

職務発明制度に関する調査研究委員会で提示された

主な制度検討の視点

※以下のコメントは、職務発明制度に関する調査研究委員会の議事概要より抜粋したものである。

1. 現行の職務発明制度を改正する必要性について

- 産業界として、現行の職務発明制度について感じている問題点は、①特許法第 35 条の条文に「相当の対価」という表現が残っており、手続が不合理となれば多額の対価を支払うことが求められかねないように思われること、②研究者全員と相当の対価に係る規定の内容について合意を取り付けることが現実的に困難であること、③平成 16 年特許法改正前の条文に基づく訴訟において、裁判所が算出した額と被告事業者側が想定していた金額とでは大きな乖離があるが、現行法下で、このような対価額の乖離がある場合でも、対価の支払に係る手続は合理的であると裁判所が判断してくれるのかわからないという点である。(第 2 回)
- 現在の研究は、一部の優秀な研究者がいれば大きな研究成果が得られるというのではなく、研究はチームで行っており、チームで分担しているときにたまたま誰かの発明が製品になっている場合が多い。そのため、製品の発明者だけでなくチームに対して報償を与えることができる制度が望ましいと思われる。(第 11 回)
- 現行特許法第 35 条に関する判例の蓄積は実質なく、法改正を早急に行う必要性は感じられない。ただし、チームで研究開発がなされる場合に発明者だけが対価を受領することにより生じるチーム内での不公平感の問題については理解できる。(第 5 回)
- 平成 16 年特許法改正前の判例では、相当の対価は客観的に求められるとするものであったが、改正法（現行特許法第 35 条）では、対価については当事者間の手続を重視するという点で、判断の仕組みは大きく変わっていると思われる。改正法下での裁判例は実質的にまだ出ていないものの、相当の対価の判断については、手続重視という面を考慮すると、対価の考え方は従来と同じようにはならないのではないかと。(第 7 回)

2. 職務発明に関する権利の帰属について

- 発明とは、自然人である発明者による技術的思想の創作であり、それが職務に関するものであっても、その発明に係る権利は発明者に帰属し、企業はその権利移転を受ける必要があるのではないか。発明の完成時からその権利が企業に帰属することは立法政策としては採りうるとしても、それは法による擬制にすぎず、その発明が職務としてなされたことに起因して企業は発明者から特許を受ける権利を承継するというのが、発明の本質に依拠したごく自然な法制度と考えられる。(第7回)
- 職務発明に係る権利の従業者原始帰属に関する各問題(二重譲渡問題、使用者最終帰属問題、対価額過剰問題)を、別の形で解決できるのであれば、当該権利の法人原始帰属の制度にこだわらなくても良いのではないか。(第8回)
- 職務発明に係る特許を受ける権利が従業者等(発明者)に原始帰属するという制度は、あくまで複数ある立法政策のうちの一つにすぎない。従業者原始帰属を当然視するのではなく、発明奨励や産業発達といった特許法の趣旨に立ち返った本質的な議論が不可欠であり、立法政策的には、一つの可能性として、使用者への原始的帰属もあり得るのではないか。(第8回)
- 職務発明に係る権利の従業者原始帰属を出発点とする限り、当該権利の譲渡に係る「相当の対価」の性質は譲渡代金と考えるのが自然の流れであるから、使用者の貢献度等による減額はあるものの、対価の額が過剰なものとなりがちとなるのではないか。(第8回)

3. 従業者等への対価・報奨等の在り方について

- 現行特許法第35条第4項は、使用者と従業者とが協議を経ることにより対価を決定する基準を策定することとしており、同条のもつ労働法的性格に適合している点において、優れた制度と考えられる。ただし、現行規定では、具体的にどのような手続を踏めば合理性が担保されるのか不明確という指摘があり、企業が安心して事業を展開できるよう、十分な予測可能性を有する規定を検討する必要があるのではないか。(第7回)

