

職務発明制度に関する 日本弁理士会見解に対して

牛木 理一

目次

はじめに

1. 特許法第35条第1項の規定について
2. 「見解」の骨子について
3. 「見解」の内容について
4. 弁理士の立場

むすび

.....

はじめに

本会は、平成15年1月27日、表記の問題に関する統一見解（以下、「見解」という。）をHPで一般に発表した。これに対して一会員としての立場から、批判を試みたい。批判とは、是非を説明するものであって、非難とは全く異質のものである。本会として広く一般に発表している以上、内外からの批判の目にさらされていることは、十分承知の上であろう。

1. 特許法35条1項の規定について

特許法の同条項は、実用新案法及び意匠法にも準用されている「職務発明」をした者を保護することを目的とする規定であり、次の成立要件から成る。

- (1) 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、
- (2) その性質上、使用者、法人、国又は地方公共団体（以下、「使用者等」という。）の業務の範囲に属し、
- (3) 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、
- (4) 特許を受けたとき、又は、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、
- (5) その特許権について通常実施権を有する。

2. 「見解」の骨子について

本会が、最初に「見解」の骨子として、現行法の基本的理念を維持すべきであるとは、この特許法35条1

項に規定する職務発明者の立場と権利を保護するという大原則は改正すべきでないことを宣言したものである。

すると、法人その他使用者の発意に基づいて、法人等の業務に従事する者が、職務上作成する著作物の著作権者は、その法人等とすると規定する「職務著作」の著作権法15条の原則は、職務発明の場合にあっては採用しないことを意味する。著作権法において著作権者の権利となるものは、著作者人格権及び著作財産権である（著17条1項）。

「見解」は、特許法35条1項の原則は維持しつつも、同条3項の規定を改正すべきであるという。その理由は、当事者の契約時には、使用者等から従業員に対して合理的かつ十分な説明がなされる必要があるから、その旨の文言を「但し書き」すべきであるという。

しかし、契約は民法条項であり、当事者の一方の申込み到他方が承諾した時に成立するものであるから、前記のような必要内容の記載も説明も当然のことであり、従業員は不明があれば納得するまで質問し、契約書に明記すればよいことである。したがって、法律の規定にそのような文言を但し書きするものではない。

3. 「見解」の内容について

3.1 「見解」の内容によると、特許法35条の規定が経済活動の表舞台に登場する機会はほとんどなかったといい、それほど発明に対するインセンティブを必要としなかったという。その理由を、どうやら戦後日本の順調な技術革新に基づく経済発展にあると考えている。

しかし、各企業は曲がりなりにも職務発明をめぐる法律問題を対価を含めて就業規則で定めていたが、これがマスコミ等の表舞台でクローズアップされたのは、職務発明者であった中村修二氏（原告）が旧勤務会社（被告）に対して、妥当な対価（内金として20億円）

を支払えとの請求訴訟を起したことに始まるといえる。そして、これについては、すでに東京地裁の中間判決（平成14年9月19日）⁽¹⁾が出ており、あとは損害賠償額として対価の算定が待たれるところである。

3.2 ところで、この問題を検討した本会委員会では、大別して3つの意見が出たという。

経済活動のグローバル化は、いやでも契約によって当事者を拘束しなければならない習慣を日本人にも植えつけているが、米国でも加国でも特許法にわが国特許法35条のような規定はおいていない。すべて当事者間の詳細にわたる契約に基づいて解決されるようになってきているのに対し、わが国では契約の習慣がないことから、企業において使用者が従業者との間に「契約書」をとりかわしている企業は、稀であろう。

そうであるわが国の状況では、著作権法15条のような規定は特許法で採用することは、特許法1条にいう「発明を奨励し」に反するといえるのであれば、35条1項及び3項の規定は不動なものとするようになる。そして、3項にいう相当の対価は、4項に規定している使用者等の得た利益額とその発明についての使用者等の貢献度を考慮して定めることが妥当ということになる。すると、現行法の改正は不要となり、必要なのは、各社内に対価を算定するための基準条件を明確に作成しておくことである。

従業者に払われる対価は、企業が特許権者に支払う一種のロイヤリティである、と考えるならば、一時金だけの支払いではなく、毎年又は毎月定期的に支払われるべきことになる。

3.3 グローバルな戦略が必要というが、しかし近年のグローバル化ばやりの勢いはもともと米国の世界戦略から始まったものであり、米国の国益を中心としたリーダーシップでWTO協定が推進されて来たのはその好例である。その米国は、企業内においては使用者と従業者（研究者）との契約で研究開発が展開され、それ相応の報酬を従業者は得ているのであるから、特許法に規定がないことを非難するのは見当違いであり、また失業率6%超は研究技術者について言っているのでなければ、これも失当である。わが国でもこの位の数字は公にされている。わが国と同様に職務発明規定を特許法に有するドイツは、失業率10%以上であるが、失業問題は職務発明規定には無関係な現象であると考えべきであろう。

