

第9章 職務発明規定の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 の 制度

職務発明とは、その性質上使用者等（使用者、法人、国又は地方公共団体）の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員）の現在又は過去の職務に属する発明と定義されている（特許法第35条第1項）。

職務発明制度は、使用者等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かんがみ、使用者等と従業者等との間の利益の調整を行うことにより、個々の従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを喚起するとともに、使用者等の研究開発投資等を促すことを目的としている。このため改正前の特許法は、特許を受ける権利が原始的に従業者等に帰属することを前提として、第35条において、職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下まとめて「特許を受ける権利等」という。）の帰属及びその利用に関し、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整している。

その具体的な概要は以下のとおりである。

① 使用者等に対する通常実施権の付与

職務発明についても特許を受ける権利は原始的に発明者である従業者等に帰属するものとされており（特許法第29条参照）、従業者等による発明を行う意欲の確保が期待される。これを前提として、契約、勤務規則その他の定めの有無にかかわらず、特許法第35条には、従業者等（又はその承継者）が職務発明について特許を受けたときは、使用者等には通常実施権が付与されることが

規定されている（同条第1項）。これにより、研究開発設備の提供や研究開発資金の負担等の貢献を行う使用者等の利益が保護されている。

② 職務発明についての特許を受ける権利等の予約承継等

特許法第35条第2項においては、従業者等がした自由発明（職務発明以外のすべての発明）については、あらかじめ使用者等に対して特許を受ける権利等を承継させ、又は使用者等のためにあらかじめ専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項を無効とする旨規定している。この反対解釈として、従業者等がした職務発明については、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対して特許を受ける権利等を承継させ、又は使用者等のためにあらかじめ専用実施権を設定することを定めることが許容されていると解されている。これにより、使用者等は、あらかじめ、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について従業者等から特許を受ける権利等の予約承継を受け、又は専用実施権の設定を受けておくことができる。このため使用者等は、職務発明について安定的な権利の承継等が可能となり、その利益が保護される。

③ 「相当の対価」請求権の保障

従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定したときは、「相当の対価」の支払を受ける権利を有するものとされる（改正前の同条第3項）。さらに、この「相当の対価」の額については「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定めなければならないものとされている（改正前の同条第4項）。これにより、従業者の利益が保護されるとともに、使用者等と従業者等との間で利益が調整され、従業者等の発明意欲の低下を防止することが期待される。

(2) 職務発明に係る「相当の対価」を請求する訴訟の状況

職務発明制度を規定する改正前の特許法第35条は、大正10年制定の職務発明規定の内容とほとんど変わらない形で昭和34年に制定され、それ以降そのまま維持されてきた規定である。この規定の下で、従来ほとんどの使用者等は、従業者等との間の個別の契約によることなく、勤務規則等の形式で定型的に定めた職務発明（報償）規程等により従業者等から安定的に特許を受ける権利等を承継し、それを基礎として積極的な事業展開を行ってきた。その際に使用者等は、職務発明（報償）規程等に基づいて決定される対価を従業者等に支払うのが通常であったが、これらの職務発明（報償）規程等は、従業者等との間で協議をすることなく、一方的に使用者等が定めている場合も少なくなかった。一方、従業者等は、自らの職務発明の特許を受ける権利等を使用者等に承継させた際に、これらの職務発明（報償）規程等に基づいて決定される対価のみを受け取るにつき、使用者等に対して不満等を表明したり、「相当の対価」を請求する訴訟を提起することはほとんどなかった。これには、終身雇用制度が一般化していた我が国の雇用関係の存在を背景に、従業者等は、潜在的な認識は別としても、表面的に使用者等に対する不満や異議を申し立てることが困難であったという事情もあったものと推察される。

しかし、近年の知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、職務発明制度の存在が改めて意識されるようになった。また、我が国における雇用関係も変質し、研究者の流動化が進んだことを背景に、従業者等から特許法第35条第3項及び第4項に基づく「相当の対価」の支払を請求する訴訟が相次いで提起されるようになった。

これらの訴訟の中で、使用者等側は、あらかじめ定められている勤務規則等に基づいて決定される対価を既に支払っていれば、その対価が「相当の対価」と認められるべきであると主張したが、平成15年4月22日の最高裁判所（第三小法廷）判決（民集第57巻4号477頁）は、職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等が、勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法第35条第3項及び第4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときにその不足額を請求することの可否につき、以下のように判

示した。

「(前略) いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等(引用者注; 使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めをいう。)に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、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同条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。」

この判決により、使用者等があらかじめ定めた勤務規則その他の定めにより、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に承継された場合において、同勤務規則等に対価についての定めがなされており、それに基づく対価が支払われていたとしても、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有し、かつ「相当の対価」は、改正前の特許法第35条第4項により客観的に特定されるべき金額を意味することが明らかとされた。

(補説) 職務発明に係る判例

平成15年4月22日の最高裁判所(第三小法廷)判決(民集第57巻4号477頁)は、職務発明に係る権利の承継の対価について、使用者等がいわゆる

る社内規則としてあらかじめ定めた勤務規則において定められていた事案であるところ、同判決は、改正前の特許法第35条第3項及び第4項を強行規定（又は片面的強行規定）であると明確に判示しているものではない。なお、同判決に関する調査官解説（長谷川浩二「重要判例解説」（L&T21号（2003年10月）71頁）は、「（前略）強行規定であるとする、発明がされた後に会社と従業員とが特許を受ける権利の承継につき契約を締結したときや、相当の対価について和解が成立したときでも、対価の合意は拘束力をもたず、従業員は相当の対価に達するまでの請求権を失わないことになるのか、従業員から会社への特許を受ける権利の贈与や、従業員による相当の対価の放棄も認められないのかなどといった疑問が生じうる。強行規定とみる見解は労働者保護の観点を重視するようであるが、同条が会社役員等にも適用されること、特許法の目的が産業の発達に寄与することにあること（同法1条）に照らすと、異論もあり得るところであろう。以上の点は、本判決（会社があらかじめ定めた勤務規則により職務発明について特許を受ける権利が会社に承継され、その勤務規則に対価についての定めがある事案に関する判決）の射程範囲をどうみるのか（個別の契約を締結した場合や、就業規則に定めがある場合等でも、従業員はこれに拘束されないのか、会社役員や公務員の場合はどうかなど）にも関係すると思われる、今後の課題となると解される。」と述べており、同判決の射程範囲については明らかとはなっていない。

ただし、特許法第35条第3項は、「契約、勤務規則その他の定め」と規定するのみで、契約と勤務規則その他の定めを書き分けておらず、職務発明制度の趣旨に照らしても、契約と勤務規則その他の定めとを区別して解釈する必要性は乏しい。産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、職務発明制度の見直しについて検討がなされた際も、特許法第35条第3項及び第4項が強行規定であるという前提で議論がなされた。このため、今改正においても、改正前の職務発明制度によれば、契約において対価について定めている場合であっても、当該契約により定められる対価の額が同条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

めることができる可能性が高いという前提に基づいている。

第9章 職務発明規定の見直し

(参考)

