

職務発明制度の改正の意義と課題

熊谷, 健一
九州大学大学院法学研究院

<https://doi.org/10.15017/3912>

出版情報 : 法政研究. 71 (3), pp.107-120, 2005-02-25. 九州大学法政学会
バージョン :
権利関係 :

職務発明制度の改正の意義と課題

熊谷健一

一 はじめに

職務発明に対する「相当の対価」の支払いに関する判決が次々と出され、マスコミでも大々的に取り上げられたこともあり、非常に大きな注目を集めた。これらの判決は、発明者の処遇のあり方に一石を投じるだけでなく、企業における知的財産管理や企業経営にも大きな影響を与えかねないものであるとの指摘もなされている。

また、職務発明制度のあり方を巡る議論も活発になされ、産業構造審議会における議論のとりまとめがなされ、職務発明制度の改正を含む「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案」が国会で審議され、成立した。本稿においては、従来の職務発明度の概要と問題点及び職務発明制度の改正の概要について解説するとともに、現在までになされた職務発明に関する判決のうち、今後の企業経営に与える影響が多いと考えられる事件の概要と論点を紹介し、職務発明制度の改正の意義と課題について、私見を述べることにしたい。

二 従来の職務発明制度の概要と問題点

職務発明制度が注目されるようになった背景としては、終身雇用制度の崩壊等の産業構造の変化が挙げられることが多い。わが国の企業は、従業員である発明者の処遇は、①社内における昇進、②年功序列的賃金体系、③良好な研究環境の継続的な提供等々の種々の方策で行っていたが、これらの方策は、すべての社員が終身雇用制度の下で長期間在籍することを前提としたものであり、終身雇用制度の崩壊や社員の意識の変化には充分対応できなくなりつつある。

また、平成一四年七月三日の「知的財産戦略大綱」⁽¹⁾や平成一五年七月八日の「知的財産の創造、保護及び利用に関する推進計画（知的財産推進計画）」⁽²⁾においては、わが国における知的財産の創造の推進の観点から、企業等における組織的な研究開発活動を活性化するために、①企業等の研究開発投資への安定した環境の提供、②従業員等の発明者の適切な評価の保障、③従業員等と企業等との間の利益調整等の観点から、職務発明制度のあり方について検討すべきとされた。

従来の特許法の職務発明制度は、

- ①職務発明においても、特許を受ける権利は発明者である従業員が有すること（二九条柱書）、
 - ②企業等の使用者は、職務発明につき、無償の（法定）通常実施権を有すること（三五条一項）、
 - ③契約・勤務規則等により、職務発明について、使用者等が予約承継することが可能であること（同二項）、
 - ④職務発明の承継に対し、従業員等の発明者が相当の対価の支払いを受けられること（同三項）、
 - ⑤相当の対価は、使用者等の利益及び貢献を考慮して決められること（同四項）
- を内容とするものであった。

これらの規定は、大正一〇年に制定された特許法において既に設けられていたものであり、現行の特許法（昭和三四

年制定）においてもほぼ同様な制度が継承されたものであったが、

①「相当な対価」の額を決定する際の具体的方法が明確でないこと、

②「使用者等の利益及び貢献」を決定する際に考慮すべき事項が明確でないこと

等の問題を有しており、これらのことが職務発明に関する訴訟を増加させる要因及び、職務発明制度の見直しの議論を誘発する要因となっていた。

三 職務発明制度の改正の概要

「知的財産戦略大綱」や「知的財産の創造、保護及び利用に関する推進計画（知的財産推進計画）」における職務発明制度の見直しの提言を受け、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、職務発明制度のあり方についての議論が行われ、平成一六年一月に「職務発明制度の在り方について」との報告書がまとめられた。そして、職務発明制度の改正も含まれた「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」が平成一六年二月一〇日に第一五九回通常国会に提出され、同年五月二十八日に可決・成立し、同年六月四日に公布された。

