

職務発明制度の見直し

— 特許法等の一部を改正する法律案 —

経済産業委員会調査室 鎌田 純一・吉川 幹晃

1. はじめに ～知的財産をめぐる課題と取組～

2002年2月の小泉内閣総理大臣（当時）による「知財立国宣言」に始まる我が国の知的財産政策・制度¹は、経済・企業活動のグローバル化、中国を始めとする新興国のプレゼンスの向上や市場の拡大などを背景として、その取り巻く環境が大きく変容しつつある²。我が国は、幅広い分野において最先端の技術を有しつつも、その戦略的活用においては他国に後れを取っていることが指摘されており³、産業の競争力強化、国民生活の向上のため、知的財産をその強みとし、世界のリーダーシップを執っていくことが求められている。

近年においては、特許、商標等の侵害に関して国際的に訴訟が提起される事案⁴や、我が国企業の営業秘密・技術情報が他国・他企業へ漏えいし、大規模な損害賠償請求となる事案⁵など、知的財産をめぐる深刻な問題が顕在化している。我が国の企業活動は、グローバル化やオープン・イノベーションが進展しており、産業、企業の競争力の源泉の一つである知的財産については、オープン・クローズ戦略など、戦略が多様化する中、特許権等の知的財産権として権利を取得するか、営業秘密、技術情報として企業内で秘匿化するか、他社に対し公開やライセンスをするべきかなどを適切に見極め、また戦略的に使い分けていくことが企業側に求められている。

こうした状況の中、政府においては、「知的財産政策ビジョン」（2013年6月知的財産戦略本部決定）、「知的財産政策に関する基本方針」（2013年6月閣議決定）を策定し、今後10年程度を見据えた4つの柱（産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築、中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援、デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備、コンテンツを中心としたソフトパワーの強化）を掲げ、知的財産戦略本部

¹ 知財立国実現のため、2002年7月に「知的財産戦略大綱」を策定するとともに、2003年3月に「知的財産基本法」が施行されている。同法では、「知的財産戦略本部」（内閣総理大臣を本部長とし、他の全ての国務大臣及び有識者により構成）の設置、具体的行動計画（「知的財産推進計画」）の策定等が盛り込まれている。

² 特許庁「特許行政年次報告書2014年版」によれば、グローバルに企業活動を行う企業は、多数の国で特許を取る必要があり、世界の特許出願件数は2003年の148.6万件から2012年の234.7万件と、10年間で約1.6倍となっている。特に中国の特許出願件数の増加が著しく、2011年には、我が国及び米国を上回り世界1位の出願がなされ、2012年における中国の出願件数は65.3万件と、世界全体の約3割を占めるまでとなっている。

³ 我が国が貿易赤字の状況にある中、技術貿易収支（外国との間における特許権、ノウハウの提供、技術指導等、技術の提供又は受入れに関する収支）は約2兆円の黒字を計上している。他方で、我が国の現在の技術貿易額の規模は欧米と比べると依然小さく、米国の約20年前に及ばぬ水準であるとも指摘されている（「特許行政年次報告書2014年版」283頁）。

⁴ 例えば、アップル（米国）とサムスン電子（韓国）によるスマートフォン関連訴訟が挙げられる。

⁵ 例えば、新日鐵住金が営業秘密漏えいに関しポスコ（韓国）に対し約1,000億円の損害賠償請求を行った事案、東芝が営業秘密漏えいに関しSKハイニックス（韓国）に対し約1,100億円の損害賠償請求を行った事案（2014年12月に約330億円で和解）が挙げられる。

が毎年策定する「知的財産推進計画」及び『日本再興戦略』改訂 2014』（2014 年 6 月閣議決定）（以下「改訂戦略」という。）などに反映されている。

また、経済産業省・特許庁においても、産業構造審議会知的財産分科会が 2014 年 2 月に取りまとめを行い、我が国企業によるグローバルな知的財産権の取得と活用に対する支援、中小企業・地域への支援強化、イノベーション促進に資する環境整備等の 3 つの目指すべき方向性を示し、政策課題を示している。さらに、各種制度に応じて分科会に設けられた小委員会⁶では、政府方針や分科会の示す課題に対応し、関連法制度の見直し等の検討を進めてきた。既に 2014 年の第 186 回国会（常会）で成立した特許法等改正による法制上の措置⁷を始め、世界最速・最高品質の知財システムの実現、地域を支える中小・ベンチャー企業等への知財支援、知財システムの国際化の推進に向けた取組が進められている。

第 189 回国会に提出された「特許法等の一部を改正する法律案」（以下「改正案」という。）は、発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し、特許料金等の改定、知的財産権に関する国際的な制度調和等の実現に向けた特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内担保法整備をその内容としており、これら一連の施策の一つとして位置付けられるものである。

本稿は、改正案の柱のうち、主として職務発明制度の見直しについて、これまでの検討経過及び改正の内容について概観するものである。

2. 職務発明制度の見直しに向けた検討

（1）職務発明制度の趣旨等

職務発明制度は、「使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）」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鑑み、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「従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員）」が使用者等によって適切に評価され報いられ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り、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を図ることを趣旨としている⁸。

