

職務発明の法理と構造

—改正法施行を控えて—



会員 山尾 昭一郎

目次

はじめに

1. 職務発明の法理
 - (イ) 使用者と従業者との間の使用関係
 - (ロ) 両当事者間の利益調整
2. 職務発明制度の構造
 - (イ) 使用者と従業者との間の法律問題
 - (ロ) 対価請求権とその消滅時効
 - (ハ) 相当の対価の額の算定
3. 特許法 35 条を巡る今日の問題
 - (イ) 相当の対価算定の要素認定
 - (ロ) 自己尊厳また自己実現欲求の充足
 - (ハ) 対価の法的性質
4. 改正特許法 35 条について
 - (1) 改正の基本的な考え方
 - (イ) 同条新 4 項
 - (ロ) 同条新 5 項
 - (ハ) 施行時期
 - (2) 実用新案法及び意匠法について
5. 改正法施行を控えて
 - (イ) 自主性の尊重
 - (ロ) 対価算定要素の具体化
 - (ハ) 裁判外紛争解決手段
6. 終わりに
.....

はじめに

我が国経済は 80 年代に驚異的な成長を遂げてきたが、90 年代に入ってはバブル経済の崩壊という状況に陥り、成長の基盤である大量生産、大量消費が崩れ、一挙にデフレ不況の様相を深くしてきたのである。産業界はバブル崩壊の後遺症に苦しみながらも、あげて経済の構造改革に取り組み、今日漸くにしてその推進の成果が見えはじめ、企業業績にも回復の兆しがみられて経済の先行きに明るい見通しが開けてきたのである。

この間、特に製造業においては、国際競争力の強化に懸命の努力を重ねて技術革新に生き残りをかけてきたのである。他方、アジア諸国特に中国、韓国は技術水準の向上と低い人件費などで高い成長ラインに進み、我が国製造業はコスト合理化をはかるために中国

はじめアジア諸国にその生産部門一部の移動を実施するほか、コンピューターシステムの拡充によって産業の効率化と低コスト化に注力してきたのである。今後とも持続的成長を遂げる為には、知的創造活動を一段と活性化しその成果の保護、利用を図り国際競争力を高めることが重要な課題である。

翻って我が国の特許出願件数は近年漸増しており現在約 40 万件にも至っている、そのうち 97 パーセントが職務発明によるものであるだけに、その重要性は益々増大するものといえることができる。近年においては、職務発明の対価を巡って権利意識が高まり、従業者はその評価に納得感が低く裁判に訴える紛争が多発している現状である。また、その結果、相当の対価に高額判決が続出して使用者はその法的安定性に不安を抱き、その研究開発投資額の予測可能性を困難ならしめて積極的な事業展開に齟齬を招来し、産業の国際競争力低下が懸念されるに至っているのである。日本経済団体連合会においても、平成 16 年年 5 月 27 日開催の 2004 年度総会決議のなかで職務発明制度の見直しなど知的財産政策の強化を挙げているのである。

平成 14 年 9 月以降産業構造審議会特許制度小委員会では職務発明の在り方につき十数回にわたり審議が行われ、この程、第 159 回通常国会において改正され、その施行期日を平成 17 年 4 月 1 日と決定されたのである。前述のとおり今次の特許法改正に至るまでの情勢を大雑把に概観したのであるが、筆者がここに若干論述するのは今次改正の機会に職務発明制度、すなわち特許法 35 条の法理を論じ裁判例の検討を通じて、使用者と従業者の当事者間の自治への協力を促進することによって知的創造活動を目的とする職務発明の積極的な活性化を期待するところにある。

1. 職務発明の法理

(イ) 使用者と従業者との間の使用関係

職務発明とは従業者がその性質上、当該使用者の業務範囲に属し、且つ、その発明をするに至った行為が

その使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する発明(特許法 35 条 1 項)と規定されているのであって、使用者と従業者との法律関係は雇用関係(民 623 条)が成立していなければならない。今日の産業社会では企業組織における使用者と従業者との間の使用関係を基底においた労働契約(労基法 9 条, 10 条, 112 条)である。

職務発明は両当事者間における使用関係による労務提供を目的とした労働契約から生じるものである。そもそも職務発明制度は使用者と従業者との使用関係を基底においた法律問題であって、その使用関係から生じた従業者のなした発明につき特許を受ける権利等の帰属、承継ならびにその保護、利用について両者の利益調整を図るものである。そこで職務発明の法理として使用者と従業者との労働契約の基底である使用関係を論ずるものとする。

特許法 35 条 1 項に定める使用関係の存否、すなはち使用の実があるか否かは職務発明の要件として重要な判断要素であると考えられるのである。今日では労働者派遣やパートタイマー労働の出現または裁量労働制、ワークシェアリング制の実施など労働の多様化が進展しているなかで特許法 35 条の適用についても職務発明の法理としての使用関係に照らして判断を要するものである。それ故に労働契約のメルクマールとしての使用関係の存否は重要な要素といえるのである。そこで使用者と従業者との間の使用関係を考察するについては労働法上の基礎概念である労働の従属性を挙げねばならない。

