

職務発明制度の在り方に関する検討

1 職務発明制度を巡る近年の環境変化

(1) 我が国企業の研究開発活動の大規模化・多様化

我が国企業の研究開発活動は、組織的かつ資本集約的に行われ、また、その形態も、異業種企業や大学等の研究機関との共同研究など多様化している。このような中、研究成果としての発明は、社内外の多数の研究者、研究補助者、技術者等の共同作業で創出される傾向にあり、より革新的な発明を生み出すためには、発明者を始めとする関係者の意欲の維持・向上が重要である。

(2) 一製品多特許化と「相当の対価」の算定の困難化

情報技術分野が典型的であるが、一つの製品に多数の特許技術が利用される例が増加している¹。また、これらの特許の利用形態自体も、自社実施のみならず、事業戦略に応じて、他社への個別のライセンス、包括的クロスライセンスなど多様化しているため、個別の職務発明に係る「相当の対価」の算定は極めて困難となる場合が多い。

さらに、現存特許権数の急増²や職務発明に係る外国の特許を受ける権利について特許法第 35 条を類推適用すると判示した最高裁判決³も、相当の対価の算定に係るコストや困難性の増大の一因との指摘もある⁴。

(3) 知的財産戦略の複雑化（オープン・クローズ戦略）

いわゆる「オープン・クローズ戦略」など、企業における知的財産戦略が多様化する中、各職務発明について、特許権として権利化するか、又は、営業秘密として秘匿化するといった判断を迅速・確実に行う必要がある。

しかしながら、例えば、従業者等が、使用者等と使用者等以外の第三者に対して当該権利を二重に譲渡した場合、使用者等は、当該第三者よりも先に特許出願をしなければ、権利の承継を当該第三者に対抗できないため（特許法第 34 条第 1 項）⁵、使用者等が必ずしも職務発明に係る特許権を取得できない場合があり、企業の知的財産戦略に支障を生じ得る。実際に、従業者が職務発明に係る権利を使用者以外の企業にも二重に譲渡し、当該企業が特許権を取得して訴訟となった事例が発生した⁶ことにも留意する必要がある。

(4) その他の指摘

- ・ 現行法第 35 条第 4 項に係る「不合理」性の判断においては、同項の「・・・協議の状況」、「・・・開示の状況」、「・・・意見の聴取等」という具体的な考慮要素が掲げられ

¹ 一つの製品に多種類の特許が数多く組み込まれている事例として、産業構造審議会知的財産分科会第 3 回特許制度小委員会（平成 26 年 4 月 14 日）資料 1（スライド 13、29）参照。

² 特許行政年次報告書 2014 年版の 45 頁「1. (4) 特許権の現存率」の 1-2-11 図及び同報告書 統計・資料編 78 頁「19. 現存権利関係統計表（1）内外国人別現存権利件数表」によれば、2004 年の現存特許権の数は 1,104,640 件であるのに対し、2013 年には 1,838,177 件に増加。

³ 最三小判平成 18・10・17 民集 60 卷 8 号 2853 頁。

⁴ 職務発明タスクフォース「職務発明に関するアンケート結果」知財管理 64 卷 31 頁参照。

⁵ なお、使用者等は、当該第三者が背信的悪意者であることを立証できれば、権利の承継を当該第三者に対抗できる余地があり得る。知財高判平成 22 年 2 月 24 日判時 2102 号 98 頁において、裁判所は、職務発明に係る特許を受ける権利の二重譲受人を背信的悪意者と認め、使用者は、自ら特許出願をしなくとも、特許を受ける権利の承継を対抗できると判示した。

⁶ 知財高判平成 22 年 2 月 24 日判時 2102 号 98 頁参照。二重譲渡の問題の指摘として、産業構造審議会知的財産分科会第 3 回特許制度小委員会（平成 26 年 4 月 14 日）資料 1 も参照（スライド 4-8、25、26）。