職務発明制度については、規定の廃止を含め、種々の議論がなされたが、結果的には、規定の廃止は見送られるとともに、すべての規定について改正が行われたわけではなく、従来から問題が指摘されていた「相当の対価」の決定方法及び「使用者等の利益及び貢献」の決定の際に考慮すべき事項についてのみ改正が行われ、その他の規定については、改正が見送られた。以下、改正が見送られた事項について解説したうえで、改正事項について解説する。

(一) 使用者等が有する通常実施権

従業員等によりなされた職務発明について、使用者等が有する無償の通常実施権については、従来の規定が維持された。職務発明がなされるに際しては、使用者等は、研究開発の課題設定、及び資金や設備の提供等の直接的・間接的貢献を行っていることから、使用者等と従業員等の利益の均衡の観点から、使用者等に通常実施権を与えることとされている。⁽³⁾

このため、職務発明制度が改正された後においても、使用者等は、職務発明について、従来通り無償の通常実施権を有することとなることから、職務発明に関する社内規定の整備が不十分な中小企業等においても、使用者等が職務発明を実施する権利が担保されることとなる。

なお、使用者等が職務発明に対する無償の通常実施権を有することから、発明者に対し支払うべき「相当な対価」については、従来通り職務発明に対する特許を受ける権利の承継の結果として得られる利益（特許権を「独占的に」実施することにより得られる利益）を基礎に算定されることとなる。

(二) 特許を受ける権利の予約承継

職務発明についての特許を受ける権利の予約承継については、速やかな権利の帰属を確保するとともに、使用者等における研究成果の組織的活用を可能とするために、従来の規定が維持され、使用者等へ予約承継を行うことを容認する従来の制度が維持された。自由発明等に関する予約承継が禁じられたことについても同様である。⁽⁴⁾

平成一六年四月に国立大学が独立行政法人化されたことに伴い、大学が法人格を有することとなったことから、大学が特許を受ける権利の予約承継を行うことも可能となり、各大学において学内規定の整備が進んでいるが、その際には、大学院生等によりなされた発明の取扱いが問題となる。なぜならば、大学院生等は、大学から給与等の報酬を受け取っておらず、大学との雇用関係は存在しないため、大学院生等による職務発明という概念自体存在しないため、大学院生

等との間においては、特許法三五条二項の規定に基づく契約は適用されず、大学院生等によりなされた発明を大学が承継するためには、別途契約の締結が必要となることに留意しなければならないこととなる。

(三) 外国における特許を受ける権利

外国における特許を受ける権利や特許権の承継や承継の対価について、我が国の職務発明制度（特許法三五条）の規定を適用することを条文明記することについては、立法上の難点があり、判例や学説における見解も統一されていないことから、改正が見送られた。⁽⁵⁾ このため、後述するように、外国における特許を受ける権利の取扱いについては、裁判所による解釈に委ねられることとなった。

(四) 短期消滅時効

職務発明についての対価の請求権について短期消滅時効の規定を設けることについても、改正が見送られたことから、職務発明における対価の請求権に関しては、対価請求権の消滅時効は一〇年とされ、時効の起算点は、職務発明規程等に支払時期に関する条項がある場合にはその支払時期、条項がない場合は権利承継時とされる。⁽⁶⁾

(五) 対価の額の決定について

対価の額の決定方法については、従来の職務発明制度の問題を踏まえ、改正が行われた。既に述べたように、従来の職務発明制度においては、職務発明をした発明者が職務発明規程等の社内規定に基づく「対価」を受け取っていた場合であっても、その額が特許法三五条三項に規定する「相当な対価」の額を満たさない場合は、事後的に「不足分」の請求を行うことが認められていた。⁽⁷⁾

このことは、使用者等にとっては、社内規定に基づく「対価」の支払いをしたにもかかわらず、発明者に対する「債務」が長期間にわたり存在することを意味するとともに、従来の制度においては、「相当な対価」を具体的に算定する根拠が不明確であったことから、「相当な対価」を算定することが困難であるという問題も有していた。