労働の従属性については我が国において昭和 20 年代以降労働法の適用範囲を示す法理上の重要な要素とされてきたものである。労働の従属性は多くの場合、経済的従属性、人的従属性、また他人の経営への組み入れによる組織的従属性という側面に現れるのである。経済的従属性とは従業者が他人に使用されることによって労務提供の対価としての給料、報酬で生活する経済的地位にあり、使用者に対し経済的に従属性が存在する状態、すなはち資力、生産手段を有することなく自らの知的労働力のみを提供することを内容とするもので契約締結に当たっての従属性としても現れるのである。従って使用者は研究開発投資は勿論、事業化のための物的人的投資のほかすべての危険負担をも負うものであるが、従業者はそれらの負担を一切負わないのである。この経済的従属性と密接な関係にある人的従属性は共に従属性概念の中心的役割を持つものであって、人的従属性は従業者が労働遂行にあたり現

れる従属関係であって使用者の指揮命令の下で労務提供をなすものである。いわば労働の処分権を使用者に附与するものといえることができ、従業者は単なる債権法的な関係を超えて使用者との間に指揮命令服従の法律関係が成り立つものといえるのである。人的従属性の存在は請負、委任から区別されて、使用関係の存否を決定づける中心的メルクマールをなすものであるといえることができる。またこれらの従属性は組織的従属性の様相をも採るものであって、その従属性の根拠は前述の人的、経済的従属性にあるといえることができる。

そこで特許法 35 条にいう従業者等とは企業の従業者に限らず法人の役員をも含めたものとする特許法上の概念であって、もともと会社役員は会社との関係は委任関係(商 254 条 3 項)にあるものの会社と使用関係にある使用人としての職務を兼ねてその業務を遂行する場合には労働の従属性が認められ、その限りにおいて会社との使用関係にあるものとして同条に定める従業者等に含まれるものと解して差し支えないものといえるのである。その場合常勤であるか非常勤であるかを問う必要はない。出向社員についても労働契約に基づく使用者の指揮命令権と従業者の服従義務による法律関係によって決すべきものといえる。

(ロ) 両当事者間の利益調整

同条に定める権利の対象は特許を受ける権利若しくは特許権(特許を受ける権利等)であって同条 1 項では使用者等と従業者等との間の法律関係から生じる特許を受ける権利等は原始的に発明者従業員に帰属せしめ、使用者等には無償の通常実施権の附与を法定したのは特許を受ける権利等の帰属とその利用に関して使用者等と従業者等との間の利益調整を図ったものである。かくして特許法上当事者間の利益調整を図ったのは労働法上の労働者保護でもなければ、また私法上の所有権法理に基づくものでもなく、特許法 1 条に定める発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするところにあることはいうに及ばない。前述の使用者と従業者との間の使用関係と共に両当事者間の利益調整を職務発明の法理と解することができる。すなはち、同条は特許法の目的を果たすため両当事者間の利益調整を図る特許法規であると同時に使用者と従業者との間の労働契約上の利害を調整する労働法規でもある。

また同条 2 項ではその反対解釈として、契約、勤務規則その他の定めにより従業者等がした職務発明につ

いては予め使用者等に特許を受ける権利等を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することの権利を認め、その場合、従業者等は同条3項により相当の対価の支払いを受ける権利を保有するものとして、使用者等の予約承継権と従業者等の対価請求権を認め両当事者間の利益衡平を図ったものである。承継等に関する権利は単に契約、勤務規則等の定めによってのみ発生するものでなく、特許法が当事者間の利害調整を図ることを目的として附与したものと解すべきである。

権利承継の時期については発明者従業員が当該職務発明を完成したときは、その特許を受ける権利等は別段の契約を締結するまでもなく、当然に当該発明者従業員から使用者に移転するとされているのである。いわば契約、勤務規則その他の定めは当該発明の完成と同時に特許を受ける権利等が使用者等に移転することを内容とする停止条件付譲渡契約と解されるのである。

また特許法35条における当事者間の利害調整の法理を明かにするものとして目立製作所控訴事件(H16-1-29 東京高裁判決)における裁判所の判断の一節を紹介する。

すなはち、“特許法35条3項及び4項は従業者等の職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を譲渡した場合に相当の対価を受ける権利を有する。と規定する。この規定は従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図り、これにより発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(特許法1条)との特許法の目的を達成しようとするものである。このように特許法中に規定されているとはいえ、我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規である点に注目すると、特許法を構成すると同時に労働法規としての意味を有する規定であるということが出来る。”また、“特許法35条は使用者と従業者との間の雇用関係において生じる職務発明に関する法律問題すなはち職務発明の譲渡契約における相当の対価について定めた強行法規であり、我が国産業政策に基づき使用者と従業員発明者との利害関係を調整しながら、特許法1条が定めた目的を達成するために設けられたものであり、特許法における他の規定とは異質の規定であると解すべきである。”と判示しており特許法35条の法的性質を強行法規としての特許法規であると同時に労働法規としての側面をも有することを明かにしたものと注目すべきである。

