

# 国立国会図書館

## 職務発明制度の見直し

—各国の職務発明制度と見直し案の概要—

調査と情報—ISSUE BRIEF— NUMBER 847(2015. 1.29.)

はじめに

### I 我が国の職務発明制度

- 1 職務発明制度
- 2 これまでの法改正
- 3 平成16年改正

### II 各国の職務発明制度

### III 職務発明制度の見直し

- 1 平成16年改正法の問題点
- 2 見直し案の概要
- 3 見直しをめぐる意見

おわりに

- 日本の特許法は職務発明について、従業者等に特許を受ける権利があるとしているが、現在、この権利を原則企業等に帰属させる改正が検討されている。
- 平成16年に改正された特許法は、①企業の予見可能性が低い、②金銭以外の相当の対価を認めていない、③発明者のみに権利を保障し、他の従業者に不公平感を与える、との問題点が指摘されていた。
- 特許庁の審議会の見直し案は、特許を受ける権利を企業等に原始的に帰属させるとともに、従業者等に保障されていた権利承継の相当の対価を発明成果に対する報奨という位置づけに変更し、金銭以外の報奨を認めるという内容である。

国立国会図書館

調査及び立法考査局経済産業課

すずき あやこ  
(鈴木 絢子)

第847号

## はじめに

企業等の研究者や従業員等（従業者等<sup>1</sup>）が職務上行った発明（職務発明）について、日本の「特許法」（昭和34年法律第121号）は、従業者等に「特許を受ける権利」があるとしている。この現行の制度を改め、特許を受ける権利を原則として企業等（使用者等<sup>2</sup>）に帰属させるための改正が検討されている。本稿では、職務発明に関する現行法の規定及びこれまでの法改正を振り返り、諸外国の職務発明制度を概観した上で、現在検討されている職務発明制度の見直し案についての概要をまとめる。

## I 我が国の職務発明制度

### 1 職務発明制度

職務発明制度とは、発明から生ずる権利や利益を、使用者等と従業者等との間でバランスよく配分することで、発明に対する両者のインセンティブを喚起しようとするものである。我が国の職務発明制度は、特許法に規定されている。

職務発明とは、従業者等のなした発明のうち、使用者等の業務範囲に属し、かつ、従業者等の現在または過去の職務に属する発明のことである（特許法第35条第1項）。特許法は、自然人のみが発明者となることを予定しているため、特許を取得し得る者を発明者及びその承継人に限っている（発明者主義）。したがって、従業者等のなした発明の特許を受ける権利が原始的に帰属するのは、当該従業者である<sup>3</sup>。

その上で、使用者等の貢献に対する代償として、特許法は、職務発明について使用者等に無償の通常実施権を認めている（第35条第1項）<sup>4</sup>。また、使用者等は契約、勤務規則その他の定めにより、特許を受ける権利または特許権の使用者等への譲渡、仮専用実施権・専用実施権<sup>5</sup>の設定を、あらかじめ定めておくことができる。そして、その設定があった場合には、従業者等は使用者等から相当の対価の支払いを受ける権利を有するとされる（第35条第3項）<sup>6</sup>。

この相当の対価の支払基準は、当事者間の契約・勤務規則等によって定めることができる。ただし、その基準の策定手続が諸事情（当事者間の協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取状況等）を勘案して不合理なものと認められた

---

※本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、平成27年1月13日である。

<sup>1</sup> 「従業者等」には、従業者に加え、法人役員や公務員が含まれる。

<sup>2</sup> 「使用者等」には、使用者に加え、法人、国又は地方公共団体が含まれる。

<sup>3</sup> 中山信弘『特許法』（法律学講座双書）弘文堂、2010、p.51.

<sup>4</sup> 職務発明をした従業者等が特許を取得したときだけでなく、特許を受ける権利を従業者等から承継した者が特許を取得したときにも、使用者等に通常実施権が認められる（第35条第1項）。なお、通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内で、業として特許発明を実施することのできる権利のこと。専用実施権と違い独占性・排他性が制度上保障されていない（同上、p.426）。

<sup>5</sup> 専用実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内で、特許発明を独占的に実施し得る権原のこと（第77条）。仮専用実施権とは、特許権登録を停止条件とする専用実施権のこと。特許出願中の発明についてライセンス契約を締結する場合等に、ライセンシー（ライセンスを受ける側、実施権者）の地位を登録し、特許を受ける権利の譲渡があった場合や出願人が破産した場合に破産管財人に対抗できるようにするために設けられた。特許権成立前であっても、特許を受ける権利に基づき、特許出願の願書に添付した最初の書面の範囲内で、その取得すべき特許権について仮専用実施権を設定できる（第34条の2第1項）。

<sup>6</sup> 中山 前掲注(3)

場合は、「相当の対価」とは認められない（第35条第4項）。この規定は平成16年の特許法改正によって追加され、平成17年4月1日から施行されている（詳しくは後述）。

不合理と認められた場合や、当事者間での契約・勤務規則等の定めがない場合は、発明により使用者等が受けるべき利益の額、使用者の発明への貢献度等を考慮して対価の額を定めなければならないとされている（第35条第5項）。なお、平成16年改正法は、平成17年4月1日以前に承継された発明に遡及適用されない（改正附則第2条第1項）。

## 2 これまでの法改正

日本の職務発明に関する規定は、特許を受ける権利を使用者等に帰属させる使用者主義として、明治42年の特許法に初めて設けられた<sup>7</sup>。その後、大正10年の特許法において、特許を受ける権利が従業者等に帰属する発明者主義となり、それが現行の特許法（昭和34年法）にも引き継がれている（表1）<sup>8</sup>。

