

職務発明制度に関する考察

2009年10月
日本知的財産協会

はじめに

日本知的財産協会では、日本経済の発展と個々の企業内でのイノベーション活動の活性化促進という観点から、「21世紀における“あるべき職務発明制度”とは何か」について、短期間での底の浅い検討ではなく、数年間というロングタームでじっくりと検討することをミッションに、2006年度に第3次職務発明制度プロジェクトを立ち上げた。

このプロジェクトでは、具体的に以下の観点について詳細な検討がなされた。

- ①そもそも何故職務発明制度なるものが誕生したのか（歴史的検証）
- ②他国ではどのような制度となっているのか
- ③他法（具体的には著作権法）との違いは何か
- ④最近の判例はどうなっているのか
- ⑤改正35条のメリット・デメリット（実務管理面やインセンティブ面）はどうか、などを検討の中心に据えて活動がなされた。

同プロジェクトでは2009年3月まで計23回もの検討会合を積み重ね、その結果を取り纏めた報告書を当協会執行部に提出したが、執行部ではこれに基づいてレビューをして来た。

人・モノ・金の経営資源の提供を会社から受け、職務として発明を生み出すことを期待されて給与を得ている発明者に対して、会社がその給与とは別に対価を支払うことは義務であるべき、というこれまでの制度思想を否定する方向ではあるが、この考察が精読され、我が国産業界が志向すべき方向性を決定する上での一助となることを大いに期待して、ここに公表することとした（本考察に記載されたデータ等は、特に明記のない限り2008年3月末現在のものである）。

<当協会の意見>

2005年4月1日施行の改正特許法第35条により、表面的には発明者と企業間の紛争は落ち着いた感はある。また、せっかく改正した35条をどのように運用するかを産業界は考えるべきであり、まだ改正法の下での判例も出ていないのに、見直したいというのは早すぎる、という意見もある。しかしながら、この資料にもあるとおり、当協会会員企業に対するアンケート調査結果によれば、改正法に基づく新しい社内ルールを従業員との合理的な協議に基づいて策定したにも拘わらず、社内では（人事処遇等の不満を職務発明対価の問題に摩り替えた、とも窺える）トラブルが絶えず、企業の経営、研究開発活動にとって必ずしもプラスにはなっていない等の意見も多くある。更に、先般のキヤノン・プリンタ発明対価訴訟における知財高裁判決では、発明者の発明への貢献度を6%（一審では3%）と認定し高額の対価支払いを命じており、国会での改正法審議時における両院付帯決議を考慮したのか疑わしい。

以上のような事情に鑑み、我が国のイノベーション促進面での産業政策、国際産業競争力強化の観点から、職務発明制度の本質と在り方（職務発明の法人帰属、特許法第35条の全廃をも含む）について、今後、時間を掛けてじっくりと議論する場を設けることが重要であると考え

目 次

1. 帰属制度の検討	1
(1) 我が国の職務発明制度の沿革（昭和34年法制定まで）	1
1) 明治42年法以前	1
2) 明治42年法	1
3) 大正10年法	1
4) 昭和34年法	2
(2) 諸外国の職務発明制度	3
1) 従業者発明制度におけるポイント	3
2) 米国	3
3) ドイツ	5
4) 英国	6
5) フランス	10
6) 中国	12
7) 韓国	14
(3) 法人著作制度の検討	15
1) 法人帰属・法人著作物の歴史について	15
2) 考察	18
(4) 職務発明制度改正の経緯	18
1) 知的財産戦略本部	18
2) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会	19
2. 職務発明訴訟に関する判決分析	32
3. アンケート結果	32
4. 今後の方向性（当協会職務発明制度プロジェクトメンバーによる将来に向けてのコメント）	33
(1) 改正特許法第35条の問題	33
(2) 法人帰属（特許法第35条廃止論）等の検討	35
(3) 企業・発明者の貢献度	37
(4) 包括クロスライセンス、特許の数	41
(5) 社内実施での問題点	42
(6) 訴訟上の秘密保持の問題	43
(7) 消滅時効の問題	43
(8) 新職務発明制度における手続事例集（特許庁発行）の問題点	44

添付書類

- ・ 職務発明訴訟に関する判例分析（知財管理Vol. 59 No. 6 2009）
- ・ 2007 年度 職務発明制度に関するアンケート 報告（JIPAウェブサイト）

1. 帰属制度の検討

(1) 我が国の職務発明制度の沿革（昭和34年法制定まで）

1) 明治42年法以前

特許条例が施行された当時は、多くの発明が個人発明家によりなされていたこともあり、職務発明に関する規定は設けられておらず、発明者のみが出願をすることが規定されていた（特許条例第1条）が、意匠条例（明治21年12月18日、勅令第85号）第10条には、当時のドイツの意匠法を参考とし、「他人ノ委託又ハ雇主ノ費用ヲ以テ按出シタル意匠ノ登録出願ノ権利ハ其委託者若シクハ雇主ニ属ス但別ニ契約アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス」との規定が設けられていた。

意匠条例の制定の経緯については、「意匠の保護に関しては、創作者を保護することによってすぐれた意匠を生み出すことよりもむしろ商工業における商品の生産および流通の秩序を維持することの方がより大きな比重を占めていたことと無関係とはいえない」（商工政策史、第14巻、特許201頁）とされている。

明治32年法においては、発明者のみならず承継人も特許出願をすることができることが規定された（第1条）が、職務発明に関する規定は設けられなかった（意匠法第5条には、上記の意匠条例第10条と同様の規定が設けられていた）。

なお、当時のわが国は、軽工業を中心とする第1次産業革命が終わろうとしており、近代産業が興ろうとしていたが、出願内容はまだ日用品、農機具、農産物加工、木竹品製造機等の軽工業に属するものが多かったこともあり、明治39年に実用新案法が施行されたという時代背景であった。

2) 明治42年法

発明の企業化による産業発達の度合いが増してきたこと等を背景として行われた改正が、明治42年法である。

明治42年法においては、特許出願をすることができるのは、発明者に限られる（第1条）と規定する一方において、職務発明については、明治32年法の下で、職務発明に関し、使用者と発明者との間でトラブルが生じていたことに加え、諸外国の立法（オーストリア特許法第5条）も参考としつつ、

- ・ 特許を受ける権利は、使用者に帰属すること、
- ・ 勤務規定又は契約に別段の定めがあれば、そちらを優先すること、
- ・ 職務発明以外の予約承継は無効とすること

が規定された（第3条）。特許法と同時に改正された意匠法及び実用新案法においても同様の規定が設けられた。

高橋是清は、「発明者にして経営の才幹をも具有せるものは稀である。発明者は飽くまでも発明者として其の天賦の才幹を発揮することが所謂適材を適所に用ふるものである。是を事業経営の任に当たらしたる如きは人物経済定誠に不利益なる事である。加え今日の発明必ずしも明日の発明に非ず一度発明成るも常に改良研究に意を注ぐにあらざれば到底日新の時勢に伴ひ発明たるの効力を全ふすることは出来ない。」（「発明」明治43年8月号）と述べている。

3) 大正10年法

大正10年法は、明治42年法を日本の実情に合わせるとともに、第一次世界大戦後の民主主義的思想の高まりに対応するために改正されたものである。

職務発明に関しては、大正デモクラシーの影響もあり、当時のドイツ法やオランダ法を参考としつつ、特許を受ける権利は発明者にあること(第1条)としたうえで、

- ・職務発明以外の予約承継は無効とすること、
- ・発明者又は承継人が特許を受けた場合は、法定通常実施権を有すること、
- ・職務発明について予約承継した場合は、相当の補償金を支払うべきこと（事後に個別承継する場合は、適用されず、使用者が既に支払った報酬等がある場合は、裁判所はそれを参酌）

等が規定され（第14条）、明治42年法の規定が大転換された。法定通常実施権を有償とするか無償とするかについては、国会において修正、再修正が行われている（政府原案「無償」－衆議院「有償」に修正－貴族院「無償」に再修正）。

また、大正10年法の規定については、当時の米国の従業者発明制度を模したものであるとの指摘もなされている（織田季明「特許法詳解」215頁、中山信弘「発明者権の研究」も実態的には米国法と同様であることを言及している）。

4) 昭和34年法

大正10年法の制定後、相当の期間が経過し、わが国の社会、経済、産業等にも大きな変革がもたらされたこともあり、1949年12月2日の閣議で工業所有権制度について根本的検討を行うことが決定され、1950年7月31日に工業所有権制度改正調査審議会（1951年6月1日に工業所有権制度改正審議会に改称）が開催され、1956年12月21日に答申がまとめられた。

答申がなされる前に、工業所有権制度改正審議会の特許部会においてまとめられた中間案における職務発明に関する部分は以下のとおりであった。

- ①被用者が契約、勤務規則で権利を承継したときは、相当の補償金を支払うこと
- ②特許権（特許を受ける権利）を譲渡したときは、相当の対価を支払うこと
- ③補償金、対価が算定の基礎を大幅に超えた場合は、別途請求することができること
- ④実施権を有する使用者が実施、譲渡で大幅な利益を得た場合は、有償とすること
- ⑤補償金、対価は、退職後も請求することができること
- ⑥補償金、対価の算定時に、使用者が既に支払った報酬等を参酌すること

この中間案に対しては、1956年8月8日の特許部会において、使用者側の意見を代表する形で井上一男氏から「被用者発明について」という意見書が出され、①、②には賛成するものの、③には反対であるとし、その理由としては、以下のことが挙げられた。

- ・評価の困難性については、一般の発明の譲渡と比較しても妥当であること、
- ・被用者のみならず、使用者に有利な場合も修正すべきであること、
- ・発明完成後の使用者の貢献は大であり、発明の価値は完成時に確定すること、
- ・利益は、発明の価値（実用的価値）＋企業の実務上の努力であること、
- ・標準的な企業努力により実施された場合の推定利益とすべきこと、
- ・双方の同意で別途支払うのは問題ないが、強制すべきではないこと、
- ・予想外の利益を生む「特殊因子」もその作用の有無、利益額の算出困難であること、
- ・現実にも製品が多種多様、予想外の利益も発明毎の評価はきわめて困難であること、

そして、③については、②の対価算定時に実績補償も採用とすることを提案した。

また、④についても反対であり、無償とすべきとし、⑤については、原則的に賛成であり、確認的であっても規定すべきとした。

その後の特許部会において議論がなされ、③、④については、特許部会案が採用されず、③に、登録補償及び実施補償の概念の導入についても議論がなされ、④については、無償とすることとされた。

そして、1956年12月21日の工業所有権制度改正審議会特許部会答申においては、特許部会における議論も踏まえ、

○被用者は、予約承継の場合のみならず、事後承継の場合も対価請求権あり

○対価決定に際しては、使用者の得べき利益を考慮

○発明の経済的価値、実施状況、発明を生むために投下された資金、資材、発明者に支払われた報償等を考慮

○被用者は「将来現実を得る利益を考慮して決定する方法」要求可

○実施補償制度の制度化

が盛り込まれた。

昭和34年法は、民主主義の「申し子」的な性格を有し、詳細な条文を規定し、十分な検討が行われたが、最終段階における使用者側からの反論による大幅修正を経て、結果的には、大正10年法をほぼ踏襲するものとなった。

(参考文献)

・ 織田季明「新特許法詳解」

・ 江夏弘「わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈」

・ 江夏弘（パテント連載）「わが国における被用者発明制度の沿革」

((17)から(28)－S52. 11, 12、S53. 2, 3, 6, 7、S54. 1, 6, 8, 10, 11、S55. 3)

(2) 諸外国の職務発明制度

1) 従業者発明制度におけるポイント

従業者発明制度を調査するにあたり、主に次のポイントに着目した。

(i) 従業者がなした発明についての規定

(ii) 職務発明についての権利の原始的な帰属

(iii) 職務発明についての権利が、発明者に原始的に帰属するが、使用者が承継する場合、使用者が受ける制限

(iv) 職務発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

(v) 職務発明についての権利が、原始的に又は承継によって、使用者に帰属する場合、発明者への補償制度

諸外国の制度では、これらの点について、異なった法制度を採用しており、その相違について述べる。

2) 米国

(i) 従業者がなした発明

米国においては、職務発明についての直接的な規定は存在しない。判例によって、その取り扱いが明らかにされてきている。

(ii) 従業者発明についての権利の原始的帰属

米国においては、発明をした者が、特許を取得することができる（米国特許法101条）。したがって、従業者がなした発明であっても、発明者である従業者に特許を受ける権利が帰属する。これは、「使用者と従業者との雇用関係が存在するというだけでは、たとえ従業者が勤務時間中に使用者の資金・資材・施設等を用い、他の従業者の援助を受け、または使用者からの情報の提供を受けて発明を完成させたとしても、それだけでは使用者はその発明又は特許についてのタイトルを取得するものではない、ということが、アメリカの従業者発明制度の原則であり、出発点である、と言える¹。」という米国特許法の原則であるとされている。

(iii) 発明者に帰属する従業者発明についての権利が使用者が承継する場合

発明者である従業者に帰属する従業者発明について、別段の契約をした場合には、その権利が使用者が承継することができる。また、従業者の発明に関する事前契約についても有効である。これらの契約については、契約自由の原則に委ねられており²、明示的契約の場合だけでなく、黙示的な契約でも有効と考えられている。さらに、退職後の発明について譲渡することも、禁じられているわけではない³。

発明目的で雇用されているような場合は、従業者は使用者に発明についての権利等を譲渡する義務を負う⁴とされている⁵。

¹ 中山信弘『発明者権の研究』84頁（東京大学出版会、1987年）。

² 「職務発明制度の在り方に関する調査研究報告書」（平成14年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書）（（財）知的財産研究所、2003年3月）84頁。

³ なお、退職後の発明を永久に譲渡する、という契約は無効である（前掲注(1)99頁）。

⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方について」参考資料1（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/patent_houkoku.htm）1頁。

また、裁判例によれば、使用者にshop right（無償の非排他的実施権）が与えられる場合がある⁶。

(iv) 従業者発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

発明をなした従業者は、「連邦成文法上では、使用者にその発明における権利を譲渡する義務を負わず、また発明報告義務もない⁷」。

(v) 発明者への補償制度

従業者である発明者へ補償を行うことは、法律上義務づけられてはいない。そして、「発明行為を職務として雇用された従業者が開発した発明を、使用者に譲渡する場合、従業者に対価は与えられないことがほとんどである。（中略）発明行為を予定した職務に対する報酬（給料）に、既に発明の対価が含まれている（最初から高額である）⁸」という見解も存在する。

〔考察〕

従業者と使用者間の契約によって、特許を受ける権利は承継可能であり、その対価を含めて、契約で定めることができることが、米国における従業者発明の取り扱いの特徴といえるであろう。また、発明目的で雇用されているような場合は、従業者は使用者に発明についての権利等を譲渡する義務を負う、とされている点は、どのような場合に「発明目的で雇用」に該当するか、という点はあるものの、注目に値する。

我が国においても、特許法35条を廃止し、当事者間の契約に委ねられるべきである、との意見もあるが、この点については、「使用者が雇入れ側の優位性を利用した包括的契約、例えば、雇用時、職務発明については、当然にすべて使用者等に権利承継され、使用者等が定めるところに従って対価の支払いを受けるとする合意は、従業者等の経済的利益を著しく損なうものとして、民法90条の規定する公序良俗に反し、無効とされる場合も生じる。発明者側の情報力・交渉力の格差ということも考慮されねばならないであろう。さらに、もし、発明の完成ごとに発明者との交渉による契約の締結を必要とするとされるならば、企業実務はその煩雑さに到底耐えられないであろう」という指摘がされている⁹。

⁵ 中山・前掲注(1)では、Pressed Steel Car Co. v. Hansen (137 F.819(8th Cir. 1910))におけるAchenson判事の反対意見として、「被告は多額の給料を受け、原告会社の技師として同社の製造部門に勤務し、同社の利益のためにその製品の改良をなす義務があり、そのような状況の下において被告のなしたことは、単に自分がそれをなすために雇われていることをなしたにすぎず、その発明のタイトルは原告会社に帰属する、と述べている」ことを紹介している。また、「多数意見は、かなり具体的な内容の研究課題を与えられた場合でなければ、発明や特許のタイトルは移転しないことを明らかにしている。」と述べている。(前掲注(1)113頁、114頁)。

⁶ 中山・前掲注(1)では、Solomons v. U. S. (137 U. S. 342(1890))におけるBrewer判事は、「ある者が他の者に雇われ、その仕事を遂行するための方法や道具の改良を考えつき、それを発展させ、実施化するにあたり、使用者の資金を用い、他の従業者の助けを借り、かつ使用者がその発明を実施していることに同意している場合、使用者はその発明につき、従業者により撤回されることのない実施権を有する」と述べていることを紹介している。

⁷ 前掲注(2)149頁。

⁸ 前掲注(2)85頁。

⁹ 前掲注(2)184頁。

特許法35条を廃止する、という意見には、上記のような問題点から反対意見があることは考えられるが、発明をすることが当然に期待されるような状況で、雇用されているような場合には、当事者間の契約に委ねることの合理性は高いと考えられる。

3) ドイツ

(i) 従業者がなした発明

ドイツにおいては、従業者発明法が存在する。また、民間雇用における従業者発明の補償に関するガイドラインがあり、従業者によってなされた発明については以下のような適用がある。

- ・ 従業者発明法は、従業者（私的及び公的職務にある従業者、公務員並びに軍人）による発明のみに適用される（従業者発明法第1条）。
- ・ 職務発明の定義は、「雇用期間中の発明で、職務から生じた発明又は会社の経験若しくは活

動に決定的に起因する発明」である。（従業者発明法第4条）

（ii）従業者発明についての権利の原始的帰属

特許を受ける権利は、発明者に原始的に帰属することが定められている（ドイツ特許法6条）。

（iii）発明者に帰属する従業者発明についての権利を使用者が承継する場合

無制限権利請求（職務発明に係る全ての権利が使用者に承継される）又は制限的権利請求（職務発明は従業者に帰属し、使用者は通常実施権（有償）を有する）を行う。

（iv）従業者発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

従業者は、職務発明を使用者に書面にて通知する義務を負う。

（v）発明者への補償制度

使用者が職務発明について、無制限権利請求又は制限的権利請求を行ったときに、従業者は直ちに使用者に対して、相応な補償を請求する権利を持つ。

補償金額の算定¹⁰については、従業者発明法にしたがって、「発明価値」に「従業者の貢献度」を乗じて算定される（現行のガイドライン）。

発明価値の決定方法は、

- ① 類似の実施許諾から判断する方法
- ② 企業の収益を基準として判断する方法
- ③ 見積もりによる方法

がある。

従業者の貢献度の決定方法は、

- ① 課題の設定に基づく評価点
- ② 課題の解決に基づく評価点
- ③ 企業における従業者の任務と地位に基づく評価点

により評価点を決定し、「評価点－従業者貢献度対照表」に基づき算出される。

〔考察〕

職務発明について、使用者が通常実施権を取得するためには、制限的権利請求の宣言をする必要がある。その場合でも有償である。そのような点で、使用者には厳しい権利の取り扱いとなっている。また、制度が複雑で柔軟性がないとの批判がある¹¹。

¹⁰ 前掲注（2）119頁。

4）英国

（i）従業者がなした発明

英国では、英国特許法第39条において、従業者発明に関する権利については、次のように規定され¹²、使用者に原始的に帰属することが定められている。

「(1) 法令に如何なる定があるとしても、従業者のした発明は、従業者と使用者との間においては、本法及び他のすべての適用上、

(a) それが、従業者の通常の業務遂行の過程において若しくはその通常の業務外の業務であって特に当該従業者の任務とされるものの遂行の過程においてされ、かつ、何れの場合にも前記業務の遂行の結果としてある発明が成立すると合理的に期待されるような事情があ

るとき、又は

- (b) それが、従業者の業務遂行の過程においてされ、また、その発明の当時当該従業者の業務の性質及びその業務の性質から生じる特定の責任に照らし、当該従業者が使用者の企業の利益を推進する特別の義務を負っていたときは、使用者に属するものとする。」

また、「従業者」、「使用者」については、英国特許法第130条において、以下のとおり定義されている。

「「従業者」とは、ある雇用契約に基づいて若しくはある政府機関の下での若しくはその目的のための雇用関係において現に働き若しくは(雇用が終了したときは)働いたことのある者又は国の海軍、陸軍若しくは空軍において現に勤務する(若しくは勤務したことがある)者をいう。

