

### 3 職務発明制度の在り方に関する調査研究

2001年5月22日の東京高裁の判決により、特許法35条に定める「相当の対価」は、「勤務規則その他の定」により使用者が一方的に定めることはできず、従業者は不足額を使用者に請求することができる旨の解釈が示された。これを契機として、職務発明制度の在り方や、権利帰属、発明者へ支払うべき「相当の対価」についての関心が急速に高まっている。

職務発明に関しては、労使間の紛争を未然に回避して、企業の知的財産管理コストを低減すること、同時に、より独創的な発明の創造を促進することが、我が国の産業競争力を強化する上で重要な課題となっている。

本調査研究は、「知的財産戦略大綱」で求められている、職務発明制度の在り方の検討に資するための基礎調査を行ったものであり、具体的には、我が国及び欧米の職務発明制度の実態を調査し、特許法、民法、労働法及び経済学の観点から検討を行った。また、発明者の決定の問題についても検討を行った。

#### 序

近年、職務発明をめぐる訴訟が目立ち、職務発明に係る権利の帰属、発明者への補償の在り方への関心が高まっている。2001年5月22日、東京高裁は、特許法35条の「相当の対価」は、勤務規則等により使用者が一方的に定めることはできず、従業者は不足額を使用者に請求することができる旨判示した<sup>(\*)</sup>。これを契機に、企業において職務発明の「対価」をどう取り扱うかが問題となっている。

紛争を未然に回避しつつ、企業の知的財産管理コストを低減する一方、より独創的な発明を促進することで、我が国の産業競争力を強化するという観点から、職務発明制度の在り方を検討することが必要である。

本調査研究は、知的財産戦略大綱に明記された「職務発明制度の再検討」に資するための基礎調査として、我が国及び欧米の職務発明制度の実態を調査し、特許法、労働法、民法及び経済学等の観点からの検討を行った。また、発明者の決定の問題についても検討を行った。

なお、報告書では、委員会として職務発明制度の在り方の方向性について意見を集約することはせず、委員会での議論を踏まえた各委員の見解をそのまま掲載している。本要約書は、事務局で報告書の内容を各章ごとにまとめたものである。(事務局)

#### 我が国の職務発明制度の現状と背景

##### 1 職務発明制度の意義、制度の変遷、及び現行法の概要

従業者発明の奨励は産業政策上不可欠であり、従業者の発明意欲を刺激し、使用者に発明への投資インセンティブを与える必要がある。職務発明制度を考える際、発明から生ず

る権利・利益を、使用者・従業者間で、いかに分配するのが発明奨励に最も効率的かつ衡平であるかが問題となる。

明治42年法では、職務発明に係る権利を使用者に帰属させた。大正10年法は、これを変更し、職務発明に係る権利を従業者に帰属させ、その権利を、あらかじめ定めた契約・勤務規程により使用者に承継させた場合、従業者には相当の補償を受ける権利があるとして、従業者の保護を図った。

この規定は、昭和34年特許法改正以降も同様の趣旨で現行特許法35条に引き継がれており、職務発明について、従業者が特許を受けたとき使用者は無償の通常実施権を有し、職務発明に係る特許権等を使用者に承継等した場合は、従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。また、その対価の額は、使用者の受けるべき利益及び貢献した程度を考慮して定めるとされている。(事務局)

##### 2 我が国における企業・発明者の実態調査結果

###### (1) 企業における職務発明の取扱いの実態

本調査研究において、職務発明に関する企業アンケートを2087社に対して実施し、有効回答を得た601社(有効回答率28.8%)中、近年特許出願をした550社(大企業363社、中小企業187社)の回答を分析した。その結果、研究者の研究開発活動へのインセンティブは地位・処遇の向上と回答した企業が多く、報奨(補償)金が研究者の研究開発活動へのインセンティブを向上させていると考える大企業は約8割であり、報奨(補償)金が大幅に上昇した場合、やる気が高まると回答した企業、不公平感が増すと回答した企業が多かった。特許法35条改正の是非に関しては、企業の定める一定水準の報奨(補償)制度を妥当とする法解釈が定着すれば改正の必要はないと考える大企業と、現行35条3、4項を削除し、新3項を新設すべきとする大企業がそれぞれ約4割であった。

