

特許法 35 条の改正と職務発明規程

— 産業構造審議会の報告書及び国会の審議に見る改正の趣旨 —



会員 飯田 隆

目次

はじめに

1. 企業における職務発明と職務発明規程
 - 1.1 特許権等の承継
 - 1.2 企業による特許権等の取得の必要性
 - 1.3 職務発明規程の普及
 - 1.4 職務発明規程の内容と対価の規定
 - 1.5 実績補償金の問題点
2. 特許法 35 条の改正の背景と趣旨
 - 2.1 改正の背景及び方向性
 - 2.2 特許法 35 条の枠組みの維持と改正点
 - 2.3 改正の主眼点（対価の基準の合理性）
3. 合理性の判断観点
 - 3.1 改正法条文上の 3 観点
 - 3.2 従業者等との協議
 - 3.3 対価の額自体の合理性
 - 3.4 「相当の対価」についての考慮要件の明確化
 - 3.5 基準の公開
 - 3.6 基準の当てはめと意見の聴取
 - 3.7 合理性の立証責任
4. 合理性の判断基準に関する議論
 - 4.1 判断基準の明確性
 - 4.2 「国家公務員に対する補償金支払い要領」の事例
5. 改正法施行期日と改正前の 35 条
6. 法改正と企業の特許活動（まとめに代えて）

.....

はじめに

本誌の今年の 5 月号において、帖佐隆氏が「職務発明制度改正法案を考える」と題する論文を發表され、特許法 35 条の改正を批判する見解を述べておられる。昨今の特許法等の改正にはまさに目まぐるしいものがあり、今国会（第 159 回通常国会）で成立した改正法も、35 条ばかりではなく実用新案制度の改革等を含むものである。さらに、今国会では「裁判所法等の一部を改正する法律案」においても、侵害訴訟での秘密情報開示に絡んだ特許法の改正が提案されている（平成 16 年 6 月 1 日現在では未成立）。

そうした中で、職務発明制度の中核をなす 35 条の改正は、青色発光ダイオード事件の地裁判決等、職務発明の対価を巡る最近の衝撃的な一連の判決もあって、専門家のみならず広く世上の注目を集め、国会の審議でもこの点に議論が集中した。筆者は、今回の改正は前向きに評価できるものと考えており、企業等における職務発明規程の運用という面から、今回の改正に関する意見を述べてみたい。

なお、この論文は、35 条の改正にあたって諮問を受けた「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会」が平成 15 年 12 月に公表した「職務発明制度の在り方について」の報告書（以下、これらを単に「小委員会」「報告書」という。）と、国会における審議（論文締切期限の関係から主に衆議院の経済産業委員会での審議）とを勘案しながらまとめたものである。また、平成 16 年 5 月 28 日に改正法が成立したことから、改正以前の 35 条の規定を区別する必要があるときは「旧」を付して記述している。

1. 企業における職務発明と職務発明規程

特許法 35 条と職務発明制度に関する議論は、職務発明の取扱いを中心とする企業の特許管理の実態を把握していないと理解し難い面がある。ここでは、企業における職務発明制度の運用実態について少し詳しく述べることにする。

1.1 特許権等の承継

日本の特許法は、いわゆる法人発明を認めない。特許法の論理構成では、発明は自然人の事実行為であって特許を受ける権利は自然人である発明者に原始的に帰属するとされる。企業の従業者が職務上行った職務発明の場合であっても例外ではない。

ちなみに、同じく知的財産法規でありながら著作権

法は趣を異にする。著作権法第 15 条には、法人の従業者が職務上作成する著作物の著作権は、一定の要件はあるものの、使用者である法人とする旨規定され、法人を著作権者と認めている⁽¹⁾。著作権者であれば当然著作権を享有するから（著作権法第 17 条）、例えば、企業のプログラマーが職務上作成したプログラムの著作権は、プログラマーがどんなに知恵を絞って作成しようと「契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」その企業に帰属することとなる（著作権法第 15 条第 2 項）。

特許を受ける権利が原始的には発明者に帰属するので、職務発明について使用者である企業が特許権を取得するには、従業者発明者から特許を受ける権利又は特許権を承継する必要がある。企業が特許権等を承継したときは、従業者発明者には「相当の対価」を請求する対価請求権が発生することになる（35 条 3 項）。

職務発明であれば企業には通常実施権が存在する（35 条 1 項）から、特許権等を承継しなくとも企業がその職務発明を実施することは可能である。しかし、一般的には、企業は特許権そのものの取得を希望し、従業者発明者から職務発明に係る特許権等の譲渡を受けることがいわば慣行となっている。特許法もこのような運用を認め、職務発明であれば企業が特許権等を承継するとあらかじめ定めること、すなわち予約承継ができる旨規定する。企業では、予約承継や承継の対価等を定めた 35 条 2 項にいう「契約、勤務規則その他の定め」を、社内規程の形で制定するケースが多く、こうした規程は一般に職務発明規程と呼ばれている。

