

職務発明制度の在り方に関する意見書

2014年（平成26年）5月7日
日本弁護士連合会

特許庁委託による平成25年度産業財産権制度問題調査研究「企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究」委員会（以下「職務発明制度に関する調査研究委員会」という。）における議論等を踏まえて、職務発明制度の在り方に関し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 職務発明についての特許を受ける権利の帰属については、発明者主義と使用者主義（法人帰属）の両説があるが、使用者主義（法人帰属）を採用する場合であっても、職務発明をなした従業者等が使用者等に対して報償請求できる措置を確保するよう制度設計を行うべきである。
- 2 今後における職務発明制度の在り方としては、使用者等にとっての対価（報償）決定基準策定手続の合理性判断の予測可能性を高めるために、適切と考えられる条項を設けるなどの手当てをすることが望ましい。
- 3 権利帰属及び対価支払の問題以外にも、外国において特許を受ける権利の取扱いや、対価支払請求権の消滅時効について、十分な議論の上で然るべき立法的手当を講じるべきである。

第2 意見の理由

- 1 現行法下の職務発明制度（発明者主義）について
 - (1) 現行の職務発明制度は、大正10年特許法以降、発明者主義に則り、職務発明についての特許を受ける権利は発明者に帰属するとした上で、特許を受ける権利等を使用者等に承継させることを契約・勤務規則等により定めた場合には、特許を受ける権利等が使用者等に承継されるとの制度を採用している（特許法35条2項）。

職務発明を含め、自然法則を利用した技術的思想の創作に係る発明を行うのは、自然人である発明者である。特許法29条1項柱書において、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる」と文言上規定されていることからしても、特許法上の「発明」（特許法2条1項）に係る特許を受ける権利は、職務発明を含めて、発明をした自

然人である発明者に本来的に帰属するとして、発明者主義を採用することはごく自然であり、特許法の体系にもよく整合する。

現行の特許法35条は、平成16年に最終改正(平成17年4月1日施行)されたものである。詳細は後記2で述べるが、現在、職務発明制度改正の必要性を強く提唱しているのは、主として産業界である。産業界は、最判平成15年4月22日(オリンパス・光ピックアップ装置事件判決。判時1822号39頁)により、「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」との判示がされて以降、使用者等が定めた職務発明規程等に則った支払対価額の相当性が事後的に司法審査の対象とされ、場合によっては使用者等が支払った対価額の不足分の支払いを裁判所により命じられるおそれを懸念し、使用者等による職務発明報償施策の自由度を確保するとともに、対価支払額の予測可能性を高めるべく、特許法35条の改正必要性を唱えるようになった。

- (2) 上述した産業界による懸念及び職務発明制度改正の提唱は、平成16年における特許法35条改正の在り方を議論する際にも、斟酌されていた。すなわち、平成15年7月8日に内閣知的財産戦略本部により公表された知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画では、特許法の職務発明規定を廃止又は改正するとの項目が掲げられ、企業の特許管理コストやリスクの軽減等の観点から、所要の検討を行った上で、平成16年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出することが計画された。この計画を受けて、発明者主義を基軸とし、特許を受ける権利を使用者等に承継させたことに伴う対価請求権を規定する特許法35条の廃止を唱える産業界の意見

(註：特許法35条全てを削除する案、特許法35条3項・4項を削除する案等)についても産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における議論・検討の対象とされたが、かかる議論等の結果、産業界の廃止論は採用には至らず、平成15年12月に特許制度小委員会が公表した「職務発明制度の在り方について」と題する報告書では、使用者主義(法人帰属)を採用しなかった。

このような経緯によって平成16年に改正された現行法は、上記最判平成15年4月22日及びこれを受けた産業界の提唱等を踏まえ、検討を重ねた

結果として制定・施行された。当該改正においても、発明者主義を旨とする職務発明制度の基本的枠組みを維持すべきとされた。

かかる経緯を踏まえると、現行法下における職務発明制度は、平成16年改正以降に制度改正の必要性を基礎づける立法事実が生じているとは言い難いという意見もあった。

(3) しかしながら、他方、職務発明制度に関する調査研究委員会においては、産業界より、職務発明についての特許を受ける権利を法人帰属とすることが、我が国の産業競争力強化のために必要であると提唱されている。

