

職務発明制度の見直しの方向性（案）

1. 制度見直しの背景・趣旨

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。

また、近年、「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。

現行の特許法においては、平成16年の職務発明制度の見直しにより、使用者等にとって相当の対価の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。

しかし、産業界等からは、依然として訴訟リスクがある、法的予見性の低い制度であるとの指摘がある。また、一製品多特許化や特許の利用形態の多様化などの影響により、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との指摘もある。

さらに、いわゆる二重譲渡問題¹など権利帰属の不安定性の問題²が生じるおそれが指摘されており、今後、オープン・イノベーション等、企業の研究開発戦略・知的財産戦略の多様化や迅速化がますます求められる中で、これらの問題が、イノベーションの障害となる可能性がある。

一方、これまでの議論の中では、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中で、使用者等の自主性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もあり得るとの指摘や、法定対価請求権を撤廃し、同等の権利を保障しない場合の合理的な説明が困難との指摘もあった。

以上を踏まえた上で、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、以下の方針の下、職務発明制度の見直しを行うことが望ましい。

¹ 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問題。

² 二重譲渡問題以外には、職務発明の特許を受ける権利が共有に係る場合の問題等が挙げられる。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、他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の権利の持ち分を、当該発明者から自社へ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問題である。

2. 制度見直しの方針案

- (1) 従業者等に対して、現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する。
- (2) 政府は、法的な予見可能性を高めるため、関係者の意見を聴いて、インセンティブ施策についての使用者等と従業者等の調整（従業者等との協議や意見聴取等）に関するガイドラインを策定する。

※ ガイドラインは、以下の性格のものを想定する。

- ①研究活動に対するインセンティブは、企業ごとの創意工夫が発揮されるよう、企業の自主性を尊重する。
- ②業種ごとの研究開発の多様な実態、経済社会情勢の変化を踏まえる。

- (3) 職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする。

※ ただし、以下の点を考慮した柔軟な制度とする。

- ①従業者帰属を希望する法人（大学・研究機関等）の不利益とならないものとする。
- ②職務発明に関する適切な取り決めのない法人に対して特許を受ける権利が自動的に帰属することで、当該法人に所属する発明者の権利が不当に扱われることのないものとする。