

企業等における特許法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^(*)

職務発明制度は、平成16年に特許法第35条が改正され、使用者にとって対価額の予測可能性を高めるとともに、従業者の発明評価に対する納得感を高める法制度とされた。

しかしながら、法改正後も「相当の対価」請求権が依然として経営上のリスクとなっているという、特許法第35条の再改正を主張する声がある。他方、法改正後の裁判例がまだ見出されず、当面の間は状況を見守るべきといった、職務発明制度の見直しについて否定的な意見も存在するなど、その必要性について意見が分かれている。

このような背景のもと、本調査研究では、海外情報拠点調査、企業向けのアンケート調査を実施することにより、国内外の職務発明制度の運用の実態を明らかにした。また、委員会において、これらの収集された情報について検討を加えるとともに、各委員からも、知的財産権法、労働法、民法、企業における知財実務、研究者の処遇や意識などの観点から、職務発明の在り方の検討に資する様々な指摘や参考情報を得た。

I. 序

1. 本調査研究の背景

職務発明制度は、職務発明の特許を受ける権利が発明者たる従業者に原始的に帰属することを前提に（特許法第29条第1項柱書）、使用者の通常実施権、従業者から使用者への特許を受ける権利の予約承継、権利承継の際の従業者の「相当の対価」請求権等について規定した制度である（特許法第35条）。この「相当の対価」をめぐる企業と発明者の紛争が多発したことを受け、平成16年に特許法第35条を改正し（平成17年4月1日より施行）、対価の決定を当事者間の自主的な取決めに委ねることを原則として、使用者にとって対価額の予測可能性を高めるとともに、従業者の発明評価に対する納得感を高める法制度とした。

しかしながら、法改正後も「相当の対価」請求権が依然として経営上のリスクとなっているとの意見や、企業における研究開発や雇用の在り方等が多様化しているとの意見があり、特許法第35条の再改正を主張する声は産業界を中心に根強い。他方、平成16年に改正された現行法第35条第4項を適用した裁判例がまだ見出されず、現行法の運用や評価が定まっていないため、当面の間は状況を見守るべき等といった、職務発明制度の見直しについて否定的な意見も存在するなど、その必要性について意見が分かれている。

このような背景のもと、『知的財産推進計画2013』¹、『日本再興戦略』²等において、職務発明制度の見直しに関する記載がなされた。

2. 本調査研究の目的

過去に特許庁が行った職務発明制度に関する調査研究としては、平成14年度「職務発明制度の在り方に関する調査

研究」が存在するが、当該調査研究は平成16年法改正前の制度に関して議論したものであり、現行法下での議論の基礎資料として十分なものではない。

そこで、各企業等の現行法下での制度運用における課題を明らかにしつつ、今後特許法第35条改正の是非を検討する上での基礎資料とすることを目的として、本調査研究を行うこととする。

3. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、下記の調査項目について調査を行った。

(1) 委員会での検討

専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する、学識経験者8名、企業関係者5名、労働組合関係者1名、弁護士1名の計15名からなる委員会を設置した。

委員会での検討は、下記の観点から行った。

●我が国企業等における職務発明制度の課題

- 発明者に対する対価の支払いの予見性は十分か。
- 発明者への支払いが発明の譲渡に対する対価と考えるべきか、追加的な報酬と考えるべきか。
- 職務発明制度は、使用者と従業者との利益調整という労働法的側面も備えているが、労働法の視点からみると職務発明制度は具体的にどのような制度が望ましいのか。
- グローバルな制度調和が可能であるのか。
- 発明者にとって魅力ある制度・環境の提供がなされているのか。

●上記課題に対する解決手法

(*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

(2) 海外情報拠点からの情報収集³

海外における、職務発明制度の内容、職務発明制度に関する判例等を把握するため、米国、ドイツ、フランス、英国、スイス、中国、韓国、台湾の8か国・地域を対象として調査を行った。具体的には、各国の法律事務所を情報拠点として、調査を依頼した。各国の情報拠点を下記の表に示す。

国名	情報拠点
米国	Foley & Lardner
ドイツ	BOEHMERT & BOEHMERT
フランス	Cabinet Beau de Lomenie
英国	Baker & McKenzie London
スイス	Baker & McKenzie Zurich
中国	天達律師事務所
韓国	金・張法律事務所
台湾	萬國法律事務所

(3) 企業向けアンケート調査

我が国における職務発明制度の実情について把握するため、具体的には主に下記の点について把握するためアンケート調査を行った。

- 職務発明に関する取決めについて
- 発明者等に対する報奨(金銭・非金銭含む)について
- 職務発明に関する運用上の問題点について
- 職務発明制度に関するご意見等

II. 我が国の職務発明制度の現状と背景

我が国において職務発明制度を初めて導入したのは、明治42年特許法である。明治42年特許法では、職務発明の特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるという「使用者主義」を採用した。

