

平成27年特許法改正による 職務発明制度について

客員弁護士 大瀬戸 豪志

はじめに

会社の従業員等がした発明について使用者等と従業員等との関係を定める特許法35条は、昭和34年の同法制定後、平成16年に初めて改正され、続いて昨年(平成27年)に二度目の改正がされた。平成16年改正法(平成17年4月1日施行)による主な改正点は、相当の対価の額の決定手続(4項)及び相当対価の額の算定基準(5項)に関するものであった。その引き金となったのは、いわゆる青色発光ダイオード事件で200億円の相当の対価の額を認めた東京地裁平成16年1月30日判決である¹。

平成27年改正法(平成28年4月1日施行)の目的は、①特許を受ける権利の二重譲渡の危険性の除去(33条1項、34条参照)、②他企業との共同研究に基づく発明についての特許を受ける権利の共有関係から生じる不安定性の除去(33条3項、34条1項)、③近年の一発明多人数、一製品多特許、クロスライセンス等による、製品に対する特許の寄与度や発明者の貢献度等の算定の複雑化により「相当の対価」の算定が事実上困難になっていること、等の課題を解決することにあった。この課題を解決するために、①職務発明の発生時における特許を受ける権利の帰属を、従前の従業者等(発明者)帰属から、従業者等(発明者)帰属と使用者等帰属とのいずれかを選択できるようにされ(3項)、②従業者等の権利が「相当の対価支払請求権」から「相当の利益給付請求権」に変更され(4項)、③相当の利益の決定手続について指針(ガイドライン)を定めることとされた(6項)。

現行法35条は、上記の平成27年改正法によるものであるが、以下にその概要を紹介し、若干のコメントを付する。

1 特許を受ける権利の従業者等(発明者)帰属と使用者等帰属との併存(35条2項、3項)

使用者等は、職務発明について、就業規則等で、特許を受ける権利が、その発生時に、従来通り従業者等に帰属するか(発生時従業者等帰属)、使用者等に帰属するか(発生時使用者等帰属)を選択的に定めることが

できる。平成27年改正法の眼目であって、従前の特許法の基本原則である発明者主義(職務発明の発生時に特許を受ける権利が発明者に帰属するという考え方)に大きな変革をもたらすものである。その結果、平成27年改正前の特許法では、複数の企業の共同研究において、職務発明についての特許を受ける権利が、各企業に所属する従業者等の共有となった場合には、共同研究の相手方企業に所属する発明者の同意がなければ、自社の従業者等の持分を自社に承継することができなかつた(同法33条3項)が、現行法による発生時使用者等帰属を選択した場合には、そのような同意は不要になる²。この点については、しかし、共同研究に係る発明について自社が職務発明発生時に特許を受ける権利を取得するとしても、当該発明について特許出願をする場合には、共同研究の相手方企業又はその従業者等と共同でしなければならないことに注意を要する(38条)。

現行法の下で使用者等が発生時使用者等帰属を採用した場合には、発明者たる従業者等は初めから特許を受ける権利を有しないことになるため、仮に第三者が発明者たる従業者等から特許を受ける権利を譲り受けたとして、使用者等よりも先に出願した(二重譲渡問題)としても、現行法34条1項(特許を受ける権利の承継の対抗要件としての特許出願)の適用はなく、①拒絶査定がなされ(同法49条1項7号)、②当該第三者が特許権を取得したとしても、いわゆる冒認出願に基づくものであるので、使用者等は当該特許権の移転を請求できる(同法74条1項・123条1項6号)³。

2 発明者に対する報酬＝「相当の対価支払請求権」から「相当の利益給付請求権」へ(35条4項、5項、7項)

現行法前の特許法35条3項の従業者等の「相当の対価支払請求権」(相当の対価)が、「金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)に変更された(4項)。現行法前の「相当の対価」は金銭を原則としていたが、現行法の「相当の利益」は、「金銭のみならず、ストックオプションや留学の機会などの、金銭以外の経済上の利益をも含む趣旨である」といわれている⁴。この点については、従業者等が受ける「金銭その他の経済上の利益」が具体的にどの範囲のものを指すのか、とりわけ職務発明との関連性如何が今後問題になるように思われる。

