

発明者の認定と収益への特許発明の寄与

——職務発明にも関連して——

影 山 光 太 郎*

抄 録 発明が成立に至る段階を、(1) 着想の提案、(1.1) 単なる思いつき、(1.2) 原理を考えた着想、(2) 着想の具体化、(2.1) モデルの設定 (含機構)、(2.2) 実験・計算、(2.3) モデルの修正と考へ、これは典型的には機械系の物の発明で成立するが、化学系では (1.2) (2.1) は混じり、方法の発明では (2) が重視される。発明者・共同発明者は、(1.2) または (2.1) に加わり、また発明の特徴的な構成要素に関与した者である。

基本特許発明、その後の改良発明が企業の収益に寄与するについて、特許権の機能 (①実施の効果、②禁止の効力)、特許権の権利範囲、製品を構成する特許権の観点から検討し、特に権利範囲にある場合に法的に寄与が認められる。

上記発明者の認定、収益への特許発明の寄与の検討は、職務発明における発明者の認定・評価に役立ち、より根本的に研究開発における研究者・技術者の評価・処遇に適した発明報奨制度の制定、さらに研究開発政策立案の基礎になるべきものである。

目 次

1. はじめに

- 1. 1 概 要
- 1. 2 効 能

2. 発明者の認定

- 2. 1 発明が成立に至る段階
- 2. 2 発明の成立段階の具体例と検討
- 2. 3 発明の特徴的な構成要素への関与
- 2. 4 発明者・共同発明者
- 2. 5 裁判例
- 2. 6 発明の管理
- 2. 7 特許公報の発明者の記載

3. 収益への特許発明の寄与

- 3. 1 製品が収益を上げるについて特許発明の寄与の構成
- 3. 2 基本特許と周辺特許
- 3. 3 産学連携における留意点

4. 職務発明における問題

- 4. 1 相当対価の算出
- 4. 2 独占的地位に基づく割合の推算
- 4. 3 その他の幾つかの検討・留意事項

4. 4 特許法35条の改正と制度設計

5. 管理から研究開発政策へ

- 5. 1 特許発明・発明者の評価・処遇
- 5. 2 研究開発投資

6. おわりに

1. はじめに

1. 1 概 要

(1) 発明者の認定

これについて、1) 発明の成立段階におけるどのような行為を行った者が発明者か、2) 発明の特徴的な構成要素への関与のし具合による評価、3) 共同発明の場合に特に留意すべき点等につき検討する。

* 弁護士・弁理士 Kotaro KAGEYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 収益への特許発明の寄与

発明1が改良されて発明2、その後発明3、…などが生ずるにあたって、これら特許発明が企業の収益に寄与するについて、1) 特許権の機能、2) 特許権の権利範囲、3) 製品を構成する特許権の観点から検討する。

(1) (2) を模式的に表すと図1のようになる。

1. 2 効 能

上記のように、発明者の認定、収益への特許発明の寄与を考えることは、次のような意味がある。

(1) 職務発明における発明者の認定、評価。

(2) 職務発明に留まらず、発明、より根本的には研究開発における研究者・技術者の評価、処遇。

発明報奨（報償）制度も上記1. 1(1), (2)の成果を踏まえて制定されるべきものである。

(3) 発明、特許、研究開発の管理から進んで研究開発政策の立案の一つの基礎となるべきものである。

本稿では、判例・裁判所の考え、筆者の扱った実務例などを考慮に入れつつ、検討を行う。

2. 発明者の認定

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」（特許法2条1項）とされる。自然法則とは、自然界における法則、即ち典型的には物理、化学の原理のことである。生物関係の原理はつきつめれば、物

理と化学の原理にあたると思われる

そこで、まず発明が成立に至る段階を考え、次にどの段階、どの発明の構成要素に加わった者が発明者或いは共同発明者といえるかを検討し、さらに判例の説くところも紹介する。

2. 1 発明が成立に至る段階

(1) 概 要

発明が成立に至る段階（発明の成立段階）は、典型的には、次のように考えられよう。

1) 着想の提案

- ① 単なる思いつき
- ② 原理を考えた着想

2) 着想の具体化

- ① モデルの設定（機構を含む）
- ② 実験・計算
- ③ モデルの修正
- ④ ①～③の繰り返しによる完成

発明が成立に至るについて、着想の提案、着想の具体化の2段階から成るということは、つとにいわれていることである¹⁾。判例もこれを引用しているものがある²⁾。

本稿で論ずる発明の成立段階論も、1) 着想の提案と2) 着想の具体化から成るものであるが、その内容は従来の2段階論とは異なるものである。

(2) 着想の提案

これを①単なる思いつきと②原理を考えた着想に分けたのは、第1に、発明が自然法則の利

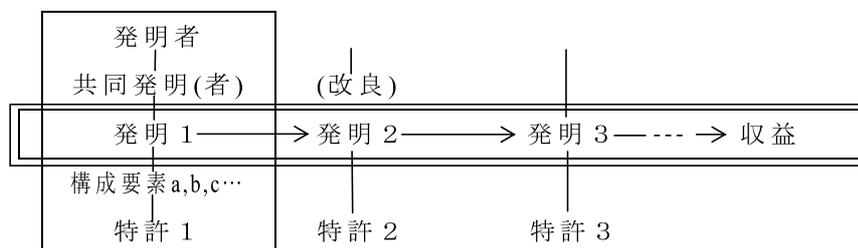


図1 発明者の認定と収益への特許発明の寄与の概要

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用である以上、原理に考えが及んでいなければ着想の提案とはいえないのではないかという点、第2に、単なる思いつきを言ったに過ぎない者を発明者とはしないためである。なお、「単なる思いつき」とあっても、原理には及んでいない思いつきまでをも含む意味である。

