

産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会報告書

「職務発明制度の在り方について」
(案)

平成 15 年 12 月

- 目次 -

第1章 職務発明制度の現状と課題	2
第1節 職務発明活性化の重要性	2
第2節 職務発明制度の趣旨	4
第3節 職務発明制度をめぐる新たな問題	6
第2章 職務発明制度改正の具体的方向	8
第1節 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について	8
1. 現行法下における状況	
2. 制度改正の具体的方向性	
第2節 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について	9
1. 現行法下における状況	
2. 制度改正の具体的方向性	
第3節 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	10
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第4節 「相当の対価」について	13
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第5節 特許法第35条の適用範囲について	14
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第6節 短期消滅時効について	16
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	
第7節 職務創作、職務考案について	17
1. 現行法下における状況	
2. 問題点	
3. 制度改正の具体的方向性	

第1章 職務発明制度の現状と課題

第1節 職務発明活性化の重要性

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。このシステムの中核をなす知的創造サイクル（知的財産再生産の好循環）は、知的財産の創造活動から始まる。このため、我が国の豊富な研究人材の発明意欲を、今まで以上に刺激することが必要である。また、知的創造サイクルを国民経済上意味あるものとし、また、これを加速するためには、知的財産の活用の側面が極めて重要である。このためには、企業や大学等において知的財産権を戦略的に最大限活用することが不可欠である。これらの活動の緊密な連携によって、初めて活力ある経済社会が実現される。

現在我が国は特許大国と言われ、世界一の特許出願件数を誇っている。この特許出願の状況を見てみると、その大部分は企業や大学等によるものであり、我が国におけるいわゆる「職務発明」の重要性が窺われる¹。

職務発明の担い手は、いうまでもなく企業や大学等において職務として研究開発活動に従事し、発明を行う者である。職務発明の活性化のためには、まず何よりもこうした職務発明の担い手に対して、更なる研究開発、発明に向けたインセンティブを付与することが必要である。他方、職務発明は、発明活動に直接従事する研究者のみによって成し遂げられるわけではなく、研究者を雇用する企業や大学等による研究開発資金やリスクの負担の上に成り立つものであることもまた当然である。したがって、職務発明の活性化のためには、併せて、こうした資金やリスクの担い手である企業や大学等に対しても、研究開発投資を増大させるようなインセンティブを付与することが必要である。

さらに、我が国の産業及び経済の活性化のためには、先に述べたように、研究開発活動の成果たる発明が迅速に、かつ戦略的に活用される必要がある。特許法は、発明が個人の創意工夫により生まれることにかんがみ特許を受ける権利は発明者に帰属する建前を採り、この考え方は職務発明においても貫かれている。しかしながら、その活用、事業化は、主として資金面・リスク面において発明を支えた企業、あるいは大学等からのライセンスを受けた企業において行なうことが通常である。このことを考えると、研究開発成果の戦略的な活用の観点から、職務発明に基づいて発生する権利については、企業や大学等が有効に利用できるような環境を整備することが必要である。

特許法第35条に規定されている職務発明制度は、大正10年制定の旧特許法に概ね現在の姿で規定され、昭和34年法に受け継がれている。本来、職務発明制度は、

¹ 特許出願全体に占める法人及び官庁による特許出願の割合は約97%（2002年）。

国際的な産業競争力強化の観点から、絶えずその運用を見守り、その時代に合った制度とすべく見直していくことが大切である。しかしながら、昭和34年法の規定は、昨今の研究開発環境、知的財産権を取り巻く環境の激変にもかかわらず、一切手直しされることもなく現在に至っている。以上で述べたように、国をあげて知的財産戦略が推進され、様々な場面において知的財産の重要性が強調されるという新たな環境の下で、イノベーションを生み出し、これを経済成長の糧としていくためには、個々の研究者の発明意欲を刺激すると同時に、企業や大学等の知的財産活動を支援するための制度でもある職務発明制度について、上記のような趣旨に照らして改めて点検し、知的財産政策の一翼を担う制度への脱皮を図る必要がある。

第2節 職務発明制度の趣旨

職務発明制度の本来の趣旨は、「使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）」が使用者等によって適切に評価され報いられるることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。それは、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている。

