

特集《第 23 回知的財産権誌上研究発表会》

# 平成 27 年「職務発明制度」改正についての一考察



会員 岡本 智之

## 要 約

使用者と従業者の利益調整を図るために設けられた「職務発明制度」を有効に機能させるため平成 27 年法改正が行われた。本稿は、その有効性を考察することを目的とする。考察では、職務発明制度の改正経緯、特許制度から見た妥当性、さらにはインセンティブ論などの観点から、先行文献の調査分析、特許庁や裁判所から抽出したデータの解析を行うこととする。考察により、使用者と従業者の利益調整の不合理性、それに伴う我が国の産業競争力の減退の懸念など、本法改正の問題の指摘に加え、職務発明に対する発明者の期待利益を担保するため、様々な解決策を本稿で提言することとする。

## 【討論対象となることを希望する論点】

1. 原始使用者等帰属の導入は必要であったのかという点について
2. イノベーション創出を妨げることにならないのかという点について
3. 期待利益が十分に担保されないのではないのかという点について

## 目次

1. はじめに
2. 法改正の歴史（特許法第 35 条）
  - (1) 昭和 34 年法改正の趣旨
  - (2) 平成 16 年法改正の趣旨
  - (3) 平成 27 年法改正の趣旨
3. 問題提起
4. おわりに

## 1. はじめに

職務発明制度とは、使用者等と従業者等との間で、従業者等が職務上なした発明に対して、使用者等と従業者等との利益調整を図るために設けられた制度である（特許法 35 条）。

そもそも職務発明とは、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をいう（特許法 35 条 1 項）。

従って、職務発明そのものは、従業者等が職務遂行過程において発揮した才能と努力による成果である。しかし、使用者等も給与、設備、研究費など従業者等が職務遂行するにあたって要件となる労働環境を、従業者等に提供している。

よって、使用者等も職務発明の完成に一定の貢献をしていると考えられ、使用者等と従業者等との利益調整を図っているのである。

## 2. 法改正の歴史（特許法第 35 条）

日本において職務発明制度が初めて導入されたのは、明治 42 年である（以下、「明治 42 年法」という）。明治 42 年法では「使用者主義」を採用し、職務発明に係る特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させていた。

その後、大正 10 年に特許法が制定され、職務発明に係る特許を受ける権利を原始的に従業者に帰属させる「従業者主義」に転換し、使用者には無償の法定通常実施権を付与するように手当した。その上で、従業者が使用者に職務発明に係る特許を受ける権利を承継させた場合、従業者に「相当の補償金」を受ける権利を保障する規定を盛り込んだ。

この制度は、昭和 34 年特許法が制定されるにあたって、ほぼ踏襲された。しかしながら、青色発光ダイオードに係る発明を完成させた研究者（従業者）へのインセンティブ、すなわち「相当の対価」をめぐる、研究者から企業側への対価請求を認める判決が下

るなど紛争が相次いだ。

このため、平成 16 年に特許法 35 条が改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）された。平成 16 年法改正では、対価の決定は当事者間の自主的な取り決めに委ね、使用者にとっては「相当の対価」の妥当性を予見しやすくし、対価の受容性を高める制度となった。

しかしながら、依然として、産業界では、「相当の対価」請求権による訴訟が経営上のリスクとして位置づける考え方が根強く残っていた。企業側は日本の産業競争力強化を阻害する要因になっていると批判し、加速して激化している企業間競争に対峙するためには、インセンティブ施策は企業側の裁量に委ねられるべきと主張し、「相当の対価」請求権の撤廃を求めるに至ったのである。

このような企業側からの批判を受け「日本再興戦略」の中で職務発明制度の見直し議論が重ねられた結果、平成 27 年法改正において職務発明制度に選択制の使用者原始帰属制度が導入され、一方、従業者のインセンティブ請求権は維持されることとなった<sup>(1)</sup>。

ここで、昭和 34 年法改正及び最高裁判決を受け改訂された平成 16 年法改正の背景と趣旨を整理し、その後、平成 27 年法改正の背景と趣旨を整理する。

### （1）昭和 34 年法改正の趣旨

主として「発明者又は権利者の利益保護を厚くする」という観点から、職務発明制度の改正が行われ、従前に比べて従業者の権利を強化するものとなった。

具体的には、発明者がなした発明の権利は、発明者自身に本来帰属すべきである（発明者主義）との考えがある一方で、職務発明のように使用者の発明に対する貢献度が高いものは使用者の要請によりその権利を帰属すべきであり、その反対給付としての「対価」、すなわち「相当の対価」を、発明者から使用者に対して請求できる権利を有することにした。発明者は、「相当の対価の支払いを受ける権利」を有し、単なるご褒美金でないことを「対価」という表現により明瞭化した<sup>(2)</sup>。

このことは、発明に関する権利を使用者に承継したときに、ご褒美金として「恩恵主義的」に支払うという従来の考え方からの転換を意味する。本来的に所有すべき発明に関する権利を従業者（発明者）から使用者に譲渡する際には、権利移転に伴う反対給付としての対価を支払うべきであるという「権利主義的」な考

え方へ明確に移行したのである。

### （2）平成 16 年法改正の趣旨

「職務発明制度の在り方について」<sup>(3)</sup>によれば、平成 16 年法改正前の特許法 35 条について、以下の 2 つの問題点が指摘された。

ひとつは、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大である。オリンパス事件<sup>(4)</sup>では「勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が、特許法 35 条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、従業者等は、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を求めることができる。」との判示がなされた（下線筆者）。