「見解」によると、日本の職務発明の対価は、35条の存在によって世界のトップレベルになりつつあるというが、過去の正確なデータに基づいた見解とは思われない。したがって、わが国が米国と同様の研究者待遇制度に転換すれば、日本企業を目指す世界の研究者の流れはしばみ消失するだろうという見解は、まだ暗中模索の中にあるわが国の技術研究者の状況を見るならば、事実を全く無視している。中村修二氏がカリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授となって就任した時、同僚から、「お前さんは会社の奴隷だったのか？」と言われたそうである⁽²⁾。

特許法35条1項の規定は、職務発明者の立場を有利な地位においてはいるものの、3項による契約や就業規則には、発明の特許権や専用実施権に対する妥当な対価額等の支払いに関する具体的な条件が詳細に規定され、そのような契約条項を職務発明者らがよく理解して調印しなければ、無意味なことになる。

3.4 「見解」は、立法論の見出しで論じている問題は、誰に向かって見解を示しているのか不明であるが、一応立法者に対してしていると見る。とすると、次のような疑問が出てくる。

(1) 研究者の自立という精神的に鍛える風土を作る必要があるというが、誰がどのような方法で、そのような風土を作るのか。研究者の交渉力を考慮し、研究者の意識、企業の意識が将来的に（現在ではなく）変化していく方向を、いかなる方法で模索しなければならないのか。このとき、われわれ弁理士には何ができるのか。

従業者の意識を目覚めさせ、使用者と従業者との関係をグローバルな競争に耐え得るものに変えていく方向の運用や法改正をすべきだというが、法律は概して事実が起った後に制定されても、あるべき姿を実現するために制定されることはない。

(2) 「見解」は、国民が自らの意思（意志ではない。）で契約する社会を目指して個別契約を締結せよと論じているが、これは正に米国流の契約社会を目指すことを奨励していることになる。また、契約は、もともと、個別かつ具体的なものであり、画一的、統一的なものはフォームとしてしかあり得ない。

(3) 「見解」は、特許法35条には現代社会にそぐわない面があり、例えば相当対価の額の計算手法をあげているが、同条4項は抽象的ではあるが算定基準を規

定している。この中で最も重要な基準は、従業者の当該発明によって、「使用者等が受けるべき利益の額」には、特許権成立前の出願中のものに係る利益額と特許権成立後のものに係る利益額とに分けられ、後者にあつては(一部前者にあつても)、第三者への実施契約によって受取る実施料が加算されることになる。

他方、当該発明を完成に至るまでの使用者側の貢献度にはいろいろあるうし、この貢献度とは使用者側から見れば、研究開発のための人材や設備や金銭などの投資である。本当に当該発明が大きな商業的利益を生むことができるかどうかは、特許権が確立した後であり、それも強い「クレーム力」をもった特許権の場合に限られることになる。

(4)「見解」は、従業者の対価請求権の消滅時効について触れているが、これは重要な問題だろうか。「見解」が冒頭で論じているように、これからは職務発明に関する契約意識が従業員にも使用者にも強くなれば、契約の条項には当然、対価額と支払時期と支払方法が明記されるから、問題にする必要はない。問題があるとすれば、過去の職務発明に係る特許権の実施による利益額に対する対価請求権の行使であるが、この場合だけ、通常の債権の消滅時効の10年間(民167条1項)ではなく、例えば給料の場合のように1年間という短期の消滅時効(民174条1号)とすべき合理的な理由はないだろう。

(5)使用者が従業者に支払う妥当な対価額の決定には、使用者側の内部文書の提出を裁判所が求めるのは当然である。当該特許権によって得た商業的利益を計上した決算書や使用者側が当該発明の完成および特許権取得までに出費した各種費用を計算した報告書などがそれに該当するであろう。

4. 弁理士の立場

4.1 どんな世界的な大発明でも、特許権となると、違う評価を受けることになる。即ち、そのような発明を法的に保護するものは特許権であり、「特許請求の範囲」の記載と解釈によって、特許発明の独占排他権の広さが画定される。したがって、どんな大発明と評価される進歩的な技術であっても、特許権の権利範囲は、すべて「特許請求の範囲」の記載に左右されることになる。