その後、大正10年特許法が制定されることにより、職務発明制度における「使用者主義」は廃止され、従業者に職務発明に係る権利が原始的に帰属することを前提とし、使用者に無償の実施権を付与する一方で、従業者が使用者に職務発明に係る権利を承継させたときには従業者に「相当ノ補償金」を受ける権利を保障するなどの制度を導入した。この制度は、昭和34年特許法が制定されるに当たりほぼ踏襲されている。

その後、「相当の対価」をめぐる企業と発明者の紛争が多発したことを受け、平成16年に特許法第35条を改正し(平成17年4月1日より施行)、対価の決定を当事者間の自主的な取決め委ねることを原則とした制度となっている。

Ⅲ. 諸外国における従業者発明制度

米国、ドイツ、フランス、英国、スイス、中国、韓国、台湾の8か国・地域について、従業者発明制度の内容等の調査を

行った。従業者発明制度は各国・地域ごとに異なっており、一例として、従業者発明の分類、その帰属、補償について下記の表に示す。

	米国	ドイツ	フランス	英国
従業者発明の分類・帰属・補償	<p>・発明の分類は判例法に基づく。</p> <p><u>a. 従業者から使用者への譲渡義務が発生する発明（職務発明）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法 101 条） <p><u>b. 使用者に無償の非排他的実施権が発生する発明</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法 101 条） <p><u>c. 自由発明（上記 a. b. 以外の発明）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法 101 条） <p>いずれの発明についても、補償に関しては原則、使用者、従業者間の契約に基づく。</p>	<p><u>a. 職務発明（従業者発明法第 4 条第 2 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法第 6 条）。 <p>ただし、使用者は権利請求可（従業者発明法第 6 条第 1 項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者の権利請求と同時に従業者は使用者に対し「相当の補償」請求権を有する（従業者発明法第 9 条第 1 項） <p><u>b. 自由発明（従業者発明法第 4 条第 3 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法第 6 条） 	<p><u>a. 職務発明（知的財産法第 L611-7 条第 1 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者に帰属（知的財産法第 L611-7 条第 1 項） ・従業者は、「追加の報酬」を受ける権利を有する。 <p><u>b. 職務外かつ使用者に承継可能な発明（知的財産法第 L611-7 条第 2 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属。 <p>ただし、使用者は自己に権利を移転させる権原を有する（知的財産法第 L611-7 条第 2 項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・権利を移転した場合、従業者は「公正な対価」を受ける権利を有する（知的財産法第 L611-7 条第 2 項） <p><u>c. 自由発明（知的財産法第 L611-7 条第 2 項第 1 文）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（知的財産法第 L611-7 条第 2 項第 1 文） 	<p><u>a. 職務発明（特許法第 39 条第 1 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者に帰属（特許法第 39 条第 1 項） ・使用者に「著しい利益」をもたらしているとき、また裁定するのが適切であるとき、従業者は、裁判所又は特許庁長官に補償金裁定申請可（特許法第 40 条第 1 項） <p><u>b. 職務発明以外（特許法第 39 条第 2 項）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属（特許法第 39 条第 2 項） ・使用者への譲渡等に関して従業者の利益が使用者の受ける利益に比較し不相当であり、また裁定するのが適切であるとき、従業者は、裁判所又は長官に補償金裁定申請可（特許法第 40 条第 2 項）

	スイス	中国	韓国	台湾
従業者 発明の 分類 ・ 帰属 ・ 補償	<p>a. <u>職務発明</u> (債務法第 332 条)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者に帰属 (債務法第 332 条第 1 項) <p>b. <u>偶発発明</u> (債務法第 332 条第 2 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属。 ただし、使用者は取得の留保可 (債務法第 332 条第 2 項) ・偶発発明を従業者に開放しない場合は、使用者は「相当の補償」を支払わなければならない (債務法第 332 条第 4 項) <p>c. <u>自由発明</u> (特許法第 3 条第 1 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 (特許法第 3 条第 1 項) 	<p>a. <u>職務発明</u> (専利法第 6 条第 1 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者に帰属 (専利法第 6 条第 1 項) ・特許権が付与された場合、使用者は従業者に「奨励」を支払わなければならない また、その発明が実施された場合、使用者は従業者に「報酬」を支払わなければならない (専利法第 16 条) <p>b. <u>職務発明以外 (専利法第 6 条第 2 項)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 (専利法第 6 条第 2 項) 	<p>a. <u>職務発明</u> (発明振興法第 2 条第 2 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 (特許法第 33 条第 1 項) ・使用者に権利を承継等した場合、従業者は「相当な補償」を受ける権利を有する (発明振興法第 15 条第 1 項) <p>b. <u>職務発明以外 (発明振興法第 10 条第 3 項)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 (特許法第 33 条第 1 項) 	<p>a. <u>職務発明</u> (新専利法第 7 条第 1 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用者に帰属 (新専利法第 7 条第 1 項) ・使用者は従業者に「相当の対価」(適當之報酬)を支払わなければならない (新専利法第 7 条第 1 項) <p>b. <u>使用者が実施できる発明</u> (新専利法第 8 条第 1 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 ただし、使用者は、従業者に「相当の対価」(合理報酬)を支払えば発明を実施できる (新専利法第 8 条第 1 項) <p>c. <u>自由発明</u> (新専利法第 8 条第 1 項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業者に帰属 (新専利法第 8 条第 1 項)