この判決を契機に、使用者は従業者に対していかなる対価を支払えば「相当の対価」を支払ったと認められるのが極めて不透明な状況に置かれているとの批判、企業側の投資リスクや発明の事業化プロセスの違いを十分に考慮せず高額な対価が認められているとの批判、などが噴出した。

もうひとつは、従業者はいわゆる職務発明規定に基づいて算出された報奨金を受け取っていることが多いところ、当該規定は使用者の意向に傾いて定められていることが多く、そのため従業者がなした発明に対する使用者の評価に十分な納得感が得られていないとの批判である。

以上より、発明者（従業者）への原始帰属と対価請求権という枠組みは維持しつつ、労働法のプロセス審査の考え方を取り入れた。すなわち、協議、意見の聴取等により、従業者を対価の決定に関与させ、手続の履践状況に照らし、対価の支払いが不合理なものであってはならないと規定し（旧特許法 35 条 4 項）、従業者の関与の下で合理的な手続にしたがって支払った対価に対して、裁判所が事後的に「相当の対価」の追加を認めることを牽制したのである（旧特許法 35 条 5 項）。

平成 16 年法改正は、手続の合理性の是非を司法判断に委ね、企業の法的予見可能性を担保しつつ、従業者の納得感を高め紛争を未然に防止することを期待した手当であったのである。

### （3）平成 27 年法改正の趣旨

平成 16 年法改正後においても、不合理（特許法 35

条 4 項) を否定するための具体的要件が不明確であるため、「相当の対価」を巡る訴訟リスクがなお潜在していることが指摘されていた(以下、「論点 1」という)。また、使用者が発明者(従業者)から特許を受ける権利を予約承継(特許法 35 条 2 項)していたとしても、発明者(従業者)が使用者以外の第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合(いわゆる二重譲渡)において、当該第三者が使用者よりも先に出願すれば、使用者は当該第三者に対抗できない(特許法 34 条 1 項)という懸念も挙げられていた。加えて、他社従業者との共同発明の場合、実務上、同意書取得などの権利関係の処理が難しく(特許法 33 条 3 項)、権利帰属が不安定になっている場合が多いという問題も指摘されていた(以下、「論点 2」という)。また、ひとつの発明に多数人が関与している場合やひとつの製品に多数の特許が使用されている場合に、発明者の受ける相当の対価の算定が複雑かつ困難になり、トラブルの原因になる等の問題も指摘されていた(以下、「論点 3」という)<sup>(6)</sup>。

ここで、平成 27 年法改正(職務発明制度)の検討経緯を整理する。平成 25 年 7 月から平成 26 年 1 月まで、職務発明制度に関する調査研究委員会<sup>(6)</sup>を開催し(全 14 回)、企業における現行職務発明制度の問題点、著作権法、労働法、民法等と職務発明制度との関係、職務発明に係る特許を受ける権利の原始帰属の問題、発明者が享受する利益の性質(譲渡対価か労働報酬か)、発明者の発明への動機や就業観、労働者視点や研究者視点の意見、中小企業における職務発明制度の実情等、様々な観点からの議論が展開されている。

このような経緯により平成 28 年 4 月 1 日に施行された新たな職務発明制度の特徴は 4 点ある。

#### (i) 原始使用者等帰属の導入

権利帰属の不安定性問題(論点 2 の解決手段)への対応ということであるが、使用者への原始帰属について勤務規則等で定めた場合に限り適用し、非適用の場合は従業者帰属となる(改正特許法 35 条 3 項)。

この点、これまででも大部分の出願は予約承継(旧特許法 35 条 2 項の反対解釈)された企業が出願人となっていたこと、相当利益請求権(改正特許法 35 条 4 項)が導入されたこと、から鑑みれば選択制にしくなくとも良かったのではないかと、或いは、原始従業者等帰属のままでも良かったのではないかと、考える。

#### (ii) 相当の利益(金銭以外)の導入

旧特許法 35 条 3 項規定の「相当の対価」の文言を変更した。すなわち、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするため、金銭に限定せず金銭以外の利益を含む「相当の金銭その他の経済上の利益」(「相当の利益」)に変更した(改正特許法 35 条 4 項)。尚、金銭以外の利益とは、使用者負担による留学機会の付与、ストックオプションの付与、有給休暇の追加付与、金銭的な処遇の向上を伴う昇進又は昇格等が想定されている。

この点、平成 16 年法改正では、旧特許法 35 条 4 項に基づく対価が不合理と認められる場合に初めて「従業者等の処遇その他の事業」が考慮(旧特許法 35 条 5 項)されるに留まっていたことからすれば、評価できよう。もっとも、職務発明をなす研究者・技術者が固有に有する利益請求権であることに鑑みれば、昇進又は昇格という人事考課で処遇することは、人事、経理、営業部門など他部門とのバランスを欠くことにもなりかねず、その妥当性には毀誉褒貶があろう。尚、利益請求権の導入により、論点 3 の解決は見送られた。

#### (iii) 不合理性の判断

労働法に沿って、協議・開示・意見の聴取を行うことで調整をとり、不調に終わった場合は司法判断となる。手続が不合理でなくとも対価額が過少であると追加的支払いを求められる可能性があるため、法的予見可能性が担保されているわけではないという理由から規定されている(改特 35 条 5 項)。

