

職務発明制度の在り方について（その2）

平成15年8月

知的財産立国を実現し、産業競争力を強化するためには、イノベーションを生み出す人材の確保とこれを活かすシステムを構築することが極めて重要である。そのためには、使用者に対して研究開発投資へのインセンティブを与えるとともに、個々の従業者の発明意欲を刺激することがポイントとなる。

特許制度小委員会でのこれまでの議論を踏まえると、使用者の研究開発投資を促進するためには、対価についての予見可能性を高める必要があり、そのためには各使用者の実態を反映した対価の決定が尊重されることが重要である。また、従業者の発明意欲を刺激するためには、従業者にとっても合理的な対価を受けとれることが重要であると考えられる。そのためには、下記のような考え方を採用することが適当ではないか。

・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（略）
2. 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について（略）
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

「対価」の決定が、使用者・従業者間における合理的な「基準の策定」や「基準の適用」を経てなされた場合には、その「対価」を尊重する仕組みを採用することが必要ではないか。

（1）趣旨

各使用者の実態を反映した対価の決定が尊重されるためには、その決定が、従業者にとっても合理的なものであることが担保される必要がある。

そのためには、従業者が対価に関する「基準の策定」や「基準の適用」の手續に
関与する途を開き、そのことにより、対価についての合理性が手續を通じて担保
されるようにすべきではないか。

(2) 手続の要件

両当事者にとって合理的な対価をもたらすような、「基準の策定」や「基準の適用」を導くための手段として、「手続面」での合理性の確保を重視することにはどうか。実質的な手続が適正に踏まれていれば、当該基準に基づき決定された「対価」は合理的なものとして尊重されるものとするべきではないか。

具体的な要件としては、

「対価」に係る「基準の策定」の手続が、使用者・従業者の情報・交渉力の格差にかんがみて不合理でないこと、例えば、内容の開示・説明とともに、従業者の代表者の意見を聴取する手続を設けること等が、通常必要となるのではないか。

基準に照らして当該発明に対していかなる「対価」を支払うかを決定する「基準の適用」の手続が、同様に不合理でないこと、例えば、使用者側からその適用について説明がなされ、それに対し従業者が不服を述べる機会が与えられること等が、通常必要となるのではないか。

なお、 の手続については、従業者の納得を得るためのプロセスとしての位置づけから、その外形のみならず実質が重視されるべきであるが、必ずしも常に従業者の同意を得ることまでは必要とされないと考えるべきではないか。

(3) 内容(額)の考慮

上記(2) の要件が満たされていれば、そこから導き出された「対価」は、通常、合理的であると考えられる。

しかし、使用者・従業者間における現実の情報力・交渉力の格差の存在、及び使用者が従業者の同意なくしても一方的に権利承継可能とする制度を前提にする以上、「対価の額」の合理性を、審査の対象から完全に排除することは難しい。ただし、新たに手続要件が法定されれば、「対価の額」の合理性の審査に当たっても、手続を含めた総合的な判断がなされることとなるのではないか。

なお、各使用者が「基準」の積極的な公開を行うことによって、基準の合理性を担保する一助としうるのではないか。

4．個々の権利に対する対価額の決定について

特許法全体からみて、特許法第35条においてのみ、個々の「権利」から離れた考え方をとることには難があるのではないか。

権利の設定、承継、消滅、有効性の範囲が、すべて、個々の「特許権」に基づいて規定される特許法の体系、及び現実の紛争は個々の「特許権」を特定した上でその財産的価値の評価をめぐって生じていることにかんがみれば、基本的な「対価」の定めは、個々の特許権毎に行うべきではないか。

ただし、実績に応じた補償をする制度を採用する企業にとって、包括ライセンスのように、厳密に個々の特許権を評価して「対価」を定めることが困難な場合もある。このような場合であっても、例えば、ライセンス契約交渉に寄与した権利に対して実績補償を行い、それ以外の権利に対して登録補償で対応するなどの何らかの定めを合理的な手続を経て定め、その適用についても、従業者からの求めがあればこれに応じて具体的に説明するような仕組みが整っていれば、基本的に問題は生じないのではないか。

