

我が国の職務発明制度の在り方に関する検討の視点及び考え方の整理

1. 職務発明制度の在り方を検討するに当たって

我が国における研究開発活動やイノベーションを取り巻く状況を踏まえ、特許制度を通じてどのような社会を実現すべきであるのか。我が国における現状の認識と、今後の展望を考える上で重要な視点としては、以下が考えられるのではないかな。

(1) 研究者による研究開発・発明活動の促進

特許制度の目的である発明の保護及び利用を通じた産業の発達のためには、発明の担い手としての研究者による意欲的、創造的な研究開発活動を通じて、革新的な発明が生み出されやすい環境整備が求められるのではないかな。

(2) 企業等における研究開発の促進

現代社会における発明の大多数は企業、大学、研究機関等の法人（以下、「企業等」という。）による大規模かつ莫大な研究開発投資の下で生み出されているところ、優れた発明を数多く生み出すためには、研究開発投資の回収を円滑にすることで、企業等における研究開発を奨励する必要があると考えられるのではないかな。

そして、近年の企業等における研究開発活動について、研究者一人だけではなく、発明者たる研究者と発明者以外の研究者、研究者以外の技師その他の補助者がチームを組んで研究開発活動が進められるケースが大半を占めつつある実態を踏まえれば、研究者個人の意欲のみならず、それを支えるチーム全体のモチベーションの維持・向上への配慮も、企業等における研究開発活動を促進するために重要なのではないかな。

(3) 発明の事業化の促進

優れた発明は、社会で利用されることによってはじめて、新たな産業の創出や既存の産業の発展につながるのではないかな。つまり、企業等が発明ないし特許を活用せずに技術を埋没させるのではなく、発明者が自ら開発した技術を利用してベンチャー企業を立ち上げ、あるいは企業等が発明の事業化を行うことで、社会全体が技術の恩恵を享受することができるとともに、その発明を契機とした更なるイノベーションの創出が期待できるようになるのではないかな。

(4) 企業における事業戦略に即した発明の機動的かつ一元的な利用

企業間における競争が激化している現代社会においては、企業等は自らが投資した研究開発の成果である発明について、自社において実施するのみならず、他社に公開またはライセンスするなど、発明の公開や秘匿化を戦略的にコントロー

ルする必要が高くなっていると考えられるのではないかと。特に近年、企業における知的財産の活用の在り方にも様々な幅が出てきており、例えば、一定の事業の目的の下で開発された発明が、企業における事業の縦割りの垣根を越えて別の事業において利用され、または他の発明とともに利用されることで新たな価値が生み出される機会もみられる。このような中で、競争力のある製品・サービスを提供するためには、企業が自ら投資した研究開発の成果である発明を、経営陣の判断の下に、機動的かつ一元的に利用できるようにする必要があるのではないかと。

(5) 海外の優秀な研究者の受け入れ

我が国の研究開発の水準をより向上させるためには、優秀な海外の研究者を我が国に惹きつけるような環境を整備し、海外の優秀な研究者の受け入れに積極的に取り組む企業等の活動を阻害しないことが必要であり、そのようにして我が国の研究開発の水準が向上すれば、ひいては我が国経済の発展につながるものと考えられるのではないかと。

2. 制度設計について

上記の検討の視点から、職務発明制度の在り方については、主として、以下の2つの観点から整理することが考えられるのではないかと。

(1) 発明へのインセンティブの在り方について

優れた発明が生み出されるためには、発明者と企業等の双方にとって発明へのインセンティブが与えられることが重要であると考えられるのではないかと。

企業等にとっての発明へのインセンティブの視点からは、職務発明に係る権利を自社が有することで、発明の実施を自社でコントロールし、発明の事業化等により研究開発投資を回収する機会や、新たな価値を生み出す機会を創り出すことを通じて、企業等の研究開発投資を促進する必要があると考えられるのではないかと。他方、研究者にとっての発明へのインセンティブとしては、職務発明に係る権利の活用の仕方を従業者自身に委ねることにより、例えば、使用者等やその他の第三者との契約等によって権利を承継したり、又は従業者が自ら発明を事業化することが可能となり、従業者等の発明創出へのモチベーションを高められるとともに、より自らが所属する企業や経済社会への発展に貢献することができるというモチベーションを高められると考えられるのではないかと。

その他にも、研究者にとっての発明のインセンティブとしては、現実的な問題を解決したいと思う願望や金銭的な処遇、研究環境の充実等、様々な要素が考えられる。そのため、インセンティブの内容としては様々な可能性が考えられると

ころ、例えば、発明者に法定の対価請求権を認めている現行法と同様に、権利帰属の在り方如何にかかわらず、発明者の知的労力に報い、発明へのインセンティブを何らかの形で制度的に担保することが考えられるのではないか。

(2) 発明へのインセンティブに関する法的規律の在り方

企業等から研究者に与えられるべきインセンティブについて法律に規定するのか。法律に規定する場合には、研究者の企業等に対する請求権として規定するのか。その際には、規定に強行法規性を持たせるのか。それとも、企業等と研究者との契約ないし取決めや企業等の裁量に委ねるのか。