特許出願件数全体に占める法人及び官庁からの特許出願の割合は、97.1%（2013 年）⁹ とその大部分を企業や大学・研究機関等が担っており、職務発明は、研究者・技術者など従業者等の研究・発明意欲の維持向上はもとより、我が国産業及び企業の国際的な競争力、

⁶ 特許制度小委員会、意匠制度小委員会、商標制度小委員会、弁理士制度小委員会、審査品質管理小委員会、営業秘密の保護・活用に関する小委員会が設置されている。

⁷ 2014 年改正法では、特許法改正（災害時等の手続期間の延長等の救済措置拡充、特許異議申立制度創設）、意匠法改正（意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定加入のための手続等に関する規定整備）、商標法改正（保護対象の拡充（色彩のみ、音などを追加）、地域団体商標の登録主体拡充（商工会・商工会議所、NPO 法人を追加）、弁理士法改正（弁理士の使命の明確化、業務の拡充等）、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律改正（手数料の納付手続の簡素化）を行っている。

⁸ 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」（2004.9）5 頁。本事例集については後掲注（16）参照。

⁹ 特許庁「特許行政年次報告書 2014 年版〔統計・資料編〕」47 頁。2013 年における特許出願 328,436 件のうち、個人によるもの 9,464 件、法人によるもの 318,944 件、官庁によるもの 28 件となっている。

イノベーションの促進・強化などにとって、重要な仕組みであると言える。

なお、諸外国との比較¹⁰では、ドイツや韓国などでは、我が国と同様、職務発明に係る権利を従業者等に帰属させる制度を採用している。また、米国には職務発明に関する明文の規定はないものの、職務発明か否かにかかわらず、特許を受ける権利は発明者に帰属させるものとなっており、その上で、従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継は、契約及び各州の判例法に委ねられ、多くの場合、契約により行われている¹¹。他方で、英国、フランス、中国などでは、職務発明を使用者等に帰属させる制度を採用している。従業者帰属、使用者帰属のいずれの制度を採用していても、従業者等に対する報償・対価の請求権など使用者等と従業者等との間の利益の調整を図る仕組みを設けている国が多い。制度の大枠は以上のように分類されるが、手続や報償・対価の内容等については異なる部分も多く、各国の実情に応じた制度設計を行っている。

（２）職務発明制度の内容

特許法第 35 条において、職務発明に係る当事者の権利、従業者等が受ける対価等について規定を置いている¹²。現行の職務発明制度の主な柱は次のとおりである。

- ① 従業者等が行った職務発明についての特許を受ける権利は従業者等に帰属する（従業者帰属）（同法第 29 条第 1 項により一般の発明と同様の扱いとなる）。
- ② 使用者等が契約、勤務規則等により従業者等から職務発明に関する特許を受ける権利を承継する（譲り受ける）場合、従業者等は、「相当の対価」を受ける権利を有する（同法第 35 条第 3 項。法定対価請求権）。
- ③ また、従業者等が使用者等に特許を受ける権利を承継せず、職務発明について特許を取得した場合は、使用者等は通常実施権（無償）を取得する（同法第 35 条第 1 項）。
- ④ ②の対価については原則として従業者等及び使用者等の当事者間の自主的な取決めに委ねることとしている。契約、勤務規則等により職務発明の対価について定める場合、それが不合理であると認められない限り、その対価が「相当の対価」となる（つまり、その対価を支払うことで使用者等は免責される）（同法第 35 条第 4 項）。

対価の不合理性については、対価が決定されて支払われるまでの全過程が総合的に判断され、特に手続面を重視して考慮されることとなる。手続面の要素として、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「対価の額の算定について行われる従業者

¹⁰ 鈴木絢子「職務発明制度の見直しー各国の職務発明制度と見直し案の概要ー」『調査と情報 ISSUE BRIEF』No. 847 (2015. 1) に整理がなされている。

¹¹ 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」(2003. 12) 8～9 頁その他資料参照。なお、使用者は発明者からの譲渡証を米国商標特許庁に提出する必要がある。

¹² 我が国において職務発明制度が導入されたのは、明治 42 年（1909 年）の特許法であり、当時は職務発明に係る特許を受ける権利は使用者に帰属する旨が規定されていた。その後、大正 10 年（1921 年）の特許法においてこの原則が改められ、従業者に帰属するとともに、特許を受ける権利を契約等により使用者に譲渡した場合には、従業者は「相当の補償金」を受ける権利を有するとされた。その後昭和 34 年（1959 年）の特許法制定時には、大正 10 年の特許法がほぼ踏襲されたものとなっており、従業者帰属の原則は維持しつつ、職務発明の規定が適用される対象を拡張し、「相当の補償金」を「相当の対価」と変更したほか、相当の対価の考慮要素を明確化した。

等からの意見の聴取の状況」等を例示している。

- ⑤ 「相当の対価」について契約、勤務規則等で定めがない場合又は定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における「相当の対価」の額の算定について定めている。額の算定については、従来よりも考慮すべき要素を明確にし、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」、「従業者等の処遇」その他の事情を挙げている（同法第35条第5項）。