表1 職務発明制度に関する法改正

明治42 (1909)年	特許法(明治42 年法律第23号)	職務発明に関する規定が初めて設けられる。職務上または契約上なした発明の特許を受ける権利は、別段の定めなき限り使用者に帰属する(第3条)とする使用者主義を採用。
大正10 (1921)年	特許法(大正10 年法律第96号)	任務発明(現・職務発明)につき、使用者等は無償の実施権(現・通常実施権)を取得し、またあらかじめ定めがある場合には、使用者等は相当の対価を支払い、特許を受ける権利または特許権の譲渡を受けることができる(第14条)とし、使用者主義から発明者主義に転換。
昭和34 (1959)年	特許法(昭和34 年法律第121 号)	大正10年法の法文をほぼ踏襲。従業者等が受ける相当の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者等の発明への貢献度を考慮して定めなければならない旨の規定を追加(旧第35条第4項)。
平成16 (2004)年	特許法(昭和34 年法)の一部改 正 <sup>1</sup>	契約等当事者間の自主的な取決めによって、相当の対価を定めることを原則とする規定を追加(第35条第4項)。対価基準に関する旧第4項の規定は、当事者間の契約等の定めがない場合または定めに基づき対価が支払われることが不合理と認められた場合に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」とする規定として、第5項に繰り下げられた。

(注1) 法律名は「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号)。

(出典) 中山信弘『特許法』(法律学講座双書) 弘文堂, 2010, pp.53-54; 帖佐隆『職務発明制度の法律研究』(久留米大学法政叢書16) 成文堂, 2007, pp.35-44等を基に筆者作成。

<sup>7</sup> 明治42年法が使用者主義を採用した背景は、当時の文献が少なく詳細は不明(帖佐隆『職務発明制度の法律研究』(久留米大学法政叢書16) 成文堂, 2007, p.36)。松本静史『改正特許法要論』巖松堂, 1911, p.59によると、使用者帰属とした理由は、発明者が自ら職務として執行することによって生じた発明または契約上なした発明は、使用者のためになしたものと云わざるを得ないため規定したとされている。

<sup>8</sup> 大正10年法で発明者主義になったのは、デモクラシーの黎明期にあった当時の社会情勢が反映されたためとの分析がなされている(特許庁編『特許制度70年史』発明協会, 1955, p.35)。帖佐隆氏は明治42年法の使用者主義では従業者等に対し発明へのインセンティブを喚起できなかったため、発明者主義に転換したと推測している(帖佐 同上, pp.37-38)。中山信弘氏は、大正10年法の下でどのような運用がなされていたかは資料、統計、判例等がないため分からないが、当時の労使関係を考えるならば、事実上、使用者の優位の下に処理されていたであろうと推測している(中山 前掲注(3), pp.53-54)。なお、明治42年法、大正10年法、昭和34年法は各々旧特許法が廃止されて制定された新法であり、平成16年法は昭和34年法の一部改正である。

### 3 平成 16 年改正

平成 16 年改正前の特許法第 35 条第 3 項は、従業者等が特許を受ける権利を使用者等に承継させたときは、相当の対価を受ける権利を有するとし、その上で同条旧第 4 項において、この対価の額について、「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」と規定していた。

従来、使用者等の定める勤務規則等における対価の定めは、定額で金額の少ないものが多かったが、平成 7 年のオリンパス事件（表 2 参照）を皮切りに、発明をなした従業者等が、使用者等から支払われる対価の額が旧第 4 項に定める相当の額に達していないとして、不足額を支払うよう使用者等に求める裁判が相次いだ。その結果、裁判所が相当と定める額まで対価が増額される判決が次々と出された（表 2）。

表 2 職務発明に関する相当の対価をめぐる主な裁判

事件名	事件概要	判旨等
オリンパス事件(平成 7 年提訴)	ビデオディスクプレイヤーの光学式ピックアップ装置を発明した元従業者が、使用者から支払われた対価の額を不服として、相当の対価として 2 億円（控訴審では約 5000 万円）の支払いを求めた。	勤務規則等に定められた対価は、それが直ちに相当の対価の全部に当たると見ることはできず、特許法（平成 16 年改正前）の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、その不足する額に相当する対価の支払いを求めることができるとし、使用者であったオリンパスに約 230 万円の支払いを命じた（平成 15 年 4 月 22 日最高裁判所第三小法廷判決）。
日亜化学工業事件(平成 13 年提訴)	青色発光ダイオードを発明した元従業者が、当該発明は自由発明であるとして特許権の一部の移転登録等を求める（主位的請求）とともに、仮に本件特許が職務発明に当たるならば、相当対価として 1 億円及び特許権の一部の移転登録等を（予備的請求 1）、特許権の一部の移転登録が認められない場合には相当対価の一部として 200 億円の支払い等（予備的請求 2）を求めた。	中間判決（平成 14 年 9 月 19 日東京地方裁判所中間判決）にて本件発明は職務発明に該当するとされた。地裁判決（平成 16 年 1 月 30 日東京地方裁判所判決）では、予備的請求 1 について相当の対価として目的物自体の返還を求めることはできないとされ、予備的請求 2 について、権利承継の相当の対価を約 604 億円と認定、一部請求としての 200 億円全額が認められ、日亜側に支払いが命じられた。 日亜は認定額が高額に過ぎるとして控訴し、平成 17 年 1 月 11 日、東京高等裁判所の示した和解勧告書に基づき和解が成立。和解勧告は、元従業者が在職中にした全ての職務発明の特許を受ける権利の承継の対価として、日亜は約 6 億円及び遅延損害金約 2 億円の計 8 億 4391 万円を支払うという内容であった。
日立製作所事件(平成 10 年提訴)	元従業者が、光ディスクの読み取り技術に関する発明 3 件の日本及び外国特許を受ける権利の譲渡につき、相当の対価として約 9 億円（控訴審では約 2 億 5000 万円）の支払いを求めた。	外国特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求についても、日本の特許法に基づき相当の対価の支払いを請求できるとし、使用者であった日立に約 1 億 6300 万円の支払いが命じられた。また、使用者が受けるべき利益の額を算定するため、企業同士が多数の特許発明につき相互に実施を許諾する包括的クロスライセンスが生んだ利益の算定方法を示した（平成 18 年 10 月 17 日最高裁判所第三小法廷判決）。