職務発明規程による予約承継は、何も企業に限った話ではなく、国公立の試験研究所や大学でも行われている。ただし、こうした機関は、現在では独立行政法人等として次々と法人化され、法人化された機関の職務発明規程の内容に関しては、基本的には各機関の自主性に任せるとされているようである。

1.2 企業による特許権等の取得の必要性

ところで、職務発明規程により企業が予約承継をするのは、従業者発明者に帰属する特許を受ける権利を一方的に奪う企業の不当な行為である、とする見解があり、職務発明の対価を巡る訴訟でも主張されることがある。

職務発明が発明であるからには、従業者発明者の知恵と努力が必要である。しかし、職務発明は、従業者発明者が研究者あるいは技術者としてその企業で職務

に従事した結果生じた労働の成果物の一形態であり、企業にとっては自社の研究開発成果そのものであるから、職務発明に係る特許権を取得して自社の利益のため活用するのは正当な企業活動の一環である。企業はそのために特許担当部門を設置し、企業の費用によって研究開発成果を特許権とする。もちろん、リスクを負担しつつ研究開発に投資するのも企業であって、従業者発明者ではない。

また、職務発明に係る特許権を従業者発明者が取得し、例えば競合企業に対し特許権が譲渡されたりライセンスが許諾されたりするような事態となると、自社に通常実施権が存在するとはいえ、企業は大変な不利益を被る。競合企業が自社よりも格段に資本力の大きい企業であれば、実質的に職務発明の実施による利益を得ることができない場合もあろう。従業者発明者が図利加害の目的でこのような特許権の活用をしたときには、背任にあたるとして懲戒するかどうかは別として、こうした事態が起きないように配慮するのは企業として当然の行動である。

したがって、職務発明規程による予約承継は、自社の研究開発成果であるノウハウその他の営業秘密について従業員に対し秘密保持義務を課すことと同様であって、この点からしても決して企業の不当な行為ではない。職務発明の予約承継については特許法 35 条で容認されており、オリンパス光学事件の最高裁判決においても、企業側がいわば一方的に定めた勤務規則等であっても予約承継の規定を置くことができる旨判示されている。

1.3 職務発明規程の普及

職務発明の特許を受ける権利が原始的には従業者発明者に帰属するとの原則が採用されたのは、歴史的には大正 10 年の特許法改正の時に遡る。日本の企業等は古くは封建的な体質であると思われがちであるけれども、実はこの特許法改正の当時から、極めて少数ではあろうが、従業者発明者の権利を認め、予約承継、対価の支払い等を規定した職務発明規程が制定され運用されていた事例が存在する⁽²⁾。

しかし、職務発明規程に基づく運用が企業に普及し定着するにはやはり時間がかかった。第 2 次世界大戦の後には、経済の復興と呼応して企業活動も盛んとなって技術開発が活発化し、特許権や特許管理の重要性に

ついて意識が高まる。それでも、昭和 31 年に特許庁が事業者工業所有権協会（現：知的財産協会）の加盟企業（大多数は大企業）を対象に実施したアンケート調査によると、回答した企業のうち略 1/3 にあたる企業では職務発明規程を備えていない⁽³⁾。

職務発明規程が存在しない場合でも、個々の職務発明が生じた時点で従業者発明者の合意の下に特許を受ける権利を企業が承継し特許権を取得することは可能である。この場合にあっても、従業者発明者に譲渡に対する対価請求権が発生することに変わりはないが、一般的には従業者発明者にそうした意識があるとは考え難く、対価請求権の行使は行われないうままとなることも多いであろう。やはり、職務発明規程を制定して従業者に明示し、権利の帰属関係や対価の支払いを明確とすることが望ましい。

現在は、大企業では職務発明規程を備えていない企業は皆無に等しい状況であるのに対し、中小企業では未だかなりの企業で職務発明規程による運用が行われていないようである。改正法の国会審議において、特許庁は、「改正法案を作成するにあたりある機関のアンケート調査を見たところ、大企業では 363 社のうち規程がないのは 1 社であるが、中小企業では 187 社の 1/3 にあたる 63 社が設けていない」という報告を行っている。

1.4 職務発明規程の内容と対価の規定

企業による特許権等の承継と従業者発明者の対価請求権の発生は、同時に生じるものであっていわば裏腹の関係にある。したがって、通常、職務発明規程には、職務発明については企業が特許を受ける権利を承継するという予約承継の規定と、それに対する対価の支払額あるいは支払方法を定めた規定とが設けられる。それと共に、従業員の発明の届出義務、いわゆる業務発明についての優先協議義務、外国特許の取扱いなどが規定される場合も多い。職務発明規程における対価の支払額あるいは支払方法を定めた規定の部分、改正法第 4 項にいう「対価を決定するための基準」にあたるものである。

