

# 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会

## 「職務発明制度の在り方について」報告書（案）に対する意見

日本弁護士連合会  
2003年11月21日

### はじめに

1, 知的財産戦略本部が平成15年7月8日に発表した「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(以下「推進計画」という。)では、「発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。」とされている(推進計画20頁)。

そして、産業構造審議会知的財産政策部会(以下「産構審」という。)では、諸外国の職務発明制度の調査研究も含めて、精力的にこの問題に取り組まれており、その基本的な方向性について異論はない。

2, もっとも、特許法35条の改廃を検討するに当たっては、法律の改廃は原則として立法府の裁量事項ではあるものの、特許法は、大正10年法以来長年にわたって職務発明に対して発明者主義をとってきており、使用者と従業者の力関係の中で従業者が弱者の立場にあることを考慮し、かつ使用者との調和を図った結果、同条の定める補償金(対価)請求権は、合理的で適正な対価が従業者に支払われることが確保されるための強行規定として理解されてきたことを十分に考慮しなければならない。

特に発明が実施された場合に支払われるべき実績補償については、それが実施されているのは必ずしも多くなく(発明協会研究所による平成7年のアンケート結果ではその実施は約25%程度、知的財産研究所による平成15年の企業アンケートによれば、大企業ではかなり実施されているが中小企業ではやはり25%程度となっている。)しかも、実績補償額には低い上限が設けられることが多かったこと、それらの実態に不満な従業者から複数の訴訟が提起されており、最終的には裁判所が適正な補償金を認定できるという最高裁判決もでてきているという背景事情にも理解を示した上で、なにごと立法事実であるかを見据えて今後の知財立国を目指すために有効な方策を提案すべきである。なお、この問題が労働契約関係も含めて労働法上の検討が必要なことも留意されるべきである。

3, このような観点から、産構審が平成15年10月に公表しパブリックコメントを求めている「職務発明制度のあり方について」(以下「報告書案」という。)について、以下に、報告書案(枠囲部分)を引用しながら意見を述べることとする。

## 第1章 職務発明制度の現状と課題

職務発明は、本来、使用者側・発明従業者側のどちらにそれが実質的に帰属しているかについての国民的合意が成立していないし、このことを反映して労働契約上も明確ではない。そのため、現状では、双方とも自己に有利に解釈しがちである上に、使用者・従業者間の力関係の強さに大きな差があるために、従業者等の立場である発明従業者側からの要求が明示されにくく、不満として内に蓄積されがちである。この事実は、使用者と有能な発明者との関係の労使関係としても不幸であり、ひいては職務発明に対するインセンティブとしてマイナスに作用すると考えられる。

したがって、職務発明の利益の実質的帰属を国民全体の合意を得られる内容と手続で法により明確にすることが職務発明制度の緊急の課題であると考えられる。

## 第2章 職務発明制度改正の具体的方向

### 第1節 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について

特許法第35条第1項の規定を維持し、職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

#### 1. 現行法下における状況

契約、勤務規則等の定めがなくとも、従業者等が職務発明について特許を受けたとき、使用者等はその発明を実施する権利（通常実施権）を有することが特許法第35条第1項に規定されている。実際には、ほとんどの大企業では、すべての職務発明について特許を受ける権利を承継しているため、この通常実施権が必要とされる事例は少ない。一方、中小企業では、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない場合も多い。このため、職務発明をなした従業者等が特許を取得し、当該職務発明を実施している使用者等の特許侵害を訴える事例が存在しているが、このような場合には、裁判所は使用者等が通常実施権を有することを根拠として特許侵害を否定している。

#### 2. 制度改正の具体的方向性

職務発明がされるについて、使用者等は、研究開発の課題設定、資金や設備の提供等によって直接的又は間接的に貢献している。この点にかんがみると、使用者等と従業者等の均衡の観点から、使用者等に一定の実施権を与えることには合理性がある。また、使用者等への通常実施権の付与によって、使用者等の職務発明に係る権利を安定させ、その事業活動はもとより更なる研究開発投資の円滑を期すことが可能となると考えられる。したがって、職務発明について特許を受ける権利を使用者等が承継せず、当該職務発明について従業者等が特許を取得した場合であっても、現行制度どおり使用者等に通常実施権を認めることが適切である。

