

## 特許法第三十五条（職務発明）

〔昭和34年4月13日法律第121号〕

- 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、その発明をするに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。

特許法35条は、実用新案法11条3項及び意匠法15条3項により、職務考案及び職務創作に準用される。

# ピックアップ装置発明補償金請求事件最高裁判決について

(平成 15 年 4 月 22 日 第三小法廷判決 平成 13 年 (受) 第 1256 号 補償金請求事件)

訴訟提起平成 7 年 3 月 3 日

第一審：平成 11 年 4 月 16 日 東京地裁 平成 7 年 (ワ) 3841 号 特許権 民事訴訟事件

第二審：平成 13 年 5 月 22 日 東京高裁 平成 11 年 (ネ) 3208 号特許権 民事訴訟事件

## 判示事項

### 1. 特許法 35 条の性質について

特許法 35 条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に、職務発明について特許を受ける権利等の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である。

### 2. 使用者が一方的に定めた勤務規則等による権利承継について

使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思に従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則等において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる。

### 3. 勤務規則等における対価に関する条項の効力について

勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が特許法 35 条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条 3 項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。

### 4. 対価請求権の消滅時効の起算点について

勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる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見解

### (社)日本経済団体連合会

「知的財産戦略についての考え方」(2002年6月18日)(経団連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。

「出願・審査請求制度の改革の方向性について」(2003年1月21日)経団連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、考え方を早急に改めていくべきである。

「『知的財産推進計画』への意見」(2003年4月18日)(経団連ホームページより抜粋)  
職務発明については、国際競争力の維持、強化のため、企業自らが優秀な人材を集めるべく、インセンティブを高めるよう努めるとともに、職務発明の対価の額の決定については、世界的な潮流に合わせ、特許法第35条により裁判所が決定するのではなく、企業において合理的なプロセスのもとで定められた取り決めに委ねるべきである。例えば、(1)職務発明の扱いが個別の雇用契約において位置付けられている場合、(2)労働協約上位置付けられている場合、(3)就業規則上位置付けられており、かつその内容へのアクセスが事前に可能となっている場合のいずれかが満たされていれば、プロセスが合理的と考えるべきである。

### 日本知的財産協会

「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)、再提言(2002年12月27日)」(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。  
具体的には、現行特許法第35条第3項および第4項を削除し、新しい第3項として次の趣旨の規定を新設する。

3 項 使用者等は、あらかじめ、従業者等との契約、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すること、およびその場合の条件等を定めることができる。

## (社)電子情報技術産業協会 (JEITA)

「職務発明における従業者補償制度の適正化に関する提言」(2002年11月1日)(電子情報技術産業協会ホームページより抜粋)

使用者に職務発明に関する社内規定の制定と適正な補償対価の支払が担保されるように、特許法第35条3項、4項を下記のように改正することを提案する。

3項 使用者等は、契約、勤務規則その他の定により、従業者等から職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は自らのため専用実施権を設定させたときは、契約、勤務規則その他の定により、その対価を支払わなければならない。

4項 前項の対価の額は、その職務発明の属する技術の分野において通常支払われる対価の額を不当に下回ってはならない。

さらに、上記改正案の実効を図り適正な対価支払いが行われるために、JEITA等企業が適用している規定等を参考にモデル規定を公開すると共に、技術分野別に企業の補償額統計を公表することを提案する。」

## 日本弁理士会

「職務発明制度に関する日本弁理士会の見解」(2003年1月27日)

- (1) 現在の職務発明規定(特許法第35条)については、現在の基本的理念を維持すべきである。
- (2) ただし、使用者等保護と従業者等保護のバランスをとりつつ、グローバルな競争に対応するため、使用者等及び従業者等における意識改革を促進する方向の改正を行なうべきである。
- (3) 具体的には、第35条第3項を下記の趣旨並びに改正案に沿って改正するべきである。

改正案 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に専用実施権を設定したときは、相当の対価を受ける権利を有する。但し、使用者等と従業者等個人との個別の契約に合理性があり且つ十分な説明がなされたものであれば、この限りではない。

(中略) 逆にこれらの契約の合理性などが担保されていない契約、勤務規則等に基づく権利譲渡に対しては、現行特許法第35条をそのまま維持する(対価請求権を維持する)ことで、使用者等の変化を期待するべきである。