(出典) 田中成志「勤務規則等の定めと相当の対価—オリンパス事件」『別冊ジュリスト特許判例百選第 4 版』48 巻 2 号, 2012.4, pp.66-67; 愛知靖之「職務発明における「相当の対価」(オリンパス最高裁判決)」『旬刊商事法務』1782 号, 2006.11.15, pp.50-51; 吉田元子「青色 LED 訴訟」和解に関する訴訟法学的一考察『判例タイムズ』56 巻 12 号, 2005.5.15, pp.118-120; 森川清「日立製作所職務発明訴訟の総括」『知財ぷりずむ』

51号, 2006.12, pp.77-81; 「日立特許訴訟 最高裁判決」『日本経済新聞』2006.10.18等を基に筆者作成。

特にオリンパス事件は、使用者が一方的に決めた勤務規則等により算定された対価の額に発明者が拘束される理由はなく、法の定める相当の対価の額に満たない場合には、発明者は不足額を請求できるとし、産業界に衝撃を与えた。相次ぐ裁判に使用者側からは、第35条第4項(平成16年改正前)の算定基準が著しく具体性を欠いているにもかかわらず、裁判所の認める相当の対価が高額となり、しかもその債務が長期間確定しないために企業経営上の不確定要素となるとして、法改正への要求が強まった<sup>9</sup>。

法改正を検討していた特許庁の審議会は、平成15年12月に公表した報告書において、制度改正の具体的な方向性を示し、職務発明の「対価」については、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とした。また、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には、従業者等に「相当の対価」請求権を認めることが適当であるとした。さらに、不合理性の判断に当たっては、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との方針を示した<sup>10</sup>。

相当の対価の算定基準そのものを定める方式をとらなかったのは、いかなる実体的規定を設けたとしても、使用者の受けるべき利益を正確に算定することは事実上不可能であり、企業や発明によって算定基準は異なるため、全ての企業に一律に適用される基準を法で定めることは極めて困難と判断したからである。算定基準を定めるのではなく、対価決定の手続を重視することにより、使用者等にとっては、合理的な手続を踏んでおけば対価の額が正当であるという一応の推定を受けることができ、予見可能性が増す。一方、従業者等にとっても、一定の手続的保証が得られ、発明評価に対する納得感が増すことが期待される<sup>11</sup>。この報告書に則って、平成16年5月に改正法が成立した。

## II 各国の職務発明制度

職務発明の特許を受ける権利の原始的帰属を従業者としている国には、日本のほかに、米国、ドイツ、韓国がある。一方、使用者に帰属するとしている国には、英国、フランス、中国がある(表3)。

<sup>9</sup> 澤井敬史「提言 特許法第35条職務発明規定についての提言」『知財管理』52巻1号, 2002.1, pp.5-14; 日本経済団体連合会「知的財産戦略についての考え方」2002.6.18. <<https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/035.html>>

<sup>10</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方について」2003.12, pp.10-11, 14-16. <[https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/patent\\_houkoku/houkoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/patent_houkoku/houkoku.pdf)>

<sup>11</sup> 中山 前掲注(3), pp.70-72.

表 3 各国の職務発明制度

	職務発明の名称・定義	特許を受ける権利等の原始的帰属	従業者、使用者の権利等	報奨・対価等の算定のルール
日本	【職務発明】使用者等の業務範囲に属し、かつ従業者等の現在または過去の職務に属する発明	従業者	使用者は従業者の職務発明について無償の通常実施権を有する（特許法第 35 条第 1 項）。使用者は、従業者との契約等により権利の承継を受けることができ、その場合、従業者は相当の対価を請求する権利を有する（第 35 条第 3 項）。	契約、勤務規則等で定めることができるが、手続に公正性・合理性が求められる（第 35 条第 4 項、第 5 項）。
米国	—	従業者	特許を受ける権利の処分は、従業者と使用者の契約により決まり、契約の有効性は州法である契約法の規制を受ける。ただし、判例法は使用者が従業者と明示的な承継契約を締結しなかった場合でも、以下の場合には使用者に一定の権利を認めている。 ①従業者が特定の発明をするために特別に雇用された場合：雇用契約に基づき、従業者は特許を受ける権利を使用者に移転する義務がある。 ②従業者が発明を職務として雇用された場合：使用者は無償の通常実施権を取得する。	給与以外に追加報奨を与えられるかどうかは、従業者と使用者の間の契約により決まるが、多くの企業では、就業規則の中に発明報奨プランが盛り込まれている。
ドイツ	【サービス発明】使用者の業務における従業者の職務遂行の結果完成されたか、または実質的に使用者の有する経験や業務に著しく依拠して完成された発明	従業者	使用者は従業者のサービス発明について特許を受ける権利の承継請求権を持つ（従業者発明法第 6 条第 1 項）。発明者による発明の開示から 4 か月以内に、使用者が特許を受ける権利請求権を行使せず、権利を放棄する宣言を発明者に送達しない限り、請求権は行使されたものとする（第 6 条第 2 項）。使用者が権利請求した場合は、従業者は補償金請求権を取得する（第 9 条第 1 項）。	補償金は、発明の経済的活用可能性（発明の価値）、従業者の職務・企業内の地位、使用者の貢献度を考慮して計算する（第 9 条第 2 項）。算定方法については第 11 条に基づき詳細なガイドラインが定められている。
韓国	【職務発明】使用者の業務範囲に属し、従業者の現在または過去の職務に属する発明	従業者	従業者が職務発明について特許等の登録を受ける場合、または第三者に権利譲渡する場合、使用者は通常実施権を有する。ただし、中小企業以外の企業において、使用者・従業者間で協議を経て職務発明の承継等に関する勤務規定を締結していない限り、使用者等は、職務発明についての通常実施権を得ることができない（発明振興法第 10 条第 1 項） <sup>1</sup> 。特許を受ける権利を使用者に承継した場合、発明者は正当な補償を受ける権利を有する（第 15 条第 1 項）。	契約、勤務規則等で定めることができるが、法の定める手続に従っていること、その発明によって使用者等が得る利益とその発明の完成に使用者及び従業員が貢献した程度を考慮した補償額になっていることが求められる（第 15 条）。