この点、旧特許法 35 条 4 項の文言と差はないが、改正特許法 35 条 6 項で手当されている(後述)。

#### (iv) 法的予見可能性の向上

旧特許法 35 条 4 項の不合理性の判断で考慮すべき要素を明確化するために、経済産業大臣が指針(以下、「ガイドライン」という)<sup>(7)</sup>を定めて公表する旨を新たに規定(改特 35 条 6 項)した(論点 1 の解決手段)。このガイドラインでは、契約等で定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要素について、より具体的に明示した。それと共に「相当の利益」について、契約等で定めた場合における改正特許法 35 条 5 項の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認

められる限りは、使用者と従業者が予め定めた契約等が尊重されるとした。その結果、同項の不合理性が否定されるといふ原則を明示し、不合理性に係る法的予見可能性を向上させる、としている。

この点、ガイドラインの内容について、使用者と従業者の利益調整ができていのか否か、議論の余地があると考え（後述）。

### 3. 問題提起

これまで我が国の職務発明制度は従業者等帰属を原則とし、特許を受ける権利を予約承継された使用者等がその対価を従業者等に支払う制度であった。

そして時に、この対価の合理性／不合理性について、使用者等と従業者等の間で紛争になっていたことも事実としてある。しかしながら、裁判に至らなければ判断ができない事象、すなわち、合理性の欠如（不合理性）という曖昧な判断の法的予見可能性が平成 27 年法改正において本当に高まったのであろうか。

ここでは、平成 27 年法改正に対して、問題提起を 5 つ行う。尚、そもそも、平成 16 年法改正が適用<sup>(6)</sup>された職務発明対価請求事件の裁判例は僅かであり、管見の限り、知財高裁 H27.7.30 判決（H26 年（ネ）第 10126 号）しか存しない（この下級審含めれば 2 件）。そして、この裁判における請求額は 2 億円であったが、請求棄却されている（認容額ゼロ円）。

すなわち、平成 27 年法改正は、平成 16 年法改正の効果を見定めることなく行われたと言って良い。この点からも、平成 27 年法改正に対するその必要性含めた検証は重要と考えるのである。

#### (i) 原始使用者等帰属の導入は必要であったのかという問題提起

企業側はインセンティブ施策への司法介入を嫌い、原始使用者等帰属を主張していた。これにより、職務著作（著作権法 15 条）のように、対価請求権がなくなるからである。しかし、利益請求権の導入により、企業側の目論見は崩れたのである。それでも尚、原始使用者等帰属が導入された理由は前述の通りであるが、権利帰属の不安定という問題による紛争事例や潜在リスクがどの程度のものであったかを示す検討結果は平成 27 年法改正の検討経緯において明らかにされていない。原始使用者帰属が従業員等の創作意欲に少なからず影響を及ぼすであろうことを慮れば、もう少し丁

寧な検討がなされていても良かったのではないだろうか、と考える。

#### (ii) イノベーション創出を妨げることにならないのかという問題提起

筆者は、インセンティブ施策として企業の裁量だけで研究者・技術者を処遇することが、イノベーション創出へのブレーキになるのではないかと懸念するのである。

職務発明制度の見直し（アンケート調査<sup>(9)</sup>）の結果によれば、日本における発明者は、以下の順で重要ととらえている。

- ①「現実的な問題を解決したいと思う願望（85.3%）」
- ②「知的好奇心を満たす仕事に従事することによる満足感（80.9%）」
- ③「所属組織の業績の向上（79.2%）」
- ④「金銭的な処遇（給与、年収）（71.1%）」

日本人の生真面目気質が良く現れた結果であり興味深いものであるが、一方で、金銭的な処遇（給与、年収）を求める声も大きいのである。

この点、平成 27 年法改正を是とするならば、発明が十分に活用されることを狙って使用者のインセンティブをより重視し、職務発明実施の可否及び裁量を使用者に広く認めるべきという考えもあろう。しかし、そうであるならば、職務発明に関する従業者が受けるべき対価は、使用者における利益分配という側面を持つべきではないだろうか。そもそも発明の価値を、特に承継の段階で客観的に評価することなど現実的には不可能である場合が多いであろうから、相対的には「事後の価値」を重視すべきである。そして「事後の価値」は使用者の現実の売上（利益）に大きく依存しており、使用者において操作可能な価値なのである<sup>(10)</sup>。

この点、ガイドラインでは「発明を実施することによる期待利益を評価し、その評価に応じた相当の利益を与えるという方式であっても直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない。当該期待利益と実際に使用者等が得た利益が結果的に乖離したとしても直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない」としている。これは、前述したオリンパス事件の判示を牽制したものであろう。しかし、期待利益は使用者が操作可

能なものであり、従業者にとって律しきれないものであること、実際に使用者が得た利益と乖離があっても、不合理性は否定されるであろうこと、から鑑みれば、発明者（従業者）の創作意欲の減退を招くリスクは高まったと言えるのではないか。このことは、優秀な人材の海外流出、延いては、我が国の産業競争力の低下という問題を引き起こすのである。