現行の特許法第35条の規定は、2004年に改正されたものである（上記④の新設及び⑤の改正）。2003年4月22日の最高裁判決（オリンパス事件）¹³において、企業が定めた規則による対価の額が「相当の対価」の額に満たない場合、従業者等はその不足額を請求することができる旨を判示したことなどをきっかけに、相当の対価の額をめぐる訴訟が提起され、不足額の請求を認める判決が多数示された¹⁴。こうした状況に対し、産業界からは、裁判所の定める相当の対価についての基準が不明確で、相当の対価についての予測可能性が低いなどの指摘¹⁵がなされたことを受け、対価の額の決定を使用者等と従業者等の間の自主的な取決めに委ねることを原則として、使用者等にとって対価の額の予測可能性を高めるとともに、従業者等の発明の評価に対する納得感を高めるための制度改正を行っている¹⁶。

（3）職務発明制度をめぐる背景等

ア 政府の方針

政府は、「改訂戦略」や、2014年7月に知的財産戦略本部が決定した「知的財産推進計画2014」（以下「知財計画2014」という。）等において、今般の法改正に関わる取組について言及している。「改訂戦略」では、「企業のメリットと発明者のインセンティブが

¹³ 「相当の対価」の算定等めぐり見直し論が高まったきっかけの一つとしてオリンパス事件が引き合いに出されることが多い（ただし、裁判所が認定した相当の対価の額は250万円）。また、前掲注（11）の報告書取りまとめ後の例となるが、高額な対価として注目されたのが、日亜化学青色発光ダイオード事件である。同事件においては、2004年1月の東京地裁判決において、原告側が請求していた200億円全額を容認し（本来の相当の対価は604億円とした）、2005年1月、控訴審における和解により、約8億4,000万円の和解金（遅延損害金含む）となった経緯がある。なお、このほか、改正前後において数百万円あるいは1千万円を超える相当の対価の額を裁判所が認定した例が存在する（前掲注（11）報告書10頁参照）。

¹⁴ 前掲注（11）の報告書10頁では、2004年改正前の特許法第35条の規定の下、「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」こと、「従業者等は使用者等が定めた報償規程等により一定の処遇を得てきており、その対価や処遇が大きな問題として顕在化することはなかったこと」を示し、近年の知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、同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、その在り方が問われるに至っている旨言及している。

¹⁵ 前掲注（11）の報告書10～11頁では、特許法第35条の問題として、①企業の研究投資活動への不安定性の増大（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、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旨）、②従業者等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、を示している。

¹⁶ 前掲注（11）の報告書16頁で、「新職務発明制度下で、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」とされたこと、2004年5月7日の衆議院経済産業委員会の附帯決議で「職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。」とされたことを踏まえ、特許庁は、2004年9月に「新職務発明制度における手続事例集」を取りまとめている。

両立するような職務発明制度の改善（例えば法人帰属化など）に関し、関連法案の早期の国会提出を目指す」とするとともに、「知財計画 2014」では、「職務発明制度の在り方について、特許庁において 2013 年度に実施した調査¹⁷において収集した海外における職務発明制度の内容や判例等の情報、企業向けアンケート調査結果や、研究者向けアンケート結果等の客観的資料に基づき、例えば、法人帰属や使用者と従業者等との契約に委ねるなど、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と企業の国際競争力・イノベーションの強化を共に実現できるような制度設計をすべく、産業構造審議会知的財産分科会での議論を加速化させ、今年度（2014 年度）のできるだけ早い時期に、法制度上の措置を講ずることの必要性も含め、結論を得る」としている。

イ 各種調査結果

「知財計画 2014」で言及されたように、特許庁においては、企業向け、研究者向けのアンケート調査を行っている。

（ア）企業向け調査¹⁸

企業に関しては、「職務発明に関する取決め」が「ある」とする割合は大企業が 99.1%、中小企業が 75.7%であるが、「ない」とする企業の 90.5%が中小企業であるとともに、このうち中小企業の 58.4%が慣行として従業者等から使用者等へ権利を移転している。

職務発明に対するインセンティブについては、報奨金の支払いが研究者のインセンティブを向上させているかについて、肯定的回答が 70.3%を占め、金銭以外の報奨について実施していないと回答した企業は 59.1%となっている。

職務発明に関する運用について問題があると回答したのは大企業で 69.3%、中小企業で 42.6%となっており、その理由としては、「報奨金の額の算定のための作業負担が過大」、「職務発明に関する取決めの策定・改訂における協議の担当者の作業負担が過大」、「発明者と発明者以外の者との不公平感」が上位を占めている。

¹⁷ 特許庁「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』（一般社団法人知的財産研究所（2014.2））、特許庁「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報告書』（株式会社野村総合研究所（2014.2））。イにおいては、これらのデータを基に整理した。

¹⁸ このほか、日本知的財産協会職務発明制度タスクフォースが 2013 年 7 月に行った「職務発明に関するアンケート結果」『知財管理』vol.64 臨時増刊号（2014.4）31 頁によれば、現行特許法 35 条に対して、94%が問題だと思ふと回答し、「対価算定の事務手工数が膨大」「職務発明対価訴訟のリスクがなくなる」「対価支払い手続等が企業としてプラスの仕事になっていない」「企業が表彰したい事業貢献者と発明者が必ずしも一致しない」「インセンティブの向上につながっていない」が問題となっている場面として上位を占めている。また、東京商工会議所（中小企業の知的財産に関する研究会）が 2012 年 8 月～9 月に行ったアンケートの結果（「中小企業の知的財産に関する調査報告書」（2013.3）31 頁、33 頁）によれば、職務発明に関する社内規定を設けているのは全体の 19.4%にとどまるとともに、発明等を創出・奨励する制度を設けている企業は約 4 割で、そのうち社内提案制度（提案に対する奨励金の支給等）を設けている割合が最も多い。他方で、全体の半数以上（55.2%）が何も行っていないとしている。