# viewpoint

在日米国商工会議所意見書  
英語正文

## 特許法第35条の改定について Amend Article 35 of Japan's Patent Law

知的財産委員会  
企業内弁護士小委員会  
Intellectual Property Committee  
Corporate Counsel Subcommittee  
2004年4月まで有効  
Valid Through April 2004

**在日米国商工会議所 / The American Chamber of Commerce in Japan**

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5, メソニック39MTビル10階  
Masonic 39 MT Bldg. 10F, 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041  
<http://www.accj.or.jp/details.php?id=viewpoint>

Abby Pratt / U.S. Government Affairs Manager  
Phone: (+81) 3 3433 8549, Fax: (+81) 3 3433 8454

寺村 光代 / 渉外室日本政府担当マネージャー  
Phone: (+81) 3 3433 8547, Fax: (+81) 3 3433 8454

# accj viewpoint

## Recommendation

The American Chamber of Commerce in Japan (ACCJ) urges the Diet to enact a revision to Article 35 of the Patent Law, based on a recommendation from the Patent System Subcommittee of METI's Industrial Restructuring Council, to accord greater legal weight to agreements between employers and employees when determining the "reasonable remuneration" to be paid for an employee's invention.

## Issues

Employees, employers, and the Japanese economy are best served by a regulated, well-defined employment compensation system. In the end, none of the parties involved benefits from a system that requires litigation to settle disputes about compensation. Such a litigious system creates uncertainty and unpredictability, and also undermines the strong employer-employee relationship that is vital to encouraging innovation and invention in Japan.

Article 35 of Japan's current Patent Law grants employees the right to "reasonable remuneration" for their inventions. The article states that the profits the company will make from an invention and the company's contribution to the making of the invention should be considered in determining the amount of compensation paid. Accordingly, most Japanese corporations have devised work rules, collective bargaining agreements and/or individual agreements in which the company agrees to pay reasonable remuneration for employee inventions. Companies strive to devise work rules or agreements on remuneration for employee inventions, which balance the risks that employers take in funding R&D and paying for patent applications, against the risks that employees take in agreeing to forego the future ability to obtain possibly greater remuneration in exchange for a pre-determined, certain amount of remuneration without risk.

However, recent rulings—by the Tokyo High Court in the Olympus case in May 2001, and by the Tokyo District Court in the earlier Hitachi case—seemed to assign little legal weight to work rules or agreements made between the employer and employee, or to the amount of remuneration set by the employer. Rather,

## 提言

在日米国商工会議所(ACCJ)は、経済産業省産業構造審議会特許制度小委員会による特許法第35条の改正の勧告に基づき、国会が、職務発明のために支払われる「相当の対価」を決定するときに使用者と従業員間の合意に対してより多くの法律上に重きを置くように、特許法第35条を改正することを強く要請する。

## 背景

従業員、使用者そして日本経済は、雇用と報酬のシステムが、統制され、よく定義されることにより、最も恩恵を受けるものである。結局のところ、いかなる当事者も、報償に関する争いを解決するのに訴訟を必要とするようなシステムから利益を得るものではない。かかる訴訟を招くようなシステムは、不確かさや予測不能性をもたらすものであり、また、日本の技術進歩と発明を促すことに不可欠な、使用者と従業員間の強い絆を壊すこととなる。

日本特許法の現行第35条は、従業員の発明につき「相当の対価」の請求権を認める。同条文において、支払われる対価の額は、使用者の受けるべき利益の額と使用者が貢献した程度とを考慮して定めることとされている。そこで、多くの日本の企業は、職務発明に対して会社が「相当の対価」を支払うこととなるように、就業規則を制定しあるいは労働協約または個人との合意書を締結してきた。会社は、就業規則、労働協定や合意書を作成し職務発明に対する報償合意を形成するための最善の努力を払っている。このような規則、協定や合意は、労使間に横たわるそれぞれのリスクのバランス、即ち、研究開発に投資しあるいは特許出願の経費を支払うときの、使用者の負うべきリスクと、一定の金額をリスク無しで受け取ることとの引き替えに、より大きな報償を得るかも知れないという将来の可能性を見送ることに同意することに伴う、従業員の負うべきリスクとの間のバランスを取るものである。