主な職務発明に係る対価の請求訴訟

提訴時期	被告	職務発明当時における原告の身分	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
昭和54年	日本金属加工	取締役	時計バンド材料関連	なし	2530万円	384万円	S58.12.23 東京地裁
昭和56年	東麗 コンクリート	取締役	コンクリートパイル	なし	約1137万円	約842万円	S58.9.28 東京地裁
平成元年	カネシン	取締役	建物用金具 (意匠を含む)	なし	約3090万円	1292万円	H4.9.30 東京地裁
平成3年	象印 マホービン	商品試験所所長	魔法瓶	5万円	1億5000万円	640万円	H6.4.28 大阪地裁
平成3年 (H5 控訴) (H6 上告)	ゴーセン	研究開発室室長	釣り糸	なし	一番： 約1648万円 二番： 約1635万円	一番： 約157万円 二番： 約166万円 最高裁： 二審支持	H5.3.4 大阪地裁 H6.5.27 大阪高裁 H7.1.20 最高裁
平成7年 (H11 控訴) (H13 上告)	オリンパス 光学工業	研究者	光ディスク 読取機構	約21万円	一番： 2億円 二番： 5000万円	一番： 250万円 二番： 250万円 最高裁： 二審支持	H11.4.16 東京地裁 H13.5.22 東京高裁 H15.4.22 最高裁
平成10年 (H14 控訴) (H16 上告)	日立製作所	研究者	光ディスク 読取機構	約108万円 (供託分を除く)	一番： 9億7060万円 二番： 2億8474万円	一番： 約3511万円 二番： 約1億6533万円	H14.11.29 東京地裁 H16.1.29 東京高裁
平成11年	三徳	関連会社取締役	レア金属 回収法	なし	3000万円	200万円	H14.5.23 大阪地裁
平成13年	ニッカ電測	技術部の従業者	缶検査技術	1万円	400万円	約53万円	H14.9.10 東京地裁
平成13年 (H16 控訴)	日亜化学工業	研究者	青色発光 ダイオード	2万円	200億円	604億3006万円 (支払命令額は、請求額の200億円)	H16.1.30 東京地裁
平成13年	中央建鉄	取締役	土木工事 関連	なし	約4299万円	120万円	H15.11.26 東京地裁
平成14年 (H15 控訴)	日立金属	研究者	磁石	一番時： 約104万円 二番時： 約114万円	一番： 約8975万円 二番： 約8975万円	一番： 約1233万円 二番： 約1379万円	H15.8.29 東京地裁 H16.4.27 東京高裁
平成14年 (H16 控訴)	味の素	研究所課長	合成甘味料	1000万円	20億円	1億9935万円	H16.2.24 東京地裁
☆平成14年	昭和産業、 敷島スターチ		ビタミン関連	10万円	約16億円		
☆平成15年	宇都興産、 ユーマールド		アルミホイール 関連	30万円	1億1000万円		
☆平成15年	キヤノン		レーザー プリンター	約86万円	10億円		
☆平成15年	三菱電機		フラッシュ メモリー	約500万円	2億円		
☆平成16年	東芝		フラッシュ メモリー	数百万円	10億円		
☆平成16年	デンソー		電動式 燃料ポンプ	約54万円	10億円		
☆平成16年	シャープ		液晶 ディスプレイ	約77万円	5億円		

※平成16年6月現在 ☆印は、現在第一審継続中の案件(報道を基に作成)

(3) 従来 of 職務発明制度の問題点

知的財産立国を実現し、産業競争力を強化して経済成長を促進するためには、発明を生み出す人材を確保することのみならず、その人材を活かすシステムが構築されることが極めて重要である。このシステム構築の中核となるのが、知的創造サイクルの確立である。知的創造サイクルは、知的財産の創造活動から始まるものであるところ、現在我が国における特許出願の状況を見ると、その大部分は企業や大学等を出願人とするものであり、職務発明の重要性は極めて高い状況にある。こうした状況にかんがみれば、職務発明を端緒とする知的創造サイクルを確立させるために、職務発明の活性化を行う必要がある。

従来 of 職務発明制度は、大正10年制定の旧特許法に職務発明規定の姿で規定された後、昭和34年制定 of 今回の改正前 of 条文に受け継がれてきたものであるが、その制度の内容は大正10年当時からほとんど変わらないまま維持されてきた。ところが、前述したように訴訟の提起が相次ぐとともに、平成15年4月22日に最高裁判所判決が出されたことを契機として批判が噴出し、以下のような問題点が顕在化した。

① 使用者等及び従業者等 of 自主的な対価設定 of 困難

職務発明 of 成果物は特許を受ける権利等 of 財産権であり、本来、その承継や対価の設定は、私的自治 of 原則により規律されることが妥当である。この点、改正前 of 特許法第35条は、発明がその性質上当該使用者等 of 業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等 of 現在又は過去 of 職務に属するという職務発明 of 特殊性にかんがみ、使用者等に特許を受ける権利等 of 包括的予約承継を認める（第2項）一方で、そのバランスとして従業者に「相当 of 対価」 of 請求権を認める（第3項）という基本構造とし、その「相当 of 対価」 of 額 of 算定方法を定めている（改正前 of 第4項）。しかしながら、訴訟が提起された場合には、当事者間において対価について任意 of 取決めがなされていたとしても、その取決めは常に排除され（取決めにより決定

される対価が改正前の第4項により算定される対価の額と偶然一致している場合は格別)、別途「相当の対価」の額が改正前の第4項に基づいて算定(認定)されるとすることは、それ自体国による過剰な介入である。

また、従業者等の発明意欲は必ずしも対価(金員)の支払のみに依存するものではなく、発明意欲の向上をもたらす使用者等と従業者等との間に存在する事情や関係は、各産業ごと、各企業ごとに様々な形があり得る。このような従業者等の発明意欲を確保するための事情や関係は、使用者等と従業者等の間の対価を含む様々な事項についての自由な取決めによって初めて反映されることが可能となるものである。しかし、訴訟においてこうしたすべての事情や関係が考慮された上で、適切な「相当の対価」が算定(認定)されるべきとすることは、現実には不可能である。このため、訴訟が提起されれば、使用者等と従業者等との間の取決めがあったとしても、その取決めは排除され、別個に改正前の第4項に基づいて「相当の対価」が算定(認定)されるとすることは、個別の事情を反映した問題の解決を困難とし、結果的に職務発明の活性化を阻害する可能性がある。

② 予測可能性が低いことによる使用者等の研究開発投資の意欲の阻害

今回の改正前の職務発明制度によれば、使用者等はあらかじめ定めた勤務規則等(職務発明報償規程等)により算定される金員を対価として支払ったとしても、従業者等から訴訟が提起された場合には、支払った金員の額がその訴訟において認定される「相当の対価」の額に満たない限り、差額の金員の支払債務を負う。このため、最終的に訴訟が確定するまで、従業者等に対していかなる対価(金員)を支払えば免責されるのかが不確定の状況に置かれる。したがって、使用者等にとっては最終的な研究開発投資額の予測可能性が低下するため、研究開発投資の意欲が減退する。特に、後述するように(④参照)、改正前の特許法第35条第4項に「相当の対価」の算定の際の考慮要素として規定されている「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、訴訟実務上、特許を受ける権利等が承継等され、更に発明が実施された後に使用者等が

現実に「受けた」利益を基に判断されている。このため、使用者等の予測可能性は極めて低い。

さらに、最終的な研究開発投資額についての予測可能性が奪われることは、使用者等の研究開発の結果を基とした事業展開（特に、新規事業への進出）のリスクを増大させ、積極的な事業展開を阻害し、ひいては我が国の産業競争力を低下させるおそれがある。

