

職務発明制度の在り方について (第1回特許制度小委員会資料から抜粋)

1. 特許法35条の経緯

明治42年法は、特段の定めがない限り、職務発明は使用者に原始的に帰属すると定める一方、職務上なしたものでない発明(自由発明)については、あらかじめ特許権等の譲渡を定めておくことは無効であるとしていた。

大正10年法は、これを変更して、職務発明は原始的に従業者に帰属すると規定し、職務発明につきあらかじめ譲渡する旨を定めてある場合には従業者は相当の補償を受ける権利があるとして、発明者たる従業者の保護を図った。

この規定は昭和34年の特許法全面改正においても若干字句が修正されたにとどまり、ほぼ同一の趣旨の規定として現行特許法35条に引き継がれている。

2. 現行規定(特許法35条)の概要

職務発明(=従業者が職務上なした発明であって、性質上、企業(使用者)の業務の範囲に属するもの)について、特許法第35条では、以下の事項を規定している。

従業者がなした職務発明について、企業は通常実施権を有する。

従業者がなした発明について、あらかじめその発明に係る特許権等を企業に承継する旨(又は専用実施権を設定する旨)を定める契約、勤務規則その他の定は、その発明が職務発明でない限り無効である(職務発明については、事前に契約、勤務規則等により企業への承継等を定めることが認められる。)

契約、勤務規則その他の定により職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合(又は専用実施権を設定した場合)従業者には「相当の対価」を受け権利がある。

その場合の対価の額については、企業が受けるべき利益及び発明が生み出されるに当たり企業が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

3. 職務発明規定を取り巻く現状

- (1) 終身雇用制度が前提であった時代には、報酬の多寡について使用者と従業者が訴訟で争うことが少なく、職務発明規定が訴訟の対象となることも稀であった。しかしながら、近時、雇用慣行の変化、研究職に就く従業者の意識変化等を背景に、会社等の使用者と元の従業者との間で、職務発明に対する「相当の対価」の額をめぐる紛争が発生している。

職務発明に関する訴訟例

提訴時期	被告	対象技術	提訴額	判決日	判決内容 (相当の対価の額)
平成3年	象印マホービン株式会社	ステンレス鋼製魔法瓶製造関連技術	約1億5千万円	H6年4月28日 (大阪地裁)	640万円
平成3年	株式会社ゴーセン	釣り糸	約1635万円 (一審時:約1648万円)	H6年5月27日 (大阪高裁)	約166万円 (一審時:約157万円)
平成7年	オリンパス光学工業株式会社	CD読み取り機構の小型化技術	約5229万円 (一審時:2億円)	H13年5月22日 (東京高裁)	250万円 (一審時:同額) (上告中)
平成10年	株式会社日立製作所	CD読み取り機構などの光関連技術	約7億円	(東京地裁)	
平成13年	日亜化学工業株式会社	青色発光ダイオード関連技術	約20億円	H14年9月19日(予定) (東京地裁)	

- (2) 特に、東京高裁平成11(ネ)年3208補償金請求控訴事件(平成13年5月22日判決)において、使用者が支払った対価が(特許法第35条第3項にいう)相当額に満たない場合には、従業者は事後的に相当な対価を請求し得るとの判決が出たことをきっかけに、企業側で一度定めた対価の額の安定性を損なう可能性のある現行の職務発明制度の在り方についての議論が高まっている。

4. 職務発明規定の在り方をめぐる意見

<特許法第35条改正の主な意見の類型>

特許法第35条を全部削除する（米国型）。

（本意見の考え方）

使用者側が優秀な研究者を従業者として招くために競争し、かつ、従業者が就労条件についての意識を高めるためには、一般的な契約法に基づいて処理すべきとの考え方に立つ。

（本意見に対する批判）

- 情報の欠如等により契約当事者として弱い立場にある従業者保護の観点に欠ける。
- 民法上の公序良俗の観点から契約の有効性について争われる可能性が残り、権利承継の法的不安定性がかえって大きくなってしまう。
- 使用者は全従業者と個別に契約しなければならないこととなり、このことは特に中小企業にとって大きな負担となる。

現行の第35条第3項、第4項を削除し、契約以外にも、勤務規則その他の定（使用者の一方的意思表示）により承継させることを認め、かつ、承継の条件も勤務規則その他により定めることを可能とする新3項を新設する。

