

改正特許法が求める発明の報酬に関する司法審査のあり方についての考察

高田, 翔太
九州大学法学部

<https://doi.org/10.15017/1833544>

出版情報：学生法政論集. 10, pp.25-43, 2016-03-25. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：

改正特許法が求める 発明の報酬に関する司法審査のあり方についての考察

高 田 翔 太

〈目 次〉

- 第1章 旧職務発明制度と発明者主義
- 第2章 改正特許法と使用者主義
- 第3章 職務発明制度の変遷と司法審査

はじめに

特許は、新しい発明を保護するのに極めて有効な制度だ。苦勞して開発した新技術も、特許を取得することで他人に盗用されることを防止できる。更には、特許を得たその技術を他人に売却したり賃借したりすることによって対価さえ手にすることができるのである。我が国における特許の出願件数は世界でもトップクラスであり、2014年の出願件数は約32万件、登録件数は22万件以上に上る¹。その出願人の大半は、企業である。その理由は、殆どの発明が企業の開発担当者によって生み出されているからだ。このように、使用者、法人、国又は地方公共団体（本稿においては、これらをまとめて「使用者」とする。）などの従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（本稿においては、これらをまとめて「従業者」とする。）が行った発明で、その使用者等の業務範囲や従業者等の職務範囲に属している発明を「職務発明」という。

従業者が生み出した発明が職務発明に該当する場合、その特許を受ける権利は、これまで発明者である従業者に原則帰属するとされてきた。その上で、使用者（企業）は、当該権利を従業者から承継し、その対価として報酬を支払うという構図が一般化してきた。そのような状況の中、今国会（189回国会）では特許法の改正が行われた。この改正によって、職務発明に関する特許を受ける権利を「従業者帰属」から「使用者帰属」に切り替えることが可能となった。つまり、企業の選択次第では、職務発明が完成した時点から、その特許を受ける権利は使用者たる企業に帰属することとなったのである。同改正により、企業は、従来問題視されてきた訴訟リスクを気にすることなく研究開発に注力できるようにな

¹ 特許庁HP「総括統計」

<https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2015/toukei/dai-1.pdf>（2016年2月1日閲覧）。

ることが期待されている。しかし、この改正が訴訟というものに、どのように影響を与えていくのか判然としない部分も多い。

本稿では、職務発明制度がどのように変遷しているのかを考察し、そこから職務発明に対する司法審査が今度どうあるべきかを明らかにすることを目的とする。そのために、従来の職務発明制度と比較しながら考察を進めていきたい。始めに第1章において、これまでの職務発明制度や発明者主義について説明し、元来どのような理由・ねらいで同主義が採用されたのかを考察する。そして、第2章において使用者主義の導入の意義やその他の改正内容について検討したい。最後に第3章で、これまで概観してきた制度の変遷を踏まえ、これからの報酬に対する司法審査のあり方を考えていきたい。なお、本稿においては、今国会改正後の職務発明制度を「新職務発明制度」、改正前のものを「旧職務発明制度」と称する。

第1章 旧職務発明制度と発明者主義

第1節 旧職務発明制度の概説

1 職務発明とは

職務発明とは、従業者が行った発明であって、使用者の業務範囲に属し、従業者の現在又は過去の職務に属する発明をいう²。注意しなければならないのは、自由発明（そもそも使用者の業務範囲に属しない発明）³や業務発明（使用者の業務範囲には属しているが従業者の職務としてされたのではない発明）⁴と区別しなければならないという点である。職務発明に該当しないこれらの発明に関しては、原則として従業者が自由に実施・収益・処分することができる⁵。では、特許法は、「職務発明」に関して如何なる制度を設けていたのか、以下に述べる。

2 旧職務発明制度の概要

不動産や自動車などは異なり、技術は無形である。そのため、せっかく苦勞して生み出された新技術も簡単に他者によって盗用されてしまう危険性がある。これでは、発明者に創造のインセンティブが働かず、社会全体の損失は大きなものになってしまう。そこで、かかる技術を保護し、以て知的財産の創造サイクルを維持していこうとすることが特許法

² 土肥一史『知的財産法入門 [第9版]』（中央経済社、2006年）141頁。

³ 例えば、自動車製造業を営む企業で衣類の開発をした場合などが当てはまる。

⁴ 例えば、自動車製造を営む企業で新型エンジンの開発が行われたが、開発したのが食堂の職員であった（従業者の職務範囲外）場合などが当てはまる。

⁵ 中山信弘『特許法 [第2版]』（弘文堂、2010年）56頁。

の目的である⁶。そして、様々な技術が複雑化・高度化している今日では、発明の多くが企業組織の中で行われている。現代における特許制度において、職務発明は重要な課題に位置付けられている。

その職務発明の特徴として考えられることは、それが必ずしも発明者個人の活躍のみで成立するものではない、という点である。むしろ、人的・物的な投資を行ってきた使用者側に貢献の度合いが大きいとも考えられる。つまり、職務発明は、従業者と使用者双方の努力の結晶である⁷といえる。この特徴を考えると、発明の促進を図るためには、ある一方当事者のみへの保護では足りず、従業者・使用者双方にインセンティブを持たせるような制度作りが必要となってくるのが分かる。この職務発明を巡る従業者・使用者の利害調整を行っているのが、特許法35条の職務発明制度である。