職務発明規程には既に長い歴史があり、対価の具体的な額は別としてその支払方法については、企業間、業種間の枠を超え次第に統一した運用が行われるようになった。現在では、出願時における出願補償金、登録時における登録補償金としてそれぞれ定額を支払

い、特許となった職務発明について自社で実施したり他社からのロイヤルティ収入があったときは、それによる利益に対応する額の実績補償金を支払うことが多い⁽⁴⁾。ちなみに、国会の審議において、特許庁は「アンケート調査によると、出願の段階で 9 千円、特許となると平均 2 万 3 千円、実績補償として利益に応じて企業が発明者に対して支払うのが通例」と述べ、さらに「実績補償は、業種ごと企業ごとにより、また研究開発リスクの程度等によってライセンス収入の 0.1% から 10% 程度と大きな差がある」との旨答弁している。企業における対価の支払いの大まかな現状を物語るものであろう。

1.5 実績補償金の問題点

実績補償金については、旧第 4 項との関係において問題がある。旧 4 項で考慮すべきとされているのは「使用者等が受けるべき利益の額」であり、文言上は承継時に予想される利益の額と考えられる（改正法でもこの文言に変更はない）。ところが、実績補償金はロイヤルティ収入等承継後の「受けた利益」に応じた額であって、こうした支払方法が適切であるのかどうかという点が一つの問題である。

特許を受ける権利の承継の対価は、本来は承継時に定まっていることが望ましい。しかし、発明の経済的価値は多数の要因で変動する。特許を受ける権利を承継した時、つまり職務発明が生み出された時点では、その発明が企業にどの程度の利益をもたらすものであるか正確に予測するのは不可能である。実績補償金として対価を支払うのは「相当の対価」に近づけるための現実的な解決手段であって、旧 4 項の趣旨に反するものではない。職務発明の対価を巡る最近の訴訟においても、実績補償金による対価の支払方法を旧 4 項に違反するとして否定する判決は存在しない。

もう一つの問題は、対価請求権の時効に関係する。3 項では対価請求権は承継時に発生すると規定されているが、実績補償金は承継後に支払われるものであるから、対価請求権の消滅時効の起算点はいつなのかということである。

これについては、実績補償金の支払い時期が消滅時効の起算点である、として結論を見ている。すなわち、オリンパス光学事件の最高裁判決では「勤務規則等に対価の支払い時期に関する条項がある場合には、その

支払い時期が消滅時効の起算点となると解するのが相当」との旨判示する。実績補償金による対価の支払いを容認する以上必然的な結果といえよう。

2. 特許法 35 条の改正の背景と趣旨

2.1 改正の背景および方向性

企業における職務発明規程に基づく長年の特許管理実務に対して衝撃を与えたのは、平成 11 年のオリンピック光学事件の地裁判決とこれを支持する高裁判決であった。これらの判決では、企業が「相当の対価」を「一方的」に定めた職務発明規程は無効である旨が述べられ、職務発明規程により対価の支払額を企業が定めるという運用を否定する判決となっている⁽⁵⁾。

企業からすれば、職務発明規程では世間相場などを勘案しつつ「相当の対価」に見合う支払額を定めるよう努力しているのであって、それを「一方的」と決め付けられるのは心外という想いがある。何よりも「相当の対価」を裁判所が定めるとなると、対価の額の予測性が失われ企業の特許権活用の点で悪影響が生じることが危惧される。今回の改正はこのような企業の危惧を背景として行われたことは明らかである。

改正について諮問された小委員会では、職務発明制度の枠組みを維持するとの方向性が確認され、その後は、企業で運用されている職務発明規程の対価の支払規定を法律上いかに取扱うかという点が議論の中心であった。そして、対価の決定などに関する小委員会の結論として報告書が公表されたのは平成 15 年 12 月、これに沿う形で改正法案が作成され閣議決定されたのが平成 16 年 2 月である。この間には、巨額の対価を認容する青色発光ダイオード事件の地裁判決等が出され、職務発明制度について世間の注目が集まるとともに、対価の額の予測性が失われる点に関する企業の危惧はより増幅されることとなった。

2.2 特許法 35 条の枠組みの維持と改正点

今回の改正法は、職務発明制度について、職務発明に関する権利の帰属、予約承継と対価請求権などの基本的な枠組みを変えるものではない。すなわち、35 条 1 項乃至 3 項までは実質的には改正されておらず、次の項目については改正前の制度をそのまま踏襲している。