特に、職務発明に係る権利の承継について明文の規定をおいていない中小企業等の業務に支障をきたさないためにも、最低限の保障として上記の通常実施権を認めることが必要である。したがって、特許法第35条第1項の規定は維持すべきである。

## 【意見】

職務発明に対する使用者等の実質的取り分としての（法定）通常実施権の取得は合理的であると考えられる。したがって報告書案第2章第1節の意見に賛成できる。

### 第2節 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

特許法第35条第2項の規定を維持し、職務発明に係る権利については使用者等への予約承継を認め、自由発明に係る権利については使用者等への予約承継を禁止すべきである。

#### 1. 現行法下における状況

従業者等がした発明のうち職務発明ではないもの（以下、「自由発明」という。）について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させること又は使用者等のため専用実施権を設定すること（以下、「予約承継」という。）を定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、特許法第35条第2項の規定により無効であり、一方、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効であると解されている。この解釈を基礎として、使用者等は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、職務発明について特許を受ける権利を従業者等から予約承継する旨の規定を置き、現実に迅速かつ安定的な承継を実現している。

#### 2. 制度改正の具体的方向性

新たな職務発明がより早く、広く実施され利用されるためには速やかに権利の帰属が定まることが望ましい。そして、企業等は、その成果を事業化することを目的として研究開発投資を行っており、大学等で生み出された職務発明については、個々の研究者がその成果を自らの資金・リスクで事業化するよりも、大学等において組織的に活用することがより有効であることにかんがみ、職務発明について、使用者等に予約承継を認める現行制度を存続させることが適切である。

一方、従業者等が職務と関係なく行った自由発明については、現行制度どおり、予約承継を定めた場合これを無効とすることが適切である。したがって、特許法第35条第2項の規定は維持すべきである。

## 【意見】

それ自体としては報告書案第2節の指摘は正しいと思われるが、従業者のいわば生殺与奪の権を握っている使用者等に対してこの権限を認めることはその段階で既に使用者側の実質的取り分を越えて利益を取得させている可能性がある。したがって、第3節の対価決定の問題を検討するときにはこの点が十分に考慮されなければならない。

### 第3節 職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について

・権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて

不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。

・上記決定が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。

・上記の不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、対価の決定の手続面を重視すべきである。

### 1．現行法下における状況

現行特許法第35条第3項においては、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた場合又は専用実施権を設定した場合、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有することが規定されている。そして、最高裁は、勤務規則等にしがって使用者等が従業者等に対して支払った対価の額が「相当の対価」の額に満たないときは、従業者等は事後的にその不足額の支払を求めることができる旨判示した。

### 2．問題点

上記最高裁判決により、使用者等が勤務規則等に基づいて対価を支払っていた場合であっても、従業者等は権利承継から長期経過後に「相当の対価」との差額を事後的に請求できるとされた。その結果、使用者等は、従業者等から事後的に「相当の対価」との差額を請求される可能性が残るため、債務が長期間確定しないこととなる。しかも、その「相当の対価」の具体的算定根拠は、当事者から見て必ずしも明確ではなく、対価についての予測可能性が低いものとなっている。

他方、従業者等は、現行特許法第35条第3項の下、勤務規則等に基づき算出された対価の額が特許法の定める「相当の対価」の額に満たないときは、不足額を請求することができるが、現実に不足額を請求すべく訴訟を提起する従業者等は極めて少ない。すなわち、従業者等は、多くの場合において使用者等が一方的に定める勤務規則等の定めに従って対価の支払いを受けているのが現状である。

