

## 職務発明制度のあり方に関する論点整理

平成15年3月

2002年度に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査を行った。2003年度には、その結果を踏まえて、発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、職務発明規定改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行う。

今回、これまで出された意見等を整理し、今後の検討のための論点整理を行った。

### ・ 従業者へのインセンティブ付与の観点

#### 1. 多様なインセンティブの与え方を認めるべきか否か。

認めるべきとする以下のような指摘がある。

- ・ 金銭による補償以外に、給与、昇進、ストックオプション等、多様な補償形態を認めるべき。
- ・ 各業種、各企業で、従業者に対する発明へのインセンティブの与え方は異なっているべき。
- ・ 特許法35条の「相当の対価」は、能力に基づき給与を支払っている（能力給）企業の制度になじまない（能力給と「相当の対価」の二重支払いになるとの意見）。
- ・ 価値の高い発明のみに対し実績に応じた補償金を与え、価値の低い発明に対しては一律定額の補償金を与える企業規程も認めるべき。

#### 2. 権利承継に対する補償の時期を早くするべき、また、補償に対する予見性を高めるべきではないか。

以下のような指摘がある。

- ・ 発明実施による利益に基づく実績補償は、発明完成から長期経過した後に与えられることが多く、従業者の発明へのインセンティブとしては非常に限定的なものになってしまう（「事後」的な「発明の価値」の算定に基づく実績補償は、発明の成立過程に関係しない様々な要因によって歪みを受けるとの指摘もある）。
- ・ 発明完成前の段階で発明に係る権利の承継に対して十分な補償額が得られるとの予見性があること、及び予見どおりの補償額が得られたという事実が、発明へのインセンティブにとって重要。

## ・企業の研究開発投資の促進の観点

以下のような指摘がある。

- ・企業が安心して研究開発投資を行えるよう、企業の抱えるリスク要因を低減すべき。  
各判決における「相当の対価」の算定方法は明確といえず、判例の蓄積を待っても明確化を図ることは困難。  
一製品に多数の発明が関係している場合やクロスライセンス・包括ライセンスの場合には、個々の発明について「相当の対価」の算定を行うことは困難。  
職務発明承継に対する「相当の対価」額が裁判所による決定まで、いつまでも確定しないことは、企業経営のリスク要因となる。  
対価請求権の消滅時効の期間が長い（10年）ことは、企業経営のリスク要因となる。  
〔参考〕：労働契約上の賃金請求権は2年、退職金請求権は5年で時効。  
：仏国では、追加の補償請求権の時効は給料の支払いと同様に5年。  
：英国では、補償金に係る裁定請求は特許の失効後1年以内に限られる。
- ・企業は事業により得た利益から、過去に事業化まで至らなかった研究開発投資の回収を図りつつ、新たな研究開発活動を行っている。これらの研究開発投資を考慮することなく実績補償を行うこととなると、研究開発投資の縮小を招くこととなる。
- ・職務発明規定が厳格すぎると（外国企業を含め）企業が日本に研究所を設けることを躊躇する。

## ・使用者と従業者との間の衡平性の観点

以下のような指摘がある。

- ・将来の我が国における雇用環境（雇用の流動性等）を考慮した上で、使用者・従業者間の利益をバランスよく調整した制度とすべき。
- ・35条を改正する場合にも、職務発明に係る権利の承継に対する補償規定のない企業（中小企業に多い）の従業者の権利が保護される制度とすべき。
- ・使用者が自ら、合理的な内容の職務発明規程を整備することが望ましく、また、そのような規程は尊重されるべき。
- ・使用者・従業者の合意に基づく契約、勤務規則等による職務発明に係る権利の承継及び承継に対する対価は尊重されるべき。
- ・職務発明規程の内容（補償算定方法等）の合理性、職務発明規程の内容や補償手続の従業者への説明、個々の事案に対するあてはめの適切性により、使用者・従業者の相互理解を深めることが必要（同じ対価額でも、対価の算定にあたって従業者が納得できるプロセスを踏むことでその満足度も高まる）。

・職務発明についての外国における権利（特許を受ける権利等）も、我が国職務発明規定において明文で規定すべきではないか（英、独、仏においては、職務発明についての外国特許に係る権利帰属等の問題は、自国の法律で規律している）。

（職務発明に係る外国特許を受ける権利の帰属、対価の支払義務等があるかについて、特許法 35 条が適用又は類推適用されるかについては明文の規定がないため、現在のところ、企業実務はまちまちであり、また判例及び学説においても見解が分かれている。）

- ・再生用光ヘッド発明等補償金請求事件（H14.11.29 東京地裁）では、外国特許に関する権利承継、対価の支払い等については、それぞれの国の特許法を準拠法とすべきと判示された。本判決の趣旨に従えば、以下の問題が生じる可能性がある。

外国特許に係る権利の承継及び承継に対する対価の支払いについて、使用者・従業者が各国法に対応した手続きをしなければならないこととなり、両者にとって複雑かつ煩雑（但し、英、独、仏国における従業者発明制度は、外国法（日本法等）下で雇用関係にある者に対しては適用されないものとされている）。

（外国企業を含め）他社とライセンス契約する場合、出願国毎ではなく、世界市場を対象に一括してライセンスするケースが増えてきており、そのような時、各出願国毎に発明の価値を算定するのは困難（各国特許毎に対価を算定するのは困難）。

・職務創作については、職務発明に係る権利の承継に対する補償と同様の取扱いとすべきであるか否か。

以下のような指摘がある。

- ・職務創作（意匠）は、発明と比べて利益への貢献が見積りにくい（対価の算定が困難）。
- ・デザイナーは一般研究者と比べて雇用の流動性が高いので、事後的な実績補償になじまない。