英国	【職務発明】発明が発明者の通常の職務遂行の範囲で行われたか、または特別に指定された仕事として行った場合の発明	使用者	職務発明は使用者に帰属する（特許法第39条第1項）。特許化された職務発明が、特に使用者の企業の規模及び性質に照らし使用者に莫大な利益をもたらしている場合には、裁判所又は特許庁長官は追加的な補償金を従業者に裁定することができる（第40条第1項）。ただし、既に補償金の支払いについて団体協定がある場合には適用されない（第40条第3項）。	補償金の算定は、従業者の職務の性質、雇用又は発明から従業者が得る報酬、発明をするに当たっての労力及び技能、他者の寄与度、使用者の貢献度等を考慮する（第41条第4項）。
フランス	【発明任務発明】従業者の実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約、または明示的に従業者に委託された研究及び調査の遂行中になされた場合の発明	使用者	発明任務発明の特許を受ける権利は使用者に帰属する（知的財産法第L611条7(1)）。従業者は追加の報酬を受ける権利を有する（同）。	追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個人的雇用契約によって定められる（第L611条7(1)）。
中国	【職務発明】使用者の任務、または主として使用者の物質的・技術的条件を利用して完成した発明	使用者	職務発明の特許を受ける権利は使用者に帰属し、出願が登録された後、使用者が特許権者となる。ただし、使用者と従業者間に特許を受ける権利及び特許権の帰属について取決めがある場合にはそれに従う（専利法第6条）。従業者は、特許権を付与された場合の報奨金・特許権実施後の報酬を取得する権利（第16条）を有する。	報奨金、報酬の方式と金額は、当事者間の約定、企業規則で定めることができる（実施細則第76条）。約定等がない場合、使用者は、細則で定める最低額を下回らない額を使用者に支払わなければならない（同細則第77条、78条）。

(注1) 当該ただし書きは、2014年に施行された改正発明振興法によって追加された。

(出典) 竹中俊子、イブ・ルブール「職務発明制度の比較法的考察」高林龍ほか編集代表『現代知的財産法講座 3』日本評論社、2012、pp.334-355; 特許庁「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」2013.3、pp.34-83。<[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/syokumu\\_hatsumei/syokumu\\_hatsumei.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/syokumu_hatsumei/syokumu_hatsumei.pdf)>; 「職務発明制度が改正されます」『韓国 IPG Information』22号、2013.11、pp.1-2。<[http://www.jetro-ipr.or.kr/sec\\_admin/files/IPG22J.pdf](http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/IPG22J.pdf)>; 「英国特許法 特許法を改正する2011年10月1日法律により改正された1977年法律」pp.37-39。特許庁HP <<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf>>; 「フランス知的財産法 2006年3月1日法律第2006-236号による改正」pp.25-26。特許庁HP <[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/france/chiteki\\_zaisan.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf)>; 岩井久美子「中国職務発明条例草案」『国際商事法務』41巻1号、2013、pp.28-29等を基に筆者作成。

米国では、自然人のみが発明能力を持つため、発明の特許を受ける権利は発明者に帰属する。職務発明の特許を受ける権利の帰属に関する規定は、バイ・ドール法<sup>12</sup>が連邦政府の資金により完成させた発明の特許を受ける権利について、一定の条件の下で大学等への権利の帰属を認めている以外には、存在しない<sup>13</sup>。

ドイツでは、職務発明の特許を受ける権利は発明者である従業者に帰属するが、特許を受ける権利の承継請求権を認め使用者を保護するとともに、従業者の利益を守るため従業者に補償金請求権を認めている。日本では、使用者が特許を受ける権利を予約承継していなかった場合、使用者は無償の通常実施権を得るだけで、特許を受ける権利は法律上当然には取得できない<sup>14</sup>のに対し、ドイツの場合は、予約承継の契約等がない場合でも、一定期間内に使用者が承継請求権を行使すれば、特許を受ける権利が使用者に承継される<sup>15</sup>。

韓国では、2013年7月に発明振興法が議員立法により改正され、2014年1月から施行されている。改正発明振興法では、第10条第1項のただし書き(表3参照)のほか、使用者が職務発明の補償規定に従業者に不利益となるよう変更する場合は、従業者の過半数の同意を得なければならない(第15条第3項)等、従業者の保護を強める規定が加えられた<sup>16</sup>。

英国は、職務発明の特許によって使用者に「莫大な利益」をもたらした場合に限り、従業者は追加的な補償金の支払いを求めるとされる。しかし、使用者に対する「莫大な利益」の立証は難しく、従業者の請求が認定されることは非常にまれである<sup>17</sup>。

フランスでは、職務発明に当たる概念を「発明任務発明」という(定義は表3参照)。発明任務発明の特許を受ける権利は使用者に帰属するものの、発明任務発明と認められるには、使用者が雇用契約の中で発明任務を特定しなければならず、日本の職務発明の定義よりもかなり限定された定義となっている。しかし、広義の職務発明として「任務外発明」に関する規定が設けられており、使用者に一定の権利が認められている。任務外発明とは、①従業者の職務遂行の間に生まれた発明、②使用者の業務の範囲内に属する発明、③使用者の知識によって生まれた又は使用者の技術や施設、データを使った発明、のいずれかに当たるものである。任務外発明に該当する場合は、特許を受ける権利は従業者に帰属するものの、使用者に特許を受ける権利の移転請求権を認め、従業者には公正な対価を取得す