### 3．制度改正の具体的方向性

第一に、職務発明の「対価」については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起するため、原則として両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることとすべきである。すなわち、使用者等と従業者等との間で取り決められた「対価」を尊重する仕組みとするため、使用者等と従業者等との間で契約や勤務規則その他の定めにおいて「対価」について定めたときは、その定めるところによることを原則とすることが適当である。また、このように職務発明についての「対価」を両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることによって、企業を取り巻く経営環境、企業の研究開発戦略、研究者の置かれている研究環境等、各業種、各企業毎に異なる諸事情を「対価」に柔軟に反映させることが可能となる。

このような観点から、「対価」の決定は、使用者等が一方的に定めうる「勤務規則」ではなく、使用者等と従業者等との間の「契約」に基づくべきとの考え方がある。しかし、我が国の雇用関係下においては、契約の締結において、必ずしも従業者等の意思が反映されているとは限

らず、「契約」と「勤務規則」という法形式の差異によってことさらに区別することは適切ではないといった指摘や、各従業者等との個別契約を一律に要求すると多くの従業者等を抱える使用者等は承継及び対価の決定に関して現実問題として制度運用を行うことが困難となるといった問題がある。このため、「契約」という形式のみならず、「勤務規則」という在り方をも許容しつつ、対価の決定の過程全体において、従業者等の意思がどれだけ反映されているか、換言すればどれだけ実質的な手続が行われているかという点を評価の重要な基準とすることが適当であるという点で意見が一致した。

第二に、対価についての定めがない場合や、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合が想定され得ることから、このような場合には、従業者等に現行制度どおりの「相当の対価」請求権を認めることが適当である。

第三に、契約や勤務規則によって定められた「対価」が使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理であるか否かについては、手続面と内容面を含む「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ことが原則であるが、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、不合理性の判断にあたっては、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視することが適切である。より具体的には、包括的な予約承継のための勤務規則等が策定され、その中において同時に「対価」を決定するための基準が置かれる場合にあっては、従業者等又は従業者等を正当に代表する者の意見を反映しているか否か等その基準を策定するに当たっての従業者等との協議の状況や、その基準の個々の従業者等への開示の状況等が、重要な要素として勘案されるべきである。また、個々の発明に対する「対価」の決定に当たっては、従業者等に対する説明の有無や程度、従業者等に対する異議を述べる機会の付与の有無等が考慮されるべきである。

この点に関し、合理的な手続を履践していれば、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重するとの立場から、その結果たる「対価」そのものは、司法審査対象から完全に除外すべきであるとの意見が一部の委員より提出された。これについては、最終的には結果たる「対価」が当事者の紛争の対象であること、手続の履践にも実態上は程度の差がありその合理性は対価との相関において判断される面があること、仮に手続要件のみを法定する場合はより厳格な手続の履践が求められるようになること、手続の履践によって従業者等にとっての納得感が高まれば対価が不合理であるとされる場合は、通常は想定されないこと、等を併せ考慮し、「対価」を審査の射程から除外しないこととしつつも、その中で手続に重きを置くことが妥当であるとの意見でまとまった。

なお、個々の発明に「対価」を決定するための基準を適用する際、使用者等と従業者等との間に発明の経済的な価値の評価の単なる違いが存在するに過ぎない場合には、その違いのみを理由として対価の決定全体が不合理であると判断されるべきではない。しかし、不合理ではないと判断されたとしても債務不履行として、その基準にもとづき本来支払われるべきであった対価の支払いが認められる場合があることに留意すべきである。

第四に、使用者等と従業者等の実態は様々であり、かつ、「対価」も従業者等が発明意欲を刺激されるための良好な研究環境の一要素であって「対価」以外の諸要素も研究環境を左右す