③ 従業者等の発明意欲の減退のおそれ

従来職務発明制度の下では、使用者等が一方的に勤務規則等の形式で定めたいわゆる職務発明（報償）規程等において対価についての定めを設け、その定めに基づき決定される対価の支払を行っているのが通常である。従業者等が職務発明（報償）規程等の策定や、それに基づく対価の額の算定に関与できることは、ほとんどない。しかし、従業者等が職務発明（報償）規程等により算定される対価に不満をもったとしても、従業者等が在職中に自ら訴訟を提起して「相当の対価」を請求することは、極めて困難である。実際にも、訴訟が提起された事例のほとんどが従業者等が退職した後に訴訟を提起したものである。したがって、従業者等は、使用者等が一方的に定めた勤務規則等に基づく対価の支払に甘んじざるを得ないのが実状であり、職務発明制度が目的としている従業者等の発明意欲の維持・確保が実現されないおそれがある。

④ 訴訟において算定（認定）される場合の考慮要素

訴訟実務においては、「相当の対価」の額の算定に当たり、その「相当の対価」とは客観的・一義的な特定の金額を意味するという前提の下で、その金額は、ア 発明完成後の発明に係る商品の売上額から導かれる利益の額や実施料収入相当額等と、イ 発明がなされるまでの使用者の貢献とを考慮して認定されている。そして、ア及びイ以外それ以外の事情、例えば、発明の実施に当たっての改良活動や営業活動等における使用者の貢献等は、一部の訴訟事件を除き、あまり考慮されていない傾向にある。

改正前の第35条第4項の趣旨は、従業者等が職務発明に係る権利を使用者等に承継等する対価である相当の対価の算定につき、考慮要素を法定することで、使用者等と従業者等との間の利益を調整し、衡平を図るというものである。現在までの技術の進歩を背景として使用者等の行う研究開発とそれに基づいて利益を得るための事業化は、発明完成までの方法や体制の整備のみならず、発明完成後に行う改良活動や営業活動等の在り方も含め、かなり多様化している。さらに、前述したように従業者等の発明意欲は対価の支払いのみによって維持されるものではないことから、例えば従業者等のうち使用者等の利益に貢献した発明者に対しては、対価の支払以外の方法により厚く処遇しているという場合があるなど、我が国における雇用関係その他の従業者等と使用者等の関係も、かなり多様化している。したがって、これらの多様な関係や事情を考慮せずに「相当の対価」を決定することは、従業者等と使用者等との間の衡平を阻害し、使用者等の研究開発投資意欲を減退させ、結果として職務発明の活性化を阻害するおそれがある。

(4) 改正の基本的方向性

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、上記の各問題への対処として、いくつかの方向性が検討された。具体的には、第35条をすべて削除する案、第35条の第3項及び第4項だけを削除する案、「相当の対価」の決定はすべて使用者等と従業者等との間の契約（合意）に委ねる案、「相当の対価」の算定基準を明確化するための詳細なガイドラインを設ける案、使用者等と従業者等にとって透明性のあるルールに従って見積もられた補償額を「相当の対価」として認める案などがあった。そして、同委員会の検討の結果として、**ア** 職務発明の対価については使用者等と従業者等との間の「自主的な取決め」に委ねること、**イ** 対価についての定めがない場合や、不合理な対価の決定がなされる場合には、今回の改正前の職務発明制度と同様の「相当の対価」請求権を従業者等に認めること、**ウ** 契約や勤務規則によって定められた対価の不合理性は、対価の決定全体を総合的に評価することにより判断さ

れるが、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視すること、エ 今回の改正前の職務発明制度と同様に「相当の対価」が決定される際には、幅広い事情が考慮されるように規定を明確にすること等が報告書において報告された。

今回の特許法第35条の改正は、同報告をその基本的方向性として、検討・立案されたものである。

2. 改正の概要

(1) 「相当の対価」の請求権について

使用者等に対する予約承継の認容と従業者等の「相当の対価」の請求権の保障という基本構造は、使用者等と従業者等のバランスに立ちつつ従業者等の権利保護にも配慮したものとして、適切な制度設計であると判断できる。このため、現行の基本構造は変更せず、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る権利を使用者に承継等させたときには、今回の改正前と同様に、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有するものとする。

(2) 契約、勤務規則その他の定めにおいて「相当の対価」について定める場合の要件

一方、「相当の対価」の決定方法については、その方途を拡大する。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めたところに基づき決定される対価を「相当の対価」として認め、使用者等はその対価を支払うことで免責されることとする。

ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差が存在することから、対価の決定についてすべてを私的自治に委ねるのは適切ではない。このため、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認

められるものであってはならないこととする。そして、不合理と認められるものである場合には、契約、勤務規則その他の定めにおける対価についての定めがない場合と同様に、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して定められる一義的な額を「相当の対価」とし、従業者等はその「相当の対価」の額の支払を受ける権利を有するものとする。なお、全過程の総合的な評価に当たっては、使用者等と従業者等との間における自主的な対価の設定に対して裁判所が過大に介入することを避けるため、「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等からの意見の聴取の状況」に代表される等の手続面の要素が重視して考慮され、対価を決定するための基準の内容や算定された対価の額自体等の実体面の要素は補完的に考慮されるものとする。

(3) 契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての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

契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価について定めをしない場合も考えられるところ、このような場合において考慮要素を挙げて相当の対価の額の算定方法を規定するという基本構造（従来の特許法第35条第3項及び第4項の構造）は、適切な制度設計であると判断される。このため、この基本構造は維持する。さらに、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めた場合であっても、その定めたところにより支払うことが改正後の新第4項により不合理と認められる場合には、同様の算定方法により「相当の対価」の額を算定するものとする。

一方、使用者等と従業者等との間の多様な事情や関係を考慮して「相当の対価」の額を算定することが妥当であることから、「相当の対価」の額を算定する際の考慮要素として、改正前の特許法第35条第4項が規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がされるについて使用者

等が貢献した程度」だけでなく、その他の事情についても広く考慮した上で「相当の対価」が算定されることを条文上明確にする。

3. 改正条文の解説

(1) 契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合

◆特許法第35条第3項及び第4項

(職務発明)

第三十五条 (略)

2 (略)

3 従業者等は、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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、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等からの意見の聴取の状況等を考慮して、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。

5 (略)

① 条文の構造（特許法第35条第3項及び第4項）

従業者等が使用者等に、職務発明に係る権利を承継させた場合に、従業者等が「相当の対価」の支払を受ける権利を有するという基本構造を維持すべきであるとの観点から、第3項は改正しない。

一方、第3項に規定する「相当の対価」について、契約、勤務規則その他の

定めにおいて定めることができることを明らかにする趣旨で、第4項として、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合」についての規定を創設する。これにより、第4項が、「相当の対価」について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができることの根拠条文となる。すなわち、後述する第5項に明確に規定されているとおり、その定めたところにより支払うことが第4項により不合理と認められる場合ではない限り、その定めたところによる対価が第3項に規定する「相当の対価」となり、その対価を支払うことで使用者等は免責される。

これにより、使用者等の研究開発投資についての予測可能性を高め、研究開発投資の意欲の低下を防止する。また、使用者等と従業者等との間の様々な事情によって決定される対価が「相当の対価」として尊重されることにより、使用者等と従業者等とが、諸般の事情に基づき職務発明に係る対価を決定する自由が相当程度確保される。