2. 職務発明制度の構造

(イ) 使用者等と従業者等との間の法律問題

特許法35条は職務発明につき当該発明についての特許を受ける権利等が原始的に発明者従業員に帰属することを前提として、使用者と従業者との間の法律問題としての構造を次のように規定しているのである。すなはち、(1)同条1項により使用者等に従業者等の職務発明に係る特許権について通常実施権を法定したこと(2)同条2項の反対解釈として、あらかじめ職務発明につき使用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた条項を有効とする(3)同条3項により使用者等にその権利を承継させたときは、従業者等は相当の対価の支払いを受ける権利を有する(4)相当の対価は同条4項で当該特許発明により使用者等が受けべき利益の額及び使用者等が貢献した程度を考慮して定める。としているが今日ではその認定なり対価の認容額の決定は裁判所によって行はれるのが常である。従って勤務規則等の定めによる報償金との間で不足額が生じることが多いのである。当事者間の私的自治に委ねられていないところに紛争の根源があるのである。

(ロ) 対価請求権とその消滅時効

そこで、これに関して最高裁の判決を紹介して従業者等の対価請求権を明かにするものである。

最高裁第三小法廷判決(平成15-4-22)オリパス光学事件

要旨

1.“職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は使用者があらかじめ定める勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項所定の相当の額に満たないときはその不足額を請求することができる。”

2.“特許法35条3項の規定による相当の対価の支払いを受ける権利の消滅時効は使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払い時期に関する条項がある場合には、その支払い時期から進行する。”

以上のとおりである。

(ハ) 相当の対価の額の算定

同条4項では相当の対価の算定について使用者等が受け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して定めると規定しており、これら二つの要素だけを基準として決定するものとしてそれ以外の方法を採用していないことに注意すべ

きである。

考慮要素の一つとしてその発明により使用者等が受けるべき利益の額は同条1項によって使用者等に無償の通常実施権の付与が法定されているのであるから、当該発明を実施して得られる利益ではなく、特許権の取得により同条1項の通常実施権を超えて当該発明を実施する権利を排他的に独占することによって得られる利益、すなわち、特許権の効力として他人に当該特許発明の実施を禁圧することに基づいて使用者等があげた利益がこれに該当するものとしているのである。また当該特許発明を第三者に有償で実施許諾し、実施料収入を得た場合その実施料は当該職務発明の実施を排他的に独占する権利によって得られる利益も当然であり、使用者等が特許を受ける権利等を承継して当該特許発明を自ら実施している場合はこれにより上げた利益のうち、当該特許の排他的効力により第三者の実施を排除して独占的に実施することによって得られたと認められる利益の額をもってその発明により使用者等が受けるべき利益とされているが、これらの具体的な認定については観念的には理解できるものの、具体的に算定するに妥当性のある方式を更に検討する必要があるものと思われるのである。然しながら、現在のところ同条4項に定める相当の対価の算定については最近の裁判例を通じて検討するほかない。

そこで、相当の対価の算定方法について比較的に現実に即した考え方として評価できる裁判例の一節を紹介して参考としたい。

東京高裁判決（平成16-4-27）日立金属控訴事件のなかで特許法35条3項の相当の対価の算定方法について次のように判示している。すなわち、“特許を受ける権利が将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる利益もその承継時に算定することが極めて困難であることからすると、契約、勤務規則その他の定めより、将来、当該特許が登録されたとき、第三者に実施許諾をしたとき、実施料収入を得たとき、若しくは、その独占の実施による利益を得たときなどに、その実績をみて、その都度、適正な対価を支払う旨を定めることは、合理性のあることというべきである。また、実績をみながら支払うとの基本的な考え方、及び、その考え方に基づく報奨金の支払い時期等の定めが同法条の趣旨に何ら反するものではなく、これらの定めが同法条の下でも有効であることは、明らかというべきである。”と判示して、“その発明がされるに

ついて使用者等が貢献した程度（同条4項）のみならず、使用者等が利益を受けたことに貢献した事情、職務発明に伴い従業員発明者が受けた人事上の特別の処遇、その他当該職務発明に関連する一切の事情を、いわば、使用者等が受けるべき利益の額を得るのに使用者等が貢献した程度として、考慮して算定すべきである。すなわち、上記のような場合には、使用者等が支出した特許発明の研究開発費等、文字どおり、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べきであることは当然であるものの、これ以外にも、特許発明の出願、維持費用、実施料収入を得るために要したライセンス契約締結費用その他諸般の事情を考慮して算定すべきである。なお、特許発明を事業化するための費用は、原則として、使用者等が当該特許発明を独占的に実施した事業により得た利益を算定する際に、事業収入から差し引くべき経費であり、実施料収入に関する経費として算定すべきものではない。ただし、特許法35条が、使用者等と従業者等との利害を調整する規定であることからすれば、使用者等が特許発明を事業として実施したことにより、多額の利益を得たのか、若しくは、多額の損失が生じているのか等の事情は、実施料収入について、使用者等が貢献した程度を算定する諸般の事情の一つとして考慮することができると解すべきである”と判示して事業の実情に即した具体性ある考え方を示したものと見える。