改正された職務発明制度においては、使用者等と従業員等との立場の相違に起因した不合理な対価の決定を避けるために、対価の決定の手續が使用者等と従業員等との立場の相違に鑑みて不合理でなければ、それを尊重することにより、使用者等の予測可能性を高めるとともに、従業員等の発明者にとつても発明の評価に対する納得感が得られるような制度設計がなされ、⁽⁸⁾ 具体的には、「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員等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、対価の算定について行われる従業員等からの意見の聴取の状況等」(改正後の三五条四項) が考慮されることとされた。

このため、改正された職務発明制度においては、使用者等と従業員との自主的な取り決めが尊重されるようになり、対価の額の決定に際し、使用者等の経営環境、研究開発戦略及び研究環境等の諸事情を反映することができるようになる一方において、対価の決定の過程全体における従業員の意志も反映されることとなる。

(六) 対価の額の決定が不合理な場合

改正された職務発明制度においては、対価の決定に関する定めがない場合や対価の決定に関する定めが不合理な場合は、従来の職務発明制度と同様に発明者に対し、相当の対価の請求権を認めることとされたが、⁽⁹⁾ 対価の額は、「発明により使用者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、貢献及び従業員等の処遇その他の事情」(改正後の三五条第五項) を考慮することとされた。このため、対価の額の決定に際しては、①発明完成後の諸事情、②発明に間接的に関連する事情である特許出願手續に要する費用、③実施化のためのさらなる技術開発に要する費用、④営業・宣伝活動やライセンス交渉に要する費用、⑤従業員等の処遇等の諸事情⁽¹⁰⁾も総合的に広く考慮すべきこととなる。

四 現在までの職務発明に関する判決と論点

職務発明に関する判決は、これまでも多くなされたが、最近なされた判決は、企業における職務発明に関する社内規定等の措置や対価の額の認定に与える影響が大きいものが少なくない。これらの判決は、あくまで従来の職務発明制度の下でなされたものであるが、改正された職務発明制度を評価するうえでも大きな意義を有するものである。

(一) 光ディスク読み取り装置（オリンパス）事件

既に述べたように、従来の職務発明制度を巡る論点のひとつは、職務発明に関する社内規定等に基づいて従業員に支払われた職務発明への対価の額が特許法上に規定される相当な対価の額に満たない場合に、発明者が不足分を請求することができるか否かであり、本事件において、この論点に関する初の最高裁判決¹¹がなされた。最高裁判決は、「特許法上に規定されている相当な対価は、強行規定であり、従業員に既に支払われた職務発明への対価の額が特許法上に規定される相当な対価の額に満たない場合は、不足分を請求できる」旨を判示した控訴審判決¹²を支持したものであり、今までの学説、判例を踏襲するものであったが、①原告が算定した対価の額が高額であったこと（第一審で約九億、控訴審で約二八億に増額）に加え、②裁判所が認定した相当な対価の額（二五〇万円）が原告の請求額である第一審における二億、控訴審における約五千万からすればきわめて少額ではあるものの、既に支払われていた額とは一ケタ違う額であったことから、注目を集めるとともに、高額の対価が認められ、世間を震撼させた青色発光ダイオード事件¹³においても引用された。

(二) 青色発光ダイオード（日亜化学）事件

本事件においては、相当な対価の額のみならず、職務発明の解釈及び職務発明についての特許を受ける権利を使用者である企業に承継させたことの有効性が論点となった。中間判決¹³においては、職務発明に該当しないとの発明者側の主

張は認められず、当該発明は職務発明であり、特許を受ける権利は使用者である企業に承継されたと判示されたが、終局判決¹⁴においては、当該発明に対する発明者が受けるべき相当の対価については、発明者側の主張が全面的に認められ、二〇〇億円（発明者側の請求額は、一部請求であったため、総額は、六〇〇億円を超える）と認定された。本事件では、相当の対価の認定額が巨額であったため、認定額のみが一人歩きしてしまっている感も否めないが、①発明の画期性（裁判所も「稀有な事例」と認定している）、②職務発明に関する社内規定の不備、③訴訟における企業側の対応の不備（提出した書類の信憑性）等の事情も考慮しなければならないであろう。

