

私が関与した特許行政の思い出(13)*

— 私の提案を含めて —

江夏 弘**



4. 職務発明の論争について（その3）

(3) 特許法第35条第1項に規定する使用者の法定実施権について（その2）

審議会に提示された職務発明に関する特許庁案，それに対する井上一男委員の意見書，更にこれに関する解説書等に掲載された事項等に引き続き（若干重複する点もあるが），使用者の取得する法定実施権に関し，法規定等を以下追記することとする。

新特許法第99条第2項により，登録しなくてもその効力を有することとされている。したがって，これを通常「法定実施権」と称しているのである。すなわち，前述した如く，法律の規定により当然に発生する実施権であり，新特許法第78条2項に規定するような通常の契約による実施権とは異なる。すなわち，この法定実施権は登録しなくても，その特許権もしくは実用新案権をその後に取得した者に対しても対抗力を有するのである。契約による通常実施権は，登録しなければ第三者に対抗することができない（新特許法第99条第1項）。旧特許法ではその後にその特許権を目的として設定された質権を有する者に対しても対抗力を有する旨が規定されていたが（旧特許法第52条第1項），新特許法に於ては，これを削除した。というのは，新特許法では，特許権，専用実施権または通常実施権を目的として質権を設定したときは，質権者が別段の定めをした場合を除き，当該発明の実施をすることができない旨を規定し（新特許法第95条），質権者に用益権がないことを原則としたからである。

なお，この法定実施権は，実施の事業とともにする場合，特許権者の承諾を得た場合および相続その他一般承継の場合に限り，移転することができることは，他の通常実施権と同様である（新特許法第94条第1項）。

次に，特許権者（発明者である従業者等自身，またはこの発明者から特許を受ける権利を承継した第三者が特許権を取得した場合の特許権者）は，法定実施権

者である使用者の承諾を得なければ，当該特許権を放棄することができない（新特許法第97条第1項）。この制限規定は，第38条に規定するいわゆる多項式出願の発明にも適用される。すなわち，新特許法第185条が規定するように，特許請求の範囲が2つ以上の発明に係る特許権については，そのうちのある発明を放棄する場合にも，法定実施権者たる使用者の承諾を要することになる。

その外，「発明者自身が自ら特許出願をせず，特許を受ける権利の承継人（特定承継人又は包括承継人）が出願をして特許を受ける場合は，実用新案に出願変更をしたり，はじめから実用新案登録出願をして登録を受けることはできない。」との説もある（兼子一，染野義信著「工業所有権法」日本評論社刊，昭和35年）。

発明者がその特許を受ける権利又は特許権を第三者に承継，譲渡するような場合には，当該発明又は特許権が職務発明ではあるが，使用者の同意を得て，特許を受ける権利又は特許権を自己が取得している旨を予め知らしめておく必要がある。そして，特許を受ける権利又は特許権を放棄するような場合（登録しないような場合を含む）には，遅滞なく使用者に通知する義務があり，「職務発明規程」には必要に応じて，その旨を明記しておかなければならない。

この法定実施権者は，権利侵害が発生したときは，これに対して特許権者と共同して仮処分命令の申請をすることができる。ただし，告訴権はない（尊優美著「新工業所有権法逐條解説」昭和34年刊）。なお，法定実施権者は，損害賠償請求権を有する旨の興味ある判決（昭和13年（ネ）第901号。昭和17年7月13日東控）がなされている。

* (1)は2002年3月号，(2)は4月号，(3)は5月号，(4)は6月号，(5)は9月号，(6)は10月号，(7)は11月号，(8)は12月号，(9)は2003年1月号，(10)は3月号，(11)は5月号，(12)は7月号に掲載

** 元 特許庁業務課長

備考 以上の判決を含めて、使用者の取得する法定実施権に関する学説等については、拙稿「従業者発明制度と実態（その10）」（「発明」1969年2月号）を参照されたい。