使用者等が貢献した程度には有形、無形のものがあり、客観的に金銭評価したり、又数値化することが困難である場合が多く、使用者等がその発明がされるについて貢献した程度のほか、その発明により利益を受けるについて貢献した程度も含まれることは当然のことであるが、更に関連技術の蓄積やチームワーク等の企業組織風土をも当該発明創造の必要不可欠のものとして考慮すべきであって、使用者と従業者の両当事者を平面的に並べて評価することではなく職務発明の法理を踏まえて総合的に考慮、判断すべきであると考えられるものである。また、特許法35条が使用者等と従業者等との間の利益調整のための強行法規としての特許法規であると同時に労働法規であるという法理からも、とりわけ考慮すべきことであろう。次に東京地裁判決（平成16-2-24）味の素事件では判断のなかで“従業者等の職務発明について使用者等が無償の通常実施権を取得するのは、使用者等がその発明について貢献することがあるためであるが、その貢献にもいろいろな態様ないし程度のものであるから無償の通常実

施権とは必ずしも対価関係に立つものではない。そして、無償の通常実施権の取得を上回る貢献があり得るのであり、このような場合にも等価交換の原則をいう原告の主張は採用することはできない。”として売買の如き等価交換の原則の適用を否定したところに意味がある。

また、解釈上当然のことであるが、“特許法 35 条の職務発明は特許発明に限定されていないから、発明であれば特許登録されるか否かにかかわらず同条が適用され、特許を受ける権利を使用者に譲渡することにより相当の対価の請求権を取得するのである。もっとも、特許の設定登録前においては、使用者の排他的独占権はなく、(特許法 66 条, 68 条), 使用者が約定による通常実施権に基づいて実施していると認められる場合には、その範囲内で実施している限り、特許を受ける権利の承継により使用者が受けるべき利益はないことになる。他方、特許の設定登録の前であっても、特許出願人は、出願公開後は、発明を実施した第三者に対し一定の要件の下に補償金を請求することができる。(同法 65 条)”とも判示している。

大阪高裁(平成 6-5-27) ゴーセン控訴事件では“使用者が受ける利益とは使用者がその発明、考案を実施することによる利益を意味するものではなく、それを超えて、権利を承継したことにより得られる権利を独占すること(特許法等により法律上他者に対してその発明、考案の実施を禁止し、又は許諾し得る場合と、その技術を秘匿して事実上その技術を独占し得る場合とがある)による利益を意味する。としてその認定について同業他者に対し同発明の実施を禁止することができたことに起因する部分が、法定の通常実施権を得たままであった場合との対比で、いかなる場合なのかを明確にし得る事実関係を認めることはできない。そうすると、同発明の実施を禁止することができたことに起因する部分は、売上総額の二分の一を超えるものとも、これに満たないものとも認めることができず、結局、二分の一に相当するものとしか認めることができない。”と判示しているのである。

このことは、たとえ明確な事実関係を認めることができないにしても余りにも飛躍的な論理ではなかろうか、通常実施権による実施といえども製品化並びに販売努力でもって他社に比して格段の企業力により格別の売上高、利益をあげ得るのである。事業の実情把握に不十分さを感じるものである。

また、使用者等が受けるべき利益の額についても、さらに裁判例一件を挙げておくものとする。

東京高裁(平成 16-4-27) 目立金属控訴事件のなかで使用者等が受けるべき利益の額について裁判所の判断の一節を紹介すると“特許権者が第三者に実施許諾して実施料収入を得ることは、特許発明の実施権を独占し得る地位にある特許権者であるからこそなし得ることである。そのような方法で得た実施料収入を、特許権者である使用者等が受けるべき利益の額とみて、相当の対価を算定することは、合理的な判断手法であるということが出来る。すなはち、使用者等はもともと、職務発明について法定の通常実施権を有し、職務発明に係る特許を受ける権利を承継した場合と、そうでない場合との差異は、特許発明の実施権を独占し得る地位を有するかどうかであり、第三者に対し当該特許権を実施許諾し、実施料を得ることはその一つの現れである。そして、本件各発明を実施すること自体は、特許を受ける権利を承継しない使用者等も、その法定の通常実施権により、できることであるから、その事業により、利益が上がることも、損失が生じることも、特許権を承継しても、承継しなくとも生じる問題である。また、特許権を承継した使用者等は、特許発明を事業として実施する義務を負うわけではなく、その経営判断によっては、ライセンス契約を締結するだけにとどめることも可能である。したがって、使用者等が、第三者とライセンス契約を締結し、自らも事業として実施している場合において、事業により生じた利益ないし損失を考慮せずに、使用者等がライセンス契約により得た実施料収入のみを、その発明により使用者等が受けるべき利益とみて、同条項の相当の対価を算定することは合理的な判断手法である、というべきである。”と判示しているが、本件においては使用者が当該特許発明を事業として実施したことにより多大の損失が生じ、これにより受けた利益がないという事情の判断に由来するものであって格別とも考えられ、なお利益をあげた場合には必ずしも裁判所の本件判断に依拠するものか検討すべきであろう。