では、改正前の旧職務発明制度はどのような規定を置いていたのか、まずは以下に旧35条を示す。

35条

- ① 使用人、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、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。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、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。）について特許を受けたとき、又は職務発明について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は、その特許権について通常実施権を有する。
- 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仮専用実施権若しくは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条項は、無効とする。
- 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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 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

⁶ 佐藤秀一ほか編『よくわかる特許—発明・制度・出願—』（オーム社、2006年）2頁。

⁷ 横山久芳「職務発明における「相当の対価」の基本的考え方」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005年）68頁。

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つてはならない。

- 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負う負担、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。

従業者が行った発明に関して、その特許を受ける権利が原始的に誰に帰属するのかについては、直接明文の規定はない。しかし、35条1項の規定に鑑みて、発明者たる従業者に帰属することが予定されていると見て間違いないだろう(発明者主義)。このことを前提に、使用者は、契約や使用者自身が定めたルールによって従業者に対価を支払うことと引き換えに、特許の承継や専用実施権⁸の取得を行う。これが一般的なケースである。以下、この制度の詳細について説明する。

かつては、企業が従業者に支払っている対価は僅少なものであることが多かった。そのため、従業者が使用者に対して適切な対価を求める訴訟が数多く提起されてきた。青色発光ダイオード事件や、釣糸事件、オリンパス事件、日立製作所事件などはその例である。特に青色発光ダイオード事件においては、その第一審の東京地裁判決⁹で被告の日亜化学工業に200億円もの支払いが言い渡され、使用者から見て対価の金額が予測できる職務発明制度の確立が求められるきっかけとなった¹⁰。そして、平成16年に特許法35条が改正され、上に示した条文に至った。この平成16年改正によって策定された職務発明制度の概要は以下の4点にまとめることができる。

⁸ 商品を製造するなど、発明を使用することを「実施」という。特許法は、特許発明の実施を義務付けていない。しかし、発明とは本来実施されてこそ意味のあるものである。そこで、特許法は、特許権者自らが実施をしなくとも、他の者に実施の権原を与える制度を用意している。その数ある実施権の中でも、特許権者の許諾による特許権として「通常実施権」と「専用実施権」がある。通常実施権は、実施することについて単に特許権者や専用実施権者から損害賠償請求を受けないという権利である。この権利を有している場合、当該発明を使用することはできるが、その発明を他者が利用しているのを見て差し止めを請求することができない。一方、専用実施権は、設定の範囲内での独占の実施権であって、実施権者は特許権者(特許権を保有している本人)に近い地位を有することになる。つまり、専用実施権者は他者が当該発明を勝手に利用していることに対して、それをやめるように主張することができる(排他性がある)。

中山・前掲注(5)417頁。

⁹ 東京地判平成14年9月19日判例時報1802号30頁。

¹⁰ 佐藤ほか・前掲注(6)32頁。

(1) 使用者には通常実施権がある

35条1項に規定されている通り、もし、原始的に特許と受ける権利を取得することになっている従業者が、その通り取得したとき、使用者には、当該技術の通常実施権がある。これは、従業者が当該発明をするにあたって援助を行ってきた使用者が、何ら権利を得られないとしたのでは、公平性が保てないという理由による。

(2) 業務発明や自由発明の事前契約・規則は無効になる

35条2項の規定である。先に述べた通り、従業者発明には、職務発明のほか、業務発明、自由発明がある。この従業者がする発明のうち、職務発明でないものに関しては、使用者に特許を受ける権利を譲渡したり、特許権を承継させたり、使用者のために専用実施権を定めたりする事前の契約、規則は無効となる。職務発明でないにも拘らず、使用者から特許に関する権利を奪われる謂れはないからである。

(3) 従業者には相当の対価を受ける権利がある

35条3項の規定によると、従業者が、契約、勤務規則等の定めによって職務発明について使用者に特許を受ける権利を譲渡し、若しくは専用実施権を設定したとき、従業者は「相当の対価」を受ける権利を有する¹¹。

(4) 対価の決定・支払過程が不合理であってはならない

平成16年改正前の35条4項¹²（上に示した条文の5項）では、対価を決定するにあたって考慮しなければならない要素として「使用者等の受けるべき利益の額」「使用者等が貢献した程度」の二つが挙げられていた。実際に使用者が当該発明によってどのくらいの利益を受けたのかは問題とならず、発明が完成した当時において期待される利益を考慮することになる。さもないと、後になって発明が大成功し、巨額の利益が発生した際、企業としては予測不可能な支出を被ることになるからである。しかし、その意味するところは曖昧な点が多かった。使用者の貢献について考えるにあたって、発明後の費用（特許取得費、維持費、実用化への投資、ライセンス交渉費用、侵害対策関連費用など）も考慮できるのか、この規定からは判然としなかった¹³。

一方、平成16年改正後の4項の規定は、従業者及び使用者に対価に関する契約、勤務規則など合理的な手続きを創設するよう促している。その合理的な手続きを踏んでいない場

¹¹ 中山・前掲注（5）67頁。

¹² 平成16年改正前の4項は「前項の対価の額は、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。」と定めている。これは平成16年改正で5項に移され、より詳細な内容に変化している。