1. 職務発明である場合には、企業はその発明について通常実施権を有すること（35 条 1 項）。

2. 職務発明である場合には、企業は「契約、勤務規則その他の定め」により権利の予約承継ができること（35 条 2 項）。

3. 予約承継等により企業に権利を譲渡したときは、従業者発明者は「相当の対価」を請求する権利を有すること（35 条 3 項）。

改正点は、4 項の新設と 5 項（旧 4 項に相当）における文言の修正とからなる⁽⁶⁾。新設された 4 項に「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価の額を定める場合」との文言が置かれたことは、職務発明規程によって企業が承継の対価を定めることができる点を明言したものであって、この点に改正の一つの意義があるといえよう。旧 4 項は「(相当の対価は) ……定めなければならない」と規定するが、「契約、勤務規則その他の定め」において定めることについて規定したものかどうか必ずしも明確ではない。

2.3 改正の主眼点（対価の基準の合理性）

新設された 4 項では「その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」として、職務発明規程に基づく対価の支払いが「合理的」であることを要求している。そして、5 項では「その定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額（相当の対価）は……定めなければならない」と規定されており、これを反対解釈すれば、職務発明規程に基づく対価の支払いが「合理的」であれば「相当の対価」が支払われたとみなす、ということとなる。したがって、従業者発明者にはそれ以上の対価請求権は生じない。

改正法の下における対価請求の訴訟においては、裁判所がまず合理性を審理し、①合理的であると判断されたときはそれが有効なものとして「相当の対価」の審理は行わない、②不合理と立証されたとき（あるいは対価の規定が存在しないとき）は、裁判所が 35 条 5 項に基づき「相当の対価」を決定する、という手順が踏まれることになろう。

これが改正法の主眼点である。この点は報告書における「使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その決定された対価を尊重するべきである」との小委員会の結論を具体的に条文化したものに外ならない。職務発明規程の対価の規定が合

理的であればそれ以上の対価請求権は生じないという意味で、企業にとっては対価の予測可能性が向上したわけであり、今後、多数の企業が合理的な職務発明規程の制定・見直しを目指すことになるであろう。

3. 合理性の判断観点

3.1 改正法文上の 3 観点

しからば、職務発明規程の対価支払規定（ここでは改正法の文言に合わせ「基準」という。）の合理性はどのような観点から判断されるのか。合理性の判断にあたり考慮すべき状況として改正法 4 項に列挙されている 3 個の観点は、次のとおり言い直すことができる。

- (1) 基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況が適正であること。
- (2) 策定された基準の開示の状況が適正であること。
- (3) 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況が適正であること。

ここで列挙されている 3 個の観点はいわば手続面の観点であり、報告書の「不合理性の判断においては……対価の決定の手続面を重視すべきである」との記載と符合する。しかし、改正法 4 項の規定ぶりからして、これらは合理的であることのあくまで必要条件であって、内容面の考慮を排除する意図ではない。後述するように、対価の額自体も合理性の判断観点に含まれることは注意すべきである。

3.2 従業者等との協議

上記の 3 観点のうち、一番問題となるのは<1>の「基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議」の適正性についてであろう。殊に大企業では、多数の従業者等の一人一人と協議するのは現実にはとてもできることではない。これについて、報告書では「従業者等又は従業者等を正当に代表する者の意見を反映しているか否か」が重要な要素として勘案されるべきとし、「個々の従業者等の個別の同意までは必要とせず、集团的協議でも足りるとすべき」と述べている。そこで「従業者等を正当に代表する者」とは一体誰か、との問題が残る。

適正な協議を行うには、代表する者は企業側に対等に物が言える立場にあることが重要で、まず思い浮かぶのは労働組合である。小委員会の議論の過程では労働組合を想定した討議が行われているが、報告書には

労働組合の語は全く出てこない。特許法 35 条の「従業者等」は企業における発明者を意味する語であって役員までも含んでおり、労働組合が必ずしも「従業者等を正当に代表する者」とはいえない、というのがその理由であろう。

この点は実際に企業で「基準の策定」を行うときにも注意すべきである。労働組合と協議するにしても、労働組合が「従業者等を正当に代表する者」として適格性があるか否かの検証が必要である。また、企業における職務発明には部課長クラスの非組合員の発明も多いであろうから、そうした発明者の意見も反映させる必要がある。

ちなみに、労働組合との関係については、従業者発明者への対価の基準を労働法規上の労働協約とし企業と労働組合との合意で定めるべき、とする議論があり、国会の審議でも採り上げられた。しかし、特許法の「勤務規則」は労働法規とは独立のものであると考えられ、国会審議でも、労働協約の形で定めることが合理的であるうえで必須という旨の答弁は行われていない。

