

職務発明制度のあり方について

平成 15 年 5 月

．はじめに

2002 年 7 月に策定された知的財産戦略大綱に、職務発明制度の再検討を行うことが明記されていることを受け、本特許制度小委員会において、これまで職務発明制度のあり方についての検討を行ってきた。具体的には、第 4、5 回特許制度小委員会において、職務発明に関する企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査結果の紹介を行い、第 7 回特許制度小委員会において、職務発明制度のあり方に関する論点整理を行った。

これまでに本小委員会において出された意見及び様々な場において出された意見等を踏まえ、職務発明制度のあり方について、様々な観点から考察を行った。

なお、職務発明に係る外国特許権等の取扱いの観点からの考察は、次回の特許制度小委員会において行う予定である。

．様々な観点からの考察

（１）使用者と従業者との衡平性の観点

現行制度における状況

従業者である発明者は、勤務規則等に基づき算出された対価の額が特許法の定める相当の対価の額に満たないときは、不足額を請求することができるが、現実には不足額を請求して裁判に訴えた従業者は数少ない。裁判に訴えることのないほとんどの従業者は、使用者が一方的に定める勤務規則等の定めに従って補償金の支払いを受けているのが現状である。

委員、各界からの意見

産業界からは、職務発明に係る権利の承継に対する「相当の対価」の決定を、企業の定める就業規則、勤務規則等の規定に委ねるべきとの意見、および使用者・従業者間の合意（契約や労働協約）に委ねるべきとの意見がある¹。なお、合意を尊重する制

¹ 企業の定める就業規則等に委ねることと、使用者・従業者間の合意に委ねることを併せて提言しているものとして、経団連からの提言（2003.4.18）、日本知的財産協会からの提言（2002.12.27）がある。また、使用者・従業者間の合意に委ねることを提言しているものとして、日本弁理士会からの提言（2003.1.27）、在日米商工会議所からの提言がある。

度とした場合でも、裁判所によって合意が無効とされた場合には、従業者に「相当の対価」請求権を認めるべきとの指摘²もある。

他方、従業者（研究者）側からは、職務発明に係る権利の承継に対する「相当の対価」の決定は、両者の合意を尊重すべきとの意見³が最も多い。なお、合意を尊重する場合でも、多くの従業者（研究者）が合意を形成する際の環境の整備が必要である⁴としている。

考察

現在の職務発明制度下では、使用者が一方的に定めた職務発明規程に基づいて補償額が決定されていることが多い。そして、当該補償額の決定に不満を持つ従業者のうち、一部の従業者のみが、補償額の不足について争っているのが現状である。

このように訴えることが出来る一部の従業者のみが「相当の対価」を受け取ることができる制度よりも、使用者と従業者間の合意に基づいて補償額を決定する方法により、合意した全ての者が納得できる制度とすることが、使用者と従業者の衡平性の観点から望ましいのではないかと。そして、使用者と従業者間の合意は、使用者側の提示による就業規則等の一方的なものではなく、実質的な交渉過程を経て締結された労働協約や個別契約とすべきではないか。また、実質的な交渉を担保するためには、使用者に情報提供義務・説明義務等を課す措置を講ずる必要があるのではないかと。

なお、現行特許法第35条第3項には、「勤務規則」以外に「契約」によって使用者等に特許を受ける権利等を承継することが出来る旨規定されていることから、現行法のままであっても、契約によって補償額を定めることができ、その場合には、裁判所は、「相当の対価」を決定する際、その契約に基づく補償額を尊重するのではないかと指摘がある。

一方、企業の一方向的に定める就業規則、勤務規則等の規定による「相当の対価」の決定に対しては、現行法のような強行規定によって、使用者と従業者との衡平性を図る必要があるのではないかと。

（２）企業の抱えるリスク要因低減の観点

現行制度下における状況

ピックアップ装置発明補償金請求事件の最高裁判決において、勤務規則等に基づき

² 日本弁理士会からの提言（2003.1.27）。

³ （社）発明協会が2002年度に実施した発明者アンケート調査結果（以下「発明者アンケート調査結果」という。）によると、相当の対価の決定方法について、使用者と従業者が自由に合意して決められるようにすることに対して、「賛成」・「条件付賛成」と答えた研究者は約5割、反対と答えた研究者は約1割。

⁴ 【発明者アンケート調査結果】発明に対する報酬に関し、使用者と従業者とが自由に合意して決められるようにすべきとの意見に対し、条件付賛成と答えた研究者の賛成条件の第1位：労使が対等に交渉できる環境の整備、反対と答えた研究者の反対理由第1位：労働者保護の観点（交渉力の差）。

算出された対価の額が特許法の定める「相当の対価」の額に満たないとき、従業者はその不足額を請求することができる旨判示された。

一方、上記不足額について算定をしている各地裁、高裁判決においては、「実施契約に対する各発明の寄与度」、「推定実施料率」、「使用者が貢献した程度」、「各発明者が貢献した程度」等の項目は示されているものの、各項目がどのような基準で算定されたのか具体的数値との対応が示されていない場合が多く、算定方法が不明確である。特に、一つの製品に多数の特許が関係している場合や包括クロスライセンスの場合の算定方法は不明確である。