¹³ 中山・前掲注（5）69頁。

合につき5項を新設（従来の4項が移設）し、4項における手続きの不在、不合理があったときの相当の対価を決める要素を提示している。その要素とは、使用者が受けるべき利益の他、その発明に関連して使用者が負う費用、貢献、従業者の待遇、その他の事情の5点だ。これによって、以前不明瞭だった発明後の費用に関しても、対価決定に際して考慮されることが瞭然となった。

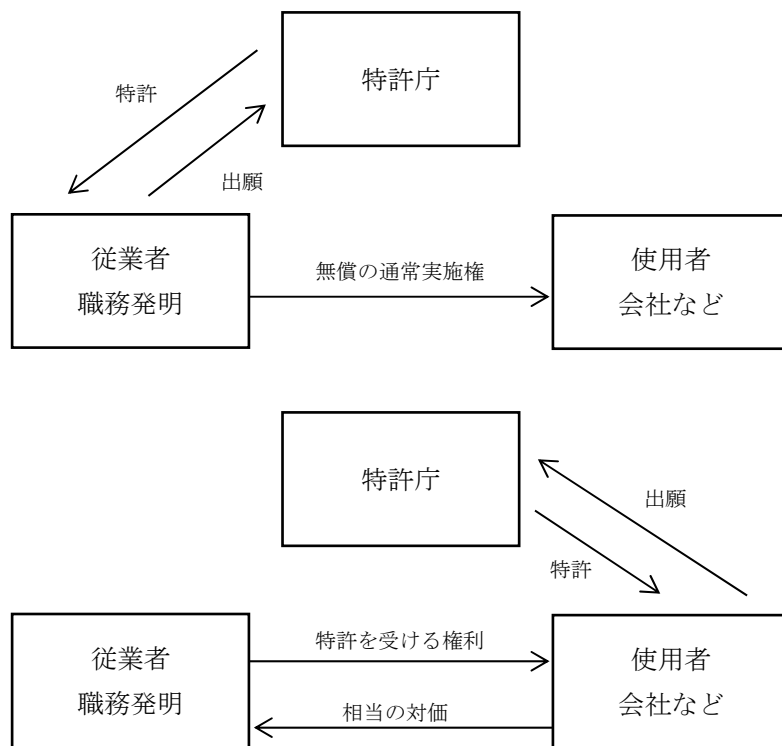
以上、4点に平成16年改正後の旧職務発明制度の概略を示した。簡単に述べると、職務発明が誕生したとき、従業者と使用者の関係を調整するために次の二つの道、いずれかを進むことになる。

- ① 職務発明の特許を従業者が取得した場合、使用者はこの特許発明を無償で実施できる。
- ② 使用者が、契約・勤務規則等に基づき特許を受ける権利を承継した場合、使用者は従業者に相当の対価を支払う。

職務発明を多く産出している大企業では特に、②の場合となることが殆どである。

図表 旧職務発明制度下の二つの道¹⁴

（上図が①、下図が②を指す）



¹⁴ 辻本一義=辻本希世士『特許・知的財産の基本のき』（日東書院、2009年）41頁の図を基に執筆者作成。

第2節 発明者主義の目標

前節にて説明した通り、旧職務発明制度では、従業者のした発明の権利は当該従業者に原始的に帰属するのが原則である。この考え方を発明者主義という。実際に発明した人間が、その権利を取得することはいわば当然ではないかという意見もあり得る。しかし、従業者発明に関するこれまでの歴史において、「発明者主義」は必ずしも当たり前のものではなかった。

従業者発明に関する規定が初めて設けられたのは、明治42年の特許法である。同法も、「発明者主義」を基調においていた。ところが、職務発明に関してのみ、特許は使用者に帰属すると規定されていた。当時の労使関係を勘案すれば、かかる立法は当然であったと解し得る。そして、大正10年の特許法に至り、職務発明制度は概ねこれまでのもの（平成27年改正前のもの）と同様の制度になった。すなわち、職務発明（当時は任務発明といった。）は従業者に帰属して、使用者には通常の実施権が付与される。そして、予め定めが存する場合にのみ使用者が発明に係る権利を取得し、「相当の対価」を従業者に支払う、という仕組みになった¹⁵。

我が国の歴史上においても、「発明者主義」は貫徹された考え方ではない。それだけでなく、海外の法制を見ても、イギリスやフランスでは使用者に権利が原始的に帰属することを前提に、従業者は使用者から所定の金銭的補償を受けることができるという制度が採用されている¹⁶。では、どうして我が国の職務発明制度には、発明者主義が採用されてきたのであろうか。この問題については、様々な考え方があり得るが、代表的なものを以下に挙げて考えていきたい。

