

# 職務発明と「相当の対価」

—特許法 35 条改正問題に関連して—



元大阪大学大学院経済学研究科講師 西口 博之

## 要 約

職務発明制度は、使用者等と従業員等との間の利益の調整を行うことにより、個々の従業員等の権利を保護して発明のインセンティブを喚起すると同時に、使用者等の研究開発投資等を促進することを目的としている。そのため、特許法 35 条において、使用者等に対する通常実施権の付与、職務発明についての特許を受ける権利等の予約継承等、「相当の対価」請求権の保障等の規程を通じて使用者等と従業員等とのそれぞれの利益の調整を行っている。そのうち、「相当の対価」の金額に関する争いについては、2000 年を契機にその紛争が顕著し、訴訟額が巨大化してきたが、その後鎮静化し、その間 3 度に亘る法改正を経て調整が進んでいる。一方、最近の裁判例では、平成 16 年度改正による「対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」という不合理性に関する裁判所としての初めての判断が下され、それが控訴審でも支持されている。本稿では、これらの特許法 35 条による「相当の対価」についての評価の流れを、改正法との絡みで触れ、最近の知財高裁の裁判例について論じるものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 職務発明と特許法
  - 1. 職務発明と特許法 35 条の規定
  - 2. 「相当の対価」に関する紛争
- III. 職務発明と特許法の改正
  - 1. 平成 16 年度改正
  - 2. 平成 20 年度改正
  - 3. 平成 27 年度改正
- IV. 平成 16 年度改正以降最近の紛争
  - 1. 平成 26 年 10 月 30 日東京地裁判決（第 1 審）
  - 2. 平成 27 年 7 月 30 日知財高裁判決（第 2 審）
- V. 平成 27 年度改正と今後の課題—今回の知財高裁判決との関連
- VI. おわりに

を中心として、職務発明と特許法 35 条との関係、それに関する紛争などとその後の特許法改正問題、さらには今後の課題などについて論じるものである。

## II. 職務発明と特許法

### 1. 職務発明と特許法 35 条の規定

職務発明とは、使用者と従業員との関係において後者による発明としての従業員発明の一部と考えられている。即ち、従業員発明には自由発明（使用者の業務範囲に属していない発明）・業務発明（使用者の業務範囲に属する発明）と本題の職務発明とがあり、特許法 35 条 1 項で「その性質上使用者等（使用人・法人・国又は地方公共団体）の業務範囲に属し、且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員（従業者・法人の役員・国家公務員又は地方公務員）の現在又は過去の職務に属する発明」と定義されている<sup>(1)</sup>。

### I. はじめに

職務発明に関しては、これまで個人（発明者）と企業との間の争いが絶えなかったがそれが裁判で争われるのは、1980 年代までは少なかった。しかし、それが 2000 年を契機に顕著並びに訴訟金額の巨大化が顕著となってきたが、その後の裁判所の認める和解勧告等では巨額な金額を認めない傾向もあり、事件数も減少してきている。

職務発明制度は、使用者が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造上大きな役割を果たしていることに鑑み、使用者等と従業員等との間の利益の調整を行うことにより、個々の従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを喚起すると同時に、使用者等の研究開発投資などを促進することを目的としてい

本稿では、その「相当の対価」を巡る最近の裁判例

る<sup>(2)</sup>。

そのため、特許法 35 条において次のような規定を置いて使用者等と従業員等とのそれぞれの利益の調整を行っている<sup>(3)</sup>。

(イ) 使用者等に対する通常実施権の付与 (同条第 1 項)

①使用者、法人、国又は地方公共団体 (以下「使用者等」という。) は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員 (以下「従業者」という。) がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、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 (以下「職務発明」という。) について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

(ロ) 職務発明についての特許を受ける権利などの予約承継等 (同条第 2 項)

②従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は無効とする。

(ハ) 「相当の対価」請求権の保障 (同条第 3 項並びに 4 項)

③従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

④前項の対価の額は、その発明により使用者等が受け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。但し、改正後の 35 条は、第 4 項を次の様な新 4 項と新 5 項に変更されている。

⑤ (新法) 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

⑥ (新法) 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者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。

