

本稿は、現行特許法及び特許法実施細則を中心に、中国の職務発明制度の概要及び最新動向を解説し、中国企業の職務発明の運用実態を紹介する。

(2) 中国職務発明制度の概要

(i) 職務発明の帰属

特許法第6条は、職務発明の定義及び帰属を規定する。

特許法第6条

所属会社の任務を遂行し、又は主として所属会社の物質的、技術的条件を利用して完成された発明創造は、職務発明創造とする。職務発明創造の特許を受ける権利は、所属会社に帰属し、出願が登録された後、所属会社が特許権者となる。

非職務発明創造については、特許を受ける権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が登録された後、当該発明者又は考案者が特許権者となる。

所属会社の物質的、技術的条件を利用して完成された発明創造について、所属会社と発明者又は考案

者との間に、特許を受ける権利及び特許権の帰属について取り決めがある場合には、その取り決めに従う。

即ち、職務発明は原始的に会社に属する。

また、「会社の任務」、又は「主として会社の物質的、技術的条件を利用する」という要件で「職務発明」の範囲が定められている。このような職務発明の基準は、特に、「主として会社の物質的、技術的条件を利用する」という要件は、ほかの国であまり見られていないもので、立法時の中国特有な社会経済状況に関わると思われる。

第6条第3項は、会社の物質的、技術的条件を利用して完成された発明創造の帰属について、会社と発明者との約束が優先されると規定する。この規定は、2000年第2次特許法改正時に、法改正の最終段階で、議会に相当する「全国人民代表大会」の「常務委員会」の審議に、常務委員会の委員により急遽追加された条項であり、以前にも存在し、中国特許庁と国务院法制オフィスにより制定された第6条の第1項、第2項との整合性が問題になり、第6条第3項は如何に解釈するかはいつも争われる。

特許法実施細則第12条は、職務発明の要件となる「会社の任務」、「物質的、技術的条件」を解釈する。

特許法実施細則第12条

特許法第6条にいう「所属会社の任務を遂行し、完成された職務発明創造」とは、以下に掲げるものをいう。

- (1) 本来の職務において行った発明創造
- (2) 所属会社から与えられた、本来の職務以外の任務の遂行により行われた発明創造
- (3) 定年退職、転職、又は労働、人事関係終了後1年以内に行った、元の会社で担当していた本来の職務又は元の会社から与えられた任務と関係のある発明創造

特許法第6条に言う「所属会社」には、一時的に勤務する会社を含む。

特許法第6条に言う所属会社の物質的、技術的条件とは、所属会社の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開されていない技術資料などをいう。

(ii) 発明者の定義

特許法実施細則第13条は、発明者を定義する。すなわち、実質的な貢献、創造的な貢献をした者が発明者になる。

特許法実施細則第13条

特許法にいう発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質的、技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事した者は発明者又は考案者ではない。

(iii) 職務発明者への奨励・報酬

職務発明者への奨励・報酬は、職務発明制度の中核である。

特許法第16条は職務発明の対価に関する原則を規定している。

特許法第16条

特許権を付与された会社は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を与えなければならないが、発明創造が実施された後、その普及と応用の範囲及び得られた経済的効果に基づき、発明者又は考案者に合理的な報酬を与えなければならない。

特許法16条について留意すべき点として、対価を支払う主体は、「特許権を付与された会社」である。しかし、場合によって、この条項を柔軟に解釈する必要がある。

特許法実施細則第76条第1項は、対価の額と支払い方法を約束ができる旨を規定する。

特許法実施細則第76条第1項

特許権が付与された会社は、特許法第16条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定することができる。

約束がなかった場合、特許法実施細則第77条、78条が適用される。

特許法実施細則第77条

特許権が付与された会社は、発明者又は考案者と特許法第16条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定しなかった場合、特許権公告日より3ヵ月以内に発明者又は考案者に報奨を支給しなければならない。特許一件あたりの報奨は3,000円を下回ってはならず、実用新案権又は意匠権一件あたりの報奨は1,000円を下回ってはならない。

発明者または考案者の提案が所属会社に採用されたことにより完成された発明創造については、特許権が付与された会社は、より多く報奨を支給しなければならない。

特許法実施細則第78条

特許権が付与された会社は、発明者又は考案者と特許法第16条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定しなかった場合、特許権の有効期限内において、特許権が実施された後、毎年、同特許または実用新案権の実施により得られた営業利益の中から2%を下回らない額、若しくは、意匠権の実施により得られた営業利益の中から0.2%を下回らない額を、報酬として発明者または考案者に与え、或いは、上述の比率を参照して、一括して発明者または考案者に報酬を与えなければならない。特許権が付与された会社が、他人にその特許の実施を許諾した場合、受け取った使用料の10%を下回らない額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない。

以上の条項を次のようにまとめる。

特許法実施細則第77条により、登録時の対価は以下の通りになる。

3000元（約42000円）以上／1特許権
1000元（約14000円）以上／1実用新案権
1000元（約14000円）以上／1意匠権

特許法実施細則第78条前段により、自社実施の場合の対価は以下の通りになる。

特許権／実用新案権	毎年	営業利益の	2%以上
意匠権	毎年	営業利益の	0.2%以上

（一括支払う可能）

特許法実施細則第78条後段により、他社に実施許諾する場合の対価は以下の通りになる。

特許権／実用新案権／意匠 使用料の10%以上

中国の各地方政府は、中国特許法、特許法実施細則の規定に違反しない範囲で、職務発明の対価を規定しており、各地方の地域内に適用される。例えば、重慶市、山西省、青島市などでは、特許法実施細則第77条、78条に定められる対価の額より高い額が規定されている。

（iv） 技術ノウハウを含む職務技術成果について

特許法より上位の「契約法」（1999年10月1日施行）、及び中国最高裁による「技術契約紛争事件の審理における法律適用に関する若干問題の解釈」³³²に、技術ノウハウ、特許出願、特許権、ソフトウェアなどを含む一般的な「職務技術成果」の扱いが規定されている。また、「科学技術成果実用化促進法」（1996年10月1日施行）に、職務技術成果を譲渡、実施した場合の報奨を規定している。

具体的に、契約法第326条第1項に、職務技術成果の使用権、譲渡権は、法人に帰属する場合、法人は当該職務技術成果の使用、譲渡により得た利益から、当該職務技術成果を完成させた個人に報奨金又は報酬を与えなければならない、法人は、職務技術成果を譲渡する場合、職務技術成果の完成者が同等の条件で優先的に譲り受ける権利を有する旨が規定され、職務技術成果を使用、譲渡した場合の報奨が定められる。

また、科学技術成果実用化促進法第29条では、職務科学技術成果を他人に譲渡する際に、譲渡により得た利益の20%を下回らない部分を、重要な貢献をした者に与える旨を規定し、同第30条に、科学技術成果を実施した場合、3年から5年間続けて、実施により増加した利益の5%を下回らない部分を、重要な貢献をした者に与える旨を規定している。

332 法積[2004]20号

（3） 中国における職務発明の運用

中国では、知財を重視する一部の国内民間企業、特に大手企業、並びに、国有企業、及び外資系企業は、職務発明の管理体制を設けているものの、より多くの企業、特に中小企業は、職務発明制度を知らず、職務発明の管理体制を備えていない。

調査研究によると、職務発明の体制を備えている中国国内企業は、特許法や特許法実施細則等の中国法律に沿って、職務発明を管理する傾向がある。一方、外資系企業は、職務発明の管理について中国法律の規定より、会社と発明者との契約を優先する傾向が強い。

職務発明の管理体制を備えている中国国内企業のほとんどでは、発明報告（発明届）制度が導入されている。一方、発明者が書面で発明を表すことが苦手と述べた企業もある。著者が中規模の新興企業の研究開発者に対して、発明提案書の作製方法をテーマとする講習会を行ったことがある。

対価について、発明届時、出願時、登録時、実施時、譲渡時、ライセンス時など多くのタイミングに対価を与える中国国内企業が多く、また、重大発明に対する高額な対価を支払う企業もある。全体的に見れば、中国国内企業の対価が外資系企業の対価より高い傾向がある。

例えば、登録時の対価は、特許法実施細則第77条、78条に規定される額より低く設定している日本企業が多く（1万円～2万円/1特許）、一方、中国国内企業、特に国有企業は、3000元（約42000円）以上/1特許とするケースが多く、一部の企業は10000元（約14万円）/1特許を与えているケースもある。ライセンスした場合の対価について、日系企業は使用料の1～5%とするケースが多いのに対して、中国企業は使用料の10%とするケースが多い。

また、金銭と併せて、昇進、昇給、表彰も併用し、また、極僅かであるが、住宅、ストックオプション、株などで奨励するケースもある。

職務発明であるか、非職務発明であるかの認定、及び職務発明の帰属については、外資系企業、中国国内企業を問わずに、ほとんどの企業は、会社において会社の任務（業務）以外の研究開発、即ち、職務外の発明を禁止しているため、通常問題とならない。また、会社の業務範囲に属したら、職務発明に該当し、会社に帰属するように明確に約定するケースもある。一方、会社において非職務発明をある程度認める中国国内企業も、僅かであるが、存在する。

発明者が定年退職した後や、死亡した後の対価について、ほとんどの企業は支払っていない。退職者に連絡不能なケースが多いと言われている。

（4） 外国企業の留意点

日本などの外国企業は、中国現地法人を設立し、中国現地法人において生まれる職務発

明の管理について、留意すべき点が多くある。

(i) 中国で生まれた発明の権利帰属

中国現地法人が開発した技術成果は、統一した管理を行うために、日本本社など外国本社に移転することが多い。この移転を円滑に行うために、移転の形態や、移転のタイミングは要注意である。もっとも、中国現地法人が開発した技術成果の特許を受ける権利を外国本社に帰属させるか、中国現地法人に帰属させるかは検討すべきである。

実務上、中国現地法人が技術成果を開発した後に、特許出願を行う前、特許出願後、登録後などのタイミングで外国本社に移転するケースがある。この場合、中国と外国との間に技術移転が発生するので、中国と外国との間の技術移転を制限する「技術輸出輸入管理条例」が働き、当該技術移転は当該条例による制限を受け、手続きはやや面倒である。

一方、「技術輸出輸入管理条例」による制限を回避しながら、外国本社に円滑に技術成果を渡すために、中国現地法人が開発した技術成果の特許を受ける権利を原始的に外国本社に帰属させる方策がある。例えば、現地法人を設立する際に、言い換えれば、中国現地法人が技術成果を得る前に、将来の技術成果の特許を受ける権利を外国本社に帰属させる約定を契約書に明記する³³³。

また、特許法第16条に関連して、中国現地法人が開発した技術成果を外国本社に移転させる場合、中国現地法人の従業者である発明者への対価を支払う主体が問題になる。特許法第16条には、「特許権を付与された会社」が対価を支払うとなっているが、中国現地法人の従業者である発明者とは雇用関係のない外国本社が中国現地法人の従業者に対価を支払うのは合理的ではなく、技術成果を本社に移転することにより利益を得た中国現地法人は、雇用関係にある発明者に対価を支払うべきと解される。

(ii) 対価について

特許法実施細則第76条、77条、78条の規定により、対価の額と支払い方法について、約束が優先されるので、中国現地法人が社内規定を設け、事前に従業者と約束をすれば、対価の額は、特許法実施細則第77条、78条に規定される額より低くても、問題がないというのは通説である。なお、対価の額を設定する際に、現地の賃金水準を考慮し、また、一時金の奨励に併せて、昇進、昇給、表彰を併用した方がよい。

また、中国現地法人の所在地となる地方に、職務発明に関する地方法規が存在する可能性が高く、その地方規定に十分に注意する必要がある。

333 法理論上は議論の余地がある解釈ではあるが、すでに過去に議論された論点であり、現状、多くの企業がこのように運用しているのが実情とのことである。

(5) 職務発明条例（草案）（2012年11月12日意見募集開始）の制定について

中国では、職務発明に関する新たな法規である「職務発明条例」（草案）の制定が進められている。

「職務発明条例」（草案）は、職務発明制度を推進し、発明者の利益を保護することにより、企業の技術開発力を高め、優秀な技術人材を育て、人材強国戦略を実現することを図るものであり、政府が直接職務発明制度の実施を推進し、管理監督するとしている。「職務発明条例」（草案）には、職務発明制度を具体的に実行させるための具体的な規定が多く、また、人材強国政策の一環として、技術人材となる発明者の利益を保護する内容も多い。

この条例の制定には、中国特許庁だけではなく、農業部、林業部、科学技術部、労働部など多くの政府機関が関わっており、また、地方政府に、管轄地域内の企業の職務発明制度の実行状況を監督する権限が与えられており、政府主導で職務発明制度を推進しようとしている。

また、この条例（草案）は、特許、実用新案、意匠に限らず、植物新品種専用権、集積回路配置専用権などにも適用し、適用範囲が広い。

この条例（草案）は、研究開発を行う会社が、職務発明管理制度、発明報告制度、職務発明奨励報酬制度を創設することを推奨している。また、職務発明体制を備えた場合の優遇政策と、備えていない場合の処罰は規定されている。

この条例（草案）には、発明報告制度、職務発明奨励報酬制度の手続きが細かく規定されており、発明を報告するときに、発明者は、報告した発明は非職務発明であることを主張することができることとされ、また、職務発明の対価についての社内規定、会社が行う職務発明の権利化手続きの進行状況、会社が職務発明について権利化手続きを停止するとき、或いは権利を放棄するとき、職務発明の実施状況などに関して、発明者は知る権利があり、会社は発明者に知らせなければならないとされている。会社が職務発明についての権利を譲渡する際には、発明者が優先的に譲り受ける権利がある。言わば、発明者を保護し、会社と対等とする構造を作ろうとしている。

この条例（草案）はドイツ職務発明を多く参照している。また、事前のパブリックコメントの募集や意見交換において、この条例（草案）に対して、政府機関が強く後押ししており、研究開発者は賛成意見が多く、一方、企業は反対意見が多い。今後、この条例は施行まで相当時間が掛かり、また、内容が大きく変わると予想される。

(II. 4. 劉昕)

5. その他の国における従業者発明制度（職務発明制度）の状況

(1) 特許を受ける権利等（発明の所有権）の原始的帰属

帰属	国名
発明者（従業者）	日本、米国、カナダ、ドイツ、韓国
使用者	英国、フランス、オランダ、スイス、スウェーデン、 中国、台湾、インド、ブラジル、ロシア、 タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシア

(2) 従業者発明（職務発明）の各国における法制度の状況等³³⁴

前述した、日本、米国、ドイツ、中国以外の従業者発明制度の状況を以下に示す。

(i) カナダ（権利の原始的帰属については、特許法第2条）

- カナダの特許法（Patent Act）では、雇用関係における発明・特許の帰属について定められていないため、使用者と従業者の間で対立があった場合は法廷で解決しなければならない。
- 原則として、使用者と権利譲渡の契約を交わしていない限りは、発明の所有権は従業者に帰属している。したがって、企業は雇用中の発明を自社に帰属させる条項を取り入れた雇用契約を結んでいる（雇用条件で定められた以外の業務であれば所有権は従業者に帰属する）。

(ii) 英国（特許法第39～43条）

- 発明の所有権は原則発明者帰属だが、職務発明（発明が発明者の通常の職務遂行の範囲で行われた場合、または特別に指定された仕事として行った場合の発明）に関する権利は使用者に帰属する。
- 発明者らは、彼らの使用者が所有する発明に対しての付加的な補償を得るための権利を有すると制定されている。しかし、補償を得るためには、英国や他国において特許が許可されている必要があり、その発明や特許が使用者にとって「著しい利益を生む」ことを、発明者が示す必要性がある。
- 補償額の算定に当たっては、従業者の業務の性質、従業者の努力の度合い、他者の寄与

³³⁴ 国名に続く（）内には、職務発明について主に規定されている法令や条文等を分かる範囲で記載する。

度、使用者の貢献度等が考慮される。

(iii) フランス（知的財産法第611条の7、第615条の21）

- 職務発明（従業者の実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約、又は明示的に同人に委託された研究及び調査の遂行中になされた発明）は、原始的に使用者に帰属する。
- 従業者は、職務発明に関し「追加の補償」を受ける権利を有する（追加の補償は、団体協約、社内合意及び個々の雇用契約によって定められる）。なお、従業者が行った発明に関する従業者と使用者との間の契約は書面で記録されるものとし、そうでない場合は無効とする。
- 産業財産権庁内に調停委員会が設置されている。調停委員会は決定を出さず、単に調停提案を示すだけであり、提案通知から1か月以内に一方の当事者が第一審裁判所に出訴しない限り、当事者間に合意が形成されたものとみなす。

(iv) オランダ（特許法第12条）

- 従業者が通常の義務の範囲内において発明を行った場合、及び、従業者が自己の知識を用いて発明を行うことを目的として雇用されている場合には、使用者に特許権が与えられる。
- 上記の場合、従業者は、公正な報酬（対価）を要求する権利を有すると規定されている。しかし、ある研究では、オランダ法には発明者への補償に関する明確な規定が欠けていると指摘されている。これは、成文法と法の実際の運用の間にギャップを引き起こしており、現実には、発明に対する対価が支払われることはオランダでは稀である。
- オランダ国内における報奨についての明確なガイドラインは存在しない。被雇用者が自己の発明に対する報酬を受けとる場合には、それが金銭的かそうでないかにかかわらず、その報酬の形態や額（金銭でない場合には量など）は使用者が決定権を持つ。

(v) スイス（スイス債務法）

- 使用者は、雇用契約により、従業者によって創造される全ての発明の権利が与えられる。この場合の、従業者に対する追加的な補償については定められていない。
- もし、従業者が雇用期間内に雇用契約における特定の義務（偶発発明（occasional invention））に基づかない発明を行った場合には、当該発明者は使用者に届け出る義務

を負う。使用者は6ヶ月以内に、書面でその発明を買い取るか否かを表明する必要がある。その場合、使用者はそれに見合う報酬を当該発明者に対して支払う義務を負う。

- 発明者（被雇用者）に対する公正な報酬の量的評価に関するためのガイドラインは存在しないが、雇用期間中に発明を成し遂げた被雇用者に対して、契約によって報酬を与えることは全くもって可能である。

(vi) スウェーデン（社員による発明に対する権利に関する法律（LAU））

- 使用者は、従業者が行った発明に対する権利を部分的にまたは全て獲得する権利を有する。ただし、発明者は、発明に関する権利を使用者に譲渡する代わりに、給与以外の金銭的報酬を受け取れる。
- 社員による発明に対する権利に関する法律（社員発明法、LAU）は、雇用期間中または雇用終了後6か月以内にスウェーデンで行われた発明にのみ適用され、発明と使用者との結び付きの強さにより、使用者は①発明全体を獲得する、②単純実施権を取得する、③発明または実施権を購入する、の3つの選択肢を得る。発明者は発明の権利を譲渡するに当たり、妥当な報酬を得る資格を持つ。発明は、研究発明、職務発明、及びその他の発明の3つに分類され、研究発明（研究、発明活動、または製品開発を主要業務とする社員が行った発明。research invention。）の場合、使用者は発明に対する全ての権利を獲得するが、その代わりに、発明の価値がその従業者の給与とその他の手当を上回る場合には、従業者は追加報酬を受ける資格を持つ。
- 個人的にまたは労働組合を通じて発明者協定に同意した従業者には、妥当な報酬に関する規定を除き、社員発明法が適用されない。この場合、雇用期間中に開発され使用者の事業範囲に含まれる発明（発明者が研究開発部門に属することを必要としない）に対して使用者は自動的に権利を持ち、この権利を得るために特別な協定は必要ない。

(vii) 台湾（専利法第7～9条）

- 契約で別段の定めがない場合、従業者が職務上完成した発明の特許出願権及び特許権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。
- 従業者が職務上完成したものではない発明の特許出願権及び特許権は、従業者に帰属する。ただし、その発明が使用者の資源又は経験を利用したものである場合、使用者は従業者に相当の対価を支払えば、その発明を実施することができる。なお、従業者がその発明の権益を享受できないように定めた使用者と従業者間の契約は、無効とされる。

