

## 第1部 基調講演

# 講演 1

## 「職務発明制度に関する 基礎的考察」

はる総合法律事務所 弁護士

飯田 秀郷氏



ただいまご紹介にあずかりました、飯田でございます。

弁護士として職務発明に関する相当の対価請求訴訟などに幾つか携わってまいりました。そして、現在の問題状況を、その訴訟を通じて痛感しているところでございます。そうしたところを踏まえて、今日、私の考えているところをお話ししてみたいと思います。

お手元に配ってございますレジュメの中には、職務発明制度の全体構造というものがございます。今日のフォーラムの前提となる現在の特許制度の中における職務発明制度がどんなふうになっているのかということ、簡単に解説したものでございます。お目を通しておいていただければと思います。

先ほどご紹介がございましたが、平成16年に特許法が改正されまして職務発明制度について、使用者等と従業者等の協議の状況とか基準の開示の状況、対価算定の際の意見の聴取の状況などで、対価の支払いが不合理でなければよいと改正されました。すなわち、企業などの手続きに委ねられたので、これまでの改正前法であればともかく、改正された以降は問題が生じることはないのではないか、とも考えられます。果たしてそのように、解決済みであるというふうに楽観できるのでしょ

うか。

相当の対価請求事件というのは、年間恐らく20～30件の割合で訴訟が提起されていると思います。現実に判決に至るのは10件から10件弱ぐらいかなというふうに思いますが、では、その残りは何かという、和解で解決をしていると思います。一方、特許出願というのは年間、現在は少し少なくなって35万件ぐらい。その昔は、40万件ぐらいのものがございました。圧倒的多数のものは裁判にならずに済んではいらるんですが、しかし、20～30件は訴訟になっていることでございます。

出願の80%以上は企業の出願であるというふうに考えられます。発明規程をおつくりになっている各企業では、上限を無制限にするなど規程を工夫されていらっしゃると思いますが、実際の対価額は多くて数十万円、実績補償を含めても数百万円になるというのはまれではないでしょうか。中には数千万円というような特別なものをお支払いになっているようなことがあるやに伺っておりますが、そういうのは例外中の例外であると思います。

これに対して、訴訟で判決した金額というのは、少額のものもございますが、大型の訴訟では1億円を超えるような金額が認定されている。実際の

### 職務発明制度の全体構造

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

### 職務発明制度の全体構造

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

### 職務発明制度の全体構造

- 従業者の相当の対価請求権
  - 使用者が特許を受ける権利・特許権を承継したとき、従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する(35条3項)
- オリンパス事件最高裁判決
  - 使用者は、勤務規則において権利の承継のみならず、対価の額やその支払時期について定めることができるが、「いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかである。勤務規則等の定めによる対価額に不足額があるときは不足分を請求することができる(最判H15・4・22)

### 職務発明制度の全体構造

- H15年裁判例
  - 青色発光ダイオード事件(1審) : 604億円
  - 人工甘味料事件(1審) : 1億9935万円
  - 光ディスク事件(東京高裁) : 1億6516万円
- 改正法(平成16年)
  - 35条4項が新設され、5項が改正(改正前は、考慮要素は、「使用者が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度」)
- 最近の裁判例
  - H24年 医薬発明(1審) : 1億6538万円
- 相当の対価請求事件は、いずれも改正前法の適用

ところ、企業で実際にお支払いになっている規程に基づく金額の、2けたか3けた多い金額が、実際のところ裁判所の認容判決になっているという気がいたします。最近では少しその大型の訴訟認容額というのが減っているのかなというふうに思っておりましたが、今年になって1億6,000万円を超えるような判決も出ています。

こうした判決はほとんどが改正前法でございますので、いやいや、それは改正法によってもう大丈夫なんだ、こんなふうに思えるかもしれません。しかし、裁判所が考える相当の対価というのは、2けたか3けた違う金額であって、これが合理的であると考えているオーダーであると思います。

改正法では、先ほど申し上げましたように企業等の手続きに委ねる、それが合理的であれば、その手続きに基づく支払いでよろしいと改正されているのですが、支払われた金額と、裁判所が認定して相当であるとする金額との差が2けたも3

けたも違うのであれば、裁判所は恐らく合理的ではないというふうに考えるはずであると思います。

そうだとすると、これまでの改正前法と同様の手法による相当の対価の認定が引き続き行われるだろうと想像されるわけでありまして、特許法の改正があったから今後はこういう問題は起こらないのではないかと楽観はできない状況にあると思います。

さて、相当の対価というのは、特許法35条が定めてその支払いを要求するものでございます。対価ということを考えてみたいと思います。対価というのは財産権が譲渡される、あるいは財産的な価値があるサービスが提供されたときに、これに見合うような反対給付のことを、普通いいます。そうすると、相当の対価というときの、その対価の反対側は何か。これは明らかに特許を受ける権利、あるいは特許権を意味しております。