## 2. 特許法 35 条と職務発明の成立要件

職務発明については、従業者と使用者との関係において、その利害関係のみならず国全体としての産業政策の問題としての係わり合いが大きく、その調和を採るためのキーポイントがこれら 35 条に含まれており、それら職務発明を成立させるための成立要件あるいは重要な事項としては、次の様なものがある。

### (1) 使用者等

使用者等と略称される者は、自然人だけではなく法人格を有する者も含まれる。

即ち、他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体がこれに該当する。

### (2) 従業者等

従業者等と略称される者は、いわゆる従業員だけではなく、法人の役員、国家公務員又は地方公務員を言う。法人の役員がその対象となるかどうかについて、会社の技術部門担当の最高責任者 (取締役) のした考案が職務考案に該当するとの判例<sup>(4)</sup>もある (石灰窒素炉事件など)。

また、嘱託・顧問・臨時職員なども従業者に該当する。嘱託については、その該当性が争われた判例 (大平製紙事件) もある。

尚、使用者と従業者との間には、通常は雇用契約があるが、発明をするに当たっての経済的・物質的支援体制の下において指揮命令関係があれば、雇用関係がなくとも 35 条にいう「従業者」に該当する。例えば、出向社員や派遣社員などが該当する場合がある。

これは、企業などが大学や国立研究機関などに研究委託を行う場合に、委託費を提供するとともに、自社の研究員を契約により、それらの委託先に出向させる場合に該当する。

### (3) 業務範囲

使用者等の業務範囲とは、例えば、法人について言えば定款で定められた目的の範囲を言うものと解するのが通説である。しかし、これには反対意見もある。

即ち、定款などを一つの基準としながら、その範囲を発明者の発明権を主体として厳格に狭い範囲に解釈すべきであるとする説（定款説）に加えて、実体的にみて多少弾力的に広く解釈すべきであるとする説などがある<sup>(5)</sup>。

#### (4) その発明をするに至った行為<sup>(6)</sup>

発明に至った行為とは、発明をすることが職務である場合、即ち、具体的課題を与えられ、発明を命じられた場合における行為（発明行為）を言うだけではなく、広く発明完成に至るまでの行為を言うものである。従って、発明を意図したかどうかは関係なく、職務遂行の結果として生じた発明は職務発明である。

この「行為」に関連する裁判例としては、石灰窒素製造炉事件、大井建興事件（立体駐車場事件）、連続混練事件などがある。

#### (5) 現在又は過去の職務

従業者等の職務は、現在のものばかりではなく、過去のものも含まれる。

大正10年法では、過去の職務に属する発明は含まれなかったが、現行法では過去の職務に属する発明も職務発明とされており、その範囲が広がっている。もっとも、過去の職務というのは、同一企業内での過去の職務と解すべきで、退職後になした発明が在職中の職務に属するとしても、それは職務発明には該当しない（通説）<sup>(7)</sup>。即ち、退職後の職務発明については、35条に明文の規定はないが、同条は、文理解釈上、現在も従業者等として使用者等との雇用関係がある場合における過去の職務のみをいい、雇用関係が終了した場合における過去の職務を言わないと解されている。

しかし、退職直後（退職の11日後）の発明でも、特許出願をした元従業員の発明につき、在職中の行為を含め、諸般の事情を考慮し、退職前に既に完成していたものと判断された判例がある（連続混練事件）。

#### (6) 使用者等の法定通常実施権

使用者等の受ける権利の一つであり、職務発明について、従業者等又は特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときは、使用者等は、その特許発明を当然に実施することが出来る権利を言う（35条1項後段）。使用者等がこの通常実施権を当然に取得し得るとしたのは、職務発明が生ずるためには、使用者等の貢献が直接的、間接的に存在していることを考慮して、使用者等と従業者（発明者）等との間の公平を期するという考え方に基づくもので、米国のいわゆるショップ・

ライトと類似している<sup>(8)</sup>。

#### (7) 予約承継

使用者等が受けることの出来るいま一つの権利であり、予め、従業者等のした職務発明につき特許を受ける権利若しくは特許権を使用者等に承継させ、又は、専用実施権を使用者等のために設定する旨を定めた契約、勤務規則などにより、以上の権利を有効に承継することが出来るのが、いわゆる予約承継である。