具体的には、我が国特許法は特許を受ける権利を発明者に原始的に帰属させているが、従業者等による職務発明に関しては、従業者等の雇用、研究開発設備の提供、研究開発資金の負担等、使用者等による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、使用者等に法定の通常実施権を付与し（特許法第35条第1項）、さらに、特許を受ける権利等の予約承継を許容する規定（同条第2項）を設けている。

一方、実際に職務発明を生みだした従業者等には、特許を受ける権利等を使用者等に承継させる代償として、「相当の対価」支払の請求権を与えていた（同条第3項）。この「相当の対価」請求権は、従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、発明を奨励するためのものといえる。

また、この「相当の対価」の額を算出するにあたっては、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が考慮されることになる（同条第4項）。なお、特許法第35条第1項の規定により、使用者等は職務発明について無償の通常実施権を有するため、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、単に発明を実施することによって使用者等が受けるべき利益の額ではなく、特許を受ける権利等を承継し発明の実施を排他的に独占することによって受けるべき利益の額（増加額）であると解すべきであるし、実際に判例²においてもそのように解釈されている。

これらの規定によって、発明を行った従業者等と、従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られている。

なお、諸外国の状況を見ると、ドイツでは日本と同様に、職務発明に係る権利を従業者に原始的に帰属させる制度を採用し、英国、フランス、ロシア、イタリアでは職務発明（又は職務発明に係る権利）を使用者に原始帰属させる制度を採用しているが、いずれの場合でも、従業者に対価の請求権を認める等により使用者と従業者との間の均衡を図っている国が大半である。

他方、米国には、職務発明に関する明文規定は存在せず、職務発明か否かにかかわらず特許を受ける権利はつねに発明者に原始的に帰属させる制度となっている。その

² 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁、東京地判平成4年9月30日知的裁集24巻3号777頁、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁等。

上で、従業者から使用者への特許を受ける権利の承継は、連邦公務員を除いて契約及び各州の判例法に委ねられており、給与の中に権利の承継に対する対価が含まれるとする雇用契約が結ばれることが一般的である。

また、職務発明に係る権利の承継等について、使用者と従業者の立場の相違にかんがみ、契約の自由に一定の制約を加えようとする考え方を持つ国もある。例えば、ドイツでは、従業者に対する補償金の算出基準について詳細なガイドラインを置き、特許商標庁には使用者と従業者間の紛争処理機関を設置する等、行政が広範かつ入念な介入を行っている。

なお、職務発明が従業者に帰属する制度を採用している米国、ドイツでは、日本と同様に従業者の意思に関わらず、使用者は当該職務発明を実施する権利を有している（ただし、ドイツでは、実施する権利を取得するための請求手続が必要）。ただし、その権利を無償とする考え方（日本、米国）と有償とする考え方（ドイツ）がある。

第3節 職務発明制度をめぐる新たな問題

我が国特許法第35条が規定するところの、使用者等に職務発明に係る権利の実施と承継について安定的な地位を認め、他方で従業者等には「相当の対価」の支払という形での職務発明に対する適切な評価を保障する制度は、特許制度の根本となる発明者主義の考え方と、職務発明の特殊性の両方を総合的に勘案し、使用者等と従業者等の均衡の中で職務発明を活性化しようとするものとして、国際的な制度比較においても比較的バランスの取れたものであるとの評価が可能である。現実に、同条の規定のもと、使用者等は職務発明に係る権利を安定的に承継し、それを基礎とした積極的な事業展開を行ってきたし、そのことに大きな支障があるとは考えられてこなかった。他方、従業者等は、使用者等が定めた報償規程等により一定の待遇を得てきており、その対価や待遇が大きな問題として顕在化することはなかった。

しかしながら、近年の知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、特許法第35条の存在が改めて意識され、同条に基づく訴訟が多発するとともに（下表参照）その在り方が問われるに至っている。今後、さらなる知的財産への意識の高まりとともに、この傾向はますます拡大するものと予想される。