(イ) 研究者向け調査

研究者・技術者に関しては、研究開発を行う上で重要と思うこととして、「現実的な問題を解決したいと思う願望」、「知的好奇心を満たす仕事に従事することによる満足感」、「所属組織の業績の向上」、「プロジェクトチームの成果への貢献」が上位を占め、「金銭的な処遇（給与、年収）」、「職務発明に対する金銭的な報奨（発明者報奨金）・非金銭的な報奨（賞状や楯等）」よりも上回っていると同時に、「職務発明に対する非金銭的な報奨」については、否定的な意見の方が多い状態となっている。

さらに、研究者・技術者の待遇に関する所感としては、「優遇されている」、「どちらかといえば優遇されている」よりも「冷遇されている」、「どちらかといえば冷遇されている」としている割合の方が多い。

職務発明制度に関する点では、職務発明についての権利を初めから企業等のものとする点について、「賛成」、「どちらかといえば賛成」の方が「反対」、「どちらかといえば反対」とする回答よりも少し上回っている状況にある。発明者に対する報奨の在り方については、「職務発明についての報奨は、各企業等の自由に委ねるべきであり、金銭的な報奨を法的に強制する必要はない」とする回答が「職務発明についての金銭的な報奨を法的に義務付けるべき」とする回答を上回っている。

(4) 特許制度小委員会等における議論¹⁹

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、2014年3月から12月までの11回にわたり審議し、2015年1月に報告書「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」（以下「特許制度小委員会報告書」という。）を取りまとめた。特許制度小委員会においては、上述の調査結果の報告などに加え、委員である産業界、労働界、学識経験者間の議論を行っている。

同委員会における議論の過程で、産業界は、職務発明の特許を受ける権利は原始的に法人に帰属する制度にするべきであるとともに、法人帰属とすることに伴い特許を受ける権利を従業者等から承継する構成ではなくなるため、法定対価請求権の法定は不要であり、企業の発明者に対するインセンティブ施策は、法的に強制されることなく、自由設計に任せることを求めている²⁰。また、従業者帰属となっている現状において、二重譲渡²¹、帰属

¹⁹ このほか、特許制度小委員会において、大学からは、企業とは異なる事情として、大学においては自ら商業化を行わない大学の性格に加え、研究者等の研究に対する目的意識の多様性、学術発表の重要性について理解を求めるとともに、法改正等を行う場合は、大学特有の諸事情を考慮した弾力的運用が可能な制度を構築することなどを求めている（第5回特許制度小委員会（2014.5.14）及び第9回特許制度小委員会（2014.10.17）における配付資料「職務発明に関する特許法改正の動きに対する要望」）。

また、中小企業の立場からは、「中小企業が円滑に対応できる仕組み」の観点から、全ての企業に対して一律に職務発明規程等の整備を義務付ける仕組みとしないよう、また、職務発明規程等を有しない中小企業に対してまでも一律に特許が法人帰属とならないように配慮することが望ましいとしている（第9回特許制度小委員会（2014.10.17）における配付資料「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」（日本商工会議所））。

²⁰ 第1回特許制度小委員会（2014.2.26）における配付資料「職務発明に対する産業界の意見」（日本知的財産協会、日本製薬工業協会、一般社団法人電子情報技術産業協会）、第7回特許制度小委員会（2014.6.18）における配付資料「職務発明制度の原始的な法人帰属化とインセンティブ施策の自由化を求める」（一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部）、第3回特許制度小委員会（2014.4.14）における一般社団法人日本経済団

の脆弱性²²、対価額の決定の困難性²³、チームワークの阻害²⁴等を問題点として指摘している。

他方で、労働界は、同委員会における議論の過程において、現行の従業者帰属と法定対価請求権という基本構造を維持すべきとの立場を採ってきた²⁵。こうした立場に立つ理由として、2004年改正法が適用された判例の蓄積がないことから、再改正の立法事実は存在しないと考えられること、法定対価請求権を無くすと、使用者が従業者の発明に対し適正なインセンティブを付与しないおそれがあり、ひいては優れた研究者が海外に流出することにつながる懸念があること、対価額の予測可能性が低いことについては2004年改正により経営上のリスクは低下していると考えられること、などを挙げている。

(5) 特許制度小委員会報告書取りまとめ等

こうした議論を経て、特許制度小委員会報告書においては、現行法制下では、職務発明制度をめぐる訴訟はほとんどなく、相当の対価についての予見可能性は一定程度高まったと評価しつつ、職務発明制度が企業におけるイノベーションの実態に対応しなくなっていることから生じる諸問題について、要約すると主に次の点を指摘している。

- ・近年、一製品が数百・数千の特許で構成され、また、一発明が複数人により生み出される傾向が顕著になっている。このため、企業における相当の対価の算定に係るコストや困難が増大し、相当の対価をめぐる訴訟リスクが再び高まるおそれがある²⁶。
- ・職務発明に係る特許を受ける権利を従業者等から使用者等に承継させる際、イノベーションの障害となり得る問題（「二重譲渡」、「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」）を発生させていることが指摘されている。