- いわゆる「適当な報酬」の算定につき、専利法及び専利実施細則に明文では定めておらず、今まで裁判所の判決で釈明された前例もない。一般的には、当事者間が契約で双方の合意する適当な報酬を約定することにより、将来紛争が生じるのを避ける方法を採用している³³⁵。また、台湾の従業者においては労働組合の力が強大ではなく、労使間の交渉能力に大きな開きがあるため、報奨の算定が従業者にとって不当に不利となる可能性がある。

(viii) 韓国（発明振興法第10～19条）

- 発明者若しくは特許を受ける権利を承継した者が特許権を取得した場合、使用者はその特許権に対し通常実施権を有する。発明者が特許を受ける権利を使用者に承継した場合には、発明者は正当な補償を受ける権利を有する。また、職務発明関連の紛争が発生する場合、使用者及び従業者は、産業財産権紛争調停委員会に調停を申請することができる。
- 職務発明関連規定を発明振興法に統一し、補償基準の合理化及び権利帰属関係の明確化によって技術流出及び関連紛争の予防を図ることを骨子とする新職務発明制度を、2006年9月4日に施行した。
- 新職務発明制度の内容は、①職務発明関連規定を発明振興法にて統一、②従業者の職務発明完成事実の通知義務の新設、③職務発明者に対する使用者の発明承継可否の通知義務の新設、④使用者の承継可否の未通知時に自由発明と見なす効果を付与、⑤職務発明に対する合理的な補償基準確立、⑥職務発明の出願留保要件の緩和及び補償義務強化、⑦職務発明の紛争に係る訴訟の紛争解決手続の強化、⑧従業者の秘密保持義務範囲の明確化、等を骨子とする。

(ix) インド（契約法を適用）

- インド特許法では、従業者発明に関する具体的な規定はおかれていない。従業者がした発明の帰属は雇用契約に基づいて決められ、特許法ではなく契約法が適用される。発明者に対する対価についても、具体的な規定はない。対価も契約法の事項であるため、専ら使用者と従業者が合意した契約条項のみによって決まる。一般的には、雇用契約には、従業者である発明者が制作した発明は全て使用者である会社に自動的に譲渡されるという条項が盛り込まれている。
- 企業は、発明者によるイノベーションや特許出願を促進するだけでなく、人材を自社

335 『台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当』（2011年3月 財団法人交流協会）16P

に定着させるためにも、現金報酬、ストックオプション、認定証、トロフィーなどでインセンティブを提供するようになってきている。

(x) ブラジル（産業財産法第88～91条）

- 発明が、ブラジルにおいて履行される雇用契約であって、研究・発明のための活動を目的としているものに起因している場合、又は従業者の役務の性質に起因している場合は、その発明は排他的に使用者に帰属する。また、契約に別段の定めがない場合、従業者に与えられる報奨は協定されている給与を限度とする。なお、従業者のなした発明が雇用契約に関係なく、かつ、使用者の資源や施設、器具等を使用したことの成果でない場合は、当該発明は従業者に属する。
- 使用者は、利害関係人と協議の上、又は会社の規則に従い、発明の実施から得られる経済的利益の持分を発明者に与えることができる。この持分は、如何なる場合にも従業者の給与には組み込まれない。
- 発明が、従業者の貢献と、使用者の資源や施設、器具等を使用した結果生じる場合には、契約に別段の明示規定がない場合、両当事者が均等の持分によってその発明を共有する。また、関係する従業者が2名以上である場合は、契約に別段の定めがない場合、従業者の持分は均等に配分される。
- 使用者は、実施に関するライセンスについて排他的権利を有し、従業者は正当な報奨金を受ける権利を有する。また、別段の合意がない場合、使用者は特許の対象の実施を特許付与日から1年以内に開始しなければならず、開始しなかったときは、特許の所有権は従業者の排他的権利となる。ただし、正当な理由により実施されない場合は、この限りでない。

(x i) ロシア（連邦民法第1370～1373条）

- 自己の職務、または使用者の特定の任務として従業者がした発明は、従業者発明とみなされる。使用者の技術的装置を用いて、または使用者の資金を利用して従業者が発明を生み出したが、自己の職務、または使用者の特定の任務としてなしたのではない場合、この発明は職務発明とみなされない。この場合、使用者は、非独占的ライセンスを取得する権利または従業者から使用者の負担費用返済を求める権利のみを有する。
- 使用者が、職務発明の特許を取得したり、ノウハウ秘匿したりすることを従業者に通知した場合には、従業者は対価請求権を有する。対価の額、条件及び使用者による支払の手続は、使用者と従業者との間の契約により決定され、かつ紛争の場合には裁判

所により解決されるものとする。

(x ii) タイ（特許法第11～13条）

- 雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明の特許をうける権利は、その契約に特に定めがない限り使用者に帰属するものとする。また、雇用契約上発明活動が義務付けられていない場合でも、従業者が自由に利用することのできる手段、データ又は報告を使用して発明をなした場合は、使用者が特許を受ける権利を有する。
- 従業者の行った発明から使用者が利益を受けた場合は、従業者は通常の賃金の他に報酬を受ける権利を有する。この権利は、契約規定によって排除することができない。
- 報酬を請求する際は、省令の規則等に従い長官に提出しなければならない。長官は、従業者の賃金、発明の重要性、当該発明から得られたか又は見込まれる利益、及び省令に規定する他の状況を斟酌し、相当と思われる報酬額を定める権限を有する（なお、報酬の請求が行われた前例は、現在のところ承知していない。また、過去の裁判例にも、報奨金について争った例はない）。

(x iii) インドネシア（特許法第12条）

- 雇用契約において別段の定めがない限り、従業者がなした発明に対して特許を受ける権利は、使用者が有する。また、雇用契約によって発明をなすことが義務付けられていない場合でも、従業者が職務上利用できる資料及び設備を使用して発明をなした場合は、使用者が特許を受ける権利を有する。
- 発明者は、その発明から得られる経済的利益を考慮した相当な対価を受ける権利を有する。対価は、定額又は一括的報酬、歩合、特別賞与、その他両者の合意する方法によって受け取ることができ、その額は関係当事者により定められる。なお、対価の額の算出方法及び算定に関して両者の合意が得られない場合には、商務裁判所が判断することができる。
- Anugerah Kekayaan Intelektual Luar biasa（AKIL、特別知的財産賞）という政府のプログラムがある（2012年時点の情報）。これは、有益且つ商業化が可能な知的財産（製品、技術革新）を創造する研究者等に対し、賞金（2億5千万ルピー）を付与するという報酬プログラムである。、教育相によって選抜された政府や協会の人材及び実業家や学者によって構成されるチームが評価を実施し、4つのカテゴリ（技術、種苗、著作、創造的産業）で計15受賞者（個人又はグループ）に対して賞が授与される。

(x iv) シンガポール（特許法第49、50条）

- 次の場合、従業者の行った発明は使用者に帰属するとされている。なお、一般的には、雇用契約に知財に関する権利を会社に譲渡する旨を定めた条項が盛り込まれている。
- ①発明が従業者の通常の職務の過程又は通常の職務外であるが特別に割り当てられた職務の過程で行われ、かつ、いずれの場合も同人の職務遂行の結果として発明が期待されて当然であった場合。
- ②発明が従業者の職務の過程で行われ、かつ、当該発明が行われた時点で、当該従業者の職務の性質、及びその性質から生じる特定の責任により、同人に使用者の事業の利益を促進する特別の義務があった場合。
- 従業者が発明を行った時点で次の条件のいずれかが満たされていない限り、上記の条項は当該発明に適用されない。
- ①当該従業者が主としてシンガポールで雇用されていたこと。
- ②当該従業者の主な雇用地がなかったか、又は当該従業者の雇用地が特定できなかったがその使用者の営業所はシンガポールにあり当該従業者がそこに所属していた（他所にも所属していたか否かを問わない）こと。
- 職務発明に関する如何なる条項も、発明についての権利に関する合意又は契約の効力を排除するものと解釈してはならないとされている。

(x v) ベトナム（知的財産法第86条、135条）

- 当事者による別段の合意がない限り、資金及び物的施設を職務割り当て又は雇用の形態で従業者に対し提供した使用者は、特許を受ける権利を有する。
- 使用者は、当事者による別段の合意がない限り、発明者に対して報酬を支払う義務を有する。使用者が発明者に対して支払を要する報酬の最低料率は、使用者が発明の使用から得た収入の10%、若しくは、発明のライセンス付与による各支払時に使用者が受領した金銭合計額の15%と規定されている。また、発明者に対して報酬を支払う義務は、当該発明の保護の全期間にわたり継続する。
- 複数の従業者により発明が完成された場合、上記の報酬料率は全発明者に一括して適用される。支払われた報酬の配分については、発明者自身が決定しなければならない。

(x vi) フィリピン（知的財産法第30条）

- 通常、使用者及び従業者の知的財産権は、当事者間の契約条項の下で管理される。このような契約がない場合に限り、知的財産法が参照される。

- 発明が従業者に正規に課された職務の遂行の結果である場合は、別段の明示の又は暗黙の合意がない限り、特許は使用者に帰属する。
- 発明行為が正規の職務の一環ではない場合は、従業者が使用者の時間、設備及び材料を使用する場合であっても、特許は従業者に帰属する。

(x vii) マレーシア（特許法第20、21条）

- 業務遂行の過程において、発明者による所有権の請求・主張を認める条項が雇用契約に含まれない場合、特許を受ける権利は使用者に属するものとみなされる。また、発明考案のためには雇用されていない従業者が、その使用者によって使用が許可されたデータ又は手段を使用して発明をした場合にも、雇用契約に別段の規定がない場合は、特許を受ける権利は使用者に属するものとみなされる。
- 発明が、雇用契約の締結時に当事者が合理的に予測できたものよりも大きな経済的価値をもたらす場合には、発明者は公正な報酬を受ける権利を有し、当事者間の合意が得られない場合は、裁判所が報酬を決定することができる（なお、従業者が行う報酬の請求に関して下された判決は、現在のところ承知していない）。従業者が使用者にこれらの報酬を請求する権利を契約によって制限することは、法により禁止されている。

Ⅲ. 各国における従業者発明等の状況について

1. 概要

本章では自国を含めた各国の従業者発明の状況のうち、特に発明者による発明行為を中心とした活動を対象とし、いつ（時期）どのような発明報奨（種類）を行うことが、発明者の発明行為に対してインセンティブとして有効であるかの分析を行う。

2. 調査結果の分析

(1) 分析の方針

早期の発明報奨が発明行為へのインセンティブ効果を高めるという考え方もあり³³⁶、本章においては特に発明報奨を行う「時期」に着目し、アンケート調査結果の基本的な事項から、ヒアリング調査結果を中心に以下の観点でさらに深い検討を行うこととした。

- | |
|----------------------|
| ① 特許出願時の報奨等について |
| ② 実施前 or 権利化前の報奨について |
| ③ 実施報奨の一括払いについて |

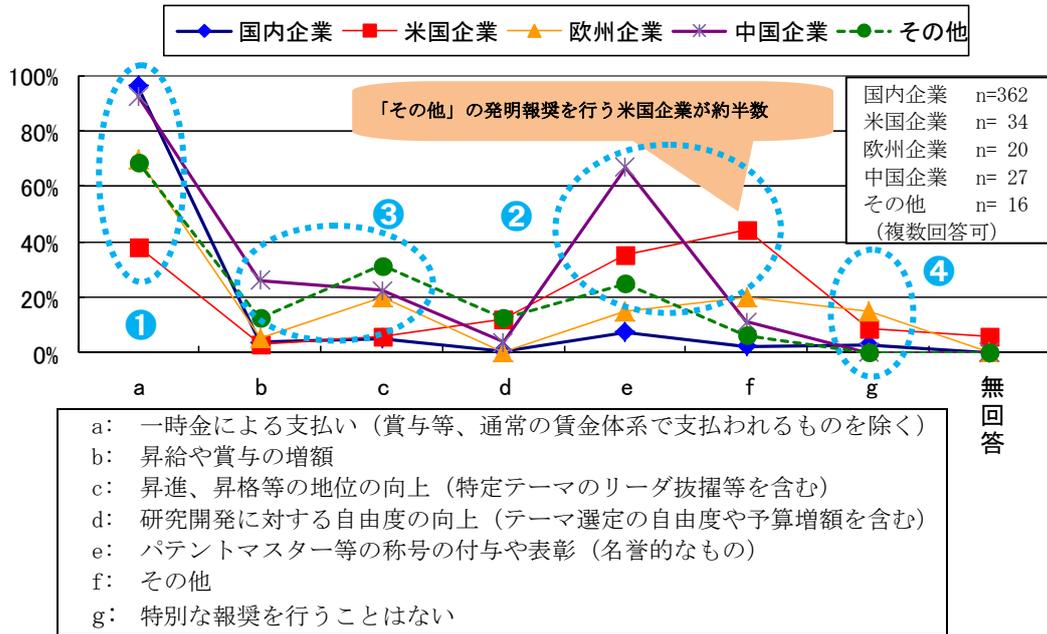
その理由を以下に説明する。

(i) 発明報奨の種類について

まず、発明報奨の種類についてのアンケート調査結果を以下に示す。

336 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号(2003)40頁。「対価」の持つインセンティブ効果を高めるためには、従業者において権利譲渡後可及的速やかに「対価」を支給することが重要。

【図表Ⅲ-1】 従業者発明等を行った従業者に対し、
どのような種類の報奨を行いますか。(質問4-1.)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 国内企業では「a:一時金による支払い」がほぼ100%である。海外企業においても、米国を除き、「a:一時金の支払い」の割合が一番大きい、「a:一時金の支払」を行わない場合もある (①)。
- 米国企業では、「e:パテントマスター等の称号の付与や表彰」、「f:その他」の割合が「a:一時金による支払い」と同程度 (約半数) の割合で行われている。また、海外企業全般に、国内企業よりも行われる割合が高い (②)。
- 海外企業では、「b:昇給や賞与の増額」「d:昇進、昇格等の地位の向上」など、通常の人事処遇による発明報奨が行われている場合がある (③)。
- 「g:特別な報奨を行うことはない」の割合は、国内・海外企業とも極めて少ない (④)。

なお、米国企業においては、「f:その他」が最も割合が高くなっている。具体的な内容は公開できないという意見が大半であるが、一部開示のあった内容を以下に例示する。多様な観点・方法によりインセンティブを与えていることが分かる。

- ・ R&D及び将来のプロジェクトにおける個々の柔軟性を第一のインセンティブとして強調する。
- ・ 様々な報酬の方法を利用している。具体的な報酬は、従業者の職務、契約仕様及び発明が開発された背景を含む幾つかの要素によって決まる。
- ・ 報酬は、従業者の地位及び年功、職位及び肩書、ならびに発明の種類を含む多くの基準によって異なる。
- ・ 発明の商業的価値、従業者と発明との関係及び従業者の肩書、ならびに具体的な職責を含む多くの

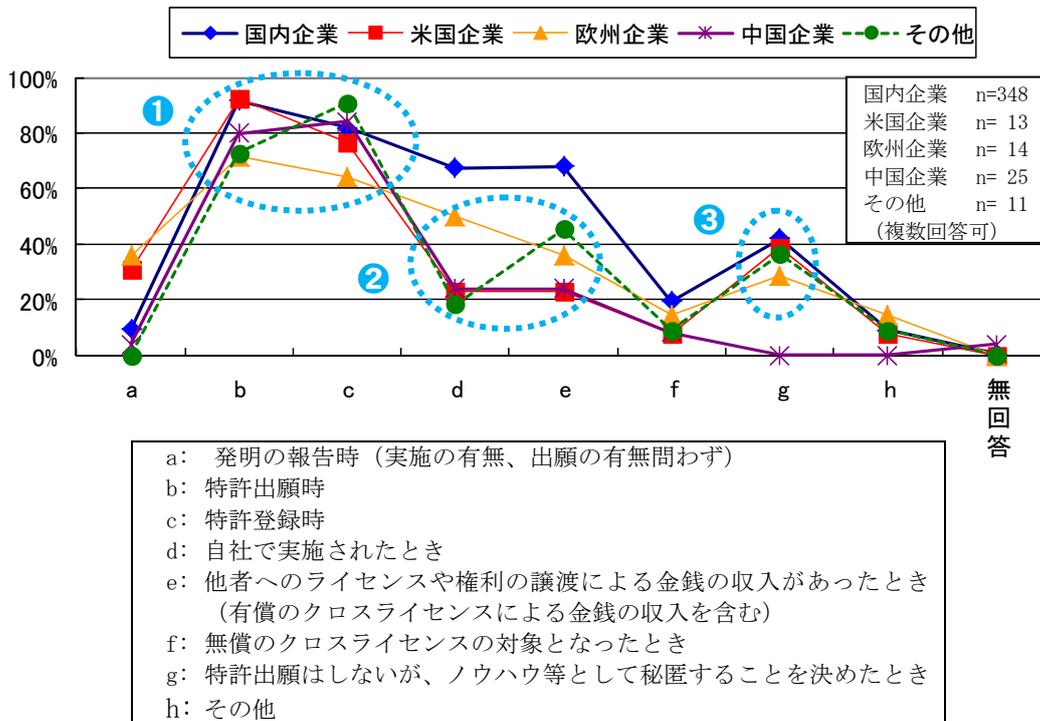
考慮すべき事項が全て、報酬に影響する。

- ・ 報酬モデルの独特な特徴は、従業者の貢献に対し彼らにストックオプション及び会社の株式を授与することである。従業者のイノベーションに対するプレミアムで、企業家環境を維持し促進するために、会社の持株株を利用する。しかし、具体的な報酬レベルは公開されていない。
- ・ 報酬は、従業者の肩書、職責及び特定の発明への個人的な貢献度によって異なる。前記の報酬の方法の幾つか又は全てが、関与した具体的な状況に応じて適用され得る。

(ii) 発明報奨の時期について

次に、国内・海外企業ともに割合が大きい「a：一時金による支払」につき、これを行う時期についてのアンケート調査結果を示す。

【図表Ⅲ-2】 質問4-1. で、「a：一時金による支払い」を選択した方にお聞きします。
この報奨はどのような時期に行いますか。(質問4-2.)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

- いずれの国・地域においても、「特許出願時」、「特許登録時」に一時金が支払われる割合が最も高い (1)。
- 海外企業では「自社で実施されたとき」や「他者へのライセンスや権利譲渡による金銭の収入があったとき」に一時金が支払われる割合が、「特許出願時」、「特許登録時」に一時金として支払われる割合に比較して顕著に低い (2)。
- いずれの国・地域においても、「特許出願はしないが、ノウハウ等として秘匿すること

を決めたとき」にも比較的支払われている(③)。ただし、中国企業は、ノウハウ等として秘匿することを決めた時に、一時金を支払っていない。

また、発明報奨に対する特徴的な取組のうち、時期に関連するものとして、「①実施前 or 権利化前の発明報奨」と「②実施報奨の一括払い」に関するものを示す。

【図表Ⅲ-3】従業者発明等を管理するに当たり、特徴的な取組を行われていれば、可能な範囲で教えてください。(時期に関するもののみを抜粋)

<p>① 「実施前 or 権利化前の発明報奨」に関するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 早期の報奨支払い制度。 ・ 発明者への早期インセンティブとして機能させるため、登録前の発明であっても所定の基準を満たすものを優秀発明として報奨する制度を設けている。 ・ 審査を経て特許になる/ならないに関わらず、出願した次の年に褒めるべき出願をタイムリーに褒める「早期報酬制度」を有するところが特徴である。開発を加速する為にはこの「タイムリーに褒める」ことが大切と考えている。
<p>② 「実施報奨の一括払い」に関するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ライセンス収入に対する発明報奨を除いては、特許登録時に将来の事業貢献を予想し、一括して報奨することで、案件毎の報奨事務を完結させる。 ・ 実施時対価の評価を1回で行う。売上げ、ライセンス収入とは関係なく、技術的価値で評価する。

「① 実施前 or 権利化前の発明報奨」に関するものは、発明の内容を評価し将来の価値を予測して行われる点で、他の発明報奨(「b:特許出願時」の報奨等)とは異なると考えられる。

また、「② 実施報奨の一括払い」は、将来の価値を予測してまとめて支払われる発明報奨である点で「① 実施前 or 権利化前の発明報奨」と同じ性質をもち、特許登録後のいずれかの時期であれば必ずしも実施後まで待つ必要もなく、実施の見込みが立った時点で行える。よって、前述の「① 実施前 or 権利化前の発明報奨」の1類型として行うことも、いわゆる実績報奨の1類型として行うことも可能であるといえる。