(三) 光ディスク読み取り装置（日立製作所）事件

職務発明に関する社内規定等に基づいて支払われた対価が特許法に規定される相当な対価の額に満たない場合に、発明者が不足分を請求することが認められたことが今後の企業経営に与える影響は少なくないが、今後の企業経営により大きな影響を与えるものと考えられる論点は、①外国における特許を受ける権利についても、わが国の特許法の職務発明制度を適用し、相当の対価を支払うべきか否か、②使用者である企業が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度をどのように算定するかということであると考えられる。

本事件においては、第一審判決¹⁵と控訴審¹⁶において、①についての判断が異なったことから、社会的にも注目を集めた。また、②についても、後述する窒素磁石（日立金属）事件や人工甘味料（味の素）事件とは、異なる解釈がなされていると考えられる。

本事件の争点は、第一に、外国における特許を受ける権利についても、わが国の特許法の職務発明制度の規定が適用され、相当の対価を支払うべきか、第二に、使用者である企業がライセンス契約を行うに際し、ライセンス料を取得するために要した種々の経費を「企業側の利益、貢献」を考慮する際に配慮すべきか、第三に、クロスライセンス契約を行った場合、使用者である企業の受けるべき対価を通常のライセンスと同様に考えるか等であり、現在上告がなされて

いる。

第一の争点については、第一審においては、特許法の属地主義の原則の解釈等に基づき、外国における特許を受ける権利については、わが国の特許法の規定が適用されないと判示されたが、控訴審においては、外国における特許を受ける権利について、わが国の特許法の規定を適用しても特許法の属地主義の原則に反することはないとし、法例の解釈や立法政策上の解釈から、外国における特許を受ける権利についても、わが国の職務発明制度の規定を適用すべきであるとされた。

第一審及び控訴審の判決の差異は、外国における特許を受ける権利に対する解釈論にあるが、わが国の職務発明制度は、わが国の特許法の目的を達成するために設けられていることは当然の理であり、職務発明制度を通じ、わが国における発明の保護及び利用を通じた発明の奨励が促進されることが期待されていることは言うまでもないことである。その考えに立脚すれば、わが国の特許法の職務発明制度は、わが国における特許を受ける権利を対象に制度設計がなされていると解釈する方が妥当であり、特許法の目的にも合致するものである。また、そのような解釈と採用したからといって、使用者である企業が外国における特許を受ける権利の承継に対する対価の支払いを猶予されることを意味するものでないことは言うまでもないことであり、外国における特許を受ける権利の対価は、それぞれの国の特許法の規定や当事者間の契約に委ねられることを意味し、対価の額についての不服があった場合においても、わが国の裁判所が各国の特許法の規定や当事者の契約に関して審理を行い、対価の額の決定を行うことが排除されるものではない。

既に述べたように、外国における特許を受ける権利の対価について、わが国の特許法を適用するか否かについては、今回は改正が見送られていたことから、今後も裁判所の判断にゆだねられることとなり、本事件の上告審の判断が待たれるところである。

第二の争点については、本事件においては、使用者である企業がライセンス契約を行うに際し、ライセンス料の取得

のために要した種々の経費（契約交渉に至るまでに要した費用、契約交渉のための代理人費用等）が使用者の貢献を考慮する際に配慮されておらず、使用者の貢献（従来の特許法三五条第四項）の解釈が問題とされている。使用者である企業が職務発明を事業化し、利益を上げるためには、職務発明を行うために要した費用に加え、職務発明の権利化を行うための費用及び他社とのライセンスに要する費用も必要とすることは言うまでもないことである。それらの費用について、使用者である企業の貢献を考慮する際に配慮しないことは、企業による発明の事業化の為の努力を否定することにもなりかねない。これに対し、後述する窒素磁石（日立金属）事件や人工甘味料（味の素）事件においては、出願や権利維持のための費用及びライセンスに要する費用についても、企業の貢献を考慮する際に配慮されていることから、本事件の上告審の判断が待たれるところである。

