



SONDERHOFF
EINSEL

日本における職務発明

Hiroshi Morita,
Patent Attorney (Japan)

EU-Japan Policy Seminar
Nov. 22, 2016

www.se1910.com

Table of Contents

1. **これまでの経緯**
2. **平成16年改正**
3. **平成27年改正**
4. **残る課題**

1. これまでの経緯

➤ 明治42年法以前：

- ・ 当初の専売特許条例には、発明者が特許を受けることができる旨規定されていたが、職務発明自体に関する**規定は無い**。
- ・ 従業者が勤務中に行った発明について使用者が特許を受けたい場合には、使用者等は契約等により発明を承継する必要がある、と解されていた。

➤ 明治42年法：

- ・ 職務上又は契約上なした発明に係る特許を受ける権利は、契約等に別段の定めがある場合を除き、**使用者に帰属する**。
- ・ 職務上又は契約上なした発明以外の発明については、予め特許を受ける権利を譲渡する契約等は無効とする。

1. これまでの経緯

➤ 大正10年法：

- ・ 職務発明に係る特許を受ける権利は、**従業者に帰属する**。
- ・ 使用者は、職務発明について無償の通常実施権を有する。
- ・ 特許を受ける権利を契約等により使用者に譲渡した場合には、従業者は「相当の補償金」を受ける権利を有する。

➤ 改正趣旨

- ・ 発明者でない他人が当然に特許を受けることは**発明者特許主義の原則**に反する。
- ・ 従業者に相当の補償金を与えることで、使用者と従業者の関係の調和

1. これまでの経緯

➤ 昭和34年法：

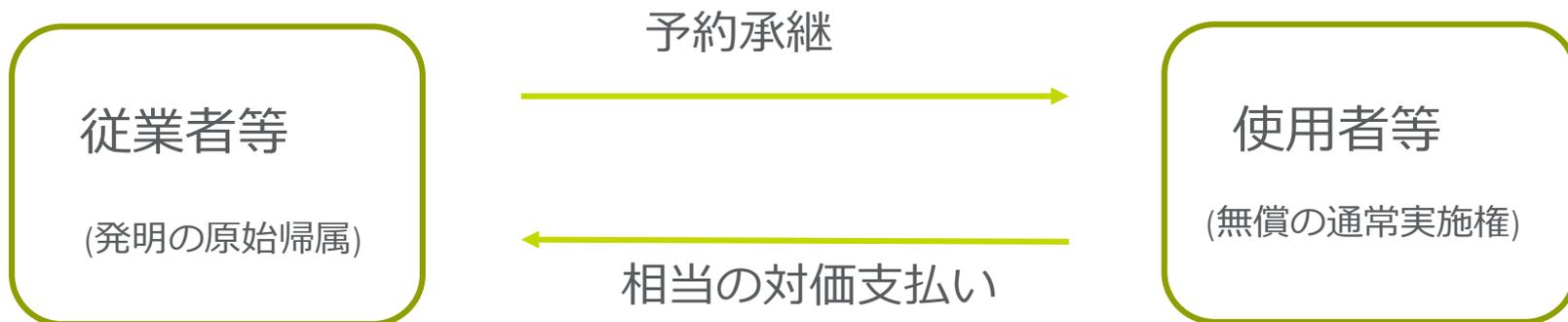
- ・ 従業者帰属の原則は維持しつつ、「現在又は過去の職務に属する発明」に広げた。
- ・ 「相当の補償金」を「相当の対価」に変更。

➤ 改正趣旨

- ・ 「補償金」は、一般に公権力により権利制限を受けた場合に使用されるもの。もともと自由意思によって譲渡した場合、「対価」という表現が適切。

1. これまでの経緯

昭和34年法



問題1

自己の発明について評価の納得感は？

問題2

「相当の対価」の算定基準が曖昧？

問題3

幾ら払えば大丈夫なのか？

1. これまでの経緯

➤ 「相当の対価」に関する多数の職務発明訴訟

・ 2003年オリンパス事件 (最判平成15年4月22日)

「対価の額が同条4項に規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払いを求めることができる」

・ 2004年日亜化学青色発光ダイオード事件(東京高裁平成17年1月11日和解)

「職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である。」

一審での「相当の対価」約600億円 → 二審和解金約6億円

2.平成16年改正

- 労使関係の変化：終身雇用→研究者の流動化
- 職務発明制度への関心の高まり
- 「相当の対価」訴訟の増加
(従業者は不足額の支払いを求めることができる)
- 一方で、高額の対価認容、対価請求権の存在の疑問視。



