

## 成長を加速するイノベーションのための 職務発明制度のあるべき姿

2013年4月26日  
日本知的財産協会  
理事長 上野 剛史

### 【提言】

産業競争力強化を加速するイノベーションを促進するため、成長戦略としての規制緩和の一環として、職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に法人（企業）に帰属し対価の支払いが法的に強制されることのない職務発明制度にするべきである。

昨年末発足した安倍政権は、日本経済の再生を最大の政策として捉えており、近年のデフレ経済を克服するために、「3本の矢」を基本方針とするアベノミクスを掲げている。すなわち、

「（1）大胆な金融政策、（2）機動的な財政政策、（3）民間投資を喚起する成長戦略」である。

なかでも、わが国産業競争力強化のため、研究開発・イノベーションの促進を骨子とする「成長戦略」の策定・実行は、日本経済の再生を実現するために欠かせないものであり、成長戦略なくしては、大胆な金融政策も機動的な財政政策も、国民負担や負債を増やすばかりで真に意味のあるものとはならない。

イノベーションは、新しいアイデアを社会的意義のある新たな価値ある商品にまで仕立てあげ、社会的に大きな変化を起こすものであり、それを世界に先駆けてより加速することが日本産業再生の鍵である。そのためには、産業の中心的な担い手である企業が研究開発投資や設備投資あるいは事業の選択と集中などの際に予測可能なリスクを積極的に取れるように競争環境を整備することが必須であり、企業の自由な経済活動を阻害する「不透明かつ不合理な負担（規制・障害・リスク等を含む）」は直ちに撤廃されなければならない。

この観点から、日本経済再生が喫緊の課題である現在、わが国の知的財産制度の中で、成長の担い手たる企業にリスクテイクを阻害し、「不透明かつ不合理な負担」を課している職務発明規定を、規制緩和の一環として、抜本的に見直し、本来のあるべき姿に立った制度とすべきである。

### I. 職務発明制度の現状と問題点

#### （1）不透明かつ不合理な負担のある制度

現行の職務発明制度は、職務発明に係る特許を受ける権利を原始的に従業者に帰属させており、企業は、従業者からその権利の承継を受けるために、「相当の対価」を支払うことが義務づけられている。そして、「相当の対価」が強行規定であるとされているため、イノベーションの中心的な担い手である企業は、予測不可能な「不透明かつ不合理な負担」を背負いながら、国際競争に立ち向かわざるを得ない状況となっている。

## **(2) 現行特許法第 35 条（平成 16 年法）の改正は不十分**

職務発明制度は、平成 16 年に改正されたが、改正前の旧法下での対価の支払いを求める訴訟はいまだ続いており、裁判例は蓄積されてきたものの、なお「相当の対価」の算定基準は不明確で予測可能性がない。

平成 16 年改正は、高額の対価の支払いを求める裁判例が相次ぎ、訴訟リスクが経営上深刻な問題となったことを受けて、2002 年 9 月から 2003 年 12 月の産業構造審議会特許制度小委員会の審議を経てなされたが、2003 年度内に結論を出すことが求められ、複数の訴訟が係属中で判決が未確定であったこともあり、本来なされるべきイノベーションを促進するための制度のあり方に立った議論もほとんどなされず、いわば緊急避難的な対処策に留まった側面は否めない。

その改正の内容は、職務発明に係る「相当の対価」請求権は存続させ、「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」などから、対価を支払うことが不合理と認められない場合は裁判所はその基準を尊重するという、「合理的プロセス手続き規定」とも言われる緩衝材を設けたものであった。

しかしながら、企業がどこまで努力すれば訴訟リスクを回避できるのかの基準は依然として不明確であり、具体的事例についてもほとんど示されず、企業の要請に対して応えられているとは言えず、企業は不透明な負担を強いられている状況である。「不合理性」の基準は各企業の実情に応じて異なると解されるので、ガイドライン等を作成しても根本的な問題は解決しないと考えられる。

## **(3) 現行職務発明制度はリスクを取る企業に負担を課している**

企業の意思とそれに基づく投資の成果に対して、自由な使用・収益・処分の権能が確保されることは、利益を追求し、競争を行う企業活動の基本的条件であり、国際競争の上でも当然のことである。

しかしながら、現行の職務発明制度は、リスクを取ってチャレンジする企業が十分なリターンを得るという構造になっておらず、イノベーションのリスクは研究開発の意思決定とその投資を行った企業が全面的に取っているにもかかわらず、何らリスクを取っていない（企業の構成員の一部に過ぎない）発明者