(iii) 発明報奨の種類・時期についての分析方針

海外においては、従業者発明制度が法律で定められていない国も存在する。そのため、発明報奨として「一時金による支払い」を行わないことも可能であるがアンケート調査結果によれば、「一時金による支払い」の割合は大きなものを占めているところ、その目的は国内企業とは異なる可能性がある。そこで、「一時金による支払い」のうち、最も多く行われており、かつ、最も早い時期に行われる報奨である、「特許出願時」の報奨を中心に検討

を行うことが望ましい。

また、国内において、「一時金による支払い」という範囲に含まれるものと推測される、実施前 or 権利化前の報奨や、実施報奨の一括支払い等、今回のアンケート調査においては想定していなかった早期の発明報奨を行う企業も出てきた。これらの発明報奨がどのような目的で行われているのか、いわゆる実績報奨と比べてその有効性にどのような違いがあるのかを検証する必要がある。

前述の「(1) 分析の方針」はこれらの理由から決定した。

一方、海外企業においては「一時金による支払い」を採用していない企業も存在した。その場合、発明者に対してどのようにインセンティブを与えているのかを調査する必要がある。そこで、以下の「一時金による支払い」以外の発明報奨の「種類」に関する検討は、第IV章で行うことにする。

- 海外企業において、「パテントマスター等の称号の付与や表彰」が多い点
- 海外企業では、「昇給や賞与の増額」「昇進、昇格等の地位の向上」など、通常の人事処遇による発明報奨が行われている場合がある点

(2) 分析結果

(i) 特許出願時の報奨等について

国内企業においては、出願時の報奨は「数千円～数万円程度」の一時金が支払われるのが一般的であり、国内ヒアリング調査においても、具体的な金額を掲載する許可を得ることができたのは一部であるが、ほぼ同様の結果を得た。

・ 出願報奨金は数千円、登録報奨金は1万円程度でともに固定である。(国内サ社：その他)

一方、海外ヒアリング調査では、従業者発明制度が法律に定められているかどうかに関わらず、様々な目的で出願時に一時金が支払われていることが分かった。特に米国企業では発明報奨ではなく、「報酬」と考えられているところが特徴的である。

また、国内よりもはるかに多い金額が支払われている例も存在しており、いわゆる実績報奨を行っていない企業からの例が多かった。

・ アイデアの提案時には150ドルを支払い、出願したら1500ドルを平均で支払っている。これは、発明の対価ではなくて、仕事時間以外の調査や書類作成といった手間のかかるエクストラワークに対する報酬という位置づけである。なお、提案時150ドル、出願時1500ドルというのは、米国にお

<p>ける一般的な額である（米国T社：その他）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>ラボノートを含む文書作成、明細書など法的文書のチェック等の発明者の特許出願に対する協力があり、これらに対して報奨金が支払われる。支払いは、出願した時点の1回のみである。</u> ・ <u>報奨金は、特許の場合、一律約1000ドルである。盾ももらえる。意匠の場合、特許よりも額はやや少ない。</u>（米国D社：その他） ・ 発明者から発明が報告されて、それが特許委員会で審査される。その時点で、特許委員会がその発明の出願を決定した場合、<u>まず、最初の報奨金が支払われるが、それは数100ドル程度である。また、その発明が出願された時には大きな金額が報奨金として支払われる。</u>・・・当社の報奨制度というのは、発明者が発明を行った際、それを出願するにあたって、<u>明細書を書く作業に関しても発明者に多く参加してもらいたいために行っているものである。発明者にはそのプロセスに時間と労力を費やしてもらうので、そのために報奨を払っているという考えである。</u>（米国I社：電機）
<ul style="list-style-type: none"> ・ 発明1件当たり <u>発明者が1人の場合は2000ユーロ、3名以上の場合は4000ユーロの頭割り</u>、の支払いを行っている。これは良い発明を行うための意欲アップに繋がっていると考えている。（欧州O社：電機） ・ 日本の発明者は厳しい審査を受けることが分かっているので、<u>自らフィルターしてしまい英国本社に有益な発明が届いていないのではないかと</u>心配している。よって、金銭的な報奨も必要かもしれない。（欧州B社：化学） ・ 基本的に発明者は発明をすることが好きで、自然と発明してしまう。お金が出るかどうかに関係ない。しかし、いろんなアイデアがあっても、<u>馬鹿にされたり笑われたりするのを恐れて報告しない可能性</u>がある。それを防ぐ意味でお金を出すことは効果がある。（欧州A社：化学）

(ii) 実施前 or 権利化前の発明報奨について

国内ヒアリング調査では、実施前 or 権利化前の発明報奨について、以下の意見を得た。

<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許になったかどうか、審査請求したかどうか等にかかわらず出願されたもの全てから出願の翌年に数十件程度報奨している。報奨される開発者が周りに何人もいることで、身近な制度として認識されてやる気に繋がっている。これは、<u>褒めるべき人は早く褒めてあげるべきだ</u>という経営トップの意向でもある。（国内リ社：機械） ・ また特許権が設定登録になったころには、実施されていないということがある。出願時に3年後の新製品、5年後の新製品というのを見ている、権利化に時間がかかるとその商品がすでに生産中止になっていることもある。そこで<u>出願段階であっても、実績があれば報奨するべきだ</u>という意見が研究員からも出た。きちんと報奨と補償は分けなければいけないし、特許を出せば何でもお金がでるといってもよくない。発明報奨の規定では、かなり売れたものは、報奨金がでる。ただし1回だけである。（国内キ社：化学）

また、海外ヒアリング調査でも、従業者発明制度のない米国において、実施前 or 権利化前の発明報奨に対して理解を表す意見や、実施前 or 権利化前の発明報奨を行っている例も存在した。

- どれだけ時間がかかるか考えてほしい。米国で出願する。PCTのプロセスにかける、また日本で審査して権利化するのに何年もかかる。当社の社員の場合、特許取得前になくなる場合が多い。もっと発明をするように頑張るように報奨を与えるのであれば、出願を間近に控えた時点で報奨金を出すのが有益である。ある発明の機能を製品に使いたいと考えて特許出願したとしても、権利化したときにはそのような機能のニーズがなくなってしまう場合もある。(米国I社：電機)
- 1年間に、相当な貢献をしたと認められる人には何らかの形でご褒美がある。大体それは数百ドルから千ドルぐらいのものであり、これはプロジェクトごとにそういった評価がされて支払われる。その中に特許につながる発明、そういったものも含まれる。(米国O社：食品医薬)

また、実施前 or 権利化前の発明報奨への理解は示しながらも、いわゆる実績報奨で同様の効果を実現する例も存在した。

- 発明報奨は発明を促進するインセンティブになると確信している。当社では、特許は世界中に出願しているが、そのうちの1つの国で登録されれば、発明者に実施報奨が支払われる。出願から2年目ぐらいには実施報奨が支払われるので、日本のように実施報奨の支払い時期が遅くなることはない。(その他B社：電機)

一方で、ヒアリング調査において、実施前 or 権利化前の発明報奨に対してはその客観性について懸念する意見も得た。

- 実施していない特許の評価はとても難しい。かつては公開段階の発明について優秀発明賞として表彰する制度を実施していた。しかし、評価が難しいうえに、成果が分かり易い分野に偏り易く、他にも色々理由があり、数年前から取りやめた。ただ、早い段階での表彰したこと自体は良い内容だと思っている。(国内ホ社：機械)
- 時期が遅い発明報奨の仕組みでは、確かに発明者の直接的なインセンティブにはならないと思う。しかし、フェアかどうかの方が重要であると思う。早い時期での発明報奨がフェアにできるのであればよいが、フェアにできないのであれば遅くても仕方がないと思う。公正でオープンな仕組みができれば、遅い発明報奨の仕組みでもインセンティブになると思う。(国内マ社：機械)
- 実施報奨は止めて、出願時、そして登録時に発明を将来予測に基づき評価して一括で報奨金を支払い、会社に多大な利益をもたらした場合は別途プレミアム報奨金を支払うように変更した。しかしながら、この方法では将来予測でまとまった報奨金を払うため、社内から不平が上がった。2年前に、出願時、登録時に定額報奨金を支払う報奨金制度に変更した。予測では高額は支払わないこととした。(国内ケ社：機械)
- 発明がされるのは非常に初期の段階であり、10億ドル程度の研究開発費がかかっている。そして化合物が薬になって市場に投入されるには、更に相応の時間と費用がかかり、発明が大きな貢献をすることになることもある。しかしながら、そのような発明を初期の段階で見分けるのは非常に難しい。(米国R社：食品医薬)

(iii) 実施報奨の一括払いについて

いわゆる実施報奨を一括で支払う例も存在したが、日本、ドイツといった法律で発明の「対価」が規定されている国からのみであった。

<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>実施判明時に与えられる報奨のうち上位等級の発明は</u>、部長級25人からなる審議会で審議している。1件30分で約50件を、上下期でそれぞれ審議を行っている。審議自体は上層部の認識を得るためにも必要だと思っている。審議のタイミングは特許登録後で実施判明時に行っている。審議会は、本部長、権利化部門長、渉外部門長、案件担当者等が参加する一大イベントである。この場に発明者は出ない。高い評価が得られると発明者のモチベーション向上に繋がっていると思う。この取組は10年ほど前から続けている。この報奨は、<u>1回払い切りでやっている</u>。著しく状況が変わらない限り再審議は行われない。(国内ツ社：電機) ・ また特許登録報奨については、将来も含めた自社実施の実績に鑑みて3段階で報奨を決め、一回で渡している。よって退職者を追う必要もない。(国内ラ社：その他製造業) ・ 日本の現在の従業者発明制度においても、<u>出願時に発明報奨を一括払いすることは運用上可能</u>だと考えられる。しかし、すでに出来上がっている各企業での報奨の仕組みを組合と対立してまで変更することは実質ありえないだろう。<u>実際に変更するためには、法改正の後押しが必要である</u>。(国内あ者：代理人)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 当社は<u>将来の技術の価値を予想して一括支払い</u>することもある。発明者はどのような補償を受けるか選ぶ権利があり、一括払いを選択肢として発明者に提示することは、ドイツの法的に問題がない。一括補償は、まずその発明が利用されるか否かを判断する。利用されない場合は固定額が支払われる。利用される場合は、事業部のトップが、<u>将来10年における技術の価値を予想し、評価する</u>。(欧州G社：電機)

3. 考察

出願時の報奨としては、国内企業・海外企業ともに、固定された一定の金額が支払われる例が多い³³⁷。このように、従業者発明制度の有無にかかわらず出願時の報奨を支払う例が多く存在していることは、国内企業・海外企業ともに、発明を開示することや出願活動への協力に対するインセンティブとして、出願時に報奨を支払うことに一定の効果があると考えられる。

一方、国内企業と比較して、欧米を中心とした海外企業においてははるかに多い金額が支払われている例も存在している。米国のように審査請求制度³³⁸のない国もあるので、金額の大小を単純に比較することはできないが、国内での審査請求率が65%以上あることを考えると³³⁹、10倍以上の金額差がある例も存在する理由を説明するのは難しい。これは、い

337 発明の内容に応じて一定の段階がある場合もあるが、いわゆる実績報奨と比べ固定額と同等とみなしている。

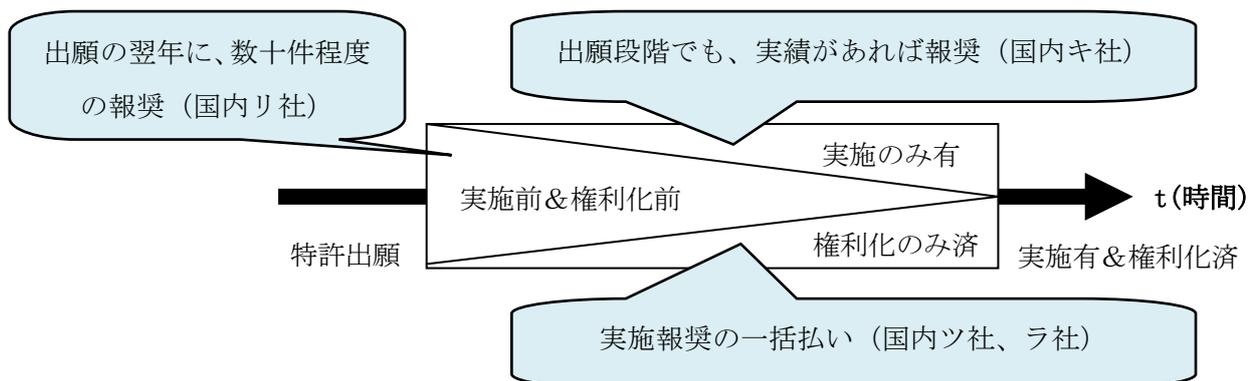
338 日本では特許法 48 条の 2。

339 『特許行政年次報告書 2012 年版〈統計・資料編〉』13 頁（特許庁、2012 年版）

いわゆる実績報奨を行わない代わりにと考えるほうが自然である。特許出願時の報奨の金額を大きくすることで、発明を開示することや出願活動への協力に対するインセンティブとしてはいわゆる実績報奨以上の期待ができる³⁴⁰。しかし、その分、実績の大きい発明があったとしても、いわゆる実績報奨が減ることのデメリット（「認められた」という認識の低下、実績につながる発明への減少等）にも留意しなければならない³⁴¹。特に国内企業では公開目的に特許出願を用いるというヒアリング結果もあり、このような特許出願にまで、金額の大きい報奨を行うべきかよく検討する必要がある。

出願時の報奨以外の早期の発明報奨、例えば実施前 or 権利化前の報奨や実施報奨の一括払いについても、発明行為に対するインセンティブとして一定の効果が感じられる。特に、発明の内容を判断し事業への貢献も考慮されれば、固定額である特許出願時の発明報奨よりも会社に「認められた」という認識がより強まり高いインセンティブが期待できる。国内企業は、この実施前 or 権利化前の時期（「特許出願後」から「実施有&権利化済」の間）に、発明報奨の仕組みを工夫していることが分かる。

【図表Ⅲ-4】実施前 or 権利化前（特許出願後～実施有&権利化済）までの報奨の例



もっとも、このような実施前 or 権利化前の発明報奨の実施に当たっては、以下のような問題点があるものと判断された。

まず、客観性のある発明の評価が難しいと考えられる。権利化されるか、実施有となるかのどちらのタイミングを用いる会社が存在するのは、客観性を高める目的があると考えられる。特に、実施報奨の一括払いは、多くの場合、特許登録時に実施の見込みが立っているときに行われる点で一定の客観性が確保できる可能性が高い。前述の「いわゆる実績報奨が減るデメリット」を懸念して特許出願時の報奨を高額化できなくとも、発明行為に対する直接的なインセンティブを期待できる。

340 発明行為への直接的なインセンティブがあるかどうかについては検討の余地がある。

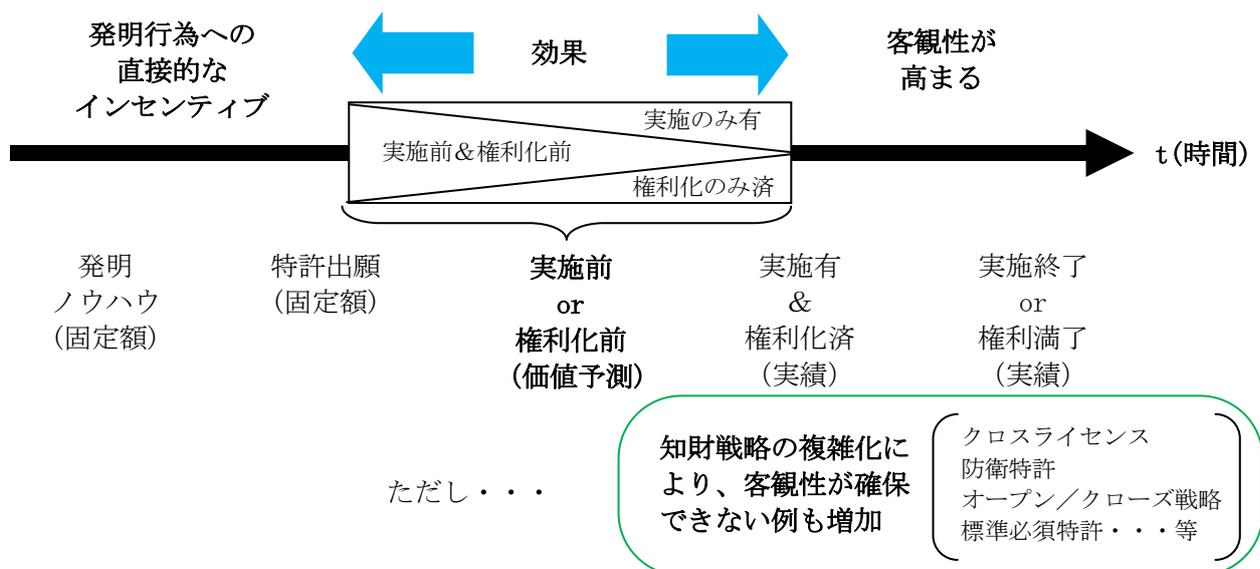
341 例えば、特許出願 500 件に対し、1 万円の出願報奨を 10 万円に増加させると、金額的には 4500 万の実績報奨を 1 件中止する必要がある。国内においては、この状況が特許法第 35 条の要件を満たすかどうかは検討が必要である。

また、評価の客観性に加えて、発明報奨が行われる発明者同士が公平となるような評価方法を定める必要がある。実施有・権利化済であることで、公平な報奨制度を実現することにつながるという見方もあるが、下記の海外ヒアリングの意見のように、業種や製品形態によっては実施有・権利化済であっても、公平な評価方法を実現するのが難しい可能性もある。

・ 発明報奨の件で問題になるのは、携帯電話では1つの製品で4~5万件の特許があり、その中の1件の価値を評価するのは難しいという点である。・・・部品、材料などの1つの特許の貢献度が高い製品ならばそのような場合もあるが、IT分野では難しい。1つ1つの特許の価値を算定するのは非常に困難である。(その他B社：電機)

また、知財戦略は複雑化する一方であり、公平な評価方法はより困難となりつつある。従来から、包括的なクロスライセンスや他社実施を行わせないためだけの防衛特許³⁴²については、具体的な利益の算出が難しいとされていたが³⁴³、近年ではオープン/クローズ戦略に用いられた特許や、FRAND宣言(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory；公平で合理的かつ非差別的な取扱い)された標準規格必須特許など、知財戦略上重要な特許であっても、その価値の算出が難しいものがますます増えてきている。そうすると、実施有&権利化済であっても、公平な評価方法を求めることができない場合があることにも留意しなければならない。

【図表Ⅲ-5】支払いの時期と効果の関連



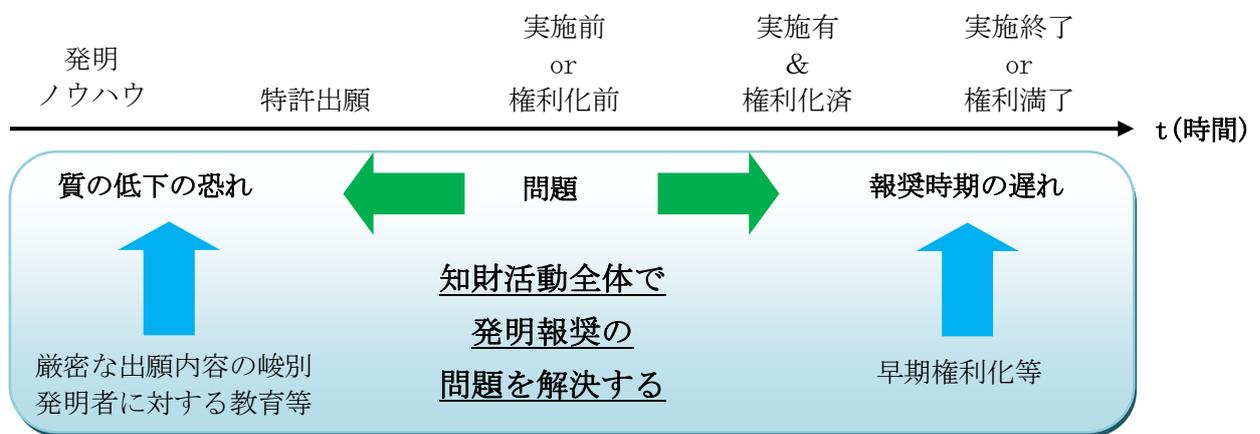
342 例えば、自社実施はする予定はないが、他者を参入させないための回避技術、周辺技術の特許。

