

従業者発明の権利帰属

—— 我が国の特許法の解釈と立法論 ——

M1465315 野田 慶 司

1. はじめに

我が国の特許庁への特許出願は、1年間で約43万件余ある。技術が高度に発達した現代は、発明を完成させるのに組織的なアプローチが必要であるため、特許出願の大部分は企業に従事する従業者発明者による発明である。

2. 従業者による発明の種類

従業者がなす発明は自由発明、業務発明、職務発明の三つに分類される。

1) 自由発明

自由発明とは、従業者が使用者の業務に属さない範囲でなした発明をいう。

2) 業務発明

業務発明とは、使用者の業務であって職務発明でない発明をいう。

3) 職務発明

職務発明とは「その性質上、当該使用者等の業務に属し、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」(特許法35条1項)をいう。

特許出願されている発明のうち大部分は職務発明であるが、その職務発明について、我が国の企業では、雇用契約や就業規則で特許出願前、従業者発明者に会社に発明を譲渡することを約束させる一方、社内の職務発明規定に基づいて、報奨金を支払うという方法をとって特許管理をしている。

3. 職務発明の利益の均衡

特許法は、職務発明における特許を受ける権利について、従業者発明者に原始的に帰属するとする一方で、使用者等には補償的権利として、法定通常実施権を与えることと、従業者発明者が原始的に取得する特許を受ける権利または、特許権の予約承継を認めている(特許法35条3項、4項)。

法定通常実施権とは、特許法上で定められた特定の条件下において、特許権を有していない者が、特許発明を実施することのできる権利をいう。

また、従業者発明者が原始的に取得する特許を受ける権利または、特許権の予約承継とは、発明が職務発明である場合に限り、あらかじめ特許を受ける権利及び、特許権の承継や専用実施権の設定をする契約等を使用者が従業者発明者と結び、従業者発明者が持つ特許を受ける権利及び、特許権の承継をうけることができるという権利をいう(特許法35条2項)。

一方、従業者発明者は、使用者等が従業者発明者の持つ特許を受ける権利または、特許権を従業者発明者より承継した場合、使用者等に対して、相当な対価の支払を請求する権利を取得する。相当な対価の額は、従業者による発明により、使用者等が受けるべき利益の額及び、その発明がされるまでに使用者等が貢献し

た程度を考慮して定めなければならないとされている(特許法35条4項)。

4. 職務発明に対する相当な対価の不足に対する訴訟の提起

我が国の多くの企業は、従業者発明者と職務発明が完成する前の段階で、特許権譲渡を予約する勤務規則や労働契約等を締結し、その一方で、特許法35条3項、4項の職務発明規定に基づき、特許出願する時、あるいは特許権が登録される際などに、発明者に対して10万円程度の報奨金を支払うという制度を採用している。

しかし、近年、オリンパス訴訟や日亜化学工業訴訟に代表されるように、従業者発明者が会社を相手取って、相当な対価(特許法35条4項)の額が不足しているとして、職務発明の相当な対価の不足額を求める訴訟が提起されている。

5. 従業者発明制度の改正論議

職務発明に基づく相当な対価の金額についてのオリンパス事件の判決や、職務発明についての特許を受ける権利の帰属をめぐる日亜化学工業の中間判決は、今までの企業における知的財産管理のあり方を覆すものであった。そして、使用者側は、従業者発明者に対する相当な対価の支払規定、つまり特許法35条3項及び4項を削除ことの提案をした。

6. 職務発明制度に必要な法改正

我が国は、政策的に発明の奨励を進めている。従業者発明者による発明を奨励するための従業者発明規定は、特許法35条のみであり、従業者発明者の権利を十分に補償しているとはいえない。

1) 業務発明の実施権、届出義務等の不存在

我が国の現行特許法では、業務発明について、使用者が契約や就業規則等で予約をして従業者発明者に、通常実施権許諾義務を負わせることや、使用者が、従業者発明者に発明の完成届出義務、守秘義務、優先協議義務等をかすことは有効であるとされている。しかし、それは妥当ではない。業務発明について、使用者が契約や就業規則等で予約をして従業者発明者に、通常実施権許諾義務を負わせることや、使用者が、従業者発明者に発明の完成届出義務、守秘義務、優先協議義務等を課すことは無効であるという条項を35条2項に明記すべきである。

2) 相当な対価の認定

我が国の特許法は、従業者発明者側に、職務発明に対する相当な対価を受ける権利について、特許法35条3項で明文化しているが、相当な対価の算定については、具体的計算方法等何の規定も存在しない。それ故、職務発明の相当な対価の算定の際に、裁判所による相当な対価の判断を認める規定をあらたに設けるべきである。