なお、この争点については、今回の改正において、制度の趣旨が明確化され、発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業員の処遇その他の事情が総合的に広く考慮されることとなるため、出願や権利維持のための費用やライセンスに要する費用についても当然考慮されることとなる。

第三の争点についても、本事件においては、クロスライセンス契約を行う場合の使用者である企業の受けるべき対価の解釈について、通常のライセンスの場合と同様に考え、ライセンス相当額の認定がなされているが、これも、実際のライセンス実務や企業における解釈と乖離しているものであり、この点においても、上告審の判断が待たれるところである。

（四）窒素磁石（日立金属）事件

本事件においては、発明者が受けるべき相当の対価を決定する際に考慮されるべき、使用者等が貢献した程度の解釈及び具体的範囲が争点となされている。

第一審判決¹⁷においては、使用者等が貢献した程度については、被告である使用者側の主張がほぼ認められた。具体的

には、使用者等が貢献した程度は、発明がされるについて貢献した程度その他、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程度も含めるべきとされ、①出願に要した費用等の発明を出願し、権利化のための貢献、②当該発明に関する他社とのライセンス契約締結に要した費用等の実施料を受ける原因となった実施契約の締結の貢献、③発明者に支払われた給与・賞与のうち、発明がなされたことによる「貢献分」と解されるもの等の諸般の事情が含まれるとされた。このことは、控訴審⁽¹⁸⁾においても支持された。本事件は、使用者である企業による職務発明の事業化への様々な努力を詳細かつ積極的に認定したことにおいて、大きな意義を有するものであり、既に述べたように、今回の改正において、使用者等が貢献した程度の解釈が明確化されたため、改正された職務発明制度においても同様の解釈がなされることとなる。

(五) 人工甘味料（味の素）事件

本事件の第一審判決⁽¹⁹⁾においては、発明がなされる経緯を詳細に認定するとともに、使用者が貢献した程度についても前述の窒素磁石（日立金属）事件同様、①出願に要した費用等の発明を出願し、権利化することの貢献、②当該発明に関する他社とのライセンス契約締結に要した費用等の実施料を受ける原因となった実施契約を締結することの貢献、③発明者に支払われた給与・賞与のうち、当該発明による貢献と解されるもの等の諸般の事情が含まれるとされている。

一方、本事件においては、外国における特許を受ける権利については、光ディスク読み取り装置（日立製作所）事件の控訴審判決と同様の解釈がなされており、外国における特許を受ける権利について、わが国の特許法の規定を適用しても特許法の属地主義の原則に反することはないとし、法例の解釈や立法政策上の解釈から、外国における特許を受ける権利についても、わが国の職務発明制度の規定を適用することができるとされ、控訴審における判断が期待されていたが、平成一六年一月一九日に和解が成立した。

なお、本事件においては、発明者が複数存在する共同発明がなされた場合の各発明者の貢献度の算定が使用者と判決

とで異なっていることが特徴的である。共同発明がなされた場合は、各発明者は、貢献度に応じた対価を請求することが可能であるが、各発明者の貢献度の算定の困難性により、発明者の対価の算定がより困難となることに留意が必要である。

五 職務発明制度の改正の意義と課題

職務発明制度は、使用者等と従業員等との間の利害に絡むものであることもあり、今回の職務発明制度の改正についても使用者側及び従業員側それぞれの立場から様々な賛否両論が展開されているが、職務発明制度の趣旨が明確化され、特に、対価の決定に際しての手續を重視し、その際に考慮されるべきことが明確とされたことは、使用者等と従業員等の双方にとって望ましいこととして評価されるものであろう。

改正された職務発明制度の意義は、対価の決定に関する手續の合理性、不合理性の判断に際し、対価の決定から実際の対価の支払いまでの手續を重視し、使用者等と従業員等の様々な実態に対応した対価の決定を可能とすることにある。そのため、改正された職務発明制度においては、使用者等と従業員等との具体的な協議の方式等に法律が過剰に介入することを避けるために、手續に関する詳細な手續の規定がなされていないことから、合理的な手續を行うために必要な事項が不明確であるとの指摘もなされている。