平成15年10月17日現在

提訴時期	被告	職務発明当時における原告の身分	対象技術	原告の算定による対価額	提訴額（対価）	判決日	裁判所の認定した「相当の対価の額」
昭和54年	日本金属加工	取締役 (原告Aは技術担当常務取締役、原告Bは取締役製造部長)	時計バンド材料等の製造技術	約8518万円	2530万円	昭和58年12月23日 (東京地裁判決)	330万円
昭和56年	東扇コンクリート工業	製造技術部門担当の取締役	コンクリートパイル	約1237万円	約1137万円	昭和58年9月28日 (東京地裁判決)	約841万円
平成元年	カネシン	営業担当の専務取締役	建物用金具(意匠を含む)	約3090万円	約3090万円	平成4年9月30日 (東京地裁判決)	1292万円
平成3年	象印マホービン	商品試験所所長	ステンレス鋼製魔法瓶製造関連技術	1億5000万円	1億5000万円	平成6年4月28日 (大阪地裁判決)	640万円
平成3年 (H5年控訴、 H6年上告)	ゴーセン	部長待遇の研究開発室室長	釣り糸	二審時：約1635万円 (一審時：約1648万)	二審時：約1635万円 (一審時：約1648万)	平成6年5月27日 (二審：大阪高裁) (平成7年1月20日最高裁上告棄却により確定)	二審：約166万円 (一審：約157万円)
平成7年 (H11年控訴、 H13年上告)	オリンパス光学工業	研究者	CD読み取り機構 (ピックアップ装置) の小型化技術	二審時：28億1520万円 (一審時：9億2733万円)	二審時：約5229万円 (一審時：2億円)	平成13年5月22日 (二審：東京高裁) (平成15年4月22日最高裁上告棄却により確定)	二審：250万円 (一審：同額)
平成10年 (H14年控訴)	日立製作所	研究者	CD読み取り機構など の光関連技術	第一事件：約129億5千万円 第二事件：7060万円	第一事件9億円 第二事件7060万円	平成14年11月29日 (東京地裁判決)	第一事件：3494万円 第二事件：約17万円
平成11年	三徳	被告関連会社の取締役・工場長	希土類金属の回収方法	3000万円	3000万円	平成14年5月23日 (大阪地裁判決)	200万円
平成13年	ニッカ電測	技術部に所属する従業者	缶チェック技術	400万円	400万円	平成14年9月10日 (東京地裁判決)	約53万円
平成13年	日亜化学工業	研究者	青色発光ダイオード 関連技術	639億円	200億円	平成14年9月19日 (中間判決東京地裁)	
平成14年 (H15年控訴)	日立金属	研究者	Fe-R-N系磁石の構造及び製造方法	9078万6千円	8974万9千円	平成15年8月29日 (東京地裁判決)	1232万5千円

（判決文、訴状及び報道などにより作成（原告の算定による相当の対価の額は、主位的主張））

特許法第35条の問題点として指摘されるのは、大きく以下の2点に集約される。

第一は、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大である。特許法第35条第3項は、職務発明に係る権利の承継等を行ったときは、使用者等は従業者等に対し、「相

「相当の対価」を支払うべきとしている。そして、ピックアップ装置事件最高裁判決において、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第35条第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、従業者等は同条第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の判示がなされた³。すなわち、同条第3項は、実質的に使用者等と従業者等の間の取り決めによっても排除することのできない強行規定と解釈されている。

また、同条第4項はその算定基準を定めるが、その算定基準は甚だしく具体性を欠き、かつ、判例における「相当の対価」の算定においては、事後的な売上やライセンス収入等を基に「相当の対価」を算定することを要求しているものと解釈されている反面、発明完成後の使用者等の貢献、発明による利益に間接的につながる研究開発の費用、給与ほか対価以外の待遇が十分に考慮されていないため、使用者等は、従業者等に対していかなる対価を支払えばよいのかが極めて不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じていると指摘されている。

なお、予測可能性を高めるため、「相当の対価」の算定基準を明確化するような詳細なガイドラインを設けるべきとの意見もある。しかし、そのような制度を有し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こと、使用者・従業者間で補償額をめぐる紛争が頻発しており、従業者発明法や補償ガイドラインを簡素化する動きがあること等を考慮すると、ガイドラインの策定が有効であるとはただちには考えにくい。

第二に、従業者等は、多くの場合いわゆる報償規程に規定された金額を受け取っているが、この報償規程は使用者等が一方的に定めていることが多いため、その発明活動が使用者等によって適切に評価されているという納得感を得ていない場合があることである。その結果、使用者等の評価に納得しない従業者等の中には、退職後に訴訟に踏み切ることによって自らの権利行使する者もいるが、納得しない従業者等であっても在職中の者は裁判に訴えることは事実上困難であるのが現状である。

