

職務発明制度のあり方について



本庄 武男

目次

はじめに

I. 意見の要約

II. 職務発明制度の本質と現時点での問題点

1. 職務発明制度の意義
2. 現行制度は、我が国の現状に沿ったものになっているか
3. 採用すべき制度の根拠
4. 職務発明制度改正の具体的方向

.....

はじめに

平成 15 年 10 月 24 日に産業構造審議会知的財産制政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度のあり方について」(案) が公表されこれに対するパブリックコメントが募集され、上記パブリックコメントを受けて作成された同特許制度小委員会からの報告書(以下単に報告書という)が平成 15 年 12 月 25 日付けで特許庁ホームページに公表された。この報告書を読むかぎり極めて矛盾の多い内容であり、ここから直接的に改正案が導き出されるものとは考えにくい印象を受ける。本稿は、このような状況の中で、法改正に向けた努力がまだまだ必要であるとの認識に立ち、今後の法改正に対する筆者個人の意見をまとめたものである。

本稿の内容を概説するならば、米国人の話で恐縮だが、第 1 に、エジソンの言葉「天才は 99% の努力と 1% の才能である」によって現される。即ち、優れた発明は、日ごろの汗にまみれた努力の積み重ねからくるものであり、職務発明制度が我が国の研究者におけるインセンティブを高める原動力となるためには、同制度が、そのような日ごろからの努力、換言すれば日ごろの実績を評価するシステムに生まれ変わる必要があるという点である。

また、研究者における自主性の発芽も我が国の技術発展にきわめて重要である。その意味から、我が国の職務発明制度は、研究者が自らの意志で自分の報償のされ方を選択する制度に生まれ変わらねばならない、

という点にも注意を頂きたい。

本稿が真に我が国技術レベルの向上の一助となれば幸いである。

I. 意見の要約

基本的に、職務発明制度の根拠として、発明者へのインセンティブを主体として以下の①～⑨のように一貫性を持たせたものとするべきである。

① 特許法第 35 条第 1 項を維持し、職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

② 特許法第 35 条第 2 項の規定を維持し、職務発明に係る権利については使用者等への予約承継を認め、自由発明に係る権利については使用者等への予約承継を禁止すべきである。

③ 発明完成前に特許を受ける権利の予約承継を行う場合の対価は、従業者等の過去における従業者等ごとの企業利益への貢献の実績を勘案したものとなるべきである⁽¹⁾。実績は立証が比較的容易であるので、ここで決定された対価は、問題が生じにくく、当事者の不満が生まれにくいであろう。

④ 発明完成後に特許権或いは特許を受ける権利の承継を行う場合においては、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみ、対価決定の過程における合理性が必要とされるべきである⁽²⁾。

⑤ 上記③の決定が上記実績勘案に基づくものより少ない場合、或いは④の決定に至った過程が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。

⑥ 上記③のもとに予約承継の時に対価の処理を済ます道を選ぶか或いは④のもとに事後的に対価を計算する道を選ぶかは選択的であり、③或いは④のいずれによって対価を決めるかは、従業者等の意志に基づくべきである。また、いずれを選択するかやその内容については、適当な時期に更新されるべきである。

⑦ 上記③或いは④における対価の決定に当たって、従業者等に異議を述べる機会を与えるべきである。

⑧ 使用者等は、決定の基準を公表するべきである。

⑨ 対価の計算については、上記③の場合と、④の場合があること及び、④の場合には、対価は発明が完成するに当たって予想される使用者等における受けるべき利益と、発明完成までの使用者等の貢献を考慮するべきであることを明瞭にするべきである。

II. 職務発明制度の本質と現時点での問題点

1. 職務発明制度の意義

職務発明制度は、その態様は種々あるとしても世界的に採用されている制度である⁽³⁾。そしてその中核は要するに、従業者等が発明をした場合に、どのようにして報償するかということに尽きる。報償の根拠や報償の仕方には種々のものがありえるが、その主なものは、

a. 労働者保護論（労働者と経営者の立場の強弱に立脚したもの）、

b. インセンティブ論（発明者のインセンティブを高めて、産業を活性化させようとするもの）、

c. 発明保護論（発明者はその創作活動に対して本来的に保護されるべきとするもの）、

d. 使用者等と従業者等との利益調整を図ることなどである。

各国はそれぞれの国情に合わせた従業者発明制度を採用している。

2. 現行制度は、我が国の現状に沿ったものになっているか

我が国の職務発明制度を規定する法律は、大正10年に定められた現行特許法の第35条のみである。かかる従来の特許法第35条が規定する職務発明制度の趣旨は次の通りである。

