

特許権制度の存在理由と職務発明制度－特許法35条批判(3)



永野 周志*

目次

第1章 職務発明制度をめぐる問題状況

1. 「相当の対価」請求事件の動向
2. 企業の職務発明規定が果たした役割
3. 「相当の対価」請求の転機
4. 象印マホービン事件判決およびオリンパス光学工業事件各判決
5. 職務発明制度の分析・検討の視点

第2章 特許権制度の存在理由と特許法 35 条の不合理性

1. 特許権制度の存在理由と特許権の構造
2. 特許法 35 条 1 項の不合理性－「技術開発リスク負担者基準」による検討 (以上, 4月号)

第3章 特許法 35 条 1 項による技術開発費回収機会確保の限界

1. 特許権制度による技術開発費回収機会確保のメカニズム
2. 特許法 35 条 1 項の不合理性－特許権の経済的価値の帰属からの分析

第4章 特許法 35 条 3 項および同条 4 項の不合理性

1. 通常実施権の経済的価値と「相当の対価」
2. 残余部分専有価値から「相当の対価」への転換で発生する「擬制」とその不合理性
3. 特許法 35 条 4 項と同第 1 項との論理的不整合性 (以上, 5月号)

第5章 インセンティブ付与論の誤謬 (以下今月号)

1. インセンティブ付与制度としての特許法 35 条の不合理性
 - (1) インセンティブ付与制度としての特許法 35 条の特徴
 - (2) インセンティブ付与の考えからにおける職務発明制度の不合理性
 - (3) インセンティブ量の決定基準からみた職務発明制度の不合理性
 - (4) インセンティブ設計の困難性
2. 小括－インセンティブ付与制度のありかた

補遺 特許法 35 条の改正について

1. 産業構造審議会案第 4 節について
 2. 産業構造審議会案第 3 節について
-

第5章 インセンティブ付与論の誤謬

現行特許法 35 条は、大正 10 年特許法 14 条を原型とする。これに対し、大正 10 年特許法に先立つ明治 42

年特許法 3 条では、職務発明に係る権利は別段の定めがなければ使用者等に帰属するとされていた。しかし、明治 42 年特許法 3 条が大正 10 年特許法 14 条に変更された経緯やその目的は不明であると言われている⁽¹⁾。現行特許法 35 条の立法趣旨についての一般的見解は、以下の意見（以下「インセンティブ付与論」という。）に代表される。

「このように特許法が発明を特別扱いしているのは、発明というものの特殊性に由来している。すなわち、発明は、一般の労働の給付と異なり、発明者の精神的な創作物であり、その個人的な資質や能力に負うところが大きいので、発明の創作を奨励するには、発明者たる従業者に権利を認め、その経済的な利益を特に保障する必要がある」⁽²⁾

なお、工業所有権制度審議会も、現行特許法 35 条の制定にあたり、「現実においては被用者たる発明者が十分にむくわれているとはいえないのであり、そのような現実を一步前進して今少し被用者たる発明者を厚く遇した方が発明奨励の目的に適うというのであり、そう考えると法人発明を認めることは却ってその意味から逆行する」⁽³⁾との意見を述べている。

しかし、特許法 35 条が従業者等による発明の創作を奨励する目的のために従業者等に経済的利益を与えるインセンティブ付与制度であるというのであれば、特許法 35 条はインセンティブ制度としてはあまりも不合理である。

1. インセンティブ付与制度としての特許法 35 条の不合理性

(1) インセンティブ付与制度としての特許法 35 条の特徴

インセンティブとは、「達成意欲をひきおこす源泉と

* 弁護士

なるもの」⁽⁴⁾であり、「個人がもっている欲求を刺激して、組織への協同へと人々の行動を導くのに貢献する、組織があたえる要因」⁽⁵⁾である。しかして、人の欲求は多様であり、これに対応してインセンティブの種類も多様である。A.H マズローは、人が一般的にもつ欲求を①生理的欲求、②安全欲求、③愛情欲求、④尊厳欲求、⑤自己実現欲求の五つに、またインセンティブの種類を①物質的インセンティブ、②評価的インセンティブ、③人的インセンティブ、④理念的インセンティブ、⑤自己実現的インセンティブの五つのカテゴリーに類別している。

特許法 35 条が定める職務発明制度は、職務発明に係る特許権の経済的価値 A を従業者等を主とし使用者等を従として従業者等と使用者等とが「分有」することを特徴としている。そこで、前記のとおりインセンティブの定義に即して特許法 35 条が定める職務発明制度をインセンティブ付与制度として特徴づけると、それは、①発明という労働産出物の最大化（量的増大と質的向上）をインセンティブ付与の目的とし、②「相当の対価」である金銭という物質インセンティブをインセンティブの手段とし、③残余部分専有価値 $A-B$ をインセンティブの量とし、④残余部分専有価値 $A-B$ の支払は発明の産出を条件とし、⑤「相当の対価」支払請求権という法的強制を手段とするインセンティブである。

(2) インセンティブ付与の考えからにおける職務発明制度の不合理性

インセンティブ理論は、インセンティブ量に比例して労働産出物の量が増大しその質が向上するとの関係が成立することを前提としている。したがって、付与されるべきインセンティブの量は、労働産出物の量と質とによって決定される。金銭という物質的インセンティブの量に比例して発明の量が増大し質が向上する関係が成立することを所与の前提とすると、従業者等に付与されるべきインセンティブ量は発明の量と質とによって決定される。ところが、特許法 35 条は職務発明が創作されたことを「相当の対価」が支払われるべき要件としているから、職務発明の量はインセンティブ量を決定する基準にはならない。