ているところ、これまで参考となる裁判例がなく⁷、具体的にどの程度の手続を履践して、どの程度の対価を支払う必要があるのかが分からないとの指摘がある⁸。

- ・使用者等によっては、職務発明の事業化により得た収益に基づいて相当の対価を算定する実態があるところ⁹、特許権の存続期間満了までの 20 年間にわたって、相当の対価の支払責任を負い続け、とりわけ、転職する研究者が近年増加傾向にある中¹⁰、使用者等は退職者に対しても長期の支払責任を負い続けるとの指摘がある¹¹。
- ・共有に係る特許を受ける権利の譲渡には、他の共有者の同意が必要であるところ（特許法第 33 条第 3 項）、例えば、他社との共同研究開発により、職務発明に係る特許を受ける権利が自社と他社の従業員の共有となった場合、自社の契約、勤務規則その他の定めが有効なものであっても、他社の従業員が自社への当該権利の承継を同意しなければ、当該権利は自社に承継されないとの指摘がある¹²。

2 制度の骨格の具体的検討

(1) 特許を受ける権利の帰属について

ア 使用者等と従業員等の双方に対して発明へのインセンティブを適切に与える観点から、特許を受ける権利の帰属については、特許制度の趣旨からして、個人たる発明者でなければならないということはなく、政策判断によって、法人帰属や企業における契約等で定めることが可能であるとの理解でよいか。

イ 現行の従業員帰属については、特許を受ける権利について、使用者等にとって不利益な処分が行われる現実的可能性は否定できず（競合企業への権利承継等）¹³、また、特に発明者が複数であり、特許を受ける権利が共有されている場合に典型的に見られるように、権利の承継が円滑に行われず、事業戦略上の不都合が生じる可能性があることについてどのように考えるか。

ウ 使用者帰属¹⁴とした場合には、当該企業の事業戦略に応じた職務発明の円滑、迅速な利用が可能となる側面がある。一方で、従業員等の発明へのインセンティブの確保（後記(2)参照）が課題となるほか、企業や大学といった様々な種類・規模の組織形態が存在する中で、一律に使用者帰属とすることが適当であるか、あるいは弾力的な運用を可能とする必要があるか。

エ その他、特許を受ける権利の帰属について留意すべき論点はあるか。

⁷ なお、実際に、現行特許法第 35 条第 4 項の「不合理」性を争った訴訟が、複数件発生している（特許庁調べ）。

⁸ 産業構造審議会知的財産分科会第 3 回特許制度小委員会（平成 26 年 4 月 14 日）資料 1（スライド 9、10）参照。

⁹ 産業構造審議会知的財産分科会第 5 回特許制度小委員会（平成 26 年 5 月 14 日）資料 4（スライド 9-12）参照。

¹⁰ 文部科学省「我が国の科学技術人材の流動性調査」（平成 21 年 1 月）20、24 頁等参照。

<http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/896/1/NISTEP-RM163-FullJ.pdf>

¹¹ 平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「企業等における特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」172 頁（一般財団法人知的財産研究所、平成 26 年 2 月）及び産業構造審議会知的財産分科会第 3 回特許制度小委員会（平成 26 年 4 月 14 日）資料 1（スライド 21）参照。

¹² 産業構造審議会知的財産分科会第 5 回特許制度小委員会（平成 26 年 5 月 14 日）資料 4（スライド 5-8）参照。

¹³ 産業構造審議会知的財産分科会第 3 回特許制度小委員会（平成 26 年 4 月 14 日）資料 1（スライド 4-6）参照。

¹⁴ 使用者帰属には、職務発明に係る特許を受ける権利が、原始的に使用者に帰属するという考え方に加えて、原始的には従業員等に帰属するが、使用者等による特段の行為を要することなく、また、契約、勤務規則その他の定めを介することなく、職務発明に係る特許を受ける権利が使用者等に承継されるという考え方（使用者法定承継）もあり得る。

(2) 従業者等の発明へのインセンティブの確保について

ア 現行制度は、職務発明に係る特許を受ける権利の承継について、使用者等と従業者等との間の自治に完全に委ねることはせず、従業者等の利益を保護する観点からの規定を置いている（特許法第 35 条第 3 項から第 5 項）。

今般の職務発明制度の見直しに当たっては、できる限り、当事者間の自治を尊重しつつ、従業者等の発明へのインセンティブが損なわれることがないことを確保する制度設計は可能か。当事者間の自治に完全に委ねることの可能性をどう考えるか。