しかし、職務発明以外の従業員発明につき、このような承継を契約などにより予約することは無効とされている。

予約承継の法的な性質に関しては、①承継の予約を発明完成と同時に、権利は当然に使用者等が承継することとしたものと解する説（停止条件付き譲渡契約）、②使用者等が予約承継の契約（予約）を完結する権利（予約完結権）を有するものとする一方の予約と解する説、③使用者等が申し込み、これに応じて従業者等が本契約を結ぶ義務を有するもの（片務契約）と解する説などがある<sup>(9)</sup>。

#### (8) 従業員の受ける権利—相当の対価

従業員等が受ける権利としての「相当の対価」は、職務発明をした従業員等が、予約などにより、使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させたとき又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、従業員等は相当の対価の支払いを受ける権利があり、その対価の額は、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なされるに当たって使用者がした貢献の程度を考慮して定められるべきとされている。

まず、対価の種類については、特許を受ける権利の承継により、使用者等が従業者等に支払う対価（補償金）の評価・支払い時期・評価額などについて、職務発明規定を有する一般企業等の事情により異なるが、一般的には、発明時（承継時）対価・出願時対価・審査請求時対価・登録時対価・実績（実施）時対価などがある。

次に、その対価の額の決定に大きな要素を占める「使用者等が受けるべき利益」については、①発明により直接的に受けるべき利益の額であるから、例えば、発明の実施による売上高から材料費・一般管理費などの必要経費を控除した営業利益であるとする説（営業利益説）、②その利益とは、発明を実施することにより受けることになると見込まれる利益を指すのではなく、

発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することにより受けることになる見込まれる利益、即ち、実施料（その発明を他社に有償で実施許諾したとすれば、受け取ることが出来る実施料）を指すと解する説（実施料説）等がある<sup>(10)</sup>。

また、「使用者等が貢献した程度」とは、使用者等が負担した研究開発費・研究設備費・資材・発明者の給与等が発明の完成に貢献した程度の意味であると解され、発明ごとにその程度が評価されるべきものとされている。

## 2. 「相当の対価」に関する紛争

特許法第35条3項の「相当の対価」の額は、平成16年の改正法並びに平成15年4月22日の最高裁判決（オリンパス事件）以降、特許法第35条に言う「相当の対価」に合理的な相違がある場合には、両者の不足額を請求できるという判断の下で、退職者などを中心とした「相当な対価」を争点とした紛争が一挙に噴出したものと思われる（日立製作所事件の1億6284万円、日亜化学事件の200億円—法廷は604億円の認定、味の元事件の1億8935円など）。

然し、その後日亜化学控訴審において、裁判所は和解勧告を行い、1審判決の認定額が大幅に減額される6億0857万円の和解が成立したことを契機として、1億円以上の「相当の対価」が認められなくなり、職務発明の対価請求訴訟において「相当の対価」の額の算定についての問題並びに訴訟コスト・長期間にわたる裁判懸念などもあり、事件数も減少傾向にある<sup>(11)</sup>。

## Ⅲ. 職務発明と特許法の改正

### 1. 平成16年度改正<sup>(12)</sup>

平成16年度の特許法改正は、1項・2項3項はそのままで、4項については新4項並びに新5項にわけて、契約・勤務規則その他の定めを尊重する方向で、より具体的に両当事者間のバランスを考慮しつつ、従業員 の権利保護に一層の配慮を示したものと思われる。

従って、その改正法はこれまでの基本構造は変更せず、契約・勤務規則その他の定めにより職務発明に係わる権利を使用者に承継したときは、改正前と同様に従業員等は「相当の対価」の支払いを受ける権利を有するものと理解される。

但し、外国の特許を受ける権利については、これを特許法第35条に盛り込むという特許庁の提案があっ

たが最終的には否定されることで、特許法第35条を外国の特許を受ける権利にも適用するかどうかという問題は継続していることになる。

### 2. 平成20年度改正<sup>(13)</sup>

特許法第34条の2（仮専用実施権）に関連して、第35条の2及び3の「専用実施権」を「仮専用実施権若しくは専用実施権」とし、仮専用実施権を認定した場合、第34条2第2項の規定により専用実施権が認定されるものと看做されるとの改正が行われた。

### 3. 平成27年度改正<sup>(14)</sup>

平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」（平成27年度法律第55号）が公布、平成28年4月1日に施行された。