その上で、特許制度小委員会報告書は、①従業者等に対して、現行の法定対価請求権と実質的に同等の権利を保障すること、②職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから使用者等に帰属するものとする（ただし、後述のように実質的には従業者帰属との選択が可能となる）、③政府は、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續に関するガイドラインを策定すること、を柱とする制度見直しの方向性を示した。

改正案は、特許制度小委員会報告書の内容を踏まえ提出されたものであり、その概要は

体連合会、一般社団法人日本知的財産協会、一般社団法人電子情報技術産業協会、日本製薬工業協会所属の委員から提出されたプレゼンテーション資料等による。

²¹ 使用者等が特許を受ける権利を予め承継することとしても、第三者に権利が二重に承継され、その第三者が先に特許出願してしまった場合には、本来承継すべき使用者等が権利を取得できなくなってしまう問題が生じるケースがある。

²² 企業や研究機関との共同開発などにより、特許を受ける権利が共有となっている場合で、例えば自社の発明者の権利の持分を自社に承継する際には、他社の発明者の同意が必要となるという問題が生じるケースがある。

²³ 対価を支払っても相当の対価の額が、いくらが適切であるか分からないという問題がある。

²⁴ 発明だけが対価の対象となり、他の技術者や知財部門の努力が評価されない不公平が生じる問題がある。

²⁵ 第6回特許制度小委員会（2014.5.29）における日本労働組合総連合会所属の委員から提出された意見書による。

²⁶ 2014年10月、証券会社元社員が行った職務発明の対価を会社に求めた訴訟の東京地裁判決があったが、これは2004年改正法に基づく訴訟であり、判決においては、元社員への対価の支払を認めなかったものの、企業が発明の対価を決める際の手續が不合理であったとの判断を行った（『日本経済新聞』（2015.1.12）による）。

3. に整理している。なお、労働界は、本年3月に改正案の閣議決定に対する談話²⁷を公表し、改正案に関しては、特許制度小委員会報告書で確認された内容を適切に反映したものであり、働く者の立場に立った意見も反映されており、妥当な内容であると受け止める旨を示している。

図表 職務発明制度等に関する主な経緯

| 時期 | 法制定・改正等の動向 |
|-----------------|---|
| 明治42年(1909年)以前 | ※専売特許条例(明治18年)、特許条例(明治21年)及び特許法(明治32年)には、発明者が特許を受けることができる旨が規定されていたものの、職務発明に関する規定はない。 |
| 明治42年(1909年)法 | ○職務上又は契約上なした発明に係る特許を受ける権利は、契約等に別段の定めがある場合を除き、使用者に帰属する。 ○職務上又は契約上なした発明以外の発明については、あらかじめ特許を受ける権利を譲渡する契約等は無効とする。 |
| 大正10年(1921年)法 | ○職務発明に係る特許を受ける権利は従業者に帰属する。 ○使用者は、職務発明についての無償の通常実施権を有する。 ○特許を受ける権利を契約等により使用者に譲渡した場合には、従業者は「相当の補償金」を受け権利を有する。 ○使用者が既に「報酬」を支払っている場合には、裁判所は「補償金」を算定する際にこれを斟酌することができる。 |
| 昭和34年(1959年)法 | ○大正10年法で規定された従業者帰属の原則は維持しつつ、職務発明規定が適用される対象を拡張した(「現在又は過去の職務に属する発明」とした)。 ○「相当の補償金」を「相当の対価」との表現に変更した。 ○「相当の対価」の考慮要素を明確化した。 |
| 平成15年(2003年)4月 | <最高裁判決(オリンパス事件)> 「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、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35条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、同条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」と解するのが相当である。」 |
| 平成15年(2003年)12月 | 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」取りまとめ |
| 平成16年(2004年)1月 | <東京地裁判決(日亜化学青色発光ダイオード事件)> ※特許を受ける権利の譲渡に対する相当の対価は604億円として、予備的請求200億円を全額認容した。 |
| 平成16年(2004年)2月 | 「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案(閣法第37号)」を閣議決定、国会提出(同年5月に成立) |
| 平成16年(2004年)法 | ○大正10年法、昭和34年法の基本的な枠組みを維持しつつ、当事者間で対価について定める場合には、その協議の状況、基準の開示の状況、従業者等からの意見の聴取等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならないものとした。 ○対価について定めがない場合及びその定めによる対価の支払が「不合理」と認められる場合 |