IV. 企業向けアンケート調査集計結果

大企業(1,233者)、中小企業(1,252者)の計2,485者に対

しアンケート調査を行い、1,086者より回答を得た(回収率43.7%)。回答者の業種別の内訳について、以下の表に示す。

業種別の内訳

	無回答 30	
	件数	割合
1 農林水産業	1	0.1%
2 鉱業	2	0.2%
3 土木、建設・建築	57	5.4%
4 食品	33	3.1%
5 繊維	19	1.8%
6 パルプ・紙	7	0.7%
7 出版・印刷	8	0.8%
8 化学(医薬品を除く)	149	14.1%
9 医薬品	36	3.4%
10 石油製品・石炭製品	5	0.5%
11 プラスチック	32	3.0%
12 ゴム製品	14	1.3%
13 窯業	25	2.4%
14 鉄鋼	10	0.9%
15 非鉄金属	28	2.7%
16 金属製品	51	4.8%
17 機械	121	11.5%
18 電気器具、家電、重電機器	102	9.7%
19 通信・電子・電気計測	61	5.8%
20 自動車	42	4.0%
21 輸送用機械(自動車を除く)	27	2.6%
22 精密機械	42	4.0%
23 4～22以外の製造業関係	96	9.1%
24 運輸・公益事業	13	1.2%
25 ソフトウェア、情報・通信サービス	23	2.2%
26 特定産業分野に特化していない基礎研究	4	0.4%
27 その他	48	4.5%
回答者数	1,056	100.0%

職務発明に係る取決めの有無があるかという設問では、取決めが有ると回答した者が多かった(有91.6%(986者)、無8.4%(90者))。なお、企業規模別で見ると、取決めが無いと回答した割合は、大企業よりも中小企業の方が多かった。

職務発明に関する運用上の問題点の有無について聞いた設問では、問題があると回答した者が59.1%(598者)、特段の問題はなしと回答した者が40.9%(413者)であった。

アンケート調査集計結果より、企業における職務発明制度の運用実態や問題点の有無等を把握することができた。

V. 委員会による検討

平成25年7月から平成26年1月まで、職務発明制度に関

する調査研究委員会を、全14回開催した。委員会では、企業における現行職務発明制度の問題点、著作権法、労働法、民法などと職務発明制度との関係、職務発明の原始帰属問題(発明者帰属か法人帰属か)、報奨の性質(譲渡対価か労働報酬か)、発明者の発明への動機や研究者等の就業観、労働者視点や研究者視点からの意見、中小企業における職務発明制度の実情等、様々な観点から議論が行われた。

また、具体的な法律案として、現行法のような発明者に原始帰属をする案、使用者に原始帰属をさせる案、を例示し議論を行った。

VI. 終わりに

本調査研究においては、海外情報拠点を使って米国、ドイツ、フランス、英国、スイス、中国、韓国、台湾など諸外国の様々な職務発明制度の運用実態について詳細な調査を行うとともに、企業向けのアンケート調査を実施することによって、職務発明制度に関する我が国企業（大企業、中小企業）の運用の実態を明らかにすることができた。産業界・労働界の代表者や学識経験者による委員会においては、これらの収集された情報について検討を加えるとともに、各委員からも、知的財産権法、労働法、民法、企業における知財実務、研究者の処遇や意識などの観点から、職務発明の在り方の検討に資する様々な指摘や参考情報を得た。

また、本調査研究に加えて、研究者向けのアンケート調査⁴も別途実施されており、本調査研究の委員会においてもその一端が紹介されたところである。職務発明制度の検討に当たっては、使用者による制度の運用実態や意見・要望に加え、研究開発現場の実態や従業者（研究者・技術者）の意見・要望をも踏まえて、職務発明制度の改正の必要性やその方向性について検討することが重要である。

今後、本調査研究結果、及び研究者向けアンケート調査結果の両者について、総合的な分析がなされ、それらを基礎として、職務発明制度についての検討が加速されることが期待される。

（担当：主任研究員 高橋英樹、研究員 河村真次）

¹ 知的財産推進計画2013（2013年6月25日知的財産戦略本部）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2013.pdf>
[[最終アクセス日2014年1月17日] ※なお、本報告書において、以降に記載されるURLは全て2014年1月17日にアクセスを確認しており、出典の記載における最終アクセス年月日を省略する。

² 日本再興戦略（2013年6月14日閣議決定）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf

³ 委員会の議論を踏まえ、各国の海外情報拠点へ2回の調査依頼を行った。

⁴ 平成25年度 特許庁 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「職務発明に関する各国の制度・運用から見た研究者・技術者等の人材流出に関する調査研究」（株式会社野村総合研究所実施）