

職務発明制度の在り方について（その 3）

平成 15 年 9 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、使用者の研究開発投資意欲を維持しつつ、個々の従業者の発明意欲が刺激される環境が提供されることが必要ではないか。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、対価についての予測可能性を高める必要があり、そのためには各使用者及び各従業者間での対価の決定が尊重されることが重要である。一方、従業者の発明意欲が刺激される環境が提供されるためには、職務発明について納得のいく形で評価されることが重要であると考えられる。

そのためには、職務発明規定の在り方として、下記のような考え方を採用することが適当ではないか。

1. 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

権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その対価を尊重するようにすべきではないか。

一方、不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」請求権を認めるべきではないか。

また、その不合理性の判断においては、手続面を重視することが適切ではないか。

使用者等の研究開発投資を促進するためには、対価の予測可能性を高めることが必要ではないか。

そして、契約や勤務規則その他の定めにおいて対価について定めたときは、第 35 条第 3 項の規定にかかわらず、その定めるところによることを原則とすれば、この予測可能性は高まるのではないか。

一方、従業者等の発明意欲が刺激される環境が提供されるためには、職務発明について納得のいく形で評価されることが望ましいのではないか。

このため、契約や勤務規則その他の定めによることとするためには、その対価の決定が使用者等と従業者等の立場の相違にかんがみて不合理でないことが必要ではないか。

この不合理性については対価の決定全体を総合的に評価することにより判断されることが原則であるが、その判断にあたっては、特に手続における従業者の関与の状況等が重視されることが適切ではないか。

このため、不合理性の判断要素として具体的には、「予め対価を決定するための基準が策定される場合にあっては、従業者との協議の状況、当該基準の開示の状況」や「対価の額の具体的決定に当たっての従業者等による不服申立ての機会の有無」あるいは「発明の後の承継契約にあっては、従業者との交渉の状況」等が重視されるべきではないか。

ただし、各使用者等と各従業者等の実態は様々であり、かつ、対価も従業者が納得して発明意欲を刺激されるための良好な研究環境の一要素であることにかんがみれば、具体的な交渉の方式等に法が過剰に介入することなく、個々の実態にあわせて柔軟に決定することを許容すべきではないか。

なお、対価の決定の合理性を側面から担保し、かつ、各業界における相場観を形成するためにも、予め使用者等は対価を決定するための基準を策定し、これを公表するように努めることが望ましいのではないか。

2．裁判所が定める「相当の対価」に関する考え方について

対価の決定が不合理である場合、裁判所において「相当の対価」を決定する際に様々な事情が考慮されるよう、第35条第4項の規定を明確化することが適切ではないか。

窒素磁石に係る発明の対価請求事件（日立金属事件）判決を除き、従来の判例においては、「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」は、限定的に解釈されている。その結果、例えば、発明の完成や実施化に際し使用者が行った貢献や負担した費用については、考慮されていないのではないか。

裁判所による「相当の対価」の額の算定において、その発明に関連して使用者等が行った貢献の程度や負担した費用に加え、発明者の処遇に関する事情が幅広く勘案されるよう、第4項の規定を明確化すべきではないか。

3．特許法第35条の適用範囲について

職務発明に係る外国特許権等の承継や承継に対する対価について、特許法第35条の規律を及ぼすことは理論上及び運用上の難点を抱えていることから、今回の改正において同条に規定をおくことは見送るべきではないか。

ただし、特許法第35条に外国特許に係る規定がおかれているか否かに関わらず、外国特許に基づく利益についても、使用者・従業者間で適切に対価の取り決めが行われることが望ましいのではないか。

外国特許について、特許法第35条の適用があるとするためには、第35条が私法的規律であって、当事者が権利承継の契約に関する準拠法として日本法を選択した場合に適用される法律であることを前提にしなければならないが、この点が必ずしも明確でない。

この点が満たされるとしても、基礎となる概念である「発明」、「特許権」、「特許を受ける権利」には各国ごとに幅があり、また、承継の最終的な効果は、各外国法の定めるところにより手続を履践しなければ得られない。すなわち、国内法においていかなる定めをおいても、そのことだけで外国特許の承継について確定的な効果を持たせることはできない。なお、外国特許について国内で権利移転のための契約を行うことは、民法その他の契約法理によって、もとより可能である。

したがって、対価請求権発生的前提たる承継の有無、承継の時期等の決定は外国法によって判断せざるを得ず、その意味で、対価について第35条の規律を及ぼすことには、大きな運用上の難点があると考えられる。

ただし、従業者の納得を得るという観点から、特許法第35条に規定をおかない場合であっても、外国特許に基づく利益についても日本特許に基づく利益と同様に、使用者・従業者間で適切に対価の取り決めが行われるべきではないか。

4．短期消滅時効に関する考え方について

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

以下の点から、対価請求権について短期消滅時効を設定することは困難ではないか。

従業者が使用者に対して訴えを提起することは、現実の就業関係を前提にする限り困難なことは否めず、短期の消滅時効期間を設定することは裁判を受ける権利の実質的な侵害であるとの批判を免れないこと。

比較の対象とされる賃金債権の消滅時効（2年）については、賃金は、労働基準法上、全額払い、一定期日払いの原則が定められ、行政監督と罰則によって厳格に強制されるほか、賃確法（賃金の支払の確保等に関する法律）の規律などによって、賃金が払われないことのない体制が厳しく追求されていること。