²⁷ 「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定に対する談話(日本労働組合総連合会(2015.3.13))。

| | |
|----------------|---|
| 平成17年(2005年)1月 | に、裁判所が「相当の対価」の額を算定するための考慮要素をより明確に規定した。 <東京高裁和解(日亜化学青色発光ダイオード事件)> 「職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするべきものであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものとするのが相当である。」※約8億4,000万円(遅延損害金含む)の和解となっている。 |
| 平成25年(2013年)6月 | 「知的財産に関する基本方針」を閣議決定 「知的財産政策ビジョン」を知的財産戦略本部が決定 「日本再興戦略」を閣議決定 ※現在発明者帰属となっている職務発明について見直しを図り、例えば、法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねるなど、産業競争力強化に資する措置を講ずる旨掲げている。 |
| 平成26年(2014年)2月 | 産業構造審議会知的財産分科会とりまとめ ※2014年早期に特許制度小委員会での検討を開始して議論の加速化を図るとしている。 |
| 平成26年(2014年)6月 | 『「日本再興戦略」改訂2014』を閣議決定 ※企業のメリットと発明者のインセンティブが両立するような職務発明制度の改善(例えば法人帰属化など)に関し、関連法案の早期の国会提出を目指すとしている。 |
| 平成26年(2014年)7月 | 「知的財産推進計画2014」を知的財産戦略本部が決定 ※職務発明制度の抜本的な見直しを掲げ、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と企業の国際競争力・イノベーションの強化を共に実現できるような制度設計をすべく、今年度(2014年度)のできるだけ早い時期に、法制度上の措置を講ずることの必要性も含め、結論を得るとしている。 |
| 平成27年(2015年)1月 | 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「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」取りまとめ |
| 平成27年(2015年)3月 | 「特許法等の一部を改正する法律案(閣法第44号)」を閣議決定、国会提出 |

(出所) 第4回特許制度小委員会配付資料「職務発明規定の歴史的変遷について」(2014.4.30)及び各種資料により作成

3. 改正案の概要

ここでは、職務発明制度見直しを中心に、改正案の概要を整理する。

(1) 職務発明制度の見直し

ア 使用者帰属の導入(従業者帰属との選択制)(特許法第35条第3項)²⁸

改正案では、職務発明に係る特許を受ける権利の帰属の不安定性を解消するため、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、発明が発生したときから使用者等に帰属することとしている。

あわせて、大学・研究機関、中小企業など、職務発明に係る特許を受ける権利の従業者帰属を希望する法人及び職務発明に関する契約、勤務規則等のない法人については、現行どおり、発明が発生したときから従業者等に帰属することとなる。

²⁸ 職務発明規定を準用している、職務考案(実用新案法第11条第3項)、職務創作意匠(意匠法第15条第3項)についても、現行に引き続き、今般の改正後も職務発明規定を準用することとなる。

制度見直し後も従業者帰属を存置することについては、特許制度小委員会報告書で、「特許を受ける権利の従業者等帰属を希望する法人については、従前通り、それを可能とするものとし、本制度改正によって不利益を被ることのないようにする」こととし、「職務発明に関する契約・勤務規則等を有しない法人に対しては、特許を受ける権利が当該法人に自動的に帰属することで、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とのトラブルの原因となることのないようにする。(中略) 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必要がある。なお、こうした配慮をするに当たっては、特許を受ける権利の帰属が不安定化しないようにすることが必要である」旨が示されており、改正案はこれに沿ったものとなる。

今般の改正により、職務発明に係る特許を受ける権利の扱いは、全て一律に使用者帰属となるのではなく、実質的には、従業者帰属との選択が可能となる。なお、使用者帰属、従業者帰属いずれの場合においても、帰属するのは特許を受ける権利であり、新しい職務発明制度下にあっても、発明者が従業者等となることは変わらない。

また、特許制度小委員会報告書においては、使用者帰属とすることにより「企業における研究開発が複数の従業員からなるチームによって行われるという実態に合ったものとなり、使用者等と従業者等が一体感をもってイノベーションを行うことがより容易になる。また、近年の製品の高度化・複雑化等に伴う知財管理の困難が軽減され、企業による知財の迅速な一括管理が可能となる。特に、「二重譲渡」「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」といった問題は、これによって解消される」と制度見直しにより期待される効果について言及している。

イ 相当の利益を受ける権利の法定（現行の法定対価請求権と実質的に同等の権利の保障）（特許法第35条第4項）

改正案では、従業者等が、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等取得等させた場合には、「相当の利益」（相当の金銭その他の経済上の利益）を受ける権利を有することとしている。

現行制度では、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とされており、金銭をもって支払が行われているが、「相当の利益」は金銭のみならず、研究費用、研究設備、処遇、顕彰などがインセンティブ施策の内容として含まれ得ることとなると想定される²⁹。

「相当の対価」の位置付けについて、特許制度小委員会報告書では、「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

²⁹ 特許庁「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条の制度適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』（一般財団法人知的財産研究所（2014.2））によれば、企業側における報奨金以外のインセンティブ施策として実施されている割合が高いものには、「賞状や楯の授与による表彰等」、「昇任、昇格など地位の向上」、「賞与への反映」、「昇給（報奨金を除く）」などが挙げられる。

を法定する。また、使用者等は、インセンティブ施策について、政府が策定したガイドラインの手続きに従って、従業者等との調整を行うものとする」とした上で、「これにより、従業者等には、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されることとなる」と整理している。

なお、改正案第35条にいう「相当の利益」の内容については、契約、勤務規則等において定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものでない限り、その定めたところによる利益が「相当の利益」となる。不合理性の判断の際には、特に手続面を重視し、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の内容」、「策定された当該基準の開示の状況」、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮すべき要素の例として挙げている（同条第5項）。

また、契約、勤務規則等において相当の利益について定めがない場合、又は契約、勤務規則等において定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められる場合には、相当の利益については、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇」その他の事情を考慮して定めることとなる（同条第7項）。

ウ 相当の利益の内容を決定するための手続に関する指針の法定(特許法第35条第6項)