343 中山信弘「特許法[第2版]」80、81頁（弘文堂、2012年）

さらに、客観性が低下することにより、質の伴わない出願が増加する危険性がある。しかし、このような問題には、発明者に対する教育や、知財部による厳密な出願内容の峻別など、発明報奨の仕組み以外で解決を図る方法が考えられる。

一方、いわゆる実績報奨を行う場合では、報奨の時期が遅くなるという問題があるが、早期権利化を進める等により、結果として早期の発明報奨によるインセンティブの向上と同じ効果を奏することもあり得よう。つまり、権利化が遅いことが原因で報奨の時期が遅くなる問題が生じているのであれば、早期権利化で解決できると考えられる。ただし、権利化の時期を決めることは知財戦略の1つであるため、知財活動全体として発明報奨の問題を捉えることが重要と考えられる。

【図表Ⅲ-6】支払いの時期と問題の関連



なお、早期の発明報奨は、人財の流動性が高い場合でも十分な発明行為へのインセンティブを与えるメリットがあると考えられる。海外企業（特に、米国）は、一般的に人財の流動性が高いといわれているが、近年では国内においても人財の流動やM&Aも盛んになってきており、考慮の必要性が高まっている³⁴⁴。いわゆる実績報奨を行う場合でも、必要に応じて実施報奨の一括払いができる準備も検討すべきである。

・ 海外企業とのM&Aなどの際、特に事業の売却においては、発明補償をやりきって売却する必要があることである。当社の一部事業を米国企業に売却したときは、従業者発明制度が法律で定められていない米国では管理しきれないということで、発明補償を済ませてから売却した。買収においても、新たに規定を作らないといけないことが多い。これらの処理には結構な工数がかかる。このような点から、売却時でなく通常時においても、毎年の支払いよりも一括の払いきりの報奨制度がよいように考えている。（国内シ社：電機）

344 早期の発明報奨を進めた結果、人財の流動性を高めてしまう可能性もあることに留意する必要がある。

このように、早期の発明報奨であったとしても、いわゆる実績報奨であったとしても、発明報奨の仕組みは知財戦略の一環であることを認識しなければならないといえる。

さらに、早期の発明報奨の仕組みを考える場合には、使用者との関係においても不平等とならないようにしなければならないという意見もあり得よう。実施報奨の一括支払いは、管理負担の軽減³⁴⁵において使用者側にメリットがあり、そのメリットを従業者も享受できるような配慮が必要である。

345 中山信弘「特許法[第2版]」84頁（弘文堂、2012年）。更に国内においては、対価請求権の時効の起算日についても企業側にメリットがあると考えられる（オリンパスピックアップ装置事件：最判平15年4月22日民集57巻4号477頁）。

IV. 発明者等³⁴⁶の管理について

1. 概要

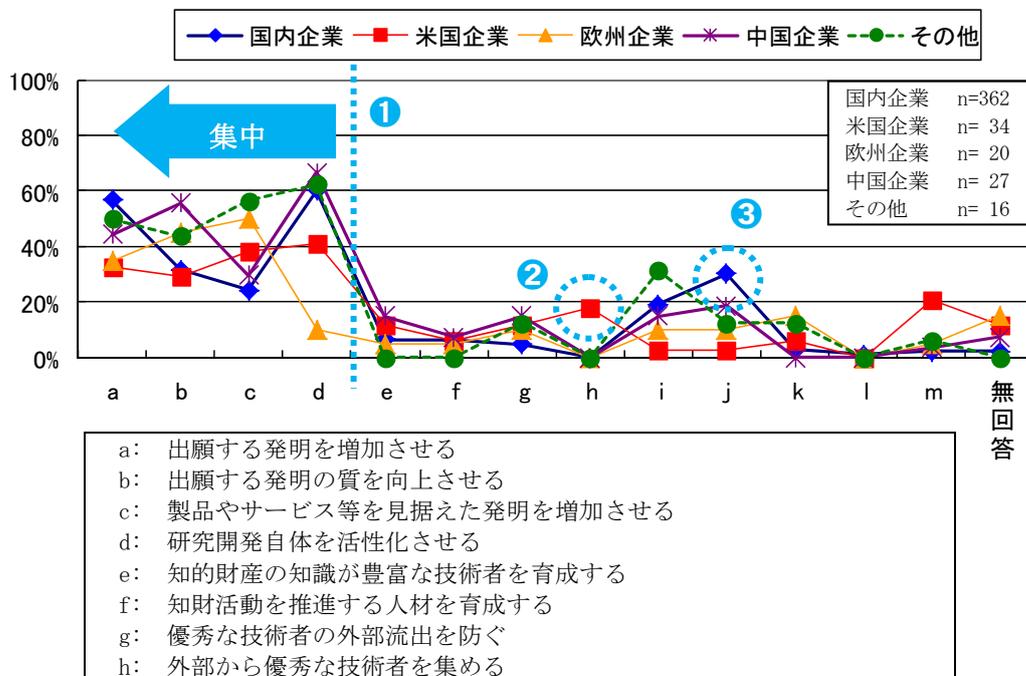
本章では、発明者による発明行為だけでなく、その発明を事業化し、企業の利益や国際競争力の向上に貢献する為に必要な発明者等、及び企業内の知財創造に関わる全ての活動を対象とする。具体的には、他社権利調査などに加え、発明者以外が行った発明の実施化活動やブランディング活動も広義の知財創造活動とみなすこととする。そして、どのような評価を行うことが、発明者等のどのような知財創造活動に対してインセンティブとして有効であるかを分析する。

2. 調査結果の分析

(1) 分析の方針

以下の発明報奨の目的についてのアンケート調査から、分析の方針を決定した。

【図表IV-1】 どのような目的で、発明を行った従業員に対して報奨を行いますか。
最も重要な目的を最大三つお選びください。(質問4-10.)



346 発明者等とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動に関わる人財を指す。つまり、発明者に加え、他社権利調査を行う人財、出願・権利化を行う人財、発明の実施（製品化）する人財、ブランド力の向上を行う人財などが含まれる。

i:	製品やサービス等で得る利益を、直接関わった技術者へ還元する
j:	将来の訴訟リスクを軽減する
k:	管理すべき技術情報を積極的に取得する
l:	管理すべき技術情報と従業者の関係を明確にする
m:	その他

この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 国内・海外企業ともに、発明報奨の目的はa:～d:の間に集中している (①)。
- 「h:外部から優秀な技術者を集める」を選択したのは、米国企業のみである (②)。
- 国内企業は、「j:将来の訴訟リスクを軽減する」という目的が、海外企業に比べて多い (③)。

ここで、前第Ⅲ章において、海外企業は「一時金の支払い」の報奨を行う企業の割合が少ないという点で国内企業とは異なっていた。つまり、海外企業は、国内企業と同様のa:～d:の目的を、「一時金の支払い」以外の発明報奨で達成しようとしていることが分かる。また、前第Ⅲ章においては、海外企業において、「パテントマスター等の称号の付与や表彰」が多い傾向がみられた。そこで、「パテントマスター等の称号の付与や表彰」を含めた、「非金銭的な報奨」について検討を行うことが必要である。

さらに、前第Ⅲ章においては、海外企業では、「b:昇給や賞与の増額」「d:昇進、昇格等の地位の向上」等、通常の人事処遇による発明報奨が行われている場合があるのに対して、国内企業ではそのような報奨が行われることが少ないという結果が得られた。そこで、本章においては、特に発明者等の管理という観点から、人事処遇に知財創造活動の評価を組み込むことについても検討を行うこととする。

併せて、知的創造人材の管理という観点からすれば、発明者以外の従業者による知財創造活動も含めて検討を行うことが必要である。このため本章においては、企業において発明者以外の従業者による知財創造活動をどのように評価していくのかという点についても、検討を行うこととする。

これらより本章では、ヒアリング調査結果を中心に以下の観点でさらに深い検討を行う。

- | | |
|-------|---|
| (i) | 発明者に対する非金銭的な報奨について |
| (ii) | 人事処遇に知財創造活動 ³⁴⁷ の評価を組み込むことについて |
| (iii) | 発明者以外の従業者による知財創造活動の評価について |

347 知財創造活動とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動を指す。つまり、発明行為に加え、他社権利調査、出願・権利化、発明の実施（製品化）、ブランド力の向上など、全ての活動が含まれる。

(2) 分析結果

(i) 発明者に対する非金銭的な報奨について

海外ヒアリング調査の結果においても、海外アンケート調査の結果同様に非金銭的な報奨が多く行われており、またその有効性を認めている結果を得た。

- ・ 特許の数が一定数になると、与えられる賞があり、また、更に数が増えるとその上位の賞がある。そのような賞を取ると社員証の色が変わる。マイルストーンである。そのようなことでも、出願に対する報奨になっている。当社の中の技術者のコミュニティーというのがあるが、その中で違った色の社員証を付けているということは、チームの中でもトップの人ということで、他の者から非常に敬意の対象になる。(米国I社：電機)
 - ・ トップ10～15の、優れたパイオニア発明を行った者に対して、大々的に表彰を行い、楯を渡したり、感謝のEメールを出したりしている。・・・部門によっては、発明者の奨励に良い効果を上げているところもある(米C社：機械)
 - ・ 特許性のあるアイデアを報告したことに対してアクリル製の認定証 (Award) を授与する。パズル片のようになっていて、お互いに一緒にできるようになっている。特許が付与されたら、青色を授与する。一人で90個持っている者もいる。皆でお祝い出来るよう、チームMTG中に認定証を授与している。(米国K社：その他)
-
- ・ 法的に定められている補償は、従業員からしてみれば権利であり、当然と考えている。よって、発明へのモチベーションを上げるためには法律以外での報奨を行うことが必要である。・・・、初めて出願を行うとメダルがもらえる。その後、数十件の出願達成ごとにメダルがもらえるが、達成を重ねるたびに、よりクラスの高い上司からもらえる。発明者は自分の机にメダルを積んで飾ることができる。(欧州F社：機械)
 - ・ その他、良い発明を行った発明者と経営層とが発明についてのディスカッションをできるイベントを、年に1度1時間ほど設けている。これは発明に対する敬意を表すものである(欧州F社：機械)
 - ・ 1件の出願をすると社長から手紙が届くようにしている。1件の登録があると、特許番号の書かれたクリスタルのオブジェが送られ、皆机の上に飾っている。その他、玄関の壁に各国の特許証を貼り出している。(欧州A社：化学)
 - ・ 発明者のモチベーションの維持のため、ワークショップを開催して、自分の技術を説明する機会を与える場合もある。発明者表彰などを行うこともある。(欧州G社：電機)
 - ・ 年間発明表彰、経営層とのディスカッションやディナー、社内報での発明発表などがある。エンジニアは技術を愛しているので、発明が評価されていることを発明者に伝えるためのディスカッションが重要と考えている。(欧州J社：ドイツ)
 - ・ 最優秀発明賞というイベントが毎年ある。そこで賞金を支払われたりするが、賞金というよりも経営者がその発明者を認識するという、ショー的な効果を狙っている。(欧州L社：機械)

国内においても、非金銭的な報奨の例が存在したが、多くはなかった。

- ・ 技術者のモチベーションは千差万別であり、金銭だけがインセンティブではない。人によっては、ある程度裁量を与えて自分の研究できる環境や時間があることがインセンティブになっている場

合もある。(国内ソ社：化学)

一方で、非金銭的な報奨よりも金銭的な報奨の方が効果はあるという意見も得た。

- ・ 非金銭的なインセンティブとしては、年間表彰や役員とのディナー、特許殿堂などがある。しかし金銭的なインセンティブの方が効果はあるのではないかと考えている。(欧州0社：電機)

また、一時金による報奨を行うことに対する多くの否定的な意見も得た。

- ・ 発明者への報奨という意味では、特許出願は雇用契約に含まれており個別の報奨は行っていない。大学で研究を行うか、論文等の発表機会は制限されるものの安定した給与を得られる企業で研究を行うかは、その人の好みの問題だと思う。間接的にはストックオプションがあるので、特許によって会社の価値が上がれば個人の資産の増加につながる。特に小さい会社では、1つの特許でも会社の業績に与える影響は大きいので、インセンティブになっていると思う。(米国S社：食品医薬)
- ・ 当社の場合、ライセンス収入があったからといって、それに対する発明者へのボーナスは、基本的には支払われない。なぜかという、当社の場合、発明者も技術者も、従業者は皆、当社の株主だからである。当社にライセンス収入があれば、当社の収益になり、株主である従業者皆の給料やストックに直接還元されるからである。特に業績の高い発明者は、昇格されるだろうし、サラリーも特に上がるだろう。(米国T社：その他)
- ・ 発明者に報奨を出すということになると、報奨を出したという事態が弁護士とか従業者の判断を曇らせてしまうことがある。報奨が出るということになると誰でも発明しようという方向に行ってしまうからである。勿論、研究者は発明をするために雇われているので、元々仕事をしている上で、発明に関して余分な報奨は出ないという扱いになっている。要するに仕事の中で発明をしたということは、自分の本来の仕事として報酬をもらっているので、余分な報奨は出ないということである。(米国0社：食品医薬)
- ・ 知財活動に対して、金銭的な報奨を与えることには疑問がある。もし与えたとしても、かなり売れた製品でなければ、大きな金額にはならないのではないかと。金額が大きくなければ有益な発明を行うことへの刺激にはならないだろう。むしろ、単に出願することだけへの刺激となる危険がある。有益な発明をするための刺激となるか、単に出願することだけへの刺激となるか、の差は大きい。(欧州B社：化学)
- ・ 発明者のモチベーション向上のための工夫は特には無い。癌という分野の研究者は熱意をもっており、患者の癌を治したい熱意が発明を行う十分なモチベーションになっている。研究開発によって得た利益を研究者へ還元するシステムはあるが、発明により金銭が還元される形はとっていない。もともと、当社はボーナスの制度があり、すべき仕事に対して金銭の還元が行われている。(欧州D社：食品医薬)
- ・ 一時金を出すと格差ができ、嫉妬する人が出てくる。また、本当にモチベーションを高めるには大きな金額でなければ意味がない。知財予算は報奨に使うのではなく、知財活動自体に使うべきだろう。当社では全社員にストックオプションが与えられ、会社が成功すればお金が手に入るので、金銭的な報奨はそちらで満たされる。(欧州A社：化学)
- ・ 法的な従業者発明制度による補償を、良い発明を多く出すことへのモチベーションとするのは難しいと思っている。日本で良い発明を多く出願して欲しいのであれば、まずは小さな発明に特許を与えるのではなく、発明に対するハードルを高める必要があるのではないかと考えている。問題なの

は数を重視していることだと考えている。(欧州F社：機械)

(ii) 人事処遇に知財創造活動³⁴⁸の評価を組み込むことについて

人事処遇にて知財創造活動の評価を組み込んでいる例が存在した。このような例は発明報奨（特に実施報奨）を行っていない企業から得られることが多かった。また、アンケート調査において、「昇給や賞与の増額」、「昇進、昇格等の地位の向上」を発明報奨としてほとんど選択していなかった米国企業からも多くの例が見られた³⁴⁹。

- ・ 社内における、技術部門での昇進は、経営幹部としての昇進と同じく、エグゼクティブと同等の待遇があるが、特許出願を行うことにより、昇進が促進される。(米国C社：機械)
- ・ 技術部の中で技術者が昇進する際に、特許をいくつ取得したか、どのような特許を取得したかということが考慮される。また、特許だけでなく、発表した技術論文の投稿数と質も考慮される。(米国I社：電機)
- ・ 考課表を出す前に上司が部下に今年の業務に貢献したことをリストアップすることを要求する。その際、特許出願に関する発明者になるということは大変な貢献であるので、そういう意味での評価というのは与えられる。(米国O社：食品医薬)
- ・ 人事評価に特許の評価も含まれる。特許活動は業務評価に含まれている。評価は技術部門側が行う。評価には知財部門も関与するが、サポート的役割である。技術のことは技術部門がもっともよく理解している。また、業務評価には他社技術の調査の実績なども含まれる。(欧州J社：化学)
- ・ 従業員へは、年間ワークポリシーにおいて、毎年評価されている。特許出願に対する報奨にかかる枠組みはない。知財活動を含めた全ての業務活動を評価し、人事的に反映される。発明へのモチベーションはこれで十分である。(その他H社；化学)

一方、国内企業では、人事処遇にて知財創造活動を考慮することの有効性は認めながらも、実際の対応の難しさの指摘があった。

- ・ インセンティブを与える手法を、人事処遇に取り入れられれば良いと思う。仮に、発明報奨の実施報奨分を人事処遇の中に組み込んで評価しても、本来の知財活動促進の為に使われることにかわりはないと考えている。直接見えるか見えないかの違いだと思う。なぜ、発明報奨を行うのかという議論と同じではないか。現在の実施報奨の評価は、その商品の強さやセールスポイントにその技術がどの程度貢献したかを算出し、更に、その技術に特許がどのように貢献しているかを算出している。極端な話、特許が無くても、その商品に対する技術の貢献度を出しているのだから、技術評価はできる。技術を保護するために特許を出すので、技術評価を正しく行うことができれば、それを人事評価に生かすことができる。ただ、見えにくいことは見えにくい。技術評価のみでは新規性や進歩

348 知財創造活動とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動を指す。つまり、発明行為に加え、他社権利調査、出願・権利化、発明の実施（製品化）、ブランド力の向上など、全ての活動が含まれる。

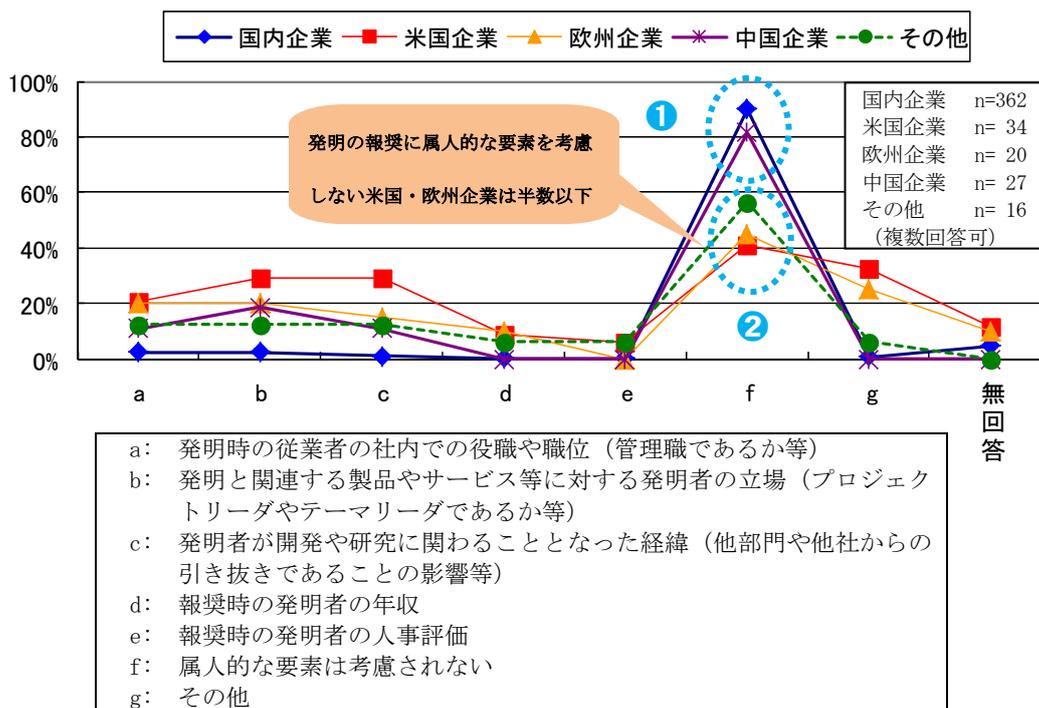
349 米国では、発明の結果ベースアップ、昇進・キャリアアップに伴う金銭的報酬の頻度が日本より高いという報告もある。長岡貞男、塚田尚稔、大西宏一郎、西村洋一著、『発明者から見た2000年初頭の日本のイノベーション過程：イノベーション力強化への課題』61頁（(独)経済産業研究所2012年）