<sup>12</sup> 正式名称は「大学及び中小企業特許手続法」。連邦政府資金を利用した研究成果の実用化を促進するため、1980年に制定された連邦法。

<sup>13</sup> 竹中俊子、イブ・ルブール「職務発明制度の比較法的考察」高林龍ほか編集代表『現代知的財産法講座3』日本評論社、2012、pp.333-334。ただし、バイ・ドール法も発明が発明者に帰属するという米国特許法の原則を変更するものではない。大学等は連邦政府資金を利用した発明について自動的に権利を取得するものではなく、発明者から権利の譲渡を受ける必要があるとの判例(Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, INC. 連邦最高裁判所 2011.6.6 判決)がある(伊達智子「米国知財重要判例紹介(第57回)バイ・ドール法が適用される発明の権利帰属が争われた事例」『国際商事法務』39巻12号、2011、pp.1830-1833)。

<sup>14</sup> 発明完成後の使用者と従業者との間の自由な契約により、権利の譲渡あるいは仮専用実施権・専用実施権を設定することは可能である(中山 前掲注(3)、pp.62-63, 65)。

<sup>15</sup> 竹中・ルブール 前掲注(13)、pp.344-345, 357。

<sup>16</sup> 「職務発明制度が改正されます」『韓国 IPG Information』22号、2013.11、pp.1-2。<[http://www.jetro-ipr.or.kr/sec\\_admin/files/IPG22J.pdf](http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/IPG22J.pdf)>

<sup>17</sup> 特許法(1977年法)の施行以来、使用者の補償金の支払いをめぐる訴訟は全て請求棄却または和解で決着していたが、2009年に、従業者が使用者を訴えた事件(Kelly & Chiu v. GE Healthcare Ltd. ロンドン高等裁判所 2009.2.11 判決)の裁判で初めて使用者の補償金の支払いを相当と認定した判決が出された。判決では、本件特許による利益を裁判所が算定した上で、そのうちの3%を従業者が受けるべき「公平な取り分」として認定した(大場正成「職務発明報償金のあり方(1) 英国新判決の波紋」『発明』106巻10号、2009.10、pp.50-53)。



る権利を認めている（知的財産法第 L611 条 7(2)）<sup>18</sup>。任務外発明の定義は日本の職務発明制度よりも広く、さらに日本のように通常実施権は認められていないものの、特許を受ける権利の移転請求権が使用者に認められている<sup>19</sup>。

中国の職務発明に関する規定は、専利法に定められているが、2010年に発表された『国家中長期人材発展計画綱要（2010-2020）』において、2020年までに職務発明条例を制定することが示された。2012年11月には『職務発明条例草案』が中国国家知識産権局から発表され、発明者である従業者の権益保護を強化する規定が多く盛り込まれた<sup>20</sup>。草案に対する企業側の反対が大きく、施行までには時間がかかると見られているが、発明振興法が改正された韓国と同様、従業者の保護を重視した職務発明制度に転換する可能性がある<sup>21</sup>。

職務発明の特許を受ける権利の帰属について、世界的には使用者に帰属させている国が多い（表3に挙げた国のほかに、オランダ、スイス、スウェーデン、インド等）<sup>22</sup>。しかし、数だけをもって使用者帰属が世界的な潮流であるとは言えない。職務発明制度は、労使双方の発明へのインセンティブをいかに高めるかを念頭に設計されており、どちらか一方を利する制度にはなっていない。各国とも特許を受ける権利の原始的な帰属をどちらかに決めてはいるものの、労使双方の利益配分のバランスを考え、権利の保障や報奨・対価等の算定方法に工夫を凝らしており、制度設計の本質は後者にこそあると考えられる。原始的帰属がどちらにあるかということにのみ注目することは、適切ではないといえよう。

### Ⅲ 職務発明制度の見直し

#### 1 平成16年改正法の問題点

平成16年に改正された現行特許法は、大きく分けて以下の三つの問題点が指摘されてきた。第一に、現行法は依然として企業にとって予見可能性の低い制度であるとの指摘がある。企業がどこまで努力すれば訴訟のリスクを回避できるのかが分からず、具体的事例もほとんど示されていないといった批判が産業界を中心になされている<sup>23</sup>。第35条第5項に算定に際して考慮すべき要因が定められてはいるが、相当の対価の額を算定する方式は規定されておらず、解釈に委ねられている。これまでの判例を見ても、裁判所の裁量によって算定額が変動し、企業側が算定結果を予測することは困難とされている<sup>24</sup>。こうした

<sup>18</sup> 「フランス知的財産法 2006年3月1日法律第2006-236号による改正」 p.25. 特許庁 HP <[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/france/chiteki\\_zaisan.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf)>

<sup>19</sup> したがって、フランスの任務外発明では、使用者が移転請求権を行使せずに従業者が特許を取得した場合、使用者はライセンスを取得しない限りその発明を使用することができない（竹中・ルブール 前掲注(13), pp.351-353）。

<sup>20</sup> 企業内職務発明規定や当事者間の約定がない場合に、使用者が発明者に支払うべき報奨金・報酬の最低額を引き上げる規定や、約定等がない場合に使用者が発明者から職務発明ではない旨の報告を受け、一定期間内に当該発明が職務発明である旨を理由とともに書面で回答しなければ、発明は職務発明とは見なされないという規定等が設けられている（岩井久美子「中国職務発明条例草案」『国際商事法務』41巻1号, 2013, pp.28-32）。

<sup>21</sup> 特許庁「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」2013.3, p.79. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/syokumu\\_hatsumeisyokumu\\_hatsumeiji.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/syokumu_hatsumeisyokumu_hatsumeiji.pdf)>

<sup>22</sup> 同上, pp.80-87.