改正案では、発明を奨励するため、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について、経済産業大臣が指針（ガイドライン）を定め、公表することとしている。ガイドラインの策定に当たっては、産業構造審議会の意見を聴くこととしており、現在同審議会に置かれている特許制度小委員会等において使用者側、従業者側等の意見を踏まえ検討が行われるものと考えられる。特許制度小委員会報告書は、「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、本小委員会等の場において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続（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」としている。

ガイドラインに定められる事項は、改正案第35条第5項における「考慮すべき状況等に関する事項」であり、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の内容」、「策定された当該基準の開示の状況」、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を指す。

なお、特許制度小委員会報告書は、ガイドライン策定に当たり、「研究活動に対するインセンティブについて民間における創意工夫が発揮されるよう、民間の自主性を尊重するものとする」こと、「業種ごとの研究開発の多様な実態、経済社会情勢の変化を踏まえたものとする」ことを要請しており、こうした点も踏まえたガイドラインの策定が行わ

れるものと考えられる³⁰。

(2) その他の改正事項

ア 特許料等の改定

特許料等については、2008年の特許法等の一部を改正する法律の附則第7条において、施行後5年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされ、また、特許制度小委員会報告書においては、特許特別会計の中長期的な収支見通しに関し、特許部門と商標部門において、今後中長期的に収入が支出を上回ることが見込まれることなどを踏まえ、料金の引下げについて検討する必要があるとされている。

これを踏まえ、改正案では、特許権の設定登録以降の各年において、特許料を10%程度引き下げることとしている³¹。また、商標設定登録料については25%程度、登録更新料については20%程度引き下げることとしている。

このほか、特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願³²に係る手数料のうち、国際調査³³手数料、送付手数料等についても見直すこととしている。PCT国際出願については、特許制度小委員会報告書で、全世界においてその件数が増加傾向にあり、我が国特許庁が受理する件数についても年々増加している旨、本年4月以降、米国商標特許庁が受理したPCT国際出願についても我が国特許庁が国際調査等の受入れを開始することを予定しているなど、今後英語によるPCT国際出願に対応すべき事務処理件数が拡大することが見込まれる旨示している。

改正案では、PCT国際出願において用いる言語にかかわらず画一的な料金体系としていることを改め、日本語と外国語（英語）の別に料金設定を行う体系とするため、法律において各種手続の実費を勘案して算定した額を上限額として定めることとしている。なお、実際の手数料の額は政令で定め、新料金体系の施行開始時においては、日本語については現行の額を据え置くこととし、外国語については、日本語と外国語における実費に対する料金負担の公平性、諸外国の料金水準、出願動向等を総合的に勘案して定めることとなる予定である。

イ 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための国内法整備

我が国は、特許法条約（PLT：Patent Law Treaty）及び商標法に関するシンガポール条約（STLT：Singapore Treaty on the Law of Trademarks）に加入することとし

³⁰ また、同報告書は、ガイドラインについて、「使用者等と従業者等の調整をより円滑化し、インセンティブに関する従業者等の納得感を高めるとともに、近年の製品の高度化・複雑化等によって再燃するおそれのある訴訟リスクの低減を図る」ことをその効果として期待している。

³¹ あわせて、法改正事項ではないが、特許出願料についても引き下げることとしている。

³² 1つの出願願書を条約に従って提出することによって、特許協力条約加盟国である全ての国に同時に申請したことと同じ効果を与える制度。

³³ 関連のある先行技術を発見することを目的とする調査をいう。PCT国際出願は国際調査の対象とされ、国際調査機関によって行われる。

ており、改正案は、両条約について準拠するため、国内法の整備を行うものである。

両条約は、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約であり、出願に係る手続等においてその期間を徒過した場合の救済措置を求めている。我が国においては、例えば特許法については2011年及び2014年の改正で段階的に救済措置を導入するなどの取組を行っている。

改正案は、残された救済措置の導入を図るものであり、特許法については、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかつたときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定期間内に限りその翻訳文を提出することができるものとする等の規定を整備することとしている。

商標法については、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかつたときは、その期間が経過した後であっても、一定期間内に限りその証明書を提出することができるものとする等の規定を整備することとしている。

4. 改正案の主な論点

(1) 制度見直しの理解促進

職務発明に係る特許を受ける権利の帰属、発明に対する従業者等へのインセンティブ付与の在り方については、特許制度小委員会報告書として結論が得られた経緯があるが、同小委員会における議論の過程では、産業界、労働界などからの見解について、大きく焦点が当たった経緯もあり、職務発明制度そのものを含めて、いわゆる二項対立の性格を本来的に有するかのような印象を持たれる懸念がある。

今般の職務発明制度の見直しの趣旨・内容について、使用者側、従業者側などに誤解や混乱が生じることのないよう、政府においては丁寧な説明をし、理解を深めていくための取組が必要である。その際、今般の法改正の背景として掲げられてきた訴訟リスク等の懸念がどのように払拭されることとなるのか、見直しによる効果について一定の説明も必要になると思われる。

