

職務発明制度のあり方 ～これまでの特許制度小委員会 での検討を受けて～

第5回特許制度小委員会

2014年5月14日

和田、萩原(代理出席:奥村)、鈴木、矢野

内 容

I. 産業界の提案

II. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属 とすべき理由

1. 帰属の脆弱性の問題

2. 対価の額の決定の困難性の問題

III. インセンティブ施策案

1. 相当の対価支払に代えて実行する インセンティブ施策案

2. 企業において想定される発明者への自主的な インセンティブ施策例

IV. まとめ

I. 産業界の提案

(4月14日第3回特許制度小委員会の振り返り)

産業競争力強化を加速するイノベーションを促進するため、成長戦略としての規制緩和の一環として、企業発明については、対価の支払いが法的に強制されることなく、職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に法人(企業)に帰属する職務発明制度にするべきである。

- (1) 職務発明の特許を受ける権利は原始的に法人に帰属する。
- (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。

Ⅱ．特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

職務発明について、特許を受ける権利が発明者帰属となっている現状においては、

①特許を受ける権利等の二重譲渡の問題、

②特許を受ける権利等の帰属の脆弱性

の問題がある。

そのため、これを原始的に法人帰属とすることが妥当であり、その旨を法定すべきである。

この点を4月14日第3回委員会で説明したが、前回委員会で法人帰属にすべき理由を問う意見もあったことから、

上記②について補足説明する。

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

1. 帰属の脆弱性の問題(1/4)

帰属の脆弱性に起因して想定される事例

技術の複雑化等により、オープンイノベーションが進む環境にある。

そのため、**事業譲渡、技術移転、共同開発成果の移転を受ける**等、様々なケースで、特許を受ける権利や特許権の譲渡を受ける場合がある。

このような場合に、帰属の脆弱性の問題が顕著となる。

以下のような事例がある。

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

1. 帰属の脆弱性の問題(2/4)

事例1 主にベンチャー企業、中小企業で想定される帰属脆弱性

ベンチャー企業、中小企業等では、職務発明規定や手続きが完備していない場合があります、発明者から会社へ権利承継がされているかが不明確あるいは権利承継に不備があり、争いとなる。具体的には次のケースである。

- ①社内に**権利承継を行う旨の取り決め等が整備されていない。**
- ②**取り決めがあっても、手続(会社への発明届出等)が適切に行われていない。**
- ③同族会社で、発明者が親族である副社長という場合等、力関係から、**そもそも承継しているかあいまいなまま**となっている。
- ④**手続きの記録保管が不十分**で、訴訟の場で、立証できない。

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

1. 帰属の脆弱性の問題(3/4)

事例2 共同発明者である他社発明者の同意が得られない場合

共同開発を行った自社の研究者a、他社の研究者bから、予約承継等により、それぞれA社、B社に特許を受ける権利等が譲渡され、A社とB社が共同出願する、ということが通常行われている。

しかし、**研究者aから自社への譲渡は、特許を受ける権利を有する者(研究者b)の同意が必要(33条3項)である。そのため、他社の従業者である研究者bの同意がないと、社内取決めがあっても会社帰属にできない。**

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

1. 帰属の脆弱性の問題(4/4)

事例3 他社から特許を受ける権利等の譲渡を受ける場合

他社内で使用者に権利承継されていないと、譲渡が無効となる等のリスクがある。

実務的には、権利譲渡契約に、法人が正当権利者である旨の**表明保証条項**を設ける等の対応で済ませることがあるが、**契約違反による損害賠償を求めることができるに過ぎなくなる。**



オープンイノベーションの迅速性が殺がれたり、実現のための取引コストが膨大になる他、最悪の場合にはオープンイノベーションの成果を活用する事ができない事態に陥る

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

2. 対価の額の決定の困難性の問題(1/6)

第4回委員会(4/30)に他の委員からいただいた「企業の社内規則を紹介してほしい」とのご要望に対する情報

現行特許法35条4項には、

「契約、勤務規則その他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ってはならない。」旨、規定されている。

多くの企業では、特許庁の手続事例集を参照しながら、具体的な部分は、「職務発明規定実務ハンドブック^(注1)」等を参考に社内ルールを作成している。この42頁には、「不合理性の判断は、手続面と実体面の双方につき、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程における各要素を総合的に評価して行われるが、その評価に際しては手続面が重視して考慮される。」と記載されている。

- 不合理とされないために協議等をどこまればいいのか不明瞭。
- 不合理とされないために実体面(対価の額)はいくらが相当なのかが不明瞭。

**結局は対価の額が問題となるということが
合理性・不合理性の判断の一番の不透明性**

(注1)「職務発明規程実務ハンドブック」太田大三著 商事法務

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

2. 対価の額の決定の困難性の問題(2/6)

(1)職務発明規程実務ハンドブックに例示された規程例

この例等を参考に、各社、発明者に金員を支払っている。

対価の算定方法(職務発明規程実務ハンドブックより抜粋)

