



職務発明報償金のあり方 ⑥

～知財実務家の提言～

新しい特許法35条4項は一見、企業が契約や社内規則に従って処理すれば、それで確定することは認めてほしいという要望に応えたかのように見えるが、実際は新たな紛争の火種を加えたにすぎないと思われる。要望として、企業の知財実務家を含む専門家グループはより直截^{ちよくせつ}で現実的な提言をしていた。

シティニューワ法律事務所 弁護士 大場 正成

平成16年の特許法改正でも、35条は依然「相当の対価」という紛争の種を残したまま、契約や規則で定める場合について「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るものであってはならない」という1項を加えた。

「不合理な定め」であってはならないのは当然ではないかということかもしれないが、当然であるならわざわざ規定する必要もない。

この場合、4項の「不合理でない定め」は、3項および5項の「相当の対価」と同じなのか違っていいのかということも疑問である。

4項は3項を受けて「前項の対価について」というので同じようにも見えるが、契約・規則を適当としないう場合の3項の対価は、別に5項の定めによるのであるから、3項と5項の「相当の対価」と4項の「不合理でない定め」は違うらしい。

つまり、「前項の対価」とは「対価」だけで「相当」を含まず、4項による「合理的な定めによる対価」は手続き経過を加味して別の基準で判定されるらしい。

いずれにしても、契約や規則で対価の定めをしても、協議、意見の聴取基準の開示などの状況次第で、さらに特許庁の解説では金額も考慮して「不合理でない定め」かどうか、裁判所で認められるまで決まらないことになる。それでは訴訟の種を付加しただけで、いずれにしても問題は少しも解消されていないのである。

今回の改正は、その必要性から考えても、企業は明確な指針を求めたのであって、このような解けない謎のような難題を課して、それに合格した（かどうか裁判確定まで分からない）契約や規則に従ったものは認めるとなっているとしても、企業は困惑するだけであろう。

【知財協案の現実性】

オリパス事件判決以来生じた産業界の困惑と不安

を解消する現実的で現行の実務を大きく変えることなく実施可能な法案は、知財協の案、すなわち現行（平成16年改正前）の35条4項を削除し、3項を以下のように改正するというものである。

「使用者等はあらかじめ、従業者等との契約、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、専用実施権を設定すること、およびその場合の条件等を定めることができる」

使用者等が特許出願権等を「承継する場合の条件等を定めることができる」とする以外に現実的な処理手段はない。

協議の状況、意見聴取の状況などといっても事情にすぎず、法律上は結局誰が何によって決めるかということである。

「使用者等は……ができる」というのは一方的ではないかという批判は当たらない。企業のような組織では、従業員一人ひとりと個別のルールを作って対処することは、かえって不公平が生じ、採用できない。

改正35条4項は、使用者等は強い立場を利用して従業員等に不利な条件を押し付けるに違いないという老婆心からか、司法を頼みに契約や規則の制定過程まで立ち入って監視しようということのように見える。

企業は、自由主義経済の激しい競争に勝ち抜くために、研究開発について最も有効な手段を可能な限り尽くしているのであり、発明奨励も当然その一環となる。その成否によって利益を受けるのも、またそのための経済的負担のリスクも、すべて企業自体に帰するのである。

司法の出番は、非人道的処遇や違法行為が行われた場合であり、契約や規則の制定過程についてもそのようなことがあれば、公序良俗その他一般法則で無効とすればよいのである。

わが国の大多数の企業における発明報償規定制度の
手続きや内容においてはそのようなことはなく、お
おむね合理的に制定・処理されていると考えてよい。

職務発明の従業員に対するインセンティブも、日本
経済を技術開発により推進している企業に任せるのが
最良であるというAIPLAのコメントのとおりである。

このような立場は、日本ライセンス協会（以下、
LESJ）の「職務発明制度の在り方について」のパー
リックコメントにもみられる。

LESJは企業の知財・法務関係者のほか、弁護士・
弁理士や大学の専門家による団体であり、米国の
AIPLAのようなメンバーで構成されている。

LESJの意見も企業の自治に任せよという立場は知
財協と共通するが、法改正をするならもう少し踏み込
んで職務発明の性格に立ち返って考え、根本的に正し
い制度を求めようとするものである。