では、何に注目してインセンティブ量を決定すべきか。

インセンティブ付与者である使用者等にとっては、発明の生産は自己目的ではなく、その経済的利益を最大化するための手段である。使用者等が求めているのは、発明を実施することによって得ることができる経済利益であり、かかる実施利益を実現することができる発明である。しかも、発明の経済的価値 T を実現するのは、職務発明を創作する従業者等の労働である。インセンティブが労働成果に応じて支払われるならば（労働成果連動型インセンティブ）、そのインセンティブは最も効率的に労働産出物を増大させる。効率的なインセンティブは、労働成果連動型インセンティブである。したがって、インセンティブ量は発明の経済的価値 T に比例すべきであり、またそうであることが合理的なインセンティブである。

それでは、特許権の経済的価値 A は、インセンティブ量を決定する基準とされるべきであろうか。特許権の経済的価値 A は、発明という情報に特許権という法制度上の外的条件の付加によってはじめて得ることができる経済的利益であり、特許権の経済的価値 A は発明の生産に投入した技術開発費 D の回収原資である。したがって、特許権の経済的価値 A がインセンティブ量決定の基準とすることが合理的であるのは、インセンティブ被付与者が技術開発費 D の回収に利害を有する経済主体である場合である。しかし、従業者等はリスクを負って技術開発にコミットしている経済主体ではないから、特許権の経済的価値 A によってインセンティブ量を決定すべきではない。

この結論を経営者に対するインセンティブとして提唱されている業績連動型報酬との比較において詳述すると、次のとおりとなる。業績連動型報酬は、エージェンシー関係上のエージェンシー（代理人）である労働役務提供者の成果を最大化する方法であり、エージェンシーの成果に比例してエージェンシーに支払われる額が決定される仕組みである⁽⁶⁾。ところが、業績連動型報酬では、成果が大きければ報酬額も多くなるが、成果をあげられなければ報酬はゼロである。報酬がゼロであるということは、労働役務は「ただ働き」に終わることである。業績連動型報酬がインセンティブであるのは、労働役務が「ただ働き」とならないようにする利害、すなわち、労働役務を報酬によって回収しようとする利害からエージェンシーが成果をあげるべく真剣になるからである。業績連動型報酬が前提とし

ている経済主体は、株主が資金を提供するのと同じように労働役務を資本として提供する出資者であって、賃金支払請求権を有する労働者ではない。換言すれば、業績連動型報酬は、インセンティブと労働役務という投下資本の回収との二つの目的を一つの方法で実現する仕組みである。これに対し、特許法 35 条が定める職務発明制度は従業者等は労働者であることを前提としているから、特許法 35 条が定める職務発明制度がインセンティブ付与制度であるというのであれば、労働役務という投下資本の回収機会の確保するようにそれが解釈される必要はないし、インセンティブ量も投下資本回収機会の確保の観点から決定されるように解する必要もない。業績連動型報酬と特許法 35 条が定める職務発明制度とは、似て非なるものである。

したがって、付与されるべきインセンティブ量は、特許権の経済的価値 A に直目して決定されるべきではないし、残余部分専有価値 $A-B$ がインセンティブ量を決定する基準とされるべきではない。

ところが、特許法 35 条 3 項に基づき従業者等に支払われるべき「相当の対価」は残余部分専有価値 $A-B$ であるから、特許法 35 条がインセンティブの原資としているのは特許権の経済的価値 A であって、職務発明 T の経済的価値 T ではない。また、付与されるべきインセンティブの量も、残余部分専有価値 $A-B$ であって、職務発明の経済的価値 T を基準にして決定された量ではない。なお、特許法 35 条 1 項と同条 4 項の間には論理的整合性がないことは第 4 章で述べたとおりであるが、この問題を無視して同条 4 項に基づき「相当の対価の額」を求めても、それは特許権の経済的価値 A (裁判例によれば、残余部分専有価値 $A-B$) に従業者等の寄与率 q を乗じた額であるから、職務発明の経済的価値 T を基準として決定された量ではない。このような特許法 35 条の取り扱いは、インセンティブ付与のありかたとして不合理である。

インセンティブ付与論をもって、残余部分専有価値 $A-B$ あるいは特許権の経済的価値 A に従業者等の寄与率 q を乗じた額を付与されるべきインセンティブ量とすることを正当化することはできない。

(3) インセンティブ量の決定基準からみた職務発明制度の不合理性

職務発明の経済的価値 T は、発明の経済的価値であ

るから、式(17)より、以下のように表される。

$$T = (S \times E \times \alpha) - C - (H \times \eta + K \times \kappa) \dots \dots \text{式(61)}$$

式(61)で表される職務発明の経済的価値 T は、職務発明を創作する従業者等 Y の労働の結果である。職務発明を創作する従業者等 Y にはその労働役務の対価として賃金 Δ が支払われるが、従業者等 Y に支払われる賃金 Δ は研究開発費 D の一部であって、職務発明の経済的価値 T を決定する製造・販売コスト C には含まれていない。したがって、職務発明を創作する労働役務が実現している経済的利益は、職務発明の経済的価値 T から従業者等 Y に支払われる賃金 Δ を控除した差額（以下「発明を創作する従業者等 Y による付加価値」という。）である。

ところが、職務発明の産出には職務発明を創作する従業者等 Y だけでなく、研究開発の企画・立案・統制、先行技術調査、実験等によるデータ収集等技術開発のサポートに従事する技術開発サポート労働役務提供者 Y' も関与している。そして、技術開発サポート労働役務提供者 Y' に支払われる賃金 Δ' も、研究開発費 D の一部である。したがって、技術開発サポート労働役務提供者 Y' も、従業者等 Y と同様に、従業者等 Y による付加価値から技術開発サポート労働役務提供者 Y' に支払われる賃金 Δ' を控除した差額（以下「技術開発サポート労働役務提供者 Y' による付加価値」という。）の経済的利益を実現している。