ここで、「原理」を考えた着想としたが、「原理」は、一応のもので足りる。原理が必ずしも明らかでなくても、再現性ある現象の指摘で足りる場合もあろう。発明（特許）の成立そのものに、原理の解明の代わりに、技術の実施によってある効果を生ずるという再現性で足りるからである。

(3) 着想の具体化

着想の具体化における上記①～③の繰り返し後、設定・修正されたモデルが特許請求の範囲（クレーム。従って、特許発明の技術的範囲、

1) 着想の提案

- ① 単なる思いつき
- ② 原理を考えた着想

2) 着想の具体化

- ① モデルの設定
(機構を含む)
- ② 実験・計算

③ モデルの修正

- ④ ①～③の繰り返しによる完成

保護範囲、権利範囲)となる。

実験・計算は、一般に、部分から全体へ、模型から実物大へとなされる（後出2.2(1)の飛行機の発明のケース参照）。

上記着想の提案、着想の具体化の中で、最も重要なものは、着想の具体化のうちのモデルの設定と着想の提案のうちの原理を考えた着想である。特許発明が技術的思想の創作である以上（そしてこの技術的思想の創作が特許請求の範囲として凝集される）、モデルの設定が最も重要なことは論をまたないし、また発明が自然法則を利用した創作である以上、原理を考えた着想も重要であるからである。

2.2 発明の成立段階の具体例と検討

(1) 発明の成立段階の具体例

発明の成立段階を飛行機を発明するケースで具体的に考えてみよう。

- ・鳥のように飛べば良い
- ・物体を前進させて空気の抵抗を受けて浮き上がるようにする（推進力により空気抵抗によって物体に揚力を生じせる）
- ・物体に動力装置を設けてプロペラなどを廻し、翼の形状を工夫した機構
- ・実験として、a、プロペラ、翼などの部分から、b、機体の模型、c、実物大の機体へと進展させる
- ・必要な実験結果(式)・計算結果(式)を得る
- ・実用可能性のあるもの

(2) 特許出願の明細書との関係

1) 特許発明は明細書に記載されるところから、前記の発明の成立段階と明細書の記載との関係を検討する。

願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面が添付され（特許法36条2項）、明細書には、発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明が記載される（同条3項）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そして、発明の詳細な説明は、①技術分野、②背景の技術、③発明の開示、④発明が解決しようとする課題、⑤課題を解決するための手段、⑥発明の効果、⑦発明を実施するための最良の形態、⑧実施例、⑨産業上の利用可能性)について記載される(同条4項、特許法施行規則24条様式29)。このうち、④は発明の目的を示すものであり、⑤はほぼクレームと一致する。他の項目も上記飛行機の発明のケースから、ほぼ察しがつくであろう。

なお、明細書は、権利を取得するために、できあがった「発明」を振り返って整理するものであるのに対し、前記2.1(1)の発明の成立段階は、自然に進む過程を示しているという視点の相違がある。「発明者」の認定については、特に後者の視点に留意した。

2) 発明が解決しようとする課題(発明の目的)は、その具体性には差異があろうが、一般に着想(の提案)の前段階にあるものとなる。これは次のように考えられる。

一般には、ある目的のために着想が生ずるものである。例えば、パイプの中を粒状体を流して輸送するについてパイプが詰まらないようにしたいという目的に対して、パイプの形状・仕組を工夫するという着想が生ずる。このように、一般には、着想にはオリジナリティがあるが目的にはないと考えられる。そして、先の飛行機を発明するケースでは、課題(発明の目的)は「空を飛ばしたい」ということであり、思いつき(鳥のように飛ばせば良い)の前段階となる。

また、化学系(次出)の特許などでは、予期せず生成してしまった物質について有用な用途が考えられること或いは従来知られていた物(質)について新たな用途が考えられること(例、用途発明、転用した発明)があり得よう。この場合には、思いつきに先立つ課題(目的)ではなく、物(質)と課題との結びつきが思いつき(着想)であり、発明者の認定との関係で

は、この思いつき(着想)から検討すればよいと考えられる。

(3) 発明の種類による発明成立段階のウェイト

前記の発明の成立段階とその具体例は典型的なケースであるが、特に機械系(物理系、いわば物体系)の発明においてあてはまると考えられる。

発明は、端的に次のように分けられよう。

A、物の発明

A1、機械系、物理系、物体系(物体の組み合わせ(機構)に着目。一般に五官で覚知し易い)

A2、化学系、物質系(物の性質(物性)に着目)

B、方法の発明(物を生産する方法を含む)

発明の種類によって、前記の発明の成立段階が典型的にあてはまるか、或いは発明のどの段階にウェイトがあるかが異なると考えられる。

前記の発明の成立段階は、A1の発明に典型的にあてはまると考えられる。

A2の発明では、特許請求の範囲が、物質の組成、製法、構造、効能(分かる範囲で)など含めて表されていることがあり、特に2.1(1)2)①着想の具体化のモデルの設定及び2.1(1)1)②原理を考えた着想は、A1の発明におけるようには明確に区別し難い。但し、上記2.1(1)2)①及び2.1(1)1)②を他からは区別し得る。