(2) 「相当の利益」の明確化

現状において大企業を始めとして多くの職務発明についてその特許を受ける権利を企業側に承継していることを鑑みれば、制度見直しにより直ちにこの構造に大きな変化をもたらすものではないとも言える。しかしながら、今般の見直し論議において労働界が懸念を示していた企業側の適切なインセンティブの付与については、法改正で実質的に現行の法定対価請求権と同等のものを保障することとしても、本当に保障され得るものとなるのか、今後策定される相当の利益に関する使用者側、従業者側との間の調整手続のガイドライン及び使用者側・従業者側の取組次第によるものとなる。

また、相当の利益に関する使用者側、従業者側との間の調整手続についてガイドラインとして示すことは重要な施策の一つであるが、更に踏み込んで、研究者・技術者の待遇やイ

ンセンティブに関するガイドライン、基準の必要性を指摘する見解もある³⁴。「相当の利益」については、改正案第35条第4項で「相当の金銭その他の経済上の利益」と定義され、例えば研究費、研究設備などは含まれるものと想定されるとしても、給与・昇任等の人事面での処遇や顕彰など、どの程度までが相当の利益に含まれ得るのか、相当の利益に占める金銭によるものの割合がどの程度相対的に低くなっても妥当なのかなど必ずしも明瞭ではない面がある。もとより、相当の利益の内容は各企業等の自主的な決定によることとなるが、企業の予見可能性を高める観点で、一定の明確な考えを示す必要性について検討の余地はある³⁵。

(3) ガイドラインの策定と位置付け

職務発明に係る相当の利益の内容の決定に関しては、使用者等と従業者等の調整の手続に関するガイドラインを、経済産業大臣が産業構造審議会の意見を聴いて定めることとなり、労使の代表者が参画することが想定される。産業構造審議会特許制度小委員会の現在の構成は、労働組合出身者よりも企業出身者の割合が多く、両者のバランスについてどのような形が望ましいか、また、相当の利益の決定手続は実務的な側面が強く、労使代表にとどまらず、必要に応じてより専門的な立場、知見を有する者を参画させる必要性はないか、などについて検討を要すると思われる。改正案の施行期日は公布の日から1年以内で政令で定める日とされている。経済産業大臣が定めるガイドラインについては、法律の公布のタイミングを念頭に置きながら、短期間での策定作業が求められることとなるため、法律案成立後は、議論の場や機会の速やかな整備・確保が必要となる。

また、ガイドラインを策定・公表することそのものについては、特許法上の規定が置かれる一方で、当該ガイドラインの位置付けや法的な効果、特に企業等に対する拘束力や裁判規範としての効果については、同法上明瞭にしているわけではなく、審議会等の場において一定の確認は必要になると思われる。

(4) 企業等における職務発明規程の制定・改定

今般の職務発明制度見直しは、産業界からの強い要望がその背景にある。従って、法改正に伴う企業側における職務発明規程の見直し作業はある意味必然ではあるが、個別の企業にとっては一定の手続や作業の負担を伴うものともなる。また、中小企業・小規模事業

³⁴ 例えば、佐藤将史「職務発明制度改正の影響と企業研究者・技術者に求められる待遇・インセンティブ」『NRIパブリックマネジメントレビュー』vol.139(2015.2)6～8頁参照。「改正の見返りとして職務発明に対する報酬のあり方のみを議論するのではなく、研究者・技術者の権利や立場、待遇を総合的に検討し、彼らのモチベーションを低下させたり、不満の火種を作らないようにすることが重要である」こと、「金銭的な待遇の重要性を考慮した総合的なインセンティブ施策のあり方を検討し、そのインセンティブの基準を開示して透明性を高めることが、研究者・技術者の満足度を向上させ、企業への帰属意識を強めていくことにもつながるであろう」ことなどを指摘している。

³⁵ 前掲注(11)の報告書11頁では、予見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に関し、「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ただちには考えにくい」との見解を示している。

者、大学・研究機関においては、職務発明規程を有していないところも多いが、企業の競争力強化、イノベーション強化のため、事業者が使用者帰属を希望する場合、必要に応じて制度改正を促していく必要もある。さらに、今般の職務発明制度見直しにより、相当の対価、相当の利益に関しては、2004年改正法前、同年改正後、今般の改正案による3区分の制度が併存する中で³⁶、対価、利益の決定手続等の基準が複雑化するとの懸念もある³⁷。

中小企業・小規模事業者のみならず、大企業も含め、企業規模にかかわらず、政府において制定・改定手続等に関する相談対応を行うなど、円滑な職務発明規程に係る手続を促進するため、可能な支援をしていく必要がある。

5. おわりに

今般の職務発明制度の見直しは、大正10年（1921年）以来採用してきた従業者帰属を見直すものであるが、実質上は従業者帰属と使用者帰属の選択制を採用するもので、職務発明に係る多様な事情を斟酌した一つの政策的判断である。

発明に関わる使用者等及び従業者等の両者にとって単にトラブルの回避にとどまらず、我が国の競争力強化を目指す観点からも、両者のインセンティブを向上させ、両者間の良好な関係の構築を支援するものとなるよう、更には我が国の産業競争力強化につながるような仕組みとして、法令及び運用面において適切な制度設計がなされる必要がある。

（かまた じゅんいち、よしかわ まさあき）

³⁶ 現状では、裁判例のほとんどは、2004年改正前に係るものである。

³⁷ 産業構造審議会第6回知的財産分科会（2015.2.10）配付資料「特許制度小委員会報告書案「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）」に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方』参照。