- 権利承継を契約一般に委ねたとしても、対価設定に係る規制が完全に無くなるということではなく、契約自由を原則としつつ、例外的に公序良俗・暴利行為といった民法による内容規制が及ぶことになる。その場合、対価の額が低ければ低いほど、従業者の具体的・真摯な同意が必要となり、対価の額が高ければ高いほど、従業者の意思決定の程度は低くても足りると考えられる。ただし、これらの民法による規制はあくまで一般条項であるため、結果の予測可能性が低くなる点が懸念される。(第7回)
- 従業者と労働者との間の一本の契約であっても、労働法の側面については例えば労働契約法が適用されるし、特許法の側面については例えば特許法第35条が適用されるように、労働法と特許法は二者択一的なものではなく、重疊的に適用されるものと考えられるため、全体として法の趣旨に沿ったバランスの良い制度設計をすることが重要ではないか。(第6回)
- 仮に職務発明に係る権利を使用者原始帰属とした場合の法制としては、外国の法制度を参考に、例えば、理念型的スイス型(法人帰属で、かつ、法定の相当対価請求権無し)、理念型的英国型(法人帰属で、かつ、顕著な(アウトスタンディング)利益に係る場合に限り法定の請求権あり)、新日本型(法人帰属で、かつ、法定の相当対価請求権はないものの各企業等に「発明報奨規則」(仮称)の制定を法的に義務付け)など、幾つかの選択肢が可能性として考えられるのではないか。(第8回)
- 仮に従業者の対価請求権をなくすと、社会的にインパクトの大きい発明をした研究者を企業が正しく評価できない場合に研究者が対価を請求する権利が奪われることになり、優れた研究者が海外に流出することにつながりはしないのだろうか。企業が発明者から高額の対価を請求されるリスクについては、現行法の運用でうまく対処できないのだろうか。(第11回)
- 仮に特許法第35条が無くなったとしても、発明者に対してきちんと報奨をしなければ企業は技術者を維持することはできないということになるので、その点は誤解がないようお願いしたい。(第13回)
- 国が企業の発明者に対するインセンティブ付与に介入することは基本的には必要ないと考えられるが、社会的な波及効果の大きい発明に対しては企業に対してインセンティブ付与を義務付けるという考え方はあり得るではないか。(第10回)

- 使用者原始帰属の場合の選択肢の一つとして、法定の対価請求権を残しつつ、発明報奨規則（仮称）の制定を義務付けるということも考えられるのではないか。この場合、例えば、まず行政が対価の決定に関する手続的・実体的ガイドラインを策定し、裁判所は、各企業等が制定した発明報奨規則（仮称）が、そのガイドラインに適合しているかどうか、及び、対価の額の決定が当該企業の規則に基づいて行われたかどうかのみを審査するという仕組みにすることで、対価の予測不可能性の問題や裁判所の過剰な裁量的判断の問題を予防できるのではないか。（第 8 回）
- 研究者に対するインセンティブの在り方については、金銭に限らず、社内表彰や研究所の設置など、幅広い形で様々な工夫が可能ではないか。（第 8 回）

4. 著作権法との関係その他

（1）著作権法との関係

- 我が国の著作権法では、職務発明とは異なり、第 15 条及び第 29 条において、一定の条件の下、法人帰属かつ報酬請求権無しという規定を定めている。（第 5 回）
- 特許法と著作権法とでは、目的、権利の発生、権利の性質、権利の客体、人格権の内容でそれぞれ相違点があるものの、両制度の効果の相違を基礎付けるほどの大きな相違があるとは必ずしも言えないのではないか。（第 5 回）
- 著作権法に法人帰属かつ報酬請求権無しの規定があるからといって、そのことから直ちに特許法はどうすべきなのかという議論につながるわけではない。特に第 29 条に関しては監督等に報酬請求権を与えるべきだという見解も存在する。（第 5 回）

（2）職務発明の取扱いに関する特別な考慮の要否

- 職務発明に係る権利の原始帰属先を、従業者等とするかそれとも使用者等とするかは、高度の立法政策と考えられる。また、これらの制度にはいくつかのオプションが考えられるところであり、例えば、使用者原始帰属を原則としつつ、当事者の反対合意がある場合には例外的に従業者原始帰属を肯定するような、両者の中間的な制度も考えられるのではないか。このような特例は、大学等において必要とされる可能性がある。（第 9 回）

- 使用者帰属の制度のうち、例えば報奨規則の制定を使用者等に義務付ける制度について考えた場合、その具体的な内容として様々なパターンが考えられるが、制定が義務付けられる報奨規則については、協議の状況等の手続要件（現行特許法第 35 条第 4 項に相当するもの）等を満たすこととする必要があるのではないか。そして、この具体的内容について検討する場合は、日本の国情に合った制度設計として、フリーランサーやスーパー研究者を中心とするよりも、通常のサラリーマン研究者を中心にしたルール作りを考えるべきではないか。（第 9 回）

（3）その他の視点

- 本委員会で課題として挙げられたが十分に議論がなされなかった論点（経過措置の問題、時効期間の問題、大学や国の研究機関（大学等）の発明の取扱い）について、今後の議論で取り上げるべきではないか。（第 14 回）