ることにかんがみれば、具体的な協議・交渉の方式等に法や行政が過剰に介入することなく、個々の実態にあわせて柔軟に決定することが許容されるべきである。例えば、権利の承継のための条件を事前に明示することが発明へのインセンティブを高めるとの観点から事前の権利承継・対価算定のための基準を策定することが望ましいが、必ずしもこれによらず発明完成後の個別承継も許容されるべきであり、この場合は個別承継のための契約における交渉の実質が評価されるべきであること、事前承継・対価算定のための基準策定においては個々の従業者等の個別の同意までは必要とせず、集团的協議でも足りるとすべきこと、包括ライセンス契約交渉において中核をなさないような発明に関する対価の決定の具体的説明は、使用者側から支払毎に逐一行うこととせず、従業者等からの求めがあればこれに応じて説明すれば足りるとする仕組みも許容されるべきこと、等である。

第五に、「対価」の決定の合理性を側面から担保するために、使用者等は「対価」を決定するための基準を公表するように努めることが望ましい。また、この基準の公表により、使用者等にとっては、優秀な研究者が集まることを期待でき、一方、従業者等にとっては、よりよい研究環境を選択することが可能となることを期待できる。

#### 【意見】

基本的には「制度改正の具体的方向性」について賛成するが、以下の点が考慮検討されるべきである。

1, 対価決定の手續については、使用者と発明従業者の交渉における力関係の絶対的格差を重視しなければならない。

この観点からは、対価決定の手續のみではなく合意内容の合理性をも含めて、相当性（合理性）に関する司法判断を受け得る制度を確保しておくように定めることが望ましい。そうすることによって、使用者が司法判断を回避する努力として、当該従業者の合意を得る努力に力を入れることとなる。

なお、第4節の意見4として述べるとおり、使用者はできるだけ具体的な合理的基準を予め作成して、従業者に対し明確に公示しておくことが、双方のために有利であり、紛争の予防につながると考える。

また、集团的協議も無益ではないが、具体的説明・個別的同意が存しなければ、いずれ訴訟へ向かう力になると考えるべきである。

2, 後述のとおり、「相当の対価」のメルクマールをさらに詳細に規定すれば、それが合理性の担保された契約や勤務規則等の内容となるべき指針となろう。しかしながら、手續面の透明性の確保と従業員等の十分な理解・納得を得ることは重要である。

したがって、契約による場合には、当事者間の合意による基準の策定に当たって、従業者が使用者に対し一般に弱い立場にあるということから時として附合契約的に契約内容を強制されたと感じることもあるので、上記のように事後紛争の回避のためにも、契約締結のプロセス（例えば、契約締結に至るまでの当初案・修正案・確定案に至るプロセス）が記録として残される、というような手續の具体策も検討されるべきである。

また、勤務規則の場合は、その法的性質について法規説や契約説の対立があるが、

必ずしも当事者間での個別合意を前提とするものではないから、その手続の透明性がより高められるべきであり、手続への参加の機会の確保と自由な意見を提出できる環境の整備が不可欠であるから、上記「第三」のような基準が明文化されるべきである。労働基準法89条のように、行政官庁に届け出るといようなシステムの要否について検討することも有用であろう。

3,ところで、「対価の決定」が不合理である場合には従業者等に「相当の対価」の請求権が認められるという具体的方向性についても賛成するが、「不合理性」の主張・立証責任を従業者等に負わせるべきではないので、立法に際しては、この点も注意すべきである。すなわち、対価の決定の手続を、使用者等に対し従業者等が一般的に弱い立場にあるにもかかわらず形式的には対等な当事者間での契約や勤務規則等として処理されるのであるから、公平の観点から定められるべき主張・立証責任の分配としては、使用者側にその「合理性」についての主張・立証責任を負担させるのが妥当である。

4,なお、立証責任の分配との関係で、第4節とも関連するが、下記のような条項を規定することも考えられる。

「使用者等が、経済産業省令の定めに従って補償及び対価基準の条項を含む契約、又は勤務規則を定めている場合には、当該契約又は当該勤務規則は、合理的な手続を履践し、かつ合理的な対価基準を設定しているものと推定する。」