しかしながら、最近のオリンパス事件の東京高等裁判所の判決や日立事件の東京地方裁判所の判決は、労使間に作成された就業規則、協定や合意、あるいは使用者によって決められた対価の額に対して法律上の重きをあまり置いているようには見えない。むしろ、これらの判決は、対価そのものが相当であったか否かに焦点を置いており、一定の額の対価を導き出したプロセスが合理的であるか否かを決定するための明白な手引きを示さなかった。

かくして、現行のシステムは、このようなタイプの報償に対して信頼のおけるベンチマークを与えるものではない。また、この現行システムは、ほとんどの産業の企業が研究開

# accj viewpoint

the courts have focused on whether the remuneration was reasonable, without ever providing definite guidance for determining whether the process resulting in a certain level of compensation is reasonable.

As a result, the current system does not provide dependable benchmarks for this type of compensation. The current system also disregards the fact that corporations in most industries engage in R&D as a collective effort, with researchers joining and leaving the teams during the life of R&D projects. The uncertainty of the current system discourages both Japanese and foreign corporations seeking to start or maintain R&D activities in Japan. Foreign companies will think twice before committing to substantial R&D projects in Japan, either on their own or in joint development projects with Japanese companies. This reluctance further contributes to the hollowing out of the Japanese labor market.

Moreover, these uncertainties result in imbalances with the inventor compensation systems in other countries, which may put off corporations looking to establish patent protection for important innovations in Japan. Legislative reform is needed to establish a consistent, secure system that both employees and employers can rely upon without resorting to judicial scrutiny on a case-by-case basis.

We believe that a consistent system can be established only by according greater legal weight to valid work rules and agreements between employers and employees, which shall be considered reasonable as a matter of course (except when an unreasonable process resulted in such work rules and agreements, such as in cases of fraud or duress). "Reasonable remuneration" should not be an elusive concept subject to variable interpretation by the courts. Therefore, we strongly recommend that Article 35 be revised to require the courts to defer to employer-employee compensation regulations, contracts and agreements when determining the reasonable remuneration for an employee's invention.

発にグループをもって取り組みながら、それでいて、その研究開発プロジェクトの期間中にチームに加わったりあるいは離れたりするような研究者達がいるという事実を無視している。現行システムが抱える不確実さ故に、日本企業も外国企業も、日本において研究開発活動を開始し、またはそれらを継続していこうとする意欲が減退させられてしまう。外国の企業は、その外国企業が単独で行おうとあるいは日本企業との共同開発プロジェクトで行おうと、重要な研究開発プロジェクトを開始する前に二の足を踏むことになる。このような躊躇は日本の雇用環境に空洞化をもたらす以外の何ものでもない。さらに、このような不確実さは、他国の発明者報償システムとの不釣り合いをもたらし、企業に、日本において重要な技術進歩を特許により守ろうとする意欲を削ぐものであろう。従業員と使用者が信頼を置くことができ、ケースごとに法律判断を求めることも不要となるような、一貫性のある確実なシステムを確立するために、法律改正が必要である。

ACCJは、かかる一貫性のあるシステムは、従業員と使用者との間の有効な就業規則、労働協定または個人との合意に対してより多くの法律上の意義が認められることによるのみ達成できると信ずる。このような規則、協定または合意は、(規則、協定や合意が詐欺や脅迫のような不合理なプロセスから生まれたような場合を除いて)当然のこととして、合理的なものと考えられるべきである。「相当の対価」とは、裁判所の解釈により変動するような分りにくいものであってはならない。ACCJは、それ故に、日本特許法の第35条が、裁判所が職務発明の相当の対価を判断するに際して、従業員と使用者の規則、協定や合意の内容に委ねることが必要とされるように改正されることを強く提言する。