Bの発明では2.1(1)2)着想の具体化が重要であることは論をまたない。

もともと、機械系(物理系)、化学系といっても、これらが混じった発明が多く、その意味では、前記2.1(1)発明の成立段階は1つの理念型Idealtypusと考えられる。

2.3 発明の特徴的な構成要素への関与

これまで、発明者を認定するにあたって、発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明の成立段階という時系列に沿ったいわば横方向のみの視点で考えてきたが、発明の内容（技術範囲）である発明を構成する構成要素 a, b, c, …の重要性を考慮するいわば縦方向の視点がありうる。

これを模式的に示したのが、図2である。

特に複数人間が発明に関与する場合（共同発明）に、どの構成要素に関与したかが問題となろう。

発明者の認定にあたっては、発明が技術的思想の創作である以上、当然、特徴的な構成要素への関与が重要になる。

そして、構成要素について特徴的とは、従来技術に比し、特に効果への寄与に対して、の意味である。例えば、先の飛行機の発明のケースでは、翼、プロペラ、動力装置などは特徴的な構成要素であり、車輪などはそうでないことになろう。

2.4 発明者・共同発明者

(1) 発明者

発明の成立段階のうち、特に2.1(1)2)①着想の具体化のモデルの設定及び2.1(1)1)②原理を考えた着想の提案が重要であるところから、発明者として、これらいずれかに加わった者を基本として認定されるべきことになる。

同時に、上記2.3で述べた発明の特徴的な構

成要素に関与した者ということになる。

(2) 管理者、補助者、後援者

これらは、発明者に関連する概念であり、1) 管理者は、部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与えた者、発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者、2) 補助者は、研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者または実験を行った者などとされる³⁾。これらの者は、いずれも上記(1)の基準からは発明者とはいえないことになる。

実務的に問題になりうる例として、管理者で、前記2.1(1)1)①単なる思いつきを提案するに留まる者は、発明者ではないことになる（前記2.2(2)2)の課題を提供した者とはなりえようが。後出2.5(2)、2.7(2)の判例参照）。

また、前記2.3の発明の特徴的な構成要素に関与しなかった者も補助者ということになろう。

(3) 共同発明者とその間の持分

共同発明者及びその間の持分を認定するにあたっては、単独発明の場合と異なって、1) 複数の者がいずれも前記発明の成立段階の一部にしか加わらないことがあり、また、2) 発明の構成要素のうちの重要なものに関与したか否かも問題となる。(1)で述べたように、着想の具

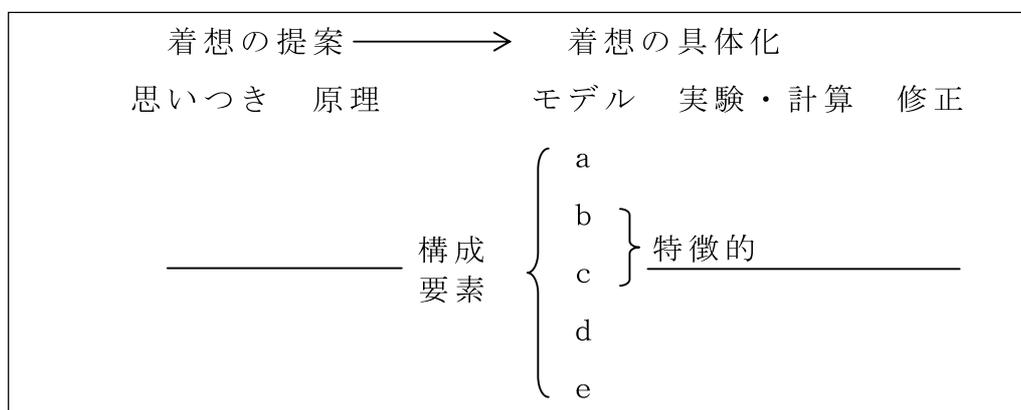


図2 発明の成立段階と（特徴的な）構成要素

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

体化のモデルの設定、原理を考えた着想の提案のいずれかに寄与した者、同時に特徴的な構成要素に関与した者が共同発明者と考えられる。

そして、特に上記モデルの設定、原理を考えた着想の提案への寄与（情報、労力、費用等の提供）の程度、さらには関与した構成要素の特徴の程度に応じて共同発明者間の持分が決められることになろう。

2.5 裁判例

(1) 産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第・資料7-1日本における発明者の決定」⁴⁾は、発明者、共同発明者に関する判例を、次のようにまとめている。

1) 発明者であるか否かについて判断した判例

A：当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者を、発明者と認定した例（大阪地判平成14年5月23日）

B：当業者が実施できる程度の具体的な着想でないとして、発明者と認定しなかった例（（引用注）着想が機械の具体的構造にまで及んでいなかった。2.1(1)1)①の単なる思いつきとなろう）（東京高判昭和60年8月15日）

C：単なる補助者は発明者でないと判断した例（東京地判昭和54年4月16日）

D：単なる後援者は発明者でないと判断した例（東京地判平成13年12月26日）

E：当業分野の技術者が容易に構成製作できる程度のことをしただけでは、発明者として認められなかった例（大阪地判平成4年3月26日）

2) 共同発明者であるか否かにつき判断した判例

F：発明を構成する各構成要素に対する着想者を、それぞれ共同発明者と判断した例（（引用注）発明の特徴点①～⑤のうち、Aが①、⑤、Bが③、④を着想したもので（②はいずれか定