記

経済産業省令

A 条項

予約承継を定めた条項。

補償として、出願補償、登録補償及び実績補償を定める条項。

外国出願を行っている場合は、外国出願についての補償を定める条項。

補償額の決定について不服申立を定める条項。

従業員等の退職、死亡の場合の取扱いを定めた条項。

使用者等が当該特許権を営業譲渡等により譲渡したとき、また企業分割により当該特許権が承継されたとき、その取扱いを定めた条項。

5年以内の契約の期間を定めた条項（但し、自動更新は可能）、勤務規則の場合は、適用されてから5年毎に個別の契約に移行できる条項。

B 対価基準

使用者等が受けるべき利益の額。

発明の寄与度。

使用者等が発明の完成および実施化に貢献した程度。

使用者等が負担した費用や発明者の処遇に関する事情。

発明者が貢献した程度。

第4節 「相当の対価」について

「相当の対価」が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう、第35条第4項の規定を明確

化すべきである。

### 1．現行法下における状況

現行の特許法第35条第4項においては、「相当の対価」の額について、「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と規定されている。そして、訴訟において裁判所は、発明完成後の事情である実施料収入額（又は自社実施の場合は実施料収入相当額）を基準として、使用者等の貢献度を割合的に考慮して「相当の対価」を算定している。

### 2．問題点

職務発明をめぐる対価請求事件に関する各地裁、高裁判決においては、「相当の対価」の算定根拠として「実施契約に対する各発明の寄与度」、「推定実施料率」、「使用者が貢献した程度」、「各発明者が貢献した程度」等の項目は示されているものの、各項目がどのように考慮されたのか具体的な数値との対応が示されていない場合も多く、結局のところ算定根拠が不明確な面は否定できない。

また、発明完成後の事情である発明品の売上や実施料収入額を基準として「相当の対価」が算定されているにもかかわらず、特許法第35条第4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の規定においては、発明がされるまでの事情のみしか考慮されていない可能性がある。すなわち、発明完成後の貢献である発明の実施にあたっての改良活動、営業経費、広告宣伝費等が考慮されていない可能性がある。また、貢献の一形態である費用負担については使用者等が受けるべき利益から控除すべき場合もあると考えられるが、同項に「貢献した程度」と規定されているため、費用負担についても画一的、割合的に考慮されている。

### 3．制度改正の具体的方向性

発明により利益を得るためには、発明がされるまでの貢献だけでなく、特許出願手続、実施化のための技術開発、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要である。このため、これらの貢献も「相当の対価」の算定において考慮されるべきである。また、使用者等は、当該研究開発のリスクを負担していることに加えて、具体的利益に直接繋がる発明を生み出す研究開発以外にも当該利益に間接的に繋がる研究開発も幅広く行っている。さらに、従業者等のうち使用者等の利益に貢献した研究者等が給与、昇進等によって厚く処遇されている場合もある。

したがって、裁判所によって「相当の対価」を算定する際に指針となる第4項の規定について、当該発明に直接的又は間接的に関連性がある限り、上述のような様々な事情が幅広く考慮されることを許容すべきである。

## 【意見】

1．現行法上、この「対価」は、当該権利「移転」に対するものであるから、本来は、「移転時」に発生し、かつ、その時点で内容が決定されていることが予定されているものであると解される。そうであるからこそ、35条4項は、対価額決定の基準として、使用者が受けるべき（未来形）利益額、発明完成までの（過去の事情）貢献度を規定しているのである。



2 ,これに対し、判例で問題とされている事案は、それよりはるか後の時点である、その発明が現実に商品化されて営業として成功した後に、その高利益の結果を見て対価を論じているのであるから、これは「移転時」よりはるか後の時点の結果成績をもって「対価」を論じていることになる。