# 発明者アンケート調査結果（抜粋）<sup>1</sup>

## 1. アンケート対象

### （1）調査A

（対象）全国発明表彰受賞者 93人

### （2）調査B

（対象）上記以外の発明者（以下「研究者」という）6,973人（2,352社）

（抽出方法）

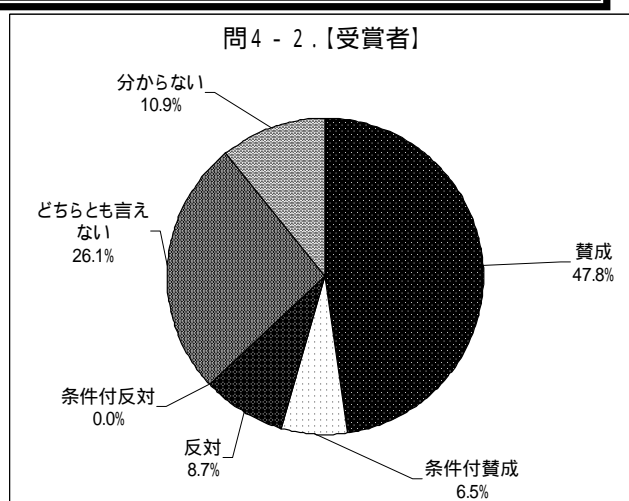
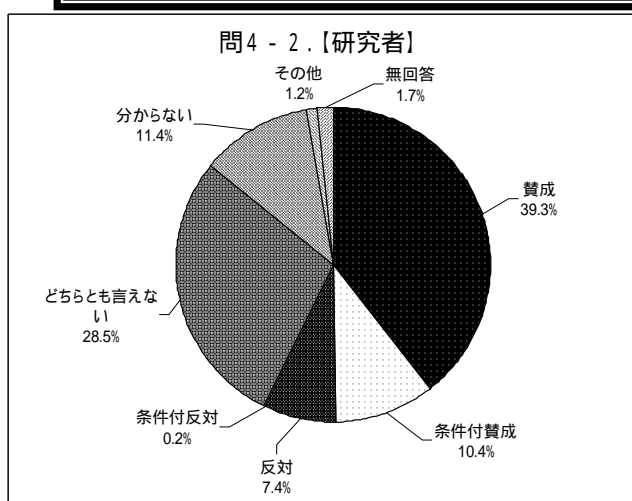
## 2. 有効回答率

研究者：34.3%（有効回答数 2,394名） 受賞者：49.5%（有効回答数 46名）

## 3. アンケート調査結果（抜粋）

問4-2. 特許法は、発明により会社が受けるべき利益の額および会社の貢献度を考慮して従業者に「相当の対価」の支払いを受ける権利を定めていますが、相当の対価の算定が困難であり、判例でも具体的算定の基準が明確でないこと、また、今日の能力主義・年棒制や雇用の流動化の増加等雇用形態が多様化していることなどを踏まえ、現行条文を改正し、仕事の内容に応じ、発明の報酬を含めた雇用契約等で使用者と従業者が自由に合意して決められるようにすべきとの意見が出ていますが、どう考えますか。（なお、現行制度でも、従業者が特許法の定める「相当の対価」より多くの対価を受け取るなど、従業者が自己にとってより有利な条件で使用者と契約した場合には、その契約は有効です。）