(1) 従来制度の趣旨

a. 使用者等が研究開発投資を積極的に行うよう安定した環境を提供する必要がある（特許法第35条第1項の使用者等への通常実施権の付与及び同条第2項の予約承継の許容）。

b. 従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障する必要がある。

（特許法第35条第3項の従業者等への対価請求権の付与）

c. a, b から使用者等と従業者等との利益調整を図ること、これが従来制度の趣旨である。

(2) 職務発明制度の新たな問題

このような現行制度に対して、古すぎて我が国の現状に合わないとする論議がされている。

このような論議が提供する問題点は次の通りである。

a. これまでの職務発明制度は上記利益調整の目的を果たしてきたものであり、これまで対価や処遇が大きい問題として顕在化することはなかった。

b. しかし最近知財に関する国民の関心の高まりが著しく、特許法第35条に基づく訴訟が多発している。その原因は、現特許法第35条が、職務発明の対価として、「相当の対価」を求めているため、対価に関する使用者等が定めた対価基準が、相当であるかどうかは、最終的には裁判所の判断事項と解されることによる。

c. 上記b. に基づく使用者等における問題点…企業開発投資活動が不安定性となっている（対価として支払ったものが適切かどうかの判断を企業が行えない）。つまり、対価の算定基準に具体性がない…予測可能性に欠けるというものである。

これに対して発明者側の問題点としては…企業の報償規定が企業により一方的に決められているので、適切に評価されているかどうか、納得がいかないことがある。対価を企業側が一方的に定めるということに問題がある。

この点、我が国が置かれた現在の状況から、いかなる職務発明制度を採用するべきかという問題は、これによって、国の経済活動の中核である企業の命運がかかるものであるだけにきわめて重要である。

3. 採用すべき制度の根拠

物的資源の少ない我が国が、世界の大国と競い合っていくためには、

a. 知財立国を実現し、産業競争力を強化する必要がある。

b. そのためには、イノベーションを生み出す人材の確保が重要である。

c. ノベーションを生み出す人材の確保には、研究

人材の発明意欲を刺激すること即ち、インセンティブ付与が必要である。

d. 即ち、我が国が求めている職務発明制度は、真に発明者に対して高度技術へのインセンティブ付与に役立つものでなければならない。

4. 職務発明制度改正の具体的方向

以下、現在の特許法第35条をたたき台として、その各項の改正の必要性と、改正が必要であれば、どのような方向に改正すべきかについて、発明者へのインセンティブ付与が促進されるような方向で検討する。

(1) 職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について

【結論】

- ① 特許法第35条第1項を維持し、職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

(理由) 現在はほとんどの大企業では、職務発明について、使用者等の特許を受ける権利を予約承継しているため、企業側が通常実施権を必要とする事例は少ないが、特に、中小企業では、職務発明について特許権を企業側が取得することの体制が整っていないケースがあるので、本通常実施権を認めないと、企業の経営が成り立たなくなる場合もありうる。そのため、本項のような通常実施権の規定は必要である。

(2) 職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

【結論】

- ② 特許法第35条第2項の規定を維持し、職務発明に係る権利については使用者等への予約承継を認め、自由発明に係る権利については使用者等への予約承継を禁止すべきである。

(理由) 職務発明については速やかに権利の帰属が決まることが望ましい。これに対して自由発明については、本来発明者に帰属するものであるから予約承継を認める規定は無効とするべきであるから。

(3) 職務発明に係る対価の決定について

【結論】

- ③ 発明完成前に特許を受ける権利の予約承継を行う場合の対価は、従業者等が過去に行った従業者等ごとの企業利益への貢献の実績を勘案したものとなるべきである。このような実績は立証が比較的容易であるので、ここで決定された対価は、問題が生じにくく、当事者の不満が生まれにくいであろう。
- ④ 発明完成後に特許権或いは特許を受ける権利の承継を行う場合においては、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみ、対価決定の過程における合理性が必要とされるべきである。
- ⑤ 上記③の決定が上記実績勘案に基づくものより少ない場合、或いは④の決定に至った過程が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。
- ⑥ 上記③のもとに予約承継の時に対価の処理を済ます道を選ぶか或いは④のもとに事後的に対価を計算する道を選ぶかは従業者等により選択可能であり、選択の内容についてはある程度の時間を持って更新されるべきである。
- ⑦ 上記③或いは④における対価の決定に当たって、従業者等に異議を述べる機会を与えるべきである。
- ⑧ 使用者等は、決定の基準を公表するべきである。
- ⑨ 対価の計算については、上記③の場合と、④の場合があること及び、④の場合には、対価は発明が完成するに当たって予想される使用者等における受けるべき利益と、発明完成までの使用者等の貢献を考慮するべきであることを明瞭にするべきである。