3.3 対価の額自体の合理性

合理性の判断基準には手続面での合理性ばかりではなく、内容面として対価の額自体の合理性も含まれる（手続面の問題である従業者等との協議においても額自体が協議の対象とならないとは考えられないが）。この点は、報告書には議論の過程に触れる形で記載されており、「合理的な手続きを履践していれば、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重するとの立場から、その結果たる「対価」そのものは、審査対象（注：裁判所における）から完全に除外されるようにすべきであるとの意見が産業界から広く寄せられた」ものの、各種の事情を考慮し「対価」を審査の射程から除外しないこととしつつも、その中で手続きに重きをおくことが妥当であるとの意見でまとまった」としている。その主な理由は、最終的には対価の額が当事者の紛争の対象であり、これを訴訟で争えないとすると発明者の権利を実質上奪う恐れがある、という点にある。特許法の原則が、特許を受ける権利は原始的には発明者に帰属し「相当の対価」の代償の下にこれを企業に譲渡する、とされている以上当然のことであろう。

これに関連して、特許庁事務局が「対価決定の手続

きが適正であっても、事前の取り決めの想定を超えるような大発明がなされた場合は、当該取り決めは不合理なものとする余地がある」と述べていることは注目される⁽⁷⁾。これは、適正な手続きで決定された基準に基づく対価の支払いであったとしても、基準作成時の想定を超える大発明に対しては「合理的でない」ことになる、と述べたもので、合理性の判断要素として対価の額そのものが含まれることを、別の観点から記述したものに外ならない。

3.4 「相当の対価」についての考慮要件の明確化

改正法の 5 項は旧 4 項を改正して項番号をずらしたものであり、「相当の対価」についての考慮要件を明確化したものとなっている。これは対価の基準が不合理であるときに裁判所が定める「相当の対価」の決定要因を規定する条文ではあるが、裁判所が定める「相当の対価」であるからには合理的なものであるはずで、内容面から企業の定める基準の合理性を判断する観点でもある。改正法 5 項で考慮すべきとする要件は次の 2 つ大別される。

- 〈i〉その発明により使用者等が受けるべき利益の額
- 〈ii〉その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情

旧 4 項と比較すると、〈i〉の要件は変わっていないのに対し、〈ii〉の要件は旧 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」という文言が「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」との文言に改正され、実質的に要件が追加されており、これも重要な改正点といえることができる。

報告書では、この改正の趣旨として、「発明により利益を得るためには、発明がされるまでの貢献だけでなく、特許出願手続き、実施化のための技術開発、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要」であり、「これらの貢献も「相当の対価」の算定において考慮されるべき」と記載している。さらに、「使用者等は、当該研究開発のリスクを負担していることに加えて、具体的利益に直接繋がる発明を生み出す研究開発以外にも当該利益に間接的に繋がる研究開発も幅広く行っている」「従業員等のうち使用者等の利益に貢献した研究者等が給与・昇進等によって厚く処遇されている場合もある」と記載し、「裁判所によって「相

当の対価」を算定する際に指針となる第 4 項の規定について、……上述のような様々な事情が幅広く考慮されることを許容すべきである」と結論付けている。つまりこの改正は「相当の対価」の決定にあたり企業側の事情への配慮を明文化したものであるといえる。

3.5 基準の公開

次いで、改正法 4 項に規定される法文上の判断観点である〈2〉について述べると、これは、職務発明規程における対価の支払いの規定を適切に開示せよ、と要求するものである。ここでの開示の相手方は、報告書を見ると「個々の従業者等への開示」と記載されており、とりあえずは開発部門の従業者を含む一般従業員への開示を意図しているようである。ただ、報告書には「対価」の決定の合理性を側面から担保するために、使用者等は「対価」を決定するための基準を公表するように努めることが望ましい」とも記載されている。企業においては「合理性を側面から担保すること」を狙って、例えばインターネットのホームページへの掲載や社員募集パンフレットへの掲載など、外部に対する職務発明規程の公表は行っておくべきであろう。

3.6 基準の当てはめと意見の聴取

〈3〉の観点にいう「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取」については、報告書には「個々の発明に対する「対価」の決定にあたっては、従業者等に対する説明の有無や程度、従業者等に対する異議を述べる機会の付与の有無等が考慮されるべき」と記述されている。企業によっては「基準」つまり職務発明規程が存在しないところもあるが、この観点は職務発明規程の有無にかかわらず適用されるものである。

職務発明規程がない場合、「相当の対価」は個々の発明について企業と従業者発明者との個別の合意（契約）により決定されることになる。このときは、その合意の際に、企業に対し弱い立場にある従業者発明者の事情を考慮して、適正な手続きの下で合意が形成されたこと、具体的には、対価の額について従業者発明者に十分な説明をしたかどうか、従業者発明者の意見や異議に適切に対処したか等の点が、〈3〉の観点が適正か否かの判断要因となろう。