そもそも平成 16 年、平成 27 年法改正における職務発明は、発明者（従業者）が発明をなしたというだけでは保護しない。先願主義を採択している我が国の特許法の趣旨は、早期公開の代償として独占排他権（特許権）を付与することにある。この趣旨に照らせば、従業者（発明者）が「特許を受ける権利」や「特許権」を取得する根拠は従業者（発明者）個人の自然権ではなく、早期公開により産業の発達に寄与（特許法 1 条）するためのインセンティブを従業者（発明者）に与えることにあると考えることが相当であろう。

このようなインセンティブ論に立脚する場合、従業者（発明者）に相当の対価を与える趣旨も、使用者との交渉に完全に委ねておいたのでは、従業者（発明者）が適度な報酬を得ることができず、十分な発明活動がなされなくなり、産業の減退を招きかねないというところに求められることになる。

すなわち、従業者（発明者）に支払われるべき対価の額も、使用者主義の観点からであっても、インセンティブとして適切なものかどうか判断されるべきである。一般に資産が増えるにつれて貨幣の限界効用が低下する（資産がない人にとっての 1 万円と 1 億円の資産がある人にとっての 1 万円では、後者のほうが効用は低い）ことから、金額が高くなるにつれて、追加的な報酬を与えることによるインセンティブの効用は低減する。そうであるならば、数百億円の対価の請求権を認める可能性は極めて低いと言えよう。表 1 は裁判所の Web サイトに公開されている知的財産裁判例集から、職務発明対価請求事件を抽出したものである。表 1 より、オリンパス事件以降、裁判所が認めた認容額が億を超えるものは 3 件のみであった。そして、このように認容額が億を超える発明はイノベーションを創出するようなアウトスタンディングな発明であるということは説明を要しないであろう。

この点、通常の（大半の）職務発明とアウトスタンディングな職務発明とで、発明者（従業員）の意識に差があることへの配慮が不十分ではないだろうか。図

1 及び図 2 にアンケート結果を示す<sup>(11)</sup>。図 1 は、アウトスタンディングな職務発明に特化し、特別な報奨が必要か否かを質問した結果である。図 2 は、希望する報奨の内容について質問した結果である。79.3%の方が特別な報奨が必要と回答し、そして、その報奨の内容としては、81.9%の方が金銭と回答している。

すなわち、平成 27 年法改正によって金銭以外のインセンティブが導入されたが、このようなインセンティブ付与により、発明者（従業者）の創作意欲が惹起され、産業の発達に寄与するのか、という点における明確な検討および結論が改正の検討経緯から確認できないのである。

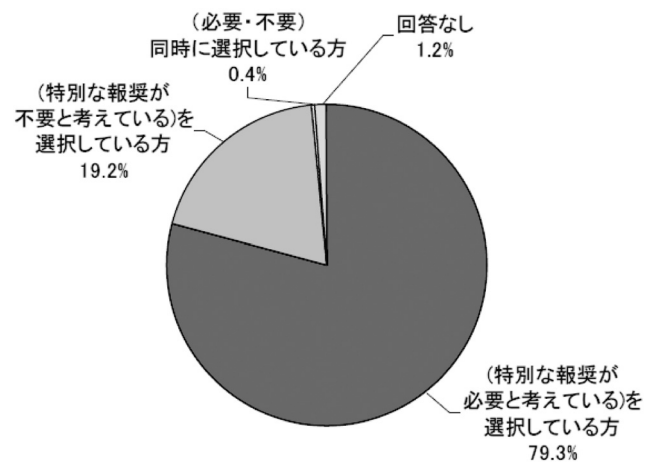


図 1：特別な報奨が必要か否か

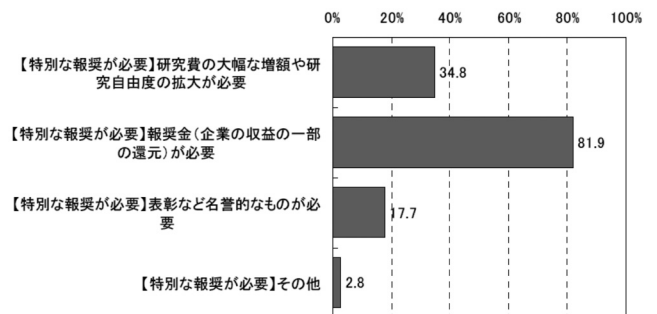


図 2：報奨の内容

(iii) 期待利益が十分に担保されないのではないかと  
いう問題提起

図 3 は、平成 16 年度法改正後に年々特許査定率（登録率）が上昇していることを示している。しかし、特許発明の中には、特許権者（企業）が実施しないにも関わらず、第三者に実施許諾も与えていない場合がある。図 4 の未利用件数がこれに該当する。勿論、これには防衛特許も含まれている。第三者に実施許諾を与えると、特許権者の生産上ないし技術上の優位な地位が崩れたりする等の不利益が生じるおそれがあるた