性がない技術にも評価が出てしまうかもしれない。(国内マ社：機械)

- ・ 当社に限らず、まず出願要否の評価を行い、その2年後には審査請求要否の評価を行い、拒絶理由が通知されれば、反論するべきかを評価している。よって、実施前・権利化前の発明の評価をどこ
の会社も行っていることになり、毎年的人事評価に発明の評価を組み込むことは理論上可能である。しかし、目的としての発明者のインセンティブ向上につなげるのは難しいと思う。結局、権利
になっているものは分かり易いが、その前での判断は難しい。しかしながら、従業者発明制度を用いるのではなく、人事評価に任せてしまう方がよいのではないかと。なぜなら、・・・処遇面に関する
の対処がなければ、最終的にはうまくいかないのではないかと。早い段階で報奨をするのは
良いと思うが、それで丸く収まるとも思えない。(国内ホ社：機械)

人事処遇は一般的に属人的な要素が考慮される³⁵⁰。併せて発明の評価に対する属人的な要素の考慮についてのアンケート調査の結果を以下に示すこととする。

【図表IV-2】発明に対して報奨を行う際、
属人的な要素で考慮されるものはありますか。(質問4-4.)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

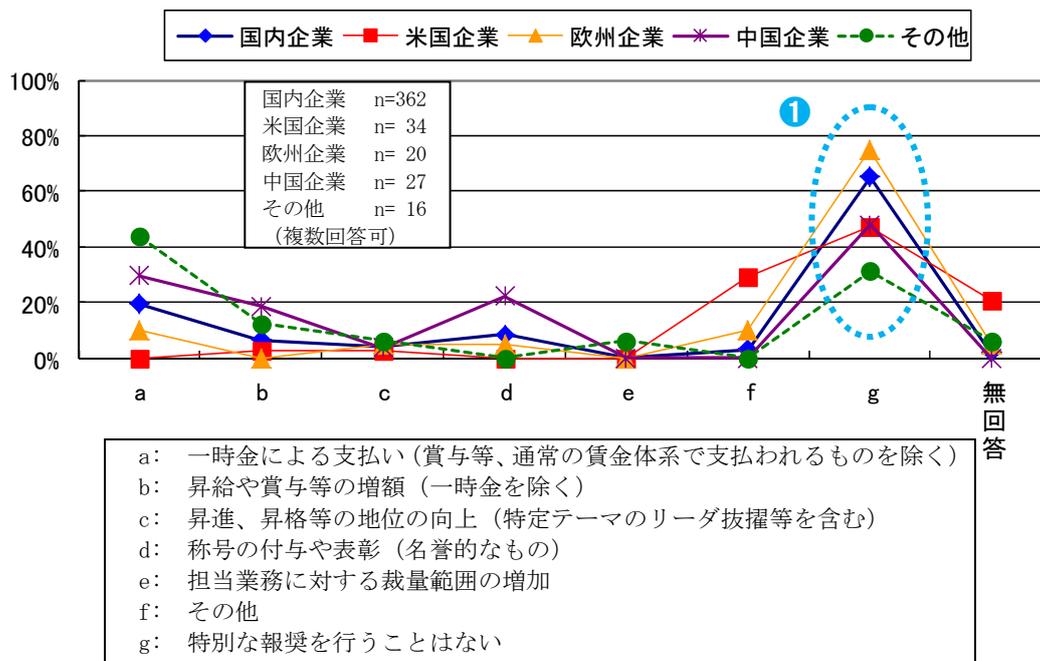
- 国内企業では約9割の企業が発明の評価に属人的な要素を考慮しない (①)。
- 米国企業、欧州企業は、発明の評価に対して属人的な要素を考慮する傾向がある (②)。

350 人事処遇は、評価対象者の現在の地位や立場に見合った成果の有無で判断される為、属人的な要素が強い。

(iii) 発明者以外の従業者による知財創造活動³⁵¹の評価について

以下に、発明報奨の目的についてのアンケート調査結果を示す。

【図表IV-3】 発明が事業化されるまでに発明者以外の従業者が行った貢献に対して、何らかの報奨を行いますか。(質問4-5.)



発明者以外の従業者が行った貢献に対して、「g: 特別な報奨を行うことはない」を選択した国内企業は6割以上であるのに対して、米国企業が約4割であった。一方欧州企業は、国内企業よりも発明者以外の従業者が行った貢献に対して報奨を行っていない割合が多い結果となった (①)。

しかしながら、ヒアリング調査においては、海外企業全般として出願活動に限らず、知財創造活動全般に対して評価を行っている例が存在する。

- 基本は、従業者皆で一緒に上手くやっということである。製品が売れることについても、ライセンスが成功することについても、両方に対して言える。あなたのこの発明のおかげと絞るのは難しいし、不公平である。グループの皆の貢献である。確かに、**米国は個人性を大切する国であるが、グループで成し遂げることがフェアであり**、ほとんどのエンジニアがそう思っているであろう。・・・つまり、創業した人たちが株を持って、その企業が上手くいけば従業者皆が儲かるという考えである。発明者だけでなく、発明をレビューする人も、営業も、経営陣も、皆の貢献が成功に反映されている。(米国T社：その他)

351 知財創造活動とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動を指す。つまり、発明行為に加え、他社権利調査、出願・権利化、発明の実施（製品化）、ブランド力の向上など、全ての活動が含まれる。

- ・ 特許出願するときに発明者として名前を連ねる人は当然その発明に貢献している訳であるが、名前が出てこない人も当然その発明に貢献していることがある。発明者になる人だけではなくて、そういった人達も総合的に評価をしたいという様に当社の研究所では考えている。(米国O社：食品医薬)
- ・ 出願や実施と関係がなく良い知財活動を行った人を報奨する制度がある。例えば、他社の技術動向を早期に知ることによって戦略転換のきっかけになった等、会社に利益をもたらしたことに対して報奨が行われる。これは良いインセンティブになっていると思う。この報奨では数ではなく質、すなわち企業への貢献に対して報奨を与えている。特許を多く出願しただけでは、この報奨を受けることはできない。(欧州F社：機械)
- ・ 年に2回程度、全従業員が参加できるディナーを開催しているが、そこでは、発明者とInnovatorの両方に加え、チームやサポートしてくれる人にも賞が与えられる。1つの発明が製品になるために貢献してくれた人、特許の出願や登録をするためのデータを出してくれた人についても、会社がきちんと認めることが重要である。(欧州A社：化学)
- ・ 当社では知財活動に限らず、研究開発への活動や利益に貢献した人を認める制度を採っている。その内容は、社長とのディナーである。対象はR&D拠点の責任者が決める。非常に良いモチベーションになっていると思っている。金銭的な報奨は行っていない。(欧州B社：化学)
- ・ 製品は発明のみによって作られるのではなく、いろいろな技術、営業行為等の結晶であり、分けることができない。したがって、事業部門や営業部門は、全体的な人事による報奨制度によって、従業員発明とは別個に報奨が与えられる。(その他C社：電機)

国内企業においても、種々の知財創造活動に対して報奨を行っているという意見が得られた。

- ・ 他社の出願に対して情報提供を行った者に対しても報奨している。情報提供に結びついたときと、情報提供がうまくいって他社の権利を弱められたときに報奨金を与えており、両方得られるのは50%くらい。(国内ラ社：その他製造)
- ・ 権利に限らず、ノウハウ、調査、アイデア出し、標準化等で知財活動に関して顕著な貢献があった場合は表彰の対象にしている。(国内ツ社：電機)
- ・ 発明者だけでなく、知財活動についても表彰の対象にしており、当該知財活動に関わる知財部員にもメダルをあげて表彰している。発明評価は非常に大変な作業ではあるが、知財部員にとって自分自身の仕事の意味を再確認することにも寄与しており、知財部員のモチベーションにもなると考えている。(国内ツ社：電機)
- ・ 当社では発明報奨とは別に開発報奨の制度がある。製品への貢献の表彰を行っている。これは基礎的な研究から臨床、申請まで製品に関係する多くの人を対象としている。実施報奨と比較して、発明者だけが特別高い報奨を受けるといことにはなっていないと思う。(国内ト社：食品医薬)
- ・ 他社の侵害案件を発見したり、他社特許の無効化情報を提示するなど知財業務に貢献した場合には、報奨金を支払う制度がある。(国内ケ社：機械)

3. 考察

(1) 発明報奨や知財創造活動³⁵²の評価の方法について

非金銭的報奨も有効なインセンティブとなり得ることを確認することができたが、非金銭的報奨に価値を感じるか否かが人によって異なるために、全く報奨として機能し得ない場合もあることに留意しなければならない。また、同時に付与される賞金や金品などを除いて、非金銭的報奨はその価値を客観的に計りづらいという特徴もある。この点は、海外ヒアリング結果からも同様の結果を得ている。

- ・ 一部の発明者にだけお金を出すと悪い影響もある。将来的に良い発明を出す人に対しては、お金がモチベーションになることもあり、また、モチベーションはコンファレンスに出られることだという人等もいて、人それぞれである。全員に当てはまるモチベーションを与える方法はなかった。(欧州A社：化学)

例えば、「社長とのディナー」に価値を感じるかどうかは人それぞれであり、また、その価値の高さもわからない。発明報奨として勤務時間内に希望する外部のセミナーに参加できたとしても、受講料以上の価値(例えば、受講によって得た本人の知識やスキルの向上、セミナー受講中に行うべき業務を他の従業者が処理したことの価値)を判断することは難しい。

国内企業が海外企業と比較して、非金銭的報奨を発明報奨の方法として活用する割合が少ないのは、非金銭的報奨の価値が客観的に計りづらく、特許法第35条における「相当の対価」として認められるかどうかの判断が難しいことが原因として考えられる。

しかしながら、国内ヒアリングで以下の意見を得ており、国内企業においても非金銭的報酬を特許法第35条の「相当の対価」として活用することは可能と考える。

- ・ 非金銭的報奨で、発明対価を減額することは可能だと思っている。また、発明者は必ずしも金銭的な報奨のみを希望しているわけではなく、中には対価よりも別の報奨を望む場合もある。(国内い者：代理人)

人事処遇に知財創造活動の評価を組み込んだ場合には、通常の人事処遇と区別することが困難であり、知財創造活動への直接的なインセンティブにならない危険性がある。さらに、人事処遇には、昇給や賞与の増額などの金銭的報奨の側面と、昇格などの非金銭的報奨の側面の両方が含まれることも留意しなければならない。

³⁵² 知財創造活動とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動を指す。つまり、発明行為に加え、他社権利調査、出願・権利化、発明の実施(製品化)、ブランド力の向上など、全ての活動が含まれる。

しかしながら、知財創造活動が行われた時点で人事処遇を行うことができれば、結果的に実施時の実績報奨よりも早い時期に評価されることになり前第Ⅲ章と同様の早期の発明報奨と同様の効果が期待できる³⁵³。

国内では発明の評価において属人的な要素を考慮しておらず、人事処遇に知財創造活動の評価を組み込む環境が整っていないと考えられる。発明の評価に対して属人的な要素を考慮する傾向がある米国企業、欧州企業のように、人事処遇にて知財創造活動の評価を組み込むには、発明の評価に対する考え方を考える必要がある。

ただし、日本においても、発明の評価に対して属人的な要素を考慮することに前向きな意見もあった。

- ・ 属人的な要素は、今は考慮していないが、社員のポジションが上がってくれば責任も増えてくるので、それなりの給料を支払っている。そういうところを考慮できるようにならないかという思いはある。つまり、すでに高い給料を払っているので、相当の対価は、裁量で少なくしてもいいのではないかという思いはある。(国内キ社：電機)

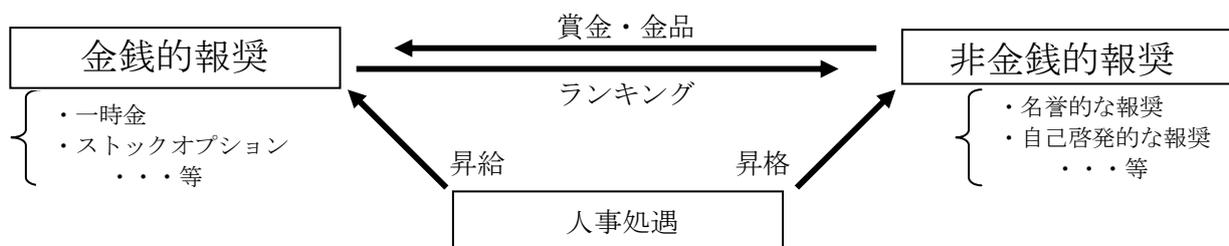
これらに加え、法制度による規制の適否を考慮すると、以下のようにまとめることが可能と考えられる。

【図表Ⅳ-4】 発明報奨の方法と性質

報奨の方法	評価対象の明確性	報奨の価値	価値の客観性	法による規制
一時金	有	有	有	適している
非金銭的報奨	有	個人に依存	少ない	適していない
人事処遇	一部有	有	一部有	可能 ³⁵⁴

また、一時金以外の金銭的報奨や、「金銭的報奨」「非金銭的報奨」「人事処遇」の関連も考慮し、これら多種多様な方法をうまく組み合わせて発明報奨を行い、適切なバランスを取ることも重要と考えられる。

【図表Ⅳ-5】 発明報奨の方法同士の関連



353 発明に直接リンクした長期的なインセンティブ（昇進、キャリアアップ）の重要性が指摘されている。長岡貞男、塚田尚稔、大西宏一郎、西村洋一郎著、『発明者から見た2000年初頭の日本のイノベーション過程：イノベーション力強化への課題』61頁（独）経済産業研究所2012年）

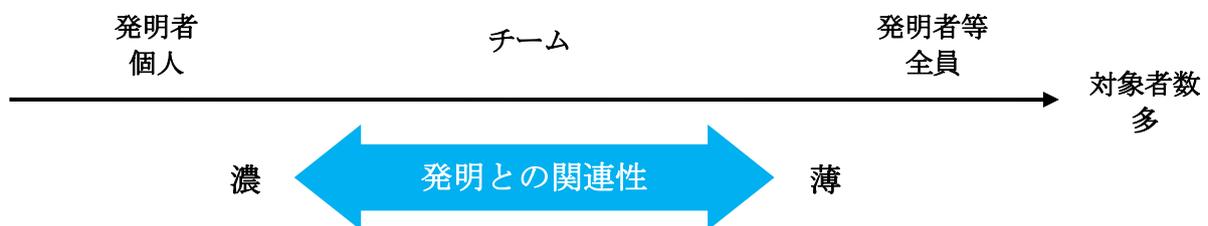
354 例えば、日本の特許法第35条5項においては、「従業者等の処遇その他の事情を考慮」という規定がある。

(2) 発明者以外の従業者の評価の方法について

国内企業も金銭的報奨を中心とした発明報奨の仕組みから、様々な知財創造活動への評価を含めた報奨へ移行する兆しが見えているといえる。

発明の評価は特許出願や特許権を対象に評価することができるが、知財創造活動の評価をすることは、その知財創造活動の事業への貢献を対象に評価することになる。その為、発明者以外の従業者の範囲を広げれば広げるほど、発明や知財創造活動との直接的な関連性が薄くなり、発明や知財創造活動へのインセンティブにならない危険性がある。

【図表IV-6】 知財創造活動の評価対象者数と発明との関連



さらに、人事処遇は個別具体的な評価対象までを特定するのは難しく、発明者以外の従業者の知財創造活動を人事処遇により評価すると、知財創造活動へのインセンティブにならない可能性はさらに高まる。図表IV-3においても、「昇進、昇格等の地位の向上」が選択された割合は最も少ない。

発明者以外の従業者による知財創造活動の評価をする重要性は高まっているといえるが、発明者に対する発明報奨と、発明者以外の従業者による知財創造活動の評価の方法を共通化することが望ましいとは限らないと考えられる。それぞれに適した方法を選択することも考慮すべきである。

V. 海外の拠点における従業者発明等の実態について

1. 概要

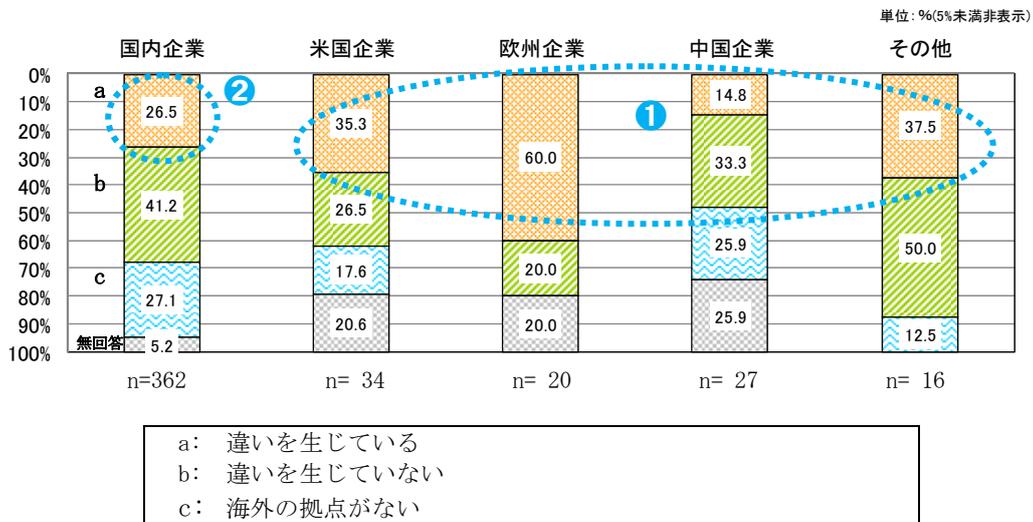
本章では、海外で行われる発明報奨の運用状況と、それぞれの国における自国や自国外の従業者発明制度に対する意見から、海外の拠点における従業者発明の実態について分析を行う。

2. 調査結果

(1) 海外の拠点における発明報奨の違い

以下に、海外拠点の発明報奨の違いについてアンケート調査結果を示す。

【図表 V-1】 発明が自国で行われたか海外の拠点で行われたかによって、報奨の種類や時期、程度等に違いが生じますか。最も近いものを一つお選びください。(質問4-6.)

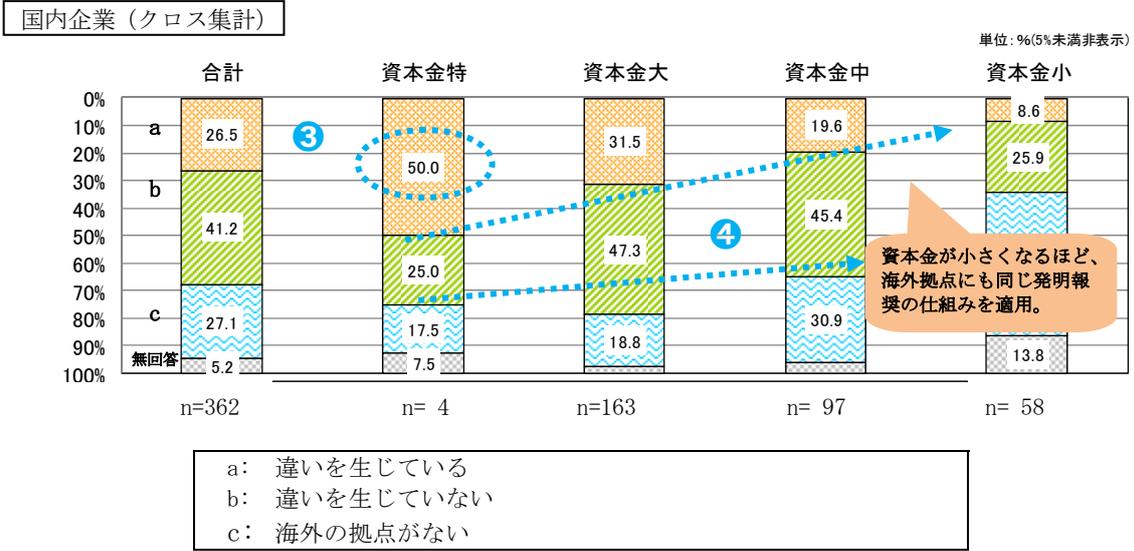


この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 欧州企業は海外拠点での発明報奨の内容に「違いが生じている」割合が多い。一方中国企業は少ない。また、米国とその他は1/3強で「違いが生じている」「(1)」。
- 日本国内においては、海外拠点での発明報奨の内容に「違いが生じている」と回答している企業は1/4程度であり割合が少ない (2)。
- ただし、これは幅広い業態の国内企業が含まれている為であり、次の資本金別のクロス集計を参照すると、「資本金特」の企業は、半数が海外拠点での発明報奨の内容に「違いが生じている」と回答している (3)。

更に国内企業については、資本金別に分けて分析を行う。

【図表V-2】 発明が自国で行われたか海外の拠点で行われたかによって、報奨の種類や時期、程度等に違いが生じますか。最も近いものを一つお選びください。(質問4-6.)

