

職務発明制度に関する 基礎的考察

弁護士 飯田秀郷

職務発明制度の全体構造

- 従業者による「特許を受ける権利」の原始取得
 - 産業上利用できる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる(29条1項柱書)
- 使用者の法定実施権
 - 職務発明について特許を受けたとき使用者はその特許権について通常実施権を有する(35条1項)
- 事前の定めによる使用者への権利の承継
- あらかじめ(職務発明の完成前)契約、勤務規則その他の定めにより、使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させることができる(35条2項反対解釈)

職務発明制度の全体構造

- 従業者の相当の対価請求権
 - 使用者が特許を受ける権利・特許権を承継したとき、従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する(35条3項)
- オリンパス事件最高裁判決
 - 使用者は、勤務規則において権利の承継のみならず、対価の額やその支払時期について定めることができるが、「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る。勤務規則等の定めによる対価額に不足額があるときは不足分を請求することができる(最判H15・4・22)

職務発明制度の全体構造

- 対価の定め
 - 勤務規則の対価の定めは、対価を決定するための基準策定についての協議の状況、基準の開示の状況、対価額算定の際の意見聴取の状況を考慮して、その対価支払いが不合理であってはならない(35条4項)
- 対価の定めがないか不合理であるとき
 - 職務発明により使用者が受けるべき利益の額、職務発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定める(35条5項)

職務発明制度の全体構造

- H15年裁判例
 - 青色発光ダイオード事件(1審) : 604億円
 - 人工甘味料事件(1審) : 1億9935万円
 - 光ディスク事件(東京高裁) : 1億6516万円
- 改正法(平成16年)
 - 35条4項が新設され、5項が改正(改正前は、考慮要素は、「使用者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」)
- 最近の裁判例
 - H24年 医薬発明(1審) : 1億6538万円
- 相当の対価請求事件は、いずれも改正前法の適用

問題の所在

- 改正法によって訴訟リスクは減少したか
 - 産業社会で実行されている対価額と判決との大きなギャップ
 - 改正後においても、改正前とほぼ同程度の対価額を認定する判例
 - 裁判所が合理的に判断する対価額と大きなギャップのある対価額は、手続きが合理的であるとしても、その支払いが合理的であるとはならないとされる可能性が高い
 - 訴訟リスクは、改正法によって軽減されていないであろうと想像できる

問題の所在

- 裁判所の認定する対価額
 - 相当の対価
＝使用者が発明を独占することによって得た利益
×従業者の貢献度割合
- 判決が認定する諸事実
 - 研究開発の技術的背景
 - 研究テーマへの関与
 - 職務発明成立の経過
 - 使用者の発明への支援状況
 - 事業化における使用者の努力状況
- 肝心の貢献度が認定された事実とどのような相関があるのかは不明なのが実際 → 予測可能性の欠如

特許制度の正当化論

- 発明思想というアイデアは本来特定の者による排他的支配に適さない
 ➡ 発明思想による便益が広く社会にもたらされることの方が価値が増大する
- 特許制度は本来自由に利用できる発明を人為的に利用を制限することを本質としている
- 発明を奨励することが産業の発達に寄与する(1条)
 - 保護された発明思想に基づく製品やサービスが広く行きわたるといふ便益が社会にもたらされることによって、
 - 発明思想による新規な生産手段、新規な製品、新規なサービスが実現され
 - 市場が拡大し、新規な市場が創成されることが期待できる
 - 発明の利用促進を図るためには、その利用事業遂行のためのインフラ整備が不可欠であり、その1つとして特許制度により、独占権による先行者としての収益を上げる枠組み(インフラ)を提供している
- インセンティブ論

特許制度の正当化論と職務発明の相当の対価請求権の根拠

- インセンティブ論による説明

- 発明者である従業者に発明のインセンティブを増大させる必要
- 発明にリスクをとって実用化する使用者のインセンティブの増大をはかる
- 両者のバランスが重要である



- 35条は職務発明について生じる権利や利益を使用者と従業者との間で衡平に分配するための特別の制度

素朴な疑問

インセンティブ論の説明で、対価請求権の根拠を説明できたといえるか？
特許制度の正当化論としてのインセンティブ論と同じインセンティブ論で根拠づける必然性があるか？

発明思想の創作

- 発明行動の背後にあるもの
 - 使用者が蓄積した知見：研究成果、その技術分野の技術的到達点に関する知識、データ(ネガティブ・データを含む)、市場動向、他社の技術動向に関する情報など
- 使用者の保有する膨大な情報蓄積のもと、技術的課題が定立
- これを解決する新たな着想
- その具体化が図られる
- 従業者の発明の本質的部分の創作は、発明者の個人的能力によるものであるが、その成果を構成する大部分は、使用者の保有する情報と、パブリックドメインに属する情報を基礎にしている
- 発明は、無から有を生じるものではない