また、職務発明をめぐる訴訟の判決を契機として、勤務規則等に定められた対価の上限を引き上げたり、さらにはこの上限を撤廃する企業が続出していることは従業者等にとって望ましい方向であるが、多くの場合において使用者等が一方的に定めるという問題点は改善されていない。

³ 最三小判平成15年4月22日判時1822号39頁〔43頁〕。

第2章 職務発明制度改正の具体的方向

第1節 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について

特許法第35条第1項の規定を維持し、職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

1. 現行法下における状況

契約、勤務規則等の定めがなくとも、従業者等が職務発明について特許を受けたとき、使用者等はその発明を実施する権利（通常実施権）を有することが特許法第35条第1項に規定されている。実際には、ほとんどの大企業では、すべての職務発明について特許を受ける権利を承継しているため、この通常実施権が必要とされる事例は少ない。一方、中小企業では、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない場合も多い。このため、職務発明をなした従業者等が特許を取得し、当該職務発明を実施している使用者等を特許侵害で訴える事例⁴が存在しているが、このような場合には、裁判所は使用者等が通常実施権を有することを根拠として特許侵害を否定している。

2. 制度改正の具体的方向性

職務発明がされるについて、使用者等は、研究開発の課題設定、資金や設備の提供等によって直接的又は間接的に貢献している。この点にかんがみると、使用者等と従業者等の均衡の観点から、使用者等に一定の実施権を与えることには合理性がある。また、使用者等への通常実施権の付与によって、使用者等の職務発明に係る権利を安定させ、その事業活動はもとより更なる研究開発投資の円滑を期すことが可能となると考えられる。したがって、職務発明について特許を受ける権利を使用者等が承継せず、当該職務発明について従業者等が特許を取得した場合であっても、現行制度どおり使用者等に通常実施権を認めることが適切である。

特に、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない中小企業等の業務に支障をきたさないためにも、最低限の保障として上記の通常実施権を認めることが必要である。したがって、特許法第35条第1項の規定は維持すべきである。

⁴ 大阪地判昭和47年3月31日判時678号71頁、東京地判昭和60年2月22日判タ559号284頁、名古屋高判平成9年10月30日判タ980号261頁等。

第2節 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

特許法第35条第2項の規定を維持し、職務発明に係る権利については使用者等への予約承継を認め、自由発明に係る権利については使用者等への予約承継を禁止すべきである。

1. 現行法下における状況

従業者等がした発明のうち職務発明ではないもの（以下、「自由発明」という。）について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させること又は使用者等のため専用実施権を設定すること（以下、「予約承継」という。）を定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、特許法第35条第2項の規定により無効であり、一方、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効であると解されている⁵。この解釈を基礎として、使用者等は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、職務発明について特許を受ける権利を従業者等から予約承継する旨の規定を置き、現実に迅速かつ安定的な承継を実現している。

2. 制度改正の具体的方向性

新たな職務発明がより早く、広く実施され利用されるためには速やかに権利の帰属が定まることが望ましい。そして、企業等は、その成果を事業化することを目的として研究開発投資を行っており、大学等で生み出された職務発明については、個々の研究者がその成果を自らの資金・リスクで事業化するよりも、大学等において組織的に活用することがより有効であることにかんがみ、職務発明について、使用者等に予約承継を認める現行制度を存続させることが適切である。

一方、従業者等が職務と関係なく行った自由発明については、現行制度どおり、予約承継を定めた場合これを無効とすることが適切である。したがって、特許法第35条第2項の規定は維持すべきである。

⁵ 前掲注3〔43頁〕。

第3節 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、その決定された「対価」を尊重するべきである。
- ・上記決定が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。
- ・上記の不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、対価の決定の手続面を重視するべきである。

1. 現行法下における状況

現行特許法第35条第3項においては、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた場合又は専用実施権を設定した場合、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有することが規定されている。そして、最高裁は、勤務規則等にしたがって使用者等が従業者等に対して支払った対価の額が「相当の対価」の額に満たないときは、従業者等は事後的にその不足額の支払を求めることができる旨判示した⁶。

2. 問題点

上記最高裁判決により、使用者等が勤務規則等に基づいて対価を支払っていた場合であっても、従業者等は権利承継から長期経過後に「相当の対価」との差額を事後的に請求できるとされた。その結果、使用者等は、従業者等から事後的に「相当の対価」との差額を請求される可能性が残るため、債務が長期間確定しないこととなる。しかも、その「相当の対価」の具体的算定根拠は、当事者から見て必ずしも明確ではなく、対価についての予測可能性が低いものとなっている。