「対価」が、このように、事後的かつ営業成功結果をみてから、これを基準として定められると、使用者等としては、営業にあたりその商品の価格を決定する際に、価格に折り込んでおくべきであったのに発明者に支払うべき「対価」にこれに折り込むことができる機会を失ってしまった、ということになる。現在のこの種訴訟において、使用者等が感じている困惑の一つの大きな原因は、この点に存すると思われる。しかし今後ともこの種の紛争は、こうした事後的結果の成功を見てから後に生じて来る可能性が大きいと考えられる。

この前提に立つと、こうした事案の場合には、報告書案の第4節・3の方向は妥当である。その他に、営業担当従業員との利益に対する均衡なども配慮されて良い。

3 ,これと異なり、「移転時」に直ちに、将来の利益を見込んで決定される対価額については、権利の有効性の蓋然性や有利に商品化するか否かのリスクなども、相当性が肯定される範囲で、基準の一部とされても良いと思われる。

4 ,移転時に直に対価額が決定され履行される場合、又は、将来においての商品売上げ額に依拠する場合、のいずれであっても、使用者は予見しうる多様な場合に対応する、具体的な合理的対価基準を明定し、従業者に予めこれを明示しておくことが、将来の紛争予防のために有益である。使用者にこれを懲憑する規定をおくことが望まれる。

5 ,なお、「相当の対価」算出のメルクマールの多くは使用者側で把握されており、ノウ・ハウに属する性質のものもある。そしてそれらは対価算出の減額要素となるから、相当の対価との相当因果関係があることについて使用者側に主張・立証責任が負わせられるべきは当然である。

## 第5節 特許法第35条の適用範囲について

職務発明に係る外国における特許を受ける権利や特許権等の権利の承継や承継の対価について、特許法第35条の規律を及ぼすことは立法上の難点を抱えていることから、今回の改正において同条に規定をおくことは見送るべきである。

### 1 . 現行法下における状況

職務発明について我が国における特許を受ける権利や特許権等の権利と外国におけるそれらの権利とを同一の契約、勤務規則等によって承継することを望む使用者等や、同一の基準による対価の決定を望む使用者等及び従業者等は多く、現実には、勤務規則等において、我が国における権利と同様に外国における権利の承継や承継の対価について定めている使用者等も少なからず存在している。

### 2 . 問題点

職務発明に係る外国における権利を従業者等から使用者等へ承継し、その対価を取り決める場合、その承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方と、承継の効力については権利登録国の法律によって規律されるが対価の支払義務の有無については従業者の労務給付地法又は当事者の選択準拠法によって規律されるとの考え方等があり、判例、学説においても見解が統一されていない。

また、承継の効力や対価の支払義務の有無は権利登録国の法律によって規律されるとする考え方に立つと、使用者等は、特許法第35条第2項の規定に基づき外国における権利を承継することができず、一方、従業者等は、同条第3項、第4項の規定に基づき使用者等に権利承継の対価を請求することができないこととなる。

### 3. 制度改正の具体的方向性

職務発明に係る外国における権利の承継の対価に関する法の適用関係については、判例、学説においても見解が一致していない。このような状況において、特許法第35条に外国における権利について同条の適用範囲とする旨の規定をおいても必ず同条が適用されるとは限らない。また、対価について特許法第35条が適用される場合であっても、特許制度を支える基礎となる「発明」、「特許権」、「特許を受ける権利」の概念が各国において異なるといった問題や、承継の最終的な効果発生は、各権利登録国法の定めるところにより手続を履践することで初めて得られるため、対価請求権発生の前提たる承継の有無、承継の時期等の決定を最終的に権利登録国法に委ねざるを得ないという立法上・運用上の問題を解消することはできない。もっとも、外国における権利について国内で権利移転のための契約を行うことは、特許法の規定を待たずとも民法その他の契約法理によって、もとより有効であり、その最終的な承継の効力の確定が、権利登録国法に委ねられるというにとどまる。