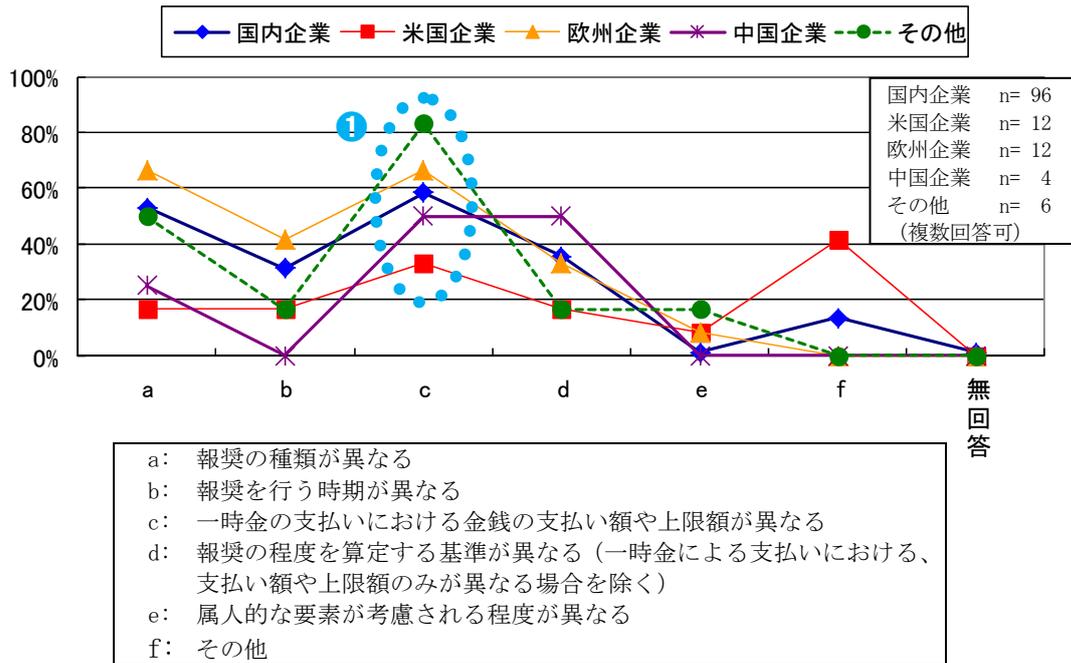


この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 日本国内においては、資本金の規模が小さくなるにつれて「違いが生じている」割合よりも「違いが生じていない」割合が大きくなる (4)。

続いて、海外拠点の発明報奨の具体的な違いについてアンケート調査結果を以下に示す。

【図表V-3】 質問4-6. で、「a:違いを生じている」を選択した方にお聞きします。どのような点に違いが生じていますか。(質問4-7.)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 「違いを生じている」内容は、各国ともに「一時金の支払いにおける金銭の支払い額や上限額」を異ならせる手法が主流であるといえる (1)。

なお、米国においては、「その他」が多いが、具体的な内容は特定できなかった。また、違いが生じる原因は概ね同じ傾向を示しており、各国の法制度、物価の違いによるものである³⁵⁵。

ヒアリング調査では、このような違いにより複数の国内企業からリスクを感じる意見を得ることができたが、実際にそのリスクが顕在化した例が存在したのは海外企業のみであった。

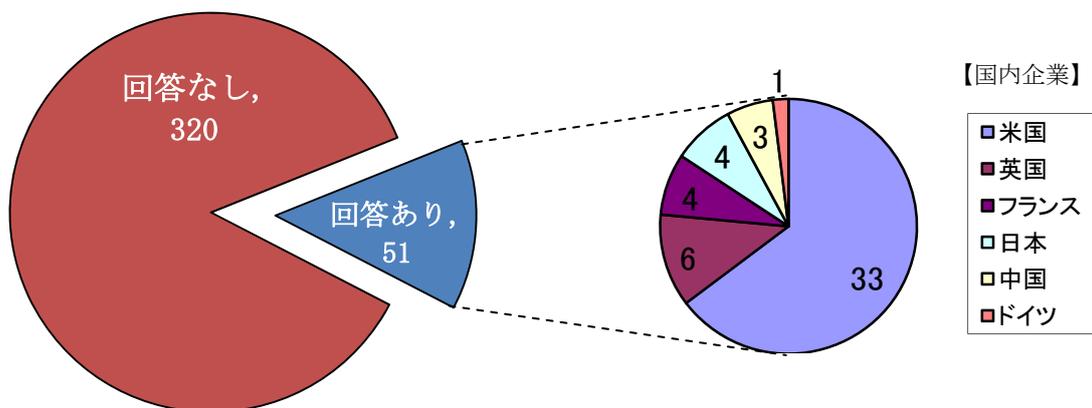
- ・ 国ごとの物価に応じて報奨の額を異ならせている。そうすると、自国よりも物価の低い国出身の発明者が、物価の高い国で発明を行うと当該国の物価に応じた報奨が支払われることとなり、不合理ではないかと苦情が出たことがある。(その他B社：電機)

(2) 海外の発明報奨制度に対する意見

(i) アンケート調査結果

以下に、国内企業が望ましいと思う従業者発明制度についてのアンケート調査結果を示す。

【図表V-4】世界各国の従業者発明制度の中で、望ましいと思われる制度を有している国・地域があれば、その国と理由を教えてください。(質問4-14.)



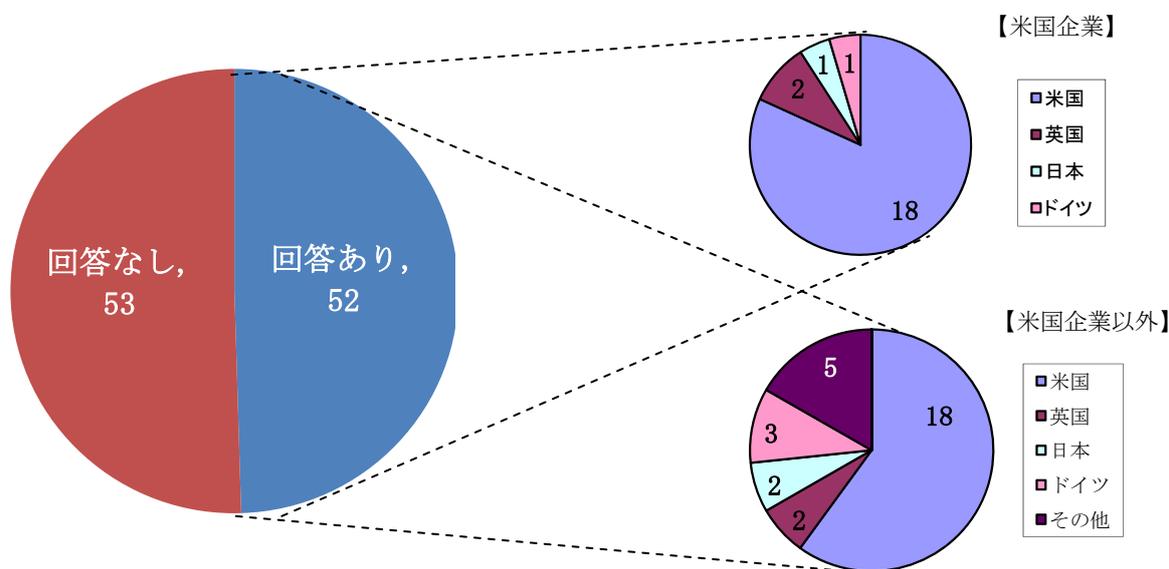
大半が無回答であったが、国内アンケート調査において具体的な国名が記入されている

355 資料編「アンケート調査結果」参照

回答について集計すると、米国の制度が過半数を占めた。

次に、海外における同質問のアンケート調査結果を示す。

【図表V-5】世界各国の従業者発明制度の中で、望ましいと思われる制度を有している国・地域があれば、その国と理由を教えてください。(質問4-14.)



海外企業からの回答も米国の制度が大半を占めたが、特に米国企業による米国制度を支持という意見が約9割弱を占めていた。

また、国内企業における米国の制度が望ましいという主な理由は以下のとおりであるが、多くは、使用者と従業者との自由な契約によることが望ましいとの意見である。

<ul style="list-style-type: none"> ・ 発明に対する報奨（特許法第35条規定の対価）については、企業自治に委ねるべきであり、法律で支払義務を課すのは妥当でないと考える。米国のように契約（又は社内規定）に基づく整理が適切。 ・ 法律で発明補償の制度がない。発明を事業化したことによる利益は、その発明以外にも、営業部門等の部門の貢献も含まれる。発明者にのみ補償するのは、かえって不公平感がある。 ・ 職務発明は給与の支払われる職務遂行の結果であり、対価の支払いを要すべきものではないから。 ・ 発明をどう評価するかは企業のポリシーの問題なので、法制度での強制にはなじまないと考える。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全て従業者との契約に委ねており、事業のビジネスモデルに合わせた報奨制度設計が可能となっている点。 ・ 権利、義務の関係でなく、会社の発展を考えて使用者が褒めるべき従業者を褒め、給与などで報えばよい制度であるため。 ・ 個別契約によるため、報奨の算定に対する企業負担が少ない ・ 発明の評価は、研究者の研究成果など職務全体の評価に含まれており、発明だけ特別に対価を払う必要がない。 ・ 発明に対する対価を受ける権利について、法律や裁判所の決定よりも使用者と従業者との契約が優先されるため。 ・ 完全に私的自治に任せるか、法人帰属とした方が、経営上の不確定要素がなくなり、より安定
--	---

<ul style="list-style-type: none"> 従業者との自由な契約をベースとしており、後日の争いが発生しにくい。 	<p>した知財戦略を築くことができる。インセンティブについて裁判所が関与すべきではない。</p>
---	--

なお、日本の制度が望ましいという主な理由は「現行の日本の職務発明制度は、日本の企業風土に即したものである」というものである。日本と米国以外の制度が望ましいという理由は、職務発明の原始的帰属が使用者である点や³⁵⁶、中国においては契約が優先される点、ドイツにおいては特許庁による調停制度がある点などが挙げられた。

(ii) ヒアリング調査結果

各国から見た自国外の従業者発明制度については以下の意見を得た。

● ドイツの制度に対する意見

<ul style="list-style-type: none"> ドイツでは、そのような法律を回避するために、研究開発部門を国外に移設した企業もあった。発明報奨金が、企業にとって、コスト増や、将来の財務計画を立てづらい原因となっている。企業にとってやりづらい。また、発明者が報奨をもらえても、チームはもらえないので、チームにとって不公平である。そして、実績に応じて報奨されるという点も問題視される。(米国T社：その他) 国の文化や国の義務として、自国で発明をしてくれた人に対して報奨しなければならない。ドイツでは金銭的な補償が義務付けられている。その国の文化によってお金を出すことはいいと思うが、モチベーションではない。それは国として発明をしてくれる人に対して感謝をしているということである。(欧州A社：化学)

● 日本の制度に対する意見

<ul style="list-style-type: none"> 日本の特許法の報奨システムについて、ドイツや中国のそれと同様に、懸念が示されていることである。つまり、法律で定められた報奨システムが、将来のリスクが高く、外国からの投資の可否が読めないのである。(米国T社：その他) 日本では合理的な発明者補償が定義されていないと思う。……。いったい幾らなら十分なのか、十分でないのか、明確なガイドラインがない。当社は毎日その様なリスクを負っており、妥当な金額を決めて、社外弁護士に明確に相談している。日、米系大手企業の関係者とも話したが、額はまちまちである。誰かが正しい額を言ってほしい。(米国K社：その他) 日本では、報奨金の紛争がよく起きている。ところが、米国は、日本と同様の規定なのに、紛争は起きていない。つまり、法律の違いが、紛争が起こる原因であるとはいえないのではないか。(その他C社：電機) 当社としては、発明の報奨を払わないやり方とする発明者との合意を持って作業をしたい・・・余分な報奨を払わなければならないかも知れない特許法第35条の制度は、研究開発拠点を設ける上で気になっている。(米国R社：食品医薬) 日本の制度に精通しているわけではないが、日本の従業者発明制度に対して特に問題を感じていない。(欧州F社：機械)

356 職務発明の所有権については第II章5. を参照

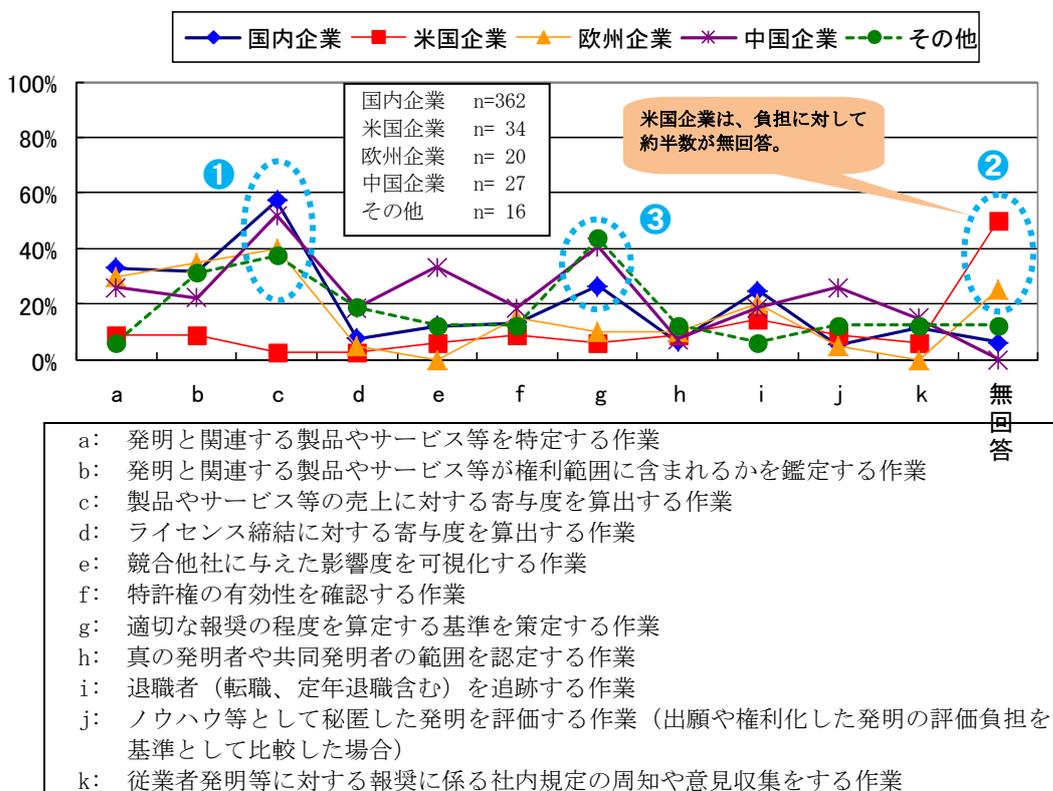
● 日本の制度と研究開発拠点との関連性に対する意見

- ・ 世界中で研究開発の施設を保持することは、大変お金が掛り、非常に複雑である。研究開発拠点を日本から撤退することについて意思決定するときは大変難しかったが、日本の発明者の状況とは全然関係のないことである。(米国N社：食品医薬)
- ・ 色々なところで研究所が閉所された。これは全体的に見れば、研究部門を米国に集約したということが言えるが、事業部門、ビジネス側の意思決定であるので、知的財産部門では詳しい理由が分からない。しかしながら、研究所の閉所は発明の報奨制度とは関係はない。(米国O社：食品医薬)
- ・ 特許法第35条の存在が日本に大型な研究所を設けない理由ではないとは言い切れないが、他の要素の方がウェイトを占めるので、大きな要素ではない。発明者に報奨を払うか否かの法律よりも発明者を解雇できるか否かの法律の方が重要である。(欧州M社：食品医薬)

(iii) 自国の発明報奨制度に対する意見

自国の発明報奨に対する意見として、まず負担が大きい作業についてのアンケート調査結果を以下に示す。

【図表 V-6】ある発明に対して報奨を行うために必要な作業について、「(発明報奨の目的)を達成できること」に比較して負担が大きいものを最大三つお選びください。(質問4-11.)

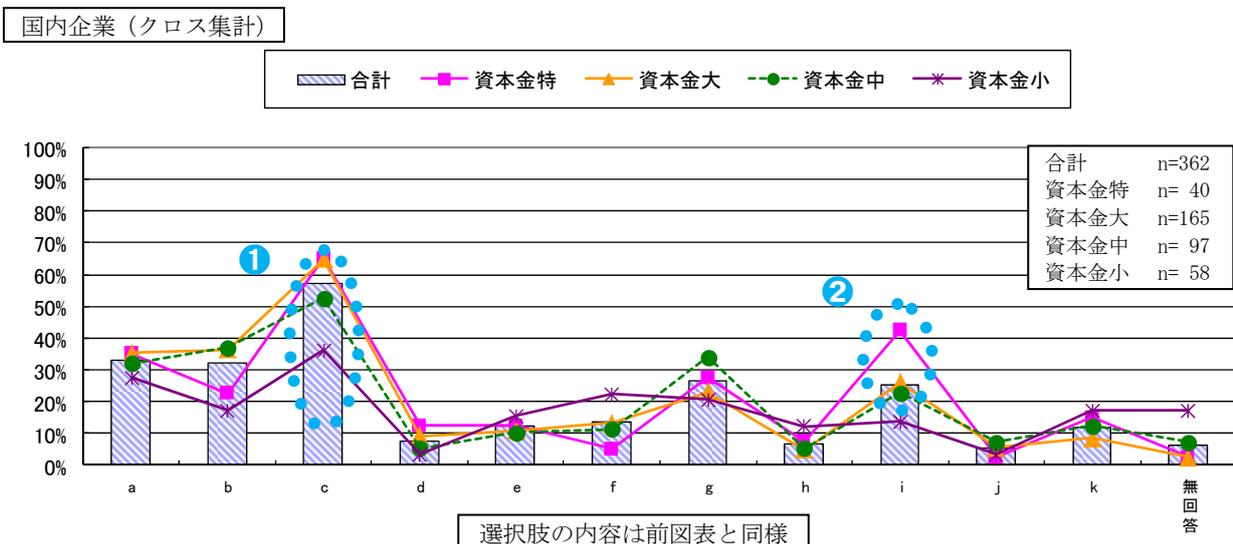


この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 米国企業を除き、「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」に負担を感じている (①)。
- 米国企業は無回答が多く、負担を感じている割合が少ない可能性がある (②)。
- 中国企業やその他企業は、適切な報奨の程度を算定する基準を策定する作業に負担も感じている (③)。

更に国内企業については、資本金別に分けて分析を行う。

【図表V-7】 ある発明に対して報奨を行うために必要な作業について、「(発明報奨の目的)を達成できること」に比較して負担が大きいものを最大三つお選びください。(質問4-11)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 資本金が大きくなるごとに顕著に負担が増えるのは「c:製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」である (①)。
- 資本金大の企業は、「退職者を追跡する作業 (転職、定年退職を含む)」に対して、他の資本金規模の企業よりも顕著に負担を感じている (②)。

ただし、負担が大きいからと言って、必ずしも不要とは考えていないという意見も得た。

- ・ 報奨の為のコストは相当かかっているが負担と言うよりは意味のある必要な活動だと考えている。ただ、従業者発明制度がある故の協議プロセス等の後ろ向きの活動はやりたくないと考えている。(国内ツ社：電機)