他方、従業者等は、現行特許法第35条第3項の下、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、現実に不足額を請求すべく訴訟を提起する従業者等は極めて少ない。すなわち、従業者等は、多くの場合において使用者等が一方的に定める勤務規則等の定めに従って対価の支払いを受けているのが現状である。

3. 制度改正の具体的方向性

第一に、職務発明の「対価」については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起するため、原則として両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることとすべきである。すなわち、使用者等と従業者等との間で取り決められた「対価」を尊重する仕組みとするため、使用者等と従業者等との間で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、その定めるところによることを原則とすることが適当である。また、このように職務発明についての「対価」を両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることによって、企業を取り巻く経営環境、企業の研究開発戦略、研究者の置かれている研究環境等、各業種、各企業毎に異なる諸事情を「対価」

⁶ 前掲注3〔43頁〕。

に柔軟に反映させることが可能となる。

このような観点から、「対価」の決定は、使用者等が一方的に定めうる「勤務規則」ではなく、使用者等と従業者等の間の「契約」に基づくべきとの考え方がある。しかし、我が国の雇用関係下においては、契約の締結において、必ずしも従業者等の意思が反映されているとは限らず、「契約」と「勤務規則」という法形式の差異によってことさらに区別することは適切ではないといった指摘や、各従業者等との個別契約を一律に要求すると多くの従業者等を抱える使用者等は承継及び対価の決定に関して現実問題として制度運用を行うことが困難となるといった問題がある。このため、「契約」という形式のみならず、「勤務規則」という在り方をも許容しつつ、対価の決定の過程全体において、従業者等の意思がどれだけ反映されているか、換言すればどれだけ実質的な手続が行われているかという点を評価の重要な基準とすることが適當であるという点で意見が一致した。

第二に、対価についての定めがない場合や、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合が想定され得ることから、このような場合には、従業者等に現行制度どおりの「相当の対価」請求権を認めることが適當である。

第三に、契約や勤務規則によって定められた「対価」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あるか否かについては、手続面と内容面を含む「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、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、不合理性の判断にあたっては、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視することが適切である。より具体的には、包括的な予約承継のための勤務規則等が策定され、その中において同時に「対価」を決定するための基準が置かれる場合にあっては、従業者等又は従業者等を正当に代表する者の意見を反映しているか否か等その基準を策定するに当たっての従業者等との協議の状況や、その基準の個々の従業者等への開示の状況等が、重要な要素として勘案されるべきである。また、個々の発明に対する「対価」の決定に当たっては、従業者等に対する説明の有無や程度、従業者等に対する異議を述べる機会の付与の有無等が考慮されるべきである。

この点に関し、合理的な手続を履践していれば、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重するとの立場から、その結果たる「対価」そのものは、司法審査対象から完全に除外すべきであるとの意見が一部の委員より提出された。これについては、最終的には結果たる「対価」が当事者の紛争の対象であること、手続の履行にも実態上は程度の差がありその合理性は対価との相関において判断される面があること、仮に手続要件のみを法定する場合はより厳格な手續の履行が求められるようになること、手續の履行によって従業者等にとっての納得感が高まれば対価が不合理であるとされる場合は、通常は想定されないこと、等を併せ考慮し、「対価」を審査の射程から除外しないことしつつも、その内で手續に重きを置くことが妥当であるとの意見でまとまった。

なお、個々の発明に「対価」を決定するための基準を適用する際、使用者等と従業者等との間に発明の経済的な価値の評価の单なる違いが存在するに過ぎない場合には、その違いのみを理由として対価の決定全体が不合理であると判断されるべきでは

ない。しかし、不合理ではないと判断されたとしても債務不履行として、その基準にもとづき本来支払われるべきであった対価の支払いが認められる場合があることに留意すべきである。

また、使用者等と従業者等との間での不合理な対価の決定を予防する観点から、特許庁において、明らかに対価の決定が不合理とされる事例等についての事例集を作成すべきである。