5．裁判所が定める「相当の対価」に関する考え方について

従業者保護の観点から、前記3.(2)の要件が満たされない場合、「相当の対価」を決定する規定を残す必要があるのではないか。

また、裁判所が「相当の対価」を決定するに際し、考慮すべき事項が限定的に解釈されないよう、現行特許法第35条第4項の規定を改正することが必要か。

対価を定める基準が存在しない場合や、基準の策定が手続を経ずに使用者により一方的になされた場合には、使用者・従業者間の衡平性が担保されない。このような場合には、従業者に対し、「相当の対価」を請求する権利を引き続き認めるべきではないか。

現行特許法第35条の下で、裁判所は「相当の対価」を算定するに際し、特許法第35条第4項の規定における、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を限定的に解釈し、たとえば「発明の完成や実施に際し使用者が負担した費用」などを考慮しない傾向がある。裁判所による「相当の対価」の額の算定においては、発明の完成や実施及び発明により利益を上げるに際しての使用者の貢献その他の事情が考慮されるべきではないか。

6．特許法第35条の適用範囲について

外国特許に基づく利益についても、使用者・従業者間における合理的な「基準の策定」や「基準の適用」を経て決定された「対価」を用いて利益調整が行われるようにすべきではないか。

このため、我が国で通常勤務する従業者等がした職務発明に関し、外国特許により受けべき利益についても特許法第35条の適用対象として規定することが一案ではないか。

権利の承継及び対価については、権利の発生・効力と密接不可分であり、公法的法律関係に分類されるものであるから、権利付与国法によって規律されるとの考え方が存在する。これに対し、権利の承継については公法的法律関係に分類されるが、対価については私法的法律関係であるとする立場もある。

上記において後者の考え方に立てば、特許法第35条に所要の規定を設けることにより、外国特許についても、権利を承継した場合には使用者・従業者間の対価の取り決めについて第35条の規定が適用されることが明確になるのではないか。なお、特許法第35条は我が国で通常勤務する従業者がした職務発明について使用者・従業者間の利益調整を図る規定であると解釈することが妥当であるから、当事者が外国法を契約準拠法とした場合であっても、同条が重ねて適用されることが可能である。このことは、現在改正が検討されている新法例案において、労働契約の準拠法選択を認めた場合でも労務給付地法で与えられる保護は奪われない方向での規定が置かれる可能性が高いこととも整合性がとれる。

なお、使用者・従業者間で、外国において特許を受ける権利、外国における特許権の承継等について日本国内において契約することはもとより可能である。ただし、当該外国法に権利の承継について定める手続がある場合、これを別途履践することは必要である。

7．短期消滅時効に関する考え方について

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。

短期消滅時効を規定している法律としては、例えば以下のようなものがある。

対価請求権を一般債権として整理するよりも、これらとの横並びとして整理する方がふさわしいという積極的な理由付けは、困難ではないか。

(参考)

商行為によって生じた債権 5年(商法522条)

賃金・災害補償その他の請求権 2年(労働基準法115条)

退職手当の請求権のほか 5年(労働基準法115条)

・職務発明制度改正のオプション（案）の検討

1．第35条第3項及び第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。

< 従業者に与える影響 >

権利承継に対する対価の額の決定手続に関与でき、結果としてその合理性が確保される。対価額決定の手続等が不合理である場合には、訴訟を通じて救済を求めることができる。

< 使用者に与える影響 >

合理的な手続に従い対価の決定を行った場合、その対価の額は、対価請求訴訟の際にも尊重される。

< 両者に与える影響 >

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認定す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。

2．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、現行制度のような相当の対価の請求権は与えられない。使用者・従業者の情報・交渉力の格差にかんがみると、対価の額に係る規定が無くなることによって、従業者にとって不利な対価の設定が行われるおそれがある。

契約締結の手續、契約の内容が不合理な場合、民法の原則から、承継を含む契約全部の無効が帰結される可能性がある。しかし、その場合であっても、対価が受け取れない可能性があるだけでなく、特許権を取り戻すことも出来ない。

< 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。

契約締結の手續、契約の内容が不合理な場合、民法の原則から、承継を含む契約全部の無効が帰結される可能性がある。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り、無権利者である使用者の出願は冒認出願と判断され、特許権自体も無効となる可能性がある。

< 両者に与える影響 >

今回の改正前に、既に発生している対価請求権にかかる「相当の対価」については、裁判所がそれを算定する際、依然として、個々の事情が尊重されていない限られた要素のみが考慮されることとなる。