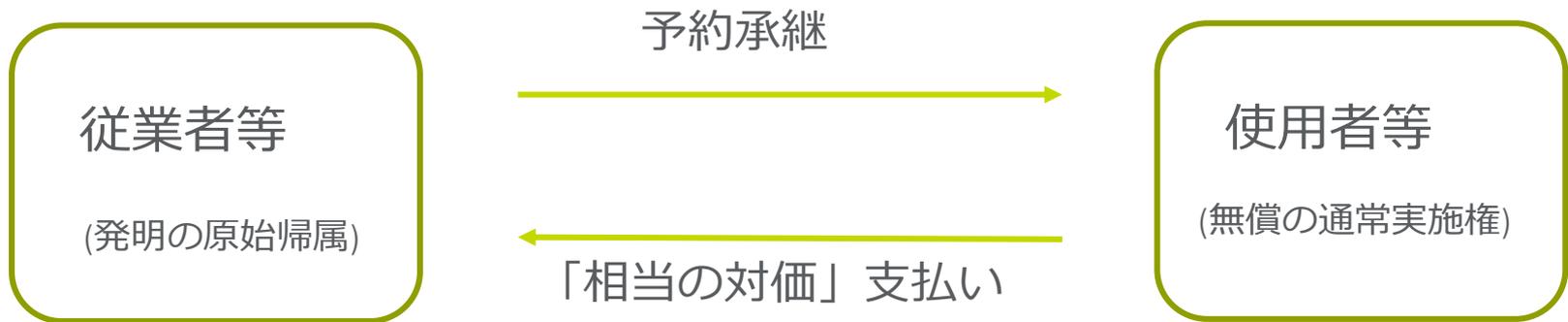
対価請求権の枠組みは維持しつつも、対価の算定方式が極めて不安定である。



使用者等：「相当の対価」額について予見可能性を高める。
従業者等：発明評価に対する納得感を高める。

2.平成16年改正

平成16年法



- ・ 契約等で対価を定める場合には、使用者等と従業員等の間で行われる協議の状況、基準開示の状況、意見の聴取等の状況を考慮し、不合理であってはならない。(手続面の重視)
- ・ 不合理と認められる場合、「対価の額」は、使用者が受けるべき利益の額、使用者等が行う負担、貢献及び従業員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。

3.平成27年改正

- 平成16年改正でも、
 - ・ 二重譲渡問題等の権利帰属の不安定性
 - ・ 依然として残る職務発明訴訟のリスク
法的予見性が低い。
 - ・ 企業における相当の対価算定に係るコスト 等



企業の研究開発戦略等イノベーション促進への障害

3.平成27年改正

産業界の立場：基本は原始法人帰属

1.二重譲渡の問題

→二重譲渡が生じても原始法人帰属なら問題なし。

2.帰属の脆弱性:中小企業でより深刻。

3.対価額の予測可能性の低さ

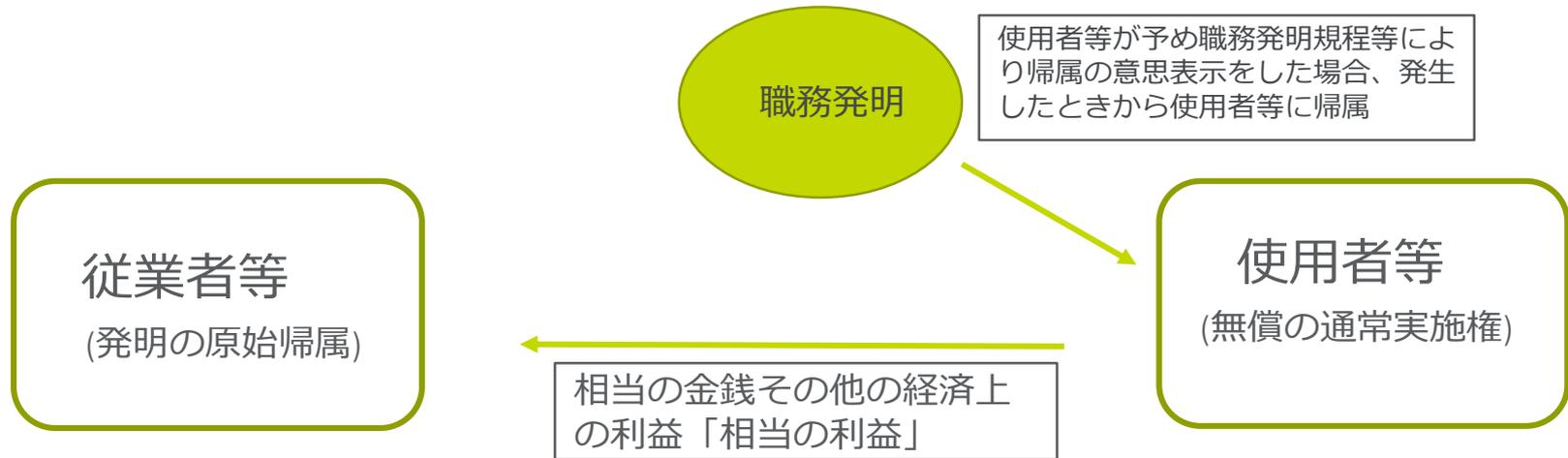
- ・ 35条4項の不合理的とは？
- ・ 玉石混交の特許ライセンス
- ・ 支払いに係る工数