改正のポイント並びに改正後の規定は、次の通りである。

#### ① 法人帰属

職務発明に関する特許を受ける権利を原始的に法人帰属とすることが可能となった。

職務発明の発生時における特許を受ける権利の帰属を、従前の従業者等（発明者）帰属から、従業員等（発明者）帰属と使用者等帰属とのいずれかを選択できるようにされた（3項）。

従業員等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

#### ② 相当の利益

従業員等の権利が「相当の対価支払請求権」から「相当の利益請求権」に変更された（4項）。

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のために仮専用実施権を設定した場合において、第34条2規定により専用実施権が設定されたものと看做されたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第7項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

契約、勤務規則その他の定めにおいて、相当の利益に

ついて定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより、相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。

③ 指針の法定化<sup>(15)</sup>

相当の利益の決定手続きについて指針（ガイドライン）を設定すること（6項）。

使用者と従業員との間の相当の利益の内容決定基準策定手続きに関するガイドラインの策定を法定。

#### IV. 平成 16 年度改正以降最近の紛争

##### 1. 平成 26 年 10 月 30 日東京地裁判決（第 1 審）<sup>(16)</sup>

###### ① 事件の概要

本件は、被告（野村証券）の従業員である原告（発明者）が、被告に対して証券取引所コンピュータに対する電子注文の際における伝送のレイテンシー（遅延時間）を縮小する方法等に関する発明について、特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき、特許法 35 条 3 項及び 5 項に基づき、相当の対価の支払いを求めた事案である。平成 16 年度改正により設けられた特許法 35 条 4 項では、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等～その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」と規定されているところ、これについて初めて判断した判例として注目されている。

###### ② 争点

争点 1：被告発明規定の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性

争点 2：争点 1 が肯定された場合に、相当な対価の請求の可否及び金額

###### ③ 裁判所の判断

###### (イ) 争点 1 について

(1) 「特許法 35 条 4 項によれば、～不合理であるか否かは、①対価決定のための基準の策定に際しての従業員等との協議の状況、②基準の開示の状況、③対価の額の算定についての従業員等からの意見聴取の状況、④その他の事情を考慮して判断すべきものとされ

ている。～上記①～③の手続を欠くときは、これらの手続きに代わるような従業員等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定された対価の額が手続きの不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解されている。」

(2) 「①被告は、被告発明規定の策定及び改定につき、原告と個別に協議していないことはもとより、他の従業員等との協議を行ったことも窺われないし、～②被告において対価の額、支払い方法等について具体的に定めているのは被告発明規定 2 であるが、これは原告を含む従業員らに開示されておらず～③対価の額の算定にあたって発明者から意見聴取することも予定されていない。さらに、④その他の事情についてみるに、まず、対価の支払いに係る手続きの面で、被告において上記①～③に代わるような手段を確保していることは、本件の証拠上、何ら窺われない。」

(3) 「以上によれば、本件発明について、被告が原告に対し被告発明規定の定めにより対価を支払うこと～は不合理であると判断するのが相当である。」

###### (ロ) 争点 2 について

「～被告に本件発明に基づく独占的利益が生ずる見込みはないと言うほかない。よって、その余の考量要素につき判断するまでもなく、原告は、被告に対して、本件発明について相当の対価の支払いを請求することはできないものと解するのが相当である。」

##### 2. 平成 27 年 7 月 30 日知財高裁判決（第 2 審）<sup>(17)</sup>

第 2 審での裁判所の判断については、次の通りで、原審に引き続き控訴人の請求は却下された。

###### (イ) 争点 1：不合理性の有無

###### (1) 協議の状況

控訴人が被控訴人に入社した際又はその後、被控訴人が、被控訴人発明規定に関して、控訴人と個別に協議を行ったり、その存在や内容を控訴人に説明の上、了承等を得たことがあったとは認められない。また平成 20 年 4 月 1 日後の被控訴人発明規定 1 の改正に際して、被控訴人が控訴人を含む被控訴人の従業員らと協議を行ったことがあったとも認められない。被控訴人は、控訴人を特定社員へ転換する際の書面に、被控訴人の規定・制度等を確認することを求める記載があり、控訴人がこれに署名して特定社員になっ