② その定めたところにより対価を支払うことが不合理であると認められるもの（特許法第35条第4項）

ア 「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合」

「契約、勤務規則その他の定め」とは、第35条第3項にいう「契約、勤務規則その他の定め」と同義であり、その形式にかかわらない。すなわち、「契約、勤務規則その他の定め」とは、契約、就業規則、労働協約などが代表的であるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。また、一使用者等において、一つの形式で定めなければならないものではなく、各従業者ごと、又は各職務発明ごとに、それぞれ「契約、勤務規則その他の定め」に定めることができる。このため、例えば、労働基準法上の要件をすべて満たした就業規則において定められた定めであっても、ある特定の従業者等の発明した職務発明に係る権利の承継等の対価には適用されない定めであれば、当該職務発明に係る権利の承継等の対価との関係においてはその就業規則は

「勤務規則その他の定め」とは認められない。もとより、そのことによって就業規則としての効力がただちに失われるわけではない。一方、就業規則としての労働基準法上の要件を満たしていなかったとしても、又は労働協約としての労働組合法上の要件を満たしていなかったとしても、承継等の対価を定めている「勤務規則その他の定め」の一つとして認められることはあり得る。なお、改正後の第4項の対価についての「契約、勤務規則その他の定め」は、第35条第3項に定める承継等の根拠となる「契約、勤務規則その他の定め」と同一の形式で定められている必要はない。

対価の定め方は、対価の額そのものを定める場合と、対価の額を算定するための基準又は方法について定める場合のいずれでもよく、相当の対価の額を決定して支払うための何らかの定めがなされていればよい。

具体的に「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合」としては、いくつかの方法が考えられるが、典型的には、例えば、以下のような類型が想定される。

- i 「勤務規則その他の定め」において、支払われる対価を算定するための「基準」をあらかじめ定め、その基準を個々の発明に当てはめた上で対価を支払う構造になっているもの
- ii 発明完成前の「契約」において、まず、支払われる対価を算定するための「基準」について取り決め、その基準を個々の発明に当てはめた上で、契約の履行として対価を支払う構造になっているもの
- iii 発明完成後に、「契約」で、個別の発明について、特定の金額の金員を対価として支払うことについて合意するもの

「契約、勤務規則その他の定め」における対価についての「定め」が、すべての従業者等の行うすべての職務発明に適用が可能なものであるか否かは、その「定め」の内容により個別に判断される。すなわち、「定め」の内容として、その「定め」が適用される範囲を限定することも可能である。

なお、例えば、新たな産業技術の在り方を決定付けるような画期的発明に

については、それに対して支払うべき対価やその対価を算定するための基準について、事前に想定してこれを策定することは困難である。このため、例えば、あらかじめ定められた「定め」の内容として、全職務発明に係る権利の承継等の対価に適用されるものとして対価を決定するための基準を定めている場合であっても、その基準により算定される対価の額に上限が定められている場合には、その基準を定めている「定め」は新しい産業技術の在り方を決定付けるような画期的発明に適用されることは想定されていないものとして、当該発明の権利の承継等の対価については、当該「定め」は適用されず、「契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合」には該当しないと解される余地もある。

イ 不合理と認められるものか否かの判断対象

契約、勤務規則その他の定めにおいて第3項に規定する「相当の対価」について定める場合には、個々の職務発明に係る権利の承継等の対価について、「その定めたところにより支払うことが不合理と認められるもの」ではないことが要件となる。これにより、「相当の対価」の決定について、完全に私的自治に委ねることによる不都合を回避する。このように要件について、「不合理と認められるものであってはならない」と規定しているのは、使用者による一方的定めである勤務規則等以外に、両当事者による合意である「契約」という類型が明示的に含まれるため、使用者等に対して一方的に行為義務を課す表現ぶりとするのを避けたものである。したがって、この条文を根拠として、使用者等又は従業者等に対し、特定の具体的行為義務が直接に課されるものではない。

不合理と認められるものであるか否かの判断対象である「その定めたところにより支払うこと」とは、ある職務発明に係る権利等の承継等の対価として、当該契約、勤務規則その他の定めにより支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程を指す。例えば、「対価を決定するための基準」が策定されて、その基準に基づいて対価が決定されて支払われる場合には、

当該基準が策定される時点から、当該基準がある職務発明に係る権利の承継等の対価に適用されてその額が決定され、最終的に支払われるまでの全過程を意味する。このため、不合理と認められるものであるか否かの判断は、「定め」ごとに行われるものではなく、「定め」により支払われる職務発明に係る権利等の「承継」又は「設定」の対価ごとに判断される。したがって、複数の職務発明に係る権利等の承継等の対価について同一の「定め」が適用された場合であっても、ある職務発明に係る権利等の承継の対価については不合理と認められ、別の職務発明に係る権利等の承継の対価については不合理とは認められない場合もあり得る。これは、同一の従業者等の行った職務発明であっても、同様である。

対価として支払われる金員の額が決定されて支払われるまでの全過程の中には、最終的に支払われる対価の額も含まれる。しかし、最終的に算定されて支払われる対価の額の多寡だけをもって、不合理性が判断されるわけではない。対価の額が決定されて支払われるまでの全過程を構成する要素としては、いかなる手続が行われたかという意味における手続面と、いかなる内容であるかという意味における実体面の双方がある。そして、不合理性の判断は、全過程、具体的には手続面と実体面の双方における全要素を総合的に評価して行われる。最終的に支払われる対価の額（の多寡）は、実体面における一要素に過ぎない。例えば、対価を決定するための基準が策定されている場合には、当該基準の策定の際の手続と、策定された基準の内容の双方が判断の対象に含まれる要素である。また、具体的に支払われる対価の額を算定する際の手続や方法も判断の対象に含まれる要素である。

ウ 不合理性の判断の方法（手続面の重視）

不合理性の判断は、手続面と実体面の双方につき、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程における各要素を総合的に評価して行われるが、その評価に際しては手続面が重視して考慮される。具体的には、

- i 「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」

ii 「策定された当該基準の開示の状況」

iii 「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」

等を考慮して判断が行われることが改正後の第4項に規定されている。

このiからiiiまでは、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程のうち手続面の要素を例示したものである。これらのiからiiiまでを例示した趣旨は、特に手続面を重視して不合理と認められるものであるか否かが判断されることを明示するためである。具体的に不合理と認められるものであるか否かの判断は、iからiiiまでの「協議」、「開示」又は「聴取」に代表される手続が適正に行われているか否かという状況を重視して考慮されることにより行われ、これらについて適正な手続が行われている状況が存在すれば存在するほど、総合的な評価の上で不合理と認められる可能性は低くなる。ただし、判断において考慮される手続面は、iからiiiまでに限定されるわけではない。その他の手続面の各要素についても、考慮されることがあり得る。

iからiiiまでの「協議」、「開示」又は「聴取」は、あくまで例示である。したがって、「協議」、「開示」又は「聴取」の各手続が必ず行われなければならないというものではない。また、これらの各手続の一つ又は全部が行われなければ常に不合理と認められるというものでもない。これらの各手続の一部又は全部が適正に行われていない場合であっても、対価が決定されて支払われるまでの全過程（「その定めたところにより対価を支払うこと」）を総合的に評価した結果、必ずしも不合理と認められない場合もあり得る。また、あくまで不合理と認められるか否かの判断は、総合的な評価によるものであり、これらの各手続それぞれの状況自体について、不合理と認められるか否かの判断が独立に求められるものではない。