4.チームワークの阻害

- ・ 発明活動はチーム活動

5.各企業に応じたインセンティブ施策を採る

3.平成27年改正



使用者等が従業者等に対して予め職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合、

- ・ 特許を受ける権利は、発生したときから使用者等に帰属
- ・ 従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
- ・ 経産大臣による指針(H28.4)に従って、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定。

4.平成27年改正の課題

- 社内規程の見直し作業
eg.法人帰属への変更、
譲渡証書の変更、
経済上の利益の変更（手続の簡素化等）
- 二重/三重の社内規程を運用
- 企業サイドとして依然として残る訴訟リスク

ご清聴ありがとうございました。

Contact

SONDERHOFF & EINSEL LAW AND PATENT OFFICE

Shin Marunouchi Center Bldg. 18th/19th Floor, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

Tel [+81-3-5220-6500](tel:+81-3-5220-6500)

Fax [+81-3-5220-6556](tel:+81-3-5220-6556) (G3)

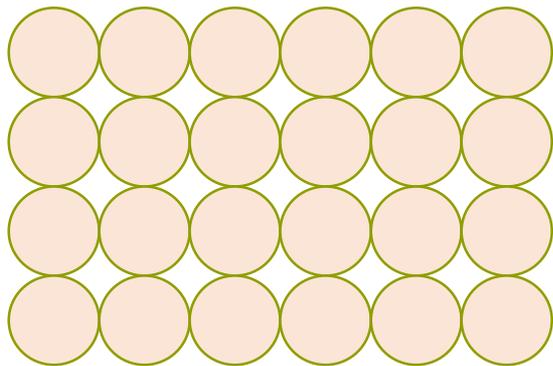
Fax [+81-3-5220-6530](tel:+81-3-5220-6530) (G4)

Fax [+81-3-5220-6583](tel:+81-3-5220-6583) (Law Department)

www.se1910.com

Appendix

自動車、家電など

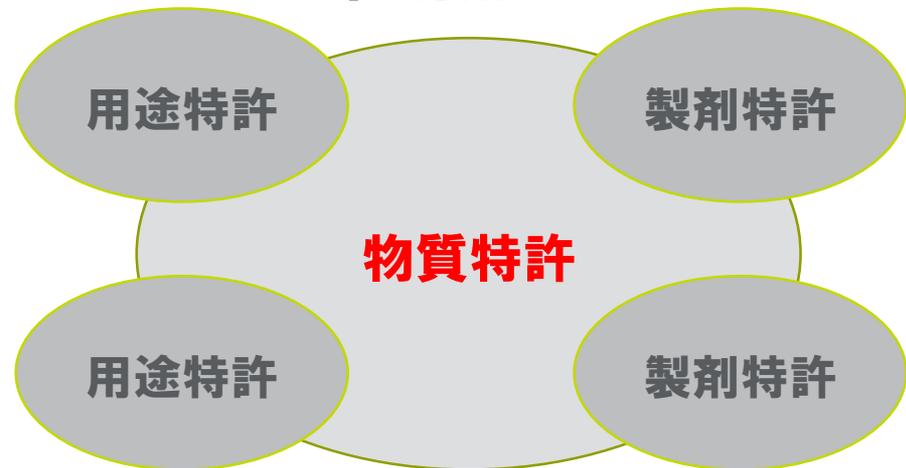


製品あたり、数百から数千の特許。
一つの特許の影響は小さい

特許の存在が開発を妨げる可能性は低い

2012年12月11日
産業横断 職務発明制度フォーラム
日本製薬工業協会資料

医薬品



基本特許は原則一つ（物質特許）

特許独占性が高い

高額ライセンス料

特許により製品開発を断念するケースも多い

医薬品の研究・開発のプロセス

2012年12月11日
産業横断 職務発明制度フォーラム
日本製薬工業協会資料

創薬

開発

育薬

スクリーニング

非臨床試験

臨床治験

審査

先発独占期間

2~3年

3~5年

5~10年

2~3年

10~15年

発明者になり得る研究者: 190人
/全研究担当者: 1360人

全開発担当者:
470人

全研究開発担当者:
2020人(製薬協所属4社平均)

基礎研究

病気・薬のタネ
の探索

化合物探索研究

化合物合成・
薬効スクリーニング

開発研究

動物での薬効・毒
性・体内動態、製
剤、生産プロセス

臨床研究
P1→P2→P3

ヒトでの有効性
と安全性

申請

薬事行政

承認

販売

特許満了

候補化合物
: 50~100万

1/3,213

1/8,698

1/31,064

累積成功率 (Data
Book 2012,製薬協)