以上述べた如く、使用者の取得する法定実施権に対して、これを無償とすることは審議会内では了承され、中山信弘編著「注解 特許法 上巻」にも「……不動の原則ではないが、わが国では法政策上、無償となっている。」と述べられている。しかし、その法的根拠については必ずしも明確に説明されていない。これはおそらく、前述した審議会における井上一男氏提出の意見書、その後の検討の結果（雰囲気）等を背景として、そう解釈しているのであろう。しかし、法文上は「無償」とも「有償」とも特に定めた表現はしていない。特許庁編の解説書もこの点は明瞭でない。おそらく、今後の推移をみて、法律の改正の段階で再度検討するという含みをもたせたのかもしれない。本件に関して、筆者は以下の如く述べ、識者の意見を聴くこととした。

例えば、被用発明者は、使用者たる法定実施権者の承諾を得なければ当該特許権の存続期間が終了するまで（退職した後でも）、自分で実施をする意志がないのにもかかわらず、弁理士の協力を得、登録料を払って権利の存続をはからなければならない（第97条第1項）。他方、被用者発明を承継した特許権者たる使用者が、当該特許権を放棄することについて、予め被用発明者の承諾を得る（少くとも事前通知する。）ことに関しては、特許法には何ら条文を設けていない。これは、全く不公平な法律となっている（ドイツの前記法律第16条第1項は、「使用者が特許出願をとりやめ、又は、特許権を放棄する場合は、その旨を被用発明者に通知し、かつ、被用発明者の請求及び費用をもって権利を譲渡し、かつ、権利保全のために必要な書類を手交するものとする。」旨を定めている。）。また、被用発明者が自ら使用者の社内で同じ特許権に基づく技術内容の製品を製造、販売する（又は、第三者に製作、販売せしめる）ことによって、特許に基づく収益を得ることは（使用者との競業の形で）、實際上ほとんど不可能に近いことと思われる。もし、当該特許を実施化することに専念することとなれば、退職して元の使用者と競業の形で実施活用をはかるということになり、實際上これを行うこともほとんど不可能であろう。あるいは、使用者との間に協調的に実施化をはかることも考えられ

るが、これは弱者の立場にある被用発明者に不利な状態になると推測されるのが常識ではないであろうか。使用者と被用者が競業の形で特許製品を世に出したとき、第三者は、この会社内の不協和音をきかされることになるのではないか。それならば、最初から、使用者に有償の実施権を与える（実施して収益を得たときは、予め定められた基準あるいは定めにより実施料を被用発明者に支払う。）とすることの方が、社内の協調を得て、第三者に有利に活動することができると考えられる。以上のことは、いわば自明の理であって、大正10年より主張されてきた所以のものと思われる。

次いで、法定実施権に関する判例を参考までに述べることとする。

「東京地裁昭33(ワ)第6240号、昭36.1.20判決」

その内容の詳細等については、拙著「わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈」（平成2年刊、P.635以下）を参照されたいが、その主要点を以下に述べることとする。

① 被用者発明について、当該被用者が実用新案権を取得し、使用者（会社）が通常実施権を得ている場合、権利侵害者である第三者に対する損害賠償請求について、上記被用発明者は権利を有するが、実際には実施していないのであるから、権利侵害に対する損害賠償請求については、若干の考慮（低額に見積もられる）がなされるべきであるとされた。

② 原告会社（職務発明における使用者に該当）は特許（本件の場合には実用新案）の通常実施権を有するが、第三者が当該実用新案について侵害したからといって、そのときの事情にもよるが、被用発明者（原告）と同様に損害賠償を請求する立場にはないとされた。

③ 損害賠償の算定に当たっては、権利侵害者が得た販売価格の10%が利益と見積もられ、これを根拠として、損害賠償を請求するという原告の主張は退けられ、当該製品の客観的に相当な実施料率（2%）を適用すべきであるとされた。

(4) 大学教官等の発明に係る特許等の取扱いの統一化について

大学教官は知的な創造活動の主な担い手であるが、戦前あるいは、戦争直後において、大学教官の行った発明につき、職務発明規程の解釈、運用において統一的な取扱いがとられていなかった。これは各大学で戦