真に価値の高い発明への発明者のインセンティブを高めるためには、常日頃の発明への努力が報われるようなシステムの構築が必須である。それは「はじめに」で述べたエジソンの言葉を借りるまでもなく、日ごろの努力の結果としての発明ごとの実績が正しく評価されることであり、また、実際に生まれた発明が正しく評価されることから始まる。このような評価が正しく行われていれば、「Ⅱ. 2. (2) 職務発明制度の新たな

問題」で指摘されたような、従業者等における「正しく評価されているかどうかの疑問」という課題は解決される。

対価の決定は予約承継の場合と、現実に発明が完成された後の発明ごとの評価に基づく対価の決定の場合とがある。企業における管理面からしても、又現実の状況からしても前者の予約承継が圧倒的に多い。従って、予約承継をどのように扱うかが、最大の関心事である。

発明者へのインセンティブは、発明者自身が自己の発明について大なる関心を払うことから出発する。従って、対価の決定には発明者自身が自主的に評価に参加することが出来るようなシステムが望ましい。

しかしながら、上記予約承継のように発明が完成していない状態では、何人も発明を正確に評価することは出来ない。このように職務発明の対価は、将来発生するであろう価値に対する対価を事前に処理してしまおうとする点で、宝くじなどのリスクに起因する処理になぞらえた考えが説明されている⁽⁴⁾。

即ち、発明者からみると、自分の発明が大きい利益を発揮した販売などの時点で対価を請求したいであろう。しかしそのように現実の販売時点での評価システムを採用すれば、自分の発明品が、実際にはほとんど売れなくて、対価を生じず、損をしてしまうということもありうる。このことは逆の立場である使用者等側にとっても、同様であり、これが企業の予測可能性を低めている原因である。かかる状況から、宝くじとの相似性が指摘されている。

このようなことは、上記のように「上記予約承継のように発明が完成していない状態では、何人も発明を正確に評価することは出来ない」という根本原因に基づくものである。そして、報告書における前記第35条の2項を維持する論のように、予約承継を認めることは、同時に評価が出来ない時点でどのようにして将来発生する発明への対価を決めるべきかの問題と向き合うことである。そのときにも当然ながら発明者へのインセンティブが維持されねばならない。

このような状況の中で予約承継を可能とし、その場合にもインセンティブを高めることの出来る方法で対価を決めようとした場合、以下に述べるように、その発明者ごとの過去の実績に基づいて対価を算定するという方式が、最も適切である。

即ち、このように対価が過去の研究活動の実績に基

づくということは、発明者の実績に対する日ごろの評価を前提としている。日ごろの実績に対する適切な評価が、研究者のインセンティブに最も効果があるということは、発明者アンケート⁽⁵⁾によって証明されている。同アンケートの問2-1「研究者にとって何が最もインセンティブになるか」に対して、会社の業績が第1位、第2位は研究に対する評価となっていること。会社に評価されているあるいはまあまあ評価されているという人が全体の1/3にすぎないこと(問2-3)。評価の方法として何が適しているかの問いに対して、報奨金が適しているとの回答が最大(問2-4)であること。報奨金は何に基づいて計算するべきか(問3-10)との質問に対して、将来の利益を見込んで、実績に応じて、ランク付けに応じてという人の合計が80%を占め、実績に応じて計算するべきであるとする人が、受賞者(優秀な発明をしたことのある人)ではなんと50%を占めること(研究者一般では39.6%で、将来の利益を見込んで支給するべきという人16.3%を大きく離している。)は、研究者が、日ごろの発明ごとの実績を評価して欲しいし、そのような評価がインセンティブへの最短距離にあることを客観的に示したものである。

業績に基づく対価は、注(1)に記したように、いわば過去(特に近年)に行った発明についての評価に基づいたものとなり、発明者としては日ごろの努力が報われる(逆に日ごろの努力以上のものは期待できない)ものとなり、真のインセンティブに寄与する制度が達成される。

途中入社が発明者にあつては、ある程度業績が明らかになるであろうが、新卒の場合は、多くは業績らしい業績を探ることが困難である。そのような人の場合には、まずは出願補償や登録補償といった平均的な補償を受けつつ業績を蓄積することになる。もちろん、後述するように上記④による評価を選ぶことも可能とするべきである。