ているから、協議はあった旨を主張する。しかしながら、単に被控訴人発明規定を確認することを求めただけでは、「協議」があったとは言えない。

#### (2) 開示の状況

被控訴人発明規定1は、被控訴人社内のイントラネットを通じて被控訴人の従業者らに開示されており、控訴人もその内容を確認することができた。一方、被控訴人発明規定2が従業者らに開示されていたとは認められず、控訴人が本件発明に係る特許を受ける権利を被控訴人に承継させる前に、控訴人に個別に開示されたことがあったとも認められない。

被控訴人は、被控訴人発明規程1の5条3項に報奨金が支払われる場合が開示され、その額については別に定められていることが明記されているから、控訴人は被控訴人発明規程2の存在を知ることが出来た旨主張する。

しかしながら、被控訴人発明規程1の5条3項は、「報奨金の額；支払い方法については、別途定める手続きにより決定するものとする。」と定められているのであるから、この条項から、被控訴人規程2が別途存在するとは直ちに推知し得ない。

#### (3) 意見の聴取の状況

従業員等に対し意見を陳述する機会を付与すれば足りるところ、被控訴人発明規程は、意見聴取、不服申立て等の手続きは定められておらず、また、被控訴人が個別に控訴人に対して意見陳述の機会付与したことは認められない。

#### (4) 検討

そこで、検討するに、上記(1)から(3)までの認定によれば、被控訴人発明規程は、控訴人を含む被控訴人の従業者らの意見が反映されて策定された形跡がなく、対価の額等について具体的な定めがある被控訴人発明規程2に至っては、控訴人を含む従業員らは、事前にこれを知らず、相当対価の算定に当たって、控訴人の意見を斟酌する機会もなかったといえる。そうであれば、被控訴人発明規程に従って本件発明の承継の対価を算定することは、何ら自らの実質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであるから、特許法35条4項の趣旨を大きく逸脱するものである。そうすると、算定の結果の当否を問うまでもなく、被控訴人発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとしたことは、不合理であると認められる。

#### (ロ) 争点2：独占的利益の有無

使用者等は、職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法35条1項）、相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は、特許権を受ける権利を承継したことにより、他者を排除し、使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施出来るという利益、すなわち、独占的利益の額である。この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のもの含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。

しかしながら、前記1のとおり、本件発明は、本件システムにおいて、実施されておらず、しかも、本件システム自体が、既に本件発明の代替技術と言える。のみならず、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件米国出願がされた平成22年8月の前後からFPGAを実装することで既存の純粋なソフトウェアでは不可能なほど加速された低レイテンシの市場データ配信処理が可能になるとの論文の公表（平成21年10月）～本件米国出願の前後から本件審査期間を通じて、FPGAを実施することで各段に加速された低レイテンシの取引を実現できることを示唆又は開示する研究成果の公表等が相次いでいるといえ、本件発明には、本件システム以外に多数の代替技術が存在する。そうすると、本件発明が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は、恐らく観念し難い。

以上によれば、本件発明に基づく独占的利益は生じておらず、かつ、将来的にも生じる見込みがないと言うほかない。以上のとおり、控訴人の本件請求は理由がない。

### V. 平成27年度改正と今後の課題—今回の知財高裁判決との関連<sup>(18)</sup>

平成27年改正により、相当の「対価」請求権は、相当の「利益」請求権と改正された（改正後35条4項）。

この「利益」の性格は、発明のインセンティブと説明され、「対価」的性格を失ったように思えるが、改正法立案過程では、改正後も、従来の対価請求権と「実質的に同等の権利が保障される」との説明があり、また、不合理性判断の考慮要素に関する条文の文言には、改正前後の実質的な変更はない（改正前35条4項と改正後35条5項）。

更に、改正後35条6項に基づき新たに作成される

経済産業大臣の指針案でも、「不合理性の判断では、～相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断される」と述べられており、金額とか実体面での記載はないもののそれを否定するものでもない。しかしながら、平成27年度改正が、このように実質的な改正でない点では、今回の知財高裁判決で問題となった論点は引き続き今後の課題として残ることになり、本判決の存在意義も残ることになる。

## VI. おわりに

海外では、職務発明に対する権利を使用者帰属とする国（スイス・英国・フランス・ロシア・オランダ・中国など）と発明家帰属とする国（米・ドイツ・日本・韓国など）があるが、一方でその補償・報酬に関する規定がない国（スイス・米国など）と規定がある国（スイス・米国など以外）に分かれる。