従業者に関連して「使用者」とは、従業者を現に雇用し又は雇用したことのある者をいう。」

(ii) 従業者発明についての権利の原始的帰属

まず、英国特許法第7条に、特許を出願し及びこれを取得する権利として、

「(1) 何人も単独で又は他人と共同で特許出願をすることができる。

- (2) 発明の特許は次の者に付与することができ、その他の者にはこれを付与することができない。

(a) 主として単独の又は共同の発明者

(b) 前号に優先して、法律、外国法、条約又は当該発明の創作前に発明者と締結した契約の執行可能な条件により当該発明についての権利の全部(衡平法上の権益以外のもの)を享受する資格を当該発明の創作時に連合王国において有した者

(c) 何れにせよ、(a)若しくは(b)に定める者の権利承継人又は適格者として定められる者及び適格者として定められる他人の権利承継人

- (3) 本法においてある発明についての「発明者」とは、当該発明の現実の考案者をいい、「共同発明者」とは、この趣旨に従って解さなければならない。

¹¹ 前掲注(2) 115頁。

¹² 各国条文は、特許庁国際課「外国産業財産権制度情報」の参考仮訳に因る。

- (4) 特許出願をする者は、別段の認定がされる場合を除き、(2)に基づき特許を付与される資格を有する者と認め、かかる出願を共同でする2以上の者もそのような資格を有する者と認める。」

と規定されており、発明者、法律等の規定により当該発明についての権利の全部を享受する資格を当該発明創作時に連合王国において有した者又は、それらの承継人等が、発明の特許の付与を受けることができる。

そして、従業者がした発明に関する権利については、上記(i)のとおり、使用者に原始的に帰属する。また、その他の発明については、英国特許法第39条において、

「(2) 従業者のする他の如何なる発明も、従業者と使用者との間においては、前記の適用上、従業者に属するものとする。」

と規定され、従業者に帰属するものとされている。

(iii) 職務発明についての権利が、発明者に原始的に帰属するが、使用者が承継する場合に受ける制限

英国では、従業者のなした発明について、所定の場合は、その発明に関する権利が使用者に原始的に帰属し、その他の場合については、発明者に原始的に帰属する。使用者が承継する場

合に受ける制限については、特に規定はない。

(iv) 職務発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務
この点についても、英国では、特に明文の規定はない。

(v) 職務発明についての権利が、原始的に又は承継によって、使用者に帰属する場合、使用者の発明者への補償制度

英国特許法では、使用者の企業の規模等に照らし、当該発明や特許が当該使用者に著しい利益をもたらしており、あるいは、従業者から使用者への特許等についての権利の譲渡契約等によって、従業者の受ける利益が、使用者の受ける利益に比較して不相当である場合で、かつ、当該従業者が当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが適切である場合には、裁判所又は長官は、英国特許法第41条に基づいて定められる額の前記補償金を当該従業者に裁定することができる。

このような補償金の支払いは、認められたことがない¹³、とされていたが、2009年2月11日に、補償金の支払いを命ずる判決が出された¹⁴。

英国特許法第40条は、従業者の受ける補償金について、次のとおり定めている。

「第40条 一定の発明について従業者の受ける補償金

(1) 所定の期間内に従業者のする請求に基づき、裁判所又は長官が、

(a) 当該従業者が、特許を付与された発明であって使用者に属するものを創作し、

(b) 特に使用者の企業の規模及び性質に照らし、当該発明若しくはそれに係る特許(又は両方の組合せ)が当該使用者に著しい利益をもたらしており、かつ

¹³ 産構審・前掲注(4) 27頁では、貿易産業省 (Department of Trade and Industry: DTI) が英国特許庁と共同で2002年に発行したConsultation Paperの「現在のところ、第40条1項に基づく補償金請求が認められた事例はない。」という記載を紹介している。

¹⁴ JAMES DUNCAN KELLY and KWOK WAI CHIU v. GE HEALTHCARE LIMITED [2009] EWHC 181 (Pat) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/181.html>

(c) 前記の事実によって、当該従業者が当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが適切である、

と思料するときは、裁判所又は長官は、第41条に基づいて定められる額の前記補償金を当該従業者に裁定することができる。

(2) 所定の期間内に従業者のする請求に基づき、裁判所又は長官が、

(a) 特許が従業者の創作した発明であって当該従業者に属するものについて付与され、

(b) 当該発明、当該発明の特許若しくは特許出願についての従業者の権利が指定日以降使用者に譲渡され又は前記の特許若しくは出願に基づく排他的ライセンスが指定日以降使用者に付与されており、

(c) 譲渡契約、ライセンス付与契約又は何らかの付随契約(「関係契約」)から従業者の受ける利益が当該発明若しくは特許(又は両方)から使用者の受ける利益に比較して不相当であり、かつ

(d) 前記の事実の照らし、当該従業者が関係契約から受ける利益のほか当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが適切である、

と思料するときは、裁判所又は長官は、第41条に基づいて定められる額の補償金を当該従業者に裁定することができる。

(3) (1)及び(2)は、関係団体協約において当該従業者の発明と同一の部類に属する発明につ

- いて当該従業者と同一の部類に属する従業者に対する補償金の支払を定めている場合は、当該従業者の発明に適用しない。
- (4) (2)は、関係契約又は前記発明に適用される何らかの(前記の団体協約とは異なる)協定に如何なる定があるとしても効力を有する。
- (5) 長官は、本条に基づく請求がされて、当該請求が裁判所によって更に適切に解決することのできる事項を含むと思料するときは、本件の処理を拒絶することができる。
- (6) 本条において、
裁判所における手続に関連して「所定の期間」とは、裁判所規則で定める期間をいい、「関係団体協約」とは、当該従業者の所属する労働組合又はその代理人により及び当該使用者又はその所属する使用者団体により作成されて発明当時に効力を有する団体協約であって、1992 年労働関係(統合)法の趣旨に該当するものをいう。
- (7) 本条において従業者又は使用者に属する発明とは、従業者と使用者との間においてそのように帰属することとなる発明をいう。」

また、英国特許法第41条は、従業者の受ける補償金の額について、次のとおり定めている。

「第41条 補償金の額

- (1) 第40条(1)又は(2)に基づいて従業者に支払うべき補償金の裁定額は、次の何れかから当該使用者が受けた又は受けることを合理的に期待することのできる利益の(一切の事情に照らした)公正な配分を当該従業者に保証するようなものでなければならない。
- (a) 当該発明
- (b) 発明特許
- (c) 使用者と関連するある者への次の何れかのものの譲渡又は付与
- (i) 発明に関する財産権若しくは何れかの権利、又は
- (ii) 特許出願に関する財産権若しくは何れかの権利
- (2) (1)の適用上、使用者と関連するある者への、
- (a) 当該発明の特許若しくは特許出願に関する財産権若しくは何れかの権利、又は
- (b) 当該発明に関する財産権若しくは何れかの権利、の譲渡若しくは付与から当該使用者の受けた又は受けることを期待する利益の額は、前記の者が当該使用者と関連しなかったならば当該使用者が受けると合理的に期待することのできる筈である額としなければならない。
- (3) 国又は研究審議会が使用者の資格で、公益のための研究の成果である発明の開発又は利用をその諸般の職務の1とする団体に、発明、特許若しくは特許出願に関する財産権又は何れかの権利を、譲渡又は付与し、かつ対価なしで又は名目的な対価のみで前記のとおり譲渡又は付与するときは、前記の団体が当該発明、特許又は特許出願から受ける利益は、本条の上掲規定の適用上、国又は研究審議会が受ける利益として取り扱うものとする。
- 本項において「研究審議会」とは、1965 年科学・技術法の適用上研究審議会である団体をいう。
- (4) 使用者に常に属するものとされる発明の特許に関し従業者に保証すべき利益の公正な配分を決定するに際し、裁判所又は長官は、特に、次の事項を考慮しなければならない。
- (a) 従業者の業務の性質、その報酬額及び従業者が自己の雇用から受ける若しくは受けた又は本法の定めるところに従い当該発明に関連して受けたその他利益
- (b) その発明をする上で従業者が費やした努力及び熟練度
- (c) 何れかの他人が当該従業者と共同でその発明をする上で費やした努力及び熟練度並びにその発明の共同発明者でない他の従業者が与えた助言その他の支援

- (d) その発明を創作、開発及び実施する上で助言、施設その他の支援、諸般の機会、並びにその管理的商業的熟練及び活動を提供したことによる使用者の寄与
- (5) 従業者に本来属するものとされる発明に関し従業者に保証すべき利益の公平な配分を決定するに際し、裁判所又は長官は、特に、次の事項を考慮しなければならない。
 - (a) その発明又はその発明に係る特許に関し本法その他に基づいて付与されたライセンスに伴う条件
 - (b) 従業者が何れかの他人と共同でその発明を創作した程度
 - (c) その発明を創作、開発及び実施する上での使用者の(4)(d)にいう寄与
- (6) 第40条に基づく補償金の支払命令は、一括払若しくは定期払又はその併用をその内容とすることができる。
- (7) 1889年解釈法第32条(法令に基づく権限は一般に随時行使することができるとする規定)を害さないで、第40条による従業者の請求に基づき前記の命令を発することを裁判所又は長官が拒絶することは、当該従業者又はその権利承継人が第40条により更に請求をすることを妨げるものではない。
- (8) 裁判所又は長官が前記の命令を発したときは、裁判所又は長官は、使用者又は従業者の請求に基づいてこれを変更し若しくは取り消し又は前記命令のうちの何れかの規定の執行を停止し及び当該規定の執行停止を解除することができる。第40条(5)は、同条に基づく請求に適用するのと同様に、前記の請求に適用する。
- (9) イングランド及びウェールズにおいては、第40条に基づいて長官の裁定した金額は、県裁判所がそのように命じるときは、県裁判所の発する強制執行命令により取り立て、また、その他の場合は県裁判所の命令に基づいて支払うべきものとして取り立てるものとする。
- (10) スコットランドにおいては、第40条に基づいて長官の発する金銭の支払命令は、スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所の発した強制執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方法で執行することができる。
- (11) 北アイルランドにおいては、第40条に基づいて長官の発する金銭の支払命令は、金銭判決であるものとして執行することができる。
- (12) マン島においては、第40条に基づいて長官の発する金銭の支払命令は、法廷外で出された強制執行命令と同様の方法で執行することができる。」

5) フランス

(i) 従業者がなした発明

フランスでは、フランス知的財産法第L611条7において、従業者による発明について、次のように規定されている。

「発明者が従業者であって、従業者に対するより有利な契約上の規定がない場合は、工業所有権は、次の規定に従って決定されるものとする。

- (1) 従業者による発明が、従業者の実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約、又は明示的に同人に委託された研究及び調査の遂行中になされた場合は、当該発明は使用者に帰属するものとする。当該発明の創作者である従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個人的雇用契約によって定められる。

従業者が産業部門別の団体協約に従っていない場合は、追加の報酬に関する紛争は、第L615条21又は第1審裁判所によって設立される労使調停委員会に提出しなければならない。」

(ii) 従業者発明についての権利の原始的帰属

まず、工業所有権について、「工業所有権庁長官は工業所有権を付与し、権利の所有者又はその権原承継人に発明を実施する排他権を与えることができる。」（フランス知的財産法第L611条1）、「第L611条1で述べる工業所有権は、発明者又はその権原承継人に帰属する。」（フランス知的財産法第L611条6）と規定されており、工業所有権に係る権利が発明者又はその権原承継人に帰属することが原則とされている。

そして、フランス知的財産法第L611条7において、次のように規定されており、従業者による発明が、実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約の遂行中等になされた場合は、発明についての権利は、使用者に原始的に帰属し、その他の発明については、従業者に原始的に帰属する。

「(1) 従業者による発明が、従業者の実際の職務に対応する発明の任務を含む業務契約、又は明示的に同人に委託された研究及び調査の遂行中になされた場合は、当該発明は使用者に帰属するものとする。当該発明の創作者である従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個人的雇用契約によって定められる。

従業者が産業部門別の団体協約に従っていない場合は、追加の報酬に関する紛争は、第L615条21又は第1審裁判所によって設立される労使調停委員会に提出しなければならない。

(2) 前記以外のすべての発明は、従業者に帰属するものとする。ただし、発明が、従業者の職務遂行の間に、又は会社の業務の範囲内で、又は会社の技術若しくは特定の手段又は会社が取得したデータについての知識若しくは使用を事由としてなされている場合は、使用者は、国務院令によって定められた条件及び期限に従うことを条件として、従業者の発明を保護する特許に係る権利について、その所有権、又は権利の全部若しくは一部の享受を自己に移転させる権限を有するものとする。」

(iii) 発明者に帰属する従業者がなした発明についての権利を使用者が承継する場合

フランス知的財産規則第R611条7において、次のように規定されており、使用者は、帰属権の請求を、従業者に通知する必要がある。

「帰属権の請求期間として使用者に与えられる期間は、発明の申立に先立って当事者間で別段の合意がなされていない限り、4月とする。

当該期間は、使用者が従業者から第R611条2(1)及び(2)並びに第R611条3にいう事項を含む発明の申立書を受領した日、又は正当と認められる追加情報請求があった場合は、申立書に補足がなされた日に開始する。

帰属権の請求は、使用者が請求しようとする権利の内容及び範囲を記載した通信を従業者に送付することによって行う。」

(iv) 従業者発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

フランス知的財産法第L611条7において、次のように規定されており、従業者は、発明について、使用者への通知義務がある。

「(3) 従業者である発明の創作者は、その発明について使用者に通知し、使用者は、規則によって定められた条件及び期限に従って受領を確認するものとする。従業者及び使用者は、発明に関する一切の関連情報を相互に連絡しなければならない。両者とも、本巻によって与えられた権利の行使を全面的又は部分的に損うことになるような開示は一切差し控えなければならない。

従業者が行った発明に関する従業者とその使用者との間の契約は、書面で記録されるものとし、そうでない場合は無効とする。」

また、フランス知的財産規則第R611条1において、次のように規定されている。

「 発明の創作者である従業者は、その旨を直ちに使用者に申し立てなければならない。発明者が複数である場合は、発明者全員又はその一部のみにによる共同申立を行うことができる。」

(v) 発明者への補償制度

フランス知的財産法第L611条7(2)において、次のように規定されており、従業者は、公正な対価を取得する権利を有する。

「 従業者は、公正な対価を取得する権利を有するものとし、当事者間で協議が成立しない場合は、第L615 条21 によって設立された労使調停委員会又は第1 審裁判所によって決定される。同委員会又は同裁判所は、提出されるすべての要素、特に使用者及び従業者によって提出されるものを考慮し、両者各々の当初の貢献並びに発明の工業的及び商業的実用性の双方に応じて、公正な対価を算定するものとする。」

また、追加の補償については、「当該発明の創作者である従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則及び個人的雇用契約によって定められる。

従業者が産業部門別の団体協約に従っていない場合は、追加の報酬に関する紛争は、第L615 条21 又は第1 審裁判所によって設立される労使調停委員会に提出しなければならない。」(フランス知的財産法第L611条7(1))

とされている。

6) 中国

(i) 従業者がなした発明

中国においては、中国特許法第6条において、「所属単位の任務を遂行して、又は主として所属単位の物質的及び技術的手段を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。」と規定されている。

また、中国特許細則の規則11では、次のように規定されている。

「 特許法第6条にいう「所属単位の任務を遂行する中である者が行った職務発明創造」とは次に掲げるものをいう。

- (1) 自己の職務の中で行った発明創造
- (2) 自己の職務以外に所属単位から与えられた任務を遂行する中で行った発明創造
- (3) 退職、定年退職又は配置転換後1年以内に行った発明創造で、旧所属単位で担当していた職務又は旧所属単位から与えられた任務と関連のあるもの

特許法第6条にいう所属単位は臨時勤務単位を含む。特許法第6条にいう「所属単位の物質的及び／又は技術的手段」とは、所属単位の資金、設備、部品、原材料又は公衆に開示されない技術資料をいう。」

(ii) 従業者発明についての権利の原始的帰属

職務発明創造についての特許出願をする権利及び特許権を受ける者は、中国特許法第6条において、次のように規定され、所属単位（使用者）に帰属することが原則であり、契約がある場合は、その契約によることを明らかにしている。

「 職務発明創造の特許出願権は所属単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位が特許権者となる。非職務発明創造の特許出願権は、発明者又は考案者に帰属し、出願が許可された後、当該発明者又は考案者が特許権者となる。所属単位の物質的及び技術的手段を利用して完成された発明創造に関し、単位と発明者又は考案者が契約を締結し、特許出願権と特許権の帰属について定めている場合は、その定による。」

また、共同でなされた発明については、中国特許法第6条において、次のように規定している。

「2以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、1単位又は個人が他の単位又は個人から委託されて完成させた発明創造の特許出願権は、別に合意がある場合を除き、単独若しくは共同で完成させた単位又は個人に帰属する。出願が許可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。」

(iii) 発明者に帰属する従業者発明についての権利を使用者が承継する場合

職務発明創造については、所属単位（使用者）に帰属することが原則であるが、特許権を付与された国有企業・国有事業単位は、後述するように、発明者等に報奨金を支給する義務がある（中国特許細則の規則74乃至77）。

(iv) 従業者発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

中国特許法及び特許細則では、例えば、発明をした場合に発明者の使用者への届出義務等については、特に規定がない。

(v) 発明者への補償制度

中国特許法第16条において、次のように規定し、発明者等の所属単位に褒賞を義務づけている。

「特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者を褒賞しなければならない。発明創造特許の実施後は、その普及及び応用の範囲並びにその経済収益に応じて、発明者又は考案者に合理的な報酬を与える。」

また、中国特許細則の規則74以降で、次のように規定している。

なお、細則77には、次のように規定されており、「国有企業・国有事業単位以外の単位に対しては、特許法実施細則74条乃至76条の適用は強制されないと解すべきであろう。¹⁵⁾」とする見解がある。

「規則74

特許権を付与された国有企業又は事業単位は、特許権付与が公告された日から3月以内に発明創造の発明者又は考案者に報奨金を支給しなければならない。1の発明特許の報奨金は2000元を下回らず、1の実用新案特許又は意匠特許の報奨金は500元を下回らないものとする。発明者又は考案者の提案がその所属単位に採用されて完成した発明創造については、特許権が付与された国有企業、事業単位はより多くの報奨金を支給する。

特許権を所有する企業は、発明者又は考案者に支給した報奨金を原価に算入することができ、特許権を所有する事業単位は、報奨金を事業費から支出することができる。

規則75

特許権が付与された国有企業又は事業単位は、特許権の存続期間内に発明創造の特許を実施した後、毎年発明又は実用新案特許の実施により得られた税引き後の利益から2%以上を、又は意匠特許の実施により得られた税引き後の利益から0.2%以上を、発明者又は考案者への報酬として支給しなければならない。又は上記の比率を参考として、発明者又は考案者に報酬を一括して支給することもできる。

¹⁵⁾ 遠藤誠『中国知的財産法』23頁（商事法務、2006年）。

規則76

特許権を付与された国有企業又は事業単位は、他の単位又は個人にその特許の実施を許諾したときは、納税後の受取使用料から10%以上を、発明者又は考案者への報酬として支給しなければならない。

規則77

国の他の単位又は企業は、この章の規定を参照して、発明者又は考案者に報奨金及び報酬を与えることができる。」

7) 韓国

(i) 従業者がなした発明

韓国においては、韓国特許法第39条において、職務発明として、

「(1) 従業者、法人の役員若しくは公務員(以下「従業者」という)又は権原の承継人が、その性質上、使用者、法人、国若しくは地方公共団体(以下「使用者」という)の業務範囲に属する発明に対して特許を受け、かつ、その発明に至った行為が従業者の現在又は過去の職務の一部である(以下「職務発明」という)ときは、使用者はその特許権に対して非排他的ライセンスを有する。」

と規定されている。

(ii) 従業者発明についての権利の原始的帰属

特許を受ける権利は、韓国特許法第33条において、

「(1) 発明をした者又はその承継人は、本法に基づいて特許を受ける権利を有する。ただし、特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては、在職中に特許を受けることができない。

(2) 2以上の者が共同で発明したときは、特許を共有する権利を有する。」

と規定され、従業者に帰属することが規定されている。

また、韓国特許法第39条において、

「(1) 従業者、法人の役員若しくは公務員(以下「従業者」という)又は権原の承継人が、その性質上、使用者、法人、国若しくは地方公共団体(以下「使用者」という)の業務範囲に属する発明に対して特許を受け、かつ、その発明に至った行為が従業者の現在又は過去の職務の一部である(以下「職務発明」という)ときは、使用者はその特許権に対して非排他的ライセンスを有する。