当然ながら、予約承継の段階で実績に基づいた対価が上記③に基づいて決定された場合には、その後、対象発明の企業利益が異常に伸びた場合といえども、上記④に基づく決定を要求することは出来ない。逆に、④を選んだが、その後対象発明についての企業利益が予想されたほど伸びなかったからといって、後になって③の対価の算定を要求することも出来ないとするべ

きである。発明者が自分の意志で言い出した対価決定方法を、後から自分の都合で覆すことは信義則に反し、許されないからである。但し、③に基づく決定が、正しく実績を反映しているかどうか、或いは④に基づく決定が、合理的な過程を経たものであるかどうかについては、当然に司法審査の対象となるべきである。

上記③と④は、特許権者或いは特許を受ける権利を所有する従業者等が自分の権利をどのように処分するかの問題であるから研究者による自己責任の原則が適用されるべきで、従業者等自身が③、④いずれの決定方式を採用するかを選択することが出来るようにするべきである。

また、従業者等の実力或いは従業者等ごとの実績は、経年的に変化するものでその都度評価する必要がある。従って、数年に1回といった周期で評価を見直し、またいずれを選択するかを見直すべきである。

この点、報告書のように、「対価の決定に当たって使用者等と従業者等との自主性を尊重し、形式としては勤務規則でよく、勤務規則の制定に当たっては、集团的協議でもよい」として、研究者発明者等ごとの研究成果・実績をかえりみない方法では、研究者のインセンティブは達成されない。

なぜなら、従業者等は、交渉については素人であり、また人事権を握っている使用者等からの提案に対してまともに反論することはほとんど不可能だからである。従って、外見的には合理的と思われる交渉手続においても無言の圧力が作用して従業者等が譲歩を迫られることは容易に考えられる。またそのような手続の経過から不合理性を追及し証明に導くことはほとんど不可能である。

もちろん、使用者等も必ずしも故意に従業者等に不利な条件を強いているわけではない場合が実際には多いものと思われる。しかしながら、とりわけ、予約承継という発明実体のない状態では、立場の弱い従業者等にどうしても不満が残ることになる傾向があることは否めない。

このような場合に、上記⑤のように手続の不合理性を立証して対価の相当性を主張することは、よほどの法に無知な使用者等における場合などを除いて、実際上ありえないであろうから、このような当事者の交渉による方法では、適切に評価されていないという研究者の不満は解消されない。報告書は当事者の自主性に

任せるとして、予約承継と事後承継を区別することなく画一的に対価を定めるが、そのような改正によって、本当に我が国の研究者に高度の発明へのインセンティブが発揮されるのであろうか、極めて疑問である。

また、上記アンケートで客観的に示された、研究者がインセンティブの最大のよりどころとしている「研究に対する適切な評価」は、合理的な集团的交渉で「評価しましょう」と決めたからといって、それで達成されるものではない。

交渉手続の合理性等といった形式的なことではなく、評価という事実の内容の問題であり、上記報告書のように集団交渉の手続が合理的であればそれで研究者が満足するはずのないものである。よって集団交渉からでてきたような単なる従業者等の代表と使用者等との合理的過程を経た手続だけでは、研究者のインセンティブは達成されないのである。

一方で、本来的に研究者が優れた研究をする場合、研究者の自主性が極めて重要である。そのような自主性を育てることもまた我が国が技術立国として海外の強国と競争していくためには必須事項である。その意味で、研究者が自らの報償のあり方を選ぶうの制度が望ましい。自主性は自分の選択にも自ら責任を取ることにより育まれるからである。その意味で、③による発明完成前に対価を決める報償制度と、④による事後的に発明の完成を待って対価を決める報償制度のいずれを選択するかを研究者・従業者等が自主的に決定できる制度とするべきである。

次に、対価の決定が、発明ごとでなく、過去の発明活動という実績に基づいて決定できるかどうかという点について考察する。特許法第35条の現代的制度趣旨は別として、少なくとも現行法である大正10年法における立法趣旨は労働法的地に基づくものと解する説を無視できない⁶⁾。

労働法は本来的に交渉力の弱い立場にある従業者等を圧倒的な立場にある使用者等から保護することが目的であり、代表的な労働基準法は、労働時間、賃金などの労働条件などについての基準を定めており、労働者一人一人の人間を対象としていることから、人間毎の取り決めを対象とするものを多く含んでいる。そういう意味から、元来労働法的地に立つ職務発明の規定を、発明ごとというよりは従業者等ごとを対象とす