今回の平成27年度の特許法の改正により、我が国の職務発明制度は、①発明者帰属から使用者帰属への転換、或いは②ドイツ型から米国型（規定がない点では変則的な米国型）への転換の何れかの選択を迫られることになるが、その何れの場合でも特許法第35条の「相当の対価」なる対価請求権の規定がある限り、それに関する争いが皆無となることはなかろう。

## 注並びに参考文献

(1) 特許庁『工業所有権標準テキスト（特許編）』発明協会，平成14年，33頁以下。特許庁『産業財産権標準テキスト（特許編）』発明協会，平成15年，83頁以下。中山信弘『注解特許法（第3版）上巻』青林書院，2000年，331頁。吉藤・熊谷『特許法概説（第13版）』有斐閣，1998年，229頁。田村善之『知的財産法（第3版）』有斐閣，2003年，462頁。高林龍『標準特許法』有斐閣，2002年，69頁。仙石隆一郎『特許法講義（第2版）』悠々社，1998年，75頁以下。青山絏一『特許法（第7版）』法学書院，2005年，116頁。盛岡一夫『工業所有権法概論（第3版）－知的財産法の基礎知識－』法学書院，1999年，37頁。土肥一史『知的財産法入門（第7版）』中央経済社，2004年，134頁。半田・牧野・盛岡・角田・三浦編『知的財産権辞典』丸善，2004年，155頁。橋本良郎『特許法（第2版）』発明協会，2001年，229頁。渋谷達紀『知的財産法講義I（特許法実用新案法種苗法）』有斐閣，2004年，103頁。増井・田村『特許判例ガイド（第2版）』有斐閣，2000年，426頁。角田政芳・辰巳直彦『知的財産法（第2版）』有斐閣，2003年，54頁。竹田和彦『特許の知識－理論と実際－（第7版）』ダイヤモンド社，2004年，306－307頁。清水・本間『実務相談工業所有権四法』商事法務研究会，2004年，43頁。後藤実秋・植村元雄『知的財産法概論』六法出版社，2000年，

95頁。三山俊司・松村信夫『実務解説知的財産権訴訟』法律文化社，2003年，57頁。村林隆一「職務発明規定（上）（下）」『発明』第88巻第10号・第11号，いずれも97頁以下。

(2) 特許法における職務発明の目的については，特許庁制度改正審議室編『産業財産権法の開設』発明協会，2004年，137頁以下参照。他に，田村善之「第1章職務発明制度のあり方－市場と法の役割分担の視点からの検討－」前掲『職務発明』2頁以下。竹田和彦「特許法35条の解釈論的検討」知的財産研究所『職務発明制度の在り方に関する調査研究報告書』（2003年）177頁以下。安田有三「職務発明（1）－成立要件」『裁判実務体系（9）』青林書院，1985年，280頁以下。小松一夫「職務発明」牧野利秋・飯村敏明『新・裁判実務体系（4）知的財産関係訴訟法』青林書院，2002年，272頁以下。これらの議論のほかに，職務発明の問題点などに関するものとして下記を参照した。紋谷暢男「職務発明に基づく使用者等の法定通常実施権についての若干の考察」『成蹊法学』第13号，1979年，235頁以下。大矢陸夫「特許法第35条第3項の対価支払請求権」『工業所有権法の諸問題』法律文化社，1971年，139頁以下。藤原光一「職務発明の問題点」『工業所有権法の諸問題』法律文化社，1971年，210頁以下。田村善之・柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的研究」『民商法雑誌』第128巻4・5号，有斐閣，2003年，447頁以下。竹田和彦「従業者発明に関する若干の問題」『無体財産法と商事法の諸問題』有斐閣，1991年，122頁以下。同竹田和彦『特許法は誰のものか』ダイヤモンド社，2002年，24頁以下。

(3) 特許法35条に関しては，その改正時に学界・産業界を通じて活発な議論が行われたが，産業界の意見としては，前掲『職務発明の在り方に関する調査研究報告書』「IV. 特許法35条に関する産業界の意見」152頁以下を参照。特許法改正に付いての議論又は改正後の条文は後述するが，改正前の35条は次の通り。