(事務局)

(\*)1 東京高裁平成13年5月22日判決判例時報1753号23頁平成11年(ネ)3208号(原審:東京地裁平成11年4月16日判決判例時報1690号145頁平成7年(ワ)3841号)。

## (2) 職務発明に対する研究者の意識

平成14年度に(社)発明協会が独自に、全国発明表彰受賞者93人(有効回答数46名、有効回答率49.5%)、その他の発明者6,973人(有効回答2,394名、有効回答率34.3%)を対象に発明者アンケートを実施した結果、研究開発活動へのインセンティブとなるものは、会社の業績アップや研究者としての評価と答えた研究者が多く、研究成果に対する評価は、報奨(補償)金、賞与、昇進等が好ましいとの回答が得られた。報奨(補償)金がインセンティブに十分だった、多少なかったとする研究者は約6割で、報奨(補償)金が大幅に上昇した場合、やる気が高まると回答した者、不公平感が増すと回答した者が多かった。また、相当の対価の決定を使用者・従業者間の自由な合意にゆだねることに賛成、条件付賛成とする研究者は約5割(賛成理由の1位は、「様々な要素を考慮し合意により決定することが望ましいから」、賛成条件の1位は、「労使が対等に交渉できる環境の整備」、反対理由は、「交渉力の差を考慮した労働者保護の観点」が圧倒的に多い)であった。(事務局)

## 3 研究開発の現場

### (1) 大学の研究活動

平成13年度に名城大学が理系専任教員を対象に意識調査を行った<sup>(\*)2</sup>。回答者の3割以上は特許出願経験があり、経済的利益、研究上の利点、権利主体の明確化、社会・産業貢献等が特許取得の利点として挙げられた。出願しない理由は、手続が不明・煩雑、費用等であった。学会発表を特許出願より優先すると答えた者は7割を越えた。

産学共同研究の問題点は、詳細な取決めの必要性、サポート体制の不備、成果の実用化への問題等であった。約5割の者が特許取得の体制として学内TLOが必要と回答した。

大学の特許件数増大のためには、明確な評価基準や出願維持管理体制等が必要である。学生の貢献に対する評価には、教職員の自覚や第三者機関による正当な評価が必要である。特許料収入の発明者への還元方法の検討も望まれる。

(天野 浩)

### (2) 企業における研究開発

上司の命令で部下が行った実験のミスによる異常現象について、上司が、原因を調査し、新現象として論文・特許にすることもある<sup>(\*)3</sup>。このような場合等、だれを発明者とするかの決定が難しいことも多い。

研究・開発・製品化の過程には多くの関係者がいる。会社は、開発・製造担当者表彰し、また、すべての関係者に対し昇格・昇給・賞与で対応することとなる。近年、発明に対する補償(報奨)金は高額化してきているが、発明者以外の関係者とのバランスから、発明に対する補償(報奨)金のみを突出させることは望ましくない。

今後、対価(補償金)に対する係争を減少させるためには、企業は、対価の算定方法を透明化し、発明者から対価算定方法に関する同意を取り付けることが必要である。発明者が当該算定方法に対し不満を持つ場合には、裁判に訴えて算定方法の適・不適を争えばよい。(丸山 瑛一)

## 4 発明者の決定

### (1) 我が国における発明者の決定

特許法には、「発明者」の定義規定はないが、発明者は、特許を受ける権利を有し、当該権利は移転できること、発明者氏名は、願書、公開特許公報、特許公報、特許証に掲載されることが規定されている。

共同発明の場合、特許を受ける権利は共同発明者の共有となり、一部の者のみが出願して特許を受けることはできない。特許を受ける権利又は特許権の共有者は、全員の同意を得なければ、その持分の譲渡及び実施権許諾等を行うことはできないが、他の共有者の同意を得ずに発明を実施することはできる。