したがって、今回の改正においては、特許法第35条において職務発明に係る外国における権利の承継や承継の対価について規定することは見送るべきである。

なお、このように、外国における権利に関して、特に「承継」について規定を置くことができないのであれば、外国における権利に関しては、権利移転のための契約を行う必要が生じ、それにあわせて我が国における権利に関しても契約を行う運用が効率的となり、特許法第35条の規定の実益は乏しいのではないかと指摘が一部の委員からなされた。しかし、この点については、我が国における権利について、特に契約、勤務規則その他の定めによる承継を明示的に認める意味で実益があるから、直ちに特許法第35条の存在意義が失われるということはないと考えられる。

### 【意見】

国際化著しい現在の日本において、この問題を放置することはできない。

外国法下での権利承継の効力や対価支払義務は、外国法の適用が問題になりうる事項であるが、日本国内で承継を受ける発明を、どの外国で権利取得するか、その対価はどうあるべきかは、外国法適用の問題ではなく、日本における発明等譲渡の対価の問題だと思われる。当該外国の権利の成否や営業成功の可能性は、対価決定の基準の一にすぎないと解される。したがって、この問題についてもこの機会に対処しておくことが望ましい。

## 第6節 短期消滅時効について

特許法第35条に、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

### 1. 現行法下における状況

現行の特許法第35条には、「相当の対価」請求権の消滅時効について定められていない。一方、判例においては、民法第167条の一般債権の消滅時効（10年）が適用されている。また、時効の起算点は、職務発明規程等に支払時期に関する条項がある場合にはその支払時期、条項がない場合には権利承継時とされている。

### 2. 問題点

現行法下において、従業者等は、職務発明に係る権利を使用者等に承継させた場合「相当の対価」の支払を受ける権利を有するが、現行実務においては、この「相当の対価」の額は裁判所による判決が確定するまでは定まらないため、使用者等は、長期の間いかなる対価を支払えばよいのか不透明な状況に置かれることとなり、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じているとの指摘がある。

### 3. 制度改正の具体的方向性

上記の問題点を解決するために、短期消滅時効の規定を設けるべきとの考え方が存在する。しかし、従業者等が使用者等に対して訴えを提起することは、現実の就業関係を前提にする限り困難なことにかんがみると、短期の消滅時効期間を設定することは裁判を受ける権利の実質的な侵害であるとの批判を免れない。

また、「相当の対価」請求権と比較の対象とされ得る賃金債権の消滅時効（2年）については、賃金は、労働基準法上、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厳格に強制されるほか、賃金の支払の確保等に関する法律の規律などによって、賃金が払われないことのない体制が厳しく追求されているが、「相当の対価」請求権については、このような法的措置が完備していない。

さらに、消滅時効制度は、真の権利者の権利を失わせるという側面をもつことに加え、（1）時間の経過による証拠の散逸からくる過去の事実の立証の困難、（2）権利の上に眠る者の不保護、といった時効制度を根拠付ける理由から考えても、職務発明の対価について、ことさら短期消滅時効を正当化する事由を見いだし難い。

以上のことを踏まえると、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

## 【意見】

賛成である。

## 第7節 職務創作、職務考案について

職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

#### 1．現行法下における状況

意匠法第15条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用される旨規定されている。また、実用新案法第11条第3項において、特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用される旨規定されている。

#### 2．問題点

デザイナーは一般的に、発明者と比べて雇用の流動性が高いので、事後的な実績補償になじまないとの指摘がある。また、職務考案制度については、第1節から第6節までにおいて指摘された職務発明制度と同様の問題点を抱えている。

#### 3．制度改正の具体的方向性

職務創作（職務意匠）については、承継から早い段階で使用者等と従業者等との間で対価を決定することも必要であると考えられるが、このような事例についても上記の第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば特に問題は生じない。

また、職務考案制度の抱える問題点は、第1節から第6節までにおける考え方を採用すれば解決を図ることができる。したがって、職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

#### 【意見】

賛成である。なお、一つの創作行為が職務発明と職務著作（使用者主義）として重畳的に適用されることもあるので、その整合性の検討をしておくべきであろう。

以上