また、“使用者等が貢献した程度の認定についてもその発明がされるについて使用者等が貢献した程度、すなはち、その発明がされるについて使用者等が貢献した事情のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情、及び、その発明後に従業員が得た人事上の昇進、昇級等の利益、その他特許発明に関係する一切の事情を含めて考慮すべきである。使用者等が発明の実施により利益を受けている場合と損失を被っている場合とでは、使用者側の事情に大き

な差異があることは事実であるから、特許法 35 条 4 項は使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることからすれば、このような事情を使用者等が貢献した程度に関する事情の一つとして考慮することは、可能というべきである。”と当事者間の利益調整の法理に副い判示しているものといえる。

最後に対価の額が 200 億という曾ってない高額の対価が認容された東京地裁（平成 16-1-30）日亜化学工業事件での裁判所の判断の一部を紹介して諸賢の検討に供するものとする。

相当対価の算定方法について

“使用者が当該発明に関する権利を承継することで得られる利益ではなく、特許権の取得により、当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益（独占の利益）と解するのが相当である。ここで独占の利益とは（1）使用者が当該特許発明の実施を他社に許諾している場合には、それによって得られる実施料収入がこれに該当するが（2）他社に実施許諾していない場合には、特許権の効力として他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者があげた利益がこれに該当するというべきである。後者（2）においては、例えば、使用者が当該発明を実施した製品を製造販売している場合には、他社に対する禁止の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高（以下（超過売上高）という）を得ているとすれば、超過売上高に基づく収益がこれに当たるものというべきである。また、使用者が当該発明自体を実施していないとしても、他社に対して当該発明の実施を禁止した効果として、当該発明の代替技術を実施した製品の販売について使用者が市場において優位な立場を獲得しているなら、それによる超過売上高に基づく利益は、上記独占の利益に該当するものということができる。（3）他社に実施許諾していない場合については、このほか、仮に他社に実施許諾した場合を想定して、その場合に得られう実施料収入として、独占の利益を算定することも考えられる。このようにして、使用者が特許権の取得により当該発明を独占することによって得られる利益（独占の利益）を認定した場合、次に、当該発明がされる経緯において発明者が果たした役割を、使用者との関係での貢献度として数値化して認定し、これを独占の利益に乗じて、職務発明の相当対価の額を算定することとなる。”また“上記の独占の利益も特許権の存続期間満了までの間に使用者があげる超過売上高に基づ

く利益を指すものである。”と判示している。

上記（2）では特許権存続期間満了までの超過売上高に基づく利益を推認することとしているが、如何に技術に優位性ありといえども、技術競争のなかで長期にわたる間の超過売上高を具体的に推認することは甚だ困難と言わざるを得ない。世界的に優位性ある技術と言えども長期にわたる特許権存続期間において使用者が受けるべき利益として超過売上高を具体的に推認することは極めて困難といわざるを得ない。また、その間それに比肩する特許発明が出現しないと何人も断言できるものではない。若し比肩する特許発明が現れたとき、既に認定された独占利益にもとづく対価認容額につき民法 703 条による不当利益返還請求権が検討されるべきであろう。また、前記（2）の方法により独占の利益を算定するとして、実施料は少なく見積もっても販売額の 20%を下回るものではないとして一般的にかなり高率のものを認定しているのである。また、発明者の貢献度を検討して次のように認定しているのである。すなはち、“本件は当該分野における先行研究に基づいて高度な技術情報を蓄積し、人的にも物的にも豊富な陣容の研究部門を備えた大企業において、他の技術者の高度な知見ないし実験能力に基づく指導や援助に支えられて発明をしたような事例とは全く異なり、小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたという、職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば、少なくとも 50%を下回らないというべきである。”と判示している。

発明者の貢献度を 50%と高く認定し、すなはち、使用者の貢献度を 50%と低く認定したもので、使用者と従業者との間の使用関係並びにその間の利益調整の法理に欠けるものというは当然のことながら、豊富な陣容の研究部門を備えた大企業などと比較して小企業なるが故に、その規模の大小などにより使用者の貢献度 50%と低く見るのは事業の実態を無視した皮相的な物の判断といわざるを得ない。