真実の発明者でない者又は特許を受ける権利を承継していない者が、出願し、特許を受けること(冒認出願)は許されず、特許は無効となる。

学説では、(共同)発明者は、技術的思想の創作という観点から判断し、創作自体に関係しない者(例えば、単なる管理者、命令者、助言者、補助者、資金提供者、後援者・委託者等)は発明者とはならない<sup>(\*)4</sup>。

(共同)発明者であるか否かを判断した様々な判例<sup>(\*)5</sup>について報告書本文中で紹介している。(事務局)

(参考)米国における発明者の決定

米国においても、特許法に発明者の定義規定はない。出願人の資格は譲渡できず、原則、実際の発明者(共同発明者)が、出願人として自己の名義で特許出願しなければならず、出願に際して、真実かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。共同発明者は(他の発明者の署名拒否又は連絡不能の場合を除き)

(\*)2 平成13年度特許庁委託事業、大学における知的財産研究プロジェクト「大学における知的財産の総合的管理と流通市場のあり方」に関する研究の一部として、名城大学コピーマート名城研究所(所長:名城大学法学部教授北川善太郎)により実施された「名城大学における知的財産権取扱いについての意識調査」。

(\*)3 エサキ・ダイオードに関して、ソニー広報センター「ソニー自叙伝」144-148頁(ワック、第二版、1999年);ポリアセチレンに関して、白川英樹「化学に魅せられて 岩波新書(新赤版)709」28-29頁、68-71頁、190-194頁(岩波書店、2001年);八木・宇田アンテナに関して、松尾博志「電子立国日本を育てた男 八木秀次と独創者たち」(文芸春秋社、1992年)参照。

(\*)4 中山信弘「工業所有権法(上)特許法」[第2版増補版]57-60頁(弘文堂、2000年);吉藤幸朔・熊谷健一補訂「特許法概説」[第13版]187-188頁(有斐閣、1998年)。

(\*)5 大阪地裁平成14年5月23日判決平11(ワ)12699;東京高裁昭和60年8月15日判決昭59(行ケ)58;東京地裁昭和54年4月16日判決昭52(ワ)1107;東京地裁平成13年12月26日判決平12(ワ)17124;大阪地裁平成4年3月26日判決昭63(ワ)5570;大阪高裁平成13年5月10日判決平12(ネ)2914、3404;東京地裁平成14年8月27日判決平13(ワ)7196;東京高裁昭和51年4月27日判決昭47(行ケ)25;東京地裁平成13年1月31日判決平11(ワ)20878;東京地裁昭和58年12月23日判決昭54(ワ)11717。

共同して出願しなければならない。

発明者を誤表示をした特許は、真正発明者に訂正可能であるが、誤りが欺罔の意図に基づく場合は、当該特許は無効とされる。

発明者の決定において、実施化(reduction to practice)自体は無関係であり、着想(conception)に貢献していなければ、発明者とならない。

(共同)発明者であるか否かを判断した様々な判例<sup>(\*)6)</sup>について、報告書本文中で紹介している。(事務局)

## (2) 電気・機械分野の会社の事例

日本の発明者の認定について、数社にアンケートを行った。代表的傾向として、発明者認定は、一般的基準に沿って運営されている。ただし、発明者認定の指導書はあったとしても、発明者に余り知られていない。発明者は、発明に関与した者同士で決め、真の発明者であるか否かの検証は特に行われていない。共同発明者の決定に際しては貢献度を考慮するように変わってきている。

真の発明者の認定が厳しく吟味されていないのは、日本人の権利意識の低さも影響しているようである。

発明者表示に誤りがあると、冒認であれば無効理由となるし、外国における対応特許権等を根拠とした外国での侵害事件等において不利となることもあり得る。出願後、請求範囲の補正によって発明者及びその貢献度も変わることもあり得る。発明者認定のためにもラポノートの徹底が望ましい。

(本庄 武男)