産業界が上記制度改正の必要性を提唱するために指摘する主な理由は以下のとおりである。

① 現行法（平成16年改正法）下の職務発明制度は、依然として企業にとって予見可能性の低い制度である。企業が採用した職務発明報償条件について、事後的に裁判所が介入することに伴う予見可能性の乏しさが存する以上、企業の自主的なイノベーション促進施策が阻害され、企業活動のモチベーションが低下する弊害が生じる。

② 国際的にみれば、米国のように発明報償が企業と従業員との契約により定められる国も存する状況の下で、我が国の職務発明制度は企業にとって国際競争上不利なものとなっている。

また、職務発明制度に関する調査研究委員会においては、企業及び研究者向けにアンケートを実施したようであるが、かかるアンケートにおいても、法人帰属について大きな異論はなかったようである（この点に関して、現行の職務発明制度が果たして職務発明創出のインセンティブを付与しているといえるかは難しい問題であり、少なくとも実証的な検討が必要であるとの意見も出された。）。

さらに、職務発明を基礎づける技術的思想は、当該発明が特許出願されるまでの段階では使用者が保有する営業秘密であるとも考えられる。かかる性質に着目すれば、当該技術的思想に基づく特許を受ける権利は、発明をした従業者等が他者に譲渡することなく使用者等に承継させるべきものとして、本来的には使用者等に帰属すべきものと考えられることにも相当性がある。このように、職務発明に係る特許を受ける権利は本来使用者等に帰属すべきものであり、使用者等が当該権利に関して自由に使用・収益・処分を行うことができるものと考えれば、従業者等が支払いを受けるべき報償は、発明完成時点（権利が使用者等に帰属すべき時点）において使用者等が将来生ずべき様々な不確実な事情（事業化リスク等）をも勘案した上での一定の額に止まるとの考え方に正当性が認

められる。この点に関して、平成16年改正前の特許法35条施行下の裁判例の多くは、使用者等が実際に得た経済的利益に重きを置いてその利益を分配しようとする姿勢が看取され、上記の視点を十分に踏まえたものとは言い難いことから裁判例に基づく運用には問題なしとはいえず、職務発明制度について、使用者主義（法人帰属）へ向けて改正すべきとの意見もあった。

2 使用者主義（法人帰属）と従業者等の報償支払請求権について

当連合会としては、仮に、使用者主義（法人帰属）を旨とする職務発明制度に法改正がなされた場合であっても、職務発明をなした従業者等が使用者等に対して報償請求できる措置を確保する制度設計を行うべきであると考えます。

そもそも、職務発明についての特許を受ける権利を従業者等と使用者等のいずれに帰属させるべきかという権利帰属の問題と、職務発明をなした従業者等の報償支払請求権を認めるべきか否かという報償の問題とは、法理論的に連動させて考えなければならない必然性はない。したがって、使用者主義（法人帰属）に制度改正した場合であっても、職務発明をなした従業者等の報償支払請求を認めることは可能であり、法理論的な妨げは存しない。諸外国をみても、報償の法的性質は一義的ではないものの、イギリス・フランス・中国・台湾は使用者主義（法人帰属）の法制下で職務発明をした従業者等の報償支払請求権を法律により規定している。また、少なくともイギリス・中国については、報償支払の可否の条件及び報償額決定の要素として、職務発明に起因して使用者等が受けた経済的利益を考慮する法制度を採用しており、使用者主義（法人帰属）の下でも、発明者主義を採用する法制度と同様に、使用者等が受けた経済的利益を勘案しつつ、職務発明をした従業者等の報償支払請求権の内容を検討すべきものとされている。

使用者主義（法人帰属）を採用した場合における職務発明をなした従業者等への報償支払制度設計の在り方に関しては、職務発明制度に関する調査研究委員会では、大別するに、法定の報償請求権を条項として設ける考え方と、使用者等に対して発明報償規則の制定を義務付ける条項を設ける考え方が提示されているようである。

当連合会としては、職務発明をなした従業者等の報償請求を否定する考え方は、特許法が志向する発明者への発明創作のインセンティブ付与に悖るものであるから、仮に、使用者主義（法人帰属）を採用する場合であっても、職務発明をなすべき従業者等の発明創作に対するインセンティブを損なうことがないよう留意し、職務発明をなした従業者等が使用者等に対して報償請求できる措

