

JIPA 産業横断職務発明フォーラム

ワシントン大学ロースクール教授 CASRIP所長
竹中俊子

日本の制度との対比における欧米諸国
の職務発明制度

欧米主要諸国の職務発明制度

- 米国型
 - 契約自由の原則（例外: バイドール法他）
 - 使用者・従業者間の交渉力の均衡を前提
 - 各企業の私的自治と経済原理に任せ、特許を受ける権利移転メカニズム・補償金請求権制度無し
- ドイツ型
 - 労働者保護政策による契約自由の原則修正
 - 使用者・従業者間の交渉力の不均衡を前提
 - 特許を受ける権利移転メカニズム・補償金請求権制度を導入し、使用者と従業者の権利関係を国の政策で規制。
- 日本はどちらのタイプ？
 - 米国型：契約による移転・労働協約で補償金決定可(?)

はじめに

- 発明者の認定：特許を受ける権利の帰属を認定するための出発点
- 職務発明制度：従業者による発明の奨励のみならず、使用者の発明の奨励の実用化も奨励し、技術革新を推進するという特許法の根本的政策
- 国際調和の困難性：各国労働市場環境に左右される
 - 世界的規模で特許管理を行う上での困難性
 - 中国の職務発明制度への影響

欧米主要諸国の職務発明制度

- 日本の職務発明に対応する発明の取扱い
 - 米国・フランスの狭義の職務発明に該当する発明
 - 使用者に原始帰属・自動承継－米国・英国・フランス
 - 使用者の権利移転請求権－ドイツ
 - 対価・補償金の対象外－米国・英国(例外あり)
 - 補償金請求権：労働協約で補償金修正可－フランス
(英国:例外適用)
 - 補償金請求権：労働協約で補償金修正不可－ドイツ

欧米主要諸国の職務発明制度

- 日本の自由発明に対応する発明の取扱い
 - 米国・フランスの広義の職務発明に該当する発明
 - 無償の通常実施権- 米国
 - 権利移転請求権 – フランス
 - 対価請求権：労働協約で補償金修正不可 – フランス
 - 自由発明
 - 優先交渉権 - ドイツ
 - 補償金請求権：労働協約で補償金修正可- 英国

米国職務発明制度

特許を受ける権利の移転メカニズム

- 雇用関係における発明は3種類に分化

① Specially Hired To Invent

対象を特定して発明・改良を行うことを職務として雇用された場合

効果：特許を受ける権利の使用者への自動移転

② Hired To Invent in General

一般に技術開発を職務として雇用された場合

効果：無償通常実施権

③ 自由発明

効果：無償通常実施権無し

英国職務発明制度

特許を受ける権利の移転メカニズム

雇用関係における発明は2種類に分化

- 職務発明

- I. ①従業者の通常の職務遂行の過程又は②通常の職務範囲外であっても特別に当該従業者の任務とされる職務の遂行の過程においてなされ、且ついずれの場合にも職務の遂行の結果として発明が成立すると合理的に期待されるような事情があるとき
- II. 従業者の職務の遂行の過程によってなされ、またその発明の完成時に当該従業者の業務の性質から生ずる特定な責任に照らし、当該従業者が使用者の企業の利益を推進する特別な義務を負っていたとき

効果：使用者が特許権を取得（従業者は発明者掲載権を維持）

- 自由発明

効果：従業者が特許権を取得

ドイツ職務発明法

特許を受ける権利移転メカニズム

雇用関係における発明は2種類に分化

- サービス発明

①使用者の業務における従業者の職務遂行の結果として
なされたか **或いは**

②使用者の経験や活動に実質的に基づきなされたもの
効果：特許を受ける権利移転請求権

- 自由発明

- サービス発明以外の発明

効果：有償通常実施権の優先交渉権

フランス職務発明制度 特許を受ける権利の移転メカニズム

- 雇用関係における発明は3種類に分化

- ① Mission内発明

- 雇用契約に明示された職務又は研究内容に対応する発明

- 効果：使用者の特許を受ける権利の原始取得

- 従業者は発明者掲載権を維持

- ② Mission外発明

- 使用者の業務又は従業者の職務に関し、又は使用者の知識、技術、施設等を利用してなされた発明

- 効果：特許を受ける権利移転請求権

- ③ 自由発明

- 効果：権利移転請求権・無償通常実施権無し

英国職務発明制度 発明者への補償

- 従業者の補償金請求権

企業の私的自治に任す：補償金の支払いについて団体協約がある場合には適用除外

- 職務発明：補償金（Compensation）

- 特許された発明で且つ使用者の業務の規模及び性質を含む事項を考慮した上で使用者に**著しい利益をもたらした発明**に限る
- 著しい利益が認められることは稀
- *Kelly and Chui v GE Healthcare Limited* (2009年：高裁判決)
 - 利益：金銭的価値(特許発明との因果関係必要)
 - 著しい：相当の（Substantial)やたくさんの（Good)より多い量が必要 特別な場合に限る
 - 従業者は既に供与等により保障されているという前提