企業等から研究者に与えられるべき発明へのインセンティブについては、企業等と研究者との間でのインセンティブの内容や付与の手續について、法律により何をどこまで規定するのか。例えば、インセンティブの内容については、その金額の算定方法等について規定するのか。仮に何らかの法定の請求権を認めるとした場合、金銭のみならず非金銭を含め広く対象とするならば、どのように制度的に担保するのか。インセンティブの付与に係る手續について、例えば、使用者と従業者の協議等の一定の手續を踏まえて社内規則・規程等を定めるべき旨規定するのか。

図 制度設計に係る主な考え方の整理

職務発明に係る 特許を受ける権利の帰属	請求権の有無・性格	従業者への金銭の支払等に関 する特許法上の法的規律
(I) 発生時から従業者に帰属 (従業者当然帰属)	(i) 法律に基づく 請求権有り (対価/補償/報奨、報償、 褒賞/報酬)	(a) 手續面及び内容面
(II) 発生時にいったん従業者に帰属 し、それと同時に使用者に承継 (使用者当然承継)	(ii) 契約に基づく 請求権有り	(b) 内容面のみ
(III) 発生時から使用者に帰属 (使用者当然帰属)	(iii) 無し	(c) 手續面のみ
		(d) 法的規律無し

3. その他関連する論点

その他関連する論点として、例えば以下が考えられるのではないかな。

(1) 大学等における職務発明の取扱い

大学等における職務発明の取扱いについて、例えば、企業と同様の取扱いとすることでよいか。それとも、大学と大学教授等との個別の契約に委ねることを可能とするのか。

(2) 短期消滅時効導入の是非

例えば、労働基準法では、労働債権の短期消滅時効について規定しているところ（労働基準法第 115 条）、職務発明の対価請求権についても短期消滅時効の規定を設けることの可能性について、どのように考えるのか。

他方で、近年、法務省における「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」において、職業別の短期消滅時効の規定を廃止する案が出されているため、民法改正の動向に注意する必要があるものと思われる。

(3) 改正法の経過措置

仮に、職務発明規定を改正した場合、当該改正法の経過措置はどうあるべきか。仮に、改正法を遡及的に適用し、それが発明者の対価請求権を遡及的に不利益に取り扱う場合には、財産権保護の要請との関係で、許容されるか。

(4) 外国における特許を受ける権利の取扱い

最判平成 18 年 10 月 17 日（日立光ピックアップ事件）において、外国における特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求についても、第 35 条第 3 項及び第 4 項が類推適用されると判示されているところ、条文上、外国における特許を受ける権利についても職務発明規定の対象となることを明記する必要があるか。

(5) 発明者氏名掲載権

現行法上、パリ条約第 4 条の 3 の規定を踏まえて、発明者の氏名を公報等に記載することと規定されているところ、発明者氏名の掲載の在り方についてどのように考えるのか。

＜参考＞職務発明制度に関する調査研究委員会で提示された制度の在り方に関する 主な考え方

※以下の枠内の記載は、職務発明制度に関する調査研究報告書から抜粋したものである。

考え方 1：職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属を原則としつつ、当事者の合意によって他の帰属の在り方も自由に選択できるようにすべきとの考え方。

「契約による従業者から企業への職務発明の事前移転が日本の法制度上困難である場合、法人帰属をデフォルトとし、合意によって他の帰属ルールも自由に選択出来るようにするのが一案と考えられる。」（報告書 390 頁）

考え方 2：現行特許法第 35 条を維持すべきとの考え方

「現行特許法 35 条について

- ・特許法 35 条の現行規定に関する判例の蓄積はない。
- ・法人帰属へと早急に見直すべき必要性は認められず、改正すべき立法事実は認められない。
- ・特許を受ける権利の発明者帰属を含め、現行法を維持すべきである。」（報告書 402 頁）

考え方 3：相当の対価に係る予測可能性を担保するために、現行特許法第 35 条第 4 項を修正すべきとの考え方。

「…予測可能性を担保するために、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価を定める場合には、使用者等と従業者等との間で協議することを要する。前記協議の結果、従業者の過半数が明示的に反対の意思表示をしない限り、前記定めの内容は、使用者等が策定した当該定めによるものとする。」という条項を設けることも検討に値しよう。」（報告書 442 頁）

考え方 4：職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属とし、使用者等に対して従業者等への報酬等の付与を義務付けるべきとの考え方。