表 1 「職務発明（考案）対価請求事件（終局判決）」

被告(企業)	判決日	裁判所	事件番号	請求額(億円)*1	認容額(千万円)*2
オリンパス	H15.4.22	最高裁	H13年(受)第1256号	2.00	0.2
大昭和精機	H15.9.11	大阪地裁	H14年(ワ)第3694号	0.50	0.0
中央建鉄	H15.11.26	東京地裁	H13年(ワ)第20929号	0.43	0.1
日亜化学工業	H16.1.30	東京地裁	H13年(ワ)第17772号	200.00	2,000.0
味の素	H16.2.24	東京地裁	H14年(ワ)第20521号	20.00	18.9
日立金属	H16.4.27	東京高裁	H15年(ネ)第4867号	0.90	1.3
日中医学研究所	H16.7.23	東京地裁	H14年(ワ)第22594号	0.09	0.2
育良精機製作所/広沢製作所	H16.9.29	東京高裁	H15年(ネ)2第747号	0.11	0.2
東芝	H17.1.31	東京高裁	H16年(ネ)第5168号	1.00	0.0
住友化学	H17.4.28	大阪地裁	H16年(ワ)第11261号	1.00	0.0
大塚製薬	H17.6.28	大阪高裁	H16年(ネ)第35号	1.00	0.0
藤井合金製作所	H17.7.21	大阪地裁	H16年(ワ)第10514号	1.80	0.2
三省製薬	H17.9.26	大阪地裁	H16年(ワ)第10584号	2.00	1.0
コニカミノルタホールディングス	H18.1.26	東京地裁	H14年(ワ)第8496号	1.00	0.0
キャノンマシナリー	H18.3.23	大阪地裁	H16年(ワ)第9373号	1.00	0.7
ファイザー	H18.3.29	知財高裁	H17年(ネ)第10117号	1.00	0.0
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー	H18.5.29	東京地裁	H16年(ワ)第23041号	1.00	1.2
三菱電機	H18.6.8	東京地裁	H15年(ワ)第29850号	2.00	0.0
和光純薬工業	H18.7.19	知財高裁	H18年(ネ)第10020号	0.50	0.0
和光純薬工業	H18.7.19	知財高裁	H18年(ネ)第10020号	0.50	0.0
JSR	H18.9.12	東京地裁	H16年(ワ)第26283号	3.00	0.2
日立製作所	H18.10.17	最高裁	H16年(受)第781号	2.85	16.3
大塚製薬	H18.11.21	知財高裁	H17年(ネ)第10125号	1.00	0.3
三共有機合成	H19.1.17	東京地裁	H18年(ワ)第18196号	0.53	0.0
積水化学工業	H19.1.25	知財高裁	H18年(ネ)第10025号	10.00	0.0
大塚製薬	H19.3.15	知財高裁	H18年(ネ)第10074号	1.00	0.0
東洋紡績	H19.3.27	大阪地裁	H16年(ワ)第11060号	3.00	0.0
グンゼ	H19.3.29	大阪地裁	H18年(ワ)第4183号	0.50	0.0
豊田中央研究所	H19.3.29	知財高裁	H18年(ネ)第10035号	4.00	0.1
ホシデン	H19.7.26	大阪地裁	H18年(ワ)第7073号	2.00	0.0
東芝	H20.2.21	知財高裁	H19年(ネ)第10061号	0.50	0.2
東京精密	H20.3.31	東京地裁	H18年(ワ)第11664号	2.00	0.2
三菱化学	H20.5.14	知財高裁	H19年(ネ)第10008号	1.00	4.5
日立製作所	H20.5.30	知財高裁	H19年(ネ)第10077号	0.06	0.0
岡田組	H20.7.17	知財高裁	H19年(ネ)第10099号	0.30	0.0
日信化学工業*3	H20.10.20	知財高裁	H19年(ネ)第10033号	3.60	0.4
NECトーキン	H20.10.30	知財高裁	H20年(ネ)第10035号	1.00	0.6
日立製作所	H20.12.16	東京地裁	H19年(ワ)第29768号	1.16	0.0
マルコ	H21.1.27	大阪地裁	H18年(ワ)第7529号	5.00	2.3
キャノン	H21.2.26	知財高裁	H19年(ネ)第10021号	10.00	5.6
ブラザー工業	H21.6.25	知財高裁	H19年(ネ)第10056号	4.00	5.6
ソニー	H22.8.19	知財高裁	H20年(ネ)第10082号	1.00	0.5
和光純薬工業	H22.8.31	知財高裁	H22年(ネ)第10010号	1.00	0.2
日本製鋼所	H23.9.5	知財高裁	H22年(ネ)第10068号	30.50	0.0
三菱化学	H24.2.17	東京地裁	H21年(ワ)第17204号	2.43	5.9
NECトーキン	H24.4.25	東京地裁	H22年(ワ)第10176号	0.30	0.2
ニプロ	H24.10.16	大阪地裁	H21年(ワ)第4377号	1.00	0.1
アステラス	H25.1.31	知財高裁	H24年(ネ)第10052号	8.35	4.5
サンエスオプテック	H25.2.14	知財高裁	H24年(ネ)第10081号	0.02	0.1
三井・デュボンフロロケミカル	H25.3.6	東京地裁	H24年(ワ)第1716号	2.03	0.0
HGSTジャパン	H25.10.30	東京地裁	H23年(ワ)第21757号	10.00	0.0
デコス他	H26.4.18	東京地裁	H23年(ワ)第23424号	2.70	0.0
コングロエンジニアリング	H26.6.26	知財高裁	H26年(ネ)第10012号	0.20	1.0
HOYA	H26.9.25	大阪地裁	H25年(ワ)第9255号	1.00	0.0
リコー	H27.4.23	知財高裁	H26年(ネ)第10083号	0.50	0.7
野村證券	H27.7.30	知財高裁	H26年(ネ)第10126号	2.00	0.0
リケン	H27.9.30	知財高裁	H27年(ネ)第10044号	0.76	0.8
AvanStrate	H27.10.1	知財高裁	H27年(ネ)第10096号	0.30	0.0
HOYA	H27.10.1	知財高裁	H27年(ネ)第10058号	1.00	0.0
リコー他	H28.4.28	東京地裁	H24年(ワ)第21035号	2.00	0.0