めることはできない。従って、共同で着想したと推認）、AとBは持分各1/2の共同発明者。①、②が重要な特徴点だが、③、④は公知技術であったとしても、これを結合して初めて課題を解決できる以上、③、④を①、②と結合することを着想した（前記2.2(2)2)参照）Bも共同発明者。但し、一審大阪地判平成12年7月25日⁵⁾は、特徴点①～⑤は従来技術の構成とは異なる創作であるとした。前記2.3参照）（大阪高判平成13年5月10日⁶⁾）

G：発明の特徴点について着想していない者を、共同発明者と認定しなかった例（（引用注）本件発明の特徴は、結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることであるが、この点は原告が着想したものではない。特徴点が1つあげられている。前記2.3参照）（後出(2)東京地判平成14年8月27日）

H：着想を具体化した者を共同発明者として認めた例（東京高判昭和51年4月27日）

3) その他

I：被告が着想して原告に提示した事項と、原告の製作した試作品との重要な相違点を指摘し、原告による発明であると認定した例（東京地判平成13年1月31日）

J：発明完成への寄与の程度に従い、各共有者について相異なる共有持分を決定した例（東京地判昭和58年12月23日）

ここで、当業者とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（特許法29条2項）の略称である。

まとめると、上記報告では、1) 発明者とは、当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者（但し、前記大阪地判平成14年5月23日は、「技術的な知見を得ていた」と表現）であり、2) 共同発明者とは、発明の特徴点に対する着想者であり、発明完成への寄与の程度に従い共有持分が決められる、とする。

(2) 東京地判平成14年8月27日⁷⁾（ファイザ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一製薬事件)は、発明者の認定について、最も具体的に判示するが、要旨次のように言う。

当時公知であった主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と、T論文に開示された方法とを組み合わせるという着想は、発明と呼べる程度に具体化したものではなく、課題(真球度の高い細粒核を高収率で得ること)の解決の方向性を大筋で示すものにすぎない。従って原告が上記着想を得たからといって、本件発明に創作的に貢献したということはできず、原告は共同発明者ではない。

一般に、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の二段階に分け、①着想が新しい場合には着想者は発明者であり、②新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度でない限り、共同発明者である、との見解がある。

機械的構成の発明の場合、一般に着想の段階で、これを具体化した結果を予測することが可能であり、上記①により発明者を確定しうることも少なくない。

化学の分野や、本件のような分野(引用注)真球度の高い細粒核を高収率で得る攪拌造粒方法等の発明では、一般に着想を具体化した結果を予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結びつき難いので、上記①をあてはめて発明者を確定できる場合はむしろ少ない。

判旨は、発明の種類を分け、製造方法の発明について着想の具体化を重視すべきことを説いている。

(3) 前記(1)の報告で述べるところは、前記2.1(1)を踏まえた2.4(1),(3)の発明者・共同発明者認定の基準と合致し、むしろ同基準では、上記(1)の「当業者が実施できる程度の具体的な着想」をより具体的に分析している。

上記(2)の判例は、特許発明の種類により発明者を認定できる段階が異なる旨を述べると

ころに特徴があるが、前記2.2(3)(及び2.1(1))で述べるところは、これに矛盾しないのみか更に一般化し、発明者認定の基準としたものである。

2.6 発明の管理

発明者・共同発明者の認定、共同発明者間の持分を決めるについて、発明の成立段階を記録に留めおく必要が生ずる。具体的には、実験ノート、研究日報・週報・月報、研究会議事録、稟議書等に記載されるべきことになる。

これらは、他人がより早く出願・特許化した技術について、先使用权(特許法79条)を主張するにもプラスとなりうる。

2.7 特許公報の発明者の記載

(1) 本来は、真の発明者のみを記載すべきものだが、実際には発明者の上司・同僚、取引先、公的機関関係者(特許の信用性を高めるため)、製品化のための実験者(技術開発の奨励と期待のため)等を入れる例がある。

(2) 裁判所の考えは、次のように考えられる。

特許公報の発明者欄に記載がある場合は、1)発明者であるとの事実上の推定が及び、2)これを否定するためには、①記載されている者(被記載者)が発明の完成に貢献していないこと、②専ら被記載者以外の者が貢献したこと、③被記載者を載せた別の理由があること(上記(1)参照)等の特段の事情を立証すべきことになる。これについて前記2.6の研究日報等が有力な資料となる。

前記2.5(2)の東京地判平成14年8月27日⁸⁾で、発明者の上司の「製剤研究室長」が、課題解決の方向性を大筋で示したに過ぎず、発明の成立に創作的な貢献をしていなかったとして、公報に発明者と記載されていたにも拘わらず共同発明者であることを否定された(前記2.4(2)の管理者にあたる)と考えられる。他に、公報に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明者と記載されていた「実験プロトコルを案出して本件発明の特許出願に貢献した者（特許部員）」も共同発明者と見られていない。前記2.4(2)の補助者となろう。

(3) 共同発明者の持分

公報に発明者の持分までは記載されない。民法の一般原則によれば均分と推定される（民法250条）。一般には、前記2.6記載の資料等から持分の立証がなされる。

これについて実務的には、一発明者から見て、例えば、発明者3名記載の場合、1)立証の機会が乏しい場合も含めて特別な立証もなされない場合、通常、持分1/3とされ、2)前記2.6記載の資料による立証が困難な場合、証人尋問などによって当該発明者のみが発明に寄与した旨を相当程度に立証し得たと思われる場合でも、1/2程度に留まるとするのが実感である。