産業構造審議会案に対するLESJのコメントを以下
に抜粋して紹介する。

【日本ライセンス協会のコメント】

●改正の方向について

知財立国・産業競争力の強化を進めるためには、民間企業
の発明振興に対する取り組みが鍵であり、貴委員会は産業構
造審議会の部会として産業構造改革の基本方針である規制緩
和による民間企業の活力で経済を活性化する方向と一致させ
ることが求められていると考える。

貴報告書（案）第1章第3節では、職務発明制度について
最近の判例等で生じた新たな問題が指摘されているが、これ
はまさに企業の研究開発・特許管理に重大な支障を来す問題
である。しかし、一方では当事者の自主的解決を唱えながら、
実効性ある解決策は示されていないばかりか、非現実的な新
たな規制や要件の加重が論じられているように見受けられ
る。

企業は、そのリスク負担により、必要に応じ研究開発の投
資や研究者の雇用を行っている。研究開発の結果である発明
の利用・処分は企業の自主的判断で行うことであり、公権力
の介入は最小限に留めるべきである。これによって真に民間
企業の発明振興が助成される。

職務発明の規定は、労働者保護の見地から導入されたこと
とされている。しかし現在、企業の研究者は他の従業員と区別
して特に待遇面の保護を公権力で支持されなければならないよ
うな時代ではない。

また、現行の企業の発明報償制度は、法律で定めなくても、
激しい競争を考慮すれば発明奨励は企業にも有益という観点
からおおむね維持されるであろう。

従業員は社内規則を了解したうえで雇用され職務を行って
おり、これについて一方的で合意がないとはいえない。米国
をはじめ多くの自由主義諸国では、職務発明の利用・処分は
雇用契約により自由に定めるものとして、特別の規定を設け
ていない。

この意味では35条の廃止も考えられるが、職務発明につ
いて何らかの規定を残すことを考えるとすれば、改正は規制
の追加ではなく、当事者の自主的判断で企業の活性を高める
方向に沿ったものであることが望ましい。

●職務発明の奨励・助成に役立つ具体的提案

職務発明の奨励については、抽象的な必要性は述べられて

いるが、具体策は何も示されていない。

企業内で研究者の発明を推進するためには、企業内の蓄積
された技術情報、研究開発に対する企業の設備投資、環境の
整備、研究課題や支援態勢に対する経営者や上司の理解など
がより直接的な効果をもたらすもので、発明報償金支払いも
その一つにはなるが、支配的な要因とはなっていない。

しかし、相当の対価の追加支払いを命じた最近の判例は、
企業の研究開発・特許管理の策定に対し困惑と混乱を増大し、
職務発明の振興に役立つとは思われない。

特許発明といっても毎年数十万件の特許出願の対象となっ
ている発明に対しては、現在各企業が実施している社内発明
報償規定による処理が妥当なものである。

これに対し、当該産業分野の技術に革新をもたらし、また
は企業の収益に多大な貢献をしたことが万人の目に明らかで
あるような画期的発明に関して、結果としての実績を勘案し
た特別の褒賞をすることは、発明奨励に役立つのではないかと
考える。

報告書（案）では、結局企業に任せるのではなく、規定の
成立手続きや従業員との交渉の有無を問題にするとしており、
発明ごとの個別交渉と雇用契約または就業規則であらか
じめ定める場合の実行面の違いも十分認識されていないよう
である。

判例では、発明ごとの相当の対価を合意すべきであるとい
う前提に立っているようである。そのようなことは全く不可
能とはいえなくても、現実的には不可能なことを強いている。
判例の解釈に従って発明ごとの対価を定めることは、1件で
も極めて困難であるのに、毎年数百数千件を出願している企
業で、誰がどの時点で何を基に交渉して合意するのかという、
実行の困難は全く無視されている。

就業規則は従業員の意見を聞くとしても結局企業が定める
しかないのであり、従業員は雇用される時、または研究開発
に配属される時、これを承認したうえで職務に就いており、
それを一方的というのは当たらない。雇用形態はそのように
して成り立っており、給与の定めも然りである。