しかも、職務発明の経済的価値 T を実現しているのは、発明を創作する従業者等 Y の労働と技術開発サポート労働役務提供者 Y' の労働だけではない。これまでは説明の便宜のために発明の経済的価値 T や職務発明の経済的価値 T は式(17)あるいは式(61)で表されるとおりであるとして論を進めてきた。しかし、第 3 章にて述べたように、発明の実施によって得ることができる経済的利益である発明の実施利益 F を実現する資産は固定資産 K 、流動資産 H および無形の資産 Z であって、発明 T は無形の資産 Z の一部である。新しく生産された発明だけでなく、その発明の実施に必要な既存技術、生産管理方法や販売管理方法等の発明以外の各種管理技術、工夫等の人間の知的創作の結果や発明 T の実施に関わる人間の行動様式等の無形の資産 Z' も発明の実施利益 F を実現している。したがって、新しく生産された発明 T 以外の無形の資産 Z' も、発明以外の無形の資産 Z' が実現した無形の資産の経済的価

値 Z' から発明 T 以外の無形の資産 Z' の獲得あるいは形成のためのコスト A を控除した差額（以下「無形の資産による付加価値」という。）の経済的利益を実現している。

さらに、実施製品を製造する工場のワーカーや実施製品を販売する営業社員等発明の実施に従事する製造・販売労働役務提供者 Y'' の労働も、職務発明の経済的価値 T の実現に寄与している。何故ならば、実施されないまま情報に留まる限りは、発明は何らの経済的利益も生み出さないからである。この意味において、発明は、「他の財を経由して間接的に効用に影響を与え」⁽⁷⁾る「資本財的情報（または、中間財的情報）」である。そして、発明の実施を担うのは実施製品の製造・販売に従事する製造・販売労働役務提供者 Y'' であり、労働量は同一であっても「無理だとか出来ないはといわず、頑張ろう」等の労働の質や士気が職務発明の経済的価値 T に影響を与える。但し、製造・販売労働役務提供者 Y'' に支払われる賃金 Δ'' は技術開発費 D ではなく、製造・販売コスト C の一部であるから、製造・販売労働役務提供者 Y'' の労働による職務発明の経済的価値 T の実現への寄与部分は全て製造・販売労働役務提供者 Y'' による付加価値である。

つまり、職務発明の経済的価値 T とは、①発明を創作する従業者等 Y による付加価値と②技術開発サポート労働役務提供者 Y' による付加価値と③製造・販売労働役務提供者 Y'' による付加価値と④無形の資産による付加価値との総和である。このことは、インセンティブ量の決定基準は以下のとおりであるべきことを意味する。

第1に、付与されるべきインセンティブ量は、職務発明の経済的価値 T から①従業者等 Y に支払われる賃金 Δ と②技術開発サポート労働役務提供者 Y' に支払われる賃金 Δ' と③発明以外の無形の資産 Z' の調達コスト A との合計を控除した残額 $\{T - (\Delta + \Delta' + A)\}$ を基礎として決定されなければならない。

第2に、インセンティブは、①発明を創作する従業者等 Y 、②技術開発サポート労働役務提供者 Y' および③製造・販売労働役務提供者 Y'' の全てに付与されなければならない。そうでなければ、公平ではなく、職務発明の実施に従事する従業員間に不満をもたらす。「高額の発明報酬を是とする空気に、研究職以外の社員の士気が逆に低下するのではないか」⁽⁸⁾との指摘は、ごく

当然である。

第3に、職務発明の経済的価値 T を構成する付加価値部分を①発明を創作する従業者等 Y 、②技術開発サポート労働役務提供者 Y' および③製造・販売労働役務提供者 Y'' にインセンティブとして配分する決定基準が定立されなければならない。

ところで、特許法 35 条 4 項が定める「相当の対価の額」 N の算定にあたって考慮されるべき要素は、①「使用者等が受けるべき利益」 M と②使用者等の寄与率 p との二つである。

ところが、「使用者等が受けるべき利益」 M は特許権の経済的価値 A であるから、特許法 35 条が定める職務発明制度がインセンティブ付与制度であろうとすれば、インセンティブ付与量を決定する基準は、「使用者等が受けるべき利益」 M ではなく、職務発明の経済的価値 T でなければならない。その理由は、(2) で述べたとおりである。また、特許法 35 条がインセンティブ付与制度であろうとすれば、「相当の対価の額」 N の算定にあたって考慮されるべきもう一つの要素である使用者等の寄与率 p は、インセンティブ量を決定する基準にはなりえない。何故ならば、インセンティブの目的は労働意欲の向上であるから、労働役務提供者の労働産出物の程度や労働の成果の程度から付与されるべきインセンティブ量が定まるからであり、使用者等の寄与率 p を観念する余地はないからである。使用者等の寄与を考慮してインセンティブ量を決めるべきであるという発想は、発想自体がおかしい。この点においても、特許法 35 条はインセンティブ付与制度として不合理である。

したがって、インセンティブ量を決定する基準は、使用者等の寄与率 p ではなく、労働役務提供者の労働産出物の程度や労働の成果の程度でなければならない。ところが、職務発明の経済的価値 T は①発明を創作する従業者等 Y による付加価値、②技術開発サポート労働役務提供者 Y' による付加価値、③製造・販売労働役務提供者 Y'' による付加価値および④無形の資産による付加価値との総和である。しかも、①発明を創作する従業者等 Y の労働産出物が発明であり、②技術開発サポート労働役務提供者 Y' の成果が発明の支援であり、③製造・販売労働役務提供者 Y'' の労働産出物あるいは成果が実施製品の製造・販売であって、各労働役務提供者の労働産出物や労働の成果は、性質を異に