3. 収益への特許発明の寄与

これについては、前記2に比し、多くの、特に経済的視点からの発表がなされているので、ここでは、2とも関連して、法的視点からの検討を行う。

3.1 製品が収益を上げるについて特許発明の寄与の構成

(1) 先に図1で発明が次々と進展して収益を生むに至る流れを示したが、その特許発明に仮

に基本特許、応用特許、製品特許（直接製品となっているという意味）、製法特許の段階があるとし、かつ当該製品は部品a、同b、同cが収益につながる技術分野とすると、この状況は図3のように考えられる（製法特許は部品、製品全体について考えられる）。

ここで、収益は、1)特許発明の実施の効果、2)特許権による禁止の効力によるものである（例えば、青色発光ダイオードについての東京地判平成16年1月30日⁹⁾は、「高輝度青色LED及びLDの市場において日亜化学工業が優位な立場を獲得しているのは、本件特許発明を実施して半導体結晶膜を製造し、本件特許発明により、競業他社に対して本件特許発明の実施を禁止していることに起因するものと認められる」旨を繰り返す。2)が見落とされてはならない。

ところで、特許権の効果として、次のように考えられる。1)技術の創作の結果、製品の品質が高度であることが示される。また、その技術から、さらに新しい技術の開発が期待される（技術的效果）。これは高品質表示・新技術開発機能といえる。2)新技術分野への他企業の参入が防止され（法的効果）、販売量が増え、高品質とも合わせて価額の維持が図られる（経済的效果）。特に前者は排他独占機能である（以上、詳細は、影山光太郎「実務に役立つ知的財産法」¹⁰⁾参照）。

上記特許権の効果（機能）は、前記判例の言をより敷衍したものと考えられる。

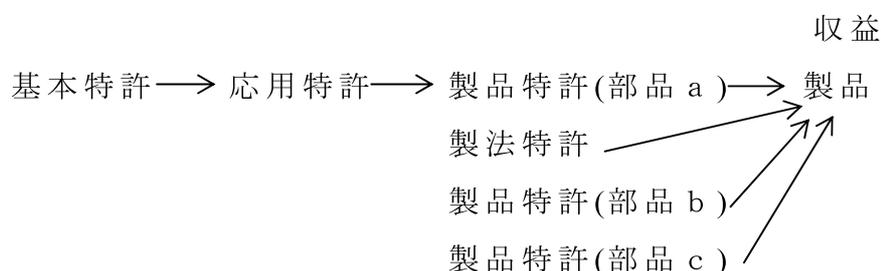


図3 特許の進展段階・特許の分野と製品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 基本特許とそれ以後の特許の権利範囲と製品の利用特許との関係

1) 上記の関係を単純化して、模式的に図4で示す(ここでは、単純化のため利用関係(特許法72条)は捨象した)。

Aでは、製品(特許)は、基本特許を使用(利用)しているが、Bでは製品(特許)は、基本特許を使用(利用)していないことになる。そして、Aでは基本特許による禁止の効力が及ぶが、Bでは及んでいない。

もちろん、基本特許は、A、Bとも、研究開発の流れとしては不可欠の出発点であるが、収益への寄与という観点からは、Bでは寄与していないことになる。

即ち、基本特許は、技術的及び経済的視点からは大変に収益に寄与しているが、法的視点からは必ずしもそうではないことになる。そして、職務発明との関係では、収益について特許権を介しての発明者(従業者)の寄与が問題となるので、Bのケースでは、発明者(従業者)の取得分はほとんど認められないということも考えられる。

但し、ここで権利範囲は、特許侵害の有無などの場合とは異なり、特許の寄与についてであるから、より柔軟に考える余地はあろう。

上記技術的経済的視点からと法的視点からの特許の寄与の相違が混同されてはならないと思われる。発明者が、自己の発明を高く評価し勝

ちなことは措くとしても、職務発明の対価としては、上記法的視点から、客観的に判断がなされねばならないからである。

2) この基本特許、応用特許、製品特許、製法特許の関係は、これら特許の権利者が他者に実施許諾をすると、より明らかとなりうるが(例えば、実施者は基本特許は不要と考えれば、これはずしてその分実施料の減額を求める)、自己実施のみの場合は、より分かり難い。

一つのケースで、基本特許、応用(製品)特許、製法特許について、いずれの特許も第三者への実施許諾もなされていたケースであるが、基本特許(70%)、応用(製品)特許、製法特許(合わせて30%)と裁判所に認められた例があった(図4のAケース)。

3) 青色発光ダイオード(日亜化学工業)事件で、中村修二教授発明になる基本特許の評価に基づく相当対価について、一審判決(前記東京地判平成16年1月30日)は、604億円余(但し、認容額は、200億円の主張の限度)とされ、控訴審の和解勧告書(東京高裁平成17年1月11日)¹¹⁾では、上記基本特許以外の中村教授が発明者になっている多数の特許と合わせて、6億857万円(遅延損害金と合わせて、8億4391万円)とされた。この大きな評価の差異について、上記基本特許の寄与の、技術的経済的視点及び法的視点からの検討も興味深く思われる。