その問題の解消の一部を果たすことを目的として、特許庁は、平成一六年九月に「新職務発明制度における手續事例集」を公表し、実務上の指針を提供している。手續事例集においては、①職務発明制度の改正の趣旨、②使用者等と従業員等との間で行われる協議、③対価を決定するための基準の内容、④策定された基準の開示、⑤対価の額の算定について行われる従業員等の意見の聴取等についての具体的な説明がなされるとともに、大企業と中小企業を想定した事例

を用いて、①使用者等と従業員等との間で行われる協議、②策定された基準の開示、③対価の額の算定について行われる従業員等の意見の聴取についての具体的な説明もなされていることから、改正された職務発明制度の趣旨は、手続事例集により明確にされている。

しかしながら、改正された職務発明制度にもまだ課題が残されている。職務発明制度の改正の趣旨に基づいた運用がなされるか否かは、今後の実務及び判例に委ねられており、改正された職務発明制度の趣旨が十分に理解され、実務的に浸透するには、まだ相当の時間が必要とされる。

また、今回の改正において制度改正が見送られた事項があることは、既に述べたとおりであり、特に、外国における特許を受ける権利について、我が国の職務発明制度の規定を適用するか否かについては、実務に与える影響が非常に大きいことから、今後の判決の動向が注目される。

六 おわりに

改正された職務発明制度は、改正法の施行（平成一七年四月一日）後に承継された発明から適用されることとされているが、改正された職務発明制度は、従来の職務発明制度の趣旨をより明確としたことを確認的に改正したものと解釈されるものである。実際に、現在までになされた判決においても、改正された職務発明制度の趣旨を踏まえた判断がなされているものも存在することもあり、従来の職務発明制度が適用される発明（改正法の施行前に承継された発明）に対する相当な対価及び使用者等の貢献を解釈する際においても、対価の決定に際しての手続が合理的である場合には、改正された職務発明制度の趣旨を踏まえて判断を行うことについては、何の矛盾もないものと考えられる。

- (1) 第三章具体的行動計画 1 知的財産の創造の推進 (2) 企業等における知的財産創造の促進 ① 職務発明制度の再検討 ア) 職務発明規定の見直し参照。
- (2) 第一章創造分野 3 大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を促進する (1) 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する参照。職務発明規定の廃止も視野に入れ、検討を行うことが明記されたことが特徴的である。
- (3) 平成一六年一月産業構造審議会知的財産政策部会報告書「職務発明制度の在り方について」一三頁参照。
- (4) 前掲3 一四頁参照。
- (5) 前掲3 一九頁参照。
- (6) 前掲3 二二頁参照。
- (7) 最高判(第三小法廷) 平成一五年四月二二日(民集第五七卷四号四七七頁)
- (8) 前掲3 一五頁参照。
- (9) 前掲3 一六頁参照。
- (10) 前掲3 一八頁参照。
- (11) 前掲7 参照。
- (12) 東京高判平成一三年五月二二日(判例時報一七五三号二三頁)
- (13) 東京地判平成一四年九月一九日(判例時報一八〇二号三〇頁)
- (14) 東京地判平成一六年一月三〇日(判例時報一八五二号三六頁)
- (15) 東京地判平成一四年一月二九日(判例時報一八〇七号三三頁)
- (16) 東京高判平成一六年一月二九日(判例時報一八四八号二五頁)
- (17) 東京地判平成一五年八月二九日(判例時報一八三五号一一四頁)
- (18) 東京高判平成一六年四月二七日(判例時報一八七二号九五頁)
- (19) 東京地判平成一六年二月二四日(判例時報一八五三号三八頁)
- (20) 本発明の発明者は、六名であり、使用者は、本事件の原告の貢献度を五／六とし、残り五名の発明者の貢献度を一／六としたが、第一審判決では、本事件の被告の貢献度を一／二とし、残り五名の発明者の貢献度を一／二とした。