3. 特許法 35 条を巡る今日の問題

昨今の知的財産に関する権利意識の高まりにつれて職務発明の対価訴訟が多発するに至っているのであるが、発明者従業員にとっては訴訟費用の負担が重く、使用者は研究開発投資の予測可能性が立たず不安定な

地位に置かれているのである。ここに労使間の真摯な協議による自治努力が求められるところである。

(イ) 相当の対価算定の要素認定

同条4項に定める相当の対価の算定方法についてその要素の一つである使用者等が受けるべき利益の額の算定について法条の趣旨からは理解できるとしても、裁判例における対価算定要素の認定については客観的妥当性の乏しさがみられるのである。すなわち、独占の利益の算定のための超過売上高や想定実施料の認定につきその妥当性に疑問を持たざるを得ない部分があるのである。文理上では受けるべき利益の額のうち、“べき”は推量の意としての助動詞“べし”の活用連体形であって“確実に推量の意、当然の意”また“可能の意”(新村出編広辞苑)であって、このような文理解釈からすると、“使用者等が確実に受けることが可能と推量される利益の額”と解して差し支えないものといえる。従って、使用者が排他的独占権たる特許権の効力として他社に当該特許発明の実施を禁圧したことに基づいてあげた利益とは、仮想上の推認によるものでなく現実的に実績主義に基づくものでなければならない。

また、使用者の貢献度についても、使用者が発明者従業員の発明着想につき直接的に寄与していないことや発明者従業員以外の研究部門その他の協力部門等の人的、物的投資を低くみて使用者の貢献度を評価するなど、従業者との並列的な対立構造のなかで使用者の貢献度を評価するのではなく、現実の事業構造のなかで従業者との使用関係において総合的に評価することが職務発明の法理に副うものと考えられるのである。

(ロ) 自己尊厳また自己実現欲求への充足

従業者は勤務規則等の定める報償規定によって一定の報償金の支給を受けているが従業者は使用者によって適切に評価されているという納得感が低く、その対価の額に不満を持ち、退職後に訴訟提起に及ぶというケースが多いのが現状である。その要因が使用者、従業者の何れにあるかは別として、その発明の評価ならびに対価算定等につき職務発明の目的に副うべく使用者と従業者の当事者間で具体的妥当性につき協議を尽くして円滑を期すべきであるが、他方、チームワークによる達成感によって精神的満足感を高め得る自己実現意欲を育てる組織風土の構築に努めることが今日の課題ともいうことができる。

そもそも、人の向上意欲は単に金銭的経済的欲求に

のみあるのではなく、人としての自己実現欲求にこそ、その根本があり、最高の人間的欲求であることは周知のとおりである。因みにマズローの欲求階層説では人間は生存の欲求を基本の欲求として安全への欲求、所属への欲求、尊厳への欲求へと進出し、人間最高の欲求として、自己実現への欲求に高まって行くものと謂われているのである。発明こそは、まさに、自己実現への欲求としての知的創造であって、ここに、真の満足感ないし充足感が輝くものといえることができるのである。

このように考えると、尊厳への欲求または自己実現の欲求の発露である発明につき発明者従業員に対しては、その知的労働の対価としての給料、報酬その他人事上の身分、処遇こそが最も重要にして最も基本的であって、これが特許法1条の目的に副うもので真のインセンティブといえるものである

(ハ) 対価の法的性質

同条3項に定める相当の対価の法的性質であるが、現行法の母体である大正10年法14条によれば、“特許を受ける権利または特許権を予め定めたる契約又は勤務規程により使用者、法人又は職務を執行せしむる者をして承継せしめたる場合において相当の補償金を受くるの権利を有す”と規定されたように、対価ではなく、補償金としているのである。味の素事件判決の中でも、特許を受ける権利と対価は等価交換の原則にあるものでなく、また、客観的な市場価値とは異なるものと判示しているのである。労働契約における従業者の労務提供と使用者の支払う給料、報酬の如き対価関係にあるものでないことは明かである。従って、同条3項に定める対価の法的性質もまた、補償金ないし報償金としての性質を有するものであることを十分に認識すべきである。

4. 改正特許法35条について

(1) 改正の基本的な考え方

(産業構造審議会特許制度小委員会の検討経緯、及び特許庁ホームページ7, 職務発明制度の見直しより援用した)

(イ) 同条新4項

“同条新4項は職務発明の対価については原則として両当事者間の自主的な取り決めに委ねることとし、使用者等と従業者等との間で取り決められた対価を尊重する仕組みとするため、使用者等と従業者等との間の契約や勤務規則その他の定めにおいて対価について

定めたときは、その定めるところによることを原則とする。ただし、対価決定の過程全体において従業者等の意思がどれだけ反映されているか、換言すれば、どれだけ実質的手続きが行われているかという点を、それら評価の重要な判断基準として不合理と認められるものであってはならない”としている。