なお、後に5.1(1)で詳しく述べるが、発明

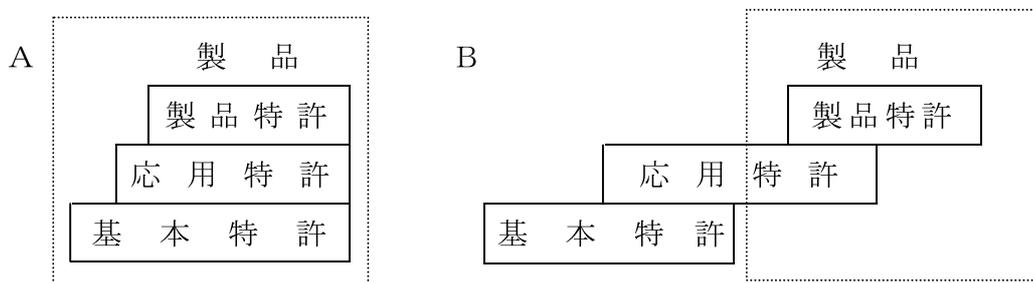


図4 基本特許他の特許の権利範囲と製品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

報奨（報償）制度は本来、発明の奨励を目指すものである以上、前記（1）記載の特許権の効果（機能）を総合的に発揮できるように、具体的には職務発明に対処することに留まらないものとして設定されることがより好ましいことになろう。

（3）収益への特許発明の寄与について、上記をまとめると、例えば図5のようになる。

空欄に○%、△%などの数値が入ることになるが、もとより、図5は理念型であって、実際には省略できる部分も多くあろう。

3.2 基本特許と周辺特許

通常、基本特許以後の特許を総称して周辺特許と言う場合があるが、模式的に図示すれば、図6のようになる。

この場合、基本特許のみを有していても周辺特許を他者に押さえられてしまうと身動きできなくなり（前記図4のAのケースであっても）他者とクロスライセンス契約などせざるを得なくなってしまうことは、よく生じることである。

その意味で基本特許以後の特許も重要である。

3.3 産学連携における留意点

筆者が大学等において産学連携の分野にも携わっているところから、上記で得られた知見に基づく留意点を述べる。

（1）大学の立場から考えると、大学の寄与は、原理に近い分野が多くなるであろう。従って、大学が中心となって基本特許を取得する可能性が高い。

その場合、前記3.1で述べたような点から、連携企業との間の共同研究開発契約などにおいて、連携企業が上げる収益についての基本特許の寄与を単に法的のみでなく、技術的経済的観点からも定めておく必要がある（また、大学と連携企業との間では、上記3.2の関係が生じ易く、その点にも留意が必要である）。

更にまた、大学教職員の職務発明についても、その対価は、その特許権が取得する収益により

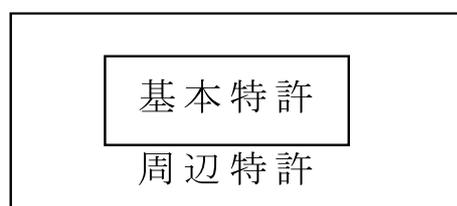


図6 基本特許と周辺特許

部品 \ 段階	基本	応用	製品	製法
a (フォーカス機構)	○%	△%		
b (レンズ)				
c (撮像機構)				

図5 ズームレンズ付きオートフォーカスカメラの部品の特許の進展段階

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明報奨制度を合理的に制定しておけば対処しうるのではないかと考えられる。画期的な発明によれば、使用者も大きな利益が得られるのであり、上記程度の対価はやむを得ないものと考えられ、発明者以外の従業員も納得できるであろう。

仮に裁判を提起しても、相応の時間と費用もかかり、少なくとも通常の発明であれば仲々満足の行く結果が得られないと思われる。

4.2 独占的地位に基づく割合の推算

(1) 特許法35条1項の原則によれば、使用者は無償の通常実施権のみを取得しうるところ(この場合、他者と競争関係)、発明者(従業者)から特許権を取得することによって(同条2項)、他に対して独占的地位を取得する。独占的地位に基づく割合とは、特許権により他者の販売を抑えた割合である。

これについて、多くの判例は1/2、1/3などとするが、その根拠は明確でない。筆者は、模式的に図7のように考える。

1/3のケースでは、X社以外に競合関係にY社のみがあり、X社で発明がなされたところから、従来、X社が優位にあって、X社の販売量1に対しY社の販売量0.5の割合であったと考えられ、X社が特許を取得したことによって、Y社のシェアを奪うと販売量1.5になる。この $0.5/(1+0.5)=1/3$ が他者を抑えた割合である。

同様に、1/2のケースは、X社以外に競合関係に立つY1社、Y2社があり、その販売量がXの1に対し、Y1、Y2各0.5の割合の場合である。この場合、 $(0.5+0.5)/(1+0.5+0.5)=1/2$ が他者を抑えた割合である。

従って、独占的地位に基づく割合は、当該特許の実施品の市場構造によって決まって来る。具体的には、(イ) 競業者の数、(ロ) 特許権者・競業者の販売量の割合(もとより1:0.5に限らない)等の検討がなされねばならない。裁判においては、これらを原被告が主張・立証して行くべきことになる。

また、論理的には、競業者がY1、Y2、Y3と3社であり、販売量がXの1に対し、各0.5とすると $(0.5+0.5+0.5)/(1+0.5+0.5+0.5)=3/5$ などもあり得よう。