前からそれぞれ独自に規程を制定してきたことによるが、これらの底辺には一つの疑念が内包されていたことも事実であった。それは、一つには、もともと大学の教官により創出された発明が、一般の企業内における職務発明とは全く同一の取扱いになじむかどうかという根本問題があったこと、更に、大学の研究活動と大学教官の発明の態様は様々であって、統一的な取扱いが技術的にも極めて困難であったということにも起因している。しかし、各大学での取扱いがバラバラであることは、大学教官の間の公平さを欠くばかりでなく、行政上の観点からみても、具体的に検討をすべきだという気運が漸次醸成されてきた。また、より重要なことは、特許管理の有効・適切なシステムを欠くために、発明の創出が表面化せず、あるいは優秀な内容をもつ発明の活用が十分に図られないという現象が生じ、結果的にみて、我が国の大学研究者の優れたアイデアが発明や特許に結実し難いということになる。そのため、学術研究、科学技術の発展の上からも問題となってきた。そこで、この際、これまで各大学で実施してきた歴史的実情と、外国の例を収集し、比較検討し、大学教官個人、大学、産業界及び国の立場から、総合的に問題の解決をできる限り早く図られることが必要であるとの認識が高まってきたのである。

国立大学における教官等がした発明等の取扱いについては、文部省学術審議会特許特別委員会において、昭和50年11月21日（第1回）より、同年12月13日及び翌51年1月24日に検討され、昭和51年2月5日付をもって、永井道雄文部大臣から学術審議会に対し、「大学教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」の諮問が出された。これは、以下の如き内容となっている。

「文学術、第90号

昭和51年諮問第1号

学術審議会

次の事項について、別紙理由を添えて諮問します。

大学教官等の発明に係る特許等の取扱いについて

昭和51年2月5日

文部大臣 永井道雄

(理由)

大学教官等学術研究機関の教職員の発明は、研究活動による知的な創造の成果のひとつであり、学術研究の成果が特許等の権利として結実し、その知識、技術が広く社会において活用されることは極めて有意義な

ことである。しかしながら、従来、大学教官等の発明に係る特許等の取扱いは、個々の大学又は研究機関により別々であり、さまざまの態様と問題点とがあり、特許等に係る権利の保護・活用が十分に図られなかった点がみられる。

そこで、学術研究の特色を十分に勘案し、ひいては我が国の国際的な知的貢献と技術発展を図る等の視点から、現行制度の実態と問題点、諸外国の例等を慎重に考察した上で、大学教官等の特許等の取扱いの基本的考え方を明らかにするとともに、権利の保護と有効利用を図り、かつ、発明に連なる幅広い学術研究の育成を図るための適切な方策を検討する必要がある。

検討すべき問題点

1. 学術研究と発明について

(1) 学術研究における発明の意義と位置づけ

(2) 発明等に連なる学術研究の育成の考え方

2. 大学教官等の発明に係る特許等の取扱いの現状と問題点について

3. 大学教官等の発明に係る特許等の取扱いの今後の在り方について

(1) 特許等の取得、活用等のシステムの在り方

(2) 研究者、研究組織への還元システムの在り方

この諮問に応じ、学術審議会特許特別委員会が設置された。それは、碧海純一（東京大学法学部教授）以下全部で14名より構成された。

これらの各委員の検討と、文部省担当官等の努力の結果、昭和51年10月に「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて（中間報告）」が作成され、14日発表された。この末尾に掲載された参考文献中には、筆者の論稿等も掲示されていた。

この中間報告に関し、朝日新聞は51年10月15日付で、「国立大学の教員の発明—特許権は個人に—学術審の中間報告」と題して、長文の記事を掲載している（拙著「わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈」（P.350以下）に詳細に転載している。）。

筆者は、本審議会が開始されてから間もなく、前述した如く、文部省学術国際局学術課の遠山敦子課長補佐（現文部科学大臣）の外担当官数名の来訪を受け、本問題の解釈等や、各種の資料等を提示して、あるいは時には筆者の意見を申し述べて、種々御相談に応じた。

このとき、特に文部省の方々に申し上げたのは、外国の例（その基本的考え方や法律の規定等）を十分に

把握しておくということであった。

以下、大学教官等のした発明に関する条文を定めている外国の例を述べることにする。

(1) ドイツ「被用者の発明に関する法律」(1957年7月25日制定)

「第42条(大学教授及び助手の発明に対する特別規定)

1. 第40条及び第41条の規定と異なり、教授、講師及び工科大学における助手がその資格においてなした発明は、自由発明(freie Erfindungen)で、第18条、第19条及び第22条の規定は適用されない。