(2) (1)に拘らず、公務員の職務発明は、国又は地方公共団体に帰属しなければならず、かつ、当該特許権は、国又は地方公共団体に帰属する。ただし、高等教育法に基づく国立又は公立学校(以下「国立又は公立学校」という)の教師及び職員の職務発明は、技術移転振興法第9条(1)後段に基づいて管掌機関(以下「管掌機関」という)に帰属しなければならない。更に、国立又は公立学校の教師及び職員の職務発明に関する特許権が管掌機関に帰属したときは、特許権は管掌機関の所有とみなす。

(3) 従業者が職務発明でない発明をしたときに使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者のために排他的ライセンスを設定することを予め定めた契約若しくは勤務規程の条項は、無効とする。

(4) (2)にいう国に帰属する特許権の処分及び管理は、国有財産法第6条に拘らず、特許庁長が管掌する。

(5) (4)にいう国に帰属する特許権の処分及び管理に関して必要な事項は、大統領令で定める。」

と規定し、公務員の職務発明は、国等に帰属することを明らかにしている。

なお、韓国特許法第37条において、特許を受ける権利が移転できることを規定している。

- 「(1) 特許を受ける権利は、移転することができる。
(2) 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
(3) 特許権を共有する場合は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。」

(iii) 発明者に帰属する従業者発明についての権利を使用者が承継する場合

職務発明に関して特許を受ける権利若しくは特許権を、勤務規程等に基づいて使用者に譲渡した場合には、後述するように、従業者は、相当の対価を受ける権利を有することになる（韓国特許法第40条）。

(iv) 従業者発明をなした場合に、発明者及び使用者に生ずる義務

韓国特許法、特許規則及び特許法施行令では、例えば、発明をした場合に発明者の使用者への届出義務等については、特に規定がない。

(v) 発明者への補償制度

韓国特許法第40条において、次のように規定している。

- 「(1) 従業者は、職務発明に関して特許を受ける権利若しくは特許権を、契約若しくは勤務規程に基づいて使用者に譲渡し又は排他的ライセンスを設定した場合は、相当の対価を受ける権利を有する。
(2) (1)に基づく対価の額を決定するときは、その発明によって使用者が得るべき利益の額並びにその発明の創作に使用者及び従業者が貢献した程度を考慮する。この場合、対価に関する事項は、大統領令又は条例で定める。
(3) 国、地方公共団体又は管掌機関が第39条(2)に基づいて公務員の職務発明を承継した場合は、国が公務員に相当の対価を支払わなければならない。対価の支払に関する事項は、大統領令又は条例で定める。」

(vi) その他

韓国には、実用新案法があるが、韓国特許法第33条、第39条乃至第41条は、実用新案法において、準用されている（韓国実用新案法第20条）。

(3) 法人著作制度の検討

1) 法人帰属・法人著作物の歴史について

- ① 著作権条例（明治20年12月28日公布）には、次の条文があった。
第7条第4項 官庁学校会社協会等に於て著作の名義を以て出版する文書図画の著作権は其官庁学校等に属するものとす。
第10条第3項 官庁又は学校会社協会等に於て著作の名義を以て出版する文書図画並著作人死亡の後に出版する文書図画の著作権年限は著作権登録の月より計算し35年とす。
② 著作権法（明治26年4月13日公布）に2つの条文は、そのまま引き継がれた。
③ 明治32年の旧著作権法には、法人名義の著作物の保護期間の規定はあったが、法人が著

作者たりうるか、についての規定はなかった。

著作権法（明治32年3月4日公布）第6条「官公衛学校社寺協会会社その他団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより30年間継続す」との規定を置いたが、明治20年版権条例7条4項、明治26年版権法7条4項の規定は置かなかった。

- ④ 第7条第4項を旧著作権法が引き継がなかったことは、水野錬太郎の失策と思われる。旧法制定時、国会質問された。貴族院の著作権法案特別委員会（明治32年1月21日審議）。「委員菊池大麓：学校にて著作したるものは誰の版權に属するや。政府委員（水野錬太郎）：学校が版權者なり。委員菊池大麓：若学校より出版するも著作者の署名ありたるときは如何。政府委員（水野錬太郎）：勿論著作者が版權を有するなり。若し之を学校に譲与したるときは学校の所有者に属するなり。委員加藤弘之：此6条の協会社と云ふようなことは何かしっかり区別があるのか、斯んなやうに分けて唯書いたのですか。政府委員（水野錬太郎）：実は此字は極くぼんやりした字で現行法に斯う云やうな協会社と云ふことがありますから現行法を真似ただけでしっかりした区別はない・・・のです。」（団体が著作権者になりうることは明らかだが、著作者になるかどうかは不明である。）

- ⑤ 学説は両説に分かれていた。団体が著作者になりうるという説。前述のような国会答弁をした水野錬太郎は、「著作権法」（明治38年法政大学講義録）復刻版80頁（句読点筆者）で、次のように述べ、この説を採った。「法人著作権の主体は必ずしも自然人に限らず。国府県、協会、会社等の如き法人も亦其主体たることを得。例えば此等法人が其機関たる自然人をして著作せしめたる場合に於ては著作物の著作権は其自然人に属せずして法人に属するか如し。唯この場合に法人は事実著作したるものに非ざるか故に原始著作権（オリジナル）を有するものに非ずして伝来著作権（デリバチブライツ）を有するものなりとの説あり。即ち原始著作権は自然人に属するものにして法人は其著作権を継承したるに過ぎずと云ふにあり。此説も亦一理ありと雖も我が著作権法に於ては、法人の原始著作権を認むるものの如し（第6条）。」。

- ⑥ 現行著作権法制定のための著作権制度審議会は、昭和37年から始まったが、当時の民法学界において、法人實在説（有機体説）が法人擬制説より優勢で、15条の創設について特に異論はなく、昭和37年5月から昭和41年4月までの著作権制度審議会の委員には、東季彦、戒能通孝、勝本正晃、中川善之助、平賀健太、江川英文、高野雄一、田上穰治といった法律学者がおられたが、条文案に意見を述べる機会が全くなかったとは思えない。

法人を著作者にするについて、自然人とできるだけ内実において同等とみなしうる団体に限定する考え方よりも、外観からみて現実に活動している団体を想定したと考えていた。だから、代表者の定めさえあれば、権利能力なき社団財団も法人と取り扱った。

著作権法2条6項という規定の存在は、「法人」を厳格に限定するという考えを採用していないことを示している。以上のような観点から見て、外観的にみて、団体（個人経営者を含む）の下で働く者が、その団体の具体的な指揮命令に服し、その団体の従業員の一人とみなしうる状況にあれば、「法人の業務に従事する者」と考えていいという解釈が現行著作権法制定後30年間定着している。

[著作権制度審議会答申]

「法人著作、職務著作雇用契約に基づき使用者の指揮と監督の下における職務遂行の過程において、使用者の業務の範囲に属する事項の用に供するため、使用者の発意に基づいて創作される著作物で、使用者の指示とその著作名義の下に公表されるものの著作者は、その使用者であるものとする。なお、以上のほかは、職務著作について特段の規定を設けることはしないものとする。」

(答申説明書)

- 「1. 従来、著作の能力は自然人のみが有するものとされてきたが、今日の著作物の創作の実態からすれば、法人等の活動としての著作行為がなされるものと解することを適当とする事例も多いと認められる。また、著作物を創作した者が、著作者であり、著作権は原始的に著作者が取得するものとする原則についても、雇用契約に基づき著作される著作物に関しては、使用者と創作者たる被用者との関係につき特別の考慮を要するものがある。しかしながら、一般に法人等団体の作成した著作物、雇用契約に基づき職務上著作された著作物といっても、その創作態様はさまざまであり、雇用契約の内容も一様ではない。したがって、法人著作・職務著作について何らかの規定を設ける場合には、これが著作権制度上の著作者、著作権者に関する原則の例外であるところからも、その適用範囲は限定されたものでなければならない。よって、著作物の創作の実態に即するとともに社会的に妥当と認められるものとして、この種の著作物のうち使用者の指示とその著作名義の下に公表されるものについてのみ、その著作者は、当該使用者であるとし、その著作権も使用者が原始的に取得するものとする」とした。
2. 以上に従って措置するほかは、雇用契約に基づいて創作された著作物の著作権の帰属については、その態様がさまざまであり権利関係を画一的に律する規定を設けるに適しないこと、法律上特に規定しなくとも雇用契約の内容において解決することが可能であること、および前述のような規定を設けるとすれば、職務上の著作に係る著作権の帰属に関する問題の相当部分が解決されるものと考えられることから、法律上特に規定を設けることはしない」とした。」

[ご参考]

コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書（平成4年3月文化庁）

我が国著作権法における法人著作について、次のとおり説明している。

現行著作権法は、著作者を「著作物を創作する者をいう。」（第2条第1項第2号）と定義している。「創作」とは思想感情を整理統合して独自の表現として具体化する行為をいい、本来自然人のみがなし得る行為であるが、第15条で法人その他の使用者に一定の要件のもとに著作者たる地位を認めている。これは一般に法人著作又は職務著作と呼ばれている。

法人著作について旧著作権法では現行法のような明確な規定がなく、法人等が著作者たり得るか議論が分かれるところであった（*）が、現行法においては、「今日の著作物の創作の実態からすれば、法人等の活動として著作行為がなされるものと解することを適当とする事例も多いものと認められる。」（著作権制度審議会答申説明書）として、規定が設けられたものである。

*）旧著作権法においては、第6条（団体名義の著作物の保護期間）及び第22条ノ7（録音物の著作権）に関連し、自然人以外は著作者たり得ないとする否定説と法人も著作者たり得る

とする肯定説に分かれていた（肯定説が若干有力であったと思われる。）。また、現行著作権法施行後に旧著作権法下に国が作成した著作物の権利帰属について争われた事件で、旧著作権法下であっても現行著作権法第15条の要件に該当する場合は法人等が原始的に著作権を取得するものと解するのが相当である旨の判決（最高裁第二小法廷昭和59年3月9日判決、控訴審東京高裁昭和57年4月22日判決：龍溪書舎復刻版事件）がある。

2) 考察

法人を著作作者にするについて、自然人とできるだけ内実において同等とみなし、外観からみて現実に活動している団体を想定したと考えられる。具体的には歴史からみて分かる様に、著作物の創作の実態からみて法人等の活動としての著作行為がなされるものと解されたものと思われる。

（4）職務発明制度改正の経緯

1) 知的財産戦略本部

①知的財産戦略大綱

2002年7月に知的財産戦略本部によりまとめた「知的財産戦略大綱」においては、「（2）企業等における知的財産創造の促進」において、職務発明制度に関しては、「①職務発明制度の再検討」の項目が設けられ、以下のようにまとめられた。

ア) 職務発明規定の見直し

2002年度中に、企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査を行う。その結果を踏まえて、発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、改正の是非及び改正する場合にはその方向性について検討を行い、2003年度中に結論を得る。（経済産業省）

イ) 発明者の定義の明確化

大学・公的研究機関等、企業又はそれらの共同研究による研究開発の現場において、多数の研究者が関与することに起因する発明者の決定の困難さを解決するため、2002年度以降、国内の判例、諸外国の判例、諸外国の指針の有無等を調査し、その成果をとりまとめ、判断基準の明確化を図る。（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省）

②知的財産推進計画2003

知的財産推進計画2003においては、「3. 大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する」において、「基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより、発明者の創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに、企業、大学を問わず特許戦略の量から質への転換を促し、基本特許の取得意欲を刺激する。」とし、職務発明制度に関しては、「（1）特許法の職務発明規定を廃止又は改正する」の項目が設けられ、「発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。（経済産業省）」とされた。

③知的財産推進計画2004

知的財産推進計画2004においては、「3. 企業・大学等を問わず質の高い知的財産の創造を推進する」において、「基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより、発明者の創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに、企業、大学等を問わず特許戦略の量から質への転換を促し、基本特許の取得意欲を刺激する。」とし、職務発明制度に関しては、「(1) 職務発明の相当の対価を取り決める手続について参考事例集を作成する」の項目が設けられ、「職務発明については、特許法の職務発明規定の見直しを含む特許審査迅速化法案が2004年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、速やかに、各企業が発明者との間で相当の対価を取り決める手続を行う上で参考となるような事例集を作成する。

なお、同法案が成立した場合には、その成立後においても、絶えず運用状況や雇用流動性の高まりの変化等を注視し、制度の在り方について、検証した上で、必要に応じ検討を行う。(経済産業省)」とされた。

2) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会

知的財産戦略大綱の指摘を受ける形で、2002年9月から特許制度小委員会における検討が開始され、2006年2月まで、計23回にわたる委員会が開催された。職務発明制度に関しては、以下の委員会において検討がなされた。

①第1回(2002.9.8)

○職務発明制度の在り方について(資料7)

- ・経緯、旧規定の概要、職務発明制度を取り巻く現状、職務発明規定の在り方をめぐる意見、外国の制度、検討の視点について概観。
- ・検討する上での留意点(企業のリスク及び特許管理コストの低減、従業者の地位の保障、雇用関係の変化、研究者のインセンティブ・優秀な研究者の海外流出の防止)
- ・調査すべき事項(雇用・労使環境の実態と変化、企業における職務発明制度の実態、職務発明制度に関する意識・実態、諸外国の雇用・労使環境(雇用契約)の実態、諸外国における職務発明制度の実態)
- ・別添資料: オリンパス事件控訴審判決、主な団体の職務発明制度に対する提言の内容(2001.12.7日本知的財産協会提言等を紹介)

○主な意見

- ・中村判決は、自由発明か否かという論点もある。論点を職務発明だけに限ることは十分ではないか。
- ・職務発明については、国際的な視点も必要。日・独だけの特異な制度ではないか。

②第4回(2002.12.19)

○最近の職務発明関連裁判における注目すべき判示事項(資料5)

- ・オリンパス事件高裁判決、発光ダイオード事件地裁中間判決、日立製作所事件地裁判決を紹介

○職務発明に関するアンケート集計結果(概要版)(資料6)

- ・全国発明表彰受賞者及びそれ以外の発明者を対象としたアンケート結果の概要を紹介
- ・研究者にとってのインセンティブ: ①企業の業績アップ、②研究者としての評価

(2002.12.27日本知的財産協会提言、2003.1.27日本弁理士会提言)

○主な意見

(最近の職務発明規定に関する判事事例及び研究者を対象とした職務発明に関するアンケート集計結果(概要)についての報告に対して)

- ・「相当の対価」を発明者が把握するには、企業間のクロスライセンス等契約・実施状況までも把握しなければならないのでは、と懸念する研究者もいるとの紹介あり。
- ・外国特許に基づく権利はそれぞれの国の特許法を準拠法として定めるべきとの近時の判決を受け、海外での訴訟負担を懸念する向きがあるとの紹介あり。一方、当該判決は裁判管轄については判示していないとの指摘あり。
- ・職務発明制度は、研究拠点の国際展開等を踏まえ、国際的にハーモナイズすべき。
- ・海外で取得した特許の取扱いやそれに関する対価等は、職務発明に関する社内規定が整備されている企業であっても、不明確であるのが実態ではないか。
- ・職務発明制度は、その国の特許出願数にも影響を与える。制度の検討に当たっては、国際競争力の観点を重視すべき。
- ・今回のアンケートに対して、研究者は、職務発明制度の内容について理解していないまま回答しているのではないか。この結果のみで制度の在り方を判断すべきではない。
- ・次回は、研究者に対するアンケート結果をより詳細に紹介するほか、使用者に対するアンケートの結果、海外調査の結果、具体的な質問票についても紹介する予定。

③第5回（2003.1.28）

○発明者アンケート集計結果（資料4－1、2）

- ・内容は、概要とほぼ同じ

○企業アンケート集計結果（資料4－3、4）

- ・知財協正会員企業及び研究開発型中小企業

○従業者発明制度各国対比表（資料5－1）

- ・米国、ドイツ、フランス、英国の4カ国について比較
- ・米国における従業者発明制度（資料5－2）
- ・ドイツにおける従業者発明制度（資料5－3）
- ・フランスにおける従業者発明制度（資料5－4）

○主な意見

- ・日本と米国では、従業者に対する処遇等雇用環境が大きく異なっており、米国の制度をそのまま日本の職務発明制度の参考とすることは出来ないのではないか。
- ・使用者と従業者との紛争については、職務発明制度の問題というよりも企業内での処遇等を含めた企業マネジメントの問題ではないか。
- ・アンケートに関しては、経理や人事の観点からの意見も聞くべき。
- ・労使関係が変化しつつあるなか、将来を見越した適切な制度改革を行うことは困難。
- ・仮に法律を改正した場合、施行日以前に存在する特許権に対しては現行規定の効力が残ることにも留意する必要がある。
- ・一旦法律を改正すれば、5年、10年と制度が存続することとなるため、慎重に検討すべき。
- ・慎重な議論の必要性については理解するが、現実には紛争が起きている以上、審議会として35条のあり方について方向性が明らかになるよう、迅速かつ集中的に議論を進めるべき。
- ・企業が抱える従業者との紛争リスクは現在では予測不能になっている。予見性を高めるよう、ルールの特明確化が必要。
- ・「相当の対価」の意味が不明確であることが紛争の一因となっているのではないか。
- ・我が国では外国に比べ、研究者一人一人にまで特許制度に対する理解が浸透していること、出願件数が多いことなどから、使用者と従業者との間の潜在的な紛争リスクは大き

い。

- ・ 35条が準用される職務創作については、現状ではあまり問題となっていないが、今後職務発明規定を議論するときには留意が必要。

④第6回（2003. 2. 21）

○今後の検討スケジュール（資料6）

- ・ 第6・7回（3月）＋2乃至3回検討、8月にパブコメ、9乃至10月に取りまとめ

○日本における発明者の決定（資料7－1）

○米国における発明者の決定（資料7－2）

○主な意見

（発明者の決定）

- ・ 発明者決定の一般的基準を設けることは難しいのではないか。
- ・ 発明者の特定は、米国での出願を念頭において慎重に行う必要あり。具体的な取組としては、日米の裁判例を研究し、発明者への教育を行うと共に、実際の決定にあたっては、発明者間で発明への貢献の度合い等も含め議論を行い、関係者の了解を取り付ける等の対応を行っている例がある。
- ・ 裁判例については、まずどのような当事者間でどのような紛争が起こるのかについて分類整理して検討を加えるべき。
- ・ 冒認出願の問題は、従業者間、大企業間では起きにくく、大企業と中小企業、あるいは大企業と個人の間で問題になるケースが多いのではないか。
- ・ 大学においては、特許による利益を再投資する必要があるため、企業と比較して利益の教員への還元率が高い。還元率が高い分、発明者の決定の問題も重要となる。
- ・ 米国においても、大学と企業での報償の在り方は相当異なる。（大学と企業とは、それぞれ存在意義が異なるため、分けて議論すべきとの指摘あり。）
- ・ 産学での共同研究において、大学教授が当然に発明者の一人になるような風潮があり問題である。

（総論）

- ・ 職務発明に関する紛争の増加の背景には、人材の流動化や、各種報道による研究者の権利意識の高揚がある。
- ・ 現行制度を改正しても、既に企業に譲渡されている発明に適用することはできないことから、改正による効果が現れてくるのは10年、15年先であるという点に留意して慎重に検討すべき。
- ・ 日本の特許制度の基本的な考え方は、個人の創作が発明であるとするものであり、投資に対するリターンが発明であると捉えるべきではない。
- ・ 研究者を大切にしない企業はなく、企業の定める規則は研究者に一方的に不利になるとの認識は誤りである。
- ・ 今後、外国から研究者を招聘し、我が国が研究の拠点性を高め、競争力をつける観点からも報償のあり方の検討は重要である。
- ・ 発明への報償という観点からではなく、研究者への処遇の在り方という広い観点から議論すべき。
- ・ 我が国企業における研究者に対する報償が他国と比して本当に少額なのか、調査すべき（実際には、日本の方がより報償を与えているのではないかととの指摘あり）。
- ・ 研究者への相当の対価の算定額が過剰になると、自社開発よりも委託研究や他社からのライセンスに頼る傾向となることに留意すべき。

- ・ 発明の画期性と企業が得る利益とは必ずしも一致しないこと、発明が利益に結びつくまで相当時間がかかるため、発明時期と発明者が実際に報酬を受け取る時期にはタイムラグがありインセンティブ付与手段としても疑問であることから、実績報酬型の職務発明制度は望ましくないのではないかと。
- ・ 米国においては、発明による貢献に対し昇進や研究予算の拡大等で応えている。

(検討のスケジュール)