## 5 日本の労使・雇用環境の特質

日本の伝統的長期雇用制度においては、使用者主導による労働者のキャリア形成が行われ、企業社会は組織的労働形態をとる。賃金・昇進管理は年功的色彩が強く、従業者の雇用尊重が経営理念・社会的コンセンサスとなっている。労働者は、職務発明について、与えられた役割を果たしたにすぎないと考えて権利を主張せず、給料・賞与・退職金・研究開発費等で報われていれば、発明後すぐに金銭的対価の支払いがなくてもよいと考える。

しかし、近年、個別的人事管理、能力・成果主義、労働者教育の重点化・個別化など、長期雇用制度に変化が生じてきている。労働者個人の資質や能力による働き方の多様化が広がると、職務発明をした労働者が、自己の仕事の質や能力による功績の対価を要求する土壌が醸成される。また、転職

が増加する中で、職務発明による利益を発明者に還元する要求が高まる可能性もある。

雇用の流動化に伴い、交渉力のある労働者も出現してきているが、その一方で、実績も交渉力もない労働者も依然存在している。このような労使・雇用環境の特質を踏まえ、職務発明制度の在り方を考える必要がある。(小畑 史子)

## 6 職務発明に関する経済学的整理

経済理論の立場から、企業と開発者の共同作業である研究活動の成果の分配方法には所有権配分と金銭的配分の側面がある。

金銭的配分に関しては、二つの側面があり、まず、リスク・シェアリングの側面からは開発結果の成否で従業者への報酬が変動しない方が望ましく、一方インセンティブの側面からは従業者への報酬の格差が大きい方が望ましい。

現行職務発明規定は、企業に特許権を帰属させた場合、開発者に「相当の対価」を与えてバランスをとる形になっているが、現状の「相当の対価」の算定において、上記金銭配分の二つの側面からの考慮は十分とはいえず、今後この点に関するより詳細な分析や検討が求められる。

また、裁判所の「相当の対価」に対する判断は結果を見た事後的判断になっているが、事後的な判断は、事前の取決めに比べて、歪みが生じやすい。その結果、開発へのインセンティブにマイナスの影響をもたらす可能性がある。よって、分配の仕方については、もう少し事前段階で当事者が合意した適切なレベルを反映させるような仕組みが望ましい。

(柳川 範之)

## 外国における従業者発明制度

### 1 米国における従業者発明

連邦公務員の発明に関しては商務省経済庁規則(37CFR 501)があるが、特許法上、従業者発明に関する規定はない。

雇用関係における特許権の帰属の問題は、州法が規律し、連邦の判例法よりも州の判例法が優先する<sup>(\*)7)</sup>。判例法では、従業者発明は、原則、発明者に帰属する<sup>(\*)8)</sup>が、発明目的で雇用された従業者の業務に関する発明の権利は、合意がなくとも、使用者に移転する<sup>(\*)9)</sup>。従業者が使用者の設備等を用いて従業者の業務に関する又は使用者の業務範囲に属する発明をした場合、使用者は無償の非排他的実施権(Shop

(\*)6) Monsanto Co. v. Kamp (1967), 269 F. Supp. 818, 154 U.S.P.Q. 259 (D. D.C. 1967); Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 916-17, 23 U.S.P.Q. 2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992); DeLaski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co., 218 F. 458, 464 (D. N.J. 1914), aff'd 226 F. 941 (3rd Cir. 1951); SAB Industrie AB v. Bendix Corp., 199 U.S.P.Q. 95 (E.D. Va. 1978); Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881, 164 U.S.P.Q. 521, 526 (Ct. Cl. 1970); Maxwell v. K Mart Corp., 880 F. Supp. 1323, 1334 (D. Minn. 1995); Bd. of Educ. ex rel. Bd. of Trs. of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 19480 (2001); Intermountain Res. & Eng'g. Co. v. Hercules, Inc., 171 U.S.P.Q. 577 (CD Cal. 1971).