営業秘密として成立する従業者の発明

- 従業者は、技術開発・研究開発に関する守秘義務を負担
- 従業者の研究開発行動
 - 技術開発・研究開発に関する活動状況は適宜使用者に報告される
 - 着想されたアイデアに基づく試行錯誤が繰り返されることで種々のデータが得られる(有利なデータ・不利なデータ)
 - これらの集積が重要:何らの成果をあげるものでなくても、有用な情報として取り扱われる
 - 平行して課題解決原理の探索が進行
 - 何らかの所望の効果(技術的課題の解決効果)が得られたとき、発明の認識。さらなる効果の向上の必要を感じれば発明は完成していないと認識。(発明の完成は相対的)
- この過程で得られた技術的知見の全ては原則として使用者に保有されて営業秘密として管理されることになる(このような営業秘密の保有者は使用者である)

職務発明の管理処分権を有しない従業者

- 職務発明をしたからといって、使用者の意思に反して第三者に漏洩することはできない(秘密保持義務違反)。第三者に譲渡したりライセンスをすれば秘密の漏洩
- 使用者の意思に反し自ら出願すると、いずれ公開されるから秘密保持義務違反
- 使用者の意思に反し、自ら実施すると、従業者の競業避止義務違反、労働契約違反



特許法上は特許を受ける権利の権利者として従業者は、上記のような行為をすることに支障はないとしても、他の法領域からの制限を受けることはある

使用者が保有する営業秘密と発明者主義

- 特許を受ける権利
 - 発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属
 - 出願、出願公開、審査などの手続きを経て登録されて特許権が成立
 - 特許を受ける権利を持たない者からの出願は拒絶
 - 仮に登録されても無効理由・真の権利者からの返還請求
- 換言すると、特許権は、特許を受ける権利を原始的に取得する発明者及び発明者からこれを承継した者という系列に属する者にのみ付与する
- この系列に属さない者には特許を付与しないという制度的枠組み
 - 特許を受ける権利は、この制度的枠組みのための一種の法技術的権利。そのため、譲渡が可能であり、従って財産権。
 - 職務発明の場合に、自然人である従業者に特許を受ける権利が発生するとするのが整合的だが、立法政策的な判断の問題

使用者の法定通常実施権

- 職務発明について使用者が営業秘密としてこれを保有していると解すると、営業秘密保有者としてその発明を自由に利用できる
- このことを規定したものが、使用者の通常実施権

退職後の発明

- 従業者が在職中に職務発明を創作する場合には、その研究開発の成果である技術思想の全般が使用者に報告され、営業秘密として使用者がこれを保有するに至る。
- 従業者は、自らの創作活動により特許を受ける権利を取得するものの、従業者という地位の故にその管理処分権は大幅に制限されるという職務発明の規律に服する
- 退職後に行われた発明は、もはや元の使用者に対する報告はされず、元の使用者が営業秘密としてこれを管理処分する権原もないから、退職後の発明を職務発明としての規律に服させることはできない

強制的承継の正当化根拠

- 特許を受ける権利は従業者が保有する私的な財産権
- 従業者は、自らの創作活動により特許を受ける権利を取得するものの、従業者という地位の故にその管理処分権は大幅に制限される。
- 他方、使用者は発明思想の全部を営業秘密として保有しているが、唯一特許を受ける権利は従業者に帰属している
- 発明思想に関する特許を受ける権利と営業秘密保有者とは一致させることが要請される(実施の事業による社会的便益の確保のため)
- 従業者の意思に反しても一方的に使用者に承継することを許容することとした法律
- ただし、憲法上の要請により、補償として相当の対価の支払いを要求

利益の分配か

- 使用者は特許を受ける権利を承継した権利者である
- 使用者は、承継した特許を受ける権利に基づき、出願し権利化をはかるとともに、職務発明という開発成果・研究成果の技術的知見に基づく実施の事業を展開して、収益事業とし、そこから利益を取得する
- 使用者が自ら行う事業の利益は、使用者に帰属する(使用者の受けた利益は、使用者に帰属するという結論の法的根拠である)
- 発明活動の失敗の可能性、承継した職務発明の実施事業化の失敗の可能性、当該事業の継続的發展に関する失敗の可能性について、使用者のみがリスクを負担する
- 従業者は、使用者の実施の事業の利益の分配に与れないのは当然である