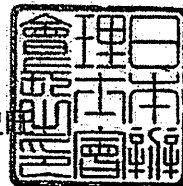


平成26年1月27日

特許庁

長官 羽藤 秀雄 殿

日本弁理士会
会長 古谷 史



意見書

－職務発明制度の改正に関して－

現在、知的財産研究所により開催されている「職務発明制度に関する調査研究委員会」において議論されている職務発明制度の改正の是非について、日本弁理士会の意見を以下のとおり提出致します。よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

1. はじめに（問題の所在）

現在の職務発明訴訟を見ると、企業にとっても、発明者にとっても、労多く報われない制度であると考えられる。したがって、職務発明訴訟の問題を解決するための職務発明制度改正に異論はない。また、企業からは、職務発明訴訟の問題解決に限った改正ではなく、グローバル化とイノベーション推進を目的とした抜本的な改正を行い、「法人帰属」を実現したいという強い要望がある。

これらの実情に鑑み、かつ、発明者のインセンティブを維持・喚起（発明を奨励）し、特許法の目的である産業の発達への寄与という観点から、現状では、下記のと通りの制度設計が最も有効であると考えます。

2. 基本的な考え方

（1）職務発明の権利の帰属について

（1－1）全ての発明に関して、特許を受ける権利（発明者人格権と発明者財産権）は、原始的に発明者が所有する。

ひとくちに「法人帰属」と言っても、その定義があいまいなまま議論が進んでいる。所謂「法人帰属」制度は、①法人を発明者と擬制して原始的に法人に特許を受ける権利が発生する制度と、②自然人を発明者として原始的に

は発明者に特許を受ける権利を発生させるが、発明が完成した時点で特許を受ける権利を法人に帰属させる制度の2通りがある。日本弁理士会は、②の制度を推奨する。その理由は以下の通りである。

発明は、技術的思想の創作であり、特許法は、人間が頭脳によって生み出した発明を知的財産権として保護する制度であり、特許法第29条1項柱書の趣旨、さらには発明が自然法則を利用した技術的思想の創作という事実行為であること等に鑑み、発明を生み出す発明者たるものは、自然人のみに認めるべきである。

(1-2) 職務発明に関して、特許を受ける権利のうち、発明者財産権については、法人へ承継させることを認める。承継による発明者の対価請求権は認めない。これらを特許法第35条に規定する。

企業からの根強い要望や、現行の第35条においても、職務発明に関しては、予約承継が認められている点からみても、帰属に限って考えれば、大きな変更にあたらないことに鑑み、職務発明に関して、特許を受ける権利のうち、発明者財産権については、企業の貢献度を考慮して、法人へ承継させる制度設計にすることを認める。ここで、発明者に職務発明承継の対価請求権を認めないことを明記することにより、承継後の事情により当該対価が予想外に高額に評価される可能性のある、従来型の職務発明訴訟は防止できる。

ただし、特許法の法目的からも、現在および将来において発明が生まれやすい環境づくりが必要であり、そのためには、職務発明において、発明者に何らかの「発明報奨」を与えることで、発明者のインセンティブを維持・喚起（発明を奨励）する必要がある。

(2) 発明行為に対するインセンティブの付与

「企業は、職務発明の発明者に対して、発明報奨を与えるべきこと」を法的に担保する。

発明行為は、高度の精神的活動により創造される特別なものであり、職務発明においても、通常の労使契約とは異なる「発明報奨」を与える考え方を採り入れ、それを法的に担保する。そのことにより、職務発明の発明者に対して発明行為に対する積極的なインセンティブを与えることができる。

(A) 上記「発明報奨」の具体的な内容については、「発明報奨」に関する社内

規則が整備されている企業については、企業の裁量に任せる。

「発明報奨」の内容は、金銭的報奨、地位の向上、研究活動の自由度の付与等、レパートリーが多彩であり、本来、個別企業の自由裁量に委ねた方が適正な運用が期待されるため、その具体的な内容については、社内規則が整備されている企業については、企業の裁量に任せることが適当である。

(B)「発明報奨」に関する社内規則が整備されていない企業については、何らかの規定を置くべきである。

多くの中小企業が職務発明に関する社内規則を有していない現状に鑑みれば、「発明報奨」に関する社内規則が整備されていない企業に対しては、職務発明の発明者にインセンティブを与えるため、何らかの手当てが必要である。

現時点では、(a) 行政機関によりガイドライン等を設ける方法、(b) ADR機関等の簡便な紛争解決手段を設ける方法、(c) 訴訟に委ねる方法等が考えられるが、未だ議論が煮詰まっていない。したがって、どの方法を採用すべきかについては、今後の検討課題とする。

(3) 大学発明及び企業内のスーパー発明者については、別途検討を要する。

以上