職務発明規程が存在し、対価の額の基準が定められ

ている場合には〈3〉の観点はどのような意味を持つか。これについては、小委員会の議論の過程では「基準の当てはめ」という言葉で議論が交わされている。正確性を顧みず分かり易く例示をすると、発明を ABC の 3 ランクに区分し、A が 100 万円、B が 50 万円、C が 20 万円を対価として支払うと定めた基準があるとす。個々の発明について従業者発明者から譲渡を受けるときに、「あなたの発明は C ランクだから対価は 20 万円ですよ」と査定することが、個々の発明に対する基準の「当てはめ」というわけである。つまり、職務発明規程の中で対価の額の規定が合理的に策定されていたとしても、〈3〉の観点は、個々の発明に対する当てはめが適正な手続きでなされる必要があること、具体的には、「従業者等に対する説明」や「従業者等に対する異議を述べる機会の付与」等が適正であることを要請するものである。

当てはめの問題に関連して、報告書には「個々の発明に「対価」を決定するための基準を適用する際、使用者等と従業者等との間に発明の経済的な価値の評価の単なる違いが存在するに過ぎない場合には、その違いのみを理由として対価の決定全体が不合理であると判断されるべきではない」と記述されている。上述の例でいえば、C ランクと査定した発明について発明者が A ランクだと主張したとしても、その評価の差異のみでは（つまり発明者の意見を適正に聴取していれば）、対価の決定が不合理にはならないということであろう。

3.7 合理性の立証責任

改正法の下では職務発明規程の対価支払いの規定が合理的であればそれ以上の対価請求権は発生しないから、対価を巡る訴訟ではまずその規定の合理性が争いの焦点となる。そのため、規定の合理性に関する立証責任が従業者発明者にあるのかそれとも企業にあるのかという点は重要な問題であり、これについては国会の審議においても議論が戦わされている。

国会の審議の過程を見ると、特許庁は、改正法 4 項の文言や規定ぶりからして民事訴訟における原則が適用され、対価請求権を行使し利益を受ける従業者発明者に基本的には立証責任がある、つまり、対価支払い規定以上の対価を請求するときは、従業者発明者は規定が不合理であると立証する必要がある、と解釈しているようである。ただし、立証責任の問題は最終的に

は裁判所が判断すべき問題であって、複雑な要素が絡んでくる。従業者発明者と企業との力関係を考慮し、裁判所の訴訟指揮によって実質的には企業が合理的であることの立証責任を負うケースも十分考えられる。この点は特許庁自身も認めており、職務発明規定の制定・見直しを行う際には留意すべき事項である。

4. 合理性の判断基準に関する議論

4.1 判断基準の明確性

対価の基準が合理的であるか否かにより対価の支払いの有効性が左右されるので、企業の職務発明規程においては、いかにして合理的な対価の支払規定を制定するかの点が最大の関心事となったと言って過言ではない。しかし、改正法 4 項に挙げられた 3 観点は抽象的に表現されている個所もあり、合理性の判断基準は必ずしも明確といえない部分がある。

判断基準が具体性を欠き分かり難いという点は、小委員会においても国会の審議においても指摘されている。これに対して、特許庁は、企業にはそれぞれ独自性が存在するから、法律によって細かい点まで規制するのは反って好ましくなく、企業と従業者発明者の双方が適正な手続きの下に行った取り決めであれば、合理的なものとしてそれを尊重すべきである、と答えている。

こうしたことからすれば、例えば、職務発明の承継について低い一定額の出願補償金・登録補償金のみを支払い、発明の経済的価値に相当する補償金を全く支払わない規定は、「使用者等の受けるべき利益の額」を考慮していないわけで合理的とは認められない公算が大きであろう。しかし、種々の支払方法の合理性は最終的には企業の事情等に応じて個々に判断されることとなる。ちなみに、国会の審議において特許庁は、合理性に関するガイドラインとなる「事例集」を公表する予定と答弁している（この論文が掲載される時には公表済みかもしれない）。

4.2 「国家公務員に対する補償金支払要領」の事例

内容面の合理性に関する一つの参考資料として、かつて特許庁が制定していた「国家公務員の職務発明に対する補償金支払要領」を取り挙げてみたい。この要領は、国立試験研究所の研究者等の職務発明について対価の支払いを規定したもので、国立試験研究所の

多くが法人化されたことに伴い現在は廃止されているが、国家公務員の発明者への補償金の支払いにあたり長年運用されていた規程である⁽⁸⁾。この要領における補償金の支払いは次の点の特徴とする。

- (イ) 特許登録時に定額の登録補償金が支払われるものの、出願時の支払いはない。
- (ロ) ロイヤルティ収入（国庫収入）に応じて支払われる実施（実績）補償金は逡減方式である。
- (ハ) 補償金の上限が設定されている。