もとより、特許権以外によって他者の販売が抑えられれば、その分減じた数値が用いられるべきことになる。

(2) 青色発光ダイオード事件では、一審東京地判平成16年1月30日は、日亜化学工業以外に豊田合成、米国クリー社が青色発光ダイオードの技術を有していたが、中村教授の基本特許の実施の効果、禁止の効力によって日亜化学は他2社に対し常に優位を維持できたとして、独占的地位に基づく割合を1/2としている。これは正に上記の1/2の算出のケースと合致する。

なお、和解などにおいては、裁判所も1/2以

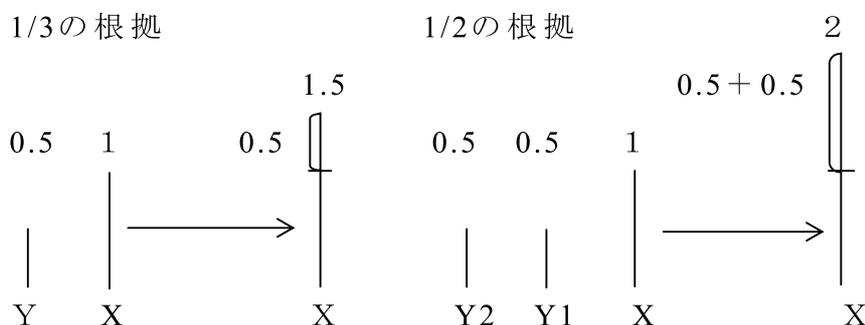


図7 独占的地位の割合が1/3と1/2の根拠

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上の例えば3/4を採用することもあるようである。

そして、興味深いのは、上記試算によれば、発明がレベルが高くなくても特許となってしまえば、その禁止の効力によって、多くの強力な競合企業を抑え込むことができ、独占的地位に基づく割合が大きくなるという経済学的結論が得られることである。もっともこのような場合は、更に進歩した発明がなされるなどして、早期に独占は揺るがされるであろう。

4. 3 その他の幾つかの検討・留意事項

(1) 検討事項

前記4. 1(1)の相当対価の算出式のうち、未検討のものが実施料率である。

一般に発明がなされても、その実施のためにはノウハウが重要である。特に製法については、特許とされないでノウハウのままとされることも多い(例えば、操作条件等)。そして、このノウハウは、発明がなされた後製品化までの間に形成されることが多く、一般には多大の(多くは発明完成まで以上の)費用と労力を要する。

そして、当該特許の実施許諾契約において、実施のためのノウハウを開示することも多く、この場合、実施料には特許の実施料の他にノウハウの実施料も含まれていることになる。従って、ノウハウの実施料分を差し引いた分が特許の実施料ということになる。

ノウハウがあまりないとされたケースであるが、東京地判平成4年9月30日¹⁷⁾は、本件権利…にノウハウ等はあまりなく、…実施料率は2%が相当である旨をいう。

上記のように実施料率の内容を分析することによって、職務発明の相当対価の算出において発明後製品化までの使用者の負担・投じた費用を考慮していないという批判に対する一つの修正が可能であろう。

(2) 留意事項

筆者が裁判内外の職務発明に関する問題を扱った中で、従来必ずしも明瞭に扱われていなかったが問題の解決・予防のために重要な事項の幾つかについて触れる。

1) 動機

特に問題の予防のためには極めて重要である。問題を主張する者は、大なり小なり不満を持っている。その不満も妥当なことも妥当でないこともあろう。しかし、その真意を見抜いて説得の努力は必要であろう。一部上場メーカーを常務取締役で退職するにあたり、自分より技術レベルは低いのに競争者が専務取締役になって残ったのが不満だなどというケースもあった。

2) 発明後製品化までの実験等への従事

この間の使用者の費用負担、従業者(発明者の場合)の苦労は、発明までのそれに比べて大きいことが多い。そこで従業者もこの間の苦労・成果を職務発明への寄与に組み込んで考え勝ちであるが、これは違うので留意せねばならない。

3) 使用者の負う発明までの費用に比し製品化までの多大な費用

これについては、旧特許法35条は明言しておらず、これを認める判例もあるが、認めることに厳しい判例もある。後出4. 4(1)3)のように、改正後では認め易い。なお、この費用がノウハウの実施料として考慮しようと考えられることについては、前出(1)参照。

4. 4 特許法35条の改正と制度設計

(1) 特許法35条の改正

特許法35条は、平成16年5月に改正され、同17年4月1日から施行されているが、これについて、これまで述べて来たところと関連する要点のみを述べる。

1) 改正後の特許法35条4項

職務発明規程(特許法35条3項で言う「勤務

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

規則その他の定め」)を定めるについて、①対価決定のための基準の策定に際しての使用者と従業者との協議、②策定された基準の開示、③対価の額の算定について従業者からの意見の聴取、の各状況を考慮して、その定めによって対価を支払うことが不合理であってはならない。

2) 改正後の同条5項

前項の定めがない場合又はその定めにより対価を支払うことが不合理な場合は、対価は、①その発明により使用者が受けるべき利益、②その発明に関連して使用者が行う負担・貢献、③その発明に関連して使用者の行う従業者の処遇、④その他の事情を考慮して定められる。