この特許明細書や「特許請求の範囲」を書く者は、

出願代理人である弁理士である。したがって、発明者にとっては、弁理士との綿密な打合わせこそ、将来の彼の対価を決めるカギとなるといっても過言ではない。これを、発明者の発明力に対して、弁理士の「クレーム力」と私は言っている。その弁理士は、発明者から対価のおこぼれを頂戴することはなく、出願等の手数料を出願人である依頼会社から受取るだけである⁽³⁾。

4.2 「ポールスプライン軸受」特許権侵害事件において、東京高裁平成6年2月3日判決⁽⁴⁾は、一審敗訴の原告(控訴人)が主張した「均等論」を認め原判決を取り消したが、これに対し最高裁平成10年2月24日判決は、むしろ被告の主張立証した出願前公知の事実を集めたとする自由技術の抗弁を認め、控訴審判決を破棄して差戻したのである。

しかし、最高裁は均等論について5つの成立要件をあげて論じているから、特許権侵害事件に出会ってはじめて「クレーム」記載のまずさに気付くことがあるわれわれにとっては、均等論は救いの手であるともいえる。かといって、これに甘んずることなく、将来起るであろう侵害態様をよく意識して「クレーム」の記載を出来るだけ広く表現することに腐心する弁理士の仕事を、発明者も特許権者も理解しかつ評価していただきたいと思う。しかし、反対に、最初から狭い「クレーム」記載となれば、依頼者から責任が問われることになるかも知れない。その意味で、弁理士に要求される能力は、技術と法律のシナジーなものへの知恵の発揮にあるといってもよい。われわれ自身、「クレーム力」を発揮するための知的財産を所有していなければならないといわれる所以はここにある⁽⁵⁾。

われわれは、その特許権が大きな評価を得て、ロイヤリティを含む莫大な商業的利益を獲得するに至ったとしても、成功報酬の追加請求をすることはしない。それはあたかも、会社のロゴマークの経済的評価が時間の経過とともに高まっても、デザイナーはそれを自慢こそすれ、追加報酬の請求をすることはしないことと同じである。

むすび

職務発明に基く特許権が評価されて、物質的にも精神的にも莫大な利益を上げる企業もあるが、それはごく稀な場合かも知れない。多数の企業では、利益どころか、研究開発費倒れで終わってしまう特許権も多い

だろう。それでも、企業は毎年莫大な研究開発費を投資しているから、技術者は夢をもって研究に集中することができるのである。

したがって、使用者側と研究者側との金銭と頭脳のバランスをよく管理していくのが経営陣の仕事であってみれば、弁理士としてはこの経営陣のよきアドバイザーとなることに努めるべきである。そして、弁理士は、経営陣に「クレーム力」を発揮する存在の大きさを認識させ、職務発明の問題を処理する重要な役割を演じている者であることを理解させるべきである。

最後に一言。可能なかぎり、発明者や創作者から会社宛の特許を受ける権利や意匠登録を受ける権利についての譲渡証書を発行してもらうことである。これが将来どのように効果があるかは中村修二事件で証明されている⁽⁶⁾。

注

- (1) ここに中間判決とは、主位的請求の第1項（特許権の1000分の1の持分について被告から原告への権利移転登記手続の請求）に対するものであり、理由なしとして棄却された。
- (2) 裁判長からの本人尋問に対し中村修二氏は、「当時、私にとっては論文を書くことが第1であった。特許を出すのも論文を公開したい一心で、その論文の公開のために会社に不利益を生じさせないよう、特許を出していたにすぎな

- かった。私としては明細書の技術的内容のみ興味があったので、そこしか見ていなかった。特許公報の1頁目は見たかも知れないが、関心がないので、気にとめなかった。」と証言している（東京永和法律事務所 HP2002年9月19日）。ということは、発明者（技術者）本人は自分の名声に関心はあっても、金の卵を生むための特許権の基礎となる「クレーム」の内容には全く関心がなかったといえる。
- (3) 牛木理一「青色LEDの中間判決に思う」特許ニュース平成14年10月17日号7頁
 - (4) 牛木理一「均等論と自由技術論」知財管理 Vol.48 No.10 p.1569 (1998), 経済産業調査会現代産業選書「特許裁判における均等論」117頁(2003)に採録
 - (5) かつて飯田昭夫会員も同旨のことを本誌2001年10月号27頁で発言されていた。
 - (6) 東京地裁平成13年(ワ)17772号平成14年9月19日中間判決(棄却)。特許ニュース平成14年10月15・16日号
なお、日亜化学工業株の青色LEDに係る特許第2628404号の「特許請求項」は、次の1つだけである。

「加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。」

(原稿受領 2003.2.21)