1. 第35条使用者，法人，国又は地方公共団体（以下，「使用者等」という）は，従業者，法人の役員，国家公務員又は地方公務員（以下，「従業者等」という）が，その性質上当該使用者等の業務範囲に属し，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（以下，「職務発明」という）について特許を受けたとき，又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは，その特許権について通常実施権を有する。
2. 従業者等がした発明については，その発明が職務発明である場合を除き，あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約，勤務規則その他の定の条項は，無効とする。
3. 従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払いを受ける権利を有する。
4. 前項の対価の額は，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。

- (4) 以下の裁判例に引用されているケースの詳細については、西口博之「職務発明と特許法の改正—知財政策ビジョンによる発明対価の見直し—」『CIPIC ジャーナル』第 214 号 (2003 年) 40 頁以下を参照。
- (5) 吉藤・熊谷前掲書『特許法概説』230 頁並びに中山信弘前掲書『注解特許法』338 頁参照。定款記載の目的には拘束されず、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲と解する説 (豊崎) や技術的に全く異なる業務をも含むとする説 (紋谷) もある。
- (6) 江夏弘 第一法規出版(株)1990 年『我が国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』507 頁参照。
- (7) 江夏弘前掲『我が国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』509 頁並びに吉藤・熊谷前掲『特許法概説』234 頁参照。
- (8) 江夏弘前掲『我が国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』529 頁以下参照。
- (9) 江夏弘前掲『我が国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』554 頁並びに吉藤・熊谷前掲『特許法概説』237 頁参照。予約承継の性質としては、承継の予約を発明完成と同時に、権利は当然に使用者等が承継することとしたもの (停止条件付き譲渡契約説) と解する立場・使用者等が予約承継の契約 (予約) を完結する権利 (予約完結権) を有するとするもので一方の予約と解する立場・使用者等が申し込み、これに応じて従業者等が本契約を結ぶ義務を有するとするもので片務契約と解する立場等があり、それぞれ法的効果が異なってくる。
- (10) 江夏弘前掲『我が国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』607 頁並びに吉藤・熊谷前掲『特許法概説』238 頁参照。ここでは、対価に関する学説として、営業利益説・実施料説などが説明されている。
- (11) 設楽隆一「職務発明対価請求訴訟について」『現代知的財産法講座 II・知的財産法の実務的發展』日本評論社 (2012 年) 215 頁。
- (12) 西口博之前掲『CIPIC ジャーナル』第 214 号 (2013 年) 8 頁以下。荻原恒昭「職務発明制度の改正について」『特許ト』第 69 巻第 6 号 (2016 年) 21 頁以下。
- (13) 前掲西口博之『CIPIC ジャーナル』第 214 号 (2013 年) 9 頁以下。
- (14) 井上由里子「平成 27 年職務発明制度改正についての一考察」『特許研究』第 60 号 (2015 年) 18 頁以下。深津拓寛・杉村光嗣「平成 27 年職務発明改正対応の実務上の留意点」『NBL』第 1058 号 (2015 年) 26 頁以下。
- (15) 特許庁 HP より「職務発明の概要」並びに「特許法第 35 条第 6 項の指針 (ガイドライン)」, 平成 28 年 4 月特許庁「特許法第 35 条第 6 項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況等に関する指針」の制定について
- (16) 生田哲郎・中所昌司「職務発明対価請求事件において、平成 16 年改正後の特許法 35 条 4 項が適用され、発明規程の定めにより支払うことが不合理であると判断された事例」『発明』第 2 号 (2015 年) 53 頁以下。吉田広志「2004 年改正特許法 35 条が適用され、職務発明の対価の支払いが否定された例」『新・判例解説 Watch』知的財産法第 97 号 (2015 年) 1 頁以下。田中浩之「平成 16 年改正法下での職務発明の相当の対価の算定」『ジュリスト』第 1480 号 (2015 年) 8 頁以下。
- (17) 中山一郎「平成 16 年改正特許法 35 条の下における職務発明の対価の支払の不合理性」『新・判例解説 Watch』知的財産法第 102 号 (2016 年) 1 頁以下。
- (18) 前掲中山一郎「平成 16 年改正特許法 35 条の下における職務発明の対価の支払の不合理性」4 頁以下。

(原稿受領 2017. 1. 27)