- ・ 職務発明の問題は、契約法や労働法、さらに法制度以外の課題も含み、論点が多岐にわたる重要な問題であり、現在のスケジュール案では検討のための時間として不十分ではないか（短期間で、この問題を解決するためには、効率的に議論を行う必要がある）。
- ・ 知的財産戦略大綱においては、「2003年度中に結論を得る。」こととされているが、必要あらば検討をさらに継続するべき。
- ・ 産業競争力に関わる重要な問題であり、集中的に審議して結論を早急に得るべき。

⑤第7回（2003. 3. 18）

○職務発明制度のあり方に関する論点整理（資料4）

- ・ 従業者へのインセンティブ付与の観点（①多様なインセンティブの与え方を認めるべきか否か、②権利承継に対する補償の時期を早くするべき、また、補償に対する予見性を高めるべき）
- ・ 企業の研究開発投資の促進の観点（①「相当な対価」の算定方法の不明確性、②一製品に多発明、クロスライセンス・包括ライセンスにおける「相当の対価」の算定の困難性、③「相当な対価」の額が裁判所による決定までの企業のリスク、④消滅時効の期間が長い）
- ・ 使用者と従業者との間の衡平性の観点、職務発明の外国における権利、職務創作（意匠）

○職務発明と労働法：委員メモ（資料5）

- ・ 全面的司法審査論への疑問も提起するも、全体的には従業者サイド？
（2003. 4. 18経団連提言、4. 22オリンパス事件最高裁判決）

○主な意見

(論点の追加)

- ・ 今の職務発明規定（特許法35条）を維持することが、従業者にとって利益となるのか、また産業競争力の観点から望ましいのかを論点に追加すべき。
- ・ 相当の対価が法律によって定められることは、企業にとってリスク要因。企業の国際競争力を高めるにはどうすればよいかという点も論点に追加すべき。
- ・ 職務発明規定（特許法35条）の法改正をする場合、そのメッセージ効果により場合によっては従業者のインセンティブ低下が生じる可能性があるという点も論点に追加すべき。

(総論)

- ・ 企業による安定的な権利承継及び従業者の発明へのインセンティブの確保が重要。
- ・ 裁判所が職務発明規程の合理性についての検討を加えていないことは問題であるとの議論もあるが、特定の事案につき被告企業の職務発明規程は検討するに値しないと判断したと解釈すれば、必ずしも問題とはいえない。
- ・ 裁判において、最初に検討されるべき職務発明規程の合理性について何ら判断が示されていないことは、やはり問題。
- ・ 特許法35条を削除すれば、職務発明に係る権利の承継等に関する契約の有効性については民法が適用されるが、その場合、より概括的である公序良俗の観点から有効性の判断

がなされるためルールの不透明性は増大する。

- ・日本企業が支払っている発明報償金は欧米と比較して高いという点は、正しく認識されていないのではないか。
- ・報償が高額の場合、「なぜ彼だけが」といった感情的しこり等の悪影響が出かねないことにも留意すべき。

(相当の対価の決定について)

- ・相当の対価の解釈にあたっては個々の企業の実態が考慮されるべきである。
- ・相当の対価の決定においては、対価の額そのものより、どのようなプロセスを踏んだかを重視すべき。
- ・従業者にとっては、対価決定ルールの透明性が担保され、また対価に不満が生じた場合にそれを解決するシステムが整備されるという二面性が確保されていれば、問題はない。
- ・プロセスの合理性を条件とすればよいとの意見があるが、「合理性」の判断基準について相変わらず曖昧さが残り、現行規定の問題点は解決しない。これをどうすれば解決できるかという観点で議論することが必要。
- ・相当の対価の幅がどこまで認められるのか把握できないことが問題であり、特許法35条の法解釈も含め、詳細に検討する必要がある。

(外国特許の取扱いについて)

- ・現行法下における外国特許の取扱いについて、民法の下で契約で扱えばよいという意見があるが、具体的にどのような契約を行えばよいかという指摘もなく、依然として不透明である。

⑥第8回 (2003. 5. 19)

○職務発明制度のあり方について (資料3)

- ・使用者と従業者との衡平性の観点、企業の抱えるリスク要因軽減の観点、多様なインセンティブの与え方を認めるべきとの観点、研究開発投資の促進・産業競争力強化の観点、更なる検討課題 (滞貨請求権の消滅時効、職務創作)
- ・オリンパス事件最高裁判決の概要、主な団体の見解、在日米国商工会議所意見書

○主な意見

(使用者と従業者との衡平性の観点)

- ・労働協約は組合に参加していない管理職等の発明者には適用されないもので、その場合には契約で担保することになるのではないか。
- ・労働協約以外の労使間の交渉を経た取決めは、使用者・従業者間の合意としてとり扱われるのか。
- ・発明者の立場からすると、職務発明規程の策定に関わっていた等の事情があれば、個々の発明への対価について企業を訴えることはない。
- ・合意に委ねる制度に関しては、実質的交渉を経ていない合意の問題や、労働協約等の集団的合意と個別合意との関係の整理も必要になることから、慎重に検討すべき。
- ・合意重視の制度ではコストがかかる。合意の有無を問わず、個別交渉において実質的交渉のプロセスを経て定められた取決めは尊重する制度が望ましい。ただし、合意を厳密に要求しないことから、著しく不合理な取決めに対しては司法が介入することは必要。また、企業内の苦情処理制度の整備も重要。
- ・「相当の対価」の算定方法ではなく、労使交渉のプロセス等の「相当の対価」をきめるプロセスが適切であるかを重視する制度にすべき。

(企業の抱えるリスク要因低減の観点)

- ・ドイツの従業者発明制度下の事情からもわかるように、補償ガイドラインを策定しても、争いが減るわけではない。
 - ・ピックアップ装置事件最高裁判決により、裁判所が企業規程の合理性を判断することなく、個別発明毎の対価の額を決めることができるという解釈が支持された。そのため企業規程等による定めは尊重されるよう第3項の改正が必要である。しかし、その場合であっても、著しく発明者に不利な定めについては裁判で争えるよう強行規定にする必要がある。
 - ・個別発明についてそれぞれ対価を算定することは不可能ではないが、算定手続にかなりの時間を費やさなければならない点を考慮してほしい。
- (多様なインセンティブの与え方を認めるべきとの観点)
- ・発明への対価として給与も考慮すべきではないか。
 - ・対価を給与に含ませることは、理論上は可能だが、日本の現行の賃金体系では発明者の給与は抑制されてしまう。一方、発明への期待を含め研究活動への対価を高く設定すると、他部門の従業者との衡平性が保てない。したがって、給与に発明への対価を反映させる制度は、制度設計や運用にコストがかかる。
- (研究開発投資の促進、産業競争力強化の観点)
- ・国際競争力の観点から企業は自ら発明者にインセンティブを付加すべきであり、そうしないと生き残れない。それを前提に、相当の対価の決定を裁判所に委ねず、職務発明の取扱いには企業に任せる制度にしてほしい。
 - ・従業者へのインセンティブは早いうちに与えた方がよく、利益の顕在化を待つことに合理性はない。早期の支払いでは、発明者側は将来の期待利益を放棄するというリスクを負うが、これが職務発明制度の基盤ではないか。
 - ・職務発明規定の研究開発投資への影響として、異なる職務発明制度下の海外企業との共同研究時に調整が必要となり、投資が矮小化する可能性があることを明記すべき。
 - ・判例における対価の算定において、企業のかけたコストを考慮していない点は問題である。判例において何が考慮されていないか精査した上で検討を行うべき。
 - ・個別の発明毎に実績補償を判断しては効率的な報酬体系が作れない。個別の発明に対する正確な対価よりも、職務発明規程全体での合理性の方が重要ではないか。
- (その他)
- ・35条の全面削除論については反対。産業界としては、少なくとも第1項、第2項は残してほしい。国の施策として職務発明へのインセンティブを目的として法律を定めるのはよいことである。
 - ・35条を廃止して契約の自由にまかせることは、従業者にとって不利である。
 - ・現行35条の枠組み内で対応ができるか否かについての整理が必要。
 - ・裁判官では企業の実態を十分に考慮できない可能性があるため、企業、従業者の実態に精通している専門委員が必要ではないか。
 - ・米国の研究者は給与が高いため対価が低額であるというが、日米の研究者給与を比較したデータはないか。
 - ・制度改正したとしても、今後20年近く対価の予測の困難な現行制度が適用される職務発明が存在することは企業にとってリスクが高い。改正法を遡及適用できないか。

⑦第9回 (2003. 6. 3)

○職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて (資料3)

- ・味の素事件地裁判決、日立製作所高裁判決はまだなされていない状況

○特許法35条を仮に改正する場合の遡及効について（資料4）

- ・遡及効については、消極的

○主な意見

（職務発明に係る外国特許を受ける権利の取扱いについて）

- ・現行特許法第35条は、日本特許を受ける権利に関してのみ規定しており、外国特許を受ける権利については規律していないのではないかと。
- ・職務発明に係る使用者、従業者間の権利関係については、属地主義に基づいて権利登録国の法律を適用するのではなく、雇用地の法律を適用する方が好ましい。
- ・現行あるいは改正特許法第35条と、国際私法との関係を整理して議論すべき。
- ・雇用地主義を採用し、外国特許を受ける権利についても特許法第35条を適用するのであれば、同第35条は、我が国が雇用地である従業者の発明が対象である等、適用範囲についても考える必要があるのではないかと。
- ・国際私法上、特許法第35条が強行規定であり、当事者間の合意による準拠法の選択を許さないことが担保されなければ、同第35条が確実に適用されることとはならないのではないかと。
- ・外国特許を受ける権利の取扱いについて、特許法第35条を準拠法とする旨使用者、従業者間で合意をしていれば、法例第7条1項により、我が国裁判所においても準拠法の合意が尊重されるのではないかと。
- ・産業界としては、外国特許を受ける権利についても、特許法第35条に従って承継できることが好ましい。
- ・外国特許を受ける権利の取扱いについて、従業者にとっても好ましい方向で考えていただきたい。

（職務発明制度のあり方について）

- ・使用者、従業者間の合意の有効性については、交渉プロセスの合理性が担保されていればよいのではないかと。
- ・特許法第35条3、4項を改正する場合でも、企業の定めた規程が著しく合理性を欠く場合には、強行法規として同第35条が働くようにすべき。また、合理性の判断に際しては、説明及び交渉プロセスの合理性と規程内容の合理性とが考慮されるべき。
- ・裁判所における企業規程の内容についての合理性の判断は、バラツキが大きくなるなどの問題が生じるのではないかと。

⑧第11回（2003.7.8）

○職務発明制度の在り方について（資料3）

- ・論点の整理：現行法の規定とほぼ同様の方向性を提示
- ・改正のオプション（全面削除、3・4項のみ削除についても検討）

○主な意見

（職務発明に係る特許権についての通常実施権について）

- ・事務局案に特に異論はなく、従業者が職務発明について特許を受けた時、現行制度どおり、特に契約等の定めがない場合であっても使用者が通常実施権を有することが法定されることが必要との意見で一致。

（職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について）

- ・事務局案には以下のようなコメントが出たが、原則としては、職務発明について特許を受ける権利等をあらかじめ使用者が包括的に継承すること等を契約等により定めることを認め、一方、自由発明については、現行制度どおり同様の定めをした場合にはこれ

を無効とすることでよいという意見で一致。

- ・大学の先生の発明について、職務発明と自由発明との区別が難しい。
- ・産学連携を推進するため、職務発明以外の発明についても機関帰属化を図るべき。
- ・自由発明については、大学の先生がなした発明であっても、権利の予約承継を認めるべきではない。職務発明の定義は、判例の積み重ねによる明確化が図られており、大学の先生の発明についても、その定義の枠内で取扱われるべき。

(職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について：事務局案では、対価額の決定が尊重される場合の要件について、①契約等の定めが合理的な手続を経て決定され、②かつ個々の対価額の決定が当該定めに従い適切になされ、③(さらに)決定された対価の額が不合理でないことの3点を提示)

- ・包括ライセンス契約時などは個別の発明毎の実績報酬は効率的に算出できない。報酬規程が全体として適正で、従業者毎の差別がなければよいのではないか。
- ・失敗事例についての損失負担額も考慮した規程全体としての合理性を評価すべき。
- ・①及び②には異論ないが、③を司法審査の対象とすると、現行制度下の司法審査と状況が変わらない。③は司法審査の対象としなくてもよい。
- ・研究者側には対価の額についての相場観がないため、③を司法審査の対象とすると、訴訟が多発する恐れがあるのではないか。
- ・①乃至③の要件は、実情に応じて総合的に判断されるべきものである。従業者には使用者の示した条件と異なる条件を選択する自由度がないことを考慮すると、③の要件を残すことが適当。
- ・①及び②における手続きの合理性の程度を勘案して、③を判断するということであれば、民法や労働法における考え方とも整合性がとれ、好ましいのではないか。
- ・③については司法審査の対象としないこととすると、①及び②における手続きの合理性の要件がかえって厳しくなり、結果として企業の自由度が小さくなるのではないか。
- ・③は、①及び②の手続きの合理性について問題のある事例に対して例外的に判断される事項。①～③がすべて考慮されたとした場合でも、対価額の決定がつねに司法審査に委ねられることにはならないのではないか。
- ・合理的手続きの要素たる「実質的交渉」として、何をなすべきなのかを明確にすべき。
- ・従業者の立場から見ても、①～③が条件とされて対価額の決定がされることは好ましい。
- ・交渉の結果、従業者が納得しなかった場合に従業者を救済する道を残すという意味でも③は必要。
- ・これまでの判例は、社内に十分な規程があることを被告企業が主張立証してこなかったものにすぎず、現行法下においても、裁判所が手続き及び内容の合理性を総合的に考慮する余地があるのではないか。

(裁判所が対価を決定するに際して考慮すべき事項の明確化を図るため、現行第35条第4項の規定を改正することが必要かどうか)

- ・裁判所が対価の額を算定する際の考慮要素については、使用者及び従業者が納得できるような整理を行えばよい。
- ・裁判所が対価額を算定する際には、発明がされる段階、発明が実施される段階における貢献に加え、従業者の給料等の要素も考慮した方がよい。
- ・発明の実施段階における貢献について、通常想定される事業活動による貢献は考慮されるべきでなく、顕著な貢献のみが考慮されるべき。

(外国特許権等の取扱いについて)

- ・特許法第35条によって、外国特許を受ける権利の承継は担保されない一方、承継に対す

る対価についてのみ規定することは問題ではないか。

- ・日本で雇用関係にある従業者が外国に一時的に出向している場合について、特許法第35条の適用があるとした場合には、特許法第35条の適用がない現地（外国）の従業者との関係で公平性が保てないのではないか。

（対価請求権の消滅時効について）

- ・短期消滅時効の規定を導入することについても引き続き検討すべき。
- ・一般債権の消滅時効の期間（10年）と、異なる規定を定めることに合理性はないのではないか。
- ・時効の起算点が難しいため、特許法第35条に規定することは難しいのではないか。

⑨第12回（2003.8.1）

○職務発明制度の在り方について（その2）（資料3）

- ・前回のものをより整理

○主な意見

（職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について）

- ・支払われた対価の額に不満を持つ従業者が訴訟を提起し、それに対し裁判所で対価の額の合理性を含めた審査がなされるというのであれば現行制度とあまり変わらないのではないか。
- ・決めた対価の額が相当か否かについて審査がなされる現行制度と、対価の決め方に不合理性はなかったかという点を中心に審査がなされる事務局案とは、根本的に異なっていると言えるのではないか。
- ・事務局案3.（3）「内容（額）の考慮」において記載されている「対価の額」の合理性の要件は削除し、民法90条による審査に委ねればよいのではないか。
- ・民法90条による内容審査では、企業と個々の従業者との同意が重視されることとなる。それでは、むしろ企業の実務にそぐわないのではないか。
- ・規程の定め方が合理的であればそれを尊重し、対価の額が著しく不合理な場合に限り裁判所が介入するという制度であればよいのではないか。
- ・事務局案に賛成。対価の額を決める決め方（手続）が合理的であれば、その対価の額が尊重され、内容審査は大幅に抑制されるということでよいのではないか。
- ・事務局案に賛成。手続の合理性審査を重視する制度とする場合であっても、交渉力に格差のある使用者・従業者間における取り決めに対しては、内容規制も必要。
- ・（2）②に「基準の適用」手続と記載されている。しかし、個々の従業者の発明を全体として評価し、昇進・昇給で対応する場合には、そもそも「基準の適用」はできない。このような対応は、事務局案によると不合理と判断されることとなるのか。

（個々の権利に対する対価額の決定について）

- ・特許法において、権利の設定、承継、消滅が、すべて個々の「特許権」に基づいて規定されているからといって、個々の「特許権」に対応させて対価を支払うべきということには必ずしもならないのではないか。
- ・各従業者のなしたすべての発明に対し、一括して対価を支払う旨の契約を結ぶ場合には、個々の権利に対する対価の額の決定を要求する事務局案と整合性がとれなくなるのではないか。

（裁判所が定める「相当の対価」に関する考え方について）

- ・裁判所が「相当の対価」を定める際の考慮要素は、限定的なものとはならず、総合的なものとなるようにすべき。

- ・裁判所が、失敗事例があることを考慮することなく成功事例である訴訟下の「特許権」のみを考慮して「相当の対価」を算定することは、問題ではないか。

(特許法第35条の適用範囲について)

- ・職務発明に係る外国特許に関し、対価についてのみ特許法第35条に規定され、権利の承継については別途民法下の個別契約で対応しなければならないというのは問題ではないか。
- ・特許法第35条において、外国特許に関する規定を設けることは立法論として難しいのではないか。外国特許権の承継や対価については、国際私法と契約による規律に委ねることとすればよいのではないか。
- ・外国特許については、改正が検討されている新法例案の方向性等に配慮しつつ、検討を進めるということではよいのではないか。
- ・米国知的財産協会(AIPLA)から、特許法第35条が適用される使用者及び従業者の範囲についての質問が提起されているが、これにはどう答えるべきか。
- ・外国から日本に派遣された従業者のなした発明、あるいは日本から外国に派遣された従業者のなした発明に対し、特許法第35条が適用されるべきか否かについて、また適用されるとした場合の影響等についても考慮すべき。

(短期消滅時効に関する考え方について)

- ・特許法第35条の対価請求権について、必ずしも一般債権以外のものとして整理することが困難な理由付けはないのではないか。例えば、賃金債権の時効の2年と横並びとして整理することも可能ではないか。
- ・短期消滅時効を採用すべきか否かについて、事務局資料として、もう少し説明を加えるべきではないか。

⑩第13回(2003.9.8)

○職務発明制度の在り方について(その3)(資料3)

- ・前回のものをさらに整理するとともに、外国特許権の取扱い、短期消滅時効等についても言及(最終報告書のひな形)、日立金属事件地裁判決(2003.8.29)を紹介

○欠席委員からのコメント(資料4)

○主な意見

(職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について)

- ・研究者の報酬の在り方を、使用者と従業者に基本的に委ねる方向である今回の事務局案には賛成である。
- ・基本的には事務局案に賛成である。ただし、対価を決定するための基準を策定する手続及び基準を具体的に適用する際の手続が合理的であれば、その結果導き出された対価は合理的としてもよいのではないか。
- ・対価を決定する手続の合理性が確保されている場合であっても、例外的に結果として導き出された対価が不合理である場合が存在するのではないか。
- ・対価を決定する手続の合理性の程度を勘案して、対価の合理性の審査がなされるべきではないか。
- ・事務局配布資料の1.⑥に記載の事項は、望ましい方向を示したものであるとの理解でよい。
- ・事務局案は、使用者による対価の決定が有効とされるか否かの判断基準を、これまでの判例のように裁判所が算定する「相当の対価」に足りているか否かとするのではなく、対価の決定が不合理でないかどうか(すなわち幅のある概念としての合理性を満たすも

のであるか否か)とする趣旨との理解でよい。

- ・「相当の対価であること」と「対価の決定が不合理でないこと」との関係は制度設計のポイントであるため、改めて整理すべきではないか。

(裁判所が定める「相当の対価」に関する考え方について)

- ・「相当の対価」の算定において、様々な事情が幅広く考慮されるよう、第35条第4項の規定を明確化すると事務局案に賛成である。
- ・「相当の対価」を決定する際の考慮要素として、研究開発投資のリスクも勘案されるべきではないか。
- ・これまでの各判例において、裁判所が算定した「相当の対価」は、国際的な対価の相場からすると高すぎると感じている。

(特許法第35条の適用範囲について)

