

平成26年10月16日

特許庁長官 伊藤 仁 殿

日本弁理士会
会長 古谷 史旺

意 見 書

—職務発明制度の規定整備に向けて—

現在、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において行われている職務発明制度の改正に向けた検討に関し、日本弁理士会の意見を以下の通り提出致します。

1. 職務発明の見直しの現状について

当会は、平成26年1月26日付で提出した職務発明制度の改正に関する意見書において、発明が技術的思想の創作という事実行為であること等に鑑み、発明を生み出す発明者は自然人のみに認めるべきである一方で、財産権である特許を受ける権利については法人へ承継させることを認めると同時に、発明者に対して発明報奨を与えることを法的に担保するという制度設計を既に提言したところであるが、その後の特許制度小委員会における論点整理等を経て、現状、職務発明制度の改正に関して下記のとおりに認識している。

- (1) 発明者のインセンティブ確保と企業の競争力強化の両立のため、職務発明制度を見直す必要性が認められる。
- (2) 二重譲渡等の問題を解決するうえで、職務発明の特許を受ける権利を法律により自動的に使用者等に帰属させることに合理性が認められる。
- (3) 支払額の予測可能性の問題を解決しつつイノベーションを促進する観点より、法定対価請求権又はそれと同等の権利を与えるインセンティブ施策を使用者等が講じるべく、これを法的に担保することにつき必要性が認められる。

以上を踏まえて、当会は、発明者の利益が実質的に切り下げられないことを前提とする限りにおいて、特許を受ける権利を法律により自動的に使用者等に帰属させ、かつ、インセンティブ施策につき使用者等の自主性を尊重する制度設計につき、一定の合理性を認めるものである。

2. 制度設計についての問題の所在

一方で、大学等一部の研究機関には、一律に使用者等帰属を適用すべきでないとの指摘があり、当会はこの指摘にも首肯するところである。また、中小企業等の余力のない企業の中には、少なからず職務発明の取決めがされていない企業が存在している。これらの企業において自動的に使用者等帰属が適用されれば、発明者の権利が不当に扱われ、現行制度下に増して権利を巡る紛争が惹起され易い状態となる事が予想される。

これらの点に鑑みて、特許を受ける権利の帰属に関する規定は、一定の場合には発明者帰属を認める柔軟性を有するべきところ、その制度設計については、十分な留意が必

要であると思料する。

3. 職務発明についての特許を受ける権利の帰属に関する提言

権利の帰属に柔軟性を与える方策は、以下の2案に分類できるものと思料する。

（a案）職務発明の特許を受ける権利は使用者等に帰属するものとし、契約や別段の定めにより、その権利の発明者帰属を認める。

（b案）職務発明の特許を受ける権利は発明者に帰属するものとし、契約や別段の定めにより、その権利の使用者等帰属を認める。

上記のとおり、使用者等の態様は様々であり、全ての使用者等に、帰属に関する契約等の適切な履行を義務付けること、或いは期待することは実情にそぐわないことは明らかである。帰属に関する方策を策定するにあたっては、契約等を適切に履行する余力のない中小企業等に過度な負担や不利益を与えないことにつき十分な配慮がなされることを希望する。

仮に（a案）の方策が採られた場合、大学等の研究機関では、契約等が適切に履行されないことにより、望まれていないにも拘らず特許を受ける権利だけが自動的に使用者に帰属してしまうという事態が生ずる。また、中小企業等では、職務発明の規定がないまま特許を受ける権利が使用者等に帰属してしまう事態が頻発すると予想される。

一方、（b案）の方策が採られた場合、契約等が適切に履行されなければ特許を受ける権利が発明者に帰属することにはなるが、使用者等帰属を希望する使用者等に、帰属等に関する契約等の適切な履行を期待し、又は義務付けることは、受益者たる使用者等に過度な負担を負わせるものではなく、また、産業界からの要望にも事実上応えるものと思料する。

以上の観点より、当会は、職務発明についての特許を受ける権利の帰属に柔軟性を与える方策として、上記（b案）を採用することを提言する。

4. 要望

職務発明について、特許を受ける権利を法律により自動的に使用者等に帰属させることを認める新たな制度は、企業の競争力を強化する上で有益であると評価する。今回の制度改正にあたっては、余力に劣る中小企業等が、そのような競争力強化のメリットから取り残されることがないよう制度整備がなされること、例えば、業種ごとの特性を踏まえた肌理の細かいガイドラインを公表する等、中小企業が職務発明規定を容易に設けることを可能とするための支援体制を合わせて構築されることを強く要望する。

また、今回の制度改正は、発明者の利益を切り下げるものではないことが大前提であることを忘れてはならず、当会は、新たな制度が、この前提をしっかりと保障し得るものとして具現化されることを切に要望する。

以上