第四に、使用者等と従業者等の実態は様々であり、かつ、「対価」も従業者等が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って「対価」以外の諸要素も研究環境を左右することにかんがみれば、具体的な協議・交渉の方式等に法や行政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が許容されるべきである。例えば、権利の承継のための条件を事前に明示することが発明へのインセンティブを高めるとの観点から事前の権利承継・対価算定のための基準を策定することが望ましいが、必ずしもこれによらず発明完成後の個別承継も許容されるべきであり、この場合は個別承継のための契約における交渉の実質が評価されるべきであること、事前承継・対価算定のための基準策定においては個々の従業者等の個別の同意までは必要とせず、集団的協議でも足りるとすべきこと、包括ライセンス契約交渉において中核をなさないような発明に関する対価の決定の具体的説明は、使用者側から支払毎に逐一行うこととせずに、従業者等からの求めがあればこれに応じて説明すれば足りるとする仕組みも許容されるべきこと、等である。

第五に、「対価」の決定の合理性を側面から担保するために、使用者等は「対価」を決定するための基準を公表するように努めることが望ましい。また、この基準の公表により、使用者等にとっては、優秀な研究者が集まることを期待でき、一方、従業者等にとっては、よりよい研究環境を選択することが可能となることを期待できる。

第4節 「相当の対価」について

「相当の対価」が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう、第35条第4項の規定を明確化すべきである。

1. 現行法下における状況

現行の特許法第35条第4項においては、「相当の対価」の額について、「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と規定されている。そして、訴訟において裁判所は、発明完成後の事情である実施工料収入額（又は自社実施の場合は実施工料収入相当額）を基準として、使用者等の貢献度を割合的に考慮して「相当の対価」を算定している。

2. 問題点

職務発明をめぐる対価請求事件に関する各地裁、高裁判決においては、「相当の対価」の算定根拠として「実施契約に対する各発明の寄与度」、「推定実施工料率」、「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、各項目がどのように考慮されたのか具体的な数値との対応が示されていない場合も多く、結局のところ算定根拠が不明確な面は否定できない。

また、発明完成後の事情である発明品の売上や実施工料収入額を基準として「相当の対価」が算定されているにもかかわらず、特許法第35条第4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の規定においては、発明がされるまでの事情のみしか考慮されていない可能性がある。すなわち、発明完成後の貢献である発明の実施にあたっての改良活動、営業経費、広告宣伝費等が考慮されていない可能性がある。また、貢献の一形態である費用負担については使用者等が受けるべき利益から控除すべき場合もあると考えられるが、同項に「貢献した程度」と規定されているため、費用負担についても画一的、割合的に考慮されている。

3. 制度改正の具体的な方向性

発明により利益を得るためにには、発明がされるまでの貢献だけでなく、特許出願手続、実施化のための技術開発、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要である。このため、これらの貢献も「相当の対価」の算定において考慮されるべきである。また、使用者等は、当該研究開発のリスクを負担していることに加えて、具体的な利益に直接繋がる発明を生みだす研究開発以外にも当該利益に間接的に繋がる研究開発も幅広く行っている。さらに、従業者等のうち使用者等の利益に貢献した研究者等が給与、昇進等によって厚く待遇されている場合もある。

したがって、裁判所によって「相当の対価」を算定する際に指針となる第4項の規定について、当該発明に直接的又は間接的に関連性がある限り、上述のような様々な事情が幅広く考慮されることを許容すべきである。

第5節 特許法第35条の適用範囲について

職務発明に係る外国における特許を受ける権利や特許権等の権利の承継や承継の対価について、特許法第35条の規律を及ぼすことは立法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ある。

1. 現行法下における状況

職務発明について我が国における特許を受ける権利や特許権等の権利と外国におけるそれらの権利とを同一の契約、勤務規則等によって承継することを望む使用者等や、同一の基準による対価の決定を望む使用者等及び従業者等は多く、現実に、勤務規則等において、我が国における権利と同様に外国における権利の承継や承継の対価について定めている使用者等も少なからず存在している。

2. 問題点

職務発明に係る外国における権利を従業者等から使用者等へ承継し、その対価を取り決める場合、その承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方と、承継の効力については権利登録国の法律によって規律されるが対価の支払義務の有無については従業者の労務給付地法又は当事者の選択準拠法によって規律されるとの考え方等があり、判例⁷、学説においても見解が統一されていない。

また、承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方方に立つと、使用者等は、特許法第35条第2項の規定に基づき外国における権利を承継することができず、一方、従業者等は、同条第3項、第4項の規定に基づき使用者等に権利承継の対価を請求することができないこととなる。