2. 発明をなすための研究業務のために研究所長が特別の手段を講じたときは、第1項に掲げた者は、発明の利用を所長に書面によって通知し、要求に応じて利用の方法及び目標とされる対価の額を記載する義務を負う。所長は、書面による通知の到達後3ヵ月以内に、発明の収益に対し相当なる分配を請求することができる。この分配の総額は、用いられた手段の額を超えることは許されない。」

ドイツにおいては、教授等が創出した発明についての実施収益は、教授等がまず取得し(したがって、他の被用者発明の場合、使用者が収益をまず取得し、発明者である被用者には契約又は職務発明規程により使用者から補償金の形で支払われるといった方法をとっているが、これとは逆に)、研究のために必要とされた費用相当分を大学又は研究所に支払うという形式を取っている。

なお、吉藤幸朔著「特許法概説」(昭和55年刊、P.156)にも、同様の解説が述べられている。

(2) スウェーデン「被用者の発明権に関する法律」(1949年6月18日制定)

「第1条

(1) (省略)

(2) 大学、単科大学その他の学校の教員は、そのものの性質上、この法律の意味における被用者とはみなされない。ただし、軍人の学校及び教育施設の教員であって、現役の将校又は下士官の階級を有するものに対しては、この法律を適用する。

(3) (省略)」

上記スウェーデンの特別法について、同国の特許局あてに、筆者は1968年8月22日付で「被用者の職務発明(service inventions)の取扱いについて」と題して質問状を出し、1969年3月7日付で、同国特許局管理

課長 Saul Lewin 氏より回答書を得た。この質問、回答とも多岐に亘っているので、大学教官等のした発明の取扱いについての部分に関してのみ、参考までに述べることにする。

「(問)大学の教員がこの法律における被用者とみなされない理由(第2項)。

これに関連して、これらの教員がなした勤務発明(又は職務発明)は、西独の『被用者の発明に関する法律第42条第1項』と同様に自由発明となるのか。その場合、ドイツ法の第42条第2項と同様に、大学の研究所長は被用者たる大学の教員が取得した利益の一部の分け前を受ける権利を有するのか。

(答)大学の教授は、その資格では1947年法の規定の適用を受けない。けだし、立法者は、自由な研究者、科学者としての彼等の資格を毀損することを欲しないと考えたからである。大学においては、主として基礎的研究が遂行されているので、立法者は、この分野における進歩を阻害するような立法で干渉することを欲しないからである。このことは、教員として大学に雇用されている発明者が当該発明の単独帰属者となることを意味している。

また、研究施設に雇用されている科学者、すなわち、その主たる職務が研究にある者は、1949年法の規定が適用される。大学研究施設の長は、職務発明から生ずる利益の一部をも、その資格で受けとることはできない。ただし、彼(上記研究施設の長を指す。……筆者注)がその指導と助言とにより、共同発明者と認められる特殊な場合は除かれる。」

備考 上記、ドイツ、スウェーデンの法律の条文は滝野文三著「使用人発明権論」(昭和41年中央大学刊)のP.86、P.384による。

なお、上記学術審議会には間に合わなかったが、入手したデンマークの「被用者の発明に関する法律」(1955年4月29日制定)について、付記すると、以下のとおりである。

第1条第3項は、以下の如く規定している。

「第1条

(1)、(2)項は省略

(3) 大学及び同等の単科大学の教授及び科学的研究員は、彼等の職務上の性格を考慮して、被用者とみなさず、他の法律や契約で規定されていない限り、彼等のなした発明に対して完全な権利を取得する。」

備考○日本特許協会誌「欧州諸国の職務発明に関する取扱い」(平成2年) P.17参照

○拙稿「デンマークにおける被用者の発明に関する法律について」 「AIPPI」昭和59年5月号

これらの諸国が大学の教官等を一般の企業等の研究者と区別している理由は、「その性格上」といった言葉で表現しているだけなので必ずしも十分に理解できないが、その研究の目的が他の企業内の研究者が行う目的とは異なり、学理的な内容の探究を主たる目的としているということで区別しているように思われる。