るものと考えることには意味がある。

発明者ごとの実績勘案をするには、厳密には、発明ごとの評価を基礎として、それを発明者ごとに計算しなおすことになる。これは発明ごとの評価のみを行う場合と比べると多少複雑である。しかし、発明実体がない状態で行う予約承継を可能とするには、このような、過去の研究活動の評価を基準とするこの方法が適しているのではないだろうか。研究者も研究活動の評価を求めている⁽⁷⁾。日本弁理士会の見解⁽⁸⁾はこのような立場に立って、発明者毎の実績から対価を算出することを提案している。

このような研究者ごとの実績主義に基づく考え方は、なにも職務発明制度に限った問題ではない。昨今の経営環境の悪化に対応するべく、企業はこぞって実績主義に移行しているし、国際的に見ても、とりわけ米国での給与の決定、或いは転職時の待遇決定は過去の実績に基づく評価が重視されていることはいまさら言うまでも無い。では実績主義という社会の流れに任せて、法律を設けなくても良いかという、そういうわけではない。職務発明をした研究者において正当な評価が行われていないというアンケート結果⁽⁹⁾もあるので、やはり法律への規定が必要と思われるのである。

「対価の決定手法」には、「契約」という法形式のみならず、勤務規則も含まれるか。

前記報告書においては、包括的な予約承継のための勤務規則等が策定され、その中において同時に「対価」を決定するための基準が置かれている場合にあつては、従業者等又は従業者等を正当に代表する者の意見が反映されているか否か等、その基準の策定にあたっての従業者等との協議の状況や、その基準の個々の従業者等への開示の状況等が、重要な要素として勘案されるべきであるとしている。

この点について考察するに、まず契約の一般原則として、合意原理が適用される。勤務規則等も使用者等が一方的に定めたものであるという点で約款に類する性格を持つと見て、約款法理を類推することも考えられる。この場合、従業者等が反対の意思を特に表示しない限り、勤務規則に従うという意思があるものと推定することも可能である。しかし、この場合には、契約の根本原則である合意原理と相反することになるか

ら、開示義務、説明義務など、従業者等が勤務規則を十分に知悉していると言える環境条件の充足が必須となることを明確にすべきである⁽¹⁰⁾。特に、発明の評価という本来極めて個人的能力に依存する対象物に関するものであるだけに、上記開示義務などの充足、更には、異議申し立て制度の整備などが勤務規則のより対価の決定の基準に強制力を持たせるための条件となることを明示するべきである。

対価算定のための基準策定において、個々の従業者等の個別同意までは必要とせず、集团的協議でもたりるとすべきか

協議の形式は問題ではないであろう。しかし、発明者アンケート集計結果⁽¹¹⁾によると、約5割の研究者が、職務発明対価を従業者等と使用者等との合意に基づいて決定すべしとしている。この場合の、合意に基づくとは、当然に従業者等と使用者等との1対1の交渉を指していると考えられ、勤務規則に基づくものではないと考えられる。そのことは、上記発明者アンケート集計結果における「合意に基づく対価の決定に反対の理由」が、交渉力の差に基づく労働者の保護の見地が圧倒的に多いことから伺える。従って、上記のように、結局勤務規則で拘束するという現在の使用者等における職務発明の対価管理と変わらない実態では、明らかに上記アンケート集計結果に反することになり、研究者の反発をかう結果となろう。使用者等はこのことに注意を払い、出来るだけ個別交渉に実態を移すべきである。或いは、個別交渉が出来ないとしても、個別の発明者の意思が反映されているような合理的な決め方を採用すべきである。

一方、上記アンケートの3-7問⁽¹²⁾では、現状の報奨金でも、約6割の研究者がインセンティブになったと回答しており、報奨金の額としては大方の研究者はある程度満足している。従って問題は、そのような平均的発明とはかけ離れた大発明をした場合や、或いは使用者等に対して恨みを抱いた研究者のような場合であると考えられる。大発明の場合には、従業者等についてそれなりに交渉力も大きくなるので個別交渉を行うことになるか、或いは交渉が出来なくて使用者等を去るか、更には使用者等への不満を募らせるかという結果になる。そうであるとする、結局のところ、上のように勤務規則で従業者等を拘束しようとするこ