使用者と従業者が自由に合意して決められるようにすべきと答えた割合は「賛成」及び「条件付き賛成」を合わせ約5割

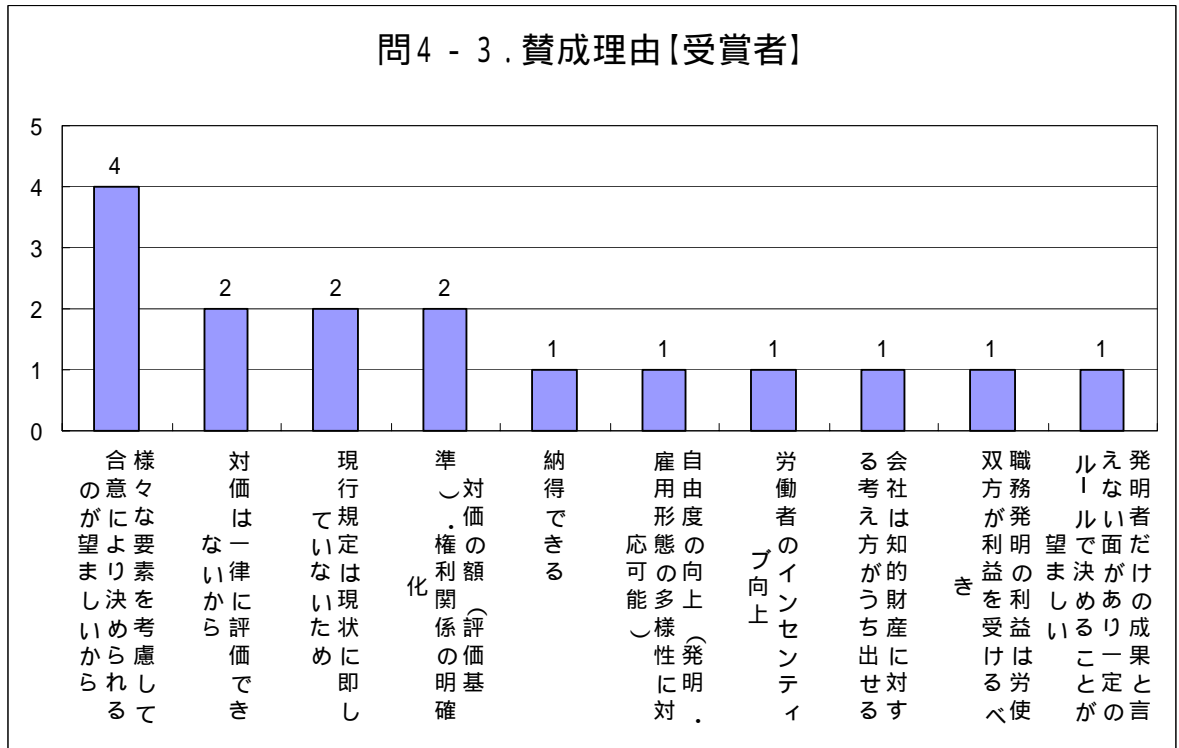
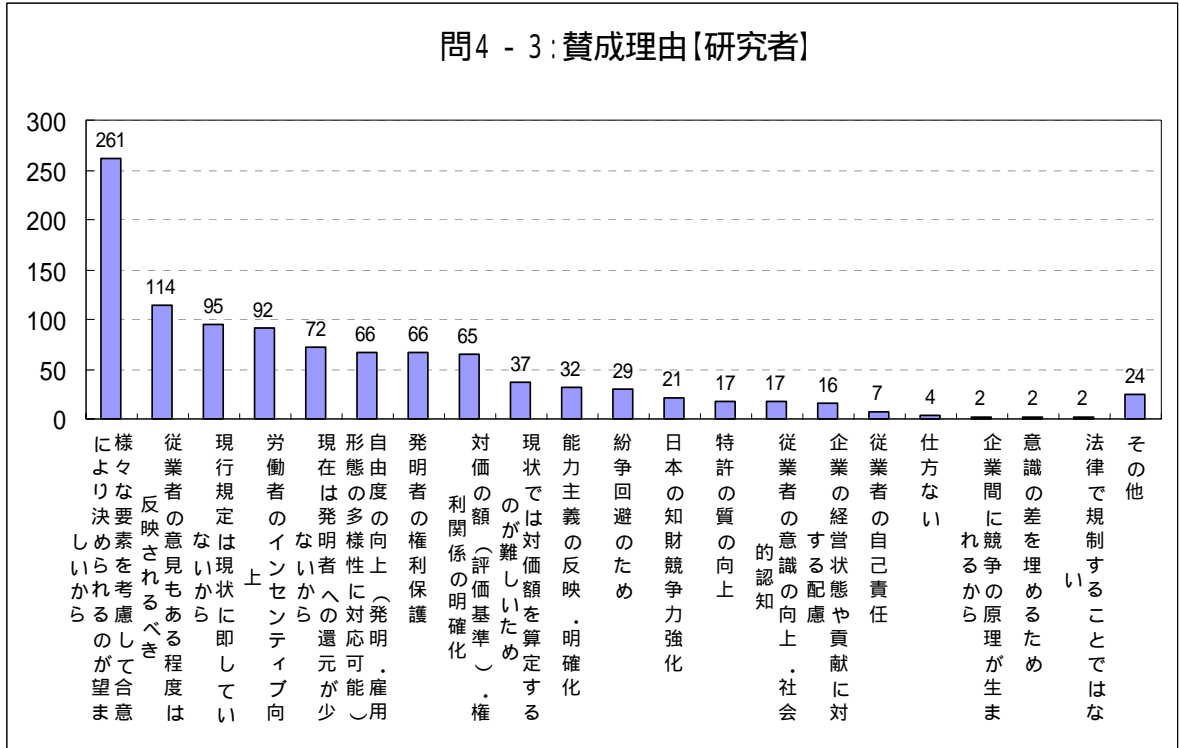


