

## 職務発明制度の在り方について

平成 15 年 7 月

本特許制度小委員会において行ってきた職務発明制度の在り方についての議論の中で出された意見を踏まえると、以下の . のような論点があるのではないかと。また、職務発明制度の改善の方向性としては、以下の . に掲げるように、特許法第 35 条全面削除案、第 35 条第 3 項及び第 4 項削除案、第 35 条第 3 項及び第 4 項改正案が選択肢として考えられるのではないかと。その場合、それぞれの選択肢においては . に示されるような影響が従業者、使用者それぞれにあるのではないかと。

### . 論点の整理

#### 1 . 職務発明に係る特許権についての使用者の通常実施権について

従業者が職務発明について特許を受けた時、現行制度どおり、特に契約等の定めがない場合であっても使用者が通常実施権を有することが法定されることが必要か。

##### <ポイント>

現行の特許法第 35 条第 1 項においては、職務発明に係る特許権については、特に契約等の定めがない場合であっても使用者が通常実施権を有することが定められている。

米国では、発明をするため、又は発明を実施化するために、従業者が使用者の資産を使った場合、その従業者は使用者にその発明を実施する非排他的、実施料無料の移転不能な実施権 (shop right) を許諾しなければならない。

ドイツでは、職務発明について、従業者による発明報告から 4 ヶ月以内に使用者が書面により制限的権利請求を行った場合、有償の通常実施権を取得することができる(なお、無制限権利請求を行った場合には、職務発明についての全ての権利は使用者に移行する)。

#### 2 . 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

職務発明について特許を受ける権利等をあらかじめ使用者が包括的に承継すること等を契約等により定めることを認め、一方、自由発明については、現行制度どおり同様の定めをした場合にはこれを無効とすることでよいか。

##### <ポイント>

現行の特許法第35条においては、自由発明について特許を受ける権利等をあらかじめ使用者が包括的に承継すること、又は専用実施権を設定することを契約等により定めた場合、これを無効とすることが明示的に規定されている。また、その反対解釈として、職務発明については、同様の定めをすることが可能であると解釈されている。

従業者が会社での職務と関係なく行った自由発明に係る特許を受ける権利等については、従業者保護の観点から、従来どおり、あらかじめ使用者が包括的に承継し、又は専用実施権を設定する定めをした場合、これを無効とすべきではないか。

職務発明に係る特許を受ける権利等については、企業実務の円滑な遂行を確保するため、従来どおり、あらかじめ使用者が包括的に承継し、又は専用実施権を設定する定めをすることを認めるべきではないか。

### 3．職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について

(1) 職務発明に係る特許を受ける権利等について、発明後に個別に契約等の定めにより使用者に承継する場合はもちろん、あらかじめ包括的に承継し、又は専用実施権を設定する定めをした場合であっても、そうした定めが合理的な手続を経て決定され、かつ個々の対価額の決定が当該定めに従い適切になされ、決定された対価の額が不合理でない場合には、当該決定は尊重されるということが適切か。

#### <ポイント>

現行の特許法第35条の下で、職務発明に係る特許を受ける権利等について契約等の定めにより使用者への承継や専用実施権の設定があった後に、その対価について使用者と従業者の間で紛争が生じた場合には、もともとの契約等の定めをした手続の合理性については司法審査において判断されていない。合理的な手続を経て定められた契約等の定めに従って、個々の発明に対する対価の決定が適切に行われた場合には、司法審査においてもその定めを尊重することを明確化し、およそ全ての事例について裁判所が独立して判断することとしなくても、使用者・従業者間の衡平性は損なわれないのではないか。職務発明に係る特許を受ける権利等についての承継等の定めを定める手続の合理性を担保するためには、これらの定めを定めるに際し、使用者と従業者が実質的に交渉を行うこと、定めの内容が従業者に適切に開示・説明され、実質的に従業者の意見を聞く機会が与えられること等が考えられる。また、個々の発明に対する対価の決定手続の合理性を担保するためには、個々の対価を決定するに際して従業者に十分な説明がされること、従業者が個々の対価の決定に対し不服を申し立てる機会が与えられていること等が考えられる。手続の合理性の判断に当たってはこれらが総合的に考慮されることが妥当ではないか。