する。したがって、各労働役務提供者による付加価値と無形の資産による付加価値を定量化することは不可能か極めて困難である。したがって、職務発明の経済的価値 T のうちの付加価値部分に占める①発明を創作する従業者等 Y 、②技術開発サポート労働役務提供者 Y' および③製造・販売労働役務提供者 Y'' の各付加価値の割合を定めることも不可能であるか極めて困難であり、各労働役務提供者に付与されるべきインセンティブ量を決定する客観的基準を定立することはできない。しかし、各労働役務提供者の労働のいずれを欠いても職務発明の経済的価値 T は実現されえない。結局、インセンティブ付与が合理的であろうとすると、各労働役務提供者に付与されるべきインセンティブ量は、均等を基本にせざるをえない。

他方、職務発明の実施利益 F (職務発明の経済的価値 T ではない!) の少なくとも一部は利益配当として株主に支払わなければならない。職務発明の経済的価値 T を構成する付加価値部分のすべてをインセンティブとして各労働役務提供者に支払うと、株主に対して利益配当ができない。職務発明の経済的価値 T のうちの付加価値部分から株主に支払うべき利益配当 II を控除した残余しかインセンティブに充てられない。

そうすると、職務発明を創作した従業者等 Y に対して支払うべきインセンティブ Σ は、一般的には、以下のとおりとなる。

$$\Sigma = \{T - (\Delta + \Delta' + \Delta) - II\} \times \phi \cdots \cdots \text{式(62)}$$

ただし、 ϕ は、職務発明 T の創作と実施とに関与した全労働役務提供者に対して付与されるべきインセンティブ量に占める職務発明を創作した従業者等 Y に付与されるべきインセンティブ量の割合

職務発明の実施に従事した各労働役務提供者に付与されるべきインセンティブ量は均等であることを基本にした場合には、職務発明を創作した従業者等 Y に付与されるべきインセンティブ量は、それほど大きくはならない⁽⁹⁾。

ところが、従業者等に支払われるべき「相当の対価」は残余部分専有価値 $A - B$ であるから、かかる意味での「相当の対価」には、各労働役務提供者に付与されるべきインセンティブも、発明の実施に用いられている企業の無形の財産も、株主に対する利益配当も、一切考慮されないことになる。しかし、このような結論をもたらす特許法 35 条が定める職務発明制度はイン

センティブ付与制度とは大きくかけ離れている。インセンティブ付与論をもって特許法 35 条を正当化づけることは一切できない。

日亜化学工業事件判決東京地判 (平成 16 年 1 月 30 日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」) は、「相当の対価」として 200 億円の支払を命ずる判決を言い渡しているが、この巨額な金額は、はたして、「企業内研究者や技術者に夢を与えるもの」であり、従業者等による発明の奨励するために合理的なインセンティブといえるであろうか。式(62)から求められるインセンティブ量からみれば、あまりにもかけ離れた額である。青色発光ダイオードの事業化に尽力したきた被告会社の一般従業員にとっては、「何故、発明者である原告だけが、これだけの巨額な金額をインセンティブとして支払うけられるか」という到底納得できない思いをもつのはごく自然な感情であろう。インセンティブ付与論は、日亜化学工業事件判決で完全に破綻したといってもよい。

(4) インセンティブ設計の困難性

翼を用いることにより空を飛ぶことができるというように、発明は技術的構成と作用効果とからなる構造をしている。発明の創作とは技術的構成を考案することにほかならない。技術的構成が考案される契機は、多様である。飛行原理の精緻な知識と分析からであれば、「空を飛ばたい」という作用効果の願望もある。あるいは、世の中に役立てたいという使命感もある。しかし、何が発明創作の契機であるにせよ、発明創作に不可欠であるのは、情熱と強烈な問題意識と強固な意志である。これらは、最終的には、使命感とか仕事の達成それ自体の満足等という、人それぞれの内面的な自己実現的欲求にかかっている。田中耕一氏が好例であるように、ノーベル賞を得るために研究をしたノーベル賞受賞者は皆無の筈である。

「組織は、情報処理機械ではないという観点は、企業は有機体であることを含意している。一個人のように、企業はそのアイデンティティや基本的目的について、集団としての共通感覚をもつことができる。これは組織の自己知識といってもよい。それは、企業の存在理由は何であるのか。どこへ向かうのか、いかなる世界に棲みたいのか、そしてなによりも重要なものとして、いかにその世界を現実のものにするか、につい

ての共有された理解である」⁽¹⁰⁾。発明が企業組織によって行われるときに発明の生産に必要なのは、従業者等が所属する企業が社会や人々にとってどのような価値あることをしようとしているのか、従業者等が行おうとしていることが如何なる意味があるのかを自覚する契機を用意すること、すなわち、共感できる使命や価値観の提示などの理念的インセンティブを与えて、自己実現欲求をもつようにリードすることである。

しかし、発明創作意欲を含め労働意欲の向上を理念的インセンティブや自己実現的インセンティブに求めることには、インセンティブ被付与者に特定の価値観を押し付け自己犠牲を強いる危うさ⁽¹¹⁾がある。旧ソビエトのプレハノフ運動の例だけで十分であろう。ここに、組織が労働役務提供者に付与するインセンティブの設計の難しさの一つの理由がある。

インセンティブ設計のもう一つの難しさは、付与されるべきインセンティブの不定性である。

インセンティブが効率的であるためには、被付与者の欲求に適合しなければならない。ところが、人がもつ欲求の種類やその強さは、人それぞれに異なる。金銭という物質的インセンティブは、「職場社会での社会的認知や尊敬、名誉、評価」⁽¹²⁾等の「外発的な尊厳欲求」が強い従業員にとっては、効果的なインセンティブではない。その従業員に効果的なインセンティブは企業内や社会から与えられる評価的インセンティブである。また、一つのインセンティブの量的拡大のみで労働意欲を高めることはできない。「生理的欲求とは、人が生物として生きていくために必要なものに対する欲求で、たとえば飢えをいやそうとする欲求である。この欲求がもっとも基本的な欲求で、これが満たされなければ第2段階以上の欲求を求めたりしないが、しかしこの欲求が満たされれば、それをトコトンまで追求しようともせず、次の段階に人間の目は移っていく」⁽¹³⁾。結局、金銭という物質的インセンティブに留まらず、表彰、昇進、休暇、自由な時間、研究テーマや予算配分等の各種決定権限の付与、共感できる使命や価値観の提示等、インセンティブ被付与者の様々な欲求に適合するように、異なる種類のインセンティブを多様に組み合わせるしかない。