この場合は、満足とはいかないまでも、従業員はこれを承
諾して就業しているわけで、一応合意は成立している。

●提言

特許法35条を次のような趣旨に改正する。

1. 職務発明は使用者の所有となる原則を明示し、使用者は職務発明について特許を出願する権利を有するものとする。
2. 特定の職務発明の実施またはライセンスにより使用者が著しく収益を得ており、利益取得に寄与した他の要素や使用者の財政を考慮しても発明者たる従業員に追加報酬を支払うことが相当である場合に、裁判所は発明者たる従業員の申し立てにより、使用者に相当額の支払いを命ずることができるものとする。

ただし、その場合について、あらかじめ定める勤務規則または従業員との契約により、相当額の追加報酬を発明者たる従業員に支払う定めがあるときは、特段の事情がない限りその定めによるものとする。

●職務発明の奨励策（インセンティブ）との関係

職務発明のインセンティブは各企業の自主的判断により行うことで、法律や国家権力で強制することではない。

1. 発明にどの程度企業活動が依存しているか、どの程度発明を必要とするか、どう評価するか、また発明奨励にどの程度の費用負担ができるかは、すべて企業ごとに異なるのであり、何らかの基準を設けて一律に強制するのは妥当ではない。企業が企業戦略・営業政策に基づいて行う自主的決定に任せるべきである。

2. 追加報酬は、発明奨励のためのボーナス的褒賞金である。給与が職務発明と対価関係にあるとすれば、これは対価の追加となる。しかし、「対価」の用語は避けるべきである。特許法35条3項4項の「相当の対価」は「承継」に対応して用いられたものと思われるが、通常取引の対価と考えると実体にそぐわず、その概念が曖昧なまま、それが特定の発明の承継につき算定基準を示したかのごとく解されたことがそもそも混乱の原因である。
3. 企業の活動・収入は、経営者たる取締役や多くの異なる職種の従業員の協働作業によって成り立っている。発明を収入に結びつけるについても、市場のニーズに応じた課題の提起、研究開発・調査・実験等の協力、特許の取得・維持・権利行使・ライセンス交渉・実施化の過程、製品化、営業活動など、他の従業員の活動があって初めて成り立つのであり、同企業の他の従業員に対する配慮は不可欠である。発明奨励のためにも、発明者だけを特化して待遇することは限度があることを認識すべきであろう。
4. しかし、極めてまれであるが、真に画期的発明で、当該産業分野に技術革新をもたらし、当該企業にも多大の利益をもたらしたような発明について、結果としての実績を考慮して褒賞金の制度を設けることは、発明の奨励にも役立つと考えられる。一般人が、発明者により多くの報償をすべきであると感じているのは、実際はこのような場合のことである。

知財協とLESJの意見は、職務発明の問題は企業が自由に処理する問題であるという点で共通しており、日本経済団体連合会（経団連）のコメントもAIPLAも同じ立場である。知財協とLESJの提言は基本的に共通するものがあり、どちらが採用されても相互に許容できる内容であるが、LESJは上記のような考えによって以下のとおり2つの提案を付加している。

1. 職務発明の帰属

知財協案は現行法に基づき、原始的には発明者に帰属し、使用者等が契約・規則により承継できるとしている。これに対しLESJは、原始的に使用者に帰属することを明示すべきであるとしている。

知財協の提言はなるべく現行法の枠組みを外さないという考えのようであるが、このLESJの提言のとおりになっても特に不都合ではないはずである。

諸外国の法制でもどちらもあり得るが、現実には結局使用者たる企業名で出願されている。

米国その他の国で職務発明の規定の特許法に設けていない国は、発明は自然人しかできないという原則か

ら、従業員からの譲渡という形式を採っている。しかし、実質は企業に属するものとして、原則給与以外の別段の支払いを要しない。

しかし、発明は自然人の知的労作としても知的財産としての発明またはその特許を法人に帰属とする妨げとはならないと考える。現に職務発明の規定の特許法に設けている国のほとんどは、「職務発明は（法人を含め）使用者に帰属する」と規定している。

現行法の問題は「相当の対価」であり、知財協の提案も承継の「条件」を使用者が契約や規則で定めることができるとしているが、支払金の性格を考える場合、原始的に使用者に帰属しているか否かで、報償金の金額の定め方に影響してくる。