1 自然権理論と発明インセンティブ論

自然権理論とは、人は自ら創造したものの利用に関して当然の権利を有するという前提の上で、発明者は当然に自己の発明について権利を有すべきである、とする考えである。

またこれとは別に、発明インセンティブ論という考え方がある。新しい技術などといった情報材は、一旦外部に漏洩してしまうと模倣を防止することが難しくなってくる。そのため、ただ市場の原理に任せておいたのでは、このフリーライダー問題を克服するために企業間で技術情報の秘匿化が進行することが危惧される。そこで、このような事態を避けるために、人工的に発明に係る情報の利用について禁止権を設定することが要請されてくる。なぜなら、禁止権を付与することによって、発明とその公開を促すことができるからだ。このように、発明に対するインセンティブを持ってもらうために、発明者に権利

¹⁵ 中山・前掲注（5）51頁。

¹⁶ 横山・前掲注（7）72頁。

を帰属させよう¹⁷と考えるのがこの主張である。

自然権理論と発明インセンティブ論のいずれも旧職務発明制度が発明者主義を採ることについて一定の論拠を示しているようにも思う。しかし、同制度は特許を受ける権利を従業者に原則認めると同時に、使用者側に対しても契約若しくは勤務規則等によりそれを承継することを認めているのである。そして、大企業を中心として使用者への権利承継は常態化しているのであるから、発明者主義と銘打ってはいても、実態は使用者主義に近い制度となっていることが指摘できる。そのため、従業者が発明したのだから当然従業者に利用に関する権利を付与すべきと考える自然権理論はやや説得力に欠けると言えるだろう。さらに付け加えるに、特許法は、特許権を発明者に認めるにあたって、必ずしも先に発明をした者にこれを付与するという体裁は採っていない。仮に誰よりも早くある発明をしたとしても、別の人物が同様の発明をし、それを先に出願してしまった場合には、もはや認められないのである。出願の前後を主眼とする特許制度を見ても、自然権理論は正鵠を射ているとは言い難い。また、発明インセンティブ論に関しても同様、使用者に権利が承継することが一般的となっていることに鑑みると、従業者が自己に権利が帰属することを期待して研究開発に取り組むとは考え難い。発明者主義を採る狙いについて自然権や従業者へのインセンティブを持ち出すことにあまり有益性はないように考える¹⁸。

2 等価交換の原則論

繰り返しになるが、旧職務発明制度の下では、発明に関する権利を従業者に原則帰属させたうえで、発明者が勤務規則等の定めを設けたときには、それを承継することを認めていた（旧35条3項の規定。なお、承継については新職務発明制度においても認められている。）。その際、ただ権利のみを取り上げるのではなく、使用者が特許を受ける権利、特許権、専用実施権を承継した場合には、「相当の対価」を発明者たる従業者に支払わなければならないと定めていた。つまり、従業者からは、当該発明に係る権利を、使用者からは当該発明に見合った報酬を与えなければならないとされてきたのである。

使用者の一方的な意思表示によって、事実上「使用者主義」と同等の状況が生じているとしても、発明者主義のために、権利が報酬と対価交換的に承継されることは、対価を決定するうえで重要な意味を帯びてくると考えられなくもない。例えば、市場価格として換算すると100万円が妥当とされる発明が行われたが、勤務規則に照らすと20万円程度の報酬しか支払われない場合、権利の承継と「対価（報酬）」の支払いが不均等になっており、対

¹⁷ 田村善之=柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4・5号（2003年）448頁。

¹⁸ 職務発明制度に発明者主義を取って採用する理由としてインセンティブ論を持ち出すことに対しては懐疑的にならざるを得ない。しかし、職務発明制度の目的に従業者・使用者双方に発明へのインセンティブを付与することが含まれるのは先述のとおりである。

価的な取引が行われていないことになる。このとき、「相当な対価」を、特許を受ける権利の売買代金と捉え、等価交換の原則からその差額（80万円）を請求でき¹⁹、発明者主義の意義はこのような双方向的な取引を作出することにある、とする考えを「等価交換の原則論」としておこう。

法律が、使用者にルール策定を期待していることからして（後述）、使用者には一定の裁量が認められていると考えてよいだろう。また、発明に対して個別具体的に報酬を決定することは、企業にとっても予測不可能なリスクを背負い込ませることになり適当ではない²⁰。それと同様に、看過することができないほどに低廉な報酬しか得られない場合、従業者が相当な対価を求めることができるのも当然である。

しかし、承継と報酬を等価的に捉え、それに差額があった場合にそれを請求し得るという論法は、妥当とはいえないだろう。その理由として、特許を受ける権利の承継と報酬の支払いを等価的なものとして法が想定していないことが挙げられる。前に述べた通り、使用者は権利の承継を経なくても、無償で発明を実施する権利を有している（35条1項）。もし、発明の価値全額分を使用者が支払わねばならないとすれば、使用者は本来無償で実施できた部分にまで対価を払わなければならない。これは、35条1項の趣旨を潜脱する結果となる。また、職務発明を行うにあたっての使用者側の貢献、使用者側の利益等、多くの事情を考慮しなければならないところ、相当の対価を市場価値とみなすことは難しいだろう。さらに、「等価交換の原則論」によると、対価交渉の段階において、対価に不服があれば従業者側が権利を渡さず、納得がいく結果を導く交渉材料とすることができるという考え方ができるかもしれない。しかし、権利の承継と報酬の支払いとは、一方が消滅すると、他方も消滅するというような牽連性があるものではないため、そのような主張も相当ではない。