選択されるべきインセンティブが不定であるだけでなく、インセンティブ付与を決定する基準も不定である。企業が労働役務提供者にインセンティブを与える

のは、その企業目的を実現するためである。優先順位が高い経営上の課題の解決に寄与する成果に関してより多くのインセンティブを与えることが労働意欲を優先順位の高い経営上の課題の解決に向かわせ、企業価値を最大化する。しかし、経営上の優先課題は①経営環境や経営条件等の客観的条件と②経営戦略や企業文化等の主体性条件とによって決定されるが、客観的条件と主体的条件とは企業毎に異なるから、インセンティブ付与を決定する基準（方向性）も企業毎に異なる。

したがって、最適なインセンティブの一般解はない。最適なインセンティブの一般解がなければ、インセンティブの付与は、インセンティブ付与者である使用者等が妥当性やインセンティブの効率性を左右する無数の諸要因を考慮して人事上の処遇を設計することに期待するしかない。そうであれば、インセンティブ付与について法律制度がとるべき立場は、使用者等によるインセンティブ付与制度の自由を許容することであって、使用者等に対して特定のインセンティブを強制するべきでは全くない⁽¹⁴⁾。

インセンティブ付与論は、最適なインセンティブの一般解はないにもかかわらず、特許法 35 条をインセンティブ付与制度として強制することを容認することになる。

2. 小括—インセンティブ付与制度のありかた

特許法 35 条につき、以下の見解がある。この見解を素材としてこの章を締めくくりたい。

「特許法が発明者主義に立って従業者に対価請求権を認めているのは、発明の奨励には発明者に対して一般の人事処遇によるインセンティブを超えた特別のインセンティブを与えることが必要だと政策判断を行っているからである。」⁽¹⁵⁾

「政策判断」とは、二つあるいはそれ以上の選択肢があり、いずれの選択肢も論理的一貫性をもった合理性があるが、どの選択肢を選択してもその選択肢によって影響を受ける経済主体がその影響に全て満足することができず不満足が残る場合に、どの満足を選択することが社会的厚生を最大化に適合するかという観点から行われる選択である。

したがって、特許法 35 条が「政策判断」の結果であるというのであれば、特許法 35 条以外の発明を奨励す

る方策が提示されるだけでなく、①特許法 35 条が特許権制度の存在理由に照らして合理的であり、しかも②特許法 35 条がインセンティブ付与制度としても合理的でなければならない。

しかし、特許法 35 条は、第 2 章で詳述したように、リスクを負って技術開発にコミットした経済主体に技術開発費回収機会を確保するという特許権制度の存在理由に適合しないどころかこれを否定するものである。また、本章第 1 節で検証したように、インセンティブモデルに照らしてみてもインセンティブ付与制度としても合理的ではない。

そうすると、検討されるべきであるのは、①職務発明を行った従業者等に対する「一般の人事処遇によるインセンティブ」の付与、すなわち今日の我が国の企業が現に行っている「一般人事処遇によるインセンティブ」の付与に対する価値評価と②この価値評価が否定的であるとしたときには、これに対置するインセンティブ付与制度が何かである。

前者の点については、論者によって意見が分かれるところである。

客観的事実として、第 1 章で述べたように、社内規定である職務発明規定が定めている補償金の額は低額である。補償金の額が低額であるのは、補償金を報奨あるいはインセンティブとして性格づけているからであり、特許権の経済的価値 A と通常実施権の経済的価値 B との差額である残余部分専有価値 $A-B$ についての補償としての意識が少ないからである。

しかし、補償金を報奨あるいはインセンティブとして性格づけたときは、補償金の額は自ずから低額とならざるをえない。職務発明の経済的価値 T のうちの付加価値部分をインセンティブ量算定の基礎とし、職務発明をなした従業者等だけでなく技術開発サポート労働役務提供者や製造・販売労働役務提供者に対してもインセンティブを付与して社内全体の公平やバランスを図り、株主に対する利益配当も考慮したとき、インセンティブ量はそれほど大きくはならない。低額の補償金を定める職務発明規定は、あながち不当ではない。

他方、別のみかたもできる。

我が国では、労働の規律づけを「道を極める」との表現に代表される、他者からの見返りを求めない内発的な尊厳欲求や自己実現欲求に求める傾向が強い。企業が従業者等のこのような内発的な尊厳欲求や自己実

現欲求に基づいて労働の規律づけを行っていること自体は非難されるべきものではあるまい。問題とされるべきであるのは、従業者に自己犠牲を強いるようにこれらのインセンティブを用いていること、意識的に行っていないとすれば、従業員のモラルの高さや「権利や取り分を声高に主張しない」「きわめて日本的なこの心理」⁽⁴⁶⁾に甘えてきたことである。それが補償金の額を低額にし、企業内研究者や技術者の処遇を不十分なものに押し留めてきたということもできる。

しかし、「会社研究者は、企業にとって意味のある発明をしても、成果にみあった処遇をされていない」という事実から、当然に、「会社研究者は職務発明の実績に比例して利益配分を受けるべきである」との結論を導きだすことはできない。これまで述べてきたように、従業者等が「ただ働き」のリスクを負っているのか否か、つまり、リスクを負って技術開発にコミットしているのかの問題を抜きにして、結論をだすことはできないからである。