まず、不合理でない私的な職務発明規程があれば、これにより、次に、これがないか、あっても不合理であれば裁判所が上記事情を考慮して決める、という構成である。

3) 上記2)について、幾つかの注意を加える。②について、発明の完成までに留まらず、発明完成後事業化までの貢献、貢献とはいえない負担も広く含まれる(前記4.3(2)3)参照)。旧35条4項では、「その発明がされるについて」とあったのが上記のような文言に変わったため、これらが含まれることが明確になった。④について、例えば、発明完成・事業化のために使用者が負ったりリスク・失った選択機会等、必要に応じて考慮されうるとされる¹⁸⁾。

すると、前記4.1(1)¹⁾について、×「特許法35条5項のさまざまな要素を考慮して従業者に配分さるべき適正な割合」¹⁹⁾を乗ずるということになる。

但し、先にも触れたノウハウの実施料など、より具体的な要因に割り当てることができるものは、なるべくそのようにすべきであろう。算定を明確にするためである。

(2) 上記のように法規定は整備されたが、筆者は実体規定の整備のみでは不十分で、手続的に、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で

設立、運営する日本知的財産仲裁センターによる調停前置の制度とすることが良いと考えている。裁判官のみでは所詮は合理的な判断は難しいと思われ²⁰⁾、また職務発明の対価のような問題は専門家をまじえた調停になじむと考えるからである。

前記4.1(3)のように、職務発明について、今後、職務発明規程、発明報奨制度の整備とも合わせて、濫訴が生ずるおそれは少ないと思われるが、大型案件を中心として困難な事案は生ずると思われる。

5. 管理から研究開発政策へ

5.1 特許発明・発明者の評価・処遇

(1) 発明報奨制度

前記3を考慮して特許発明の評価をし、同2を基準として発明者を認定・評価すべきことになる。そして現在、発明者の評価・処遇が最も先鋭に問題となっているのは、4職務発明についてである。

本論文2, 3, 4を通じて、発明報奨制度の重要性について触れて来た。

発明報奨制度は、文字通り、発明を奨励するためのものである。従って、一方で発明者(従業員)の言い分に耳を傾けると同時に、他方で発明後製品化に向けての開発に関与する従業員にも配慮するなど全社的・全体的な発明の実現に向けての調整が必要とされる。その中で発明者その他の従業員にできるだけ不満を生じさせず、その持つ力を更なる開発に向けるような制度であることが理想とされる。

(2) 評価と処遇

発明者について、評価をしたならば、その適正な処遇が必要である。但し、この処遇は金銭の給付には限られない。むしろ、より充実した研究開発の環境を提供すること、名誉をもって

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

報いること（例、顕彰）等は重要であり、意味があろう。研究者は往々にしてマネージメントは不得手であるから、必ずしもラインの昇進でなく、スタッフとしての高い処遇であって良い（この点でノーベル賞を受賞した田中耕一氏について、島津製作所は、取締役待遇の연구원とした）。

5. 2 研究開発投資

企業の研究開発投資も、本稿で述べた2, 3を踏まえてなされるべきものである。そこに述べたことは研究開発の最も基礎的なベースを構成するもので、これを頭に置いて、より有効に成果が出るように投資がなされるべきと考えられる。

6. おわりに

一般的に参考とさせていただいたもののみをあげる。

① 永野周志「職務発明の理論と実務」(2004) ぎょうせい

② 産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第・資料7-1日本における発明者の決定」(2003)

③ 東京地判平成14年8月27日²¹⁾ (ファイザー製薬事件)

④ 東京地判平成16年1月30日²²⁾ (青色発光ダイオード(日亜化学工業)事件)

⑤ 東京高裁平成17年1月11日和解勧告書²³⁾ (④の控訴審)

注 記

- 1) 吉藤幸朔「特許法概説」(第13版) p.188 (1998) 有斐閣
- 2) 東京地判平成14年8月27日 (判例時報No.1810,

p.102) (判例タイムスNo.1117, p.280)

- 3) 前掲注1) 参照
- 4) 産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第・資料7-1日本における発明者の決定」(2003)
- 5) 大阪地判平成12年7月25日 (最高裁ホームページ「知的財産権裁判例集」)
- 6) 大阪高判平成13年5月10日 (最高裁ホームページ「知的財産権裁判例集」)
- 7) 前掲注2) 参照
- 8) 前掲注2) 参照
- 9) 東京地判平成16年1月30日 (判例時報No.1852, p.36) (判例タイムスNo.1150, p.130)
- 10) 影山光太郎「実務に役立つ知的財産法」p.232 (2002) 日本実業出版社
- 11) 東京高裁平成17年1月11日和解勧告書 (判例時報No.1879, p.141) (判例タイムスNo.1167, p.98)
- 12) 前掲注9) 参照
- 13) 前掲注11) 参照
- 14) 東京地判平成14年11月29日 (判例時報No.1807, p.33) (判例タイムスNo.1111, p.96)
- 15) 東京高判平成16年1月29日 (判例タイムスNo.1146, p.134)
- 16) 東京地判平成16年2月24日 (判例タイムスNo.1147, p.111)
- 17) 東京地判平成4年9月30日 (判例時報No.795, p.278)
- 18) 太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」p.54 (2005) 商事法務
- 19) 前掲注18) p.56を要約
- 20) 影山光太郎『企業再建と知的財産権』清水直「企業再建の真髓」p.770 (2005) 商事法務
- 21) 前掲注2) 参照
- 22) 前掲注9) 参照
- 23) 前掲注11) 参照

※ 日亜化学工業は、2006年3月8日に、本文3.1(1)の基本特許について、使用を止め、放棄した旨発表した(日亜化学工業HP)。

(原稿受領日 2006年1月13日)