は、使用者等に対して恨みを抱く者の訴訟への道を閉ざすだけのことになり、何の問題解決にもならないのではないだろうか。結局は、何らかの根拠（データ）に基づいて従業者等と使用者等とが十分に話し合うことが、問題解決を早くすると考えられる。そこで、考えられるのが、前述の予約承継における従業者等ごとの実績の評価である。このような発明者ごとの実績は数年毎に再評価すればよいから、その意味では発明ごとの評価と比べてはるかに簡便で、実行しやすい。もちろん、予見性はきわめて高い。

報告書においては、我が国の雇用関係下では、個別契約が必ずしも従業者の意思を反映しているとは限らないから個別契約は必要ないと主張している。

しかし、自主的な取り決めに委ねる、ということの前提として、合意原理が求められる。合意原理は当事者が自由に意思表示を行いうる環境が成立していることが前提である⁽¹³⁾。従って、一方で、自主的な取り決めに尊重するといひ、他方で、我が国の雇用関係下では、個別契約が必ずしも従業者の意思を反映しているとは限らないから、勤務規則と契約を同等に扱おうというのは、矛盾しているのではないか。この部分の趣旨が、合意原理が成立していなくても、手続きの合理性があればよいという意味であれば、前記した通り、合意原理という契約の一般則の例外を規定するのであるから手続きの合理性は、かなり厳しく考える必要がある。

対価の決定（上記③または④）に当たっては、従業者等に異議を述べる機会が与えられるべきか

従業者等の意思を尊重することがインセンティブの前提であるが、同時に従業者等の使用者等に対する立場の強弱を考慮することも、従業者等の自由意志を育てるために、またそれが結局はインセンティブを高めるものであることを考慮して、異議を述べる場が提供されていることは、当然の前提と考えるべきである。ただし、この条件に合致した機関を設けることを、中小も含めて全ての企業に負わせることは無理があるので、公的機関の中に当事者を支援する異議申し立ての場を作ることも含めて提言する。日本弁理士会と日本弁護士連合会が主催する知的財産仲裁センターはそのような場として好適であろう。また当然ながら、異議を述べる場は、第三者を含むものであることを明示する

べきである。立場の弱い従業者等にとって、企業内処理で解決できなければ仲裁や裁判をやればよいというのは酷である。できるだけ経済的負担が無く、早期に解決できる異議審査機関を充実させるべきと思料する。

対価の決定過程に関する具体的説明は、従業者等からの求めに応じて随時行うようにするべきである。特に包括ライセンス契約交渉において、中核をなしていなかった個々の発明については、先に説明することは不可能であるから、それらの発明をした者の求めに応じて説明するべきであろう。

対価決定の合理性を担保するために、決定の基準を公表するべきである。

交渉力の違いが明確な当事者間の自主的な取り決めが認められるためには、決定の基準が公表されることが前提であることは、多くの認めるところである⁽¹⁴⁾。従ってこの部分は、当然に強制力を持たせるべきである。また基準の公表だけでなく、H15年の実績報償1,000万～2,000万円 1名のような結果も公表（秘密に属する内容公開は不要）することが望ましい。これにより初任給のように、相場が形成され対価の額は自ずと収斂し、使用者等側にとっても安定した特許管理が出来るであろう。

合理的な取り決めや、規則も無いような場合には、現行制度通り対価請求権を認めるべきである

予約承継が実績も考慮せず、事後評価による対価の決定が不合理である場合には、従業者等は当然に司法的手段により対価を請求することが出来る。この場合の対価は、現行特許法第35条のとおり、相当の対価となり、企業利益と企業の貢献度を参酌したものとなる。

(4) 「相当の対価」について

【結論】

- ⑨ 対価の計算については、上記③の場合と、④の場合があること及び、④の場合には、対価は発明が完成するに当たって予想される使用者等における受けるべき利益と、発明完成までの使用者等の貢献を考慮するべきであることを明瞭にするべきである。

対価の決定に技術開発費、営業・宣伝活動費、ライセンス交渉費用など発明完成後の貢献という幅広い事情を考慮すべきであるという説（報告書17頁）がある。この説は、これまでの地裁、高裁の判断においてしばしば登場する「発明品の売上や実施料収入を使用者等の利益の根拠とする」という考え方を前提としている。しかしながらこれら売上や実施料収入は、本来的に発明が完成した後の事情であり、特許法第35条第4項が求めている「使用者等が受けるであろう（受けるべき）利益」や「発明完成までにおける使用者等の貢献」とは何の関係もない概念である。判例が、このような特許法第35条第4項が求めている「使用者等が受けるであろう利益」や「発明完成までにおける使用者等の貢献」とは何の関係もない「発明品の売上や実施料収入」という概念を持ち出すのは、上記「使用者等が受けるであろう利益」や「発明完成までにおける使用者等の貢献」が算定困難であることから、あえて算定可能な「発明品の売上や実施料収入」を持ち出し、この中から、上記「使用者等が受けるであろう利益」や「発明完成までにおける使用者等の貢献」が占める割合を算定して（この時の算定の根拠が曖昧であるという指摘は間違っていない）いるのであって、その時の算定の根拠が曖昧だからといって、発明へのインセンティブとはまったく無縁の「発明品の売上や実施料収入」を計算の根拠とするという考え方には同調しかねる。