（本意見の考え方）

今日の競争社会においては会社の自主性を尊重すべきであり、魅力ある処遇制度を有している会社に立派な発明のできる優秀な研究者が集まるとの考え方に基づく。

（本意見に対する批判）

使用者が従業者と合意することなく特許権の承継等を行える上、従業者に事後的に相当の対価について争う権利を与えないため、使用者に有利に過ぎるのではないか。

原始的な法人帰属を認め、顕著な発明の場合のみ、発明者に補償請求権を付与する（英国型）。

発明者への補償として、昇進その他の金銭以外の選択肢を可能とする（第3項及び第4項における「対価」の概念の修正）。

<特許法第35条の改正に反対する主な意見>

現行の特許法第35条は、使用者等の利益と発明者保護のバランスを適切に図ることにより科学・技術に関する研究を加速しようとする国家戦略に添ったもので、基本的理念を維持すべきである。

ただし、対価請求権の消滅時効の短縮や、対価の額の立証責任を使用者等に転嫁することを検討すべきとの意見がある。

今回の議論の契機となった上記補償金請求控訴事件が最高裁へ上告中の状況においては、現段階で特許法第35条について一定の方向性を出すのは時期尚早である。

判例の積み重ねにより「相当の対価」の概念は確立されるものであり、現時点でこれが不明確であるとの理由で立法措置を採るべきではない。

「相当な対価」の予測可能性を高めるため、具体的算定基準をガイドラインで策定する（ドイツ型）。

ドイツでは膨大な量のガイドラインの存在がかえって手続を煩雑にし、管理コストがかさんでおり、また、訴訟も少なくないことから、ガイドラインの効果を疑問視する意見がある。

5. 外国制度の概要

- (1) 米国、ドイツ、日本では、職務発明の特許権等を従業員に原始的に帰属させている。他方、英国、フランス、ロシア、イタリアでは職務発明の特許権等を使用者に原始帰属させている。いずれの場合でも、従業員に相当対価の請求権を認める等により従業員保護を図っている。
- (2) 従業員に特許権等が原始帰属する場合に、使用者が通常実施権を従業員の意思に関わらず法定取得する考え方は各国共通である。但し、有償（独）か無償（日・米）かの差異がある。
- (3) 特許権等の承継について、労使間の交渉力の差異にかんがみ、契約の自由に一定の制約を加えようとする考え方は、各国共通である。ただし、その方法には、ドイツのように、相当な対価の算出基準の規定や特許庁内への調整機関の設置等、詳細な介入を行うアプローチと、米国のように、対価の額には介入せず、契約の効力の問題とし、州法や判例等により利害を調整するアプローチとがある。
- (4) 我が国の職務発明規定は、ドイツ、英国の規定と同様、特許権等の権利の帰属と対価について、公益的観点から契約の自由の原則等を制限するものと言える。

6. 検討の視点

- (1) 検討する上での留意点
 - 企業のリスク及び特許管理コストの低減は如何に図られるべきか。
 - 相対的に弱い立場にある従業員の地位をどのように保障すべきか。
 - 雇用環境の変化をどのように考えるべきか。
 - 研究者のインセンティブを高め、優秀な研究者の海外流出を防ぐためには、職務発明制度は如何にあるべきか。
- (2) 検討にあたり調査すべき事項
- 日本の雇用・労使環境の実態と変化
- 企業における職務発明制度の実態
- 職務発明制度に関する意識・実態
- 諸外国の雇用・労使環境（雇用契約）の実態
- 諸外国における職務発明制度の実態

特許法第三十五条(職務発明)抜粋

- 1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明を至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

東京高裁平成11(ネ)年3208 補償金請求控訴事件判決文抜粋

「使用者等は、職務発明に係る特許権等の承継等に関しては、同項（特許法第35条3項）の、「勤務規則その他の定」により、一方的に定めることができるものの、「相当の対価」の額についてまでこれにより一方的に定めることはできないものと解するのが相当である。」

「上記条項（特許法第35条3項）は、職務発明に係る特許権等の承継等を生じさせるものとして、従業者等の意思を必須の要素とする「契約」と並んで、従業者等の意思を要素としない「勤務規則その他の定」を明確に定めているから、使用者等が、従業者等の意思いかんにかかわらず、「勤務規則その他の定」により、一方的に承継等を生じさせることは、文言上、明らかである。」

「社内規定が特許法35条3項、4項に照らして合理的であり、かつ、具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには、それにより、従業者等が相当な対価の支払を受けることになる……。」

「日本企業の多くがこれまで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは、強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎず……。」

「対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りないと認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。」

「本件においては、一審原告に対し工業所有権収入取得時報償が支払われた平成4年10月1日までは、算定の基礎となる工業所有権収入は必ずしも明らかでなく、一審原告が一審被告からいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったといえることができるから、同日までは、一審原告が相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況であったといふべきであり、同日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当である。」