ライブラリー

候補化合物

開発化合物

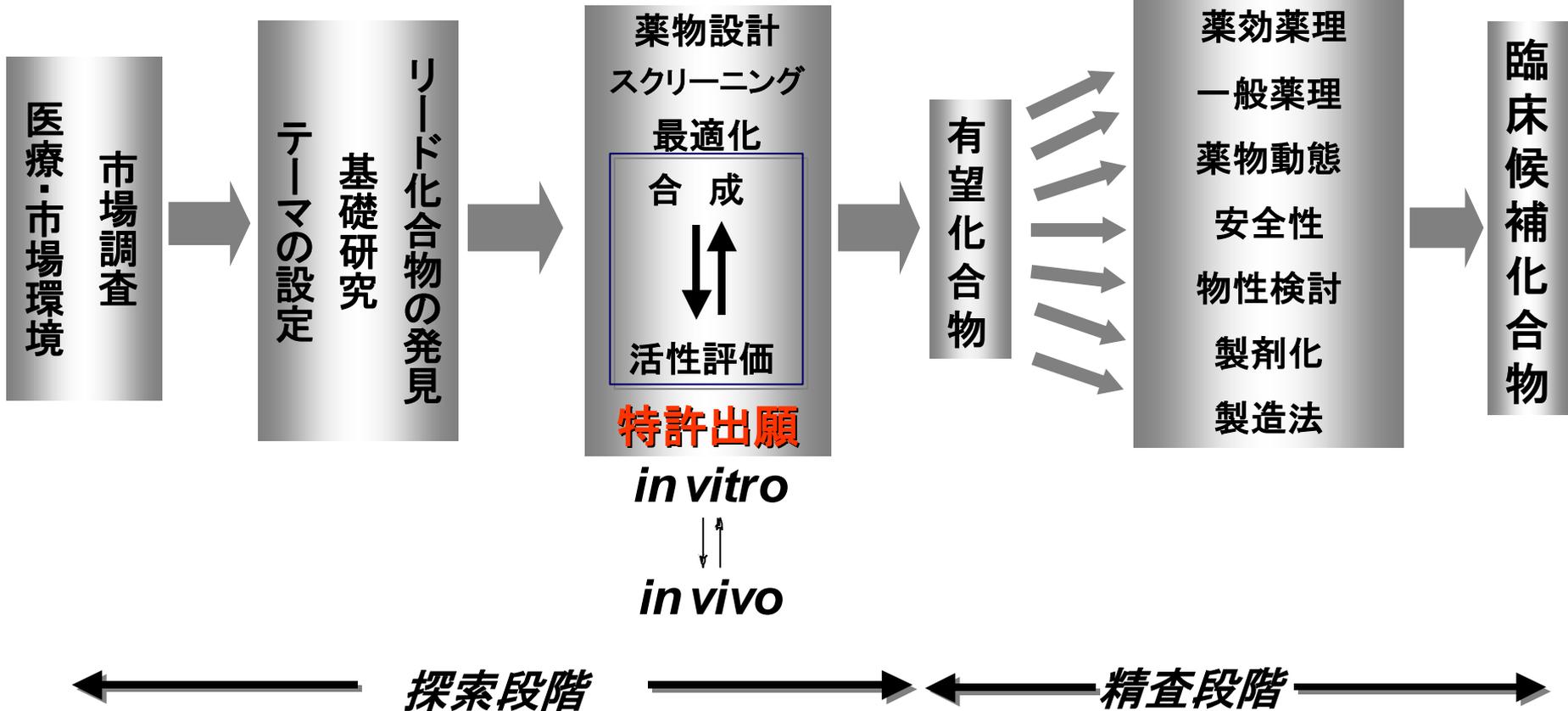
製品・先発品

後発品

特許出願

1製品1特許
特許独占性が高い

コスト合計: 数100億円~1000億円以上/1製品
研究開発期間: 10~20年
独占販売期間: 10~15年



2012年12月11日
 産業横断 職務発明制度フォーラム
 日本製薬工業協会資料

製薬業界における課題

- ①研究～事業化まで複数のステップがあるが、1件の特許による利益が大きく、発明者に対する対価が高額になりすぎる。
- ②化合物としては何万分の1の確率である。
- ③発明者と関連者との間の不公平感 たとえ高度・専門的な基礎技術・知見の蓄積が発明に貢献していても評価されない。
- ④研究チーム間での技術情報やアイデアの自由な情報交換・共有・開示の遅れないし秘匿
- ⑤研究業務のうち「発明」につながらない業務へのインセンティブ低下