

## これまでの議論の整理（案）

### 1 職務発明制度を巡る近年の環境変化

#### <職務発明制度を巡る近年の環境変化>

- ・我が国企業の研究開発活動は、組織的かつ資本集約的に行われ、また、その形態も、異業種企業や大学等の研究機関との共同研究など多様化している中、研究成果としての発明は、社内外の多数の研究者、研究補助者、技術者等の共同作業で創出される傾向にあり、より革新的な発明を生み出すためには、発明者を始めとする関係者の意欲の維持・向上が重要である。
- ・一製品多特許化、特許の利用形態の多様化、現存特許権数の急増や外国の特許を受ける権利について特許法第 35 条を類推適用すると判示した最高裁判決などの影響により、企業における相当の対価の算定に係るコストや困難性が増大している。
- ・「オープン・クローズ戦略」など、企業における知的財産戦略が多様化する中、企業は、各職務発明について、特許権として権利化するか、又は、営業秘密として秘匿化するといった判断を製品・役務の経営戦略の中で迅速・的確に行う必要がある。
- ・優れた発明が生み出されるためには、発明者たる従業者等と使用者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。

#### <今後の検討の方向性>

以上を踏まえれば、

- ・研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と企業の国際競争力・イノベーションの強化を共に実現するべく、職務発明制度の見直し自体が必要と考えられるのではないかと。

### 2 特許を受ける権利の帰属について

#### <これまでの議論について>

- ・近年、雇用が流動化し、研究者の転職等を通じた技術流出の問題が生じていると指摘されている。従業者帰属を前提とする現行制度の下では、使用者等が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者等以外の第三者に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者等が権利を取得できないといういわゆる二重譲渡問題（特許法第 34 条第 1 項参照）が生じ得る。
- ・企業や大学等の研究機関との共同研究など、発明が社内外の多数の研究者、研究補助者、技術者等の共同作業で創出される傾向にあるところ、現行制度の下では、他社との共同研究の場合において、自社の発明者から自社へ権利を承継するときでも他社の発明者が同意しなけ

れば権利承継ができないという使用者等への権利帰属の不安定性の問題(特許法第 33 条第 3 項参照)があり、これらの問題を解決するためには、使用者帰属とすべきとの指摘がある。

- ・二重譲渡問題や使用者等への権利帰属の不安定性の問題については、使用者帰属に制度を変更しないと解決できない問題であるのか、それとも、従業者帰属を前提とする現行特許法につき一定の手直しをすることで、対応が可能か否かを検討すべきではないか。仮に一定の場合に使用者帰属を認めるとしても、現行制度を抜本的に修正して、例外なく一律に使用者帰属に変更するまでの事情の変化は説明されていないのではないか。
- ・大学には、企業と比較した場合に自ら事業化を行うことはそれほど多くはないこと、組織的な指示ではなく大学教員個人の発意に基づいて職務発明が生み出されるケースが一般的であることなどの特有の事情があるため、使用者帰属なのかそれとも従業者帰属なのかにつき、大学の実情に応じた弾力的運用を可能とすることが必要である。

#### <今後の検討の方向性>

以上を踏まえれば、

- ・オープン・クローズ戦略といった多様な知的財産戦略を使用者等が迅速・的確に実行するためには、一定の場合には、例えば、従業者帰属を使用者帰属とする等の制度見直しの合理性が認められるのではないか。
- ・仮に一定の場合に使用者帰属を認めるとしても、全ての使用者等について一律に従業者帰属を使用者帰属に変更する必要があると認められるほどの事情の変化が、平成 16 年以降に生じているとまでは説明されていないのではないか。

### 3 従業者等の発明へのインセンティブの確保について

#### <これまでの議論について>

- ・優れた発明が生み出されるためには、使用者等のインセンティブと共に従業者等のインセンティブが確保されることが重要である。
- ・平成 16 年の職務発明制度の見直しにより、使用者等にとって対価額の予測可能性を高めるとともに、従業者等の発明評価に対する納得感を高める法制度へと改正されたが、産業界等からは、依然として訴訟リスクのある予見性の低い制度であるとの指摘がある。
- ・今回の職務発明制度の見直しは、総体として発明者たる従業者等に与えられている利益の切り下げを目的としないことを確認する必要がある。国が研究者へのインセンティブを切り下げるとのメッセージ発信にならないよう留意すべきではないか。
- ・現行法における特許を受ける権利の承継に対する法定対価請求権や、また、使用者帰属とした場合でも、例えば、発明者の職務発明に係る知的労力への報いとしての法定請求権や、イ

ンセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めに関する手続・内容の法的規律といった従業者等の発明へのインセンティブを確保するための法的措置が不可欠である。

- ・効果的なインセンティブの在り方は、企業が一番理解しているのだから、従業者等のインセンティブについて、企業の自主性に任せるべきである。
- ・企業において、発明のための研究開発は、発明者だけでなくその他の従業者等も含めたチームでなされているにもかかわらず、発明者だけに対価請求権が付与されていることに対するその他の従業者等の不公平感が問題ではないか。

<今後の検討の方向性>

以上を踏まえれば、

- ・使用者等の規模、業種、研究開発体制、遵法意識、従業者等への処遇などに大きな濃淡がある状況で、使用者等の自主性にのみ委ねても従業者等の発明へのインセンティブが確保されるとは言えない場合があるのではないか。
- ・使用者等が職務発明の対価の額を確定できず、長期にわたって対価算定・支払の負担が生じ続ける等といった予測可能性の問題に対応するために、従業者等の発明へのインセンティブが実質的に確保されている場合には、現行法のように法定対価請求権を設ける以外の方法も考えられるのではないか。

以 上