

第1部 基調講演

講演 3

「日本の制度との対比における 欧米諸国の職務発明制度」

ワシントン大学 教授

竹中 俊子氏



非常に貴重な機会をいただきまして、ほんとうにありがとうございます。

プログラムによりますと3時5分までということですので、もう15分しか残っていないんですけども、もう前置きはなく、プレゼンテーションを進めていきたいと思います。

一番最初に申し上げますが、今からお見せる発表の資料というのは、皆さんのお手元に配られております資料の短縮版でございます。前の講演時間が延びれば、恐らく私の時間はなくなるかなと思ったので、そうとう短くしておきました。発表の要点だけまとめて時間がなければ最後に結論までとばせるように発表のほうはつくっておりますが、この中で使われているスライドはすべてお手元の資料に入っております。また、今回の発表ではドイツと英国とフランス、それに日本と4つ説明してくれということでした。30分で説明することはできませんので、お手元の資料のほうに私の論説が入っております——スライドのページの後ですね——論説のほうに詳しい、ドイツとフランスと日本の比較、論説が入っておりますので、詳細はそちらのほうを参照していただきたいと思います。英国のほうは、今回の発表のために詳細を紹介するスライドを用意しましたので、そちらをご覧ください。

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

職務発明制度を考える上で、まず重要なポイントは、発明者の認定が特許を受ける権利の帰属を認定する上で出発点であるということです。当然のことながら非常に重要な問題でありますけれども、現在、主要国の間で共通した基準というものは示されておられません。また、職務発明制度というのは、先ほど長岡先生の発表で示唆がありましたように、発明の奨励のみならず、イノベーションという観点では、発明の実施化の奨励というのが非常に重要になってくるということでもあります。

ただ、一方、この職務発明の問題というのは各国の労働市場の環境に非常に左右されるということが言えるのではないかと思います。先ほど長岡

先生の発表でもありましたように、アメリカの場合には非常に流動的な市場であります。会社の中での昇進ということもさることながら、通常、アメリカの社会でキャリアアップをする一番の方法というのは、ほかの会社に移るということになります。例えば私の働いているワシントン大学でも、長くいても給料は上がりません。むしろ他の大学に移るとか、また他の大学から引き抜きのオファーをもらってきて、初めて給料を上げてくれるような制度になっているわけでありまして。

そういう社会と、労働者の流動性の低い日本やドイツのような社会とは、従業者が持っているバーゲニングパワーが違うということが一番のポイントになるんじゃないかなと思っているわけでありまして。

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：パイドール法他）
 - 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（？）

それに関連しまして、主要諸国の職務発明制度は大きく米国型と、あとドイツ型に分かれると思います。米国型は完全に契約自由の原則に基づき使用者と従業者の関係を調整し、その修正版として英国型というものがあります。英国型も基本的には契約自由の原則に基づいております。従来、判例法で職務発明——非常に特定された範囲における職務の遂行によって生まれた発明については使用者に帰属するという判例法をそのまま条文化したものが現在の英国型になっております。米国では判例法のままで法律にはなっていませんが、大体、契約自由の原則が徹底されているわけでありまして。これに対してドイツ型は、使用者と従業者との間のバーゲニングパワーの違いということが前提となっております。そのために補償金請求権というものが認められ、そして非常に細かい補償金計算のルールが決まっています。

日本はどちらのタイプかと考えてみます。実は、今年の春までドイツに研究に行っていました。日本の職務発明制度はドイツの制度に基づいていると認識していたので、ドイツに研究に行ったわけですけれども、アメリカとドイツの制度を比較しているうちに、使用者への権利移転は契約に基づいていること、また、日本の制度には特許を受ける権利を使用者が獲得するメカニズムが存在しないことなどを考慮すると、実際にはより米国に近い、特に英国に近い制度ではないかと認識するようになりました。

者との間のバーゲニングパワーの違いということが前提となっております。そのために補償金請求権というものが認められ、そして非常に細かい補償金計算のルールが決まっています。

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

職務発明の取り扱いですけれども、使用者への権利移転のメカニズムという点に注目した場合、日本以外の国はすべて職務発明の特許を受ける権利を使用者に移転するためのメカニズムというのが整っております。例えば米国の場合は、判例法によって、特定の課題解決のために雇われた従業者のした発明は、使用者との明示の契約がなくても黙示的契約が存在するという事で移転しますし、英国、フランスについても、職務発明の特許を受ける権利については使用者に原始的に帰属するという事になっているわけでありまして。また、ドイツについても、たとえ特許を受ける権利は従業者に原始的に帰属しても、使用者に権利移