一方、総合的な評価に当たっては、実体面の各要素も必要に応じて補完的に考慮される。実体面の各要素は、条文上は「…等」という文言に含まれるものとして考慮されることになる。手続が適正に行われていたとしても、結

果として支払われる対価が極度に低額であることも想定することができるが、そのような場合は、定めたところにより対価を支払うことが「不合理」となり得る。一方、手続が全く行われていなかったとしても、結果として支払われる対価が極度に高額である場合には、定めたところにより対価を支払うことは「不合理」とは判断されないこともあり得る。ただし、こうした実体面を判断の要素として具体化して規定することについては、手続面を相対的に重視するとの趣旨を没却させるおそれがある。さらに、実体面を考慮する際の判断基準を定立するとすれば、改正前の第4項と類似のものとならざるを得ず、そうすると、使用者・従業者の自主的取り決めに尊重するという今回の改正の趣旨をも没却させるおそれがある。このため、考慮要素として「…等」という文言を規定することで、実体面も含むという趣旨を反映することにとどめた。

このように手続面を重視して、不合理と認められるものであるか否かにつき、全過程を総合的に判断することにより、実体面を重視して不合理性を判断することの現実的な困難を回避し、私的自治に対する過剰な介入を防止することができる。また、使用者等と従業者等が対価の額を決定し支払うまでの過程において、適正な手続が行われることが期待される。その結果、訴訟を提起することなく従業者等の利益が保護されることも期待される。

職務発明に係る権利等の承継等の対価について、完全に私的自治に委ねることが適切ではない理由は、使用者等と従業者等とは立場の相違があり、一般的・典型的に、使用者等の側に情報が偏在したり、従業者等において自由な意思決定に基づく意思を表明することが容易ではないという事情が存在するからである。したがって、使用者等の側における情報の偏在が解消されており、かつ、従業者等において自由な意思決定に基づく意思を容易に表明することができるなどの環境が整備されているのであれば、私的自治に委ねることが適切である。このため、不合理と認められるものであるか否かを具体的に判断するに当たっては、使用者等と従業者等との間における情報の質及び量の格差や、従業者等の意思表明を阻害する原因となる交渉力の格差が一

般的・典型的に存在することを前提として、これらの格差が実質的に埋められていると評価できるような手続が存在するか否かが、重要な判断の指針となる。

③ 「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」

「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るか否かの判断に際し、考慮すべき要素の例示として、まず第1に、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」を規定する。「対価を決定するための基準」とは、当該従業者等に支払われる対価の額を算定するために用いられる基準ないし方法をいうものであって、その形式は問わない。「契約、勤務規則その他の定め」に該当しないものであってもよい。したがって、対価について定めた契約、勤務規則その他の定めにおいて、「対価を決定するための基準」が定められる場合もあれば、対価について定めた契約、勤務規則その他の定めとは別個に策定される場合もあり得る。いずれにせよ、何らかの形式で対価の額を算定するために用いられるものとして策定されている基準が該当することになる。

なお、対価の決定について使用者等・従業者等双方の実態を柔軟に反映させるとの改正法の趣旨から、「対価を決定するための基準」の策定は、使用者等又は従業者等に義務として課されているものではない。また、「対価を決定するための基準」を策定する場合であっても、使用者等又は従業者等に対して、策定に際して協議を行うことが義務として課されているものでもない。したがって、ここでいう「協議の状況」とは、対価を決定するための基準」が策定された場合を想定した上で、その場合においては協議の状況が考慮要素となることを規定しているものに過ぎず、「対価を決定するための基準」が策定されていないと不合理と認められるものと判断されるわけではない。

「協議」とは、「対価を決定するための基準」を策定する場合において、そ

の策定に際し、使用者等と、その基準が適用されて対価が決定される職務発明を行った発明者である各従業者等との間で行われる話し合い全般を意味する。必ずしも実質的な交渉まで意味しないが、単に一方的に意見を表明したり、一方的に相手から意見を聴取するのみでは「協議」が行われたとはいえない。「協議」それ自体は、個別に行われる場合であっても、集団的に行われる場合であっても差し支えない。

不合理と認められるものであるか否かは職務発明に係る権利の承継等の対価ごとに判断されるものである以上、「協議の状況」についても、職務発明に係る権利等の承継等の対価ごとに判断される。このため、例えば、同一の基準について、ある従業者等とは協議がなされたが、ある従業者等とは協議がなされていないこともあり得る。また、同一の従業者等の行った職務発明であっても、ある職務発明に適用される基準として協議がなされたが、別の職務発明に適用される基準としては協議がなされていないこともあり得る（例えば、協議後に使用者等が一方的に基準の適用範囲を変更した場合など）。

「協議」の方法は問わない。口頭で行われる場合もあれば、書面又はインターネット等を通じて行われるものでもよい。使用者等とある職務発明を行ったことにより同発明に係る権利を原始的に有している特定の従業者等との間で、話し合いが行われたと評価できる場合には「協議」が存在することになる。したがって、実際に従業者等が話し合いに参加する必要はなく、当該従業者を代表・代理する者との間で話し合いを行うことも、「協議」として当然に許容される。

ここで判断を行う際の考慮要素として規定しているのは協議の「有無」だけではなく、これを含み、より広い協議の「状況」である。また、協議の結果として、何らかの合意にまで至ることも必要とされていない。したがって、その「状況」の評価は、協議がなされたか否か、又は合意がなされたか否か、といった二者択一的に行われるものではない。ただし、誠実かつ実質的な協議を通じて、従業者の納得の程度が高まれば従業者等と使用者等との間の格差が埋められていると評価され、私的自治に委ねるための前提が確保されるため、最終

的に「合意」の域に達する話し合いが行われれば、「協議の状況」としては不合理性を否定する方向で高い評価が与えられる。

対価についての定めが「契約」形式で行われる場合には、通常、「対価を決定するための基準」について、使用者等と職務発明を行った当該従業者等との間で交渉・協議等が行われて合意が成立していることとなる。しかし、例えば、従業者等が使用者等から一方的に約款等に類似する書面への押印を求められる場合など、両当事者間に存在する格差を背景に「対価を決定するための基準」についての話し合い（協議）が、従業者等の自由意思に立脚したものとは評価し得ない場合も想定される。このため、第4項においてはあえて「契約」形式で対価についての「定め」がなされる場合を、勤務規則その他の定めにおいて対価についての「定め」がなされる場合と区別して規定することはしない。

④ 「基準の開示の状況」

「定める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るか否かの判断に際し、考慮すべき要素の例示として、第2に、対価を決定するための「基準の開示の状況」を規定する。「基準の開示の状況」とは、対価を決定するための基準を策定した場合において、当該基準を当該基準が適用されて対価が決定される職務発明を発明した各従業者等に対して供している状況をいう。ただし、当該基準の開示が使用者等又は従業者等に具体的に義務として課されているものではない。これは、「対価を決定するための基準」の策定又は策定に際しての協議が義務として課されているものではないことと同様である。