<sup>23</sup> 日本経済団体連合会「「知的財産政策ビジョン」策定に向けた提言」2013.2.19, p.6. <[https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/015\\_honbun.pdf](https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/015_honbun.pdf)>; 日本知的財産協会「成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿」2013.4.26, p.2. <[http://www.jjpa.or.jp/katsudou/project/portalsite/pdf/syokumu\\_5.pdf](http://www.jjpa.or.jp/katsudou/project/portalsite/pdf/syokumu_5.pdf)>

<sup>24</sup> 渋谷達紀「職務発明の対価」『知財ぷりずむ』125号, 2013.2, p.17. ただし、改正法下における対価の額の算定

予見可能性の低さが、日本への進出を考えている海外企業の投資を阻む遠因となっているとの指摘もある<sup>25</sup>。また、企業実務上、研究・発明に関わる可能性のある全ての従業員等に対し、相当の対価の基準について説明し合意を得ることは難しく、その管理コストも膨大なものになるとの意見もある<sup>26</sup>。

第二に、現行法は個々の発明に対する「相当の対価」を発明者個人に金銭で支払うことを一律に要求し、多様な評価方法（昇進、研究の自由度が上がる、研究費が増える、ボーナスが出るなど）を認めていないという指摘である。発明の価値に応じた多様な報奨を用意できるようにすべきとの声が少ない<sup>27</sup>。

第三に、発明者のみに権利を与えることが、集団での研究開発や使用者の研究開発投資、ひいては企業の国際的競争力等に悪影響を及ぼすおそれがあるという指摘である。現代の企業発明はチームによって生み出されるものが多く、特に多数の研究者が長年関わる製薬業界では、製品化の初期段階を担当したに過ぎない発明者のみに多大な支払いをすることが、他の従業員に不公平感を与えるとして問題視されている<sup>28</sup>。

上記のほか、昨今では、中国企業や韓国企業への営業秘密の漏洩問題に関連した問題点も指摘されている。すなわち、現在の制度下では、使用者が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者以外の第三者（例えばライバル会社等）に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者が権利を取得できないという問題（「二重譲渡」の問題）が生じるという指摘<sup>29</sup>である。<sup>30</sup>

日本経済団体連合会は、我が国の産業競争力を強化し、スピード感が求められる熾烈な国際競争を勝ち抜くためには、上記のような問題点を抱える平成16年改正法を早急に見直すことが必要だと主張している<sup>31</sup>。

## 2 見直し案の概要

こうした指摘を受け、第二次安倍晋三内閣は平成25年6月に閣議決定した成長戦略「日本再興戦略—JAPAN is BACK—」において、「企業のグローバル活動を阻害しないための職務発明制度の見直し」を掲げた。特許庁では、職務発明制度に関する調査研究会（平成25

は、必ずしも改正前の判例にとらわれる必要はないとの意見もある（中山信弘ほか「座談会 職務発明をめぐる動向」『Law & technology』61号, 2013.10, p.8）。

<sup>25</sup> 中山ほか 同上, p.14; 松居祥二「退職社員が会社を訴える職務発明に関する問題」『A.I.P.P.I.』58巻11号, 2013.11, pp.801-802.

<sup>26</sup> 中山ほか 同上, pp.6, 10.

<sup>27</sup> 日本経済団体連合会 前掲注(23); 「職務発明制度の論点(上) 東京大学教授玉井克哉氏 従業員への「対価」多様に、発明は「企業のもの」(経済教室)」『日本経済新聞』2014.11.17.

<sup>28</sup> 片山英二・服部誠「職務発明制度の再改正についての一考察」『Law & technology』57巻, 2012.10, p.48; 澤井敬史「発明者だけ対価は不公平」『産経新聞』2014.11.7.

<sup>29</sup> 「職務発明制度の在り方に関する検討」(第6回特許制度小委員会) 2014.5.29, p.1. <[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo\\_shiryou006/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou006/01.pdf)> ただし、二重譲渡が問題となった判例では、使用者以外の第三者が「背信的悪意者」に当たるとして、元の秘密保持者である使用者に特許を受ける権利が認められている（「特許を受ける権利の確認等請求控訴事件」『判例タイムズ』1332号, 2010.12.1, pp.218-219）。

<sup>30</sup> そのほかの問題として、他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の権利の持ち分を、当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ権利承継ができないという問題（「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」の問題）も指摘されている（「職務発明制度の在り方に関する検討」同上, p.2）。

<sup>31</sup> 吉村隆・牧村恵利「産業界からみた職務発明制度」『法律のひろば』66巻10号, 2013.10, pp.43-44.

年7月～平成26年1月)による調査研究が始まり、平成26年3月からは産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(以下「特許制度小委員会」)の議論が開始された。

平成26年12月に行われた第11回特許制度小委員会の見直し案によると、現在の案は以下のとおりである<sup>32</sup>。

- ①職務発明に関する特許を受ける権利については、使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業者等に付与する義務を課すことを法定する。
- ②職務発明に関する特許を受ける権利については、現行制度を改め、初めから使用者等に帰属するものとする。ただし、特許を受ける権利の従業者等帰属を希望する法人(大学や研究機関、優れた研究者を引き付けるために特許を受ける権利の従業者等帰属を経営戦略として選択する企業等)については、従前どおりそれを可能とするものとする。
- ③政府は、インセンティブ施策の策定の際に使用者等に発生するコストや困難を低減し、法的な予見可能性を高めるため、関係者の意見を聴いて、インセンティブ施策についての使用者等と従業者等の調整の手段(従業者等との協議や意見聴取等)に関するガイドラインを策定する。

これまでは、特許を受ける権利は従業者等に原始的に帰属していたため、使用者等への権利承継の「相当の対価」として金銭が従業者等に支払われていた。これが上記の案では、特許を受ける権利を使用者等に原始的に帰属させるとともに(②)、従業者等に保障されていた権利承継の相当の対価は、発明成果に対する報奨という位置づけに変更されている