に過度のリターンを法が強制する構図になっており、不合理である。

#### **（４）日本企業の国際競争力を失わせる要因となっている**

こうした制度的な問題が研究開発投資意欲の低下、オープンイノベーションへの制約、自由な経営活動や事業再編への障害、社員への最適なインセンティブ設計の困難性、社員間の不公平やチームワークの阻害を招くなど、むしろ総合力が必要とされるイノベーションを妨げ、日本企業の国際競争力を失わせる要因となっている。

平成16年改正法下での裁判例の動向を見てから改正の可否を検討すべきとの意見もあるようだが、日本の置かれた現状は、そのような悠長な態度を許すものではない。また、平成16年改正後も外国企業からの投資意欲は停滞し、外資系製薬企業等ではすでに研究開発拠点を海外に移している例もあり、イノベーションに必要な優れた世界の知をわが国に集めようとする際に、現行の職務発明制度がブレーキの一つになっていることを示唆している。

## **II. 職務発明制度の抜本的な改正の必要性**

### **1. イノベーション活性化のために必要な視点**

以上の認識を踏まえ、次の二点を勘案して、職務発明制度を抜本的に改正すべきである。

#### **（１）企業の研究開発投資の活発化と事業運営の機動性を高めるために「不透明かつ不合理な負担」を除去する**

イノベーション促進のためには、企業が安心して研究開発投資を行うことができる環境を整えることにより研究開発拠点としての魅力を向上するとともに、事業運営の機動性を高めることが必要である。そのためには、研究開発投資の成果物である発明に関しても、「不透明かつ不合理な負担」を撤廃することが極めて重要である。

研究開発投資の側面からみると、企業は自らの意思でリスクを取って研究開発を決断し、そのための投資（研究開発のための雇用や設備等の投資）を行っており、その成果としての職務発明の特許を受ける権利についてもリスクなしに企業に帰属することが保証されなければ、企業の規模を問わず研究開発投資への意欲は減退しかねない。真にリスクを取り、イノベーションにチャレンジする企業は、「不透明かつ不合理な負担」を逃れるために、わが国における研究開発活動の縮小または撤退の選択を迫られる可能性が高くなる。

また、事業運営の機動性の側面からみると、職務発明に係る対価請求リスクが海外とのオープンイノベーションや国内または国際的 M&A で障害になる事

象も生じている。職務発明に係る対価請求は、支払い時期の到来後 10 年間（債権の消滅時効）は可能であることもあり、長期に亘り訴訟リスクが継続する。このため、特許の売買、会社分割や M&A 等の企業再編の際に、職務発明に係る対価支払いの債務を当事者のどちらが負担するのか、或いは、従業員との間でどのように精算するかが大きな問題となり、それらが原因で交渉が長引き、まとまらない事例も生じている。

## **（２）最適で公平感のある社員へのインセンティブ施策を自由かつ多様に設計できるようにする**

イノベーションには企業の総合力が必要であり、総合力をいかに発揮するためには、インセンティブ施策を自由かつ多様に設計できるようにするとともに、それぞれの部署で働く社員が納得できるような施策を企業が経営の裁量の範囲内で決めることができるようにすることが重要である。

### **①最適なインセンティブ施策を設計できる環境を整える**

企業は研究開発から得られた成果をイノベーションに結びつけていくことが不可欠である。研究開発の成否は、企業戦略としての研究開発戦略に加え、優秀な人材を採用して研究開発に携わる技術者を含む企業の従業員のモチベーションをいかに高めるかにかかっており、企業にとって従業員をいかにして処遇し、いかなるインセンティブ施策を講じるかは、経営の成否を決する重要な施策である。一方、投じられる経営資源が無制限ではないなか、これをどう工夫して投入するかは各企業の高度な経営判断である。

ただし、インセンティブ施策は各企業の実情によって異なる。付与する対象は組織、チーム、個人などがあり、発明者に限定される理由はない。施策の内容も表彰、称号授与、社長によるディナー招待等名誉的なもの、報奨金、ストックオプション等金銭的なもの、処遇の向上等様々な内容が考えられ、また、タイミングも重要である。したがって、これら多様な施策の選択肢の中から、企業が最善と考える施策を弾力的に講ずることができる環境を整えることが必要である。

しかしながら、現行職務発明制度は、企業がイノベーションのための最適施策を講ずることを妨げている。なぜなら、施策の設計に当たり企業が第一に考えざるをえない視点は、「不透明かつ不合理な負担」に対する訴訟リスクの軽減だからである。企業がイノベーションのために最も効果的となることを目指して施策を設計できる国と、訴訟リスクを軽減することを目指して施策を設計せざるを得ない国とでは、前者が間違いなく後者よりイノベーションに適した国といえる。このこと一つをとってもみても、国際競争力に欠ける制度である。