転請求権ということ認めることによって、使用者は少なくとも権利の取りっぱぐれが無いような制度になっているわけです。これの見返りとして、従業者には補償金請求権があるわけであります。

日本の制度は、補償金請求権はあっても、使用者に権利取得を確保する制度はないという形になっております。日本の場合、あまり従業者がほかの企業に移ったりすることはないということが前提になっているのかもしれませんが、従業者自身が新しい企業を始めるということがないということが前提になっているので、使用者の権利取得が現在まではあまり問題になっていないわけですが、将来的にそういう問題が起これないとは限りません。特に中小企業などは職務発明の移転についてきちんとした就業規則や譲渡契約がないことによって、使用者が職務発明の権利を取得できないというようなことが起こることはおおいに考えられるわけです。

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

次に、自由発明の取り扱いでありますけれども、時間がないので詳しい職務発明の定義について説明をしている時間はありませんが、日本の職務発明の定義というのは、アメリカ、ドイツ、フランスすべてと比べて、非常に狭い範囲になっているということが一つの特徴じゃないかと思います。これに対して、自由発明に対して使用者がどのような権利を持っているのかということになりますと、ほかの国では、日本では自由発明になるものが職務発明の中に入って通常実施権を取得してい

たり、または権利移転請求権の対象になっていたりというようなことになっておりますし、またドイツにおいても、買い取りの優先交渉権等を認めております。この点においても、ほかの国と比べて非常に使用者の権利が弱いというところが、一つの特徴であります。

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の責任に照らし、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
 - 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
 - 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
 - 自由発明
 - 効果: 権利移転請求権・無償通常実施権無し

こちらは皆さんのお手元の資料にも入れておきましたけれども、このスライドに、ドイツとアメリカとフランスの職務発明と自由発明の定義が示されています。

これに対して、発明者の補償についても各国まちまちではありますが、大体2つに分かれるのではないかと思います。1つは特許を受ける権利に

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ず: 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
 - 従業者は既に給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
 - ライセンス類推
 - 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)
 - 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

する対価という考え方。もう1つは独占権取得を前提に実施に対する実績補償という考え方であり、実績補償の一番典型的な国はドイツということになりますけれども、英国についても、自由発明について使用者が特許を受ける権利を取得した場合には、実績補償という形で発明者への補償が行われることとなります。

ちなみに、英国の場合はアメリカと同様に、基本的にはサラリーだけ、給与だけで十分に補償しているという考え方であり、英国の場合につきましては非常に顕著な貢献がある発明について例外的にサラリーとは別に補償金請求権を認めています。従って、原則的に実績補償を強制しているのは自由発明のみということになっております。

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

日本の対価の考え方ですが、規定ぶり、また特許権の取得を対価支払いの条件としてないこと、また使用者に対する出願義務等を設けてないこと

を考慮いたしますと、この対価請求権というのは、飯田先生がご紹介いただいたように、特許を受ける権利に対する対価と考えるべきだと思います。

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

14

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

15

フランスの職務発明はどうでしょうか。フランスの場合は職務発明の中がさらに2分されておりまして、日本の職務発明に該当する狭義の職務発明であるミッション内発明に対する補償については、ボーナスみたいなものを予定しております。広義の職務発明はミッション外発明と呼ばれます。ミッション内発明の補償はボーナスで、ミッション外発明については日本の対価と同じように、特許を受ける権利に対する移転時の発明の価値に対する対価と考えられています。基本的には同等の発明の特許を受ける権利が過去においてどのぐらい価値があったかということ参照しながら決めるといことになっているわけでありませう。

したがって、フランスの場合も日本の職務発明、

狭義のフランスの職務発明に該当する部分については、基本的に給与で補償されていて、ただし、ボーナスのような形で追加の補償しなさいよというような形になっているわけでありませう。

これに対して、ミッション外発明は給与で補償されていないので、発明の特許を受ける権利の対価で補償しなさいということで、ドイツの実績補

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

16

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

17

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

18

償とも異なっています。これがフランスの補償の方法ということであります。

まとめに入りますが、比較法的考察としましては、なぜ日本だけ特許を受ける権利の移転メカニズムがないのだろうと疑問に思っています。今回のセミナーではあまりこの点は問題視されていないようですが、実際、アメリカのように労働市場の流動性が高い社会におきましては、特許を受ける権利確保のメカニズムがないことによって、企業の研究者が大学に出向したり、その反対のことが起こって問題が起こるということが非常に増えております。私は、使用者に特許を受ける権利を確保させる制度が日本にも導入されてしかりではなかろうかと考えています。例えばフランスや英国のように原始取得する又は米国の判例法のように自動的に移転する、または使用者にドイツのような権利確保の請求権を認めるというようなことが、必要なのではないかと考えております。

