

## 日本特許法有關職務發明報酬規定之新近發展趨勢



企業或機構對於所屬研發人員所為的職務發明，應該給予多少的報價才算「合理」，近年來成為日本專利制度的爭議話題之一，其中 *Olympus Optical Co., Ltd. v. Shumpei Tanaka*、*Yonezawa v. Hitachi Co. Ltd.*、*Nakamura v. Nichia Chemical Co Ltd* 幾件訴訟案件更受到高度矚目，引發各界對於日本特許法（即專利法）中第 35 條第 3、4 項相關規定之檢討與議論，進而促使日本國會於 2004 年 5 月 28 日通過特許法修正案，並自 2005 年 4 月 1 日正式生效。

修正後之日本特許法有關受雇人發明制度部分，修正了第 35 條第 3 項及第 4 項並新增第 5 項。第 35 條第 3 項規定，受雇人依據契約、工作規則或其他約定，同意授予雇用人關於受雇人所為發明之專利申請權、專利權或設定專用實施權時，受雇人對於雇用人有收取合理報酬之權。第 35 條第 4 項規定，依據前項所定之契約、工作規則與其他約定，訂有報酬之約定時，在該報酬之決定標準係經由受雇人與雇用人協議為之，該報酬標準係經公開，且受雇人對於計算報酬金額所表達之意見，亦被充分聽取的情形下，依據該約定所為之報酬金額給付應被認為是合理的。又同條第 5 項之規定，若企業內部之契約、工作規則與其他約定，並未規定報酬金額，或雖有規定，但該規定之報酬金額被認為是不合理的，則第 3 項所規定之合理報酬金額，應權衡雇用人基於該發明所獲得之利益、所承受之負擔及對該發明所做之貢獻，與受雇人在相關發明中所獲得之利益及其他相關因素加以認定之。

上述修正規定最大的特色在於：（一）尊重自主協議；（二）報酬計算要件更加具體化；（三）鼓勵裁判外紛爭解決手段。新修正之受雇人制度會帶來什麼樣的影響，目前各界仍在觀察；不過可確定的是，相較於舊法，新法至少在計算合理報酬上，要求雇用人須踐行更多的程序及其他要件，而這程序或要件規定將可減少法官在舊法時計算合理報酬金額的沈重負擔，與高度不確定所帶來的風險，並且亦可減少受雇人發明訴訟的總數量。以日本電子大廠 Toshiba 新近在 7 月底與其離職員工 Fujio Masuoka 就閃光記憶晶片技術（flash memory chip technology）所達成之職務發明報酬和解協議為例，Toshiba 在 7 月 27 日發布的新聞稿中，即特別感謝東京地方法院對公司有關員工職務發明之報酬政策及看法的尊重。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

[劉憶成，先進國家研發人員激勵法制之研析，2006 年 4 月，頁 4-12](#)，本報告為經濟部技術處補助資策會科技法律中心科專計畫之部分研究成果，成果尚未全文對外公開。

[鄧曉芳著，研發人員職務發明之合理報酬——從日本發明報酬訴訟爭議談起](#)，刊於經濟部技術處技術尖兵第 107 期

上稿時間：2007年02月

### 資料來源：

<http://www.managingip.com/default.asp?page=9&PubID=198&SID=644047&ISS=22150&LS=EMS102088> (last visited on 1 August 2006)

劉憶成，先進國家研發人員激勵法制之研析，2006 年 4 月，頁 4-12，本報告為經濟部技術處補助資策會科技法律中心科專計畫之部分研究成果，成果尚未全文對外公開。

#### 延伸閱讀：

鄧曉芳著，研發人員職務發明之合理報酬——從日本發明報酬訴訟爭議談起，刊於經濟部技術處技術尖兵第 107 期，92 年 11 月號，<http://www.st-pioneer.org.tw/modules.php?name=magazine&pa=showpage&tid=1993>

李森堙，談日本 職務發明 報償制度之爭議，科技法律透析，2002 年 5 月，頁 15-19。

 推薦文章