「開示」は、その方法は問わない。事務所に備え付けたり、個別に従業者等に対して示すなどであってもよい。ただし、考慮要素として規定されているのは「開示」の有無ではなく、「開示の状況」である。このため、「開示」が単になされたか否かだけが考慮されるのではなく、「開示」がどのようになさ

れているかという事情のほか、数回に亘って「開示」が行われた場合や、継続的に「開示」がなされている状態があれば、それらの状況がすべて考慮要素に含まれる。一般的には、当該基準について、従業者等が常時容易にアクセスできる環境におくことが不合理性を否定する方向で考慮されるものであることは言うまでもない。

「当該基準の開示の状況」における「開示」の名宛人は、その基準が適用されて対価が決定される職務発明の発明者である従業者等である。ただし、実際に基準を開示する場合には、当該従業者等のみにとどまらず、就職内定者などの潜在的な従業者等や、公衆に対する開示までが行われることもあり得る。「定めたところにより支払うこと」が不合理と認められるものであるか否かの判断において、「当該基準の開示の状況」として考慮されるのは、当該職務発明を行った当該従業者等に対する開示の状況であって、それ以外の者に対する開示の有無が考慮されるものではない。ただし、就職内定者などの潜在的な従業者等に対する適正手続の観点や、公衆に対する開示が当該基準の内容の適正さを間接的に担保する機能を有する観点から、当該基準を従業者のみならず公衆に対し広く公開している状況は、不合理と認められるものであるか否かを総合的に判断する際に、不合理性を否定する方向で考慮される一要素となる可能性もあり得る（条文上は「…等」に含まれる一要素となり得る）。

⑤ 「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」

「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るか否かの判断に際し、考慮すべき要素の例示として、第三に、「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」を規定する。

この「対価の額の算定」とは、具体的には、

- i 対価を決定するための基準が策定されている場合には、その基準の適用により具体的に支払う対価の額を算定すること（当てはめ）
- ii 対価を決定するための基準が策定されていない場合には、具体的に支

払う対価の額を算定して決定することを意味する。

「意見の聴取」とは、単に額の算定の方法や結果について、当該従業者等から意見・感想・不満等を聴いたことを意味し、その方法や形式は問わない。口頭により意見を聴取する方法でも、書面により意見を聴取する方法でもよい。当該従業者等を代表・代理する者から、当該従業者等の意見を聴取することも差し支えない。ただし、「意見の聴取」は、職務発明を行ったことにより同発明に係る権利を原始的に有する当該従業者等から、当該職務発明に係る権利等の承継等の対価について行われたと実質的に評価できることが必要である。このため、単に「対価を決定するための基準」の内容や運用について、一般的な意見を求めることは、「意見の聴取」には含まれない。また、「意見の聴取」は具体的な対価の額の算定について行われるものであるから、対価の支払方法や支払時期について、意見を求めることはこれには該当しない。

なお、ここでも「意見の聴取」そのものが使用者等に対して業務として課されているわけではない。また、当該従業者等が意見を表明しなければならない義務を課されているものでもない。

「意見の聴取」とは、実際に意見が従業者等から表明されてそれを使用者等が聴取することまで求めているものではない。すなわち、実際に従業者等から意見が表明されるか否かを問わず、使用者等が意見の表明を当該従業者等に求めたにもかかわらず、当該従業者等が特段の意見を表明しなかった場合も当然に含まれる。また、当該職務発明に係る権利等の承継等の対価についての意見であれば、当該従業者等から実際に聴取される意見の内容は問わない。さらに、当該従業者等からの意見を聞いたことに対し、使用者等において何らかの回答がなされることまで当然に含意するものではない。ただし、使用者等において従業者等の意見について誠実に対応することは、不合理と認められるものであるか否かの判断において、不合理性を否定する方向で考慮されることは言

うまでもない。また、例えば、従業者等から表明される意見について、中立的な第三者機関を設置して不服を審査するなどの仕組みを設ければ、全体的にみて「意見の聴取の状況」としては適切な状況が存在するものとして、不合理であると認められるものであるか否かの判断において、より不合理性を否定する方向で考慮されることとなる。

なお、対価についての定めを「契約」形式で行う場合であっても、具体的な対価の額について実質的な話し合いが行われない場合も想定されることから、「契約」形式とその他の場合とを区別して規定することとはしていないことは、前述した「対価を決定するための基準」の策定に際しての協議等と同様である。

- (2) 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価について定めがない場合
又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理である場合における
相当の対価

◆特許法第35条第3項及び第5項

(職務発明)

第三十五条 (略)

2 (略)

3 従業者等は、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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 (略)

5 前項の定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが前項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、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なければならない。

① 条文の構造

第3項の相当の対価について、改正後の第4項をもって契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることを原則として許容するとしても、「契約、勤務規則その他の定め」において相当の対価について定めない場合や、「契約、勤務規則その他の定め」において定めたところにより対価を支払うことが改正後の第4項により不合理と認められる場合には、改正前の第4項と同様の「相当の対価」の額の算定方法についての規定が必要となる。このため、改正前の第4項の基本構造を維持しつつ、新たに、定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが第4項の規定により不合理と認められる場合に適用されるものとして、第5項を規定する。これにより、従業者等が使用者等に職務発明に係る権利を承継等させた場合に、従業者等が受けることができる「相当の対価」とは、契約、勤務規則その他の定めにおいて定められるところによる場合（改正後の第4項が適用される場合）と、改正後の第5項に規定する考慮要素が考慮されてその額が算定される対価の場合（改正後の第5項が適用される場合）の双方を意味することとなる。

② 「前項の定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが前項の規定により不合理と認められる場合」

「相当の対価」の額それ自体の算定方法を規定する改正後の第5項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価についての「定め」がない場合か、又は定めたところにより対価を支払うことが改正後の第4項の規定により不合理と認められる場合に限って適用されることを明確に規定する。これにより、「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ない場合には、改正後の第5項は適用されないこととなり、第4項は「契約、勤務規則その他の定め」において「相当の対価」を定めることができることの根

拠規定であることが明確になる。

なお、条文上明確に規定されているように、改正後の第5項が適用される場合とは、改正後の第4項の規定により不合理と認められるものである場合である。また、この不合理と認められるものであるか否かの判断は、第5項に規定されている算定方法とは別個の判断である。したがって、例えば、「対価を決定するための基準」において第5項に規定されている算定方法を定めなければ、「その定めるところにより対価を支払うこと」が不合理と認められるというわけではない。

③ 証明責任の所在

改正後の第4項が適用されることにより、「契約、勤務規則その他の定め」に基づいて決定される「相当の対価」を従業者等が請求するためには、自ら職務発明を行ったことや、職務発明に係る権利等を使用者等に承継等させたこと等のほか、当該職務発明に係る権利等の承継等の対価について「契約、勤務規則その他の定め」が適用されることについて、自ら証明責任を負担する。

一方、改正後の第5項に基づいて算定される「相当の対価」を従業者等が請求しようとする場合には、従業者等が、「契約、勤務規則その他の定め」において職務発明に係る権利等の承継等の対価についての「定め」がないこと、又は「定め」はあるが定める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ることについての証明責任を負担する。「契約、勤務規則その他の定め」において定めるところにより対価を支払うことの不合理性の証明責任を従業者等が負担することとしているのは、権利の発生を定める規定の要件事実はその権利を主張する者が証明責任を負担する（各当事者は、自己に有利な法律効果の発生を根拠づける事実について証明責任を負担する。）という民事訴訟法における原則に従ったものである。ただし、「不合理性」は規範的評価を含む要件であるため、従業者等は「不合理性」を根拠づける事実を主張・証明することとなる。なお、実際の訴訟実務において、使用者等と従業者等との間に証拠の偏在や証明能力の格差が存在する場合には、裁判所の訴訟指揮権の