\* 1) 十以下四捨五入、遅延損害金は含まず

\* 2) 十以下四捨五入、遅延損害金は含まず

\* 3) 控訴審において和解 (60.86千万円)

め、実施許諾は避けられているのである。しかし、特許発明の不実施は産業の発達に対してマイナスの効果を及ぼす。なぜならば、特許発明が不実施であると、研究開発に費やした費用だけが残し、社会的厚生に損失が生じることになるからである。

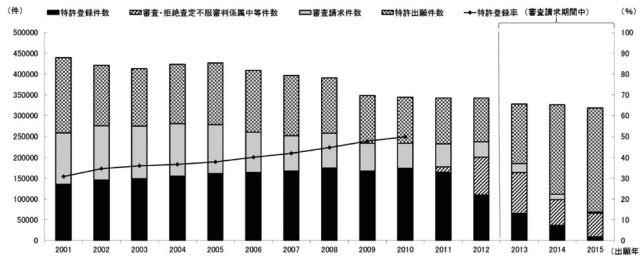


図 3：特許出願・審査請求・特許登録等の推移

出典：特許庁「平成 26 年知的財産活動調査報告書」（白黒加工筆者）

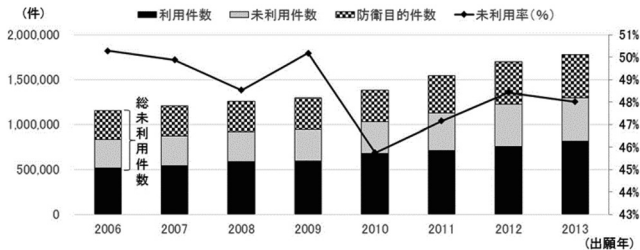


図 4：特許権の利用件数・未利用件数・未利用率等の推移

出典：特許庁「平成 26 年知的財産活動調査報告書」（白黒加工筆者）

この不実施による弊害は、特許制度の有する独占の弊害のひとつであると言われているところである。そこで、我が国含め諸外国では、この弊害を避けるために、特許発明の実施希望者には政府の裁定の下、その特許権者から一定の適切な条件（実施料など）でもって、実施許諾を強制的に受けることができる強制実施許諾制度が設けられている<sup>(12)</sup>。

この点、前述した通り、職務発明に対する期待利益は、使用者が操作可能なものであり、従業者にとって律しきれないものであることからすれば、従業者は使用者の実施状況を監視し、必要に応じて、使用者に実施を働きかけることが可能な仕組み、或いは、裁定通常実施権（特許法 83 条）の柔軟な適用が可能な制度見直し、さらには使用者に権利維持を働きかけることが可能な仕組み、などが求められよう。

尚、特許制度の有する独占の弊害について、特許制度が技術革新プロセスの全ての段階に寄与するという、技術政策の中でも重要な位置付けにおいては、その機能を十分に果たすためには、独占による弊害を最小にする必要があり、その上で、特許制度を適切に運用するために、特許制度の経済分析を踏まえ、特許期

間と強制実施許諾制度というふたつの側面から検討されている<sup>(13)</sup>。

具体的には、最適な特許期間は産業によって、或いは技術によって異なるものであるが、特許制度の現実的な運用に照らし合わせて考えると、発明毎に最適な特許期間を設定することは不可能であり、また、産業別や技術分野別に最適な特許期間を設定することも非常に難しいと述べられている。また、強制実施許諾制度は、先進国においては殆ど運用されていないが、東南アジア諸国等の発展途上国においては、外国から進出した企業が有する特許に関して自国産業の育成という観点から自国企業に技術を移転させる手段として、強制実施許諾制度が利用されるようになってきていると述べられている。

この点から、人口減少する日本は海外に進出するにあたって、現地の企業に CSR (Corporate Social Responsibility) 等の褒章だけではなく、長期スパンで費用回収できるように支援する仕組み、すなわち、強制実施許諾制度に依らず、ライセンス方式のビジネスモデルを作ることも重要と言えよう。

(iv) 企業の負担は是正すべきほどに大きかったのかという問題提起

産業構造審議会の報告書<sup>(14)</sup>では、企業における「相当の対価」の算定作業に関わるコストや困難が増大しているとの点が挙げられている。確かに、平成 16 年法改正は手続を重視（旧特許法 35 条 4 項）しているため、紛争を避けたい使用者（企業）側には日常的に手続負担及び実際の補償金の支払い負担が発生していると考えられ、企業へのアンケートでは過半数の企業が作業負担の大きさを指摘している。しかしながら、その作業負担の大きさについて、定量的実証は明らかではない。寧ろ、知的財産活動調査に基づく産業界全体の推計値を見ると、2013 年度における職務発明に対する補償費用及び知的財産担当者数はいずれも、平成 16 年法改正前の 2003 年度の数字を下回っている。職務発明に対する補償費用についてみると、2004 年（平成 16 年）の改正後に増加し、改正前の 2003 年の 131 億円が 2009 年には 179 億円に達したが、その後は減少に転じ、図 5 に示す通り、2013 年は 122 億円と改正前の 2003 年の水準を下回っている。また、図 6 に示す通り、知的財産担当者数（勿論、職務発明対応専従者・兼任者のみの数値ではないが、傾向は窺えるであ