委員、各界からの意見

産業界から、各企業の職務発明規程等に基づいて支払われた補償額が、「相当の対価」に不足する場合、権利承継から長期経過後にその不足額を事後的に請求され得るという状況は、企業が債務の確定をすることができないことを意味するもので、企業経営にとってリスクであると共に職務発明に係る特許権等の移転を含めた企業の経営判断にとっても障害になるとの指摘がある。

このような企業経営のリスク要因を低減するため、産業界からは、職務発明に係る権利の承継に対する「相当の対価」の決定は、企業の定める就業規則、勤務規則等の規定に委ねるべきとの意見、および使用者・従業者間の合意（契約や労働協約）に委ねるべきとの意見⁵がある。

一方、「相当の対価」の算定基準明確化のため、詳細な補償ガイドラインを設けるべきとの意見もあるが、詳細なガイドラインを設けているドイツにおいて、企業は過度な特許管理コストを強いられている点、使用者・従業者間で補償額を巡る紛争が頻発している点⁶に留意すべきとの指摘が多い。

考察

職務発明に関する「相当の対価」の額が、その発明が実施される時期、発明の譲渡時期からかなりの時間経過後でないと定まらないこと、最終的な確定は裁判所でしか行えないこと、および裁判所の判決によっても「相当の対価」の算定基準が明確でないことから、その予見性が低いことは事実である。

企業の抱えるリスク低減のため、企業の一方的に定める就業規則、勤務規則等の規定に「相当の対価」の決定を委ねることについては、前記（１）において指摘したように、強行規定によって使用者・従業者間の衡平性を担保する必要性があり、最終的には、企業の支払った対価の額について裁判所の判断に委ねることとなることから、企

⁵ 前掲脚注 1 参照。

⁶ 1998 年にドイツ連邦産業連盟（BDI）とドイツ使用者連盟（BDA）が企業約 800 社に対して行ったアンケート調査によると、ドイツ従業者発明法に関連する問題として、年間当り 50 件を超える発明報告のある企業の 86% が補償額に関する紛争を、75% が発明者相互間の紛争を、41% が発明報告及び請求に関連する紛争を挙げている。

業のリスク要因の低減につながらないのではないか。

あるいは、使用者・従業者間の実質的交渉に基づく合意（契約や労働協約）によって策定されたルールに従って「相当の対価」が支払われる場合には、特許法第35条の強行規定が働かないようにすることによって、「相当の対価」に対する予見性を高めることについてはどうか。また、そのようにした場合でも、裁判所により合意が無効とされた場合や合意がない場合には、従業者に「相当の対価」請求権を認めるようにするとともに、「相当の対価」算定にあたって裁判所が斟酌できるよう「発明により使用者等が受けるべき利益」等の項目について規定しておく必要はないか。

その他、算定基準の明確化を図るため、「相当の対価」の額の算出のためのガイドラインを策定することについてどう考えるか。

（３）多様なインセンティブの与え方を認めるべきとの観点

現行制度下における状況

特許法第35条第4項に「前項の対価の額は、」と記載されているように、金銭以外での補償は「相当の対価」として認められていない。

これは、特許法第35条で規定されている「相当の対価」は、第3項に規定されているとおり、従業者等がその職務発明に係る権利を使用者等に承継させることの見返り、いわゆる補償金と考えられる。

したがって、出願補償や登録補償も、研究開発のインセンティブ付与の機能があるものの、あくまで補償金の一部と考えられる。このことは、判例において、「相当の対価」の不足額を算出する際、「相当の対価」の認定額から、すでに支払われた出願補償額、登録補償額、実績補償額等が差し引かれていることから、裏付けられる。

委員、各界からの意見

産業界からは、各企業が、業種や各社の事情に適した発明へのインセンティブ付与形態を採用し、使用者・従業者にとって透明性のあるルールに従って見積られた補償を「相当の対価」として認めるべきとの要望が多い。

一方、従業者（研究者）にとって好ましい研究活動の成果に対する評価は、「補償（報奨）金」、「賞与への反映」、「昇進、昇格、フェローシップの授与などの地位の向上」等の経済的便益を求める意見が圧倒的に多く、「研究活動の自由度の向上」等の経済的便益の伴わない評価を求める意見は少ない、との調査結果⁷がある。

考察

⁷ 【発明者アンケート調査結果】研究活動の成果に対する評価として好ましいものは、1位：報奨（補償）金（66%程度）、2位：賞与への反映（54%程度）、3位：昇進、昇格、フェローシップの授与など地位の向上（53%程度）、4位：昇給（49%程度）、5位：研究活動の自由度の向上（37%程度）（ただしここで提示の割合は、1位、2位、3位の3択の質問に対し、1位、2位、3位の合計）。