また発明によって将来使用者等が受けるであろう利益は神のみぞ知るのであるから、インセンティブと関係ない「発明品の売上や実施料収入」を持ち出すというのは、本末転倒ではないだろうか。やはり研究者にインセンティブを与えることを最大目標とするべきである。予約承継の場合には、上記③のような計算可能な方法を採用すべきであるし、発明完成後であれば、従業者等と使用者等との合理的交渉を優先させるべきである。

上記したように、発明の完成に直接的に関連のない事情を考慮した場合、当然に計算の根拠となる数字は、例えば宣伝活動や、営業活動の成果から出た利益ということになり、それは研究者などを営業活動や宣伝活動に駆り立てる結果を招来するもので、営業活動などに対するインセンティブにはなっても、発明に対するインセ

ンティブの向上には向かない結果となる可能性がある。

このように発明完成後の事情を全面的に参酌した場合、職務発明の最大の趣旨である発明者へのインセンティブは達成されない。発明者への報酬が、発明完成後の使用者等における営業的貢献や、世の中の嗜好の変化など、発明の価値とは関係ない社会的事情などで決まるのであれば、発明従業者等のインセンティブは向上しないであろう⁽¹⁵⁾。それに対して、現行特許法第35条第4項は、対価の計算には、「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」を考慮することとしているが、この規定は文字通り、発明が完成した時点での予想される利益の額、及び発明が完成するまでにおける使用者等の貢献を問題にしており、いまだ営業活動などに入る前に予想される「発明のより純粋な価値」に対する報償を問題にしていることは明らかである。即ち、現行特許法第35条第4項は、発明者のインセンティブを向上させるという制度趣旨には適したものであるといえる。問題は、このような予想される価値は計算が極めて難しいので、裁判所では実績としての使用者等における利益を算定の根拠として、そこから純粋に予想される価値を推定するという手順を踏んでいるものと解される。発明者等へのインセンティブを制度趣旨と考えるのであれば、基本的には予想される利益と発明完成までの使用者等における貢献により報酬が決まることが原則であることを明示すべきである。

このことはなにより、大企業の多くが採用する予約承継の場で問題となる。もし予約承継時点での対価の算定について、報告書が求めているように、特許出願手続、実施化のための技術開発、営業、宣伝活動、ライセンス交渉などにおける費用（これらは予約承継に時点では算定不能である）まで参酌することになるとすれば、予約承継自身が不能となる可能性がある。これは、報告書が、対価の算定に、予約承継のケース（前記③のケース）と、事後承継のケース（前記④のケース）とがありうることを無視し、それらの場合に違った処理の仕方をしないといけないことに気が付いていないことに起因する。従って、特許法第35条第4項の改正に当たっては、「対価の計算については、上記③の場合と、④の場合があること」及び、「④の場合には、対価は発明が完成するに当たって予想される使用者等

における受けるべき利益と、発明完成までの使用者等の貢献を考慮するべきである」ことを明瞭にするべきである。

注

(1) ここでいう使用者等の利益への貢献は、後述するように、発明者ごとの企業などにおける貢献を指し発明ごとではない。職務発明制度を考える場合、実績という言葉には2つの意味があると思われる。発明者（研究者）ごとの実績と、発明ごとの実績である。前者は、研究者が過去に行った研究活動の実績である。これはある発明者が過去に行った1乃至複数の発明に基づいて発生した使用者等における利益（或いは売上）という意味での実績であり、後者は、発明ごとに見た利益（或いは売上）のことである。ここでいう発明者ごとの実績或いは貢献は前者を指している。

例えば、甲という発明者が過去に行ったA、B、Cの発明に基づいて平成10年度に、合計〇円の利益（或いは売上）があった場合に、これを平成10年度における発明者の貢献の基礎とするものである。この場合、A、B発明はXというプロジェクトでの発明であり、Cという発明はYというプロジェクトでの発明であるという具合に、複数分野にまたがることもありえる。その点で、計算が面倒となるかもしれないが、数年に1度の見直しで済む利点があろう。