- ・職務発明に係る外国特許権等の承継や承継に対する対価について、特許法第35条の規律を及ぼすことは理論上及び運用上の難点を抱えていることについては理解できる。
- ・事務局配布資料の3. ④に記載の事項は、望ましい方向を示したものであるとの理解でよい。
- ・どのような場合に特許法第35条が適用されるのかを明確にすべきではないか。例えば、米国で雇用された従業者が日本に来て発明をした場合や、日本で雇用された従業者が米国に行って発明をした場合等に、特許法第35条が適用されるか否かを明確にすべきではないか。

(短期消滅時効に関する考え方について)

- ・対価請求権の消滅時効について、賃金債権の時効(2年)との横並びで整理することは難しいとしても、例えば、退職金債権の時効(5年)といった他の時効規定との横並びで整理することは可能ではないか。
- ・従業者の立場からみた場合、現在の雇用環境下においては、特許法第35条に短期消滅時効の規定をおくべきではないと考えており、事務局案に賛成である。
- ・短期消滅時効の規定を設けることを正当化する事由を見いだせない以上、そのような規定は設けるべきではないのではないか。

⑪第14回(2003.10.17)

○産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」(案)(資料3)

最終報告書の原案、これに基づき、パブコメを実施

- ・参考資料として、諸外国の従業者発明制度(資料4-1)、発明者アンケート集計結果(資料4-2)、企業アンケート集計結果(資料4-3)、主な職務発明対価請求訴訟(資料4-4)

○主な意見

(報告書案の修正に関する意見)

- ・勤務規則、報償規程を使用者等が「一方的」に定めているとの記載は、表現が強すぎるので削除すべきではないか。
- ・報告書案第2頁の第3段落に、企業や大学等のリスクを低減することが必要である旨の記載を加えるべきではないか。
- ・報告書案の第3頁に、我が国における将来の雇用形態や雇用流動性の状況によっては、今後第35条の廃止もあり得る旨記載すべきではないか。
- ・報告書案第5頁1行～2行における「ただし、使用者が実施する場合、」の記載は、通

常実施権のことについて言及していることを明確にすべきではないか。

- ・ 報告書案第7頁21行～24行における「また、職務発明をめぐる訴訟の判決を契機として、～基本的な問題点は改善されていない」の記載は、対価が高ければ高いほどよいとの印象を与えかねない。この記載は削除すべきではないか。
- ・ 報告書案第12頁1行～4行における「なお、対価の決定の際における発明価値の評価～場合があることに留意すべきである。」との記載は意味がわかりにくい。記載を明確化すべきではないか。
- ・ 報告書案第12頁14行～16行における「包括クロスライセンス～許容すべきこと」の記載は、他の記載と比べて具体的すぎる。この記載は削除すべきではないか。
- ・ 報告書案第12頁14行～16行における「包括クロスライセンス～許容すべきこと」の記載は削除すべきではない。ただし、表現振りについては検討の余地があるのではないか。
- ・ 報告書案第17頁には、職務意匠について、承継から早い段階で対価を決定することも必要である旨記載されている。職務発明についても、承継から早い段階で対価を決定することが許容されることを明確化する記載を加えるべきではないか。

(報告書案全体についての意見)

- ・ 報告書案には、これまでの小委員会における議論が網羅的に記載されているのではないか。
- ・ 報告書案は、労働者側から見ても評価のできる内容である。使用者側が、労働者の主張をある程度反映させることによって、両者間の紛争が減少することを希望する。
- ・ 報告書案は、発明は発明者に帰属するという現行法の枠組みの中で、最大限対価の予測可能性を高めるものと評価できる。適切な手続を踏むことによって、使用者側は対価の予測可能性を高めることができ、従業者側は満足度が高まることとなる。
- ・ 今後、報告書案の趣旨に沿って職務発明規定の条文が策定されることを要望する。
- ・ 対価についての予測可能性を高めるため、「対価の決定」に際し合理的な手続を踏んでいれば、「対価」自体については裁判所における不合理性審査の対象から除外すべきである。
- ・ 報告書案では、「対価の決定」の不合理性の判断基準が必ずしも明確でない。それが明確でないと、結局は「対価」についての予測可能性が高まらないのではないか。
- ・ 不合理とされないための明確な基準を設ける場合、当該基準は画一的かつ高いレベルに設定せざるを得ない。そうすると、各企業、各大学における事情を柔軟に反映させることができなくなってしまうのではないか。
- ・ 不合理性について、厳格な基準を設けることはむしろ妥当ではなく、改正法の解説等において職務発明規定の趣旨を説明することで対応すればよいのではないか。

⑫第15回 (2003. 12. 18)

○産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」(案)(資料3)

- ・ 報告書として確定、パブコメ結果を反映？

○主要なパブコメ

- ・ 日本知的財産協会、経団連、電子情報技術産業協会、日本自動車工業会、日本製薬工業会、ビジネス機械・情報システム産業協会、バイオインダストリー協会、日本機械輸出組合、中部経済連合会、日本ライセンス協会、日本知的財産仲裁センター、日本弁護士連合会、国際企業法務協会、知的財産国家戦略フォーラム、在日米国商工会議

所、米国製薬工業協会、欧州製薬団体連合会、A I P L A、シャープ株式会社、積水化学工業株式会社

○欠席委員コメント（知財協副理事長）

（その後、国会審議を経て、改正法成立参考事例集についても委員会で紹介）

○主な意見

（報告書案の修正に関する意見）

- ・ 特許法第35条の下、自社実施分については補償の対象とする必要はないのではないかと
の意見がある。この点に関し、報告書案第4頁において、自社実施分の補償についての
考え方を示すとともに判例を紹介する修正が加わったことは好ましい。独占により得ら
れる利益について、どのような考え方で整理すればよいのかについての解説があれば、
なお好ましい。
- ・ パブリックコメントにおいて、「対価の額自体については、合理性の判断基準とすべき
ではない」旨の意見が産業界から広く寄せられている。報告書案第11頁において、この
ような意見が産業界から広く寄せられていることを明記すべき。
- ・ 報告書案第11頁における『その結果たる「対価」そのものは、司法審査対象から完全に
除外すべきである』との記載は、表現として適切ではないのではないかと。

（その他の意見）

- ・ 資料4－1（パブリックコメント項目別概要表）の1．総論において、「概ね賛成」と
して整理されている意見の中には、対価の合理性の判断基準については必ずしも賛成し
ていない意見があることを留意していただきたい。
- ・ 従業者の意思が反映された契約については、司法審査の対象とならないこととすべきで
ある。
- ・ 特許法第35条は民法の特別法として位置付けられるため、契約、勤務規則等の不合理性
は第35条の下で審査されるという理解でよい。また、この不合理性の審査は、手続面
と内容面の総合評価であるが、契約に関しては、個人が直接関与し自主性が高いもので
あるため、手続要件を満たしていると判断される場合が多い、ということではないか。
- ・ 今後、契約、勤務規則のそれぞれについて、不合理性の判断基準が示されることが望ま
しい。
- ・ 特許法第35条改正前に承継された職務発明についても、改正法の規定に従って対価を支
払う旨の契約を使用者、従業者間で締結することも考えられるが、そうした契約が有効
かどうかについては裁判所の判断に委ねられるべきではないか。

2. 職務発明訴訟に関する判決分析

当協会職務発明プロジェクトは、活動の一環として、2005年4月1日（改正特許法第35条の施行）以降に下された職務発明訴訟の判決について判例分析を行った。訴訟対象の特許は何れも改正前の特許法第35条（旧法）の適用を受けるものであり、「相当の対価」認容事案については、裁判所が決定している。ここでは、裁判所による「相当の対価」の決定に関し、「企業・発明者の貢献度」を中心に、その判決の動向を報告する。

（内容については、別紙資料1ご参照）
＜「知財管理」誌6月号掲載資料＞

3. アンケート結果

2005年4月に改正職務発明制度が施行（以下「改正特許法第35条」）され、約3年が経過した。しかしながら、その後も、職務発明訴訟（旧法下のもの）が沈静化する様子はなく、改正特許法第35条が職務発明の対価にかかわる諸問題を解決し、日本企業の国際競争力を高める制度としての役割を果たしているのかどうかは、注意深く見極めていく必要がある。

当協会職務発明プロジェクトは、2007年11月にアンケートを実施することで、今一度、改正特許法第35条下の職務発明制度の運用状況や、我が国の職務発明制度の在り方等について、会員企業の率直な意見や実情を照会し、中長期的視野に立って、同制度を検証した。

このアンケートでは、改正当時のアンケート時と同程度の回答率を得、企業にとってなお関心の高さが窺えるものであった。そこで、同プロジェクトの集計・分析の一部をここに紹介する。

（内容については、別紙資料2ご参照）

4. 今後の方向性（当協会職務発明制度プロジェクトメンバーによる将来に向けてのコメント）

企業の現場で直接、間接的に職務発明規定の策定、日々の対価算定、発明者との対応に関与しているプロジェクトメンバーによって抽出された改正特許法第35条の下での問題、課題等について以下に列挙した。なお、**A**、**B**、……は、プロジェクトメンバーを示す。

今後、然るべき場において“職務発明制度の在るべき姿”について検討する場合には、これらの諸問題、課題をも含めて、十分な議論がなされることを望む。

（1）改正特許法第35条の問題

A

（課題）

- 改正特許法第35条の国会審議の際に、「適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること」という衆参両院の付帯決議（*）がなされている。しかしながら、衆参両院の付帯決議は法的拘束力が無いため、相当の対価の決定について裁判所が介入するおそれがある。

*）衆議院付帯決議

「職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも円滑な解決が可能となるよう努めること。」

参議院付帯決議

「職務発明については、使用者等と従業者等との間で行われる協議など適正な手続を踏まえた職務発明規定が企業において整備されるよう、その促進に努めること。また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。」

- 旧法下のみならず、改正法下で創生されて継承された特許にも言えることだが、改正特許法第35条4項が規定する「不合理性判断」の具体的な基準が必ずしも明確になっていないため、依拠すべき合理的な解釈を探りつつ、社内規則を制定・改訂して運用する他無し。
- 社内規則改訂案について、協議する前に退職した従業員との協議等は実務上困難であり、提訴されるリスクは否定できないし、結局のところ、訴訟になれば相当の対価の決定について裁判所が介入することになる。

《結果・意見》

- 裁判において、旧法下で創生されて継承された特許についても、改正法に対応して改訂された社内規則が不合理でなければ、当該規則が尊重されるべき。
- 協議する前に退職した従業員等については、後述の「ガイドラインの問題点」の《結果・意見》においてA氏が指摘しているとおり。

B

1) 改正特許法第35条推進上の業務負担事例

発明報償にかかる様々な処理に関して、毎年多くの人的手間がかかっている。

発明評価業務、発明申請業務、申請案件審議業務、報償金発送業務、退職者派遣社員追跡業務、社内承認会議対応業務、取締役会報告業務等は、会社業務としては後ろ向き業務に属する。

2) 発明者優遇への批判に対する納得説明の困難さ

- ・発明創出および出願までに多くの人の協力を得ている現実がある。
- ・ライセンス交渉に当たり特許の強化のために他の人の協力を得ている、あるいは、侵害立証のために働いた人にはなんら特許法第35条は貢献保証をしていない。
- ・発明行為以後、基本的に発明者は何もしていないのに特許法第35条で権利を与えているとの批判。

C

- ・職務発明訴訟を起こす従業員は処遇等に不満があり、退職後提訴するケースが殆どである。日本の職務発明制度がこのような不満の矛先として利用されているのが現状であり、企業としては提訴されるリスクや敗訴により高額な相当の対価を支払わざるを得ないリスクが法改正後も依然として残されているといった現実問題がある。
- 職務発明制度の本来の目的が「発明を奨励し、産業の発展に寄与すること」に鑑みると、処遇等で不満がある者が提訴し企業に訴訟リスクがあり続ける我が国制度が、果たして‘在るべき姿’なのか甚だ疑問である。結果として、企業にとっても従業員にとっても不幸な制度になっているのではないか。
- ・企業が事業を行って利益を上げたり、他社からライセンス収入を得るためには、発明者だけでなく、権利化・製品企画・製造・販売・特許ライセンス活動等、様々な部署の数多くの従業員の貢献があって初めて実現できるものである。多くの場合、発明者の貢献は殆ど無いが全く無いのが現状である。
- ・（訴訟上の課題として、）特許実施や他社活用により会社が得た利益が大きければ、発明者がこれらの貢献に殆ど貢献無しでも高額な相当の対価が認められる余地あり。
- ・職務発明の創生は業務の一環として当然に発明者に期待されるものであり、各企業は発明者に対し、研究のための経営資源を提供し、給与・賞与（退職金を含む）を支払っている。
- ・各企業においては、発明者に対する発明創生のインセンティブ向上のために、報奨（報償）制度に加えて独自の表彰制度を設けているところが多い。
- ・権利化前の時点の特許（出願）について会社が社長表彰等で高く評価した場合、発明者の貢献度が高いとの原告主張に使われ、裁判所が発明者の貢献度を高く認定する可能性がある。権利化前の特許（出願）について会社が高評価すると（将来見込みと権利化努力促進のための表彰。この時点ではライセンス契約締結の貢献とは無関係の場合が多い）、かえって仇になってしまうのは理不尽である。
- ・社内においては、発明者だけが給与・賞与等とは別に特許法第35条上の権利の法的保護を受け、これを前提として社内規程に基づき報奨（報償）金をもらえるのはおかしいのではないかと批判意見が多い。
- ・社内で発明者にヒアリングしてみると、発明インセンティブを向上させるためには、報奨（報償）金の社内制度を拡充させるものよいが、会社からの金員受領だけでなく、自己が発明した特許について高く評価してもらえる制度（例：社長表彰等により名誉を称える。処遇等で目に見える形で高く評価）の方が意義ありとの意見が多い。
- ・上記の点に鑑みると、本来は法律で縛るのではなく、各企業が自主努力によって、発明者や

発明者以外の貢献者に対して褒め称える制度を拡充する方が「発明を奨励し、産業の発展に寄与」に繋がるものと考える。

- ・発明者のみが給与・賞与とは別に対価を受取ることができる現行の法制度が果たしてよいのか、また、日本産業の更なる発展と国際競争力向上の観点からメリットがあるとは言えない現行制度を維持する必要性はあるのか。

D

《結果・意見》

- ・相当の対価の算定が困難であり、業務負担も増加する。算定に際して、使用者側の広い裁量が認められる、という社会的な雰囲気づくりが必要。現在も不合理でなければよい、ということで、広い裁量が認められている文言になっているが、現実には、広い裁量が認められるような雰囲気ではない。
- ・算定ルールの策定の困難性
算定は、「発明により会社が受ける利益」に基づいて行われるべきであり、不合理でなければよい、となっている。算定ルールとして、例えば、利益額によって、発明者貢献度をある程度決めるというように、シンプルにすることが考えられる。しかしながら、案件ごとに事情が大きく異なり、シンプルにすると、相当な対価の算定において、妥当でないケースが発生する。結局、発明者の貢献度等をケース毎に考慮するという、裁判例にみられる算定方式をとらざるを得ない。
- ・算定の納得性
発明者貢献度をケース毎に考慮する場合、算定に裁量的な幅が生じ、発明者との間で、「納得性」のズレが生じる。結局、発明者との間で争いが生じ、お互いに不満を残すような結果となり、本来は、発明者の貢献に報い、やる気を出してもらおうはずの制度が、その趣旨と異なるような結果となってしまう。
- ・会社の報奨制度には、様々なものがあるが、利益等から算定式で報奨金額を決める、という制度は、かなり特異な制度になっている。
- ・発明者も、制度的に誤解（評価が低いと感じる等）をして、新聞報道されるような訴訟事例と比較し、不満を抱いたり、訴訟にまで発展する等の動きをしているケースも多いと考える。制度が発明者を不幸にしている面もあるのではないか。

（２）法人帰属（特許法第35条廃止論）等の検討

A

1) 法人帰属（特許を受ける権利は法人が有する）案に対するメリット・デメリット

1－1) 「従業員等の対価請求権なし」とする場合の法文の一例

第2条第4項

「この法律で『職務発明』とは、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、使用者、法人、国又は地方公共団体（以下『使用者等』という。）の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が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をいう。」

第29条

「産業上利用することができる発明をした者（職務発明の場合にあっては、使用者等）は、

次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(以下略)」

(メリット)

- ・ 現行法における問題点が全て解消される。
- ・ 対価請求権は法律の枠外で手当てできる。

(デメリット)

- ・ 法人帰属とするための、決め手となる根拠が絶対的なものではない。
- ・ 法律上、対価請求権がなくなることへの抵抗。
- ・ 業務発明、自由発明についての法文なし。(発明が創生された都度、個別契約交渉をするか、予約承継について就業規則等で規定する必要がある)

1－2) 「従業員の対価請求権あり」とする場合の法文の一例

上記の条文に加え、以下の規定を設ける。

第35条

「使用者等が職務発明を実施し、又は職務発明に係る特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾したときは、従業者等は、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
(以下、現行35条4項、5項と同様?)」

(メリット)

- ・ 法律上、対価請求権は存続するので、抵抗は少ない。

(デメリット)

- ・ 法人帰属とするための、決め手となる根拠が絶対的なものではない。
- ・ 対価についての現行法における問題点の解消に繋がらない。
- ・ 業務発明、自由発明についての法文なし。(発明が創生された都度、個別契約交渉をするか、予約承継について就業規則等で規定する必要がある)

2) 従業員帰属(特許を受ける権利は発明者が有する)案に対するメリット、デメリット

2－1) 35条全廃

(メリット)

- ・ すべて契約で処理可能。
- ・ 現行法における問題点がすべて解消される。

(デメリット)

- ・ 全ての使用者等が契約で対応可能かどうか?
- ・ 契約交渉時に、従業者等にもメリットがあることを説明する必要あり。
- ・ 予約承継規定が廃止されることにより、従業員等が特許を受ける権利の譲渡を拒否することが可能となるので、個別契約交渉時でのトラブルを避けるため、就業規則等で対応しなければならない。
- ・ 職務発明についての使用者等の通常実施権に関する規定が廃止されることに対する対応を検討する必要あり。(米国では、判例法上、ショップライトが認められているが…)

2－2) 35条2項以下廃止

(メリット)

- ・すべて契約で処理可能。
- ・使用者等の通常実施権に関する規定が維持されるため、従業者等が第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合にも、使用者等には最低限の保障あり。

(デメリット)

- ・全ての使用者等が契約で対応可能かどうか？
- ・契約交渉時に、従業者等にもメリットがあることを説明する必要あり。
- ・予約承継規定が廃止されることにより、従業員等が特許を受ける権利の譲渡を拒否することが可能となるので、個別契約交渉時でのトラブルを避けるために、就業規則等で対応しなければならない。

2-3) 35条3項以下廃止（当協会が以前提案していた案）

(メリット)

- ・すべて契約で処理可能であり、現行法における問題点がすべて解消される。
- ・使用者等の通常実施権に関する規定が維持されるため、従業者等が第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合にも、使用者等には最低限の保障あり。
- ・職務発明に関する予約承継の規定が維持されるため、承継に関する個別契約が不要。

(デメリット)

- ・全ての使用者等が契約で対応可能かどうか？
- ・契約交渉時に、従業者等にもメリットがあることを説明する必要あり。
- ・予約承継規定を維持しながら、従業員等の対価請求権を規定しないことに対することの理由の説明が必要。

(3) 企業・発明者の貢献度

B

(課題)

- ・業態により特許の貢献度が異なる。また業態により事業の進め方も異なってくる。たとえば、医療の場合、単一特許が商品のすべての機能をカバーしてしまうのに対して、電機の場合、ひとつの装置を作るのに多くの特許が関連してくる。医療の場合、あまりコンシューマーに宣伝をしなくても医者との関係あるいは学会情報誌でPRをかねて行われる。相手が専門家の医者であるため、他に競合商品がないためにその特長を知らしめるだけで十分浸透している。一方、電機は相手が不特定多数の一般ユーザーであるため、コンシューマーの手にわたるのにいろいろな経営的施策が打たれている。

《結果・意見》

- ・企業貢献度を相場観のある一定数字で代表することがナンセンス。どんぶり勘定であり、納得感が当事者に与えられていない。また、訴訟による判決の信頼性が損なわれる。
- ・企業貢献度を数値できっちりと明確化すべきで、数値化することは不可能ではないが、訴訟の公開の原則より企業秘密が出ることを嫌って、各社とも正当な裁判が実行されていないとの思いを持っている。実態として製品の原価計算を行う場合、電機業界では独占はありえな

いため原価表に必要な特許料を参入して売価算出を行っているので、トータル売価に占める特許価値は算出可能である。

- ・「５％の相場観」も納得性がないために企業からは高いと思われ、発明者からは低いと思われる。司法が当事者に本来的な納得性、説得性を説明し切れていない。
- ・企業の営業利益率を分析すれば、対価が高いのか低いのか分かる。