(\*)7) Erie Rr. v. Tompkins, 304 U.S. 64, cert. denied, 305 U.S. 637 (1938).

(\*)8) Hapgood v. Hewitt, 119 U.S. 226 (1886).

(\*)9) Solomons v. U.S., 137 U.S. 342 (1890); Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52 (1924); U.S. v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933), amended, 289 U.S. 706 (1933).

Right)を取得する。Shop Rightの理論的根拠としては、黙示の許諾説、禁反言説、衡平説が唱えられている<sup>(\*)10)</sup>。

使用者は、従業者との合意により、従業者発明について特許権を取得できる<sup>(\*)11)</sup>。従業者発明の予約承継は、契約自由の原則により可能であるが、州法で、承継可能な発明の範囲について制限している州もある<sup>(\*)12)</sup>。

従業者発明の譲渡の約因(対価)は、雇用自体・雇用の継続で足りると解されている。

1990年に実施された調査<sup>(\*)13)</sup>によれば、米国企業は、一般に書面による従業者発明の譲渡契約を結んでおり、半数の企業が給料以外の金銭的報奨を与えている。ただし、ほとんどは定額制である。

米国ではこれまで、日本やドイツに倣った制度改革が議会に提案されたことがあるが成立していない<sup>(\*)14)</sup>。(井関 涼子)

## 2 海外調査結果

### (1) ドイツにおける従業者発明

ドイツでは、1957年に従業者発明法が制定され、1959年には、連邦労働大臣作成の補償に関するガイドラインが公表された。

現行法では、雇用中の発明で職務から生じた発明、又は会社の経験若しくは活動に基づく発明を職務発明とし、その他を自由発明としている。使用者は、職務発明に対し、制限的権利請求により有償の通常実施権を取得する。また、使用者は、無制限権利請求により、職務発明に係るすべての権利を承継するとともに、内国出願義務と補償義務を負う。従業者発明に係る紛争解決は当事者が特許商標庁の調整委員会に請求する。

現行法は、煩雑で、管理負担が大きく、利用の少ない制限的権利請求等の意見があり<sup>(\*)15)</sup>、連邦司法省の2001年改正草案<sup>(\*)16)</sup>では、権利承継等の手続及び補償金算定方法の簡素化が提案されている。産業界は草案にほぼ賛成だが、労働者側は一次補償の額に不満を持っている。(事務局)

### (2) フランスにおける従業者発明

1978年特許法において職務発明制度が導入されたが、職

務発明に対する補償は必須ではなく、1990年特許法改正により補償支払いが義務化された。

現行知的財産法では、発明任務を含む労働契約又は明示的に委託された研究調査に基づく発明を職務発明に、その他の発明で、業務中の発明、使用者の業務領域の発明、及び使用者の資源を使用した発明を「職務外かつ使用者に承継可能な発明」に、それ以外の発明を自由発明に分類している。

職務発明は原始的に使用者に帰属するが、従業者には、団体協約、社内合意、個別雇用契約等で定められた補償を受ける権利がある。職務外かつ使用者に承継可能な発明は、従業者に帰属し、使用者が権利を承継する場合は、従業者には当事者間の合意に基づく公正な補償を受ける権利がある。発明の分類及び補償額に関する争いは、当事者が調停委員会に申請し、調停が成立しない場合は裁判所で争うこととなる。

現行法についての改正議論はあるが<sup>(\*)17)</sup>、具体的な改正案が示される段階には至っていない。(事務局)

### (3) 英国における従業者発明

従業者発明の原則は判例法により発展してきた。1949年特許法では、従業者発明に関する紛争処理に関して規定されたが、権利帰属や補償義務に関する規定はなかった。

現行法では、従業者の通常業務・特別任務遂行の過程においてなされ、かつ遂行の結果、発明が成立すると期待される場合、又は業務遂行の過程においてなされ、かつ企業利益増進の特別義務がある場合のみ、従業者発明は使用者に原始的に帰属する。使用者に原始帰属する発明が、特許付与され、使用者に著しい利益をもたらしている場合は、申請に従い補償金が裁判所又は特許庁長官によって裁定され得る。団体協約が存在する場合は、裁判所又は特許庁長官は裁定を行わない。発明の帰属又は補償について争われた判例は種々あるが、補償請求が認められた判例はまだ報告されていない。

従業者発明に対して積極的な企業もあるが、多くは積極的に報奨制度を設けていない。

(\*) 10) McClurg v. Kingsland, 42 U.S. (1 How.) 202 (1843); Gill v. U.S., 160 U.S. 426 (1896); 前掲注9 U.S. v. Dubilier.