<sup>1</sup> 2002年に社団法人発明協会が行ったアンケート調査結果からの抜粋。



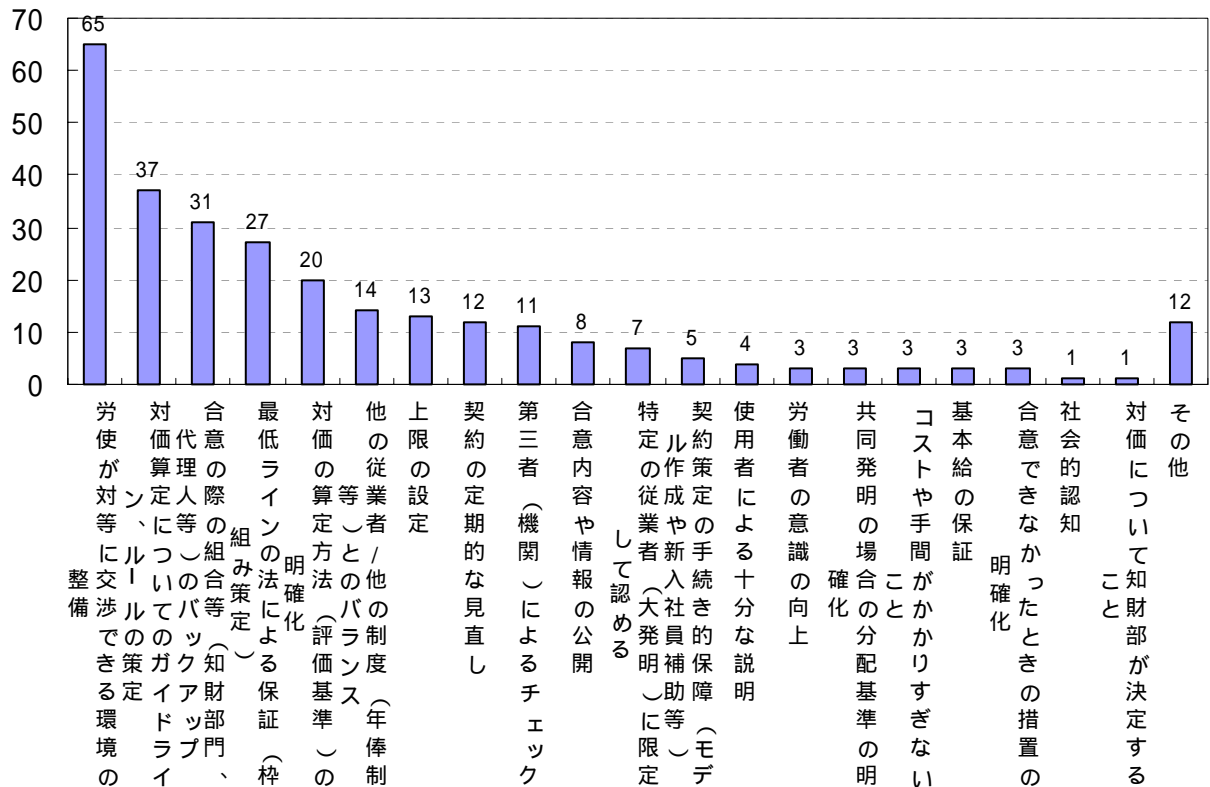
問 4-3 . 前問で「 1 . 改訂に賛成」または「 2 . 改訂に条件付き賛成」とお答えいただいた方にお尋ねいたします。その理由は何ですか。

「賛成」と答えた理由としては、「様々な要素を考慮して決定すべき」、「従業員の意見もある程度反映されるべき」、「現行規定が現状に合わない」が多い



「条件付き賛成」と答えた者が挙げた賛成の条件としては、  
 「労使が対等に交渉できる環境整備」、「対価算定ルール策  
 定」、「合意に際しての組織的バックアップ体制の整備」、「最  
 低ラインの法による保証」