使用者等と従業者等との関係が完全業績主義報酬の契約関係でない場合には、付与されるべきインセンティブは業績連動型報酬となることはできない。そして、最適のインセンティブの一般解はない。そうすると、インセンティブ付与制度の設計は、企業の自主性に委ねるべきであって法がこれに容喙すべきではない。

インセンティブ付与制度を用意しておらず、用意していてもそれが不十分あるいは不合理な企業は、技術者や研究者に見放され技術革新から取り残されるであろう。しかし、インセンティブ付与制度が十分である企業は逆である。市場による淘汰に委ねることが、むしろ、合理的かつ効率的なインセンティブ付与制度を可能にする。

補遺 特許法 35 条の改正について

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」(案)(平成 15 年 10 月)(以下「産業構造審議会案」という。)は、職務発明制度改正の具体的方向について以下のとおり見解をとりまとめている。

第 1 節 職務発明に係る特許権に関する職務発明の通常実施権について

特許法第 35 条 1 項の規定を維持し、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。

第2節 使用者等，自由発明に係る予約承継について

特許法 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の使用者等への予約承継を認め，自由発明に係る特許を受ける権利については使用者等への予約承継禁止すべきである。

第3節 職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について

- ・権利の承継があった場合の対価の決定が，使用者等と従業者等との立場の相違みに鑑みて不合理でなければ，その決定された「対価」を尊重すべきである。
- ・上記決定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。

上記の不合理性の判断においては，使用者等と従業者等との間の決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ，対価の決定の手段面を尊重すべきである。

第4節 「相当の対価」について

「相当の対価」が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう，第 35 条第 4 項の規定を明確化すべきである。

以下，省略

産業構造審議会案は，基本的に，現行特許法 35 条を維持したうえで（第 1 節，第 2 節），「合理性」の留保条件のもとで使用者等と従業者等による「相当の対価」についての合意を尊重するとともに（第 3 節），現行法 35 条 4 項が定める「相当の対価の額」の算定にあった考慮されるべき事情よりもより多くの事情を「相当の対価」の決定にあたって考慮する（第 4 節）というものである。現行特許法に対する改正は第 3 節と第 4 節であるので，この 2 点について筆者の見解を述べたい。なお，論述の便宜のため，第 4 節から述べることにする。

1. 産業構造審議会案第 4 節について

産業構造審議会案が「相当の対価」の算定にあたって広範な事情を考慮すべきであるというのは，「発明完成後の事情である発明品の売上や実施料収入額を基礎として「相当の対価」が算定されているにもかかわらず，特許法 35 条第 4 項の「その発明がされるにつ

いて使用者等が貢献した程度」の規定においては，発明がされるまでの事情のみしか考慮されていない」ことを理由とする。しかし，職務発明の実施のために支出される「営業経費，宣伝広告費等」を「相当の対価」の算定にあたって考慮すべきであるということは，職務発明に係る特許権は従業者等に帰属するという産業構造審議会案第 1 節と論理的に矛盾する。何故ならば，現行特許法 35 条 1 項が維持されるとしたら，従業者等に残余部分専有価値 $A-B$ が帰属すべきこととなるから，使用者等が職務発明に係る権利を承継したときに使用者等が支払うべき「相当の対価」も残余部分専有価値 $A-B$ となるからである。残余部分専有価値 $A-B$ は特許権の経済的価値 A と通常実施権の経済的価値 B と二つが決定されれば自ずから定まるが，第 4 章で述べたように，特許権の経済的価値 A と通常実施権の経済的価値 B との双方とも，発明の実施のために支出される費用を全て考慮して算定され，その費用の中には「営業経費，宣伝広告費等」も当然含まれている。したがって，残余部分専有価値 $A-B$ の転換形態である「相当の対価の額」の算定にあたり「営業経費，宣伝広告費等」を控除することは，残余部分専有価値 $A-B$ の算定において既に考慮されているにもかかわらず，残余部分専有価値 $A-B$ から更に「営業経費，宣伝広告費等」を控除するものであって，二重控除である。従業者等に特許権が帰属し使用者等に通常実施権が帰属することを前提とする限り，特許権の経済的価値 A と通常実施権の経済的価値 B との二つ以外に更に「相当の対価」の算定につき考慮されるべき事情があるとなれば，それは，職務発明に係る権利を使用者等に譲渡しなかったとすれば従業者等が負担せざるをえなかったが使用者等に職務発明に係る権利を使用者等に譲渡したためにその負担を免れた費用—具体的には，権利化コスト，権利維持コスト，契約交渉コスト等—しか考えられない。

発明の実施のために支出される費用や発明の事業化についての使用者等の貢献の度合いを広く考慮すればするほど，職務発明に係る権利を使用者等に譲渡することなく特許権者であったときに得ることができる経済的利益よりも職務発明に係る権利を譲渡したときに「相当の対価」として支払を受ける金額のほうが少なくなる。職務発明に係る権利を譲渡することなく特許権者となることを選択したほうが有利であれば，従業

者等は職務発明に係る権利を譲渡せず特許権者となつたうえで第三者に対する実施許諾を選択するであろう。これを防止しようとするれば、職務発明規定等による職務発明にかかる権利の予約承継の効力を強化しその適用範囲を強化するしか方途はない。しかし、それは、従業者等に特許権を帰属させる一すなわち、職務発明に係る権利の処分は従業者等の自由であるとする前提に矛盾する（したがって、広範な事情を考慮すべきであると議論は、職務発明に係る権利の移転義務の問題にも連動する）。つまり、「相当の対価」の算定に広範な事情を考慮するというのと特許権を従業者等に帰属させることは両立しないのであって、立法に論理矛盾があってはならない。