(\*) 11) Thibodeau v. Hildreth (1903) 124 F. 892 (1st Cir. 1903); Conway v. White, 9 F.2d 863 (2nd Cir. 1925); Cubic Corp. v. Marty, 185 Cal.App.3d 438, 1 USPQ2d(BNA) 1709; Hebbard v. American Zinc, Lead & Smelting Co., 161 F.2d 339 (8th Cir. 1947); Hewett v. Samsonite Corp., 32 Colo. App. 150, 507 P. 2d 1119 (1973); Harsco Corp. v. Zlotnicki, 779 F. 2d 906, 228 USPQ(BNA) 439 (3rd Cir. 1985) cert. denied 476 US 1171 (1986); Osborn v. Boeing Airplane Co., 309 F.2d 99, 135 USPQ (BNA) 145.

(\*) 12) ミネソタ、カリフォルニア、ワシントン、ノースカロライナ、イリノイ、デラウェア、カンザス、ユタ。

(\*) 13) Thomas R. Savitsky, Compensation For Employee Inventions 73 JPTOS 645 (1991).

(\*) 14) 1963年Brown bill (88th H.R.4932) (1965年89th H.R.5918にて再提案)、1970年Moss bill (91th H.R.15512)、(1971年92th H.R.1483、1973年1月18日93th H.R.2370、1975年3月26日94th H.R.5605、1977年1月19日95th H.R.2101にて再提案)、1973年3月22日Hart bill (93th S. 1321 (H.R.7111))、1981年10月13日Kastenmeier bill (97th H.R.4732)、1982年6月17日Kastenmeier bill (97th H.R.6635) (1983年6月13日98th H.R.3285にて再提案)。

(\*) 15) Deutsche Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz u. Urheberrecht e. V. 'Stellungnahme zu einer Revision des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen', GRUR 2000, 385 ((社)ドイツ産業権保護・著作権協会(GRUR)の「従業者発明法の改正に関する意見書」(2000年2月18日)) GRURウェブサイト([http://www.grur.de/Seiten/Themen/Stellungnahmen/StN23\\_2.html](http://www.grur.de/Seiten/Themen/Stellungnahmen/StN23_2.html))参照。

(\*) 16) BMJ - Referentenentwurf Arbeitnehmererfindungsgesetz 25 Oktober 2001. 草案原文はBMJウェブサイト(<http://www.bmj.bund.de/images/10333.pdf>)参照。

(\*) 17) Rapport d'information No. 377 (2000-2001), M. Francis GRIGNON, STRATEGIE DU BREVET D'INVENTION - Commission des Affaires Economiques. フランス元老院(Senat)のウェブサイト(<http://www.senat.fr/rap/r00-377/r00-377.html>)参照。

現行法の改正議論は過去にもあり、最近もConsultation Paper<sup>(\*18)</sup>において、改正の論点が挙げられ、これに対して意見公募がなされている。(事務局)

## 特許法35条に関する産業界の意見

### 1 グローバルコンペティション時代における職務発明制度の在り方について

職務発明制度を考える視点は、グローバル市場での我が国産業競争力を強化することである。そのため、我が国が強い開発段階の発明創出に影響を与えずに、独創性の高い発明を加えて、独自の特許戦略を構築できるような制度が望まれる。