消滅時効制度そのものに一定の反倫理性が存在する中で、職務発明の対価に関しては、(1)時間の経過による証拠の散逸からくる過去の事実の立証の困難、(2)権利の上に眠る者の不保護、といった時効制度を根拠付ける理由から考えても、ことさら短期消滅時効を正当化する事由を見いだし難いこと。

(参考) 窒素磁石に係る発明の対価請求事件東京地裁判決¹について

1. 主な争点

- イ．被告規程により支払われた金員（103 万 7 千円）が特許法 3 5 条 3 項所定の「相当の対価」といえるか。
- ロ．特許法 3 5 条 3 項の「相当の対価」の額はいくらか。

2. 主な判示事項

(1) 争点イ．に関して

【判示事項】

被告は、被告規程に基づいて支払われた金員が特許法 3 5 条 4 項所定の「相当の対価」に当たる旨主張する。

しかしながら、勤務規則等により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た従業者等は、当該勤務規則等に、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 3 5 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（最高裁平成 1 3 年（受）第 1 2 5 6 号同 1 5 年 4 月 2 2 日第三小法廷判決・裁判所時報 1 3 3 8 号 5 頁参照）。

したがって、被告の上記主張は、これを直ちに採用することができない。

(2) 争点ロ．に関して

相当の対価を算定する際の考慮要素について

【判示事項】

特許を受ける権利の承継についての相当の対価を定めるに当たっては、「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」という 2 つの要素を考慮すべきであるが、これのみならず、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を受けた結果、特許発明を排他的独占的に実施することによって現実に利益を受けた場合には、使用者等が上記利益を受けるについて使用者等が貢献した程度、すなわち、具体的には発明を権利化し、独占的に実施し又はライセンス契約を締結するについて使用者等が貢献した程度その他証拠上認められる諸般の事情を総合的に考慮して、相当の対価を算定することができるものというべきである。

¹ 平成 15 年 8 月 29 日 東京地裁 平成 14 年（ワ）16635 号 特許権 民事訴訟事件。

「使用者等が受けるべき利益の額」を定めるに当たり、本件各発明の実用化・事業化のための費用や窒素磁石に関連する特許の権利化及び維持のために支出した費用を控除すべきである旨、被告企業が主張したことに対して

【判示事項】

「使用者等が貢献した程度」には、「その発明がされるについて」のもののみならず、本件各特許の出願・維持費用やライセンス契約締結費用等、その発明により使用者等が利益を受けるについて使用者等が貢献したものも含まれるものと解すべきであるから、被告が控除すべきであると主張するこれらの費用については、「相当の対価」の額を定めるに当たり、「使用者等が貢献した程度」として考慮される場合があることは格別、「その発明について使用者等が受けるべき利益の額」を定めるに当たっては、考慮しないこととする。

「使用者等が貢献した程度」とは、使用者等の貢献を金銭的価値として算定した上で、その金額を控除することにより、「相当の対価」を定めるに当たり、考慮されるべきものである旨、原告が主張したことに対して

【判示事項】

職務発明に対する使用者等の貢献には、有形無形のものがあり、金銭的に評価できるものに限らず労力の負担等様々な形態があつて、客観的に金銭的に評価することが困難なものも多いところ、特許法35条4項が使用者が貢献した「程度」と規定しているのも、このような趣旨に基づくものと解される。そして、特許法35条の趣旨が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員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及び特許権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して衡平を図ることにあることからすれば、結局、「相当の対価」の額は、「使用者等が受けるべき利益の額」について、「使用者等が貢献した程度」を割合的に認定することにより定められるものと解するのが相当である。仮に原告の主張のように解すると、「使用者等が受けるべき利益」が存する場合においても、同利益より使用者等の貢献を金銭的価値に算定したものが高額となる場合には、従業者等は何らの支払も受けることができないということになり、上記のような同条の趣旨に反する結果となりかねない。

本件につき使用者が貢献した程度について

【判示事項】

本件につき被告が貢献した程度については、(1)原告の職務内容、(2)本件各発明がされた経緯、(3)本件各発明を権利化するに至る経緯、(4)本件各発明の事業化の経緯、(5)本件各ライセンス契約締結の経緯及び(6)原告に対する給与等の支払状況等の諸事情を総合的に判断して、定められるべきである。

「相当の対価」の算定

(1)その発明により使用者等が受けるべき利益の額

実施料収入額の合計 = 1 億 2 3 2 4 万 8 6 3 7 円

(2)使用者が貢献した程度

以下の諸費用や給与等の支払を含め諸事情を総合的に判断し、貢献度を 9 0 % と認定

「本件各特許の出願・維持費用」 = 6 0 0 万円

「多額の開発費 (約 4 億 4 0 0 0 万円) 」

「本件各ライセンス契約締結のための費用」 = 1 2 3 3 万 2 0 0 0 円

「被告社内の平均値で評価したと仮定した場合の給与等と、実際に原告に対して支給された金額との差額」
= 3 5 8 万 9 0 0 0 円

(3)相当の対価

「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」 × [1 - 使用者が貢献した程度]
= 1 億 2 3 2 4 万 8 6 3 7 円 × (1 - 0 . 9) = 約 1 2 3 2 万 5 千円