また、“当事者間の定めがない場合や当事者間の定めたとところによることが不合理である場合には、当事者間に委ねることなく、従来どおり訴訟において最終的に対価の額が算定されることとなる。次に不合理であるか否かについては、手続面と内容面を含み対価の決定全体を総合的に評価することにより判断されることを原則としつつ、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ことの重要性にかんがみ、不合理性の判断にあたっては、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視することが適切であるとして、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置くことが妥当である”とされている。

より具体的には、“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る場合にあっては、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等その基準を策定するに当たっての従業者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るべきである。”として、また“個々の発明に対する対価の決定に当たっては、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附与の有無等が考慮されるべきである”としている。然しながら、”個々の発明に対し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すべきではない。”としているが、新4項に定める不合理性の判断については、温度差の生じるものであり、対価決定の全過程、特に当事者間の重要な手続の策定、運用について総合的に評価の上、特許法の目的ならびに同法35条の法理に照らして明確に不合理と断定できる状況に限定すべきものと考えられるものである。

(ロ) 同条新5項

同条新5項は相当の対価の額の算定根拠として考慮すべき要素を現行法に比し若干具体化しているが、むしろその認定が重要である。現行法での“その発明が

されるについて”を改正法では“その発明に関連して”として、その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、発明完成後の出願手続、権利化のための貢献、実施化のための技術開発、営業活動、宣伝活動、ライセンス交渉等、それを事業化するために行うものを広く含むものとされ、また、“その発明に関連して使用者等が行う従業者等の処遇その他の事情”として当該発明の完成や事業化に基づく昇給、昇進さらには論功行賞、人事上の資格、処遇を広く含むものとされ、その他当該発明に直接的のみならず、間接的にも関連ある限りさまざまな事情を考慮して定めるものとしているのである。今次改正で要素の内容につき、可成り具体化されたものの、問題はその考慮要素の認定にあるのであって、今後裁判所がどのような判断を示すものか注視していきたい。

(ハ) 施行時期

施行時期は平成17年4月1日とされ、付則2条1項において下記のとおり経過措置が定められている。

1. 改正法の施行時期である平成17年4月1日より前に特許を受ける権利若しくは特許権を承継し又は専用実施権を設定した場合には旧法が適用される。

2. 改正法の施行時期である平成17年4月1日より後に特許を受ける権利若しくは特許権を承継し又は専用実施権を設定した場合には改正法が適用される。

特許発明の完成の時期は平成17年4月1日より前でもよい。

特許出願の時期は平成17年4月1日より前でもよい。

(2) 実用新案法及び意匠法について

職務考案と職務創作(意匠)についても、平成17年4月1日以降に実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、実用新案権若しくは意匠権を承継し又は専用実施権を設定した場合には、改正特許法35条が適用されることになる。

5. 改正法の施行を控えて

(イ) 自主性の尊重

今次の改正法は職務発明の対価の決定に関して使用者等と従業者等との間でその対価決定の全過程において、どれだけ実質的な手続きが行われているかという自主的な取り組みを尊重するという、いわば私的自治の原則を現行法に比して鮮明にしたものとして意義深いものと評価できる。従って両当事者間での自主性を

尊重するについては、前述のとおり特に協議の状況、意見聴取の状況など従業者等の関与の状況また開示、公表の状況等の手続き面を重視するものとしている。すなわち、当事者間の自主性に委ねるには、それなりの前提条件としての実質的手続きを要することは当然の理であり、同条改正により強行法規たる特許法規のほか労働法規としての側面を一層に強めるもので、使用者と従業者との間で生じた職務発明の法理に立って集団的労使関係は勿論、個別的労使関係においても同条の趣旨、内容を踏まえて協議を行い、もって実質的手続きを履賤することで対価の適正を図り強固な信頼関係の構築に努めることが、更なる発明を促進するものといえる。

(ロ) 対価算定要素の具体化

改正新5項によって算定考慮要素として使用者等が行う貢献を負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を具体化して当該発明に関連するものと捕捉したことは現実的な対応といえるものである。当事者間でもこれら諸事情が信頼関係のなかで相互認識されることが望ましいと思える。

そのほか“その発明により使用者等が受けるべき利益の額”については今次改正では現行法のまま継承されているが、遺憾といわざるを得ない。その算定ないし認定については事業経営上の視点に立った検討を喫緊の課題とするべきである。

(ハ) 裁判外紛争解決手段

特許法35条改正を機に使用者等と従業者等との間の自主的な取り決めへの努力が促進されて従来のような対価を巡る紛争は軽減するものと思はれるものの、依然その取り決め決定過程に不合理と認められるが如き紛争が新たに発生することが懸念されるのである。他方、同条の当事者間における自主性尊重を原則とする趣旨、内容にかんがみれば、ここに、裁判外紛争解決手段としての調停、仲裁によって実質的衡平の実現を図ることも望ましいものと考えられるのである。