3 ルール策定のインセンティブ論

職務発明が行われた際に、発明者主義が採られるのは飽くまで「原則として」であり、強行規定ではない。旧35条3項に定められていた通り、使用者は、契約、勤務規則、その他の定めによってルールを設けてさえおけば、事実上、使用者主義を採る場合と同様、特許を受ける権利を承継することができるのである。反対に解釈すると、もし使用者が、何らルールを策定しなかった場合、原則通り発明者主義が妥当することになる。つまり、せっかく研究開発に投資してきたにも拘らず、通常実施権しか得られないという結果になるのである²¹。

¹⁹ 田村善之『特許法の理論』（有斐閣、2009年）438頁。

²⁰ 田村善之=山本敬三『職務発明』（有斐閣、2005年）15頁（田村執筆）。

²¹ 使用者（企業）としては、排他性のない通常実施権より排他性のある専用実施権若しくは特許権を取得したほうが望ましい。当該発明について他者（他企業）から独占して使用し、又は使用料を取得す

これは、使用者に対して一種のペナルティとして作用する²²。そして、使用者に権利を承継することも認められているのだから、これは使用者に承継に関するルール設計をさせるインセンティブを与えることになるのである。承継に関するルールには、単に発明者から使用者への権利の移転のみが示されるのではなく、その移転に伴って支払われる対価の決定方法や基準も規定される。これは、紛争の未然の防止となるだけでなく、発明者たる従業者にも資する結果となるはずである。なぜなら、従業者からすると、発明に先立って対価がどの程度支払われるのか使用者から明示する形になるからである。

これに対しては、発明者主義を原則とすることで使用者にルールの作成（と従業者への事前の公開）の動機づけを与えることになるとしても、それが発明者のインセンティブに繋がるのか疑わしいという批判もあり得る。たとえルールが出来たとしても、それが従業者にとって不利な内容であれば、意味をなさないからだ。しかし、あまりにも利己的な規定を設けることは、発明に対する従業者の意気の減退をもたらすし、それは結局、使用者自身の首を絞めることになるため、あまり危惧すべき事態ではないように考えられる。

第3節 小括

旧職務発明制度は、発明者主義を原則として採用している。しかし、それは従業者に権利を帰属させることが望ましいと考えているためではなく、むしろ使用者側に権利を承継させるルール策定の動機を与えることに目的があると考えられる。発明の実施（使用）という場面では、使用者側に権利を承継させたほうが、他の発明との相乗効果や効率的な運用の実現が期待できるからだ²³。そして、4項に両当事者間の交渉協議が適正なものであるべき旨規定し、ルールの策定や交渉が円滑に進捗するように制度設計されていたのである。

第2章 改正特許法と使用者主義

第1節 特許法等の一部を改正する法律

グローバル競争が激化する中、我が国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である²⁴。このような考えのもと、平成27年7月10日に「特許法等の一部

ることができるからである。

山本敬三「職務発明と契約法—契約法からみた現行特許法の意義と課題—」民商法雑誌128号4-5号（2003年）476頁も同旨。

²² 田村=山本・前掲注（20）8頁（田村執筆）。

²³ 田村=柳川・前掲注（17）451頁も同旨。

²⁴ 経済産業省HP「平成27年特許法等の一部を改正する法律について」

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/pdf/h27_tokkyo_video/shiryuu.pdf（2016年2月1日閲覧）。

を改正する法律」が公布された。施行は、公布後一年以内と予定されている。同法によって行われた改正は主に以下の三点である。

一点目は、職務発明制度の改正である。職務発明に関する特許を受ける権利を、発明がなされた当初から使用者に帰属させることを可能にした。二点目は、特許料等の改定である。利用者の負担を軽減し特許権（及び商標権）の活用を促進するため、料金の値下げが行われた。特許料に関しては、従来に比して10パーセント程度の引き下げが行われる。三点目は、特許法条約等への加入である。本稿では、一点目の職務発明に重点を置いて検討を加えたい。

第2節 改正特許法の概要

具体的に特許法の条文がどのように変わったのか、まずは以下にそれを示す。なお、主な改正箇所には下線を引いた（条文中にある新設条項の語は執筆者挿入）。

第35条

- 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは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の条項は、無効とする。
- ③ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。（新設条項）
- ④ 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を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のために仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。
- ⑤ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容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、相当の利益の内容の決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相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
- ⑥ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

(新設条項)

- ⑦ 相当の利益について定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により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。

条文の変更点を取り上げて解説する。

まず第二項については、使用者等が原始的に「特許を受ける権利」を取得できることを前提とした内容に改変されている。

次に第三項については、使用者等が契約や勤務規則等の定めを置いた場合、特許を受ける権利を取得できるとし、選択的に使用者主義を採用できることを明文で認めている。例えば、企業がその勤務規則内に、「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が発明者から特許を受ける権利を取得する。ただし、会社がその権利を取得する必要がないと認めるときは、この限りでない。」という条項を設けた場合、同項の規定により、企業に権利が帰属することになる。このような条項を設けるのか否かは、各企業の自由であり、必要がないと認めるならば、条項を設けず、そのまま発明者主義を採用しても構わない。