第10条 会社は、(略)次の各号に規定された報償を支払うものとする。

一. 承継時報償:(略)会社が承継したことをもって、支払う金員

二. 出願時報償:(略)出願をしたことをもって、支払う金員

三. 不出願報償:(略)出願をしないことをもって、支払う金員

四. 登録時報償:(略)登録を受けたことをもって、支払う金員

五. 実績報償:(略)会社が利益を得られたことをもって、支払う金員(スライド11-12ご参照)

六. 特別報償:(略)会社の事業に多大な貢献をしたと認められたことをもって、支払う金員

以下、省略

2. 対価の額の決定の困難性の問題(3/6)

(2)実績報償(1/2)

実務ハンドブックに示された以下の規程例において、たとえば、下線部については、「発明AはなぜAクラス？当該年度中の利益は過去の投資があつてこそ得られたのでは？」など数値化が難しく、明確な根拠がないまま当てはめを強いられているのが実情である。利益額の算定のためには、特許に沿った製品毎の販売管理費、人件費、製造原価を算定する必要があり困難。

* 実績報償の金額(実務ハンドブックより抜粋)

第8条 会社は、(略)職務発明の発明者に対し、「当該職務発明等を実施した事業の事業開始後、当該発明等を実施したことにより当該年度中に会社が得ることができた利益の合計額」および「当該職務発明等を会社が第三者(会社の子会社を除く)にライセンスしたことにより会社が当該年度中に得たライセンス料の合計額」に、以下に定める割合を乗じた金額を、実績報償として支払う。

- ① Sクラスの職務発明等 〇〇%
- ② Aクラスの職務発明等 〇〇%
- ③ Bクラスの職務発明等 〇〇%
- ④ Cクラスの職務発明等 〇〇%
- ⑤ Dクラスの職務発明等 〇〇%

2 ある職務発明等が、前項の①ないし⑤のいずれのクラスに該当するかは、当該職務発明等に関する諸般の事情を考慮したうえで、知的財産部長が決定するものとする。11

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

2. 対価の額の決定の困難性の問題(4/6)

(2)実績報償(2/2)

- * 結局、相当の対価の額がいくらが適切であるかはわからない。
- * そもそも、発明は無体物であり、特許を受ける権利は不明確
- * 職務発明規程実務ハンドブック122頁の記載；
 - * 「どのレベルの対価の額であれば、全体として不合理性が肯定されるおそれがなくなるのか。この点、**結局は、諸般の事情を考慮したうえで、社会通念に照らして、当該職務発明にかかる権利の承継等の対価として、過度に低額と評価されるか否か、**という判断になると思われる。」



予測不可能

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

2. 対価の額の決定の困難性の問題(5/6)

「承継時報償額+出願時報償額+不出願報償額+登録時報償額+実績報償額+特別報償額」が、特許法35条の規定の「相当の対価の額」である、とする根拠を誰も説明できない。



- ◆ 訴訟において不足分の対価の支払いを命じられるリスクを低減すべく企業は努力しているが、対価を受取った**発明者側の納得性は低く**、リスクの排除は無理だと言われている。企業は、現行法下での裁判所の判断が出るまで、リスクを抱えたまま待っていることはできない。
- ◆ 加えて、**発明者以外には不公平感**がある。

なお、補償金について連邦労働大臣の公布するガイドラインが定められているドイツでも、実際に訴訟が起こっている。(Appendix1)

Ⅱ. 特許を受ける権利を原始的に法人帰属にすべき理由

2. 対価の額の決定の困難性の問題(6/6)

対価請求権のない原始的法人帰属とすることにより

- 企業は、法的義務に制限されることなく、それぞれの企業の実情・実態に応じた最適なインセンティブ施策(スライド15-16)を採ることができる。
- それが企業研究者にとって望ましい形であることを現場の声として認識している(労使対立の問題ではない)。



研究開発活動の推進／イノベーションの誘発



企業の競争力が強化され、利益(パイ)の増大



従業員への還元と企業の持続的成長

インセンティブ施策を自由設計する中で、社員に約束したインセンティブに応ずることは当然として、それ以上の報奨請求権や、インセンティブ施策内容に対する司法審査があると、結局は予測不可能の問題に戻る。

Ⅲ. インセンティブ施策案

1. 相当の対価支払に代えて実行するインセンティブ施策案(1/2)

＜JIPAマネジメント委員会アンケート結果より抜粋＞

（同委員会所属会社65社対象2013年7月実施）

自己実現の場の提供

イノベーション創造のための施策・表彰のアイデアはたくさんある
→35条対応の工数や原資をここに
シフトすべき

研究費増額

チームの評価

Ⅲ. インセンティブ施策案

1. 相当の対価支払に代えて実行するインセンティブ施策案(2/2)

＜JIPAマネジメント委員会アンケート結果より抜粋＞

(同委員会所属会社65社対象2013年7月実施)