具体的な金額については、時代が降るに従って値上げが行われている。(ハ)の上限額についていうと、昭和30年当時には発明者一人につき年額50万円であったものが、平成10年の時点では600万円となった。また、(ロ)の実績補償金は、ロイヤルティ収入の金額を4段階に区分しそれぞれに30%から5%まで逡減される率を乗じた計算方式を採用している。

特許法35条では企業の従業者も国家公務員も同列に扱っており、国家公務員の場合は「使用者等」は国ということになる。ただ、国立試験研究所は原則として、製造販売等発明を実施する機能を有していないので、職務発明を実施化するうえでの国の貢献は皆無に等しく、さらに、対価として支払われる補償金の財源は国民の税金であるという特殊性がある。ロイヤルティ収入が多額であるからといって、国家公務員に対する個人的報酬が常識の限度を超えた高額となるのはやはり好ましいことではない。実績補償金の逡減方式あるいは上限の設定は、こうした背景の中で給与水準等をにらみながら採用された支払方法であろう。

要領を制定し運用していたのは特許庁であるから、その支払方法が35条の立法の趣旨に悖るものではないであろうし、「合理的」なものとして運用がなされていたはずである。企業においても職務発明規程の対価の支払額を決定するに際しては、発明とは無縁の従業者との報酬面のバランスや給与水準等を考慮せざるを得ない。補償金の上限の設定については旧4項の趣旨に反するとの意見があるが、上記の事情を考慮すると実績補償金の逡減方式又は上限の設定を一概に不合理であるとするにはできないと考える⁽⁹⁾。むしろ、これによって特定の従業者発明者への極端に高額な支払いを抑制する代わりに補償金支払いの平均額を高めるほうが、現実には企業内での発明活動が活発となり円滑な特許管理にも資することになると思う。

5. 改正法施行期日と改正前の35条

改正法の施行期日は35条については平成17年4月1日となっている。すなわち、職務発明の承継の対価については、平成17年3月末日までに承継（実質上は特許出願）があったものには旧35条が適用されるから、対価についての訴訟にあっては相当の期間旧35条の規定に基づいた判断がなされることとなる。最近の判決の傾向は、極論すれば、企業の職務発明規程とは関係なく裁判所が旧4項によって「相当の対価」を定める、というものであり、その際にも企業の貢献については狭く解釈される判決が多かった。こうした傾向が今後も続くとなると、現実に改正法の趣旨が生かされるのは大分先の話となり、企業の求める対価の予測可能性は暫くの間実現しない。

しかし、今回の改正は旧35条を抜本的に改正するわけではなく、その枠組みを維持しながら職務発明制度の運用面を明確にしたものである。言い換えれば、改正法は旧35条と矛盾することはなく、旧35条の下においても改正法の趣旨に沿った解釈が十分に可能である。その解釈が今後の裁判において定着すれば、自ずから対価の予測可能性も早期に改善されることとなる。

この点は今回の改正の意図するところの一つであろう。従業者発明者の有する対価請求権に遡及して不利益を与える法改正はできないとすれば、旧35条の下でも通用する改正を図り、裁判所のいわば解釈傾向の変化を期待したわけである。国会審議に参考人として出席した特許関係の元判事の方は、法の解釈は司法の専権事項であって干渉すべきでない、としながらも、今後裁判所が改正法の趣旨に則った解釈をすることを期待する旨の意見を陳述し、特許庁も同様な答弁を行っている。

上記の事情は、企業における職務発明規程の制定・見直しの問題にも影響を及ぼす。改正法の趣旨に合わせて職務発明規程を手続面でも内容面でも合理的な規程とし、その規程を施行期日以前に特許出願された発明に対しても適用することについて従業者発明者の同意を得たとすれば、規程の対価が裁判所においても「相当の対価」として認められる可能性が高い。したがって、早期に職務発明規程を合理的なものとするのは、決して無意味なわけではないことになる。

6. 法改正と企業の特許活動（まとめに代えて）

企業の実務においては職務発明の対価に関して判断

に迷う事例に遭遇することがある。例えば、クロスライセンスの場合に実績補償金の計算の基礎となるロイヤリティ収入（相当額）をどう考えるか、営業譲渡等に伴い特許権を他社に譲渡した場合に残された従業者発明者への補償金をどうするのか、などを挙げるができる。また、ベンチャー企業等において特許権を担保にした資金調達が話題にされているが、特許権に質権を設定して融資を受ける行為は、「その発明により使用者等が受けるべき利益」を受けたとして従業者発明者に何らかの補償金を支払うべきか、という問題も生じる⁽¹⁰⁾。