電機の場合2008年３月末の決算の営業利益率は以下のとおり。

シャープ5.4% 松下5.7% 三洋3.8% ソニー4.2% パイオニア1.4% 日立3.1% 東芝3.1% 三菱6.6% NEC3.4% 富士通3.8%

会社のすべての部門が汗水流しても電機業界では最高で６％程度なのに、なぜ特許発明者の対価が売り上げの５％なのか。

精密機械と化学の代表例を示すと、以下のとおりで、電機とは較差がある。

キヤノン16.9% 日亜22.7%(平成18年度)、15.8%(平成19年度)

C

(課題)

- ・最近の判決では「発明者の貢献度」が「５％」を基準とした相場が形成されており、企業の立場からすると改正法施行前よりは「企業・発明者の貢献度」が認められつつある。しかしながら、企業が多大に負担して事業化・製品化のリスク(業界毎・企業毎に異なる)や諸費用(ライセンス交渉費用や特許管理費用を含む)が「企業・発明者の貢献度」に数値として直接かつ具体的に反映されていないのが実状である。

【参考】

例えば、キヤノン事件では、被告は「実施料収入全額が『企業利益額』に該当するものではなく、多数の相手方と被告ライセンス契約を締結、変更、更改、管理するために要した費用(管理費、ライセンス契約の対象となる技術を開発するための研究・開発費等)を控除すべき」と主張した。しかしながら、判決では、これらの要因は「企業の貢献度」を判断する際の重要な要素として考慮するのが相当として総合的に勘案のうえ判断されているが、その貢献度の具体的な根拠が不明確である。

《結果・意見》

- ・最近の判例傾向を見ると、「発明者の貢献度」は「５％」(企業利益額が低額になる場合を含めて企業側にマイナスの「特段の事情あり」の場合には「10%」或いはそれ以上)の相場観がある。どんぶり勘定で、その認定の妥当性について疑問があり、企業としては割高感がある。
- ・裁判所が認定している「発明者・企業の貢献度」には、企業が多大に負担している事業化・製品化のリスクや諸費用(ライセンス交渉費用や特許管理費用を含む)が直接反映されていない。
- ・上記「５％」の基準はそもそも基準となる性格ではないし、また、企業が負担するリスクや諸費用を勘案すると、高率(発明者の貢献度が評価過大)となっているのではないか。
- ・「発明者の貢献度」又は「企業利益額」に減率・減額の形で明確化されるべき。

【参考】

日本と同様の職務発明制度を持つドイツには、「民間雇用における職務発明の補償に関するガイドライン(労働大臣制定)」(1959年制定、1983年改正)により補償額を算定する基準がある。この基準は、「企業利益額(実施料収入)」から直接「事業化・製品化のリスクや諸費用(ライセンス交渉費用や特許管理費用を含む)」を差し引き、これに「従業者の貢献度」(課題設定、課題解決、従業者の職責と地位を勘案)を掛け合わせて補償額(＝相当の対価)を算出する方式を採用している。

→多くの場合、この算式に当てはめてみると「1%～高くても5%」が妥当と考えられる。

D

(課題)

- ・企業、発明者の貢献度を、双方が納得できる形で算定することへの課題。

《結果・意見》

- ・企業、発明者の貢献度を、数値で表現することは非常に困難であり、根拠を明確にすることは困難。
- ・結果的に、双方が納得するような貢献度とすることが困難となり、双方に不満が残る形になる。
- ・裁判例の「発明者貢献度5%」でも、根拠は明確でなく、多くのケースでは、発明者貢献度は、5%から10%の範囲内に収まるようになってきているが、明確な根拠を示すことは困難である。
- ・算定の際に、発明者貢献度が5%と10%では、相当の対価の額は、2倍の開きが生じてしまう。高額になるほど、発明者も合理的な算定根拠を求める。
- ・実際の発明者貢献度は低い案件でも、発明者は訴訟例と比較する。発明者貢献度が5%以下という評価をすると、発明者に「安い」という印象を与えてしまい、不満が残る。

貢献度について

- ・根拠が示せないのので、発明者は、最後は会社押し付けられた感が残る。結果として、職務発明が企業と発明者にとって不幸な制度になっている。
- ・この点は、新法でも解消できていない。
- ・発明者が早い段階で納得するような社内規定を検討している。

E

(課題)

- ・特許により発明者の貢献度は異なる。
- ・実施の仕方、自社実施か他社実施かなどにより、発明の貢献度も異なってくる。
- ・自社の得た営業利益、事業利益を基にして、そこから純粋な発明者の貢献した対価を計算するのは極めて難しい。

《結果・意見》

- ・「企業貢献度＝(1－発明者貢献度)」となっているが、本来は、先ずその特許(発明)が貢献した程度から計算をしていくべきと考える。例えば、メーカーでは、

- ①会社がある商品・サービスで得た利益を特定する。
- ②その利益について、ファクター毎に貢献度を分析する。

例えば、全てではないが、以下のような要素を定量的に評価できない限り正確な対価は算定できない。

＜発明関係＞

- ・発明考案への貢献⇒通常、この一定部分が発明者の貢献割合
- ・権利化への貢献(発明者以外の知財マン、知財戦略や施策、例えば、知財が起用した弁理士等の貢献も大きい)

＜経営関係＞

- ・経営：開発・設備投資の意思決定、リスク判断、資源投入の実行

<開発関係～実機化>

- ・研究開発戦略、テーマの決定の重要性
- ・実機化（開発）：パイロットプラントでの実証～試行錯誤、設計・性能変更～実機化
- ・操業（工場）：操業方法、品質管理、コスト削減、設備の改造
- ・営業・技術サービス（営業部門）：需要家の品質承認、需要家に合わせた商品の使用・性能変更

<営業関係>

- ・事業戦略、営業戦略の決定
- ・プレ・マーケティング活動
- ・受注活動
- ・販売価格交渉
- ・生産能力に見合った需要家・受注の確保

<知財関係>

- ・知財戦略の妥当性、先見性とその施策（強い特許を産み出す施策）の貢献
- ・競合他社との特許分析に基づき、自社の強み分野への研究開発の集中を提言
- ・事業部門に対して、知財を最大限活用した事業戦略を提言
- ・デファクト化、標準化、パテント・プール等の提言、ライセンス対価の獲得
- ・クロスライセンスによる自由度確保
- ・他社権利行使対応

⇒実際問題として、このような積み上げ、算定は困難である。特に、リスクを背負った経営判断、知財戦略の貢献度をどう評価するのか？最近の移転価格税制では、知的財産権の法的な所有関係だけでなく、実質的な意思決定・リスク負担といった経済的所有関係から、研究開発成果の適切な配分が親子会社間でなされているか、不正な税金逃れの便法を取っていないか、税務署が厳しくチェックして、ライセンス対価の適切性の評価もしており、その点から、国際的な税制、また、無形資産に係る会計制度のコンバージェンスも日本で採用されることになっており、税理士・会計士事務所に諮問して、具体的な事例について定量的な算定方法を検討してもらうことも考えられる。

- ・企業においても、種々の前提、簡便な推定方法等では、補償金は算定できないていないのが実情である。発明評価の難しさ、発明の実施態様も、技術分野、業界等により、大きく異なり、産業間で大きな差異があるのも当然である。

F

1) 産業化までの投資

企業等における研究開発の成果が新たな産業を創造し、ビジネスとして利益を上げるプロセスを「イノベーション」と称するが、そのプロセスは一般的に次の四つの段階を経る。すなわち、(i)研究ステージ、(ii)開発ステージ、(iii)事業化ステージ、(iv)産業化ステージである。

(i)の研究ステージでは基礎研究（シーズ発掘）を行うが、次の(ii)開発ステージに進む成果は少なく、なされた投資のほとんどは回収できないのが現状である。(ii)の開発ステージでは市場性を見極め、ここで選択された開発テーマには集中的な投資が行われる。したがって、テーマの取舍選択には経営判断が必要となる。

(iii)の事業化ステージは事業が立ち上がった段階を言い、新規に参入した企業（または製品）と既存の企業との生き残りを賭けた激しい競争が行われる。ここで生き残った事業が主力産業に育っていく。

(iv)の産業化ステージでは設備拡大のため巨額の投資が必要であり、きわめて高度な経営判断が必要となる。

このように、利益を生み出す産業に育て上げるためには各ステージで経営判断による投資が必要であるが、特に事業化、産業化のステージでは工場の建設や機器の導入など多額の投資が必要となり、その額は飛躍的に増大する。業種によって事情は異なるが、例えば(i)の研究ステージで1億円投資すると仮定した場合には、(iv)の産業化ステージまでには総額で数千億円の投資がされることもある。

このような巨額の投資を決断する経営陣の貢献は、ビジネスとして成功した場合、極めて大きいと言えよう。

2) 事業化後の多部門の協力

ある研究成果が事業化された場合であっても、その後利益を上げ続けるためには、企業内の多部門の従業員の協力が必要である。例えば生産設備の運営、管理、マーケティング活動、販売活動、広告宣伝活動、物流、代金の回収、特許の権利化、ライセンス活動、などが挙げられる。一般に新しい技術(発明)が生まれてから主力産業に育つまで10年程度かかると言われている。一方、発明者が関与するのは最初の発明創造の段階だけであり、残りの10年間ほとんどの期間は、発明者が直接的にも間接的にも関与しないと考えられる。

このように、発明者は「技術を産む」が、それを「育てる」のは企業である。育て方によって技術は良くも悪くもなる。10年という時間的要素を取り入れて考えれば、発明者以外の従業員による貢献も如何に大きいかわかるであろう。

(4) 包括クロスライセンス、特許の数

A

(課題)

保有特許に優劣があり、その評価を企業内でしようとする場合、多くの特許がある場合には納得できる評価を仕切れない。ある企業では特定分野の特許を6,000件保有している。クロスライセンス交渉では数を持っていることで相手を納得させることはできない。交渉時には相手が痛みを感じる特許を挙げる。なぜなら、相手から侵害立証のクレームチャートを求められるからである。そうすると6,000件すべてが侵害でなく、特定リスト特許について議論がなされ、その強さによってライセンス条件が決定される。

このようなライセンス交渉の実態を考慮しないで包括クロスライセンスで引例されない特許まで貢献したとの評価を与えることは過剰評価をしたことになる。将来使うかも知れないのでそれも評価するとの考えもあるが、一般的にクロスライセンス契約は継続されるため、次回契約更改時に提示すればいいのであって、実態に合う訴訟判決になっていないと、判決の信頼性が疑われる。

《結果・見解》

実態にどのように合わせるか、それが裁判の公平性を生み出す。ここでも客観データや資料で判断すべきである。

しかしながら、通常、クロスライセンス関係が継続していくため、交渉実態(データ、資料等)については裁判で開示したくない内容となる。秘密をどう保てるかの答えが必要である。

B

- ・上記A氏と全く同じ課題・見解。

(課題)

【参考】

例えばキヤノン判決や三菱電機判決を見ると、「代表特許でも提示特許でも $+\alpha$ 少なくとも、相手方が実施していたとすれば、その特許の重要性、相手方実施の割合を考慮し、代表特許に準じるものとして企業利益額を算定すべき」と裁判所は判示している。

【キヤノン事件の東京地裁判決：相当の対価算定の内訳】

本件特許(代表特許でない単なる実施特許)の発明対価(3,400万円余)
＝(①LBP関連の企業利益額(620億円)×本件特許寄与度(30件相当/4,005件)
＋②MFP関連の企業利益額(1,417億円)×本件特許寄与度(30件相当/6,175件))
×発明者貢献度(3%)

→裁判所は、代表特許でない単なる実施特許である本件特許について、ライセンス契約全体に対し多大な貢献をしていないと判示したうえで、諸事情を総合的に考慮して特許寄与度を認定している。しかしながら、本件特許が「30件相当」寄与したことの具体的根拠が不明確である。

C

(課題)

クロスライセンスの場合に、適切な評価を行うことが課題。

《結果・意見》

- ・(包括)クロスライセンス契約において特許リストの提示をする場合、実際には評価がされていない特許、他社排除に貢献していない特許であっても特許リストに入れる場合がある。その場合に、特許リストに入ったものであるという理由で相当の対価を求められると、説明に困ることになる。結果的に、双方が納得するような貢献度を算定することが困難となり、双方に不満が残る形になる。
- ・評価が難しい。時には関係ないものも契約対象に入っている。交渉において差額(バランシングペイメント額)を決める際、自社特許は高く評価、提示するので、発明報奨対価を決める際にこの評価どおりに貢献度評価すると過大評価となってしまう。あってもなくても良い権利であっても、発明者にとっては貢献度を大きく見る。

(5) 社内実施での問題点

A

(課題)

- ・社内実施だけの特許評価の場合について
ライセンス交渉等における外部の厳しい評価にさらされていないので、発明者は真の特許の強さがわかっていない。
不十分な先行資料調査をすり抜けて特許化されている可能性も高い。価値評価の不十分なものを社内実施しているとのことで、ある対価を与えることは、株主からすると株主の利害を損なうものとして逆訴訟される可能性もある。

《結果・見解》

- ・ 社内実施のみのものについて、独占的であっても外部との戦いにさらされていない限り評価の対象からはずすべきであり、独占的な証明がされたものについて対価支払いを考えればよい。
- ・ このため、社内実施は通常の無償実施権を与えられているとし、外部評価にさらされて何らかの貢献があったと立証されたものにのみ評価を与えるべき。
- ・ 特許法第35条からはずして、お褒めの報奨として各社ごとに実態に合わせて対応すればいいのではないか。

B

(課題)

社内実施の特許発明について、正しく評価することが課題。

《結果・意見》

- ・ 社内実施だけの特許発明については、排他力が認められなければ、使用者が有する通常実施権の範囲内となり、相当の対価の支払い義務はないものである。しかし、発明者が「当該特許の排他力の結果、他社は実施できない。」と主張をする場合、そうでないことを証明することは困難であり、発明者を納得させることは難しい。
- ・ 自己実施の実績は、10年以上も経つとデータを残していない場合が多く、算出できない。

(6) 訴訟上の秘密保持の問題

A

(課題)

裁判の原則は、正しい証拠に基づく公正な判断を下すことにある。

しかしながら、発明者にとっては報償金額だけを要求する訴訟であったとしても、企業側の提出証拠としては企業秘密に関連する情報を開示する必要がある。発明者がNDAを締結して秘密保持をしてもらえれば、公正な証拠提出が可能であるが、時としてNDAの締結を拒絶する場合もある。そうであると、提出証拠が原告を通じて協業相手等に流される可能性も考えられるため、企業は裁判所に証拠を出せなくなる。

《結果・意見》

- ・ 特許法第35条訴訟においても、米国での訴訟のようにattorney privilegedの制度を日本でも採用できないか。
- ・ 第三者公開制限を、裁判官の裁量権で原告あるいは被告の権利とできないか。

B

- ・ 上記A氏と全く同じ課題・見解です。

(7) 消滅時効の問題

(課題)

最近の判例では、職務発明の対価請求権の消滅時効については、民法第167条1項の消滅時効「10年」が適用され、時効進行の起算点が最後の支払時期となっている。例えば、ある特許権の満了まで特許実施があり、発明者への支払が翌年になっているケースでは、当該特許の出願

から最長で31年経過しないと時効援用ができない。

《結果・意見》

- ・日本の消滅時効は余りに長すぎるため、企業としてはリスク負担が過大となっており、特に旧法適用特許について発明者に提訴されると次の点に苦慮する。
- ・訴訟進行上、相当の対価の算定に必要な情報・データの裁判所への開示方法や開示範囲に苦慮。
- ・訴訟になったとき、発明当時の古いドキュメントがないので対応に苦慮。

【参考】

ドイツでは、2002年に民法の改正により、職務発明の対価請求権については、すべてのケースにおいて消滅時効は「3年」とされている。このような短期消滅時効が適用されるよう法改正が望まれる。

A

(課題)・消滅時効が認められるまでの期間が長い。

《結果・意見》

- ・長期にわたって、相当の対価の算定資料等を残しておく必要が生じ、実際に訴訟を想定すると、関係資料が膨大となり、後から算定を行う作業は非常に困難。多大な負担を強いられる。

B

(課題)

最近の判例では、職務発明の対価請求権の消滅時効については、民法第167条1項の消滅時効「10年」が適用され、時効進行の起算点が最後の支払時期となっている。

《結果・意見》

- ・労働に基づく賃金債権より、強い保護がなされているのは、不可思議である。産業発展のため、一般労働者の賃金請求権或いは年金・退職金請求権よりも発明者の補償金請求権の保護が手厚い理由が理解し難い。従業員一般に認識されている、また、労働組合の指摘に対する発明者優遇批判への納得説明の困難さに繋がってくる。
- ・この消滅時効の長さが会社における処遇に不満を持ち、退職後に会社に自分の職務評価が誤っていることを証明したい人達に対して、唯一とも言える、誤った法的手段(＝ツール)を与えているのがこの法律ではないか。
- ・本来の目的と違った利用がなされている事実(⇒訴訟、マスコミの報道で相当出ていると思います)を収集して、そうした目的外利用がされないためにも、時効は賃金債権と同等のレベルに押さえるべきである。
- ・しかも、標準的労働者が一生働いて得られる退職金以上の額を発明者補償として、「相当の対価」を認定する裁判官の社会情勢の認識の誤りを問い質すべきである。
東大の高橋教授の論説のように、年収の1～2倍程度が、社会的常識、労働の対価(労働報酬)水準との比較においても妥当ではないか。そうした目安が先にあって、それに沿った対価の計算根拠を考えるのが社会正義やコンセンサスを担う裁判官の本来の役割ではないか。新聞の論調に踊らされ、中村教授の虚偽の著述を社会正義とばかりに持ち上げた東京地裁の裁判官の判断は、色眼鏡に塗られた全く誤ったものと断罪すべきではないか・・・等々。

(8) 新職務発明制度における手続事例集(特許庁発行)の問題点

A

（課題）

ルールの徹底について、社内規定を作成したときにいなかった人たち（新入社員や退職者）からのクレームに対して、合理的に取り決められたとの主張は可能か。

- ・新入社員は入社時に説明し、意見があれば受け付けている。しかし、退職者や派遣社員など規定制定協議時にいなかった人たちに関しては、「新職務発明制度における手続事例集」など指針を与えていない。
- ・職務発明に関して、役員も同じに規定してもよいとなっているが、取締役は株主に対して責任があるのであって、職務文書に発明行為が規定されていない場合、職務発明として取り扱っても問題がないのか。このような場合どうすべきか記載がない。

《結果・意見》

・国会決議を尊重するとの司法の宣言文が出せないか、そうすれば「新職務発明制度における手続事例集」に対する裏づけとして安心できるのだが。

B

《結果・意見》

「新職務発明制度における手続事例集」では、「協議」について、全員との協議が必要、という表現ぶりとなっており、かなりハードルが高い。他の社内規則に比べて、手続が厳格すぎるように感じる。

- ・新入社員に35条の趣旨を理解してもらうのは非常に困難である。入社前に基準を提示するとした場合、不合理性が否定される方向に働く、といっても、秘密保持の問題等もあり、現実的ではない。
- ・退職者や派遣社員との「協議」についても、明確でなく、退職者と協議を行うことは現実には困難。
- ・就業規則ですら全員でないのに、発明規則を全員に示すという厳しい「新職務発明制度における手続事例集」となっている。
- ・会社の制度はいろいろあって、職務発明規定だけ特別に対応させている点がおかしいと感じている。

以上

職務発明訴訟に関する判例分析

——企業・発明者の貢献度を中心に——

職務発明プロジェクト*

抄 録 職務発明プロジェクト（以下、「職務発明PJ」という）では、2008年度の活動の一環として、2005年4月1日（改正特許法第35条の施行）以降に下された職務発明訴訟の判決について判例分析を行ってきた。訴訟対象の特許は何れも改正前の特許法第35条（以下、「旧法」という）の適用を受けるものであり、「相当の対価」認容事案については、裁判所が決定している。以下では、裁判所による「相当の対価」の決定に関し、「企業・発明者の貢献度」という観点を中心に、その判決の傾向を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 最近の判決件数とその内訳
 2. 1 判決件数の内訳
 2. 2 発明者の貢献度から見た件数傾向
3. 「相当の対価」認容事案の判例分析
 3. 1 「相当の対価」のまとめと分析内容
 3. 2 「企業が受けるべき利益（企業利益）」のまとめと分析内容
 3. 3 「企業・発明者の貢献度」のまとめと分析内容
4. おわりに