(①)。また、報奨は金銭以外でもよく、企業が自由にインセンティブを設定できる(①)。

ただし、②のただし書きにあるように、引き続き従業者等帰属を希望する法人はそれを選択できるようになっており、使用者帰属は強制されない。これは、大学や研究機関に配慮して盛り込まれたものである。大学や研究機関は企業と違って研究テーマが個人の選択に委ねられており、研究に適した環境を求めて所属を移動する研究者も多いため、職務発明が組織に原始的に帰属する制度になじまないとの意見が、大学側から出ていた<sup>33</sup>。

また、見直し案を作る議論の段階で、日本商工会議所から、職務発明規定を十分に整備していない中小企業が多く、仮に一律に職務発明が企業に帰属することとなると、職務発明規定等のない中小企業では報奨等をめぐり、労使間のトラブルが起きかねないとの懸念が示された<sup>34</sup>。そのような中小企業にも自動的に使用者帰属が認められれば、従業者等の報奨を受ける権利が害される可能性があり、また中小企業にとっても従業者等から訴えられるリスクを抱えることになる。これに対し、見直し案では、自動的に使用者帰属となることで「当該法人に所属する発明者の権利が不当に扱われ、使用者等と従業者等の間のト

<sup>32</sup> 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて(案)」(第11回特許制度小委員会)2014.12.25, pp.3-4. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_seido\\_menu/newtokkyo\\_shiryou11.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/newtokkyo_shiryou11.pdf)>

<sup>33</sup> 特定非営利活動法人産学連携学会「職務発明制度見直しに関する意見書」(第9回特許制度委員会)2014.10.14. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo\\_shiryou009/07.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou009/07.pdf)>; 医学系大学産学連携ネットワーク協議会「意見書」(第9回特許制度委員会)2014.10.9. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo\\_shiryou009/05.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou009/05.pdf)> 等。

<sup>34</sup> 日本商工会議所「職務発明制度の見直しに際しての円滑な移行に関する意見」(第9回特許制度委員会)2014.9.16. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo\\_shiryou009/04.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou009/04.pdf)>

ラブルの原因となることのないように」し、「職務発明に関する契約・勤務規則等を定めることが難しい中小企業が存在するという実態にも配慮する」との文言が付け加えられた。

### 3 見直しをめぐる意見

#### (1) 見直しへの反対論

今回の職務発明制度の見直しは産業界からの強い要望で始まったとされるが、そもそも見直しの必要性に疑問を呈する声も少なくない。平成16年改正法に基づき発明者が対価を不服として争った裁判が少ないことから、改正後はそれほど問題となっておらず再改正は不要といった意見や、平成16年改正法の成果検証ができていないにもかかわらず再改正するのは時期尚早との意見がある<sup>35</sup>。

また、前述の現行法の問題点として指摘されている点についても反論がなされている。現行制度は金銭以外の対価を認めておらず、企業が自由にインセンティブを設定することができないという批判、発明者のみに権利を与えることでチームワークを乱すといった批判に対しては、法改正とは関係なく、契約や勤務規則等を変更するなど現行制度下でも企業の工夫で解決できる問題だとの意見がある。また、営業秘密の漏洩を懸念する指摘についても、「不正競争防止法」（昭和9年法律第14号）で対処すべき問題であるとの意見や、権利帰属の不安定性が懸念されるなら現行制度下でも勤務規則等に「従業員の職務発明は全て企業が承継する」という規定を加えれば事足りるとの意見が出されている<sup>36</sup>。

#### (2) 見直し案の課題等

見直し案についても、いくつかの課題がある。まず、特許を受ける権利が使用者等に原始的に帰属することになると、使用者と従業者の力関係によっては、発明した従業者が相当の対価またはそれに代わる報奨を得られない可能性があるとの懸念が示されている<sup>37</sup>。使用者帰属となることで、発明者に認められていた権利やインセンティブの法的な基盤が失われ、中長期的には企業の裁量下で報奨が切り下げられる可能性があり、優秀な研究者が海外に流出することにもつながるのではないかとの意見がある<sup>38</sup>。青色発光ダイオードの発明でノーベル物理学賞を受賞した中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授は、起業活動が盛んで優秀な研究者の多くが起業する米国と違い、日本は起業活動が低調で、研究者の多くは企業等に属して研究しているとし、起業システムが整っていない状況で特許を受ける権利を使用者に帰属させることは、企業の発明者への待遇を悪化させることにつながると指摘している<sup>39</sup>。

<sup>35</sup> 根本浩「特許法、現行の問題議論を、職務発明、ルールどうなる」『日経産業新聞』2014.11.25; 横山久芳「職務発明制度の在り方」『法律のひろば』66巻10号, 2013.10, p.35.

<sup>36</sup> 「職務発明の帰属、議論難航」『日本経済新聞』2014.8.18; 土井由美子ほか「職務発明に関する権利の法人帰属化は発明のインセンティブを削ぎ、人材流出を招く」『連合』27巻7号, 2014.10, pp.17-18.

<sup>37</sup> 土井ほか 同上, pp.18-19. また、日本知的財産協会が企業を対象に行ったアンケート調査では、特許を受ける権利が使用者帰属になった場合に対価の原資を減額すると回答した企業が27%に上った（職務発明制度タスクフォース「職務発明に関するアンケート結果」『知財管理』64号(臨増), 2014.4, p.34)。

<sup>38</sup> 土井ほか 同上, pp.18-19; 「有識者に聞く—カリフォルニア大学教授中村修二氏（発明と対価）」『日本経済新聞』2013.6.17.

