

職務発明制度の見直しに係る具体的な制度案の検討上の論点

1. 第7回特許制度小委員会以降の事務局における検討の経過

- 第7回特許制度小委員会においては、今後の検討の方向性についての議論が行われ、第8回（今回）において、事務局より、具体的な制度案を示すこととされたところ。

【参考】

第7回特許制度小委員会「これまでの議論の整理」

＜今後の検討の方向性＞より抜粋

- ・ 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するべく、職務発明制度の見直し自体が必要と考えられるのではないか。
 - ・ オープン・クローズ戦略といった多様な知的財産戦略を使用者等が迅速・的確に実行するためには、一定の場合には、例えば、従業者帰属を使用者帰属とする等の制度見直しの合理性が認められるのではないか。
 - ・ 仮に一定の場合に使用者帰属を認めるとしても、全ての使用者等について一律に従業者帰属を使用者帰属に変更する必要があると認められるほどの事情の変化が、平成16年以降に生じているとまでは説明されていないのではないか。
 - ・ 使用者等の規模、業種、研究開発体制、遵法意識、従業者等への処遇などに大きな濃淡がある状況で、使用者等の自主性にのみ委ねても従業者等の発明へのインセンティブが確保されるとは言えない場合があるのではないか。
 - ・ 使用者等が職務発明の対価の額を確定できず、長期にわたって対価算定・支払の負担が生じ続ける等といった予測可能性の問題に対応するために、従業者等の発明へのインセンティブが実質的に確保されている場合には、現行法のように法定対価請求権を設ける以外の方法も考えられるのではないか。
- 以上の「＜今後の検討の方向性＞」を踏まえ、これまで事務局において、関係各方面と意見を交換しつつ、具体的な制度案の検討を進めてきた。その検討は、あくまで特許法の趣旨目的（発明の保護及び利用を図り、発明を奨励し、産業の発達に寄与すること）に立脚した、特許法固有の立法政策の観点に立つことを前提として、進められた。
ただし、事務局における検討の過程において、具体的な制度案を設計する上で重要な論点や疑問点が、追加的に浮上してきた。

- このため、今回の会合においては、これらの論点をご議論いただき、その議論を踏まえた上で、事務局において更なる検討を進め、次回（第9回）において、改めて具体的な制度案を示すこととしたい。

2. 事務局における具体的制度案の検討の過程で浮上した論点

【論点①】

現行特許法を改正し、職務発明に係る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とし、かつ、法定対価請求権（第35条第3項等）を撤廃することとした場合、従業者等が自らのした発明により利益を取得する権利を奪う法改正は、従前の法定対価請求権と同等の権利が保障されない場合には、問題となるのではないか。

仮に、（すべての場合であれ、一定の場合であれ）法定対価請求権を撤廃することとするならば、特許法において長きにわたって認められてきた権利（財産権）の撤廃を正当化するだけの立法の必要性と合理性とは何か、を明らかにする必要があるのではないか。

【論点②】

仮に、特許法上の法定対価請求権を撤廃することになると、使用者等と従業者等による対価に関する取決めの内容は、民法の一般条項によって規制されることとなる。その結果、訴訟における予見可能性は、従前よりも低下し、個々のケースについての結論はより不透明となる恐れがあるのではないか。

他方で、予見可能性は必ずしも低下しないという考え方もあろうが、見解が分かれること自体が、予見可能性の低下の要因となり得るのではないか。

【論点③】

従業者等に対する発明のインセンティブについては、使用者等の自主性に委ねるべきとの見解がある。

また、使用者等は、職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に原始的に帰属させたとしても、従業者等の発明に対するモチベーションの維持・向上のため、従前通り、インセンティブ施策を講じるという見解もある（参考資料1）。

確かに、インセンティブ施策は、基本的に、使用者等の自由裁量に委ねることが望ましい。

しかし、各種アンケートによれば、職務発明に対する適切な取決めが存在しない企業や、職務発明に係る特許を受ける権利が使用者等に帰属することとなれば報奨金原資を現行より減額するとする企業が、一定程度、存在しており、使用者等の自主性にのみ委ねても従業者等の発明へのインセンティブが確保されるとは言えない場合もあるのではないかと（参考資料2）。

このため、発明の奨励という特許法の法目的にかんがみ、職務発明においても、発明者の保護について、一定程度の規制を及ぼす必要があるのではないかと。

現行法においては、職務発明についてのインセンティブ施策は、基本的に使用者等の自由裁量に委ねる一方で、従業者等に法定対価請求権を付与し、対価を巡る係争が生じた場合については、事後的に司法による解決をはかるという「事後規制」となっている（特許法第35条第3項～第5項）。

仮に、（すべての場合であれ、一定の場合であれ）法定対価請求権を撤廃する制度とする場合には、上記の理由により一定程度の規制が必要である以上、使用者等に対して、従業者等の発明へのインセンティブを確保するための新たな「事前規制」を創設する必要があると思われる。しかし、そのような事前規制は、使用者等のインセンティブ施策の自由裁量を制限する恐れがあるのではないかと。

以上を踏まえた上で、現行制度の「事後規制」を「事前規制」へと抜本的に転換することがより望ましいと言えるのか。現行制度の「事後規制」を維持しつつ、それを改善するほうが望ましいという考え方もあるのではないかと。

あるいは、ほかには、どのような考え方があり得るか。

【論点④】

特許制度小委員会のこれまでの議論においては、「一定の場合には、例えば、従業者帰属を使用者帰属とする等の制度見直しの合理性が認められるのではないかと」の指摘があり、また、大学等における職務発明に係る権利の帰属先については、実情に応じた弾力的運用を可能とすることが必要であるとの指摘もあった。

現行法においては、使用者等が特許を受ける権利の使用者等への帰属については、一律に、契約、勤務規則その他の定めによるものとする制度になっているが、仮に、現行制度を改めて、「一定の場合」については別の制度を設けるこ

ととした場合、二つの異なる仕組みが併存することにより、職務発明制度が過度に複雑化し、実務に混乱や困難を招く恐れはないか。