## ②公平感のあるインセンティブ施策を設計できる環境を整える

インセンティブ施策は、社員にとって公平感をもって受け入れられることが大切である。

現行の職務発明制度は、企業と発明者（従業員）との対立の構図としてマスコミなどで喧伝されることがあるが、実情は、むしろ労・労問題の側面（処遇の格差）としての性格を有しており、対価が高額になる程、それが顕在化しており、従業員間の不公平感を助長している。

企業のイノベーションは、個人の力のみならず、組織の総合力の結果として達成されるものである。イノベーションを実現すべく活動する様々な社員のうち、特許出願に名を連ねる発明者のみに法的な対価の支払いがなされることは、組織内における他の社員とのバランスを著しく欠き、チームワークの阻害などにより却ってイノベーションを妨げることとなる側面を有している。また、対価請求権が存在することにより、研究者が基礎研究より開発成果が出やすいテーマを選好することや発明の独占または発明の持ち分を増やすため、情報を共有せず、チーム内のコミュニケーションが悪くなることも指摘されている。

いずれにしても、組織の総合力が生命線であるイノベーションを促進するには、社員間の公平感を担保できるようなインセンティブ施策の設計ができるようにする必要がある。

## 2. イノベーション促進のための企業活動と職務発明の本質に立った制度の抜本的な改正

### （1）職務発明の特許を受ける権利は原始的に法人帰属とする

職務発明は、企業（法人）の発意と投資の下で生まれるものであり、具体的な発明行為を法人（使用者）がその構成員（従業者）に要請した成果である。したがって、職務発明の財産的権利（＝特許を受ける権利）は、原始的に、リスクを負担する使用者の財産（＝法人帰属）となるべきものであり、またそうすべきである。

しかるに、企業がリスクを取って研究開発投資や設備投資を行って結果的に事業化に成功（しかも事業化に成功するか否かは偶然を含む発明者の努力以外の要素により左右される）した場合に、事業化による利益も含め、発明者のみが事後的に対価請求権を有する現行の職務発明制度は、企業の投資意欲を損ない、経済性の観点からも不合理である。原始的に法人帰属とすることで、この問題も解消する。

企業における職務発明は、その仕事のため、会社から給与を受け、会社の指揮の下、会社の提供する設備・資材・資金等を使って、事業部門からのニーズ

や情報に基づき、チームワークとして他の従業員の協力を受けながら行う研究開発活動の成果であり、その財産的権利は、原始的に法人帰属とすることが自然である。このことにより、職務著作の権利と同様な位置づけになる。

## **（２）対価の支払いを法的に強制せず、職務発明に対する報奨は経営の自由裁量とする**

職務発明に関する特許を受ける権利が原始的に法人帰属となることから、当然の帰結として、企業は対価の支払いを法的に強制されないことになる。このことは、とりもなおさず、発明奨励策が企業の自由な判断で行われるという本来の姿を明確にすることになる。

その結果、熾烈なグローバル競争に晒されている企業は、法の制約を受けることなく、経営の自由裁量のもとで、自からの組織の発明能力を高めるために、優秀な人材を確保してその能力を最大限引き出すべく、多様で多彩なインセンティブ施策を積極的に考えだして実行するようになるであろう。

以上をまとめると、わが国を世界で最もイノベーションが創出される国にするためには、産業インフラの最適な制度設計として、職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に法人（企業）に帰属し対価の支払いが法的に強制されることのない職務発明制度にするべきである。

## **III. 職務発明制度の抜本的な改正が経済成長を飛躍させる**

この抜本改正により、「不透明かつ不合理な負担」が完全に撤廃でき経営の自由なダイナミズムが存分に発揮できるようになれば、日本企業はイノベーションへの投資意欲がより高まる。その結果、企業の総合力の下に高度な技術を梃子にして革新的な商品・サービスが開発されることにより、国際競争力が向上して、経済成長も一段と飛躍することが見込まれる。また、日本の研究開発拠点としての立地競争力（魅力）が高まり、研究開発を含む海外からの投資がより積極的になって、この面からもイノベーションが促進されるであろう。

同時に、企業は、従業者個々人の意欲を最大限に高めることをイノベーション投資に同期させて実現しなければ、創造的なイノベーションは誘発されない。提案した抜本改正を行えば、日本企業は経営の裁量でインセンティブ施策を自由に設計して、世界中から優秀な人材を惹きつけていくことができるようになる。また、公平感のある施策を多彩に実現することで、発明者だけでなくイノベーション活動に携わる様々な社員全体のモチベーションがこれまで以上に高まり、結果として企業の総合力の充実につながり国際競争力が強化される。