1. はじめに

近年、職務発明訴訟が多発し、2004年1月29日に下された「日立製作所事件の東京高裁判決」、その翌日に下された「日亜化学工業事件の東京地裁判決」、その翌月24日に下された「味の素事件の東京地裁判決」というように、この時期に高額判決が相次いだ（表1参照）。

これらの高額判決が社会に大きなインパクトを与え、2004年5月の特許法第35条改正（翌年4月施行。以下、「改正法」という）に至った。

旧法では、「相当の対価」をいくらに金額にするべきかの算定基準については何も決められておらず、訴訟で「相当の対価」が争われると全て裁判所が介入して判断していた。これを改正法では、「従業員との協議」、「社内規程の開示」、「従業員からの意見聴取」の三要件を踏まえた社内規程であれば裁判所も妥当なものとして認めるとした。

しかしながら、2005年3月31日以前に使用者（企業）が従業者から特許権（出願権を含む）の承継を受けた職務発明（以下、「旧法適用特許」という）には、改正法は遡及適用が無い。以下本稿で述べる最近の判例を見ても全て旧法適用特許が訴訟対象であり、依然として「相当の対価」の決定について裁判所が介入することには変わりがないのが実状である。

職務発明PJにおいては、改正法施行後のここ最近（2005年度～2008年7月末）の裁判の傾向（判決件数、判例）を分析したので、以下報告する。

* 2008年度 Project Team on Employee Invention System

なお、地裁提訴件数は、改正法施行前の2004年度に一時的に増加し、その後は2003年度と比較して、「横ばいで減らない傾向」にある。

2. 最近の判決件数とその内訳

2.1 判決件数の内訳

改正法施行後の判決（2005年度～2008年7月末）は39件あり、その内訳は次の①、②のとおりである（表2参照）。

- ①「相当の対価」認容事案：21件（地裁判決：15件，高裁判決6件）
- ②原告請求の棄却事案（消滅時効，特許不実施等）：18件（地裁判決：13件，高裁判決：5件）

2.2 発明者の貢献度から見た件数傾向

(1)「相当の対価」認容事案（合計：21件）

「企業・発明者の貢献度」から見た件数傾向は次の①、②のとおりである（件数は表3参照）。

- ①最近の判決を見ると、発明者の貢献度「5%」・「10%」（企業の貢献度「95%」・「90%」）が多く、件数全体の約8割を占める。その中で最多の判決件数は発明者の貢献度「5%」（企業の貢献度「95%」）の9件である。

→・2005年度以前の判決では、発明者の貢献度「20～65%」（企業の貢献度「80～35%」）というように発明者の貢献

表1 高額判決の判例

No	事件名・判決日	判決内容	
		認容額	企業：発明者の貢献度
1	日立製作所事件の高裁判決 H16(2004).1.29 東京高裁平成14(ネ)6451	約1.7億円	80%：20%
2	日亜化学事件の地裁判決 H16(2004).1.30 東京地裁平成13(ワ)17772	約604億円	50%：50%
3	味の素事件の地裁判決 H16(2004).2.24 東京地裁平成14(ワ)20521	約2億円	95%：5%

表2 年度毎の地裁・高裁判決件数

(単位：件数)

年度	「相当の対価」認容事案			原告請求の棄却事案			合計		
	地裁	高裁	計	地裁	高裁	計	地裁	高裁	計
2005(H17)	5	0	5	5	2	7	10	2	12
2006(H18)	5	3	8	5	2	7	10	5	15
2007(H19)	5	1	6	3	0	3	8	1	9
2008(H20)	0	2	2	0	1	1	0	3	3
計	15	6	21	13	5	18	28	11	39

度が高く認められるものも多くあったが、最近では企業の貢献度が高く認められつつある。

- ・これは、前掲の日亜化学事件で東京高裁が示した「和解についての当裁判所の考え（2005年1月和解勧告）」（被控訴人（発明者）の貢献度を例外的に高く評価：「5%」を踏襲して判決が下されている背景が有る。

- ② また、地裁ではあるが、発明者の貢献度「2～3%」（企業の貢献度「98～97%」）の判決も3件有る。
- ③ 同一事案における地裁・高裁判決の「発明者の貢献度」は次のa), b) のとおりである（具体的事案については表4参照）。
 - a) 同一事案6件中4件（67%）が地裁・高裁判決で「発明者の貢献度」が同じことから、多くの場合、控訴審でも原審で認定した「発明者の貢献度」がそのまま維持される傾向が有る。
 - b) 三菱化学事件（表4参照）では、「発明者の貢献度」が原審では「2.5%」から控訴審では「10%」と認定が大きく異なっているが、この理由は知財高裁の判決文には明示されておらず、裁

判官の心証に変化があったかどうか不明である。

地裁と高裁で原告・被告の双方が主張する事実が変わったわけではなく、主な争点にはならなかったにもかかわらず、結果的に貢献度の認定が大きく変化している。このように、裁判所の認定に予測性が無いことは企業にとって大きなリスクが相変わらず存在すると言えるのではないかと。

(2) 原告請求の棄却事案（合計：18件）

「棄却事由」から見た件数・判例傾向は次の

①～③のとおりである（件数傾向は表5参照）。

① 最近の判決では、判決全体（14件）の半数が、原告主張が棄却されたものである。

「棄却事由」から見ると、「消滅時効」で争っているものが多く（8件）、次いで「原告の発明者性」と「特許不実施」（各5件）という傾向が有る。

② 「消滅時効」で争われた主な判例〔勤務規則等に補償金の支払時期が定められている場合の消滅時効の起算点〕は次のとおりである。

表3 「発明者の貢献度」から見た件数傾向

（単位：件数）

年度	地裁判決				高裁判決				合計			
	発明者の貢献度				発明者の貢献度				発明者の貢献度			
	2～3%	5%	10%	30%	2～3%	5%	10%	30%	2～3%	5%	10%	30%
2005 (H17)	1	3	1						1	3	1	
2006 (H18)	2	1	1	1		1	2		2	2	3	1
2007 (H19)		3	2			1				4	2	
2008 (H20)							2				2	
計	3	7	4	1	0	2	4	0	3	9	8	1

a) オリパス事件・H15.4.22最高裁（第三小法廷）平成13(受)1256

（判決文抜粋）

勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができない。

勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる。

b) ブラザー事件・H19.4.18東京地裁平成17(ワ)11007

（判決文抜粋）

勤務規則等において、相当対価を分割支払とし、特許権の存続期間中、一定の期間毎に特許発明の実施実績や実施料収入に応じた額を使用者から従業者の支払う旨の定めがされている場合にあつては、相当対価のうち分割された各期間における特許発明の実施や実施料収入に対応する分については、それぞれ当該分割金の支払時期が到来するまでその支払を求めることができないのであるから、各期間に対応する分毎に当該支払時期から消滅時効が進行する。

表 4 同一事案における地裁・高裁判決の「発明者の貢献度」の比較

年度	No	事件名・判決日	発明者の貢献度 （「相当の対価」認容額）	
			地裁判決	高裁判決
2005 (H17)	1	積水化学事件：H18. 2. 21 大阪地裁平成 16(ワ)13073 H19. 1. 25 知財高裁平成 18(ネ)10025	5 % (27 万円余)	5 % (27 万円余)
	2	豊田中央研究所事件：H18. 3. 9 東京地裁平成 16(ワ)27028 H19. 3. 29 知財高裁平成 18(ネ)10035	1 0 % (126 万円余)	1 0 % (211 万円余)
2006 (H18)	3	大塚製薬Ⅱ事件：H18. 11. 21 知財高裁平成 17(ネ)10125	— (東京地裁：時効・ 特許不実施で棄却)	1 0 % (286 万円余)
	4	三菱化学事件：H18. 12. 27 東京地裁平成 17(ワ)12576 H20. 5. 14 知財高裁平成 19(ネ)10008	2. 5 % (1, 200 万円)	1 0 % (4, 500 万円)
2007 (H19)	5	東芝事件：H19. 6. 27 東京地裁平成 17(ワ)2997 H20. 2. 21 知財高裁平成 19(ネ)10061	5 % (214 万円余)	5 % (214 万円余)
	6	岡田組事件：H19. 10. 30 大阪地裁平成 17(ワ)1238 H20. 7. 17 知財高裁平成 19(ネ)10099	1 0 % (1 万円余)	1 0 % (1 万円余)

c) 日立製作所事件・H20.5.30知財高裁平成
19(ネ)10077

(判決文抜粋)

なお、平成3年3月頃の6万6,660円の支払及びこれに先立つ支払がいずれも昭和61年実績分の実績補償金の支払の趣旨を含んでいなかったと仮定すると、昭和61年1月1日～同年6月30日の実績に係る実績補償金支払請求権の消滅時効の起算日は昭和61年12月31日

のままであって消滅時効の中断がなく、平成8年12月31日の経過によりその消滅時効が完成したと認められるとともに、…。

【解説】

勤務規則等に補償金の支払時期が定められている場合の消滅時効の起算点に関し、一定期間毎に特許実施に係る実績補償金を分割払している場合には、各期間に対応する分毎の支払時期から各々時効が進行すると初の判断を示したの

表5 「棄却事由」から見た件数傾向

年度	No.	事件名・判決日	棄却理由			
			消滅時効	真の発明者ではない	特許不実施	独占的利益を得ていない(自己実施分)
2005 (H17)	1	住友化学事件・H17.4.28 大阪地裁平成16(ワ)11261	○			
	2	大塚製薬Ⅰ事件・H17.6.28 大阪高裁平成16(ネ)35 (※)大阪地裁(原審)で「消滅時効」により棄却され、控訴 本控訴審でも原審維持	○			
	3	大塚製薬Ⅱ事件・H17.11.16 東京地裁平成15(ワ)29080 (※)知財高裁では物質特許の消滅時効は認められ、 用途特許については「相当の対価」290万円を認容	○		○	
	4	ファイザー事件・H17.9.13 東京地裁平成16(ワ)14321 H18.3.29 知財高裁平成17(ネ)10117		○ ○		
	5	コニカミノルタ事件・H18.1.26 東京地裁平成14(ワ)8496		○	○	
	6	和光純薬事件・H18.1.31 東京地裁平成17(ワ)2538 H18.7.19 知財高裁平成18(ネ)10020		○ ○		
2006 (H18)	7	大塚製薬Ⅲ事件・H18.9.8 東京地裁平成17(ワ)14399 H19.3.15 知財高裁平成18(ネ)10074		○ ○		
	8	三共有機合成事件・H19.1.17 東京地裁平成18(ワ)18196	○			
	9	日信化学事件・H19.2.28 東京地裁平成17(ワ)4556		○		
	10	東洋紡績事件・H19.3.27 大阪地裁平成16(ワ)11060	○		○	○
	11	グンゼ事件・H19.3.29 大阪地裁平成18(ワ)4183	○			
2007 (H19)	12	ホシデン事件・H19.7.26 大阪地裁平成18(ワ)7073			○	
	13	日立製作所事件・H19.8.28 東京地裁平成19(ワ)14650 H20.5.30 知財高裁平成19(ネ)10077	○ ○		○	
	14	三菱化学事件・H20.2.29 東京地裁平成19(ワ)12522	○			
計		14件	8件	5件	5件	1件

が上記b)の地裁判決である。高裁として同様に初の判断を示したのが上記c)の判決である。

- ③「原告の発明者性」で争われた主な判例
〔裁判所による判断基準〕は次のとおりである。

コニカミノルタ事件・H18.1.26東京地裁平成14(ワ)8496, 豊田中央研究所事件・H18.3.9東京地裁平成16(ワ)27028 他

(判決文抜粋)

特許法第35条に基づく相当対価の算定の対象となるべき発明とは、特許請求の範囲の記載に基づき定められるため、同条に基づく相当対価請求権を有する発明者といえるためには、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作に貢献することが必要であり…。

したがって、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作自体に関係しない者、すなわち、a) 部下の研究者に対し、具体的着想を示さずに、単に研究テーマを与えたり、一般的な助言や指導を行ったにすぎない者(単なる管理者)、b) 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者や実験を行った者(単なる補助者)、c) 発明者に資金や設備を提供するなどし、発明の完成を援助した者又は委託した者(単なる後援者・委託者)は、発明者たり得ない。

〔補足説明〕

「発明者性」を争う事案は、形式的にも実態的にも発明者ではないとして被告が主張するケースと、形式的には発明者となっているが実態的には発明者ではないと主張するケース有り。後者の場合、企業実務から見ると、特許部門が多数の特許出願を取扱わなければならないことから、発明者性や発明への貢献度を厳密に審査できず、研究者の申請に基づき発明者として連名で挙げられた者に対して、補償金を支払ってき

たという現実的な問題も内在すると考えられる。

3. 「相当の対価」認容事案の判例分析

3. 1 「相当の対価」のまとめと分析内容

(1) 「相当の対価額」のまとめ

前述のように、職務発明PJでは、ここ最近(2005年度～2008年7月末)の判決を調査対象とし、発明者(原告)と企業(被告)の主張に対する裁判所が認容した「相当の対価額」についてデータを抽出し分析した。

これまでの判例上、裁判所により認定されている「相当の対価額」の基準は、「相当の対価額」=企業利益額(実施料収入・自社独占実施による利益額)×発明者の貢献度(%)である。

(2) 判例傾向(その1)

裁判所が認容した「相当の対価額」の判例傾向は次の①～③のとおりである。

- ① 最近の判決では、認容された「相当の対価額」が1万円～4,500万円と幅広い。2004年1～2月に下された1億円を超える高額判決(上記1. 表1参照)に比べると低額化の傾向が有る。
- ② 一つの要因としては、上記2. 2 (1) ①で示しているとおり、以前に比べて裁判所が企業の貢献度を高く認めつつある。
- ③ 裁判所が認容した「相当の対価額」と「発明者の貢献度」との関係は、図1及び次のa), b)のとおりである。
 - a) 相当の対価額が小さい場合、発明者の貢献度が「5%」又は「10%」(特に高い方の「10%」)で認められる傾向が有る。
 - b) ただし、NTTアドバンステクノロジー事件の地裁判決(H18.5.29東京地裁平成16(ワ)23041。相当の対価額「1,479万円余」、発明者の貢献度「30%」)は

例外である。

(3) 判例傾向（その2）

「企業が受けるべき利益」と「発明者の貢献度」との関係は、図2及び次の①～③のとおりである。

- ① 企業利益額が小さい場合、発明者の貢献度が「5%」又は「10%」（特に高い方の「10%」）で認められる傾向有り。ただし、NTTアドバンステクノロジー事件（前掲と同事件）は例外である。
- ② 地裁判決ではあるが、企業利益額が「4億円超」の場合は、発明者の貢献度が「2～3%」と低いものも有り。
- ③ 上記①②の判例傾向については、下記3.3 (2) ①が参考となる。

3.2 「企業が受けるべき利益（企業利益）」のまとめと分析内容

(1) 「企業が受けるべき利益（企業利益）」のまとめ

また、職務発明PJでは、前述の最近の判決

を基に、発明者（原告）と企業（被告）の主張に対して、裁判所が「企業が受けるべき利益（企業利益）」をどのように認定したのかを抽出し、分析した。本稿では、次の（2）において判例傾向を紹介する。

(2) 判例傾向

裁判所が認定した「企業が受けるべき利益（企業利益）」の判例傾向は次の①～⑤のとおりである。

- ① 判例16件（「相当の対価」認容事案21件のうち5件が地裁・高裁の同一事案なので、ここでは同一事案を1件で勘定する）中、「自己実施分のみ7件（44%）」が最も多く、以下「有償ライセンスと自己実施分4件（25%）」、「有償ライセンス分のみ3件（19%）」、「包括クロスライセンスと自己実施分2件（12%）」となっている。
・自己実施分について争う事案が全体の80%（13件／16件）と多く占めており、そのうち10件（全体の62%）の判決において裁判所は「企業の自己実施分の独占

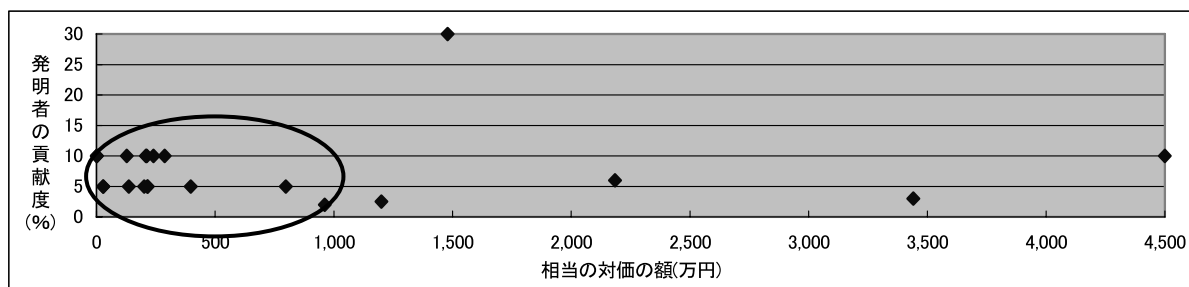


図1 「相当の対価額」と「発明者の貢献度」との関係

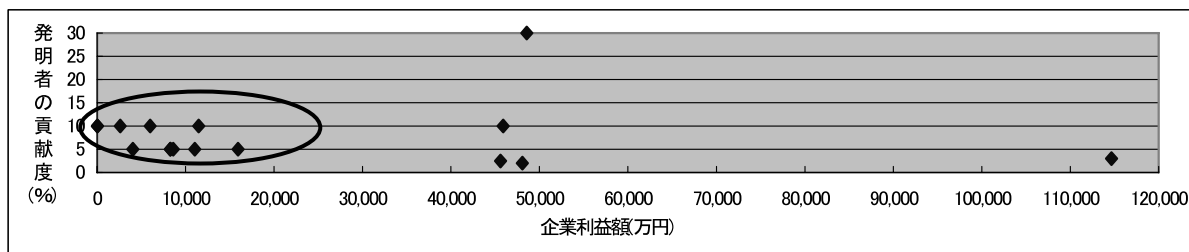


図2 「企業が受けるべき利益」と「発明者の貢献度」との関係

的实施利益」を認めて相当の対価を算定している。

- ・一方、「包括クロスライセンスと自己実施分」の双方で争う事案（三菱電機事件、キヤノン事件。以下の判決文抜粋参照）では、裁判所は、「独占的实施利益」の判断基準を示した上で、企業が「開放的ライセンスポリシーを採用しているか」や「競業他社や自社が代替技術を使用しているか」等の事情を総合的に考慮して、企業が特許権の禁止権による超過売上を得ているかどうかを判断している。

⇒しかしながら、「開放的ライセンスポリシー採用」と「競業他社や自社が代替技術使用」等が認められれば、「超過利益＝自己実施分の独占的实施利益」は無いと判断される傾向は従来と変わりが無い。

三菱電機事件・H18.6.8東京地裁平成15(ワ)29850

（判決文抜粋）

「独占の利益」とは、i) 特許権者が自らは実施せず、当該特許発明の実施を他社に許諾し、これにより実施料収入を得ている場合における当該実施料収入がこれに該当し、ii) 特許権者が他社に実施許諾をせずに、当該特許発明を独占的に実施している場合における、他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者があげた利益、すなわち、他社に対する禁止権の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高（超過売上）を得たことに基づく利益（超過利益）が、これに該当するものである。……

すなわち、i) 特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針（開放的ラ

イセンスポリシー）を採用しているか、或いは、特定の企業のみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー）を採用しているか、ii) 当該特許の実施許諾を得ていない競業他社が一定割合で存在する場合でも、当該競業他社が当該特許に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか、代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的・経済的に顕著な差異がないか、また、iii) 包括ライセンス契約或いは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が当該特許発明を実施しているか、或いはこれを実施せず代替技術を実施しているか、更に、iv) 特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず、同時又は別な時期に、他の代替技術も実施しているか等の事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上（利益）を得ているかどうかを判断すべきである。

- ・包括ライセンスで争う事例の中で、キヤノン事件では包括クロスライセンスにおける対象特許の寄与率を「1／登録特許数」との被告の主張に沿った形で認定している点が注目される。

キヤノン事件・H19.1.30東京地裁平成15(ワ)23981

（判決文抜粋）

被告ライセンス契約中の実施料率の平均（LBPについて2.21％、MFP等について2.61％）から算定された標準包括ライセンス料率は、LBPについて2.40％、MFP等について2.91％であること、及び、基準期間内における被告保有日本国特許が、LBPについて8,009件、MFP等について1万2,349件であり、その2分の1（LBPにつき4,005件、MFP等につき6,175件）を対象となる被告保有特許