ろう)も 2013 年の 38256 人は 2003 年度の 39024 人を下回っている。これら数字は、平成 16 年法改正時にも増して企業の負担が増加したとの主張とは逆であることを示す。勿論、これらは推計値ではあるが、仮に企業の負担が増加しているというのであれば、より明確な証拠に基づく説明が必要であったと考える。なぜなら、原始使用者帰属が従業員等の創作意欲に少なからず影響を及ぼすであろうことを慮れば、本問題に限るものではないが、もう少し丁寧な検討がなされても良かったのではないだろうか、と考えるからである。

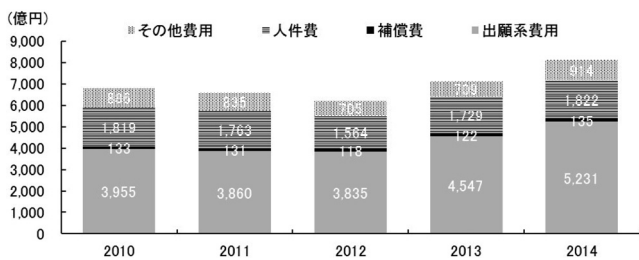


図 5：知財活動費推移

出典：特許庁「平成 27 年知的財産活動調査報告書」1-2-9 図 (白黒加工筆者)

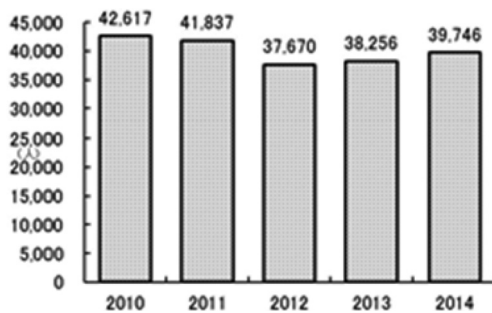


図 6：知財担当数の推移 (全体推計値)

出典：特許庁「平成 27 年知的財産活動調査報告書」1-2-7 図 (白黒加工筆者)

相当の対価 (利益) への法的予見可能性を高めるべく、延いては、企業の負担低減をも目的とし、ガイドラインでは、協議の程度について「使用者等と従業員等又は従業員等の代表者との間で、策定される基準について合意をすることまで含んでいるものではない。・・・使用者等と当該従業員等との間において、実質的に協議が尽くされたと評価できるときには、その協議の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる」(下線筆者)とされ、同様に、意見の聴取の程度について「相当の利益の内容の決定について使用者等と従業員等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではない。・・・従業員等からの意見に対して使用者等が真摯に対応している場合には、意見の聴取の結果として合意に至ってい

なくても、不合理性の判断に係る意見の聴取の状況としては、不合理性を否定する方向に働くものと考えられる」(下線筆者)とされている。

この点、企業側の要望である「相当の対価 (利益) への法的予見可能性向上」や「企業の負担低減」という使用者側の利益、根本的に存在する使用者と従業員の「力」関係 (雇用関係)、そして従業員等が創作意欲の源泉及び報償として獲得すべき利益、これらの調整について、改正ガイドラインが如何にして合理的であるのか、という点における明確な検討および結論が改正の検討経緯から確認できないのである。そして、仮に合理性を欠いていたということになれば、発明者 (従業員) の創作意欲は削がれ、企業競争力の減退、延いては、我が国の産業競争力の減退を招くことになるわけであるから、より丁寧な検討がなされても良かったのではないだろうか、と考えるのである。

(v) 平成 16 年法改正後の訴訟リスクは大きかったのかという問題提起

日本における職務発明対価請求事件の判決件数の推移を図 7 に示す。図 7 は、筆者が裁判所 Web より抽出し集計したものであり、平成 16 年法改正 (2005 年 4 月 1 日施行) の翌年 2006 年をピークに減少傾向にある。このことは、平成 16 年法改正が抑止力として一定の機能を発揮していることを示すと言えよう。

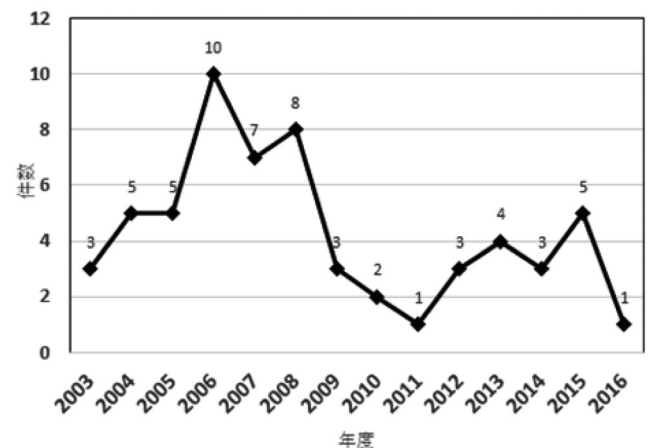


図 7：職務発明判決件数の推移 (表 1 を集計)