職務発明の実施が使用者等による「営業経費、宣伝広告費等」も含む広範なコスト負担によって行われるにもかかわらず従業者等が職務発明の実施実績（実施許諾を受けた被許諾者による実施実績も含む。）に比例して「相当の対価の額」の支払を受けることになるのは、「相当の対価の額」の算定にあたって考慮される事情が限定されているからではなく、特許権の経済的価値を従業者等に帰属させようとするからであり、特許権の経済的価値の大きさは実施製品の市場規模に比例するからである。したがって、従業者等に特許権を帰属させることを前提とする限り、どんなに「広範な事情」を考慮しても、「相当の対価の額」の高額化を封じ込めることはできない。問題とされるべきであるのは、「相当の対価」の算定につき考慮すべき事情をどこまで広くすべきであるかではなく、使用者等の費用負担において職務発明を実施しているにもかかわらず職務発明に係る権利を承継した使用者等は発明の実施実績に比例して従業者等に「相当の対価」を支払うことがそもそも合理的であるのかであり、それは「相当の対価」支払義務の前提である従業者等に特許権を帰属させるという考え方が合理的であるのかである。つまり、問題は、産業構造審議会案が踏襲しようとしている特許法 35 条自体が特許権制度の存在理由に適合しているのかという本質的な問題にあるのである。

産業構造審議会案が特許法 35 条を踏襲しようとするのは何故であろうか。技術開発リスク負担者に技術開発費回収機会を確保しようと考えているのであれば、従業者等に特許権を帰属させるという考えを放棄するしかない。産業構造審議会案が従業者等に対するイン

センティブ付与を目的としようとするものであれば、なおさら、特許権が従業者等に帰属することを前提として特許権の経済的価値を職務発明の実施実績に比例して従業者等に配分するという発想をとるべきではない（第 5 章参照）。産業構造審議会案は特許法 35 条が特許権制度の存在理由を否定するものでありインセンティブ付与制度としても不合理であることの本質的な問題の認識を欠いた特許法 35 条の安易な踏襲であり、無原則な小手先の弥縫策でしかない。

2. 産業構造審議会案第 3 節について

産業構造審議会案第 3 節は、①「相当の対価」の決定は使用者等と従業者等との合意には委ねるが、②その合意が「合理性」がない場合はその合意は無効であり、③「合理性」は手続面を重視するという論理である。それでは、例えば、極めて合理的な手続面によって合意された金額が 2 万円であるのに、特許権の経済的価値 A と通常実施権の経済的価値 B との差額である残余部分専有価値 $A-B$ の額が 200 億円である場合には、前記合意は有効であるのか、それとも無効であるのか。つまり、「合理性」には、①「合意手続の合理性」と②「合意内容の合理性」という二つ「合理性」があるのである。

特許法 35 条の目的は、経済的弱者である従業者等の保護であると説明されている。もっとも、「従業者等保護」は、(a)自由発明に係る権利についての従業者等の保護と(b)職務発明に係る権利についての従業者等の保護との二つの「従業者等保護」に区別すべきである。しかし、この二つの「弱者保護」は、いずれも、「合意手続の合理性」であって、「合意内容の合理性」ではない。

(a)の意味における「弱者保護」は、特許法 35 条 2 項に関する問題であり、自由発明に係る権利は従業者等に帰属すべきであるにも関わらず、従業者等が従属的労働関係の下で弱者の地位にあることを利用して、使用者が従業者等に自由発明に係る権利の譲渡を強制することを防止する、という考え方に基づく。ちなみに、特許法 35 条 2 項は、明治 42 年特許法から採用されている法原則である（同法 3 条）⁽¹⁷⁾。(a)の意味における「弱者保護」は、解決を交渉に委ねる余地がない性格の問題についての「弱者保護」である。したがって、「相当の対価」の合意については、(a)の意味における「弱者

保護」が問題となる余地はない。

(b)の意味における「弱者保護」は、従業者等が職務発明に係る権利を有することを前提としたうえで、職務発明に係る権利の譲渡対価額の交渉・決定についての交渉力における「弱者保護」であり、労働法理にみられるとおりの問題解決を交渉に委ねることを前提とした上での「弱者保護」である。したがって、交渉力の対等・平等性が確保されている場合には、合意内容の如何を問わず、その合意は有効であるから、(b)の意味における「弱者保護」は、「合意手続の合理性」であって「合意内容の合理性」ではない。この結論は、次のことから裏付けることができる。すなわち、従業者等は使用者等以外の第三者に職務発明に係る特許を受ける権利等を譲渡することもできるが、この場合における職務発明に係る権利の譲渡対価額の決定は従業者等と譲受人との交渉に委ねられている。この場合には、職務発明に係る権利の譲渡対価額が残余部分専有価値 $A-B$ でなければならないことは何ら要請されていない。従業者等と第三者とが合意した譲渡対価額が残余部分専有価値 $A-B$ と乖離していても、その合意は有効である⁽¹⁸⁾。

したがって、産業構造審議会案が交渉力の対等・平等性が確保されている（合意手続における合理性）場合に、さらに「合意内容の合理性」をも「相当の対価」についてなされた合意の有効性の判断基準にするのかについての根拠が不明である。産業構造審議会案に対するこの批判は、特許法 35 条 4 項に従って算出される「相当の対価の額」と職務発明規定に定める補償金とに差額があれば差額請求を認容するオリンパス光学工業事件控訴審判決以降の各裁判例にも当てはまる。差額請求を認容する根拠を特許法 35 条 3 項および 4 項の強行法規性に求めるのであれば、各条項が強行法規である根拠がなければならない。従業者等が第三者に職務発明に係る権利を譲渡するときは、譲渡対価の額の決定は当事者の自由に委ねられているから、職務発明に係る特許権は従業者等に帰属するということは特許法 35 条 3 項および 4 項の強行法規性の論拠にはなりえない。第 4 章で述べたように残余部分専有価値 $A-B$ を「相当の対価」に転換する過程では複数の擬制と仮定が入り込むし、特許権の経済的価値を決定する諸要素についても仮定をたてざるをえない。したがって、「合意内容の合理性」を職務発明に係る権利の譲渡対