企業の知的財産創造は多様化し、社内で完結する発明の場合でも、それを担う発明者の雇用形態は様々である。また、委託・共同研究等を通じて、外部で知的財産権を創造するケースも増えてきている。このような多様化に合わせて、発明者へのインセンティブの在り方を考えなければならない。

インセンティブ付与に当たっては、発明と特許、特許と製品、特許と利益、等の関係を考慮する必要があり、また、付与の形態は、給与、表彰、昇進、研究環境整備等、報奨金以外にも多種多様である。

現行職務発明規定は、産業競争力にマイナスの影響を与えており、特に、企業利益の予見性、研究開発投資のリスク負担、チームによる研究開発活動、発明の権利化・事業化、企業活動の多様化に与える悪影響は見逃せない。

企業の経営方針、財政状態、給与体系に応じ、開発段階の発明者と創造性高い発明者に見合ったインセンティブ付与を可能にするよう、合理的なプロセスを経て結ばれた企業の契約や報奨規程が尊重され、その内容に法律や裁判の介入がないように、特許法35条の改正が必要である。(丸島 儀一)

### 2 職務発明に係る日本知的財産協会の提言内容とその背景にある問題

過去の裁判例から見ると、特許法35条第3項・4項の「相当の対価」の算定方法は、不明確であり、また、不合理である。対価の評価基準を作成するとの考えもあるが、基準を作成しているドイツ制度において、紛争が多発し、また、企業に多大なコストが掛かっていることを見ると、そのような考え方は望ましいといえない。

社会情勢の変化を考慮すると、発明者へのインセンティブ付与の方法は、法律で一律に規制するものではなく、国際競争に勝つための経営戦略の一環として、企業に自由度を与えることが望まれる。

現行制度下では、企業活動の多様化に伴い紛争の増加

する可能性があり、一方、法的リスクを回避しようとする企業に不要なコスト負担を強いることになるから、競争力強化の観点から望ましくない。また、法的リスク回避のための措置は、必ずしも発明者にインセンティブをもたらすものではない。

多くの企業は、多様なインセンティブ制度を有し、発明内容に応じて柔軟かつ確に制度の運用を行っており、また、不断に制度の改善を図っている。また、日本企業の支払っている補償金の水準は、諸外国と比べて決して低いレベルではない。

抜本的な規制緩和が推進されつつある中、法律の個別企業への介入は、公序良俗等にかかわる必要不可欠な事項に限るべきである。(阿部 一正)

## 法解釈的検討

### 1 特許法35条の解釈論的検討

特許法35条の立法趣旨は、使用者等と従業者等である発明者間の利害調整にあるといえる。ここでいう従業者等は、契約上の雇用者及び法人役員を含み、出向社員の取扱いについては、いずれの企業から出された指揮命令に基づいて創作された発明であるかによって判断されるべきである。

使用者は、勤務規則等の一方的意思表示により職務発明に係る権利を承継できる。承継に対する対価について、裁判所の最近の判例では、規程の合理性等に関して何ら判断することなく、裁判所のやり方で証拠により「相当の対価」を判断している。

「相当の対価」は幅のある合理的な範囲において決定されるべきものであり、一義的客観的に定められる性質のものではない。それゆえ、裁判所が適切に判断するのは難しい問題であって、限られた証拠から相当の対価を判断しようとしても、判断に歪みが生じやすいことを否定できない。企業の定める補償規定を尊重しつつ、従業者等の権利確保に意を用いるのが、裁判所のとるべき選択であろう。

もし最高裁がこのような判例の理論を追認するにとどまるならば、法改正も視野に入れる必要がある。(竹田 稔)

### 2 職務発明の対価についての検討

特許法35条が、最終的な落着き先として、使用者に特許権が帰属することが望ましいと考えている理由は、技術革新が進んだ現代社会では、企業に発明への投資のインセンティブを与えないことには、発明の促進を実現することができないという政策判断に基づいていると考えられる。一方、完全にルール設定を使用者の自由任意としてしまうと、従業者に与えられる補償(報奨)が過少となるおそれがあり、これもまた発明のインセンティブに悖る事態を生じさせかねないとして、従