そして、第四項・第五項・第七項においては、従来の「相当の対価」が変更（拡張）され「相当の利益」の語が用いられるに至った。「相当の利益」とは、金銭のみならず経済上の利益（昇格、物品など）も指し、報酬の形態を広げるニュアンスを含んでいる。これまで、金銭のみと考えられてきた報酬のあり方をより柔軟なものにしていこうという意図が読み取れる。

最後に第六項は、経済産業大臣に対して使用者と従業者がどのように協議を進めていくべきか、その指針（ガイドライン）を定めるものと規定している。注意しなければならないのが、このガイドラインは、ある特定の発明にはこの程度の報酬を、というように「相当の利益」の基準を方針づけるものではないということである。例を挙げるに、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者・従業者との間で行われる協議、策定された当該基準の開示、相当の利益の内容の決定について行われる従業者からの意見の聴取などの適正な手続きのあり方について定めるものである²⁵。なお、この指針（ガイドライン）には強制力はない。

²⁵ 経済産業省HP・前掲注（24）。

第3節 使用者主義

発明に関する特許を受ける権利を原始的に使用者（企業）に帰属させる考えを使用者主義と呼ぶ。先に述べた通り、改正特許法は選択的使用者主義を採用している。しかし、大企業の99パーセントが特許を受ける権利の承継について勤務規則を定めている状況²⁶から推察するに、殆どの大企業で使用者主義が採用されることとなりそうである。一方、中小企業においては、条項の設置が行われていない（整備が追いついていない）企業が多く、係る規則を設けているのは全体の約20パーセントである²⁷。特許出願件数の多くの割合を大企業が占めている²⁸ことに鑑みれば、そもそも発明が多い大企業で条項整備が先行していることは当然である。そうすると、選択的とは銘打ちながら、発明が多くなされるところでは事実上使用者主義が原則となることになりそうである。

第4節 使用者主義の目標

条項によって従業者に帰属する権利を承継するのではなく、初めから取得するのであるから、使用者主義は一見して使用者によって有利な制度であると見える。では、発明当初から権利を取得することにどのような利点があるのか、具体的に見ていきたい。

1 共同研究における特許取得がストレスフリーになる

発明は、一個の企業内のみで行われえとは限らない。発明の完成のために他社のノウハウ・技術が必要不可欠であるような場合、複数の企業が共同して研究を行い、発明に至るケースが存在する。このような場合、それぞれの企業から研究者が派出され、彼らが発明にあたることになる。

さて、この共同研究によって無事に発明がなされた場合、発明者主義を採用した場合、特許を受ける権利は、派出された研究者たちに帰属することになる。条項を設置して企業が当該権利を承継したいと考えるとき、自社の研究者は勿論のこと、他社に所属している研究者にもその同意を求める必要がある。例えば、会社Xと会社Yがそれぞれ研究者xと研究者yを派遣して発明させた場合、Xが権利を承継するには研究者xのみならず、yからも承諾を受けなければならないのである。

一方、使用者主義を採用すると、条項によって最初から企業に権利が帰属するのだから発明者主義において必要とされる上の煩雑な手続きが解消されることになるといわれている²⁹。

²⁶ 経済産業省HP・前掲注(24)。

²⁷ 経済産業省HP・前掲注(24)。

²⁸ 特許庁「中小企業の知財出願状況」

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/pdf/chusho_chizai_shien_haifu01/shiryoutoushin04.pdf (2016年2月1日閲覧)。

²⁹ 経済産業省HP・前掲注(24)。

2 従業者による権利の二重譲渡を防止

発明者主義下では、従業者が発明を行うと、勤務規則等で発明に関する権利は使用者に承継される。承継を受けた使用者は、その特許を受ける権利を行使し、出願・特許権取得という順序を辿る。しかし、使用者がかかるとかかる手続きを行う前に、従業者が第三者（他企業など）に当該発明に関する権利を勝手に譲渡した場合、従業者から使用者、従業者から第三者、という二重の譲渡関係が生じることになる。これについては、特許法39条の先願主義が妥当し、先に出願をした方が権利を獲得することになる。せっかくこれまで投資を続けてきた使用者の努力は水泡に帰する結果となるのである。

一方、使用者主義を採用すると、従業者から使用者への承継という関係はそもそも生じないことになるため、二重譲渡の問題は解消されることになる。結果、使用者は要らぬリスクを考えることなく発明に注力することができるのである³⁰。

3 訴訟リスクが軽減される

以上に見てきた紛争の防止によって、副次的な作用ではあるが訴訟リスクが軽減されることが期待されている。また、改正特許法では協議等に関する指針（ガイドライン）の策定が予定されており、使用者と従業者がどのように話し合えばよいのか国が示すことと定められている。これは使用者主義自体による効果ではないが、訴訟リスク軽減に貢献すると解することができる。指針に強制力はないものの、事実上実務に対する影響力は強く、多くの企業では、当該指針に沿った運用がなされると予想されるからだ。