このようにして、提案した職務発明制度の抜本的な改正により、企業側と従

業者の双方のシナジー効果が高まることによって、ひいては日本産業全体としてのイノベーションの創出が活発となり、それを収益に結びつけることで、わが国経済の成長が加速されるものとする。

以上

## (資料)

### 1. 特許法第 35 条（平成 16 年法）の条文

- 1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該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その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（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ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仮専用実施権若しくは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は、無効とする。
- 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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第 34 条の 2 第 2 項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、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つてはならない。
- 5 前項の対価について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同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。



## 2. 諸外国の法制について

### (1) 職務発明または職務発明の特許出願権の帰属について

諸外国の法制を概観すると、職務発明またはその特許出願権を原始的に使用者に認める国（下表 A のグループ）と、職務発明について特段の規定はない国（下表 C のグループ）は、後者がコモンローや契約等で実質使用者帰属が実現していることから、実体的に共通の認識に立っている。なお、下表 B のグループに属するドイツも、近年、使用者が反対の意思を示さない限り使用者に帰属する制度に改正して、同じ方向に近づいてきている。

職務発明規定における帰属の形態	国
A. 職務発明（特許出願権）が使用者に帰属	ブラジル、シンガポール、中国、イギリス、オーストラリア、スペイン、オランダ、フランス、イタリア、ロシア、台湾等
B. 職務発明は原始的に従業者に帰属し、規則・契約によって使用者に特許または特許出願権が移転	日本、韓国、ドイツ等
C. 職務発明の規定がない（雇用契約、コモンロー等で使用者帰属）	アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、スイス等

(注) イギリス、フランス、スペイン、イタリア、ブラジル、シンガポール等は職務発明自体が原始的に使用者に帰属

### (2) 職務発明に対する支払金の性格について

使用者に当然の法的支払い義務はなく、褒賞的なものを行うかどうかは全く任意であり、契約で自由に定められるという職務発明規定を持たない国（下表 A. 1) i) のグループ）や、法律でこの立場を取る国（下表 A. 1) ii) のグループ）が雇用関係や契約自由の原則に忠実である。

これに対し、職務発明は定められた報酬（給与等）でカバーしているが、例外的に抜群の価値を有する発明に対しては、報酬を追加して支払う制度を採用する国（下表 B. 1) のグループ）もあるが、報酬請求が認められたのはイギリスで2～3件見られる程度で、適用されることは極めて限定的である。

さらに、職務発明に追加報酬や報酬の支払いを定める制度を採用する国（下表 B. 2) のグループ）もあるが、これらの国においても職務発明またはその特許を受ける権利は使用者に帰属すると定めているので、発明の財産権の承継に対する対価とは性格が異なり、報酬の額も一般的な常識の範囲にとどまっております。ほとんどの場合、契約や規則等で定めることを優先しているため、対価の額が訴訟で争われるのは例外的な場合である。

支払金の性格		国
A. 褒賞金(報奨金) =政策的なもので、 額も内容も政策的 に決められる	1) 任意の褒賞金、他	i) 雇用契約：アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ等 ii) 法律(対価なし)：ブラジル、シカゴール等
	2) 法律の規定による褒賞金	中国(発明奨励政策上のもの)
B. 報酬・補償=労務報酬(給与・賃金)の追加	1) 特別な労務報酬の追加(職務発明規定がない国等)	イギリス(判決2~3件)、オーストリア、スペイン(判決なし)、オランダ等
	2) 労働報酬の性質(職務発明規定がある国)	フランス(追加の報酬；集团的雇用契約、就業規則、個人的雇用契約で定める)、イタリア(公正な対価；契約・規則で規定されていない場合)、ロシア(相当の報酬；契約で定める)、台湾(適当な報酬；契約が優先)等
C. 補償金、対価=発明の譲渡の見返りの性格	取引される対象・目的物の財産的価値評価によって定まるもの(=特許権自体の財産的価値評価)	日本(相当の対価)、韓国(補償金)

(注) ドイツは、発明は通常に義務づけられた職務を遂行しただけでなく、特別の労力の成果だから、使用者がその発明による独占権の実施で得た利益の一部は補償として従業者に支払うべきという考え方であり、褒賞かまたは追加の報酬というのが制度趣旨と解される。

また、補償金算定の詳細ガイドラインを国が決められているが、手続きが煩雑で却って紛争が多くなっていると指摘されており、実際、研究開発拠点をドイツから移転させた企業も少なくない。