主な団体の職務発明制度に対する提言の内容

「特許法第35条職務発明規定についての提言」(2001年12月7日)日本知的財産協会(日本知的財産協会ホームページより抜粋)

「従業者等の職務発明の取扱いに関しては、使用者等に特許を受ける権利等を承継させること及びその条件等について、使用者等と従業者等の契約、勤務規則、その他の規定に委ねることができる制度とすることを提言します。」

「知的財産戦略の考え方」(2002年6月18日)(社)日本経済団体連合会((社)日本経済団体連合会ホームページより抜粋)

「企業自らがより良い人材を集めるべく、研究者などへのインセンティブを高めるよう努めるとともに、職務発明の扱いについては、従業者が弱者という認識のもとに、発明の対価の額を法律で保証する方式から、企業が発明報償金の扱いを含めた処遇を提示し、研究者などとの間で合意を得ることを前提に、両者の取り決めに尊重する方式に、考え方を改めていくべきである。」

「職務発明規定の改正に関する見解」(2002年3月31日)日本弁理士会(日本弁理士会ホームページより抜粋)

「35条の上記基本的理念を具現化した骨格(無償の通常実施権付与、職務発明以外の予約承継は不可、職務発明を譲渡すると対価請求権が発生、対価は使用者等の利益額と貢献度から算定)は維持すべきである。

対価請求権の消滅時効の短縮や、対価の額の立証責任を使用者等に転嫁することによる使用者等の保護と従業者等の保護のバランスをとりつつ、現在の職務発明規定の有効活用を図って、研究活動のインセンティブを促進することが、今の日本にとって真に優先すべき政策であると考え。」

「2010年には世界一の知財立国になろう！」(2002年1月10日)知的財産国家戦略フォーラム(知的財産戦略会議第1回会合における荒井委員配付資料より抜粋)

「研究者にインセンティブを与え良い発明を生み出すことが重要である。特許法は従業員の発明(特許権)を、従業員の入社時の契約などで企業に独占させることを認めている。こうした画一的な職務発明規定は不要であり、研究活動の成果をどう利用するかはそれぞれの企業が雇用する研究者との個別契約のなかで決める方が良い。会社における従業員の創意工夫を伸ばすため、特許法の職務発明規定を廃止する。」

主要国における職務発明の取り扱い

<米国>

職務発明は、従業者に原始的に帰属。

従業者から使用者への承継は、職務発明譲渡契約で行われるが、その効力は州法（コモン・ロー）の管轄。

両当事者の交渉力が対等でないため、判例や州法で一定の規制あり（但し、独・日よりも緩やか）。州法（ミネソタ・ワシントン・カリフォルニア）の考え方は、特定類型の発明については当事者間の契約の効力を制限。ただし対価については介入しない。

判例では、特定類型の発明（職務発明に近い）について、予約承継、事後的契約等の契約（黙示も可）によって、従業者から使用者への移転を認めている。この際、公序良俗の観点から契約の効力が争われているものはあるが、金額に介入したものはない模様。

（注）契約が不当な場合に契約の効力を否定することはあるが（例えば、時間制約のない承継契約は無効）金額の調整には介入せず。また、使用者からの一方的意思表示による承継は認めず。

<ドイツ>

従業者発明法（1957年）で規定。

職務発明は、従業者に原始的に帰属。

従業者は自己のなした全発明につき使用者への報告義務があり、これを受け、使用者は職務発明について相当な補償の下、権利の承継又は実施権の設定を請求可能（一方的意思表示）。

使用者が従業者から報告を受けて4か月以内に当該請求をしなければ、その発明は自由発明となり、完全に従業者の財産となる。

こうした諸規定は片面的強行規定であり、従業者に不利な変更を認めない旨の規定がある。

補償金の算定基準について詳細な規定を置いているほか、特許庁に両当事者の利益の調整を図る機関として、調整委員会を設けている。

（注）調整機関と補償金の詳細な規定とにより、行政及び司法が日本の場合よりも積極的な介入を行っている。

<イギリス>

特許法で規定。

職務発明は原始的に使用者に帰属。

使用者に帰属する職務発明が事業に著しい便益をもたらし、それにより従業者が補償を受けるのが合理的である場合、従業者の請求に基づき、裁判所又は特許庁長官は補償金の裁定を行うことができる。但し、労働協約で定めのある場合にはそれに従う。

（注）使用者帰属を原則としつつ、著しい便益をもたらす発明について特に補償金の請求を認めている。