数として、本件各特許発明をその30件分と評価し、本件各特許発明の実施料率は、LBPについては $2.40\% \div 4005 \times 30 = 0.018\%$ 、MFP等については $2.91\% \div 6175 \times 30 = 0.014\%$ と評価することが相当であることは前記のとおりである。

- ② 外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求については、判例16件中7件(44%)の事件で原告が主張し、その全ての事案で裁判所が認容している。日立製作所事件の最高裁判所判決(以下の判決文抜粋参照)以降、この主張をする事案が増え、同最高裁判決を踏襲して最近の判決も外国特許も含めて相当の対価を認めている傾向が有る。

日立製作所事件・H18.10.17最高裁(第三小法廷)平成16(受)781

(判決文抜粋)

外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するののかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例第7条第1項の規定により、第一次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。…

従業者等が特許法第35条第1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条第3項及び第4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。

- ③ 相当の対価の将来分を企業利益に含めるべきと原告が主張する事案が増える傾向が有る。裁判所の判断は「将来実施料収入を得られる見込みがあることを認めるに足る証拠はない」として認容されないもの(例：豊田中央研究所事件の高裁判決・H19.3.29知財高裁平成18(ネ)10035)と、「現に使用者等が受けた利益の額を参考として、将来受け取るであろう利益の額を予測することも許されると解される」として認容するもの(例：JSR事件の地裁判決・H18.9.12東京地裁平成16(ワ)26283)」とに判断が分かれる。

認容の判断は、特に製薬関係の事案に多いように見受けられる(例：JSR事件の他、三省製薬事件・H17.9.26大阪地裁平成16(ワ)10584、大塚製薬Ⅱ事件・H18.11.21知財高裁平成17(ネ)10125、三菱化学事件・H20.5.14知財高裁平成19(ネ)10008)。

- ④ 積水化学事件・H19.1.25知財高裁平成18(ネ)10025では、生産設備に関する発明につき、自己実施に係る企業が受けるべき独占的实施利益を算定するに当たり、裁判所は、計算式「独占の利益＝削減されるコスト額×(1／利益率)×実施料率」を採用した。ここで、「削減されるコスト額×(1／利益率)」とは、削減されたコスト額に相当するだけの利益を生み出すための売上高に相当する。
- ⑤ 自己実施分について裁判所が実施料率を認定している判例が16件中9件(56%)有る。認定した実施料率は、0.2～5%でばらついている。その中の4件は、他社とのライセンス契約の経過を考慮して決定している。残りの4件では社団法人発明協会が発行した「実施料率(第4版ないし第5版)」を引用し、該当製品の実施

料率データに、発明の価値の程度、発明の市場における優位性、利用状態などを考慮して決定している。

3. 3 「企業・発明者の貢献度」のまとめと分析内容

(1) 「企業・発明者の貢献度」のまとめ

更に、職務発明PJでは、発明者（原告）と企業（被告）の主張に対し、裁判所が「企業・発明者の貢献度」をどのように認定したのかを抽出し、分析した。本稿では、次の（2）において判例傾向を紹介する。

(2) 判例傾向

裁判所が認定した「企業・発明者の貢献度」の判例傾向は次の①～⑤のとおりである。

- ① 判決の中には、「総説」という形で本件特許発明について被告（企業）が貢献した程度の算定の考え方を判示するものがある（三菱電機事件の地裁判決、キヤノン事件の地裁判決。両判決とも前掲と同事件）。すなわち、

（判決文抜粋）

…、特許法第35条第4項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が極めて高額になる場合と、それほど高額にならない場合とで、同項の『その発明がされるについて使用者等が貢献した程度』の考慮の仕方が自ずから異なるものと考えるべきである。

すなわち、「相当の対価」についての上記考え方からすれば、「利益の額」が極めて高額になる場合は、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は通常よりも高いものとなり得るのであり、「利益の額」が低額になる場合には、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は、通常よりもやや低くなり得るものである。…

〔補足説明〕

この「総説」は上記2件の判決とも同じ裁判官によって書かれており、他の裁判官の判決文には見られないが、今回分析した判例傾向から見ると、判決において上記の考え方が踏襲されているものと思われる。

- ② 判決では、「企業が受けるべき利益（企業利益）の額」の算定において、諸費用の控除が認められず、「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」が判断される際の重要な要素として考慮される傾向が有る。

⇒例えば、キヤノン事件（前掲と同事件）

では、被告は「実施料収入全額が、『企業が受けるべき利益』に該当するものではなく、多数の相手方と被告ライセンス契約を締結、変更、更改、管理するために要した費用（管理費、ライセンス契約の対象となる技術を開発するための研究・開発費等）を控除すべき」と主張している。しかしながら、判決では、これらの要因は「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を判断する際の重要な要素として考慮するのが相当であるとされている。

- ③ 発明者側の貢献主張項目では、「アイデアの個人的着想」を主張するケースが多く、判決ではこれを発明者側の貢献として当然に認める傾向が有る（裁判所の判断において、特に積極的言及がない場合でも、被告の貢献度が100%にならないことはその裏返しと思われる）。
- ④ 今回解析してみた結果、原告が真の発明者であれば発明者の貢献度は少なくとも「5%」程度あると判断されているように思われる。この割合を基準にして、「特段の事情」の有無を考察し、企業側にプラスの貢献となる特段の事情がある場合は、

企業側の貢献割合を加算し、逆に企業側にマイナスの貢献（言い換えると発明者側にプラスの貢献）となる特段の事情がある場合は、企業側の貢献割合を減算しているように思われる。

企業側にプラスの「特段の事情有り」とされたものは、製薬関係の事案があり、「安全性試験のための被告による費用負担」について被告（企業）の貢献度大と認められた三省製薬事件（前掲と同事件）が挙げられる。

逆に、企業側にマイナスの「特段の事情有り」とされたものは、製薬関係の事案では、三菱化学事件（前掲と同事件）においては、「原告の課題設定やその解決」が大きく考慮されているように思われる。また、やや例外的ではあるが、NTTアドバンステクノロジー事件（前掲と同事件）では、「共願人のリコー社の貢献が大きい」として、被告（企業）の貢献度が低く認定されている。

上記の傾向を簡単なグラフにすると、図3のとおりとなる。

⑤ 企業側の貢献主張項目では、「人的資源、設備等の提供」が主張され、必ず認められる傾向が有る（主張しない場合であっても、裁判所が必ず認定している）。

4. おわりに

上記2.～3.で述べたとおり、最近の裁判の動向（件数傾向と判例傾向）について調査・分析した。

前述のとおり、これらの調査・分析の対象は旧法下での判決であり、①現時点でもなお提訴件数は横ばいであること、②最近では、企業の貢献度が高く認められつつあるものの、「特段の事情有り」と企業側にマイナスに判断される時には、発明者の貢献度が「10%」又はそれ以上、過剰に認められる場合があること、③そして、改正法下における判決はまだ無く、「従業員との協議」、「社内規程の開示」、「従業員からの意見聴取」の三要件を踏まえた社内規程の妥当性など、企業にとって予測可能性があるとは言い難く、企業の訴訟リスクに鑑み、今後も引き続き、判例動向に注目していく所存である。

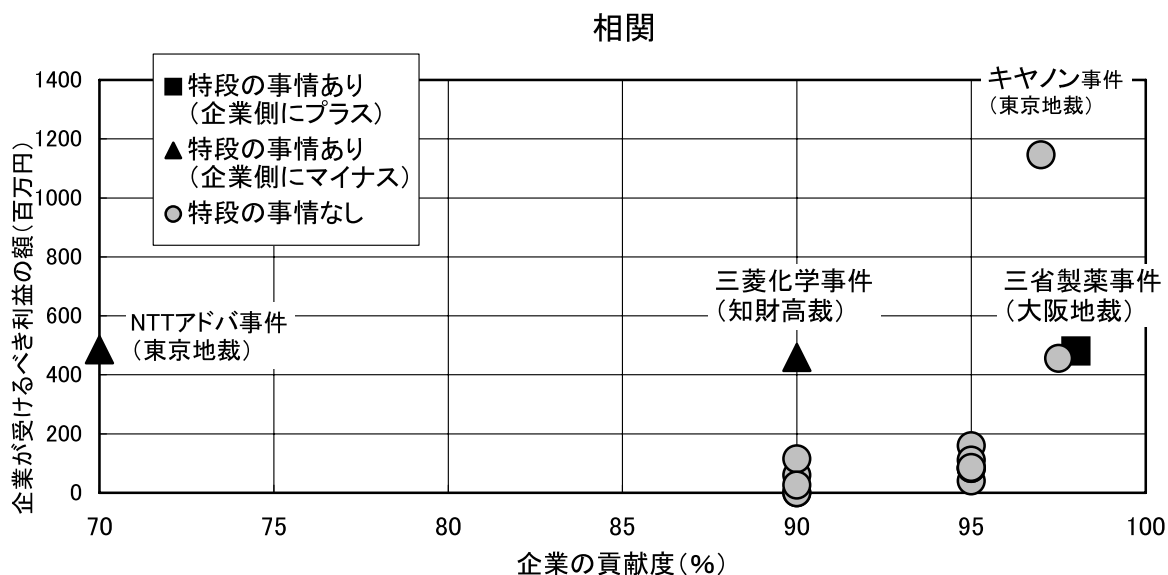


図3 「企業の貢献度」と「特段の事情」との相関関係

(原稿受領日 2009年3月17日)

2007 年度 職務発明制度に関するアンケート 報告

2008 年 6 月 6 日

JIPA 職務発明 P J

リーダー 光主 清範

1. アンケートの背景および趣旨

2005 年 4 月に改正職務発明制度が施行(以下「改正特許法第 35 条」)され、約 3 年が経過しました。しかしながら、その後も、職務発明訴訟(旧法下のもの)が沈静化する様子はなく、改正特許法第 35 条が職務発明の対価にかかわる諸問題を解決し、日本企業の国際競争力を高める制度としての役割を果たしているのかどうかは、注意深く見極めていく必要があると思われます。

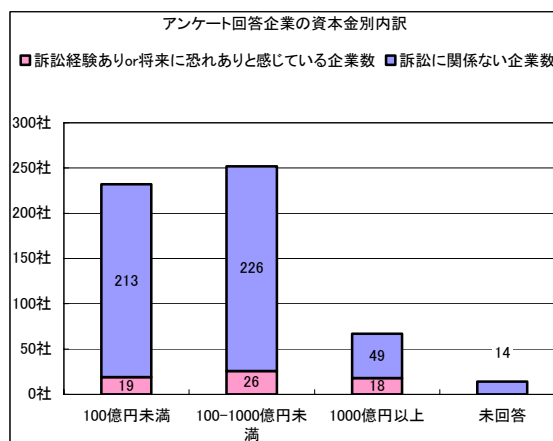
私ども職務発明 P J では、昨年 11 月にアンケートを実施することで、今一度、改正特許法第 35 条下の職務発明制度の運用状況や、我が国の職務発明制度の在り方等について、会員企業の皆様の率直なご意見や実情を承り、中長期的視野に立って、同制度を検証しました。

今回のアンケートでは、改正当時のアンケート時と同程度の回答率を得、企業にとってなお関心の高さが伺えるものでした。そこで同 P J の集計・分析を知財経営の一考として頂きたく、中間報告として一部をここに紹介致します。

2. 集計・分析

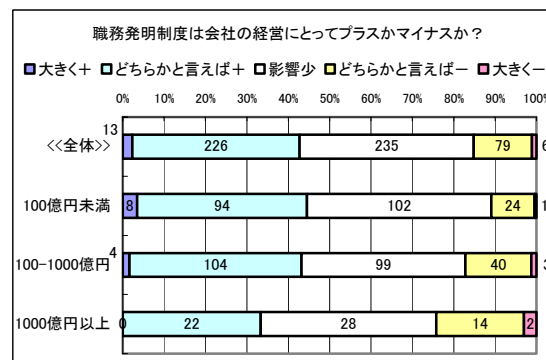
(1) JIPA 正会員向けに無記名式でアンケートを行い、回答率は 62% (565 社) であった。また昨今の職務発明訴訟の現状をかんがみ、資本金別

(100 億円未満:232 社、100-1000 億円:252 社、1000 億円以上:67 社)、及び訴訟経験を有する(‘将来の恐れありと感ずる’を含む)企業かどうか注目して分析を行った。



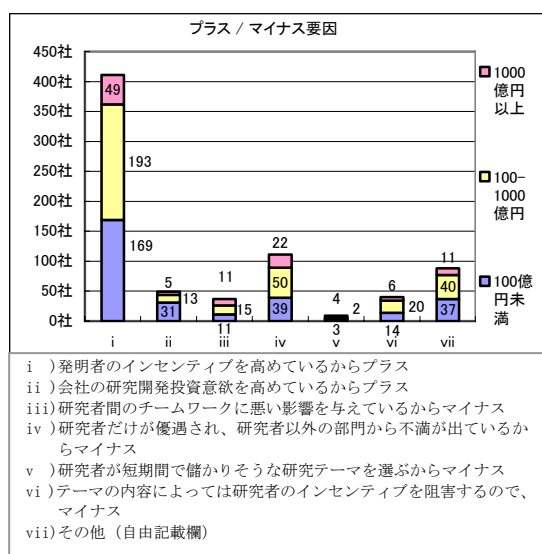
全体の内訳では、資本金とは関係無く訴訟を危惧する企業が一定数見られた。資本金 1000 億円以上の所謂大手メーカーでは、その分、訴訟に関係している割合が高くなっている。

(2) 最初に、「職務発明制度」自体、‘企業経営にとってプラスとなっているかマイナスになっているか’という印象を 5 段階で聞いた。



各グループで‘影響少’という企業も多数あるものの、概ねプラスと感じている企業がマイナスと感じている企業を上回る結果となった。また資本規模が大きくなる程、マイナスと感じている割合が大きくなる傾向が見られた。

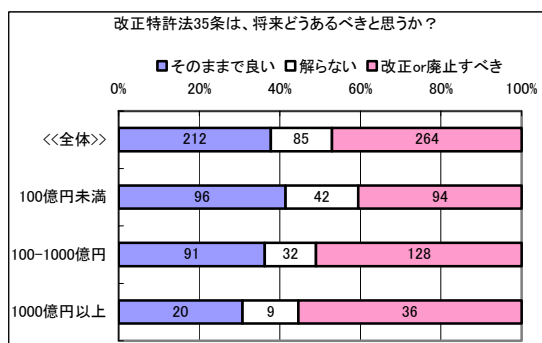
(3) 次に「職務発明制度」自体は、‘研究開発活動にとって、プラスかマイナスか’、想定される要因を複数選択可で聞いた結果、下記の通りとなった。



i) の‘発明者へのインセンティブを高めているからプラス’と評価した企業は 565 社中 411 社 (72%) に上った。またマイナス要因のトップでは iv) の‘研究者以外から不満が出ているからマイナス’という要因で、111 社 (20%) の企業のマークがあった。

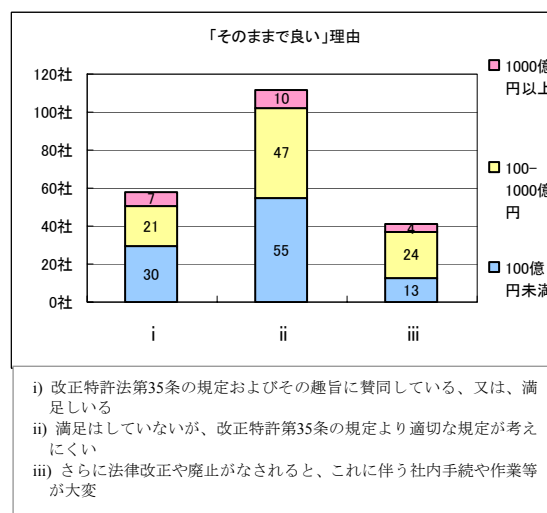
(4) また上記に関連し、「職務発明制度がなかった場合、発明者のインセンティブを高める施策は何か？」と問う設問では、「社長表彰」、「処遇への反映」といった施策が高く支持され、訴訟経験の有無を問わず大差は認められなかった。

(5) そして改正特許法 35 条について、将来どのようにすべきかを問う設問では下記のような結果であった。



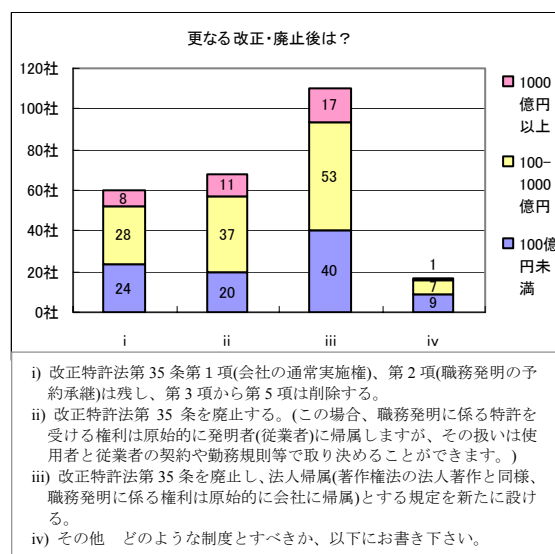
同設問では、全体で「廃止もしくは改正すべき」を支持した企業が 47% (264 社) あり、「そのままで良い」という企業を上回った。資本金 1000

億円以上の大手メーカーでは、「廃止もしくは改正すべき」と回答した企業が 55% (36 社)、更に別途統計で、「訴訟経験のある(恐れのある)」企業に絞った集計では「廃止もしくは改正すべき」を支持した企業は 78%という結果を得た。
(6) また前記項目で「改正特許法 35 条に対し、そのままで良い」と回答した企業に絞り、その理由を 1 つ選択する設問では下記の通りになった。



ここでは、i) を選択、即ち積極的に賛同している企業は、58 社/211 社 (27%) に過ぎず、ii) と iii) といった消極的な理由が主流を占めた。

また前記の質問で「改正もしくは廃止すべき」と回答した企業に絞り、将来の改正案を問う設問では下記の通りとなった。



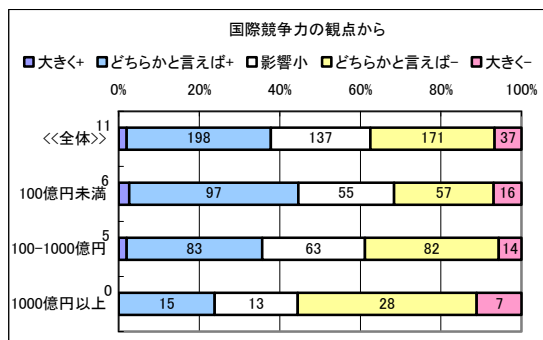
全体的には、案 i) と案 ii) を加えた ‘35 条の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

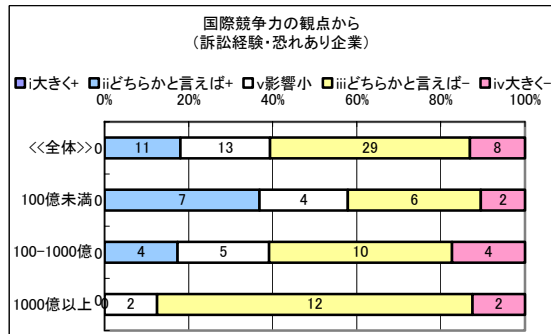
廃止’を支持する回答が多数を占め、その中でも法人帰属を支持する声が過半数を占めた。

また同設問において、別途「訴訟経験のある(恐れのある)」企業 49 社に絞った集計では、案 ii) に 17 社、案 iii) に 20 社の回答があった。

(7) また改正特許法第 35 条下の職務発明制度を国際競争の観点から印象を 5 段階で問う設問では下記の通りとなった。



また上記同項目を、現在訴訟経験を有する(将来、訴訟の恐れを含む)企業に絞った場合は下記の通りとなった。



ここでは大手メーカー、訴訟経験を有するメーカーから見ると改正特許法 35 条に対しマイナスと感じている企業が過半数を占めるという結果であった。

4. まとめと今後の P J の方針

今回実施したアンケートでは、企業規模による職務発明制度に対する認識の差、中堅以下のメーカーでは、職務発明制度が発明奨励の因り所となっている面が窺い知られた反面、発明者を多く抱える大企業や、訴訟の経験を有する企業にとって

は、改正特許法第 35 条でも、なお問題を抱えているという状況を確認することができた。

当 P J では、本アンケートの結果と共に、国内外の職務発明制度の設立経緯や歴史、そして各国の現状を検証し、各制度の利点、欠点を分析すると共に、21 世紀における日本企業に対し“あるべき職務発明制度”を見極めていく次第です。

* * *