<sup>39</sup> 中村修二「Interview 中村修二氏 米 University of California Santa Barbara 校 (UCSB) 教授 青色LEDは“ベンチャー”から生まれた」『日経エレクトロニクス』1147号, 2014.11.10, p.57; 「米、優秀な科学者みな起業」ノーベル賞・中村修二さんに聞く『朝日新聞』2014.10.18等。

使用者帰属になることに伴い、従業者等に保障される権利の性質も権利承継の対価から発明成果の報奨へと変わることになるが、見直し案を見る限り、現行法と同様、従業者等の法定請求権は保障されるであろう。したがって、特許を受ける権利が使用者帰属になったとしても、即座に従業者等が不利益を被るとは言い難い。しかし、報奨を定める手続を規定する特許庁のガイドラインの内容によっては、そうした事態が引き起こされる懸念がある。ガイドラインには、現行法の第35条第4項にある、協議の状況、開示の状況、意見の聴取状況等の考慮のみならず、さらに詳しい手続が定められるものと予想されるが<sup>40</sup>、ガイドラインの内容が従業者側に著しく不利な状況を引き起こしかねないような手続になっていないか、手続的公正性が保たれているか等について注視する必要がある。一方、産業界からは、ガイドラインでは報奨をめぐる労使協議の手順などを示すにとどめ、報奨の内容は企業の自主性を重んじるべきだとの意見が出されている<sup>41</sup>。

ガイドラインの法的位置づけについても、現段階では明らかにされていない。特許庁は、ガイドラインの手続に従って職務発明規程を作り、その規程に沿って従業者等に報奨を与えれば、現行の対価請求権と実質的に同等の法定請求権を保障したこととなり、結果として企業の予見可能性を高めることができるという効果を狙っているとされる<sup>42</sup>。そのため、職務発明をめぐる裁判が提訴された場合には、ガイドラインが裁判規範として一定程度尊重されると予想されるが、特許法の法文上、ガイドラインの法的位置づけがどこまで明記されるかは定かではない<sup>43</sup>。ガイドラインが裁判規範として働かないと、企業の予見可能性も害される可能性がある<sup>44</sup>。

また、日本商工会議所から指摘があった職務発明規定を十分に整備していない企業について、見直し案からは、特許を受ける権利の帰属が初めから使用者等に認められるのか、従業者等になるのかは読み取れない。詳細は今後検討がなされるものと予想されるが、特許を受ける権利の帰属が不安定化しないかが懸念される<sup>45</sup>。

## おわりに

職務発明制度は、発明から生ずる権利や利益を、使用者等と従業者等との間でバランスよく配分することで、発明に対する両者のインセンティブを喚起しようとするものである。従業者等の発明へのインセンティブを増大させるとともに、その発明に対しリスクをとって投資し、実用化する使用者等のインセンティブも増大させることが、イノベーションの創出には必要といえる。

ただし、終身雇用・年功序列という雇用慣習下にあった日本においては、職務発明制度

<sup>40</sup> 特許庁「産業構造審議会知的財産分科会 第10回特許制度小委員会議事録」2014.11.19, p.22. <[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_seido\\_menu/newtokkyo\\_010.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/newtokkyo_010.pdf)>

<sup>41</sup> 「特許、「会社のもの」へ転換方針 どうする中小の扱い」『日本経済新聞』2014.10.27.

<sup>42</sup> 特許庁 前掲注(40), p.12.

<sup>43</sup> 第10回特許制度小委員会では、「特許法上に何らかの根拠を置いて経済産業大臣がガイドラインを作り、ガイドラインの手続に従って算定された対価については不合理なものではないとされるという規定を書く」ことが想定されている(特許庁 同上, pp.12-13)。

<sup>44</sup> 片山・服部 前掲注(28), p.49においても、ガイドラインにより運用レベルで細部を調整する方策は、裁判所によってガイドラインの内容が一部否定されないとも限らず、そうした不安定さを内包したガイドラインが企業の自由度を奪うことになりかねないこと、ガイドラインの解釈をめぐる訴訟が頻発する可能性があることが指摘されている。

<sup>45</sup> 特許庁 前掲注(40), pp.23-35.

が両者のインセンティブの喚起という目的のみならず、立場が弱くなりがちな従業者等を守る弱者保護的な役割を果たしてきた。米国のように雇用の流動性が高い国では、こういった法的な保護は必要なく、全て契約に任せるというルールになっている。日本でもこれまでの硬直的な雇用慣習が崩れつつあるとはいえ、米国のように従業者等が自らの実績を基に使用者等と交渉できるような環境になったとは言い難い。そのため、特許を受ける権利を使用者等に原始的に帰属させることに懸念を示す向きがあるのは当然といえるだろう。

法案に関する国会審議はこれからだが、特許庁の見直し案は、使用者帰属への転換が示されているものの、実質的には企業の選択制に近い。使用者は従業者帰属を選択することができ、契約や勤務規則等で職務発明規定を整備していない企業には使用者帰属は認められないことが予想される。つまり、帰属を決めるに当たっては、契約や勤務規則等の存在が前提になっており、その意味では、契約や勤務規則等で特許を受ける権利の使用者等への譲渡等をあらかじめ定めておくことができるとする現行法の立場と、それほど大きな違いはないとの見方もできよう。

より重要なのは、原始的帰属がどちらになるかということよりも、従業者等が受ける経済上の利益は保障されるのか、また、企業の予見可能性は高まるのかということである。この点に関しては、報奨の手続について定めるガイドラインの内容が未定であり、従業者等にとっては、現行の相当の対価請求権と同等の法定請求権を保障するような手続になるか、予断を許さないところである。企業にとっても、ガイドラインで定められる報奨の手続が柔軟性を持ち、かつ予見可能性のあるものになるか、注視していく必要があるだろう。労使双方の発明へのインセンティブを高めるのに最も効果的な制度とは何か、特許法の改正案の行方とともにガイドラインの内容についても今後の議論が注目される。