イ 仮に職務発明における発明者たる従業者等の利益保護を当事者間の自治に（完全には）委ねないこととした場合に、企業における研究開発形態の組織化・多様化・複雑化を踏まえつつ、どのような従業者等のための利益保護策¹⁵が考えられるか。例えば、次のような案についてどのように考えるか。

①職務発明をもたらした従業者等の知的創造活動に対する報償

発明のインセンティブを、職務発明をもたらした従業者等の知的創造活動に対する報いとしてとらえ、使用者等から従業者等に対して、労働の対価である賃金とは別に金銭の支払等を義務付ける（当該従業者等に請求権を与える）との考え方。

この場合、特許を受ける権利の承継等と直接の対価関係に立つものではないため、柔軟な報償制度が設計できる可能性がある一方で、金額の算定方法や、賃金・賞与との区別について、その実現可能性を含めて精査の必要がある。

報償請求に係る手続要件を法定した上で、報償の支払等を実質的に担保するために算定方法等に係るガイドラインを作成することや、一定の要件を満たす報償の支払等に係るみなし規定又は推定規定を置くこと等が考えられるのではないか。また、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与する専門性を備えた裁判外紛争解決機関を設置することも考えられるのではないか。

②インセンティブ付与を実質的に担保するための規律

インセンティブに係る請求権を法定しない場合等¹⁶において、従業員等に対するインセンティブ付与を実質的に担保する手段として、以下のような施策が考え得る。

- ・使用者等が、発明のインセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めを策定する際、例えば、行政庁の定めるインセンティブに係る基準に適合する義務を法定し、使用者等がこれに違反するときは、行政庁が、勧告、公表等の措置を行う考え方。なお、具体的にどのような内容の基準とすべきか、また、そのような基準を定め得るのか否かにつき精査の必要がある。
- ・インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めについて、使用者等が、「外部委員会¹⁷」の評価を受けている場合に、当該インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めに従ってインセンティブを給付したときは、法律又は契約、勤務規則その他の

¹⁵ 使用者帰属とした場合には発明のインセンティブ施策は国が行うべきであり、国による表彰制度を創設すべきとの指摘もある。

¹⁶ その他にインセンティブに係る請求権を法定し、その支払等に係るみなし規定又は推定規定を置く場合や、権利の帰属やインセンティブに係る請求権について職務発明制度の柔軟化（後記(4)参照）を認める場合が考えられる。

¹⁷ 例えば、使用者等及び従業者等とは利害関係のない、公正・中立な社外の有識者委員から構成される第三者機関において、職務発明に係る契約、勤務規則その他の定めが不合理であるか否か等の評価等を行うこと等が考えられる。

定めに基づくインセンティブの給付義務を履行したものとする等、職務発明制度の運用に係る使用者等の負担を軽減する考え方。なお、特に中小企業において外部委員会の設置は重い負担となるため、実効性を欠く可能性につき精査の必要がある。

- ・インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定め公表を使用者等に義務付ける考え方。なお、従業者等に対するインセンティブ付与を担保する実効性につき精査の必要がある。

(3) インセンティブ算定の際の考慮要素について

発明者に支払うインセンティブ算定の際の考慮要素に関して手続面及び/又は実体面につき法定するのか、法定する場合には、どのように規定するのか。特許を受ける権利の承継後に使用者が実際に受けた利益がインセンティブ算定の考慮要素とされるべきか。特許を受ける権利の承継時に想定された利益よりも非常に大きな利益を使用者等が受けた場合に、実際の利益をインセンティブの算定に反映させるべきか。

(4) 職務発明制度の柔軟化を認めるべき使用者等について

仮に、現行特許法における取扱いを原則としながら、一定の手続を踏んだ使用者等には、特許を受ける権利の帰属や対価請求権の取扱いにつき現行法と異なる取扱い（例えば、使用者帰属とし、対価請求権をなくす等。以下、「職務発明制度の柔軟化」という。）を認める場合には、その対象をどのように考えるべきか。現行法上の「使用者等」には企業、大学等あらゆる組織形態が含まれるが、これらに係る職務発明の中には、一律に従業者帰属とし、発明者だけに対価等の法定請求権を認めることが適当ではない場合も想定されることにつきどのように考えるか。一定の必要性及び妥当性が認められる使用者等のみに職務発明制度の柔軟化を認める制度設計はあり得るか。