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法定義
- 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

19

補償金の考え方ですけれども、先ほども言いましたように、規定ぶりが特許を受ける権利の価値に対する支払いということになっております。したがって、特許を受ける権利が移転する時点で予測されないような、使用者の努力または投資によって、予期されなかったような価値が生まれたような場合は、後から請求を認めるべきではないというふうに考えております。また、日本の職務発明の定義というのは、ほかの国と比べて非常に

狭い形になっているので、その点も見直しをしてみたらどうかと思っております。

そして、紛争回避解決制度についてですが、たとえ2004年の法改正があっても、全然訴訟が減ることはないんじゃないかというお話が飯田先生からありましたけれども、ほかの国ではどういうふうになっているのかということであります。

ほかの国は、アメリカはありませんけれども、仏英独はすべて、解決のための特別な仲裁制度を設けています。その仲裁制度というのは、特許庁で行われる非常に安価な制度であるということです。補償金が問題となった多くの場合、使用者と従業者、特に使用者を代表している知的財産部の人たちとの間で確執が生まれてしまっていて、従業者には不満をきちんと聞いてもらえないということが、実際には紛争解決をおくらせているというところもあるというふうにお聞きしています。そういうときに、中立的な立場の特許庁の、またはそういう仲裁委員会の安価な制度を使って解決するというので、諸外国では非常に有効に紛争解決をはかっています。

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

20

最後に結びとして、私なりの考え方を述べさせていただきます。

もちろん、職務発明制度というのは、各国の制度の違いまたは補償金によって生まれるリスクということも大きな問題であります。ほかにもたくさん課題が山積しております。もちろん、国際化による管轄や準拠法の問題もございまして、発

明奨励から発明の実施化の奨励への政策シフトということも考えていかなくてはいけない。それが、先ほどからお話に出てくる、イノベーションを通しての職務発明の再考ということが重要になってくるのではないかと考えています。

私がドイツで研究しているときに、元東ドイツの知財管理をしていた人とお話をする機会がありました。東ドイツには非常にすばらしい発明補償制度があったそうです。ただし、企業に対する実用化に対する補償制度は何もなかったそうです——もちろん共産国ですので。したがって、実用化、新しい製品をつくるインセンティブというのが全くなかったため、発明は生まれても新しい製品やビジネスには結びつかなかったそうです。既にもうお2人の講演者からお話が出てきているように、実用化のインセンティブと発明のインセンティブというのはバランスがよく取れたものでなくてはならないということが言えるかと思っています。

あと、労働環境の変化及び発明自体の質の変化ということも考えながら、職務発明というのを見直していかなくてははいけないと思います。職務発明という制度ができたのは、先ほどもご紹介があったように、大正時代の制度です。ましてやドイツの制度というのは、第二次大戦中のナチの時代につくられています。そのときはきっと1発明1製品というのが通常だったと思いますが、今は1つの製品に非常にたくさんの特許が存在しております。製薬のように少ない特許でカバーされる製品であっても、実用化の過程でいっぱい失敗した投資をして製品にならなかった製薬の候補というものがある積み重ねの製品であるということも考えていかなくてははいけません。そのときに、大正時代や戦時中の制度をそのまま適用できるのかは疑問です。

また、労働環境の変化ということも考えていかなくてははいけません。アメリカのシリコンバレーのような、非常に自由で労働の流動性の高い研究環境をつくるということを考えると、発明者はどんどん企業を移っていくにもかかわらず、どこにいるのかと発明者の居場所を特定して補償金を支

払っていかなくてははいけないというドイツの制度と同じように日本の制度を裁判官が考えているということであれば、それは制度的に比較したときに、ドイツと似ているのは補償金を上げるという点だけであって、補償金を上げるというのはほかのアメリカ以外の制度には全部あるわけです。むしろ英国のように、契約を前提としているんだけれども、特別な場合には実績補償を認めましょうねという、そちらのほうに実は日本の制度は似ているのではないかと日本の判例は示唆しています。また、ITや医療等の先端分野の発明は各発明者による貢献への寄与が、分割しにくくなっていると思います。そのため、寄与の計算による補償金計算の取引コストが増大していると思います。

これからパネルディスカッションでいろいろ議論していければと思います。

それでは、ありがとうございました。