特に重要なのは、企業の規則の有無にかかわらず、すべての職務発明について「相当の対価」や「相当の補償金」の請求権を認めるのが財産権の譲渡移転がなされる限り当然とするような考えに根ざしている以上、職務発明が使用者に原始的に帰属するということを示さなければ、現在の混乱の種は根絶し難いということである。

2. 特別の報償

LESJの案では、特別顕著に当該企業の業績に貢献したことが明らかな発明については、別途考慮することを提案している。

知財協の案でも、企業の判断で、そのような場合について特別規定を設けることはできるのであるが、法改正の要望として、発明者の立場からの声にはもっともと思われるものがあり、英国特許法40条のような規定を設けることは適切な対応と考えられる。

現行法の一つの問題として、35条3項以下の規定がすべての職務発明に適用され、「相当の対価」の請求ができるようになってきていることである。

企業が毎年日常的に生み出す数百数千の特許発明に対する処理と、例外的に顕著な利益をもたらした優れた特許発明に報いる方法が、法律上ははっきり区別されていないことである。

既に紹介したとおり、世界の大多数の法制ではこの大多数の職務発明は、雇用契約に基づく給与に見合う働きとして想定範囲と考えられるが、格別顕著な利益をもたらしたような例外的な場合はどうするかということであり、これに対して追加の報償をするほうが妥当と考える法制と、米国のように契約した給与以外の支払請求は法的に当然とは考えない法制がある。

米国のように、能力のある優秀な技術者は、職務内容の特定、給与や研究環境その他について使用者と交渉できる環境下では、研究の成果いかににかかわらず、契約した以上の支払いを求められないとしても不都合はない。そして、これが一番法理に忠実な一貫した法理ではある。

しかしわが国のように、終身雇用でいったん雇用されると職種や所属部門の変更が多い、しかも入社して間もない新人にいったいどれだけの発言権が認められているのかといった環境下では、雇用に際しいちいち職務内容や待遇について個人的交渉の余地が少なく、職務や給与に照らして想定される範囲をはるかに超えて、全社的にもその特許発明の恩恵を認識されているようなものに対し報いることは、世間的にも社内的にも納得される。

一企業にとって、そういう特許発明は数年に1つあるかないかであって、このような発明に限定すれば経済的負担も心配するほどのことはなく、そのような例があれば企業も歓迎であろう。

従来の多くの社内規則では、実績報償を加えてもなおこのような特例については一考を要するものがあったことは否めない。

他方、巷間、企業の報償規定を評して、1万円や2万円の支払いでは発明の対価としてあまりにも安いとして、現行特許法35条につき、さらに発明奨励となるように(金額を上げる)改正する声があるが、これは実情を全く理解していない筋違いの議論であり、上記の例外的な発明以外の大多数の発明には妥当しない。

多くの批判は、判例を含めこれらの特別の価値を持つ例外的発明を一般化して議論を混乱させている。

そのうえ、1万円や2万円というのは出願報償・登録報償だけを指していると思われる。これに加えて実績補償という制度が多くの企業で採用されていることを度外視しているようである。

問題は、これらの報償金だけで発明を買い取っていると考えることがそもそも間違いであり、企業が提供するすべての設備・資材・その他の便益を別にしても、従業員が発明を生む研究作業についてはその成果の有無・大小にかかわらず、所定の給与が支払われているということが、この議論の前提として全く欠落している。それはおそらく、「対価」という用語が独立当事者間の発明の譲渡取引のような錯覚を起こさせる原因にもなっていると思われる。

このような大多数の日常的に発生する職務発明は、雇用契約の範囲で、何らかの追加支払いをするかしないかは、企業の自由とすること(それでも現行の社内規定の方式はそれなりの必要で形成されてきたもので、これも合法とするためにも)も法文上明確にするためにも、上記例外の場合のみを規定することには意味があると考えられる。

【お詫びと訂正】

本号以前の記載中、法文や知財協提案の引用において、原文には「従業者」とあるのを誤って「従業員」と記載したものがありませんでした。

謹んでお詫びするとともに訂正いたします。

なお、引用部分以外の文章については、従来どおり「従業員」とします。

(おおば まさしげ)