そして、訴訟になってしまった事案は、アウトスタンディングな発明であったり、発明者の強い思いがあったり、或いは、すでに支払われた対価が適正であったか否かを別にして、使用者と従業員の信頼関係が何らかの理由により崩れた結果であったり、など様々な要因の複合によるものと推察できよう。そし



て、これらの要因により訴訟にまで至ってしまうという事案は特異なものと言って良いであろう。

はたして、特異（レアケース）な訴訟について法的予見可能性担保の要請から撲滅させて「得られる効果」と「失われる効果」の衡量は適正に行われたと言えるのであろうか。特に、想定される「失われる効果」とは、発明者（従業者）の創作意欲の減退、延いては、我が国の産業競争力の減退という重大なものであり、軽々に判断できるものではないと考えるのである。検証・議論の深化を期待したい。

#### 4. おわりに

##### (i) 原始使用者等帰属について

これまで大部分の出願は予約承継された企業が出願人となっていたこと、相当利益請求権が導入されたこと、から鑑みれば選択制にしなくても良かったのではないか、或いは、原始従業者等帰属のままでも良かったのではないかと考える。

##### (ii) 相当利益請求権について

あくまでも、発明を業務上の一成果と捉えた場合、非金銭的インセンティブの導入は評価されよう。しかし、発明は業務上の一成果ではあるものの、他の業務上の成果と同列にすべきものではない。職務発明に係る製品の売上や利益は、発明者だけの成果ではなく、企画部門の努力、営業部門の努力、そして、人事部門や経理部門など間接部門の支えがあつての成果である。

その中において、職務発明をなす研究者・技術者だけが、特別に利益を得ることができるのは、物づくり産業における源流の業務は「発明完成」であり、それ以降は、当該発明を「育てる」業務だからであろう。すなわち、職務発明に対する利益請求権は、「生む」業務を行った発明者のみが有する固有の権利なのである。

そうであるならば、職務発明に対し、昇格・昇給という人事考課で処遇することは、通常は発明者となり得ない業務従事者とのバランスを欠くことになりかねず、その妥当性には毀誉褒貶があろう。筆者としては、あくまでもスポット的な一時金で処遇することが望ましかったのではないかと考えるのである。

##### (iii) ガイドラインについて

企業側の要望である「相当の対価（利益）への法的予見可能性向上」や「企業の負担低減」という使用者側の利益、根本的に存在する使用者と従業者の「力」関係（雇用関係）、そして従業者等が創作意欲の源泉及び報償として獲得すべき利益、これらの調整について、改正ガイドラインが如何にして合理的であるのか、という点における明確な検討および結論が改正の検討経緯から確認できない。仮に合理性を欠いていたということになれば、発明者（従業者）の創作意欲は削がれ、企業競争力の減退、延いては、我が国の産業競争力の減退を招くことになるわけであるから、より丁寧な検討がなされるべきであったのではないだろうか、と考えるのである。

日本における職務発明の対価紛争は、平成 16 年法改正により減少傾向にある。その中で、訴訟にまで至った事案は、アウトスタンディングな発明であったり、すでに支払われた対価が適正であったか否かを別にして、使用者と従業者の信頼関係が何らかの理由により崩れた結果であったり、何らかの特異な要因によるものと推察するのである。これら特異な要因による訴訟についてまでも、法的予見可能性の要請から撲滅させて「得られる効果」と「失われる効果」の衡量は適正に行われたと言えるのであろうか。特に、想定される「失われる効果」とは、発明者（従業者）の創作意欲の減退、延いては、我が国の産業競争力の減退という重大なものであり、軽々に判断できるものではないと考える。今後の検証や議論の深化を期待したい。

##### (iv) 今後の議論の提言

職務発明に対する期待利益は、使用者が操作可能なものであり、従業者には律しきれないものである。よって、従業者は使用者の実施状況を監視し、必要に応じて、使用者に実施を働きかけることが可能な仕組みの検討、或いは、裁定通常実施権（特許法 83 条）の柔軟な適用が可能な制度見直しの検討、さらには、使用者に権利維持を働きかけることが可能な仕組みの検討、などの議論が求められよう。

#### (参考文献／引用文献)

- (1) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（平成 27 年 1 月）、pp.1～5

- (2) 江夏弘, 「従業者発明制度と実態 その 14」, 発明, 60 卷, 6 号, p.58 (1963)
- (3) 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」(平成 15 年 12 月)
- (4) 最高裁判決第三小法廷 平成 15 年 4 月 22 日 判決, 民集第 57 卷 4 号 477 頁
- (5) 前掲 1)
- (6) 一般財団法人知的財産研究所「企業等における特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書」(平成 26 年 2 月)
- (7) 経済産業省告示第 131 号
- (8) 平成 17 年 4 月 1 日以降に従業者等から使用者等に承継された職務発明に適用されている。
- (9) 野村総合研究所「職務発明に関する各国の制度・運用から見た研究者・技術者等の人材流出に関する調査研究報告書」(平成 26 年 2 月), pp.29~96
- (10) 田村善之・山本敬三, 『職務発明』(吉田広志担当部分), pp.52~108 (2005) 有斐閣
- (11) 前掲 9), p.63~4
- (12) 神隆行, 『技術革新と特許の経済理論』, p.135 (1984) 多賀出版
- (13) 石川誠, 「特許制度の経済的機能に関する一考察」, 京都教育大学紀要, No.108, pp.56~61 (2006)
- (14) 前掲 1)

(原稿受領 2017. 7. 12)