6. 終わりに

改正法施行を控えて筆者が敢えて首題につき論述する主旨は、使用者と従業者との間において経営と労働のそれぞれの役割に立った協働理念のもとで自治努力により、訴訟リスクを軽減して職務発明の更なる発明を促進し、もって研究開発投資を積極化して産業の国

際競争力の向上を願うところにある。

最近、日本経済新聞の“私の履歴書”に連載された(株)島津製作所代表取締役会長矢嶋英敏氏がその“締めくくり”のなかで、ノーベル化学賞を受賞された田中耕一氏について記述された一節を紹介したい。すなわち、“田中耕一君はノーベル賞はチームワークの賜物と常に言う。ゼロを一にしたのは私だけでも、一を百にも千にもしたのは、マイケルカラス、フランツヒレンキャンプの両博士、ともよく口にする。二人は田中君の発見にいち早く注目したドイツの質量分析学者である。”と記述されている。そこに、京都の島津さんという組織風土が育んだ技術思想が脈々と生き続けているものと云うことができるのである。

因みに8月19日付日経新聞では、田中耕一さんを6月29日付で執行役員待遇に昇格し今後も基本的に研究活動に専念される、と報道されている。

参考資料

1. 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の開催経緯及び職務発明制度の在り方についての検討経緯
1. 特許庁ホームページ, 7, 職務発明制度の見直し
1. 諸外国の従業者発明制度(参考資料1)
1. 発明者アンケート集計結果(参考資料2)
1. 企業アンケート集計結果(参考資料3)
1. 内閣法制局, 158回国会での内閣提出法律案提出理由
1. (社)日本経済団体連合会2004年度定時総会第7号議案
1. 平成15-4-22最高裁第三小法廷判決(オリンパス光学事件)
1. 同6-5-27大阪高裁判決(ゴーセン控訴事件)
1. 同13-5-22東京高裁判決(オリンパス光学控訴事件)
1. 同15-8-29東京地裁判決(日立金属事件)
1. 同15-11-26東京地裁判決(中央建鐵事件)
1. 同16-1-29東京高裁判決(日立製作所控訴事件)
1. 同16-1-30東京地裁判決(日亜化学工業事件)
1. 同16-2-24東京地裁判決(味の素事件)
1. 同16-4-27東京高裁判決(日立金属控訴事件)
1. 平成16年4月発行, 中央知的財産研究所“特許を受ける権利”に関する研究 研究報告13号

職務発明訴訟の主な判決

判決日	被告企業	対象技術	対価請求額	対価認容額	使用者貢献度	裁判所	摘要
H16-5-27	ゴーセン	釣り糸	1,635万円	166万円	60%	大阪高裁	独占の利益 12億0,674万1,027円(売上総額) × 1/2 相当額 × 0.025(実施料率) 共同発明者4名うち原告持分4分の1
H13-5-22	オリンパス光学工業	CD読み取り機構	5,000万円	250万円	95	東京高裁	独占の利益 5,000万円
H15-8-29	日立金属	窒素磁石	8,974万9千円	1,128万8千円	90	東京地裁	独占の利益(実施料の合計額) 1億2,324万8,637円
H15-11-26	中央建鉄	影響解析装置	4,298万7,581円	120万円	50	東京地裁	独占の利益 第三者が実施したとする仮売上額800万円(年) × 6 実施料率0.05
H16-1-29	日立製作所	CD読み取り技術	2億5,000万円	1億6,284万6,300円	80	東京高裁	包括的ライセンス契約に基づく対価 5億7,974万5,000円 × 発明貢献度20% × 共同発明者間の貢献度70% 包括的クロスライセンス契約に基づく対価 6億 × 14% = 8,400万円
H16-1-30	日亜化学工業	青色LED半導体結晶膜の成長方法	200億円	200億円	50	東京地裁	独占の利益 超過売上高(売上高総額1兆2,086億0,127万円 × 1/2) × 0.2(実施料率) = 1,208億6,012万円
H16-2-24	味の素	人工甘味料の工業的晶析法等	20億円	1億8,935万円	95	東京地裁	独占の利益 79億7,400万円 共同発明者間の原告寄与度50%

(註) 知的財産権判決速報により作成

特許法 35 条の改正

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律新旧対照条文(傍線部分は改正部分)

改 正 案	現 行
<p>(職務発明)</p> <p>第 35 条 (略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め<u>の</u>条項は、無効とする。</p> <p>3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、<u>相当の対価の支払を受ける権利を有する。</u></p> <p>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、<u>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。</u></p> <p>5 前項の対価についての定めがない場合又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、<u>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利益の額、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。</u></p>	<p>(職務発明)</p> <p>第 35 条 (略)</p> <p>2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め<u>の</u>条項は、無効とする。</p> <p>3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、<u>相当の対価の支払を受ける権利を有する。</u></p> <p>4 前項の対価の額は、<u>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して定めなければならない。</u></p>

(原稿受領 2004.8.24)