上記のような点で合理性が認められるならば、定めの様式が契約か勤務規則か就業規則かで区別をする必要はなく、使用者と従業者の間で厳密な合意が存在することを求める必要はないのではないか。

合理的な手続を経て契約等が定められ、かつ、それに従って個別の承継等について対価が決定された場合でも、結果的に決定された対価の額が不合理な場合には、裁判所による対価の算定を認めるべきではないか。

( 2 ) 対価に関する定めが存在しない場合や前記 ( 1 ) に示した合理性が満たされていない場合に、従業者を保護する観点から裁判所が司法判断において相当の対価を決定する強行規定を残すことが必要か。

#### < ポイント >

対価に関する定めが存在しない場合や対価の決定が合理的な手続を経ずになされた場合に司法救済がなければ、使用者と従業者の間の衡平性が担保されないのではないか。このような場合には、裁判所が司法判断において、個別の相当の対価を決定することが必要ではないか。

( 3 ) 前記 ( 2 ) において裁判所が対価を決定するに際して考慮すべき事項の明確化を図るため、現行第 3 5 条第 4 項の規定を改正することが必要か。

#### < ポイント >

裁判所による「相当の対価」の額の算定において、発明完成後の事情である発明品の売上高やライセンス収入が考慮されるのであれば、「発明完成や実施に際し使用者が負担した費用」及び「発明実施の段階で売上に寄与した発明者以外の従業者の貢献」も併せて考慮されるべきではないか ( 別紙参照 ) 。

## 4 . 外国特許権等の取扱いについて

( 1 ) 対価の決定に際し、外国特許により受けるべき利益についても、特許法第 3 5 条の適用対象とするよう規定することが必要か。

#### < ポイント >

現行の特許法第 3 5 条の下では、対価の相当性について権利登録国の法律が適用されるのか、我が国特許法第 3 5 条が適用されるのかが不明瞭である。

外国特許を受ける権利の承継に対する対価の相当性について、特許法第 3 5 条の適用があるとした方が、使用者・従業者にとっての煩雑さを回避することができるのではないか。

（２）特許法第３５条で、外国特許を受ける権利等の移転自体の有効性、法定通常実施権（又はそれに類する権利）の発生について規定することは困難ではないか。

<ポイント>

外国特許を受ける権利等の移転自体の有効性、法定通常実施権の発生等について特許法第３５条に規定を設けたとしても、当該外国において効力が生じるわけではない。

## ５．対価請求権の消滅時効について

特許法第３５条に、対価請求権の消滅時効について規定することは困難ではないか。

<ポイント>

現行の特許法第３５条の下において、判例では、民法第１６７条の一般債権の消滅時効（１０年）が適用されている。また、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<sup>１</sup>、条項がない場合には権利承継時とされている。

「対価請求権は、特許を受ける権利の承継の日から１０年以内にこれを行行使することを要する」等のように、時効の起算点をある時点に完全に固定した場合には、請求権消滅時点以降に対価を支払う旨契約等に定められていた場合に第３５条の対価請求権の行使が実質的に不可能となってしまうことから、消滅時効の起算点を完全に固定することは妥当ではないのではないか。

短期消滅時効の規定を設けることについては従業者保護に欠けることから、特許法第３５条に対価請求権の時効期間について規定することは難しいのではないか。

合理的な手続に従った対価の決定が尊重されるのであれば、そのような対価の決定を行う使用者にとっては、一度定めた対価の安定性が損なわれるリスクは少なく、時効の期間は特に問題とならないのではないか。

<sup>１</sup> 平成１５年４月２２日第三小法廷判決平成１３年（受）第１２５６号。

## ．職務発明制度改正のオプション（案）の検討

### １．特許法第３５条全面削除案について

#### < 制度概要 >

従業者発明についての使用者、従業者間の権利関係の調整は、両者間の契約に委ねる制度。

#### < 従業者に与える影響 >

特許を受ける権利を原始的に取得し、使用者等との個別の契約（包括予約承継契約を含む。）によって処分することとなる。ただし、使用者等以外の者への権利の処分は、営業秘密保持義務、競業避止義務、職務専念義務等の観点から制約が加わる可能性がある。