第5節 あるべき職務発明制度

発想、アイデアから生まれる知的財産は、国の産業の発展を根底から支えている要素である。そのため、新たな発明を行うことについて国民にインセンティブを与えることは経済全体からの要請であり、発明者に保護や開示の動機を与えることは有効な手段である。特許法が掲げている目的は、かかる手段を実行し、産業の発展を図ることにある（特許法第1条）。しかし、会社の従業者が行う発明に関しては、発明者が単独で発明の完成を行ったのではなく、その使用者（企業）が貢献したところが大きいのであるから、両者の利益調整が必要である。繰り返しになるが、職務発明制度の目的は、このような利益調整を行い従業者・使用者双方に発明完成に向かうインセンティブを付与することにあつた（第1章第1節2）。そうすると、職務発明制度が保護すべき利益は、両者のいずれかを優位に立たせるような過度のものであってはならず、各々の立場にあるものが発明の完成に向けて尽力できるよう設定されたものでなければならない。

具体的には、「職務発明の権利の所属の配分」と「発明によって生まれる利益の配分」を

³⁰ 経済産業省HP・前掲注(24)。

当事者が納得する形で形成できる制度設計が必要である。すなわち、当事者が自主的にルール策定を行い、十分な協議を実行できるように促すことが重要である。

第6節 新職務発明制度の検討

平成27年の改正後の新職務発明制度について、使用者主義の採用、相当の利益への改変、ガイドライン策定義務の三点に分けて検討を加えたい。

まず、使用者主義の採用についてである。前に述べた通り、新職務発明制度は使用者主義を認めることになったが、それは選択的であった。すなわち、使用者が何ら規則を決めずにいた場合、依然として発明者主義が妥当する、という制度なのである。そのため、発明者主義によって使用者にルール策定のインセンティブを与えることになるという考えは、新制度下でも妥当すると言えるだろう。また、使用者主義を使用者が選択したとしても、35条4項の規定により、発明者が企業自身になるのだから対価が支払われなくなるという恐れはない³¹。発明がもはや社員のもものではなくなったというより、使用者が権利を獲得する手段として、これまで承継しなかったものが取得という形でも可能になったという改正であるように考える。

また、使用者主義によって考えられているメリットに関しても述べておきたい。共同研究によって複数の企業が研究に当たる際、承継手続きが煩雑になることが予想されるとあるが、これは予め、権利の承継について、各共同研究者に同意を要求しておく、若しくは承継後の権利の帰属について使用者間で取り決めておくことで解決できたのではないかと考える。二重譲渡に関しても、権利を二重に譲渡する行為自体、横領である。民法上の効果のみに焦点を当てた場合、使用者主義を採用した方が有益であることは確かである。しかし、従業員の多くは、前述の通り、企業側の懲戒処分権によって通常届け出を行うのであり、二重譲渡が発生するのはレアケースといえる。そのような僅少なりスクのために使用者主義を持つてくる必要性もあまり感じられない。結局、使用者主義を導入することになったが、あくまで選択的なものなので権利獲得のカテゴリを増やしたにすぎず、実務に対する大きな影響はないように考えている。旧職務発明制度においても、原則と例外が逆転している（使用者への権利の承継が一般化し、原則が適用されることは稀であった。）運用がなされていた。今後もこのような状況が依然続くと予想される。

ただ、使用者主義を使用者がとった場合、それに対して支払われる報酬は、従業者に日頃支払われている報酬（給料）と同じような位置づけになることは否めない。現在、企業においては、従来の年功序列制が改められ、労働の成果・成績・業績を重視して賃金を決

³¹ 中山信弘=相澤英孝「対談・職務発明の現代的な位置づけ—特許法35条改正の動きをめぐって—」L&T 14号（2002年）4頁（中山発言）。

定する成果主義賃金が普及しつつあり、発明の対価との類似性が高まっている³²。発明への報酬も、別に一括して支払う形式に捕らわれず、日頃の給料に分割して上乗せする方法も採られている。このような「相当の利益（対価）」が他の報酬と似たように支給されている現状に寄り添った改正であると考えることができる。

次に、相当の利益への改変である。旧職務発明制度の「相当の対価」は、金銭的報酬を想定している規定であったところ、今改正によって「相当の利益」に語が改められ、報酬の形式を経済上の利益なら可能とされるに至った。これは、先に述べた通り、報酬の方式が多様化する現在の状況において、使用者側のニーズを満たすものであり（場合によっては従業者も含まれるだろうが）、歓迎すべきものであると考える。ただし、同規定が使用者側の恣意によって濫用され、従業者側の不利益に陥らないように注意することが必要だろう。

最後に、ガイドラインの策定についてである。このガイドラインは、報酬の決定に関して行われる使用者・従業者間の協議について、どのように進めていくべきか示すものである。当事者の理解・納得を得るような報酬額の決定を行うためには、実質的な交渉の場を設けることが実に肝要である。また、実際に訴訟となった際、第三者に過ぎない裁判所が報酬額の判断を下すことは非常に難しい。なぜなら、報酬は本来、企業戦略、企業の業種、発明の価値・実績、発明者の貢献度、使用者の貢献度を総合し、個々の企業の事案ごとに定めるべきものだからだ³³。当事者間で話し合うことが最も効率的で効果的なのである。そのため、協議の方針を示すことの意義は大きい。それを法律の形で示すのか、拘束力はないがガイドライン（指針）の形で示すのかは意見が分かれるところであろう。だが、協議の適切な方針は、労使の関係・業種・企業の規模等の事情で変わってくるし、拘束力がなくとも実務がそれに従い、裁判所も考慮として取り入れるなどの事情があれば、ガイドラインで定めることが好ましいだろう。