また、海外企業において、自国の発明報奨制度について以下の意見を得た。

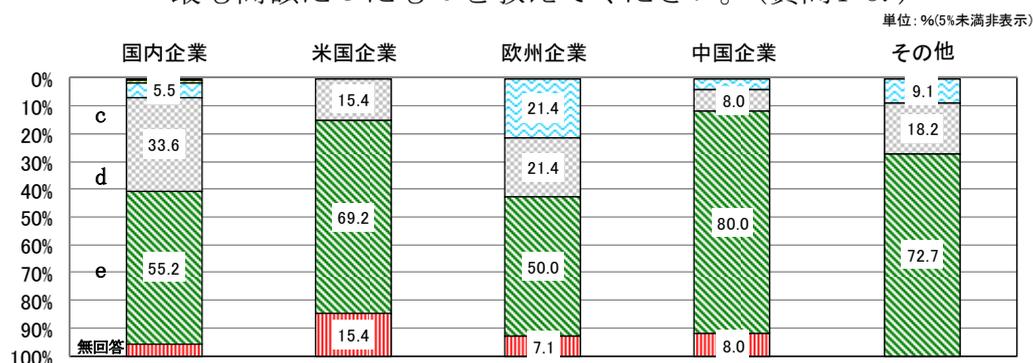
- ・ 米国の発明者は日本の発明者ほど守られていない。米国では発明者が一旦会社と契約を交わしてしまふと、その発明はすべて会社に帰属することになる。発明者は発明に対する権利と将来の報酬のすべてを失うことになる。(米国E社：その他)
- ・ フランスの場合、発明の価値が報奨金の計算に影響を及ぼすことがある。例えば、フランスの製菓業界の場合、日本と同じく発明の価値に応じて報奨金が支払われる。当社は（競合他社と(特許の価値で発明の対価を評価する国々の企業とさえも)報奨金制度を比較してみたことがあるが、適用される制度に係らず最終的には同じぐらいの額になる。(欧州L社：機械)
- ・ ドイツでは従業者発明制度について、詳細に法律で定められているが、現在では企業にとって大きな問題とは感じていない。制度が頻繁に改正されないのであれば、企業はその制度をどのように運用するかを考えられるからである。幸いにもドイツでは、制度が頻繁に変更されることはない。ドイツの従業者発明制度で重要なのは、詳細に定められたプロセスをきちんと守ることである。ミスがあると法的に拘束されるので問題になるが、この制度が知財活動の障害になるとは思っていない。(欧州F社：機械)

3. 考察

米国で、「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」に負担を感じないのは、いわゆる実績報奨を支払っている割合が圧倒的に少ないためと考えられる。このことは、望ましいと思われる従業者発明制度として、圧倒的に米国が支持されている理由の1つと考えられる。特に、国内企業においては資本金が大きくなるに従って「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」の負担が大きくなっているが、特許権の保有件数も増え、また、1つの製品やサービスで実施される特許の数や、1つの特許権に含まれる製品やサービスが増えることが原因と考えられる。このような企業であれば、米国の従業者発明制度を支持する理由も理解できる。

しかしながら、米国企業でも発明報奨として「一時金による支払い」を選択した割合は40%存在し、1つの発明に対する報奨の最高額については、どの国・地域においても半数以上は100万円未満である。米国以外の企業であっても、報奨の額については大半が国ごとの発明報奨制度の違いによる影響は少ないと考えられる。

【図表V-8】 1つの発明に対する報奨額として、最も高額だったものを教えてください。(質問4-3.)



n=348

n= 13

n= 14

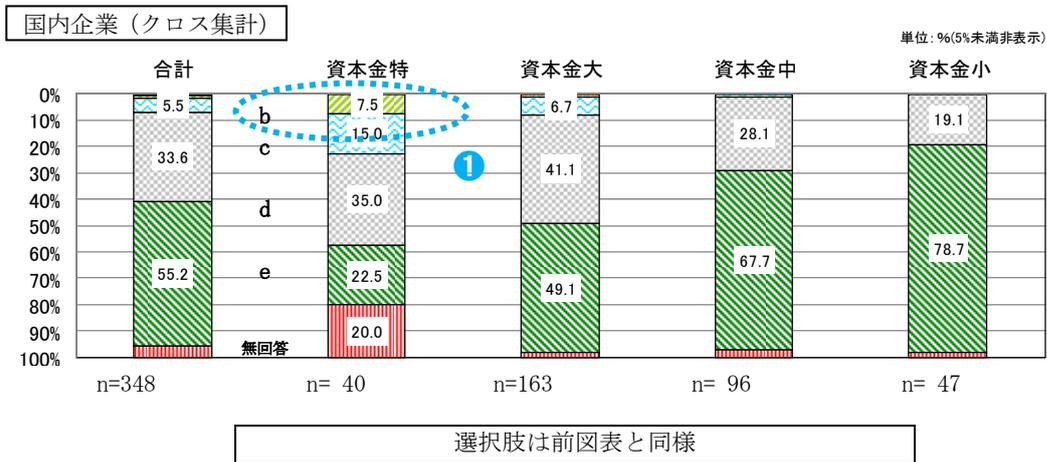
n= 25

n= 11

a: 1億円以上
b: 5000万円以上、1億円未満
c: 1000万円以上、5000万円未満
d: 100万円以上、1000万円未満
e: 100万円未満

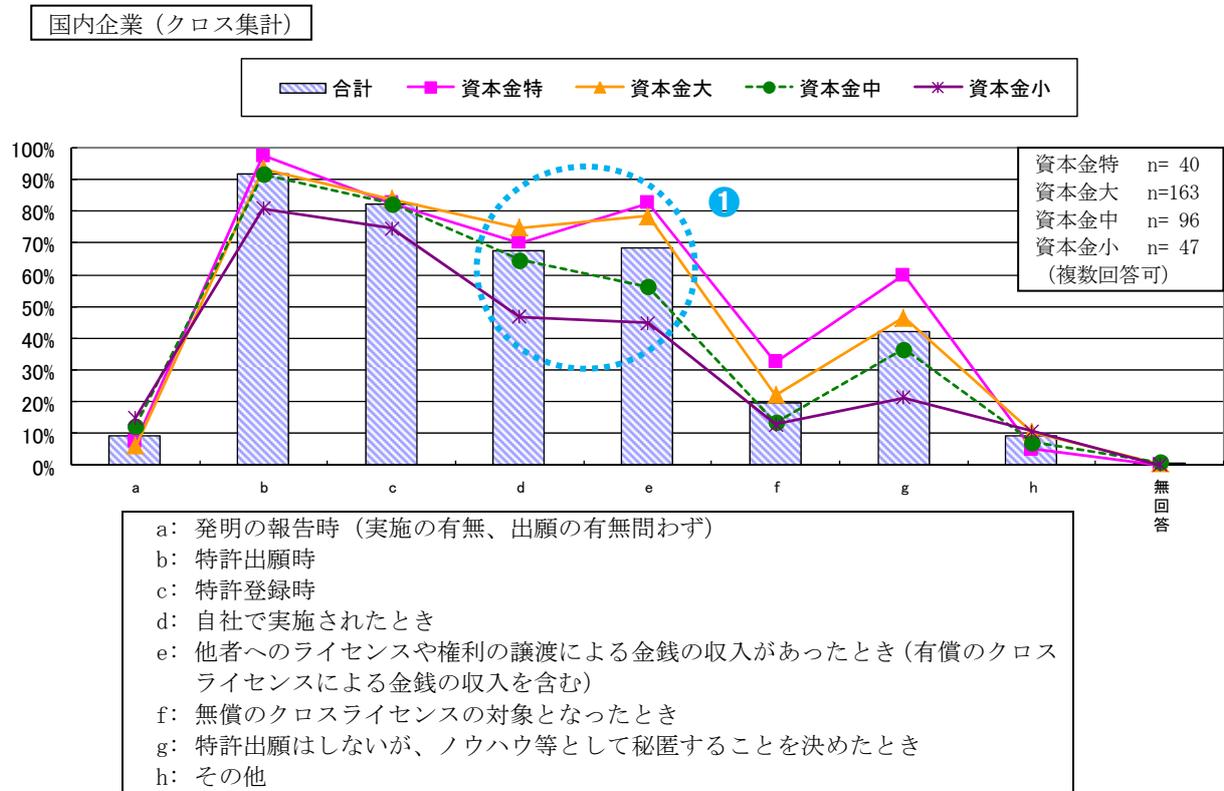
ただし、国内企業において資本金別に分けてさらに分析を行うと、「資本金特」の企業において、5000万円以上の報奨金が支払われる例がみられた (①)。このような企業においては、前述の「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」負担の大きさも伴い、米国の発明報奨制度のほうにメリットがあると考えられる。

【図表 V-9】 1つの発明に対する報奨額として、最も高額だったものを教えてください。(質問4-3.)



一方で、「資本金」が小さくなるに従って、「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」が負担である割合は減っており、これは、「資本金」が小さくなるほど実績報奨を行う割合が少なくなることと対応している点が米国企業と同様である (①)。

【図表V-10】 質問4-1.で、「a：一時金による支払い」を選択した方にお聞きします。
この報奨はどのような時期に行いますか。（質問4-2.）



もつとも、特許権の保有件数や特許権に対応する製品やサービスの数が少ないために、シンプルな発明報奨等の仕組みで運用可能であると考えられる点で、米国企業とは事情が大きく異なる。資本金が小さくなるに従って、海外のR&D拠点との発明報奨の仕組みに違いが生じていない割合が高くなるのも、シンプルな発明報奨等の仕組みであることが理由と考えられる。このように、シンプルな発明報奨等の仕組みにはメリットも多いが、これだけで、海外のR&D拠点との共通化に成功しているとは考えづらい。むしろ資本金の小さい企業は、事業のグローバル化に比べ、国ごとの発明報奨の仕組みの整備が追いついていないという見方のほうが適当である。

特に、米国においては各企業がそれぞれの企業活動に合わせた多種多様な発明報奨等の仕組みを有している。アンケート調査において、「望ましいと思われる従業者発明制度」として、米国を選択した回答者は、同アンケート調査で米国企業が従業者発明に対して「特別な報奨を行うことはない」を選択した割合が10%未満であったことを認識できていない可能性が高い。

米国の従業者発明制度は、米国における雇用形態、給与体系の違いや、人財流動性が高

い³⁵⁷ことなど、様々な社会システムの違いを反映したものであると考えられることから、海外に比べて画一的な社会システムを持つといわれる我が国企業が、このような制度を簡単に採用できるとは限らない³⁵⁸。

ただし、図表IV-1において、国内企業が発明報奨を行う目的として約1/3の企業が「将来の訴訟リスクを軽減する」を選んでいることから、国内企業が米国の発明報奨制度を望むのは、日常的に運用されている発明報奨によるインセンティブ付与の仕組みよりも、訴訟リスクに対する懸念が理由である可能性も高い。現に、国内企業は「製品やサービス等の売上に対する寄与度を算出する作業」に対して様々な負担軽減の仕組みを構築しているだけでなく、「実施前 or 権利化前」の発明報奨など、日常的に運用されている発明報奨の仕組みには現行制度の枠組みで様々な工夫を行っている企業もある。

また、中国企業やその他企業といった新興国においては、適切な報奨の程度を算定する基準を策定する作業に大きな負担を感じていることから、今後、従業者発明制度が浸透してくる可能性をうかがわせる。

さらに、民法や労働法など従業者発明制度に関わる他の法律にも違いがある。従業者発明制度が異なることで、負担やリスクが存在するのは確かであるが、従業者発明制度だけを共通化しても解決できる問題ではなく、複合的な要因から成り立っていると考えられる。また、海外の企業であっても、国ごとに発明報奨の仕組みを策定しなければならない事情には変わりがなく、必ずしも日本の特許法第35条の規定の存在が、海外R&Dで行われた発明の取扱いを煩雑にしているとは言えないようである。

- ・ 例えばアメリカ人と共同研究した場合、日本人のみが対価の請求権を持つとしても、**そもそも給与体系や処遇が違う**ので、外見上差があるとしても、そういったところもトータルで比較した場合には、どっちがどうとは一概には言えない。(国内テ社：食品医薬)
- ・ 日本の特許法第35条が、海外からの優秀な研究者を積極的に呼び集める要因となっている訳ではないが、逆に特許法第35条が原因で集まらない訳でもない。現在のところ海外の研究者から不満も上がっていない(制度を知らないだけかもしれない)。海外でR&Dをするかどうかそれほど大きな影響はないだろう(国内サ社：その他)

海外でR&Dを行おうと考えている企業は、その国の従業者発明制度の現状を把握すること、その国に適した発明報奨の仕組みを整備することが必要である。

357 米国では5年間で44%の発明者が勤務先を変更するのに対し、日本では16%しか変更しないとの報告がある。長岡貞男、塚田尚稔、大西宏一郎、西村洋一郎著、『発明者から見た2000年初頭の日本のイノベーション過程：イノベーション力強化への課題』21頁（(独)経済産業研究所2012年）

358 例えば、日本の画一的な社会システムの1つに新卒一括採用がある。日本経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」の改定により、広報活動の開始日が10月から12月になったことで、多くの議論が起こった。

VI. 発明者等の管理・確保戦略の在り方

1. 概要

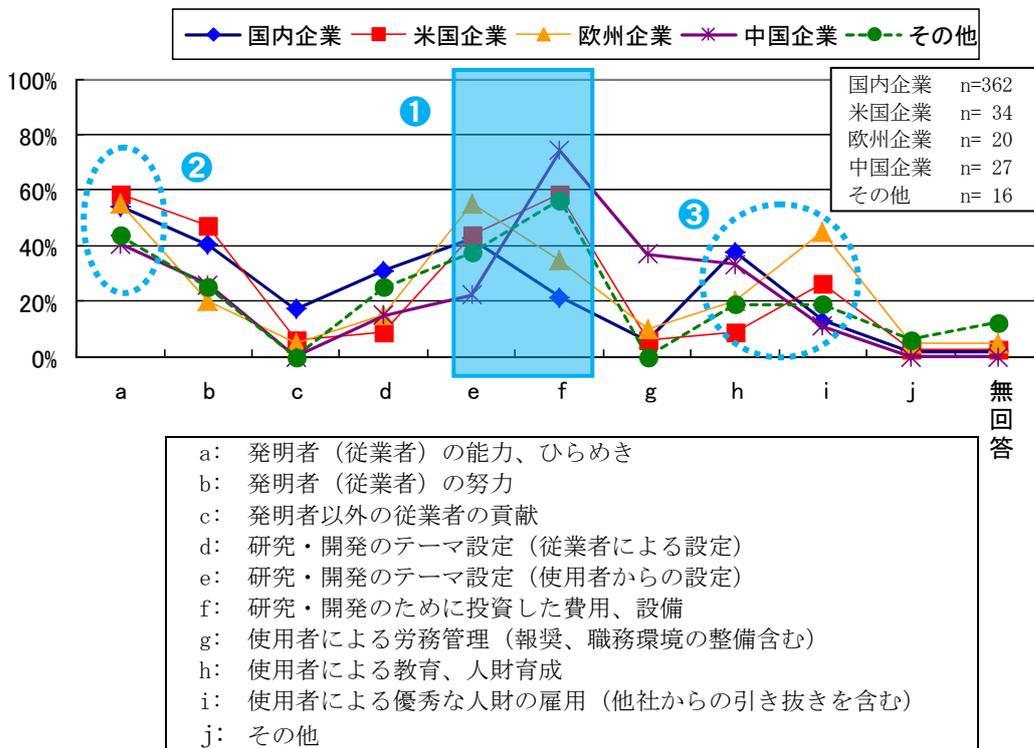
これまでの分析を踏まえ、発明者への発明報奨や発明者等³⁵⁹への知財創造活動の評価（以下、発明報奨等）が、企業利益や国際競争力にどのように貢献しているかという点について分析を行う。

2. 企業利益や国際競争力に貢献する発明行為や知財創造活動について

まず、発明が企業の利益や競争力の向上に貢献するために必要な要素についてのアンケート調査結果を以下に表す。

【図表VI-1】発明が生まれ、その発明を事業化し、企業の利益や国際競争力の向上に貢献するために、事業部門や研究開発部門に中長期的に必要なとお考えの要素を教えてください。

最も重要なものを最大三つお選びください。（質問4-13.）



359 発明者等とは、あらゆる知的財産の価値を創造するために行う全ての活動に関わる人材を指す。つまり、発明者に加え、他社権利調査を行う人材、出願・権利化を行う人材、発明の実施（製品化）する人材、ブランド力の向上を行う人材などが含まれる。

ここで、「研究・開発のテーマ設定（使用者からの設定）」や「研究・開発のために投資した費用、設備」は発明報奨や知財創造活動への評価との関連が薄いため、これらについては検討の対象としないこととする（①）。残りの要素からは、以下の傾向がうかがえる。

- 「a:発明者の能力、ひらめき」は全ての国の企業で高い割合を占めている（②）。
- 国内企業は、「h:使用者による教育、人財育成」の方が、「使用者による優秀な人財の雇用（他社からの引き抜きを含む）」よりもが必要と考えている割合が高いが、米国企業、欧州企業ではその逆である（③）。

もともと、教育や人財育成をも目的とした発明報奨の例が存在したのは海外企業だけであり、国内企業においては例を見つけることができなかった。

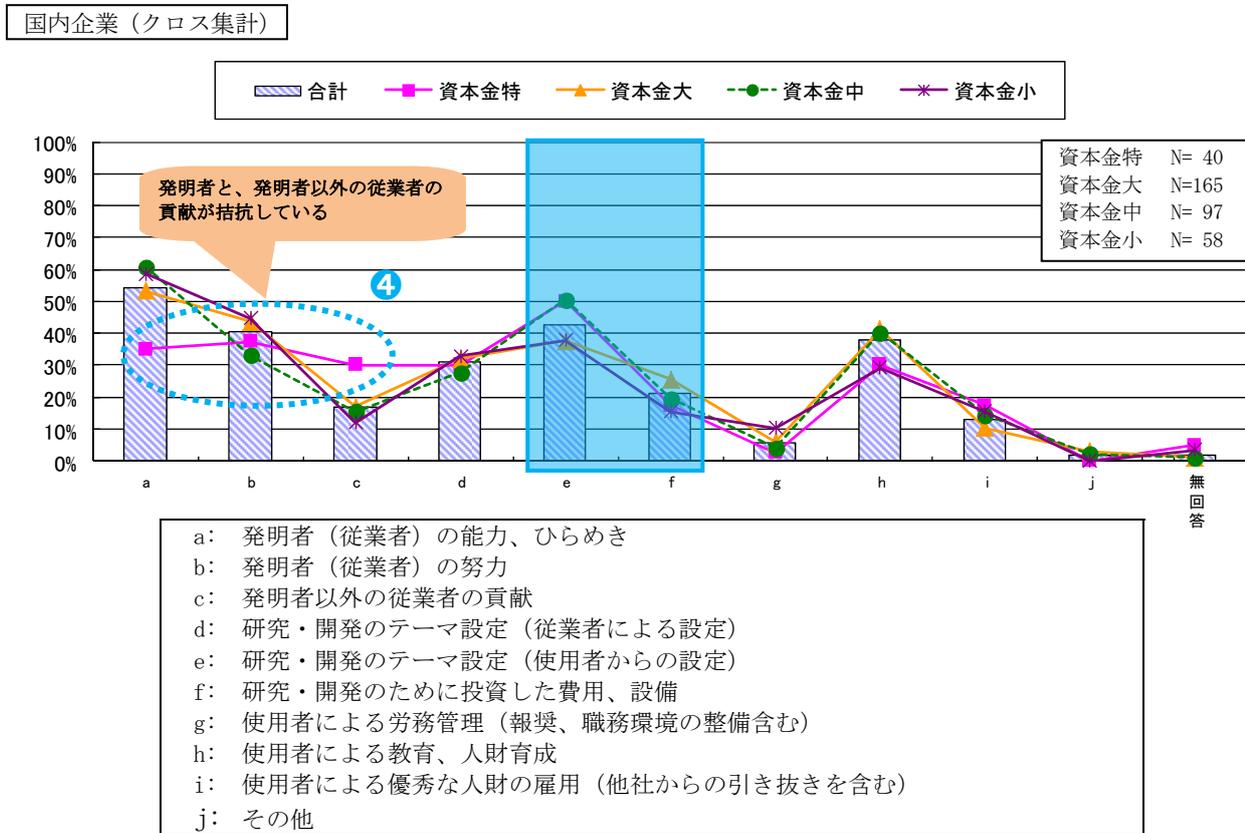
- ・ 報奨は、金銭以外にもある。従業員が、仕事をしながら学校に行ったり、外のセミナーに参加したりすることに対して資金を提供しており、自己啓発について援助することが報奨のようになっていく側面もある。さらに、その発明の事業化について、会社から経費を出すことなどである。（その他C社：電機）

また、発明報奨や知財創造活動への評価が人財確保に役立つという意見は存在したが、否定的な意見もある（国内キ社、シ社、ト社、米国C社等）。

- ・ 発明者は、ちゃんとした報奨をもらえないと他の会社に移ってしまうという可能性がある。報奨制度は、発明者を会社に繋ぎ止めるのに有効な制度だと考える。（米国H社：電機）
- ・ このような奨励制度で、「福利厚生」の一部として優秀な人材が集まってきており、インセンティブになっていると考えている。このように、よい「福利厚生」は、よい人材を引き寄せるひとつの施策である。（その他C社：電機）

更に、国内企業において資本金別に分けて分析を行う。

【図表VI-2】 発明が生まれ、その発明を事業化し、企業の利益や国際競争力の向上に貢献するために、事業部門や研究開発部門に中長期的に必要なとお考えの要素を教えてください。
最も重要なものを最大三つお選びください。(質問4-13.)