現行法の下でも、相当の利益の内容を定めるために策定される基準が、①使用者等と従業者等との間の協議の状況、②両者間で策定された基準の開示の状況、

及び③従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して不合理であってはならないものとされている(5項)のは、平成16改正の特許法の場合と同様である。平成16年改正の際、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ていたところ、特許庁は、平成16年9月、「新職務発明制度における手続事例集」を公表した。しかし、この事例集は、特許庁が便宜上作成したもので法的拘束力がなかったこともあって、それほど有効に機能するものではなかった。そこで、新たに設けられたのが、次の相当の利益の決定手続きについての指針(ガイドライン)の作成の法定である。

3 相当の利益の決定手続についての指針(ガイドライン)(6項新設)

上述のように、相当の利益を与えることの不合理性の判断の際の考慮要素として、相当の利益の決定基準に関する①協議の状況、②開示の状況、及び③意見の聴取の状況等が定められている(5項)が、相当の利益の算定について法的な予測可能性を高めて発明者を保護し、これにより発明を奨励するために、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聞いてこれらの考慮すべき状況等に関する指針(ガイドライン)を定めることとされている(6項)。

これを受けて、「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上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指針」が経済産業大臣告示として定められた。これによれば、上記①の「協議の状況」の「協議」とは、基準の策定に関して、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合い全般を意味し、これには書面や電子メール等によるものが含まれる。上記②の「開示の状況」の「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示することを意味し、例えば、イントラネットで基準を開示する場合の適正なあり方等について例示されている。上記③の「意見の聴取の状況」の「意見の聴取」とは、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む)を聴くことを意味するものとされている。

これらのほか、指針(ガイドライン)には、金銭以外

の相当の利益の具体例や、大学や中小企業、新入社員や派遣労働者、退職者における特有の事情を考慮した手続の在り方等についても言及されている。

なお、この指針(ガイドライン)は、現行法施行後の平成28年(2016年)4月1日以降に特許を受ける権利が承継された発明について適用されるが、現行法施行前の承継に基づく相当の対価の算定にも影響を与えるものと思われる。しかし、将来、この指針(ガイドライン)の法的性格が改めて問われるのではないかと懸念される。

4 現行法下の留意点

前述のように、現行法では、使用者等は、職務発明について、その発生時に、特許を受ける権利が、従来通り従業者等に帰属するか(発生時従業者等帰属)、使用者等に帰属するか(発生時使用者等帰属)を、就業規則等で選択的に定めることができる。その定めをするに当たっての参考として、特許庁から次のような規程例が提示されている⁵。

＜第35条新3項が適用される規程例＞

職務発明については、その発明が完成した時に、会社が発明者から特許を受ける権利を取得する。(ただし、会社がその権利を取得する必要がないと認めるときは、この限りでない。)

＜第35条新3項が適用されない規程例＞

- 1 発明者は、職務発明を行ったときは、会社に速やかに届け出るものとする。
- 2 会社が前項の職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知した時に、会社は当該職務発明に係る権利を取得する。

また、職務発明規程に、発生時使用者等帰属に関する定めがあっても、当該発明が職務発明か自由発明かについて争いが生じる場合があることや、米国等のように、職務発明に該当するものであっても、譲渡証書の提出をしなければならない場合に備えて、譲渡証書の作成をしておく方が望ましい⁶。

おわりに

職務発明制度は、昭和34年の特許法制定以来、職務発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることに鑑み、特許を受ける権利の処分時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち、同法所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発

明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものであると解されてきた⁷。

現行法前における特許を受ける権利の「発生時従業者等帰属」も、このような趣旨から採用されたものといえる。現行法における「発生時使用者等帰属」が、職務発明制度に内在するこのような従業者等の保護という思想に照らし、はたしてその制度趣旨に沿うものであるかどうかはなお疑わしい。その意味で、現行法下の職務発明制度の運用実態について、今後とも注意深く見ていく必要があるように思われる。

- 1 同事件は、平成17年1月11日に控訴審で8億円余の和解金で和解が成立している。
- 2 特許庁総務部総務課制度審議室法制部門官・弁護士・深津拓寛ほか『平成27年職務発明改正対応の実務上の留意点』(NBL1058号30頁、2015年)
- 3 特許庁制度審議室法令企画係長・永井翔吾ほか『特許法等の一部を改正する法律の改正の概要』(Law&Technology69号76頁以下、2015年)
- 4 上記NBL 1058号31頁
- 5 特許庁『平成27年特許法改正説明会テキスト』6頁以下(2015年)
- 6 上記NBL1058号、26頁、33頁～34頁
- 7 最判平成18年10月17日民集60巻8号2853頁