「…仮に、この制度（※法人帰属制度）を採用するのであれば、単に「従業者の職務に関してした発明は、法人に帰属する。」にとどまらず、④「前項の場合、法人は、発明者に対し、報酬を付与する。」こと、さらには「法人は、職務発明については、発明者に付与する報酬を定めるに当たり、従業者と協議することを要する」などを検討する必要がある。その場合、対価決定基準を就業規則で規定するときは、労働基準法 89、90 条の適用を受けるものとする必要がある。あるいは、労働法的要素を明確にするため、⑤「前項の場合、法人は発明者に相当の処遇をしなければならない。」という検討も選択としては考えられるが、労働法的規律のみによるときは、研究者・発明者に対する賃金・人事処遇（昇進・昇格・表彰等）の実態が相当の処遇といえるか検証すべきであり、慎重な対応が必要である。少なくとも、上記の補償金額の算定基準、あるいは相当な処遇の内容は規則事項とするか、ガイドラインをもって指針を示す必要がある…。」（報告書 444、445 頁）

考え方 5：職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属とし、限定的な場合（顕著な利益（outstanding benefit）に係る場合）に限り、従業者等の法定の相当対価請求権を肯定すべきとの考え方。

「使用者帰属の上で、限定的場合（顕著な利益（outstanding benefit）に係る場合）に限り、発明者に法定の相当対価請求権を肯定する。そして、法定の相当対価について、インセンティブ金（すなわち、特許を受ける権利の譲渡代金ないしその延長線上ではない）であることを明示する。」「なお、上記のとおり、限定的場合（顕著な

利益 (outstanding benefit) に係る場合) に限り、法定の相当対価請求権が肯定されるのであって、それ以外の場合には、法定の相当対価請求権が否定される。これは、限定的場合 (顕著な利益 (outstanding benefit) に係る場合) 以外には、賃金等の範囲内であって、これに吸収され、(独立の) 法定の相当対価請求権は必要ないという趣旨と解される。」(報告書 460 頁)

考え方 6 : 職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属とし、従業者等の法定の相当対価請求権は無しとしつつ、使用者等に発明報奨に係る規則の制定を法的に義務付けるべきとの考え方。

「(a-1) 大原則としての B3 型ルール本体の内容

- (i) 法定の相当対価請求権はなしとする。この点で、これを肯定する B2 型 (※考え方 5) と本質的に異なる。
- (ii) 各使用者に「発明報奨規則」(仮称) の制定を法的に義務付ける。従業者と法人の役員の双方が対象である。報奨の具体的内容は、金銭支払以外に、研究所設置等の各種のものが可能である。よって、インセンティブ金等の付与が問題となる。従業者等には、賃金等のほかに、インセンティブ金的意味での「上乘せ」として、発明報奨規則で定められた額の発明報奨金等を取得させるものである。
- (iii) 発明報奨規則は、その策定に際しての使用人と従業者等との協議等の手続要件の履践を満たす必要がある。手続要件としては、法 35 条 4 項掲記の 3 手続等を参考として、①発明報奨規則の策定に際して使用人と従業者等との間で協議を行うこと、②策定された発明報奨規則の開示、③発明報奨規則のあてはめによる発明報奨金等の算定についての従業者等からの意見の聴取等が考えられる。これらの手続を踏むこと自体が要件であって、法 35 条 4 項と異なり、その結果の合理性は無関係であり、これと関連して、法 35 条 4 項の「等」の実体面も関係ない。」「なお、上記手続要件として要求されるものが不充足の場合には、B3 型本体要件不充足により、B3 型本体ルール適用対象外となり、したがって、例外的 B2 型ルール適用となる。」「(v) …理論構成としては、制定された発明報奨規則による使用者からの申込みとなり、これに応じて従業者等が職務発明を行うことにより、発明報奨金等契約が成立となる。」(報告書 462-464 頁)

考え方 7 : 職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属とし、従業者等の報償請求権を法的に保障すべきとの考え方。

「a) 立法 : 従業者の報償請求権は法的に保障する。

- ・報償請求権に対応する企業の義務 (報償支給義務) : 企業が「発明報償規則」を制定・開示した上、従業者との協議を経て報償を決定することを内容とする義務とする
 - ・従業者から見れば、そのような報償を請求する権利の保障。
 - ・企業が「発明報償規則」を経由して決定した報償については、相当な報償支給義務を履行したものと推定する or みなす。
- 「従業者」との協議 : 個々の従業者との協議を不要とし、集团的協議に限定する選択肢があり得る。
- 「推定」か「みなし」か : 検討課題。」(報告書 473、474 頁)

考え方 8 : 職務発明に係る特許を受ける権利は法人帰属とし、従業者等へのインセンティブについては法的に強制せず、使用者等の自由設計に任せるべきとの考え方。

- 「…現行法の問題を払拭し、イノベーションを推進するために、産業政策の立場に立脚して特許を受ける権利の原点を見直しかつ経営の裁量を尊重する視点に立って、以下のように職務発明制度を改正することを希望します。
- ① 職務発明の特許を受ける権利は法人に原始的に帰属する。
 - ② 職務発明の発明者の名誉は尊重する (発明者はこれまでとおり発明者として特許公報に掲載される)。
 - ③ 企業の研究者に対するインセンティブ施策は、法的強制ではなく企業の自由設計に任せる。」(報告書 477 頁)