問4 - 3 . 賛成条件【研究者】

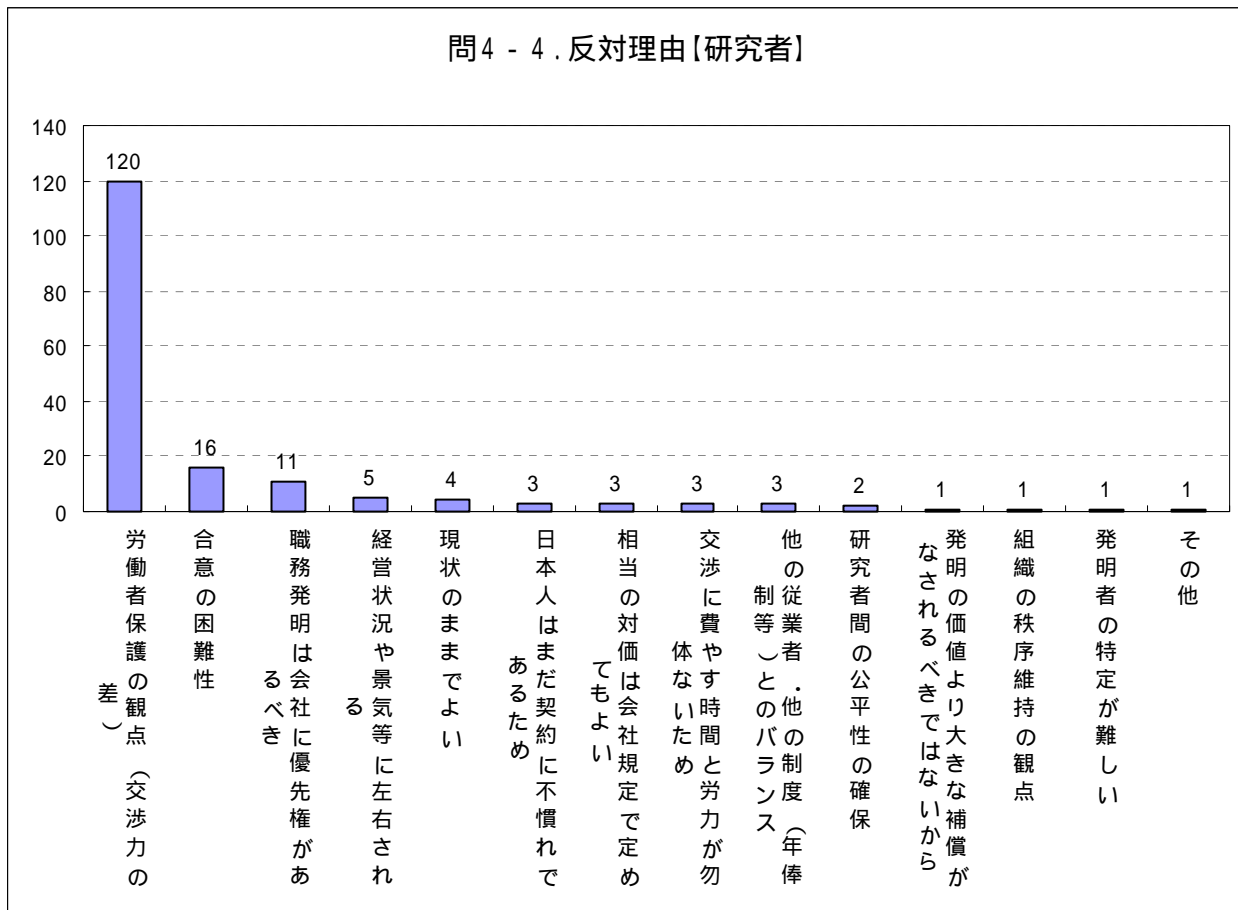


問4 - 3 . 賛成条件【受賞者】

- ・最低ラインの法による保証（1）
- ・知的財産の扱いの定義次第（1）
- ・発明完成時に合意（1）

問4-4.「問4-2」で「3.改訂に反対」または「4.改訂に条件付き反対」とお答えいただいた方にお尋ねいたします。その理由は何ですか。

**「反対」の理由としては、「交渉力の差を考慮した労働者保護の観点」が圧倒的に多い**



受賞者も、反対理由を記載した4名全員が「労働者保護の観点」を挙げた。