(2) ここでは③の場合と異なり、評価の対象となる発明の実体が把握できるので、その発明が将来どのような利益をもたらすかを使用者等と従業者等とが、交渉することができる、と考えている。もちろん、将来の営業などの努力などで、実際の売上は大きく変動するが、そういう発明そのものの価値に基づかない発明の価値はここでは問題にしておらず、実在する発明についての、交渉手続の合理性がここでは問われている。

(3) 財団法人知的財産研究所 平成14年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 職務発明制度のあり方に関する調査研究報告書 III. 外国における従業者発明制度参照

(4) 職務発明に対する保証金の設計思想に関する一考察 中山一郎 特許研究 No.33 2002/3 36～42p

(5) 平成14年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 職務発明制度のあり方に関する調査研究報告書 財団法人知的財産研究所 資料11 発明者アンケート集計結果

(6) 中山信弘編著「注解特許法（第三版上巻）」青林書院335頁 土田道夫著「職務発明と労働法」『民商法雑誌 第128巻第4・5号』有斐閣524～560頁

(7) 職務発明制度の有り方に関する調査研究報告書 平成15年3月の(財)知的財産研究所 資料11 問2-1 405頁 研究者にとって研究開発活動のインセンティブは、第1に会社の業績アップ、第2に研究者としての評価である。

(8) 日本弁理士会が平成15年2月にホームページで公表した見解

(9) 職務発明制度の有り方に関する調査研究報告書 平成

15年3月の財団法人 知的財産研究所 第2-3問 資料11 407頁

(10) 山本敬三著「職務発明と契約法」『民商法雑誌 第128巻第4・5号』有斐閣481頁の「合意原理によると、勤務規則は使用者等が一方的に定めたものにすぎず、それ自体に拘束力は認められない。従業者等を拘束するためには、あくまでも、従業者等がそれに同意したといえる必要がある。もっとも勤務規則なども使用者等が一方的に定めたものであるという点で、約款に類する性格を持つと見て、前述した約款の法理を類推することも考えられる。この場合、上述した判例の考え方によると、従業者等が反対の意思を特に表示しないかぎり、勤務規則などによるという意味があるものと推定されることになる。しかし…、こうした意思の推定は、合意原理と根本的に矛盾する側面を有している。合意原理の重要性にかんがみると、この場合はむしろ、現在の支配的な学説にしたがい、少なくとも開示が必要とされるという考え方が妥当するというべきだろう。これによると、勤務規則が契約内容になるためには、従業者等があらかじめ勤務規則などの存在とその内容を容易に知りうる可能性が確保されていなければならない。そうした可能性が無い以上、従業者等が権利承継を内容とする合意をしたとはいえないからである。」参照

(11) 職務発明制度の有り方に関する調査研究報告書 平成15年3月の(財)知的財産研究所 第4-2問 資料11 419～426頁

(12) 注(4)の報告書 412頁

(13) 山本敬三著「職務発明と契約法」『民商法雑誌 第128巻第4・5号』有斐閣478～479頁

(14) 山本敬三著「職務発明と契約法」『民商法雑誌 第128巻第4・5号』有斐閣477～480頁の「顧客を約款に拘束するには、顧客がその約款に同意し、それが契約の中に取り込まれたといえる必要がある。そのためには、少なくとも、契約時に約款が顧客に開示されていなければならないとするのが、学説ではむしろ支配的である」及び481頁の「勤務規則等も使用者等が一方的に定めたものであるという点で約款に類する性格を持つと見て、約款法理を類推することも考えられる。…合意原理の重要性にかんがみると、この場合はむしろ、現在の支配的な学説に従い、少なくとも開示が必要とされるという考え方が妥当する」参照

(15) 田村善之・柳川範之共著「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巻第4・5号』有斐閣464～465頁「開発のインセンティブにとって重要なのは、開発段階で予想される報酬レベルである。それが適切になっていけば、適切なインセンティブが引き出される。…顕著に成功した場合に高い報酬が裁判所から認められるとすれば、使用者等とすれば、失敗した或いはあまり成功しなかった場合の報酬を大幅に引き下げざるを得ない。そうなると、従業者等は報酬に関して高いリスクにさらされることになり、開発のインセンティブが得られなくなる。」参照

(原稿受領 2004. 1. 14)