特許法第35条における「相当の対価」は、発明に係る権利の承継に対する補償であるという観点から見れば、現状のまま、金銭によってのみ「相当の対価」とすることが妥当ではないか。

ただし、発明者へのアンケート結果が示すとおり、その支払形態については、多様性を認めるべきではないか。その場合、従業者の職責や能力に対して支払われる「給与等」と補償金としての「相当の対価」とは、明確に区分する必要があるのではないか。

（４）研究開発投資の促進、産業競争力強化の観点

現行制度下における現状

特許法第35条第4項では、「相当の対価」の額を決定する要素として、「発明により使用者等が受けるべき利益」と「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」が規定されている。

この規定を受け、判例において、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、職務発明に係る特許についてライセンスしている場合は「実施料収入額」、自社実施のみの場合は「自社の実施品の売上高に推定実施料率を乗じた額」又は「自社の実施品の売上高から特許法第35条第1項で規定されている通常実施権分を差し引いた額に推定実施料率を乗じた額」とされている。

また、「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」は、判例において、「発明がされるにあたって、課題の提示、会社設備の利用、特許出願手続やライセンス手続への関与等、に対する使用者等の貢献の割合」とされている。

したがって、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算出においては、職務発明に係る権利の承継時以降に発生した実施状況（売上げ）が考慮される一方で、使用者の貢献については、職務発明に係る権利の承継時以降に発生した、実施にあたっての改良活動、営業経費、広告宣伝費等は、考慮されないこととなっている。

委員、各界からの意見

産業界からは、「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。また、そもそも事業により得た利益は、発明のみによるものではなく、営業活動や改良活動による貢献も大きい。これらの研究開発投資や諸経費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り、産業競争力強化の観点から好ましくない」との指摘がある。

また、研究開発投資の実情を考慮することなく、司法に「相当の対価」の額の決定を委ねる現行の職務発明制度をこのまま継続すると、企業が日本に研究開発拠点を置くことを躊躇し、我が国産業競争力強化にとって障害となるとの指摘もある。

考察

「発明により使用者等が受けるべき利益」の額の算出において、職務発明に係る権利の承継時以降に発生した実施状況が考慮されるのであれば、使用者の貢献についても、「発明時に加えて、職務発明に係る権利の承継以降、実施に至るまでの使用者が貢献した額」を考慮すべきではないか。

あるいは、使用者の貢献について、発明時とするのであれば、「発明により使用者等が受けるべき利益」は、「発明に係る権利の承継時に推定される額」とすべきではないか。

また、何れにしても、各業種、各企業、各製品毎に、売上に占める研究開発投資の割合、発明に係る製品の販売のための広告宣伝費等、研究開発投資に伴うリスク等が異なっていることを考慮すると、これら各企業固有の事情を参酌することなく「相当の対価」の額を算出することは、企業の研究開発投資の縮小を招き、産業競争力強化の観点から好ましくないのではないか。したがって、産業競争力強化の観点からは、職務発明から得られる利益の分配方法についての決定は、各企業の事情に精通した当事者（使用者・従業者）間の合意（契約や労働協約）に委ねた方が好ましいのではないか。

．更なる検討課題

（１）対価請求権の消滅時効について

「相当の対価」に対する支払請求権の消滅時効について、判例では、民法 167 条の一般債権の消滅時効（10 年）が適用されており、また、ピックアップ装置発明補償金請求事件の最高裁判決により、時効の起算点は、職務発明規程等に支払時期に関する条項がある場合にはその支払時期とされている。これに対し、企業の抱えるリスク要因低減の観点から、消滅時効が長すぎるとの指摘がある。

また、同判決によれば、従業者の労に報いようとする実施による利益を上げる度に実績補償額を支払うよう職務発明規程を定めている使用者については、その最終支払時期が消滅時効の起算点になる一方で、実施による利益の多寡に関係なく発明の譲渡時に一時金で支払うよう職務発明規程を定めている使用者については、その発明の譲渡時が消滅時効の起算点になることになり、発明者の処遇という観点と逆行する後者の方が有利になってしまうという問題が生じることとなる。

なお、諸外国における補償金請求に関する時効については、英国では、補償金に係る裁定請求は特許の失効後 1 年以内に限られており（英国特許規則第 59 条）、フランスでは、判例により、追加の補償請求権の時効は、発明者が発明の商業的利用を知った日から 5 年とされている。

以上の点を踏まえ、我が国の職務発明制度における対価請求権の消滅時効について、その起算点や期間に対する見直しをする必要はないか。参考として、我が国における、

労働契約上の賃金請求権の時効は2年、退職金請求権の時効は5年、また、商取引における債権の時効は5年である。

（２） 職務創作について

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との指摘、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との指摘がある。このような職務創作の特殊性や、各社毎の職務創作に関する事情を考慮し得るよう、使用者と従業者との合意に基づいて補償方法を定め得るようにすべきではないか。