3 その他の論点

(1) 短期消滅時効導入の是非について

職務発明に係る特許を受ける権利の承継等の対価に関して使用者等は退職者に対しても長期の支払責任を負い続けるところ、例えば、労働基準法における労働債権の短期消滅時効の規定（労働基準法第 115 条）のように、職務発明の対価請求権についても短期消滅時効の規定を設けることの是非について、どのように考えるか¹⁸。

(2) 大学等における職務発明の取扱い

大学には、自ら商業化を行わない大学の性格、研究者等の研究に対する目的意識の多様性、学術発表の重要性等の特有の事情¹⁹があるところ、職務発明について一律に企業と同様の取扱いとしてよいのか。あるいは、大学教員等との契約等による別個の取扱いを認めるのか。

¹⁸ 他方で、近年、法務省における「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」において、職業別の短期消滅時効の規定を廃止する案が出されているため、民法改正の動向に注意する必要があるものと思われる。

¹⁹ 北海道大学外 7 大学による平成 26 年 5 月 12 日付け「職務発明に関する特許法改正の動きに対する要望」（産業構造審議会知的財産分科会第 5 回特許制度小委員会（平成 26 年 5 月 14 日）資料 2）参照。また、同要望によれば、制度改正の改正内容によっては、研究者の発明創出意欲への影響の他、大学が出願しない発明の発明者の意向も踏まえた取扱い、兼務や異動に際しての発明の取扱いへの影響が、大学での職務発明に関する特有の事情として挙げられ、また、その外の重要な課題として、職務発明として取り扱えない学生発明の取扱いがあるとされている。

(3) 改正法の経過措置

仮に職務発明規定を改正した場合、当該改正法の経過措置はどうあるべきか。仮に改正法を遡及的に適用し、それが発明者の対価請求権を遡及的に不利益に取り扱うことは、財産権保護の要請との関係で、許容されないと考えるべきか。

(4) 発明者氏名掲載権

現行法上、パリ条約第 4 条の 3 の規定を踏まえて、発明者の氏名を公報等に記載することと規定されているところ、発明者氏名の掲載の在り方についてどのように考えるか。仮に使用者帰属となった場合には、現行特許法を改正する必要があるか。

(5) 職務創作、職務考案

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を採用（特許法第 35 条の規定を準用）しているところ、これらの制度の見直しについてどのように考えるか²⁰。基本的には同様の議論と考えてよいか。

(6) 特許法以外の法律との関係

現行特許法の改正を行った場合において、インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めにつき、労働関連法との関係²¹をどのように考えるべきか²²。なお、インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定めについては、公序良俗（民法第 90 条）等の民法上の一般条項の規制を受け、無効とされ得る可能性もあるのではないか。

以上

²⁰ 職務創作（職務意匠）制度については、意匠法第 15 条第 3 項において、特許法第 35 条（仮専用実施権に係る部分を除く。）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する旨規定している。また、職務考案制度については、実用新案法第 11 条第 3 項において、特許法第 35 条（仮専用実施権に係る部分を除く。）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する旨規定している。

²¹ 平成 16 年特許法改正の立案担当者は、職務発明に係る「相当の対価」について、一般的には、労働関連法上の「労働条件」ではないと解すべきとしている（木村陽一『新たな職務発明制度』L&T24 巻（2004 年）4 頁）。他方、「相当の対価」は「労働条件」に該当すると主張もあり（土田道夫『職務発明とプロセス審査-労働法の観点から』田村善之・山本敬三編『職務発明』（有斐閣、2005 年）152 頁、荒木尚志『労働法』（有斐閣、第 2 版、2013 年）344 頁）、その場合には、インセンティブに係る契約、勤務規則その他の定め労働契約法の規制が及ぶとの指摘がある。

²² なお、特許法第 35 条は、労使の交渉力の格差に着目して規制される労働関連法における従業者と、法人と役員の利益相反問題を中心に規制される会社法等における法人役員について、同一の要件・効果による規律をしていることから、会社法との関係をどのように考えるべきかについても問題となり得る。