①社内での認知、処遇等、金銭以外のインセンティブ施策の提案

- ・研究段階のステージアップごとに担当研究チームを評価
- ・海外留学の機会提供

②35条報償に限らない多様な金銭インセンティブ施策の提案

- ・技術に限らず会社の発展に大きく貢献した者、チームを対象に優秀営業賞、優秀開発賞、プロセス変革賞等のイノベーションに関する社内認知に原資を振り分ける
- ・社内ベンチャーキャピタル制度

③日本企業の得意な組織・チームワークを対象とした評価制度の提案

- ・事業貢献に寄与した研究/開発チーム全体を評価
- ・マーケティング、開発、デザイン、プロモーションの横断的チームを評価

Ⅲ. インセンティブ施策案

2. 企業において想定される発明者への自主的なインセンティブ施策例(1/2)

事例1

A. 出願時の金銭的インセンティブ

一律 ○万円／件

B. 登録時の金銭的インセンティブ

発明評価ランク X1 ●万円／件

発明評価ランク X2 ▲万円／件

C. 登録後の利用状況＊に応じた金銭的インセンティブ

発明評価ランク Y1 (△億円相当) ▲万円

発明評価ランク Y2 (△△億円相当) ▲▲万円

発明評価ランク Y3 (△△△億円相当) ▲▲▲万円

＊ 利用状況は特許発明が使われている商品売上・ライセンス収入等を参酌

A～Cの他に、チーム評価、研究環境向上、社内で名誉付与等

Ⅲ. インセンティブ施策案

2. 企業において想定される発明者への自主的なインセンティブ施策例(2/2)

事例2

A. 出願時の金銭的インセンティブ

一律

〇万円／件

B. 登録時の金銭的インセンティブ

(事例1におけるC的なものを登録時に予測算定)

発明評価ランク Z1 ■万円／件

発明評価ランク Z2 ■■万円／件

発明評価ランク Z3 ■■■万円／件

IV. まとめ

- * 特許を受ける権利の承継の対価の額の合理性を説明するのは難しい。
- * 法の規制の下で、各社努力・実施しているが、どれだけ負担をかけても訴訟リスクは排除できず、受領者側にも納得性がない。

⇒イノベーション促進の足かせ

この足かせを取り除くことにより、イノベーションが促進され、企業利益、ひいては国益(パイ)が増大する。

⇒企業研究者にとって望ましい形



Appendix

(参考)ドイツにおける日系企業の訴訟事例(1/3)

ドイツでは、補償金について、連邦労働大臣の公布するガイドライン(法的拘束力はない)が定められている。

日本企業のドイツ現地法人(X社)は、それに沿って補償金を算定しているが、それでも争いが生じた。

訴訟の概要

○(原告)X社の現地従業員 (被告)X社

○ドイツ特許権は、コンピュータ等の「節電方法」に関するものであり、X社の自己実施と、他社へのライセンスがされていた。

○**補償金額の算定方法(あてはめ)が争点となった。**

(参考)ドイツにおける日系企業の訴訟事例(2/3)

補償金額の算定方法

(ガイドラインに従い、仮想の実施料から、次式によって算定)

$$\text{補償金額} = \text{総売上} S \times \text{実施料率} r \times \text{発明者の貢献度} \alpha$$

総売上 S : コンピュータの「節電方法」に関する部材を特定することは困難であり、システムの売上の一定割合をもって「節電方法」の「総売上」であるとみなさざるを得ず、不明確。

実施料率 r : 過去の大きい総売上に対する低い実施料率、或いは将来の小さい総売上げに対する高い実施料率のうち、何れを適用すべきかが争点となった。

発明者の貢献度 α : ガイドラインに基き、「発明者の社内における地位に基く評価」、「課題の解決手法に対する評価」、「企業側の貢献」等から算出するが、平均的な開発技術者でも $\alpha = 15\% \sim 18\%$ となり、かなり大きい。

(参考)ドイツにおける日系企業の訴訟事例(3/3)

○経緯

- ・2005年 調停委員会(ドイツ特許商標庁)において、発明者が、調停委員会が提示した補償金額を拒否。発明者が、ミュンヘン地裁に提訴。
請求は、補償金€4.6M + 利息€9.0M。
- ・2007年 X社が提出した売上データに基き、発明者は、請求を、
補償金€3.2M + 利息€6.0M に変更。
- ・2011.3.7 同地裁より、補償金€2.6M + 利息€2.0M の判決。
- ・2011.6.27 原告、被告双方が、ミュンヘン高等裁判所へ控訴。
- ・2012.8.16 同高裁より、補償金€1.55M + 利息€0.79M の判決。
同時に、上告を認めない旨の決定。
- ・2012.10.4 発明者は、上告を認めない旨の決定の取り消しを求める訴訟を提起。
- ・2014.2 最高裁のヒアリングにて、発明者が上告を取り下げ。高裁判決金額確定。