ドイツ職務発明法 発明者への補償

補償金請求権

- 計算方法

- ① ライセンス類推
- ② 使用者が受ける利益の認定（製品の販売等に直接反映されない実施のみの場合）
- ③ 発明価値の予測

フランス職務発明制度 発明者への補償

- 従業者の補償金請求権
 - Mission内発明：補償金（Remuneration）
 - 労働協約で取極可能
 - 月給を基礎に発明の重要性等を倍率に加味し計算される
 - 発明の実施は要件とされない
 - Mission外発明：対価（Fair Price）
 - 移転請求権行使の時点における発明の価値の計算
 - 発明の実施義務又は実施に相当する対価支払義務
 - 将来の発明の実施を予測したうえでそれに相当する一時金の計算をした後、一定の期間内に再検討し、実際の実施相当額を計算

まとめ：比較法的考察

- 特許を受ける権利の移転メカニズム
 - 使用者の権利保護
 - 使用者原始帰属 - 英国・フランス
 - 使用者の権利移転請求権 - ドイツ・フランス
 - 契約（判例法による自動移転の例外あり） - アメリカ
- 補償金・対価
 - 発明者の権利保護
 - 継続支払：排他権に基づく実績補償 - ドイツ・英国
 - 出願義務・ライセンス類推による補償金計算
 - 一時金：ボーナス・特許を受ける権利の対価 - フランス
- 自由発明
 - 優先買取権 - ドイツ
- 紛争回避・解決制度
 - 仲裁前置（専門家による仲裁委員会） - ドイツ・フランス
 - 特許庁裁定・民事訴訟のいずれか選択 - 英国

日本職務発明制度の特殊性

ハイブリッド型

- 特許を受ける権利の移転メカニズム
使用者の権利保護
 - 契約（判例法による自動移転の例外無し）
 - **米国に類似**：使用者・従業者間の交渉力均衡を前提？
 - **英国に類似**：対価計算方法についても労働協約に団体交渉力により使用者の交渉力との均衡を前提？
- 補償金・対価
発明者の権利保護
 - 自由発明の発明完成前予約承継禁止
 - **英国に類似**(但し補償金支払による権利承継を明示)
 - 一時金：特許を受ける権利の対価
 - **フランスに類似**(但し判例及び企業実務はドイツ型計算方法を採用)
- 紛争回避・解決制度
 - 特別な仲裁制度無し

日本職務発明制度の特殊性

- 使用者の職務発明に関する特許を受ける権利の確保について保護が薄い割に、従業者に対し排他権の利益分配を前提とした高い補償金支払い義務が課されている。
- 使用者が予約承継可能で通常実施権を取得する職務発明の範囲は米・独・仏に比べ狭い。
- 使用者と発明者の紛争に対する特別な仲裁機関が無い

日本の職務発明制度

特許を受ける権利の移転メカニズム

雇用関係における発明は2種類に分化

- 職務発明

- ① 発明の性質上、使用者の業務範囲に帰属し且つ

- ② 従業者の現在又は過去の職務に帰属

- 範囲は独サービス発明より狭く、むしろ仏Mission内発明や米Specially Hired-to-Invent、英職務発明に近い

- 効果：使用者の発明完成前予約承継可

- 自由発明

- 職務以外の発明

- 効果：発明完成前の特許を受ける権利の予約承継契約の無効

日本の職務発明制度

特許を受ける権利の移転メカニズム

- 契約

- 特許を受ける権利の移転請求権無し
- 明示又は黙示の予約承継契約が認められない限り、使用者への移転無し
- ✓ 発明者と使用者の取引を前提とする契約に基づく権利移転メカニズムは日本の実情にあっているのか？

- 権利承継・専用実施権設定の効果

- 従業者の対価請求権
- 使用者の特許出願義務無し

日本の職務発明制度 特許を受ける権利の移転メカニズム

- 従業者の対価請求権
 - 相当の対価：契約・労働協約で決定可
 - 交渉力の均衡を前提
 - 算定方法は、ライセンス類推による実施ベース支払いではなく、一時金支払いと解すべき
 - 対価という言葉はフランスのMission外発明の対価(Fair Price)に近い
 - ドイツや英国のように特許を前提としていないので、独占権の利益の分配ではない

国際調和・使用者と従業者の衡平

使用者の権利保護

- 使用者への原始帰属又は移転請求権の導入
- 職務発明定義の見直し
 - フランス型職務発明二分化定義

● 補償金・対価

発明者の権利保護

- 自由発明の発明完成前予約承継禁止規定の見直し
- 一時金：ボーナス・特許を受ける権利の対価
 - 労働協約の重視の規定明記

● 紛争回避・解決制度

- 特別な仲裁制度導入

結び

職務発明制度の課題

- 国際化による管轄や準拠法の問題
- 発明の奨励から発明の実用化の奨励への政策シフト
 - 使用者の実用化へのリスク・投資増大
- 労働環境の変化
 - 発明者の流動性
- IT・医療等先端技術分野の発明寄与分計算の困難性
 - 取引コストの増大

質問・意見はtoshiko@uw.eduまで

ご清聴に感謝いたします。