置を確保する制度設計を行うべきであると考える。

3 利用者等にとっての予測可能性を高めるための制度設計について

現時点では、現行法（平成16年改正法）における特許法35条4項及び5項を解釈適用して利用者等が定めた対価決定基準の合理性が判断された判決はなされておらず、現行法のルールが利用者等にとって予測可能性が低いものであるとの実証は十分とは言い難いものの、他方で、産業界は現行法が依然として利用者等にとって予測可能性が低いとの懸念を抱いており制度改正の必要性を提唱していること及び今後生ずべき現行法適用下の事案において、利用者等が定めた対価決定基準の合理性が事後的に裁判所によって否定される事態は完全には払拭されていないところ、いかなる基準の下で裁判所が合理性の有無を判断するかが必ずしも明確ではないこと自体は否定できない。

かかる事情に鑑みれば、今後の職務発明制度の在り方としては、利用者等が対価（報償）決定基準を策定する際に然るべき手続をとった場合に、事後的に裁判所によって当該手続の合理性が利用者等の予測に反して否定される事態が生じないように、利用者等として対価（報償）決定基準を策定する手続時においていかなる事項を履践すべきかをより明確に規定し、これにより利用者等にとっての対価（報償）決定基準策定手続の合理性判断の予測可能性を高めることが望ましいと考える。

この合理性判断の予測可能性を高める手段の1つとして考えられるのは、特許法35条は労働法的性格を有していることに着目し、労働基準法90条及び労働契約法10条の規定を参考にしつつ、対価（報償）決定基準を職務発明規程等において定める場合には対価（報償）決定基準を従業者等に周知して利用者等と従業者等が必ず協議するものとし、当該協議において従業者等の過半数を代表する者の意見を聴取し、協議を十分に尽くした場合には、対価（報償）決定基準の内容が著しく不合理である等の特段の事情のない限り、対価（報償）決定基準の手続が適式に履践されたものとして、当該対価（報償）決定基準の合理性が肯認されるような仕組みを条項として設けることが考えられよう。

4 その他の問題点について

職務発明制度に関する調査研究委員会では、権利帰属と対価支払の問題について主に議論・検討がなされてきたようであるが、職務発明制度の在り方を考えるに当たっては、残された問題点として、①外国において特許を受ける権利の取扱い、②対価支払請求権の消滅時効に関する制度設計についても検討がな

されるべきである。

外国において特許を受ける権利の取扱いについては、法の適用に関する通則法の適用結果として我が国の特許法を適用すべき場合には、その権利を承継させた場合の対価支払請求について、最判平成18年10月17日（日立製作所事件最高裁判決。判時1951号35頁）によれば、平成16年改正前特許法35条3項及び4項を類推適用すべきであるとされている。外国において特許を受ける権利の取扱いについては、使用者等が従業者等との間で対価支払請求権のない国の法律を適用することを合意した場合に、特許法35条の労働法的性格を強行法規性のあるものとして捉えて特許法35条の適用を排除できないとするべきかといった問題や、上記最判の類推適用説の理論的正当性の検証問題等が未だ残されている状況にあることに照らせば、職務発明制度の在り方を検討するに当たって、本問題についても十分な議論を行うとともに、必要に応じて立法的手当がなされるべきであると考ええる。

対価支払請求権の消滅時効については、特許法35条3項が法定対価請求権であるとして、民法167条1項により10年間の消滅時効が適用されるとする裁判例が大勢を占めている。これに対して、学説の中には、対価支払請求権は、商人である使用者等が営業のためにする権利承継に基づく債権であるとして消滅時効を5年間とすべきとの考え方が提示されている（渋谷達紀・ジュリスト1091号219頁）。また、対価支払請求権が労働法的性格を有することに着目して、労働基準法115条における賃金債権に関する2年間の消滅時効、退職金債権に関する5年間の消滅時効の制度を参考にして、対価支払請求権についても消滅時効期間を2年間あるいは5年間とする制度の採用も考えられよう。他方で、職務発明についての特許を受ける権利の承継に伴う対価支払請求は、従業者等が企業を退職した後になされることが比較的多い現状に照らせば、消滅時効期間を2年間あるいは5年間とした場合には消滅時効が完成する事案も多数生じるといった影響もありうるどころであり、かかる影響等をも踏まえて十分な議論の上、必要に応じて立法的手当がなされるべきであると考ええる。

以上