第３５条第３項の削除により、現行制度のような事後的な対価請求権は認められない。ただし、契約締結の手續、契約の内容が著しく不合理な場合、民法の一般原則から契約の無効が帰結される可能性がある。

#### < 使用者に与える影響 >

第３５条第１項の削除により、法定通常実施権が与えられない。

第３５条第２項の削除により、自由発明についても、使用者が契約により権利を予約承継することが認められる可能性がある。

第３５条第２項の削除により、使用者が一方的に定める勤務規則等による承継は認められない可能性がある。

契約が無効とされた場合、特許を受ける権利を遡及的に失うこととなる。無権利者である使用者の出願は冒認出願と判断され、無効審判を経由すれば特許権自体も無効となる可能性がある。

### ２．第３５条第３項及び第４項削除案について

#### < 制度概要 >

職務発明について、契約に加えて勤務規則によっても権利を承継することを認め、その対価についても契約、勤務規則等に委ねる制度。

#### < 従業者に与える影響 >

第３５条第３項の削除により、現行制度のような事後的な対価請求権が認められない。契約や勤務規則等の定めの手続、内容が著しく不合理な場合、民法の一般原則から契約や勤務規則等の定めが無効が帰結される可能性がある。ただし、勤務規則による職務発明に係る権利の包括予約承継の根拠条文と考え得る第２項が、承継に対して対価を支払

うべきことについて規定していないことから、第３・４項が削除されることによって、改正後の特許法は職務発明に係る権利の承継について対価の支払いを予定していないと解釈され得る余地が生じ、結果として民法の一般原則が機能する範囲が狭くなるとの懸念があり得る。

#### < 使用者に与える影響 >

第３５条第１項に規定された法定通常実施権が与えられる。

第３５条第２項により、契約のみでなく「勤務規則等」によっても権利を承継できる。

第３５条第２項により、自由発明については、特許を受ける権利の予約承継は明示的に禁止される。

### ３．第３５条第３及び第４項改正案について

#### < 制度概要 >

職務発明について、権利の承継に対する対価の額が合理的な手続を経て決定され、かつその対価の額が不合理でない場合には、当該決定が尊重される制度。

#### < 両者に与える影響 >

合理的な手続（基準の策定、基準の個々の発明への当てはめ）を経て対価の額が決定された場合、原則としてその決定が尊重される。

現行特許法第３５条第４項を、裁判所が相当の対価を算定する際に考慮すべき要素の明確化を図る方向で改正した場合には、裁判所が相当の対価を定める際に当該要素が考慮されることとなる。法改正以前の権利承継に対する対価請求訴訟の際にも、当該要素が参考とされる可能性がある。

#### < 従業者に与える影響 >

権利承継に対する対価の額の決定プロセスの合理性が確保される。

対価額決定の手続が不合理である場合や、対価の額が不合理である場合には、裁判所に救済を求めることができる。

#### < 使用者に与える影響 >

第３５条第１項により、法定通常実施権が与えられる。

第３５条第２項により、自由発明については、特許を受ける権利の予約承継は明示的に禁止される。

職務発明について、契約、勤務規則等により、特許を受ける権利の包括予約承継が認められる。

合理的な手続に従い対価の決定を行った場合、訴訟リスクが低減される。

## 裁判所が相当の対価を定める場合の考慮要素について

### 1．現行制度において、裁判所が「相当の対価」算定の際に考慮した要素

その発明により使用者等が受けるべき利益の額について

- ・ ライセンス収入（ライセンス許諾時）
- ・ 売上総額×推定実施料率×適当な係数（自社実施時）

その発明がされるについて使用者、発明者それぞれの貢献した程度について

- ・ 発明完成に対する使用者、発明者それぞれの貢献
- ・ 特許出願手続、ライセンス交渉における使用者、発明者それぞれの貢献

### 2．現行制度において、裁判所が「相当の対価」算定の際に考慮していない要素

発明の完成や実施に際し使用者が負担した費用

発明実施の段階で売上に寄与した発明者以外の従業者の貢献

## 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っ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。