今回の改正は上記のような問題を明快に解決できるものではない。しかし、改正前の 35 条の解釈としても矛盾を生じることがないようにしながら、企業が合理的な職務発明規程を制定すればそれが有効であると明言した点は、一歩前進として評価できる。職務発明の承継及びその対価は、特許権の帰属の法的な基礎をなす部分であって、それが明確でないことは企業における特許制度の円滑な活用を阻害することとなり、また、重要な発明について企業の特許出願を逡巡させる。

35 条の基本的な精神は、従業者発明者の利益と企業との利益のバランスを図ることにある。稀有な例とはいえ、職務発明の対価の一部として 200 億円の請求を認容する青色発光ダイオード事件の地裁判決は、対価は企業が従業者に対して支払う報酬である、という側面への配慮を余りにも欠いた判決といわざるを得ない。今後は裁判所においても改正法の趣旨に沿った判決が定着し、企業と従業者発明者との関係が速やかに正常な姿となることを期待する。

なお、この論文を執筆するについては、裁判所の判決にせよ小委員会や国会の審議の議事録にせよ、必要な情報の大多数をインターネットによって入手した。インターネットではこうした情報をまさに居ながらにして収集することができ、その利便性ととも情報公開の時代を肌で感じる事となった。

注

- (1) 半導体チップ法と呼ばれる「半導体集積回路の回路配置に関する法律」では、職務上作成した回路配置については、回路配置利用権は著作権と同じく法人に帰属する。これに対し、植物新品種の保護を目的とする「種苗法」にはその第 8 条に特許法第 35 条と同趣旨の規定が置かれている。
- (2) 「従業員の発明考案に対する優待方法」(『発明』第 25 巻第 1 号、昭和 3 年 1 月号、p.21)
これによると、当時の(財)理化学研究所は、予約承継、対価の支払い等を規定した成文の職務発明規程を有している

ことが分かる。また、「東京電気株式会社」の特許課長は、「(経営者と発明者との間に) 特許権の帰属に関し面白からざる問題すら起こることがある。之は会社が発明者に対する優待の不足する場合と発明者が自己の発明の価値を過大視し無法なる優待を予期した場合とから起こるのであらう。」と述べている。特許権の帰属や対価をめぐる軋轢は古くから存在していたことを示唆するものとして興味深い。

- (3) 特許庁編「工業所有権制度百年史(下巻)」, p. 207
- (4) 代償のニュアンスが強い「補償金」という名称は必ずしも使われておらず、企業によっては「報償金」「奨励金」などと呼ぶこともあるが、実体が職務発明の承継の対価である点は同じである。なお、承継の対価は法的には請求がなければ支払う必要はないけれども、大部分の企業では職務発明規程に基づきいわば自動的に支払っているのが実状であろう。
- (5) ただし、これらの判決は職務発明規程に基づく運用自体を否認するものではない。高裁判決においては「あらかじめ「勤務規則その他の定め」により、職務発明に係る特許権等の承継の相当の対価につき、出願補償、登録補償、工業所有権収入取得時補償等に分けるなどしつつ、その算定基準や支払い時期等を定めておくことが許されることはいうまでもない」と記述している。そして「社内規定が特許法 35 条 3 項、4 項に照らして合理的であり、かつ、具体的事例に対する当てはめも適切になされたときには、それにより、従業者等が相当の対価を受けることになる」と述べているのは、改正前の 35 条の解釈を記載したものであるが、改正法の規定の主旨との関連において注目に値する。
- (6) 改正法 4 項、5 項の条文は次のとおり。
 4. 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。
 5. 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき対価の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
- (7) 特許庁ホームページ(平成 16 年 1 月 30 日発表)
- (8) この要領の全文については、例えば、中山信弘編著「注解・特許法(第 3 版, 上巻)」平成 12 年 8 月 25 日(株)青林書院発行、p.362、参照。
- (9) ただし、報告書においては「職務発明を巡る訴訟の判決を契機として、勤務規則等に定められた対価の上限を引き上げたり、さらには、この上限を撤廃する企業が続出していることは従業者等にとって望ましい方向である。」と述べられ、上限を設けることは一般的には好ましくない、とされているようである。
- (10) こうした問題の発生は、職務発明の承継の後に、実績補償金の形で承継の対価を支払うことに伴う必然的な結果といえる。そもそも 35 条の「相当の対価」について「使用者等が受けるべき利益」を考慮すると規定した立法者は、職務発明の承継とその対価の支払いは一種の商取引であるから、商取引の安定性を考慮すると対価の額はその承継時には確定していなければならない、と考えたのであろう。つまり、承継後は対価の問題とは無関係に企業が自由に特許権を処分できる、という点が 35 条の前提であった。

(原稿受領 2004. 6. 9)