前述した如く、外国の2例(ドイツ、スウェーデン)を紹介して、わが国教官の発明の取扱いに対する基本的考え方の参考とされるよう申し上げた。

その後、「大学教員の発明に係る特許権等の帰属の考え方」や「大学教員等の発明に係る特許権等の取扱いに関する基準案」が提出された。

そして、昭和52年6月17日付で、学術審議会会長吉織雅夫から文部大臣海部俊樹あてに、「大学教員等の発明に係る特許権等の取扱いについて」が提出された。

この答申に基づき、文学術第117号、昭和53年3月25日、文部省学術国際局長井内慶次郎と文部省大臣官房会計課長西崎清久の連名により各国立学校長、各国立大学共同利用機関長あてに、「国立大学等の教官等の発明に係る特許権等の取扱いについて(通知)」が出された。

これは、国立大学等の教官等の発明に係る特許を受ける権利の帰属についての基準と、発明に関する学内規程の整備についての充実化に関する要請とからなっている。

上記国に帰属する場合は、以下2つの条件にあたる」とされた。

- ① 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、国から特別の研究経費を受けて行った研究の結果生じた発明
- ② 特定の研究課題の下に、国より特別の研究目的のために設置された特殊な研究施設を使用して行った研究の結果生じた発明

さらに、学内規程については、そのモデルが詳細に記述されている。

学術審議会に提出されたもの、その他関係資料を整理して、製本したら10cm以上の厚さになり、前述の文部省の担当官の苦勞が思いやられるのである。そし

て、これに関して、当時朝日新聞の記者であった飯沼和正氏は「大学にとって特許権とは何か」といった論文を掲げ(雑誌「自然」昭和68年4月号)、また中山信弘編著「注解 特許法」(昭和58年刊、P.243)は、「大学教員の場合」の中に、次の如く述べている。

「大学教員の場合、大学の教員のなした発明については、それが職務発明に該当するか否かの判断はむずかしい。そもそも、大学の教員の職務内容は明確ではなく、また学問の自由という制限もあり、通常の企業の従業員と同一に捉えることは妥当ではなく、また学問の自由という制限もあり、通常の企業の従業員と同一に捉えることは妥当ではない。大学の目的は、企業と異なり、資本を投入して利潤をあげるのではなく、専門の学芸の技術的研究にあり、大学(または国)と教員の関係は、第35条の規定している使用者と従業者との関係とは異なる。従って、大学の教員の発明は、理念的には、第35条の枠外とも考えられるが、わが国の法制は形式的には大学教員の発明についても通常の従業者と同一に扱っている。……しかし、学術審議会は、昭和52年6月に『大学・職員等の発明に係る特許等の取扱いについて』と題する答申を出し、これに基づいて文部省は会計課長通知というかたちで、各大学へ発明取扱規定の整備を促した。これを受けて現在では、大多数の国立大学では、ほぼ文部省のモデル・ローに従ったかたちでの規定が整備され、それに従った運営がなされている。」

文部省で、前述した大学教官のした発明の統一的取扱いをするに至った動機の中に、昭和42年に設立された「ジェッド」の設立がある。当時はまだ、大学の教官等が創出した発明を実施化する強力なバック・アップが期待できず、仮りにある企業に実施許諾して相当の収入があっても、特許庁で定めている補償金支払制度により、支給限度額が定められていて、折角の努力が必ずしも十分に報いられないといった不満から、昭和42年4月10日に「ジェッド」(Japan Engineering Developmentの略)が設立された(千代田区永田町)。これは、大学での発明の有効利用のため、特許出願等の援助や、技術情報の企業への伝達を目的として設立された株式会社(授權資本2,000万円、払込資本500万円)である。同社の定款第2条によると、

- ① 未利用資源、未開発知識及び未活用技術の有効化
- ② 研究、開発、技術に関する調査及びコンサルタント

業務

- ③各工業所有権の出願・譲渡、売買及び援助業務
- ④技術振興、産学協同などに関する会合及び出版事業を行うこと、

となっている。代表取締役は東大名誉教授の桑田勉（工業化学）で、株主は24人、上智大学教授（東大名誉教授）川田直秋（機械）、前東京工業大学長の大山義平（化学）等国立、私立の機械、化学、電気、金属等関係の方々で現役教授も含まれていた。