(\*18) 改正特許法案のConsultation Paperは英国特許庁ウェブサイト(<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/patact/index.htm>)参照。

業者に「相当の対価」の支払を受ける権利を与えていると説明することができる。

特許法35条4項に規定されている「使用者が受けるべき利益」は、判例<sup>(\*19)</sup>において、発明の実施を排他的に独占し得る地位による利益とされ、具体的には、使用者が他者に有償実施許諾したと仮定した場合に得るはずの実施料を参酌している。一方、「使用者の貢献した程度」は、勤務時間中に発明されたこと、使用者の設備・スタッフが活用されたという事情等を斟酌し決定されている。(田村 善之)

### 3 職務発明制度に関する労働法の観点からの検討

特許法35条は、職務発明に係る使用者等と従業者等との権利関係を規律している。使用者等と従業者等との関係を規律する基本法は労働法であることから、特許法35条に対する労働法的観点からの検討は必要である。

職務発明に係る権利承継の根拠とされる、特許法35条における「契約、勤務規則その他の定」は、労働契約や就業規則以外のものを含むと解するのが多数説である。また、判例では、黙示の合意も契約に該当すると判断されているが、労働法の観点から見ても、労働条件に関連する取扱いが長年にわたり反覆継続され、当事者がそれに異論を唱えていない場合は、当該取扱いは黙示の合意を成立させ、労働契約内容を形成するものと解されている。

職務発明に係る権利承継に対する「相当の対価」に関し、最近の判例<sup>(\*20)</sup>で全面的司法審査が行われていることには問題がある。特許法35条3項が強行規定であるとしても、対価の相当性は、企業発明規程の合理性判断を通して判断されるべきである。

立法構想案としては、現行特許法35条1項～4項は、3項・4項の強行規定性を含めて維持するとともに、手続的規制の重要性にかんがみ、使用者に、相当の対価を含む職務発明制度に関する情報提供義務・説明義務を課す規定を設けつつ、そのような実質的交渉を経由して決定された対価を「相当の対価」とみなす旨の規定を設けることが考えられる。

(土田 道夫)

### 4 職務発明制度に関する民法の観点からの検討

民法の基本原則は、契約の自由であり、当事者双方の意思表示が合致することにより成立した合意を尊重することである。内容の不当性を理由として契約の効力が否定されるのは、強行法規による以外には、公序良俗(民法90条)による場合のみである。そのほか、2000年に制定された消費者契約法は、消費者と事業者の間に存在する情報・交渉力の構造的

格差を是正するための特別な規制を定め、契約が無効とされる場合を広げている。

特許法35条が削除された場合、民法の観点からの検討が必要となるが、この場合、個別合意による職務発明に係る権利の承継は原則として有効である。ただし、契約の締結過程において、従業者に錯誤がある場合や使用者が詐欺・強迫をおこなった場合には、民法95・96条により契約の無効または取消が認められる。また、職務発明に係る権利の承継契約に対し、消費者契約法が適用されるか否かは明確でないが、かりに適用されるならば、同法による取消の可能性についても留意する必要がある。

特許法35条3、4項が削除された場合、権利承継に対する対価設定に対し、民法の観点からは、公序良俗による内容規制がかかることとなる。具体的には、対価の額が低ければ低いほど、従業者の真摯で具体的な同意がなければならず、そのような同意がなければ、対価設定の定めは無効となる。また逆に、対価の額が高ければ高いほど、従業者の同意の程度が低くても契約は有効となる可能性が出てくる。

(山本 敬三)

(担当:主任研究員 岩井勇行)

(\*19) 東京地判昭和58年9月28日昭56(ワ)7986、東京地判昭和58年12月23日昭54(ワ)11717、東京地判平成4年9月30日平1(ワ)6758、大阪地判平成5年3月4日平3(ワ)292、大阪地判平成6年4月28日平3(ワ)5984、大阪高判平成6年5月27日平5(ネ)723、763。

(\*20) 前掲注1判決。