行使を通じて、不合理性の障害となる事実について、使用者等に事実上の主張・証明責任が課されることが想定される。したがって、実際の訴訟実務においては、形式的な証明責任の分配が必ずしも従業者等に過大な負担を強いるといった深刻な問題が生じるわけではない。

なお、改正前の特許法第35条に基づいて「相当の対価」を請求する場合においても、改正前の第4項に基づいて算定される「相当の対価」の額についての証明責任は、従業者等が負担しているが、改正後の第5項が適用されて算定される「相当の対価」の額についての証明責任も従業者等が負担することになる。

④ 考慮要素

改正後の第5項においては、「相当の対価」の算定につき考慮すべき要素として、改正前の第4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に加えて、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者の処遇」を挙げるとともに、「その他の事情」についても考慮することができることを規定する。これにより、使用者等と従業者等との間の様々な事情や関係を考慮して「相当の対価」が算定されることを明確にする。

「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」とは、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。なお、これらの事実は、改正前の特許法第35条第4項により「相当の対価」の額が算定される場合においても、考慮され得る要素であったが、今回の改正により考慮要素となることを明確にするものである。ただし、「使用者等が行う負担、貢献」は、あくまで当該職務発明に「関連して」行うものに限られるため、当該職務発明とは無関係の負担や貢献、例えば、使用者

等が他の発明やその事業化に費やした費用は含まれない。

「その発明に関連して使用者等が行う」「従業者等に対する処遇」とは、例えば、当該発明の完成や事業化に基づき、当該従業者等に支払われた対価以外の金銭的利益（例えば、賃金の上昇）や、地位又は論功行賞等の待遇の向上等が考えられる。なお、「処遇」とは、一般的には利益や待遇の向上を意味するが、損失や待遇の低下も含まれ得ることは当然である。ただし、「処遇」についても、当該発明に「関連して」行われるものに限られることは「負担、貢献」と同様である。

また、「その他の事情」として、それ以外の事情や関係も広く考慮要素となり得ることが明確にされている。これにより、例えば、当該発明を完成させるため又は事業化するために使用者等が失ったリスクや選択機会など、様々な事情についても必要に応じて考慮した上で「相当の対価」を算定することが可能となる。

4. 改正しない事項

(1) 使用者等の通常実施権と、職務発明に係る権利の予約承継

職務発明は、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であるから、職務発明がされるについて、使用者等は直接的又は間接的に一定の貢献をすることが予定されている。このため、職務発明について特許を受ける権利が原始的に従業者等に帰属するという前提を維持する限り、使用者等の研究開発投資の意欲を確保するために、従来どおり、使用者等の通常実施権を認める必要がある。このため、使用者等に通常実施権を付与する特許法第35条第1項は改正しないこととする。

また、我が国の産業競争力を強化するためには、職務発明が早期に実施されるよう、職務発明に係る権利の帰属が早期に確定し、かつ安定的であることが

必要である。さらに、権利の安定的な承継等を確保することは使用者等の研究開発投資を促すこととなり、従業者等にとっても使用者等以外の第三者に権利を承継等をさせることは事実上困難である等の事情があることから、従業者等の権利を間接的に保護することも可能となる。これらの事情にかんがみ、職務発明に係る権利の予約承継を許容している特許法第35条第2項は改正しないこととする。

(2) 特許法第35条の適用範囲

従業者等が使用者等に対して、職務発明について諸外国における特許を受ける権利や特許権等の権利を承継等させた場合に、特許法第35条が適用されるのか否かは、条文上明らかではない。このため、諸外国における特許を受ける権利等について承継等がなされた場合についても、特許法第35条が適用される旨を規定することの是非について検討を行った。

特許法制は各国ごとに独立しており、特許権の承継の効力発生要件は各国法に委ねられているところ、その承継の対価については、以下の二つの考え方がある。

ア 承継の効力発生要件と同様に各国法の規律が適用されるとの考え方

イ 従業者等の労務給付地又は当事者の選択等を基準として我が国法を適用することができるの考え方

アの考え方によれば我が国の特許法を改正することによっても特許法第35条を諸外国における特許を受ける権利等の承継等に及ぼすことはできないこととなる。一方、イの考え方によれば、一般的には、我が国の特許法を改正することなく、特許法第35条の解釈において、労務給付地や当事者の選択等を基準として諸外国における特許を受ける権利等の承継等にも特許法第35条が適用されると解することが可能となる。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においても、最終的に合意を形成するまでには至らなかったが、従業者等の発明意欲を確保するという観点や、従業者等が使用者等に特許を受ける権利を承継させた後、諸外国にお

いて特許出願を行うか否かは使用者等に委ねられるという事情等から考えれば、より従業者等の権利保護に厚いイの考え方が望ましいとの意見に基づき、諸外国における特許を受ける権利等の承継等について特許法第35条が適用される旨を規定すべきとの提案がなされた。しかし、イの考え方を採用するとの前提を踏まえて、特許法において第35条が諸外国における特許を受ける権利等の承継等にも適用される旨を（確認的に）規定したとしても、前述したように、アの考え方を完全に排除することは不可能である。さらに、イの考え方にたてば、明文で規定することは原則として確認的なものにとどまり、改正を行わなくても解釈によって解決が可能であることから、今回の改正において特許法第35条が諸外国における特許を受ける権利等の承継等がなされた場合に適用することを規定する改正は行わないこととした。

なお、近時、平成16年1月29日東京高等裁判所判決（日立製作所事件高裁判決）及び平成16年2月24日東京地方裁判所判決（味の素事件地裁判決）は、第35条の対価の規律は外国特許に基づいて得た利益にも及ぶと判示している。これらの判決はイの考え方によるものと評価される。

（補説）準拠法についての考え方

諸外国における特許を受ける権利等の承継等について、特許法第35条が適用されるかという問題について、上記のアの見解は、一般的に、外国の特許権はもとより外国において特許を受ける権利についても、その承継の効力について国内法で規律することはできないことからすれば、承継の対価についてもあくまで承継を前提としている以上、対価についてのみ独立に国内法で規律することはできない、という考え方にたっているものである。この考え方は、特許法第35条の規律する法律関係を、公法的法律関係としての側面を重視する考え方と親和性を有するものである。我が国を含めて世界的にみて特許法は基本的には属地主義を前提としている法律であって、特許法の基礎を支える条文の多くが、行政法的規律であることや、我が国の特許法第35条の「特許を受ける権利」といった文言も他の条文と

の関係では国内特許制度を念頭に定義されて用いられていると解されること等からすれば、このような考え方も十分に考慮に値する。なお、東京地方裁判所平成14年11月29日判決（日立製作所事件地裁判決）も、このような考え方に基づくものとして評価できる。