第3章 職務発明制度の変遷と司法審査

第1節 職務発明制度の変遷から司法審査のあり方を考える

平成27年改正によって、発明者主義から使用者主義への変遷が見られた。しかし、実際はこれまで同様、発明者主義を原則と置いた制度設計であり、使用者に、取得・承継（それらに伴う報酬）のルール策定を動機づけている構図に変化がないことは先に示した通りである。依然として使用者は、協議をどのように行いどのような報酬の基準設けるべきか迫られている。そして、これは、実質的な当事者の協議を可能にし、要らぬ紛争を防止す

³² 土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌128号4－5号（2003年）524頁。

³³ 土田・前掲注（32）544頁。

る安全弁になっているように考える。

そして、平成16年改正前には、「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。」（平成16年改正前35条4項）とのみ規定されていた報酬の算定法であったが、平成16年改正、平成27年改正を経て、詳細な考慮要素、協議の指針までが示されるようになった。これは、制度が可能な限り当事者間で適切な協議をし、解決してもらいたいと考えていることを如実に示しているように思う。

第2節 従来 of 司法審査

前章において、第三者である裁判所が、報酬を客観的に審査することは難しいと述べた。では、裁判所はかつてどのような審査を行ってきたのか、平成16年改正前の事案になるが、下にオリンパス事件³⁴の判例を例に挙げ説明したい。

同事件は、退職した元従業員が「相当の対価」の支払いを会社に求めた事案である。この事件について最高裁は、次のように判示している。

「いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、……勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業員等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業員等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」

つまり、使用者が対価額を発明完成前に確定させることを否定し、対価に関する条項があったとしても結果得られた報酬が不足していたら、その不足額を請求できる、としたのである。そして、全面的な審査請求を肯定していることからして、使用者が有する裁量は著しく狭いものと捉えられていると言えるだろう³⁵。条項を決めていても、訴訟になれば

³⁴ 最高裁平成15年4月22日民集57巻4号477頁。

³⁵ 土田・前掲注(32)544頁。

最終的に裁判所が報酬を定めることになるこの方式は、使用者が従業者に対して適切な報酬を付与しようとするインセンティブを減退させる恐れがある。また、対価の算定は、事案ごとの多岐にわたる事情や賃金規制などを考慮しなければならない困難なもので、当事者間の実質的な交渉によって行われるほうが望ましいのである。

第3節 これからの司法審査

職務発明制度の変遷を見つめると、当事者間の実質的な協議・交渉を実現するための制度が発達してきていることが分かる。これは、ひいては従来からの司法審査のあり方を転換すべきことを示唆しているのではないかと考えている。

協議における「実質的」とは、使用者・従業者の間に存在する交渉力や情報の格差を是正し、双方向的な（従業者からの意見聴取も十分に行われている）議論が実施されていることを指す。この実質が確保されなかった時代には、先に述べたような裁判所が客観的対価額を独自に決める全面的司法審査が妥当していたのかもしれない。しかし、この審査方式では、どこまで客観的に正当な対価額へたどり着けるのかが非常に怪しい。そのため、交渉の実質性を向上させ、当事者で正当な対価額へたどり着けるよう後押しすることと同時に、司法審査を対価額ではなく、協議・交渉過程へと振り向けていくことが改正法の目的としているところであるように考える。

つまり、これから裁判所は、決定された報酬の額のみを審査するのではなく、それに至った判断過程も含めて審査していくべきと考える。その際には、現在のところ決定していないが35条6項の指針を考慮に入れ、当該企業の契約・発明規程が同指針に沿った協議、交渉、聴取、情報開示等を定めているのか、それへの当てはめがしっかりとなされていたのかを勘案する必要があるだろう。また、相当の利益の額を判断するに際しても、裁判所が特定の額を判示し、それに報酬額が満たなかった場合には不足額の請求を認めるというのは、使用者側の裁量を必要以上に制限するものであり妥当ではない。使用者側の提示した報酬額が、合理的範囲内にあると認められるのであれば、それを尊重すべきである。制度の改正によって、実質的な協議・交渉の実現が図られている現在、司法審査はより当事者の判断過程・判断を尊重することが求められるだろう。

おわりに

職務発明は、知的財産法制の重要な要素である。そのため、職務発明制度は社会の変遷に合わせて変化させていくべきだ。本稿では、使用者・従業者間に未だ存するさまざまな格差を前提に、職務発明制度を社会に必要なものとして論じてきた。しかし他方で、従業者が企業間を流動的に移動する社会になったら、職務発明の権利の帰属や報酬は当

事者間の契約に任せ、制度自体不要である、という主張も論じ得るだろう³⁶。それだけ、使用者・従業者間の利益の調整をどうするのかという問題は常に揺れ動く性質を有している。今回の改正に関しても、相当の利益の基準について指針を示すには至っていない。この部分について、法はどこまで介入していくべきなのか考えることが今後の課題になるだろう。

³⁶ 中山=相澤・前掲注(31) 6頁(相澤発言)。