この会社の当面の目的は、大学教授達の創出した発明をできる限り活用実施したいということ、それによりできる限り多額のロイヤリティを得たいということであったように思われる。しかし、この会社も現職の大学教授が、その発明を大学に譲渡しないでこの会社に直接譲渡することに対する法律問題や、本会社を実際に有効に運営する人が欠如しているといったこと、資金的な面での支援者を十分に獲得していないということで、実質上解散せざるを得なかった。こういった学者達の不平不満を解消し、逆にやる気をおこさせることに対応する状況にまで至っていなかったというのが実情であった。大学の教官等の不満を少しでも解消し、優れた科学、技術の向上を図るべきだという客観的状況が、上記の学術審議会の審議目的となり、学術課の遠山氏等当時の若手グループがその解決のために大いに努力されたということになるのである。そして、そのために少しでもお役に立つようにと筆者も、ささやかな援助をしたということである。

〔追記〕

弁理士会への協力について、次の2つの事項を、甚だ僭越であるが追記させて頂くこととする。

○弁理士制度70周年記念式典開催への協力

昭和44年7月1日、弁理士制度70周年式典がヒルトン・ホテルで開催されることとなった。本来、かかる行事等は特許庁秘書課が担当することになっていたが、この式典開催の約1ヵ月前になって突然、「弁理士に関する事項」を所管する業務課にお鉢がまわってきて、それまで秘書課と弁理士会とで準備されていたことを引き継ぐようになった。この式典には、天皇陛下、常陸宮様（発明協会総裁）もご臨席になることとなっていたため、弁理士会（会長、副会長、担当委員等）を支援して、宮内庁、警察署等と連絡し、式典の議事進行その他詳細な

スケジュールの打ち合わせを行った。さらに、首相が祝詞を述べられることとなっていたので、首相官邸に赴き、祝辞原案を提示して、秘書官と再度にわたって打ち合わせを行い、また、当日閣議が行われることとなっていたので、これを早急に終了して頂き、閣僚が天皇陛下や常陸宮様の到着される以前にお迎えできるよう、総理府（総務課長）に依頼した。また、各閣僚が坐られる着席の順序等にも、気を配った。かくの如く、特許庁として万全のご協力を行い、無事盛況裡に終了することができたが、こういったことは、初めての経験であったことによるとはいえ、大変神経を使うことであった。

○「弁理士制度八十年史」中の「工業所有権制度の年譜」作成への協力

昭和54年7月1日、わが国の弁理士制度が発足して80周年を迎え、それを記念して、「弁理士制度八十年史」が編さんされることとなった。その「会史編さん委員会委員長」であった飯田幸郷弁理士と、筆者自宅の近くにある中央線高円寺駅で偶然にもお会いし、氏から「工業所有権制度の年譜」作成について協力して欲しい旨の御依頼があった。当時筆者は通産省（特許庁）を退官し、(社)日本住宅設備システム協会の専務理事をしていたが、同協会が特許庁から歩いて10分程度の場所にあったことや、特許庁在職中弁理士会や飯田弁理士に大変お世話になったことに鑑み、お引受けすることとした。しかし、例えば、「弁護士法等の一部改正の法律」中に弁理士法の改正が含まれているといったことがあり、正確を期するために、例えば昼休みの時間や、空いた時間を利用して、当時の特許庁4階にある職員閲覧室に赴き、官報をかたっぱしからめくって、その内容を記録し、上記年譜作成の資料としたことがかなりあった。そのとき、手のひらは真っ黒になったものである。

この年譜は、「年代、名称、年月日、番号、備考、弁理士会のあゆみ、社会のうごき」に分類されたが、後の2つはほとんど上記飯田弁理士が加筆された。この年譜には、慶応3年から昭和54年まで、103年間の法律等と条約が記載されている。昭和34年まではかなり資料が整理されていたが、この年の法改正以降は、年次順にまとまったものがなく、その作成にはかなりの労苦をともなった。昔の人達は沿革的な歴史は丹念に整理しておられるのではないかと、痛感したものである。現在行われている行政や、法律は、昔からの積み重ねのうえに立って行われ、或は制定されているのであるから、こういった地味な仕事をするセクションが、どこの部署でも存在することが必要と思われるのである。

特許制度の経緯を考慮される際、この年譜が何らかのお役に立つことがあれば、誠に光栄であると思っている。

(原稿受領 2002.8.9)