一方、上記イの見解は、承継の効力とその承継の対価とは、別個の法的規律を及ぼすことが可能であるという考え方にたっている。すなわち、承継の効力や要件は公法的法律関係であるとしても、承継それ自体は私人間の問題であることから私法的法律関係であるとし、承継を根拠づける私人間の契約やその契約の内容である対価等については特許登録国法とは別個の法的規律を及ぼすことが可能であると考えるのである。これによれば、例えば特許を受ける権利等を契約で承継する場合には、承継契約には法例第7条により当事者の選択した法律か（同条第1項）、行為地法（同条第2項。通常は、承継契約の締結地たる日本法となろう。）が適用されることとなり、その結果日本法が準拠法となれば、その適用される法の中に特許法第35条が含まれるという帰結が導かれることとなる。また、仮に特許法第35条が労働者保護法であると法性決定されることになると、当事者の選択によって特許法第35条の適用を回避することもできなくなるものと考えられる（前出の日立製作所事件の高裁判決は、この考え方を採っているものとも評価し得る。）。

ただし、上記イの考え方に立ったとしても、特許法第35条は国内特許制度を前提とする規定であって、日本法が準拠法となるとしても、特許法第35条はその適用される法の中に含まれないとする第三の考え方もある。この立場によれば、特許法第35条が諸外国における特許を受ける権利等の承継等に適用される旨を明文で規定することは確認的な意味以上の意味があることになろう。

(3) 短期消滅時効

特許法第35条に基づき従業者等に認められる「相当の対価」の請求権について、短期消滅時効を定めた規定は存在しない。そこで、「相当の対価」の請

求権について、労働関係を前提とする労働者の賃金債権について短期消滅時効を定めている労働基準法第115条と同趣旨の短期消滅時効制度の導入の是非について検討を行った。

しかし、労働基準法に定める賃金については全額払い、一定期日払いの原則が定められ、行政監督と罰則によってその支払が厳格に強制されている等の体制が整備されている。これに対し、特許法第35条に基づく「相当の対価」請求権については、このような体制の整備はなされていない。また、従業者等が退職前に訴訟を提起して「相当の対価」を請求することは事実上困難であるという現状がある。こうした現状を踏まえれば、短期消滅時効制度を導入することは、従業者等の権利の行使を実質的に著しく阻害するおそれがある。さらに、「相当の対価」請求権について短期消滅時効を導入することが正当化されるような事由を見いだすことができない。すなわち、消滅時効制度を正当化する一般的事由である権利の上に眠る者の不保護や、証拠の散逸による立証の困難性という事情に照らしても、「相当の対価」請求権について短期消滅時効を導入する特段の必要性は見いだせない。これらの事情から、今回は特に改正はしないこととする。

5. 職務創作及び職務考案

意匠法第15条第3項及び実用新案法第11条第3項において、それぞれ職務創作（職務意匠）及び職務考案についても、特許法第35条を準用している。

職務創作（職務意匠）及び職務考案についても、職務発明と同様の問題点があることから、従来と同様に、特許法第35条を準用するものとする。したがって、規定の改正はする必要がない。

6. 経過措置

(1) 職務発明制度の見直しに伴う経過措置

◆附則第2条

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

特許法第35条第3項の規定による「相当の対価」の請求権は、従業者等が職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときに、従業者等が取得するものとされている。

このため、職務発明について改正法が施行される前になされた使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る「相当の対価」の請求権について、改正法（第35条第4項及び第5項）を遡及的に適用することは、従業者等が既に有している財産権を不当に奪う結果となるおそれがあり、許されない。

一方、職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権の承継がなされた時期又は専用実施権の設定がなされた時期は、承継等についての「契約、勤務規則その他の定め」により客観的に明らかにすることが比較的容易である。このため、改正法の適用は承継又は設定の時点を基準とするものとし、改正法施行後になされた承継又は設定に係る対価については、改正法を適用するものとする。

(補説1) 遡及適用の可否

刑罰を伴わない法律の遡及適用については、一般的には、①国民の利害(権利義務)に直接関係がなく遡及適用によって法的安定性を害さない場

合、②遡及適用によって国民に利益しか与えない場合、③改正法施行前の法律を適用することが反社会的であると評価されるような公共の福祉の観点から遡及適用が求められる場合、といった例外的な場合にのみ許されると解されている。今回の職務発明制度の見直しに係る改正法が①ないし③のような例外的な場合に該当しないことは明らかである。したがって、改正法施行前に職務発明に係る権利が承継等された場合に、その対価について改正法が適用されることは許されない。この結論は、附則第2条第1項が設けられたか否かにかかわるものではない。附則第2条第1項は、当然の趣旨を確認的に規定するものである。

(補説2) 改正前の第35条に基づく「相当の対価」請求権と契約

改正前の特許法第35条によれば、改正法施行前になされた承継等がなされた時点で、従業者等は「相当の対価」の請求権を取得すると解釈される。この既に発生している請求権の内容について、改正法施行後に新たに契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めた場合であっても、改正法が適用されるわけではないことは当然である。

もっとも、改正法の施行前と施行後を問わず、改正前の特許法第35条に基づき従業者等がいったん取得した「相当の対価」請求権に関して、新たに契約において対価について定めた場合に、その契約の効力については、改正前の特許法第35条の解釈として、別途考慮の余地がある(ただし、いずれにせよ、改正法が適用されるわけではない)。

まず、改正前の特許法第35条第3項及び第4項が強行規定であるとの前提にたち、いったん発生した「相当の対価」請求権の内容について使用者等と従業者等との間の契約でこれを変更する場合にも、第3項及び第4項が適用されるため、その変更は原則として許されないと解釈する立場があり得る。もっとも、この立場によったとしても、例えば、従業者等が訴訟において使用者等との間で和解契約を締結した場合など、従業者等が取得している「相当の対価」請求権の金額を把握するか、把握できる状態の上で、それを有効に放棄することまで否定されるものではないと解するのが妥当であろう。

次に、改正前の特許法第35条第3項及び第4項が強行規定であるとの前提に立ちつつ、いったん従業者等に「相当の対価」請求権が発生した後は、その請求権の処分（放棄を含む）は特許法の規律を外れるとの考え方もあり得る。この考え方に立てば、債権の処分を契約で行うことはもとより自由ということになる。ただし、承継直後に従業者等に「相当の対価」請求権を放棄させるような脱法的な契約を締結する場合など、改正前の特許法第35条第3項及び第4項の趣旨を没却するような契約は許されないと解される。

さらに、改正前の特許法第35条第3項及び第4項は純粹な強行規定ではなく、契約により特許を受ける権利等を承継等した場合には、強行規定性は妥当しないという考え方が有り得る。この考え方は、前述した平成15年4月22日最高裁判所判決の射程範囲を使用者等が一方的に定めた勤務規則等に限定する立場であるが、契約と勤務規則その他の定めを条文上は書き分けていないこととは整合しないという嫌いはあるものの、このような考え方も理論上取り得ないわけではない。この考え方に立てば、契約で「相当の対価」について定めることは当然に可能であるとの帰結となる。

これらはいずれも、改正前の特許法第35条第3項及び第4項の解釈によるものであって、今改正を通じて明確になるものとはいえないが、少なくとも今改正は上記のいずれの解釈を否定しているものではない。

ただし、いずれの解釈に立ったとしても、いかなる内容の「相当の対価」請求権が発生しているのかにつき、使用者等と従業者等が十分な情報に基づき共通の認識に立った上で、自由な意思で、その対価について改めて契約を結ぶ場合には、その契約は有効と評価されるものと考ええる。