3. 制度改正の具体的方向性

職務発明に係る外国における権利の承継の対価に関する法の適用関係については、判例、学説においても見解が一致していない。このような状況において、特許法第35条に外国における権利について同条の適用範囲とする旨の規定をおいても必ず同条が適用されるとは限らない。また、対価について特許法第35条が適用される場合であっても、特許制度を支える基礎となる「発明」、「特許権」、「特許を受ける権利」の概念が各国において異なるといった問題や、承継の最終的な効果発生は、各権利登録国法の定めるところにより手続を履践することで初めて得られるため、対価請求権発生の前提たる承継の有無、承継の時期等の決定を最終的に権利登録国法に委ねざるを得ないという立法上・運用上の問題を解消することはできない。もっとも、外国における権利について国内で権利移転のための契約を行うことは、特許法の規定を待たずとも民法その他の契約法理によって、もとより有効であり、その最終的な承継の効力の確定が、権利登録国法に委ねられるというにとどまる。

したがって、今回の改正においては、特許法第35条において職務発明に係る外国

⁷ 権利登録国の法律が適用されたとした判例としては、東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁、我が国法が適用されたとした判例としては、大阪地判昭和59年4月26日無体裁集16巻1号282頁がある。

における権利の承継や承継の対価について規定することは見送るべきである。

なお、このように、外国における権利に関して、特に「承継」について規定を置くことができないのであれば、外国における権利に関しては、権利移転のための契約を行う必要が生じ、それにあわせて我が国における権利に関しても契約を行う運用が効率的となり、特許法第35条の規定の実益は乏しいのではないかとの指摘が一部の委員からなされた。しかし、この点については、我が国における権利について、特に契約、勤務規則その他の定めによる承継を明示的に認める意味で実益があるから、直ちに特許法第35条の存在意義が失われるということはないと考えられる。

第6節 短期消滅時効について

特許法第35条に、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

1. 現行法下における状況

現行の特許法第35条には、「相当の対価」請求権の消滅時効について定められていない。一方、判例においては、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⁸。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⁹、条項がない場合には権利承継時¹⁰とされている。

2. 問題点

現行法下において、従業者等は、職務発明に係る権利を使用者等に承継させた場合「相当の対価」の支払を受ける権利を有するが、現行実務においては、この「相当の対価」の額は裁判所による判決が確定するまでは定まらないため、使用者等は、長期の間いかなる対価を支払えばよいのか不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じているとの指摘がある。

3. 制度改正の具体的方向性

上記の問題点を解決するために、短期消滅時効の規定を設けるべきとの考え方が存在する。しかし、従業者等が使用者等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かんがみると、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。

また、「相当の対価」請求権と比較の対象とされ得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が、「相当の対価」請求権については、このような法的措置が完備していない。

さらに、消滅時効制度は、真の権利者の権利を失わせるという側面をもつことに加え、（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、職務発明の対価について、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。

以上のことを踏まえると、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

⁸ 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁〔874頁〕、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁〔425頁〕、東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁〔153頁〕。

⁹ 前掲注3〔43頁〕。

¹⁰ 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁〔872頁〕、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁〔425頁〕。

第7節 職務創作、職務考案について

職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

1. 現行法下における状況

意匠法第15条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用される旨規定されている。

また、実用新案法第11条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用される旨規定されている。

2. 問題点

デザイナーは一般的に、発明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。

また、職務考案制度については、第1節から第6節までにおいて指摘された職務発明制度と同様の問題点を抱えている。

3. 制度改正の具体的な方向性

職務創作（職務意匠）については、承継から早い段階で使用者等と従業者等との間で対価を決定することも必要であると考えられるが、このような事例についても上記の第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば特に問題は生じない。

また、職務考案制度の抱える問題点は、第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば解決を図ることができる。

したがって、職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

(参考1)

知的財産戦略大綱〔平成14年7月3日〕(抜粋)

第3章具体的行動計画

1. 知的財産の創造の推進

(2) 企業等における知的財産創造の促進

職務発明制度の再検討

ア) 職務発明規定の見直し

2002年度中に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査を行う。その結果を踏まえて、発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行い、2003年度中に結論を得る。(経済産業省)

知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画〔平成15年7月8日〕(抜粋)

第1章創造分野

3. 大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する

(1) 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する

発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。

(参考2)

現行法規定（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。