この結果から、次の傾向がうかがえる。

- 国内企業では「資本金特」の規模になると、「a:発明者（従業者）の能力、ひらめき」と「b:発明者（従業者）の努力」、「c:発明者以外の従業員の貢献」の割合が拮抗する（4）。

3. 考察

発明報奨等が、企業利益や国際競争力に貢献する要素とどのような関連があるかを検討する。

まず、国内企業は企業利益や国際競争力に貢献する要素として、「発明者の能力、ひらめき」と「使用者による教育、人材育成」が重要と考えているが、ヒアリング調査においては発明奨励として自己啓発や教育、人材育成を採用している例は存在しなかった。

一方、米国企業は、「発明者の能力、ひらめき」と「使用者による優秀な人材の雇用（他社からの引き抜きを含む）」を重要と考え、また、前第Ⅲ章で述べたとおり、発明報奨の目的として「外部から優秀な技術者を集める」ことを選択していることと一致する。ヒアリ

ング結果においては賛否両論であったが、発明報奨の仕組みが人財確保に有効であるという例も存在した。

また、国内企業の規模が「資本金特」になると、発明者以外の従業員の貢献が重要となってくるのは、1つの製品やサービスに発明者以外の多くの従業員が関わっていることが考えられる。しかし、発明者以外の従業員による知財創造活動に対する評価を、国内企業は満足に行えていない状態である。

近年、人財流出によるノウハウの流出が問題になっているが、「優秀な技術者の外部流出を防ぐ」ことを発明報奨の目的とする割合も極めて少なかった。それ以前に、前第IV章における発明報奨の目的のアンケート調査において、国内・海外ともに「特許出願はしないが、ノウハウ等として秘匿することと決めたとき」に報奨を支払っているが、「管理するべき技術情報を積極的に取得する」、「管理するべき技術上と従業員の関係を明確にする」ことを発明報奨の目的とする割合は極めて少なかった。発明報奨を、ノウハウ流出の防止に役立てる余地があるといえる。

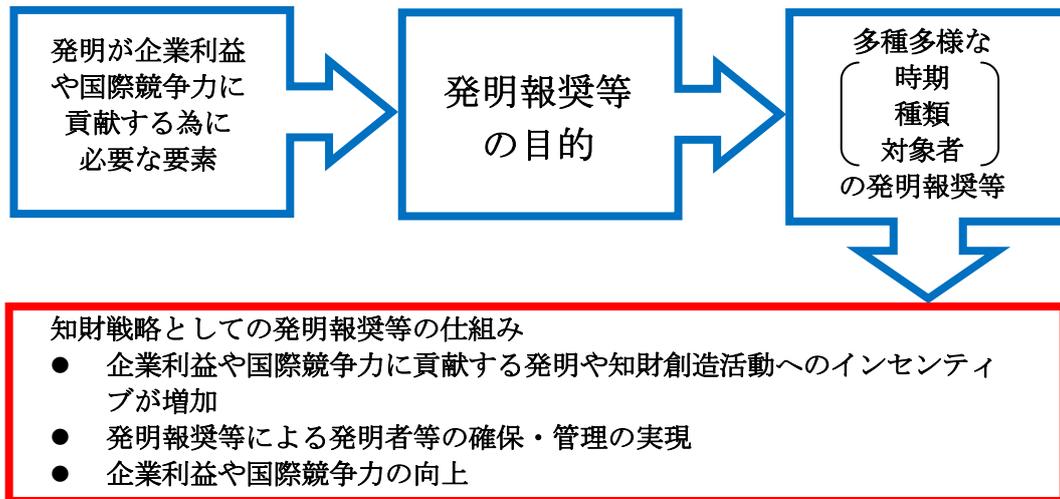
下記はヒアリング調査（国内）で得られた、秘匿された発明を管理する為に積極的な報奨の活用を行っている例である。

- ・ ノウハウは、タイムスタンプを使用して知財部で管理している。ノウハウであっても出願されたものと同じように取り扱っている。審査はないのでノウハウとして確保してから20年、報奨の対象にしている。・・・当社はノウハウに対しても実施報奨を支払っているので、研究者にとって出願するメリットは、名前が公開される点だけである。つまり、名誉だけである。ノウハウは技術継承であると思っている。実施をするというのは技術継承の1つである。進歩性が低くとも、極端な話、新規性が怪しくとも、ノウハウも当社の知的財産の1つとして文書化して残している。（国内キ社：化学）

上述のように、発明報奨等を行う目的が、発明が企業の利益や競争力の向上に貢献するために必要な要素と十分な関連性を持っていないことが、知財戦略上の課題であると考えられる。

発明が企業利益や国際競争力に貢献する要素から、発明報奨の目的を設定し、その目的に最適な発明報奨等を行っていくことが、各社にとって有効な発明報奨の構築につながっていくといえる。

【図表VI-3】 発明報奨と企業利益や国際競争力との関連



4. 事例紹介

知財戦略の1つとして発明報奨等の仕組みを積極的に活用していると事例を紹介する。

(1) 米国H社（電機；資本金特；売上特；従業者特）

① 各国における従業者発明等の状況について

子会社も含めた一律のものではないが、発明報奨規程は存在する。国内外を含め子会社はそれぞれ、独自の発明報奨規程があり、それぞれの会社で管理している。

発明報奨は会社ポリシーであって、雇用契約に定めているものではない。雇用契約には発明者が行った発明が会社へ帰属することは記載されているが、報奨金に関しては規定されていない。

発明報奨規程は、それぞれの国の法律によって禁止されていない限り、会社がいつでも一方的に変えることができるという位置づけになっている。報奨の考え方は色々変わっているので、同じような業界でどのような報奨制度になっているかいつも監視をして、それに合わせて少しずつ変化させている。発明者は、ちゃんとした報奨をもらえないと他の会社に移ってしまうという可能性がある。報奨制度は、発明者を会社に繋ぎ止めるのに有効な制度だと考える。

また、発明報奨規程を運用するに当たっては、柔軟性を持ちたいと考えている。例えばある特定の技術に関して早く開発をしてほしいという場合には、そこで発明報奨規程を変更して、ニーズに合った発明を早く出願するというところを行っている。ここでも、事業戦略と知財戦略が整合性を持って実施されている。このような柔軟性を持ちたいと考えているため、雇用契約に入れていない。

② 発明者等の管理について

ユニットによっては、発明の開示が行われるごとに少額の報奨金を支払っている場合もあるが、多くの報奨金が出るのは、出願の時である。記念の楯を作って贈呈したり、パーティーを開いたりする。しかし、ライセンスに対して報奨金を払うことはしていない。その理由として、ライセンスを行うには、発明のほかに他の色々なものが寄与しているからである。そして、そこを計測するのが難しい。特許に関しても、参入障壁のために使われるのか、ライセンスのために使われるのかといったように目的がまちまちである。そういったものをいちいち計測するのが難しい。

また、それぞれ職員によって好みが違う、発明報奨として、現金が良いという者や、楯などが良いと

いう者がいる。

(2) 国内ホ社（機械；資本金大；売上中；従業者大）

①各国における従業者発明等の状況について

2005年の法改正を契機に、発明報奨の仕組みを見直した。大きく変わった点として、役員を報奨対象にしたこと、退職者にも実施報奨を支給するようになったことが挙げられる。また、金額も見直しており、5段階のランク分けをするようにした。5項目をテーブル化して、0～5の点数をつけ、合計点数で決めている。点数から、効果が顕著であるかないかを決め、効果が顕著でない発明は一律に一番安い金額としている。効果が顕著である発明については、売上に対する寄与率の観点から要素的な比率を中心に判断して、項目ごとに対象額に換算してテーブルにまとめ、最終的に残りの4段階のどのランクになるかを決めている。結果として、顕著な効果がある発明は全体の10～15%の割合となっている。この方式で、細かく調べる発明件数が少なくなり、作業的に楽になっている。その他、法改正に合わせて発明者の申立制度を導入したが、幸い利用されて争ったケースは無い。今のところ、大きな問題はないのでこれ以降に発明報奨の仕組みの改正は実施していない。

発明報奨の仕組みの改正前後で、発明者のインセンティブとして有効に働いたどうかを比較するのは難しいが、少なくとも金額については発明者にとって好ましい方向には向かっている。カンパニーごとで業績により賞与が異なっているので、業績の良いカンパニーでは報奨金の金額が増えたのはあまり関係ないとの意見がある一方、業績の悪いカンパニーではありがたいと評価する意見がある。

アンケートにおいては、発明報奨の目的として、「発明の数を増やす」、「研究開発自体を活発にする」、「リスクを軽減する」を選択したが、発明報奨の仕組みの改正前後で実際のところあまり状況は変わっていないように思う。どちらかという、リスクを考慮しなければならないということを考えていた。

評価の加点を入れた段階で、特許の質の向上にはつながっている可能性はあるかもしれないが、評価の過程を踏まえて、やるべき研究開発を活性化する、技術者の新しい研究開発を実施するモチベーションになるということがあると思うので、「研究開発自体を活発にする」ということが理由ではないかと思う。

当時、3つの事業分野（今は2分野に集約）では、発明の実施率が高い事業分野と低い事業分野が存在していた。実施率が高い分野では、評価する発明を実施できるものにのみに絞っている面もあった。しかし、将来を見据えた出願や、他社をけん制する出願は重要であるが非実施になるので、一概に実施率が高いことが良いことではないと思う。

かつては、実施、非実施で評価を分けて、実施しているもののみ評価していたが、実施していないものは価値が無いということではない。現在は、実施していないものについても、将来に使う予定のもの、他社のけん制に使うもの、その他の3種類に分けて評価している。ただし、報奨は実施している特許に対して支払うものなので、これらの非実施の評価は報奨には用いられていない。年金の納付をする際の維持評価等に用い、その他に分類されたものは整理している。

実施していない特許の評価はとても難しい。かつては公開段階の発明について優秀発明賞として表彰する制度を実施していた。しかし、評価が難しいうえに、成果が分かり易い分野に偏り易く、他にも色々理由があり、数年前から取りやめた。ただ、早い段階での表彰したこと自体は良い内容だと思っている。

人事評価への考慮については、管理職になる段階で特許件数を指標の一つとしているカンパニーもある。ただ、権利化前・実施前に毎年毎年の評価となると、権利範囲が良く分からず、実施前・実施して間もない特許は人事評価上、評価しづらい。出願したが権利化されなかった特許についても、部門長の判断で報奨する場合もあるが、様々な調整をする必要が生じ難しい。

当社に関しては、報奨額は多くなく、それなりに出願している発明者は年一度の報酬として喜んでる点もあり、不平等を感じるころまではしていない。今のところ発明報奨の仕組みをあまり変える

必要がないのではないかとというのが本音であり、法制度改正以後変えていない。

特許になってからの判断の方がやり易いのは確かである。当社では登録時の最初の評価において、過去の実施まで遡って報奨しており、登録の時期が遅くとも発明者に不利になっていないと考えている。

② 発明者等の管理について

当社に限らず、まず出願要否の評価を行い、その2年後には審査請求要否の評価を行い、拒絶理由が通知されれば、反論するべきかを評価している。よって、実施前・権利化前の発明の評価をどこの会社も行っていることになり、毎年的人事評価に発明の評価を組み込むことは理論上可能である。しかし、目的としての発明者のインセンティブ向上につなげるのは難しいと思う。結局、権利になっているものは分かり易いが、その前での判断は難しい。

しかしながら、従業者発明制度を用いるのではなく、人事評価に任せてしまう方がよいのではないか。なぜなら、従業者発明制度の争いになった件を見ると、金額云々よりも、それまでの会社からの処遇に対する不満が出ていると思われるからであり、処遇面に関しての対処がなければ、最終的にはうまくいかないのではないかと思う。早い段階で報奨をするのは良いと思うが、それで丸く収まるとも思えない。きちんとした処遇面での評価は実際には必要ではないかと思う。法律でどうこうできる問題ではないのではないのだろうか。

結局、特許法第35条の意義が発明の対価なのか、発明へのインセンティブなのか、になると思う。意義があるのかどうかは、今はうまく説明できない。ただ、発明の対価が義務なのは日本とドイツ以外にはなく、他の国で問題が無いのであれば、役目を終えたような気がする。

VII. まとめ

1. 横断的な考察

国内・海外企業ともに法制度に関わらず、特許出願時の報奨や秘匿された発明、実施前・権利化前の発明への報奨を行う企業が多く存在する。特に海外では自己実施時や他者へのライセンスや権利譲渡による金銭の収入があったときに報奨を行う企業が少ない代わりに、特許出願時の報奨が多いようである。

また、何らかの発明報奨が発明者を中心に行われるのは国内・海外企業ともに共通しているが、発明行為に関わらず広く知財創造活動に対する報奨を行っている企業もある。これは、単に法制度の要件を満たすためだけの発明報奨の仕組みから、知財戦略の一環として積極的な発明や知財創造活動への奨励を行うことまで、多様性のあることを示すものである。

グローバルに見てみると、各企業は、金銭的報奨、非金銭的報奨、人事処遇など多種多様な発明報奨の中からそれぞれの企業に適した報奨の種類を選択している。しかしながら、欧米企業に比べると現在の日本企業における発明報奨は、「発明者個人」に対する、「実施&権利化後」の「金銭的報奨（特に一時金）」による支払いにやや偏重していることが今回の調査で明らかになった。これは、「実施&権利化後」の一時金の支払いによる報奨が、他の報奨よりも法的な従業者発明制度への対応が行いやすいことも一因と考えられる。

実際に、発明報奨が特許法第35条における「相当の対価」に含まれるかどうかを懸念する声もあった。

- ・ 権利化前の発明にも一時金を支払っているという企業努力が、個別の従業者発明訴訟の際に考慮されないのではないかと懸念している。企業にとっては、発明報奨に回せる原資は決まっているので、権利化されない発明や、寄与率が確定しない発明に報奨を支払えば、権利化された寄与率の高い発明への報奨が減る。前向きに、発明へのインセンティブを拡大した結果、訴訟リスクを抱えることになるのは避けたい。（国内マ社：機械）
- ・ 権利化前、実施前に行った報奨は、裁判になった際に特許法第35条の対価として認められると思うが、どの程度の効果があるかはグレーである。しかし、インセンティブの面で、補償と報奨を分ける必要が出ており、この辺りに裁量がほしい。（国内キ社：化学）

その他、特許法第35条によって、多種多様な報奨制度ができないという意見もあった

- ・ 発明者でない従業者に対して給与以外の金銭を払うのには、それなりの根拠がある。発明者以外の従業者に報奨をしたくとも、知財部は関与できない。（国内キ社：化学）
- ・ 現在の実施報奨の仕組みは、発明者以外にも多くの従業者が製品の研究・開発に携わり、また、販売の慎重に貢献しているにもかかわらず一部の発明者に報奨が支払われるといった点でバランス

が取れないという点が課題と考えている。**特許法第35条があるので、バランスをとろうにも、調整にも限界がある。**（国内テ社：食品医薬）

- ・ 実施補償で問題なのは、従業員が退職した後でも補償をしなければならないことである。企業に在籍することを前提とした規定が策定できれば良いが、現行の制度では困難である。（国内シ社：電機）

しかしながら、発明報奨や知財創造活動に対する評価は、企業の利益や国際競争力の向上に重要な要素と認識すべきである。その為には、発明報奨を行う目的を知財戦略と密接に関連させ、企業の利益や国際競争力の向上に重要な要素と対応付ける必要がある。そして、発明報奨の目的を達成するために最も有効な発明報奨の方法を検討しなければならない。金銭的報奨だけでなく、非金銭的報奨（名誉的、自己啓発的な方法を含む）や人事処遇などを組み合わせながら、発明行為と知財創造活動へのインセンティブが最大になるように、それぞれに最適な方法を柔軟に選択する必要がある。

特に国内企業は、多種多様な発明報奨等の仕組みをこれから取組もうとしているところであり、効果的に運用するためには、十分な準備が必要となると考えられる。ときにはシンプルな発明報奨の仕組みが適している場合もあることも念頭に置いておく必要がある。

各国の従業員発明制度は様々であるが、それぞれの国や文化、雇用形態や給与体系の違い、民法や労働法など関連する法規の違い等、様々な要素を考慮する必要がある。そして、国ごとに発明報奨の目的に応じて、その国に応じた発明報奨の仕組みを策定すべきである。

2. 委員からの意見

- ・ 国のある制度を他の国と比較する際には、その制度が置かれているそれぞれの国の背景、文脈を考慮したうえで評価することが重要である。発明者に報いる制度についても、米国の制度は一般的に労働者の流動性が高いこと、企業の研究者はPhDをもち、専門家としてどこの企業でも評価されるし、流動性が特に高いこと、起業がしやすいこと、といった他の補完的な制度的環境のなかで評価することが重要である。ある特定の制度だけをそのおかれている文脈を無視して取り上げて論ずることは制度の議論をミスリードすることになる点に十分留意すべきである。
- ・ 各企業、各団体においていかなる発明報奨のしくみを策定すべきかは、それぞれの企業や団体における様々な事情、特に当該企業や当該団体における従業員等においていかなる発明報奨が当該企業や当該団体にとって有益な発明が生まれることにつながるのか（又は、どのような発明報奨を策定することが、企業や団体における知財人財を活用していくことにつながるのか）といった事情を考慮しながら、様々な選択肢の中から検討されるべきであると考え。このため、我が国のみならず各国において次々と生まれていく様々な発明報奨の仕組みについて、それぞれの国における様々な背景事情を勘案しながら、不断に検討を続けていくことには重要な意味がある。」
- ・ どれだけ長く勤めていたかという議論は、教育制度等の社会の背景も考慮が必要。22歳で就職する人が多い日本と、ドクター前提で30歳を超えて即戦力として入社するドイツでは発明者への期待が大きく異なると思う。その点に留意が必要である。

3. 提言

- 発明行為を含む知財創造活動に対する適切な報奨／評価は、企業の利益や国際競争力強化に資する重要な要素の1つとして捉えるべき
- 各企業は、発明者を含めた発明者等全体の効果的な活用のために、知財創造に対する報奨の時期、種類（金銭・非金銭・人事処遇など）及び対象者の組合せを最適化し、必要な発明報奨を含む社内制度の構築を検討すべき
- グローバルな企業活動に対応した発明報奨を含む社内制度を構築するにあたっては、各国の従業者発明制度や労働・社会環境の特徴と各国の様々な事情を反映した社内制度を検討すべき
- 我が国の従業者発明制度を再考する場合には、発明者等の従業者への処遇やグローバルな知財創造活動を含めた企業活動全体を考慮しつつ、諸外国の従業者発明制度、並びに、各国の労働法制及び労働・社会環境も検討要素とすべき