価額についての合理性判断基準とすることは、法理論上も実際の運用においても無理がある。

そもそも、職務発明に係る権利を従業者等に帰属させるという大前提自体が不合理であるから、特許法 35 条 4 項と同様の考え方で算出される金額をもって譲渡対価額についての使用者等と従業者等の合意の有効性とする事不合理である。もし、「合意内容の合理性」の判断基準が特許法 35 条 4 項と同様の考え方で算出される金額でないとすれば、その判断基準は一体何であるのか。インセンティブ付与の合理性というのであれば、最適のインセンティブの解はありえないから、「合意内容の合理性」の判断基準に法は容喙すべきではない。

特許法 35 条は、同条 2 項を除き、特許権制度の存在理由を否定するものであり、またインセンティブ付与制度としても不合理である。特許法 35 条の改正が具体的日程にのぼっているが、特許法改正に必要であるのは特許法 35 条を承継することではなく、それを廃止することである。

注

- (1) 中山信弘編著「注解特許法上巻」(第三版)(青林書院・2000年)336頁は、大正10年特許法14条がどの国をモデルとしたのかは明らかではないが、「我が国の産業も一応の発展を遂げ、技術の重要性も増し、かつ大正デモクラシーの影響もあり、被用者の権利も認識されつつあった」との時代的背景が大正10年特許法14条をもたらしたのではないかと述べている。
- (2) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号(2003年7月1日号)37頁
- (3) 特許庁「工業所有権制度改正審議会答申説明書」(1975年)21頁
- (4) 伊丹敬之・加護野忠男「ゼミナール経営学入門」(日本経済新聞社1989年)254頁
- (5) 伊丹敬之・加護野忠男「ゼミナール経営学入門」(日本経済新聞社1989年)254頁
- (6) エージェンシー理論とインセンティブについては、岩田規久男「ゼミナール・ミクロ経済学入門」(日本経済新聞社・1993年)489頁以下を参照されたい。
- (7) 野口悠紀雄「情報の経済理論」(東洋経済新報社・1974年)29頁
- (8) 日本経済新聞2002年9月25日朝刊記事「ニュースなるほどー社員研究者、相次ぎ特許訴訟」
- (9) インセンティブ付与者である使用者等の職務発明に対する最も普遍的な期待は、従来技術 T' に比較してより多くの経済的利益が実現されること、すなわち、職務発明 T

の経済的価値 T が従来技術 T' の経済的価値 T' よりも大きくなることである ($T > T'$)。職務発明の経済的価値 T が従来技術の経済的価値 T' よりも大きくなるとは、従来技術 T' を実施した場合に比べ、市場規模 S の拡大、販売価格 E の上昇、市場占有率 a の増大、製造・販売コスト C の削減、発明の実施に動員される固定資産 H および流動資産の K の縮小との全部またはその一部に寄与することである。発明は「生産関数をシフトさせたり新しい生産関数を創出させる」(J・シュムペター) というのは、このことに他ならない。そうすると、付与されるべきインセンティブ量は、職務発明の経済的価値 T と従来技術の経済的価値 T' との差額 $T - T'$ を基礎とすることになり、式(62)で算定される額より更に少なくなる。

- (10) 野中郁次郎「企業と知識創造」『日本の企業システム第1巻』(有斐閣・1993年) 71頁
- (11) ゲーム理論は、情報偏在の条件のもとでの意欲とモラルハザードとの関係を、「奉仕ゲーム」モデルと「勤務ゲーム」モデルによって分析している。酒井泰弘「リスクの経済学」(有斐閣・1996年) 18頁以下を参照。
- (12) 伊丹敬之・加護野忠男「ゼミナール経営学入門」(日本経済新聞社1989年) 257頁
- (13) 伊丹敬之・加護野忠男「ゼミナール経営学入門」(日本経済新聞社1989年) 255頁
- (14) 職務発明の発明創作意欲を高めるためのインセンティブ制度の設計は使用者等の裁量自由性に委ねられるべきことは、使用者等が設計した人事上の処遇が法的評価の埒外にあることを意味するものではない。使用者等が就業規則や職務発明規定等によって人事上の処遇を設計すると、

人事上の処遇についての要件と効果とは、雇用契約上の権利義務関係として使用者等と従業者等を拘束する。人事上の処遇についての制度設計が平等原則(労働基準法3条)であつたり、制度設計は平等原則に適合していてもその適用が差別的であれば、これらによる不平等あるいは差別的な取り扱いは当然、法的救済の対象となる。

- (15) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号(2003年7月1日号) 40頁
- (16) 日本経済新聞2002年9月25日朝刊記事「ニュースなるほどー社員研究者、相次ぎ特許訴訟」
- (17) 中山信弘「工業所有権法上」(第2版) 弘文堂・1998年・67頁
- (18) 従業者等が使用者等以外の第三者に特許を受ける権利の譲渡対価額を合意することなくこれを譲渡したときは、その合意は有効であり、従業者等は当該譲受人に譲渡対価額を請求することはできない。このことが問題となったのが三徳事件(大阪地判平成14年8月23日・最高裁HP「知的財産権裁判例集」)である。この事件は、従業者等が従業者等の使用者等以外の第三者に譲渡対価を合意することなく特許を受ける権利を譲渡した事実関係において、譲受人が従業者等の使用者等と技術開発やその利用について密接な関係にあつたことから、特許法35条3項の類推解釈という法ロジックで譲受人の使用者性が肯定されて、譲受人に対する「相当の対価」支払請求が認められた事案である。事実関係の特殊性から使用者等以外の第三者の譲渡対価の支払義務が肯定されたが、一般的には、譲渡対価の合意がなかった場合には使用者等以外の第三者に対する譲渡対価の請求は無理である。

(原稿受領 2004. 2. 5)