そこで、特許権の経済的な価値というものは一

体何なんだろうかということを考えてみたいと思います。特許権を持っているということで、経済的な価値、キャッシュフローというものが生まれるんだろうか。休眠特許という言葉がございます。特許権を持っているだけでは経済的な価値、キャッシュフローというのは生まれないと考えます。いやいや、ライセンスすればロイヤリティが入ってくるのではないか、持っているだけでも経済的な価値が出てくることはあるよ、こういうふうに言われるかもしれません。しかし、ライセンシーがロイヤリティを払うその源泉は何かといえ、そのライセンスを受けた発明を実施して、利益を得て、その利益を原資にしてロイヤリティを払う、こういう関係に立ちます。

## 問題の所在

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

発明の実施の事業というのがその利益の源泉であるとすると、特許権はそういう発明の実施の事業を独占し、競業者の参入を拒否して、発明実施という新事業の利益を、先行者として確保する機能として働きます。そこに特許権の財産権としての意味があります。

では、なぜ特許権という独占権を付与しているのでしょうか。特許法の1条に、発明を奨励することが産業の発達に寄与すると規定しています。発明を奨励すると産業が発達するのは、特許権で保護された発明思想に基づいて製品やサービスが広く行き渡るといふ社会的な便益が広くもたらされることが、まずあります。そしてその発明思想によって新しい生産手段、新しい製品、新しいサー

ビス、これが実現するんだ、そのことによって市場が拡大して、新規な市場が創成される、こういうことが産業の発達であります。

この発明の利用促進を図るためには、その利用事業遂行のためのインフラ整備が必要であります。そのインフラの整備の1つとして特許制度というものをつくって、独占権によって先行者としての収益を上げる仕組み、インフラを提供していると考えられるのではないのでしょうか。

先ほど、発明の実施の事業が展開されることが産業の発達に寄与するんだと申し上げました。それでは、従業者等がこの発明の実施についてどういう役割を果たすんだろうかということを考えてみたいと思います。少なくとも従業者は自ら実施をすることはなく、これが普通であります。そうだとすると、発明により社会的な便益を広く実施の事業でもたらすんだという考え方のもとで、相当の対価請求権を与える根拠は何かを考えてみる必要があると思います。

現在、特許制度における職務発明の相当の対価制度を、インセンティブ論で説明するのが主流でございます。私ども法律家はインセンティブ論として説明されると、何となく納得をしてしまうものでありますが、そのインセンティブ論は、普通、このようにいわれています。発明者である従業者に発明のインセンティブを増大させる必要があるんだ。発明にリスクをとって実用化する使用者のインセンティブの増大も必要なんだ。両者のバランスを取ることが重要なんだ。35条は職務発明について生じる権利や利益を使用者と従業者との間に衡平に分配する、そういうための特別の制度である。こんなふうに説明をされていると思います。

それでは、裁判所の計算方法はどうなっているのでしょうか。裁判所の認定する対価額でございますが、簡単に式化をしますと、「使用者が発明を独占することによって得た利益」×「従業者の貢献度割合」。得た利益をどういうふうに算定するのか、さまざまな細かい議論はございますが、大ざっぱにこのような算式になるかと思えます。

### 問題の所在

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

裁判所の判決というのは、皆さん、お読みなることが多いと思うんですけども、非常に大部で、すごくたくさんの方が書いてあります。判決が認定する諸要素としては、研究開発の技術的背景だとか研究テーマへの関与、職務発明成立の経過、使用者の発明への支援状況、事業化における使用者の努力状況、こういったようなことが長々と認定されております。そのこと自体は大変有益であると思うんですが、では、その掛け算をする貢献度割合というものと、さまざまに認定された事実との間にどのような関係があるのか、これはよく読んでよくわからないというのが現実的な所でもあります。そういう点に、裁判所の判決による相当の対価の額というのは、予測可能性がないというふうにいわれている原因があると考えます。

確かに裁判所は、貢献度割合を決定するという場面で、事業者と職務発明者との間の衡平をはかっているのかもしれないと思います。衡平であるということは重要であると思うんですが、その衡平の基準は何でしょうか。裁判所では衡平になるようにご苦労して判断をされているとは思いますが、しかし、その衡平の基準について、裁判所にすべてを委ねてしまっているというのが現在の状況ではないでしょうか。

そこで、このインセンティブ論による相当の対価制度の説明と、それに整合するような裁判所が考える貢献度割合を衡平の観点で決めるんだといったときの基準をどうするのかというところに、先へ進んで考えてみたいと思います。

### 特許制度の正当化論

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

### 特許制度の正当化論と職務発明の相当の対価請求権の根拠

- インセンティブ論による説明
  - 発明者である従業者に発明のインセンティブを増大させる必要
  - 発明にリスクをとって実用化する使用者のインセンティブの増大をはかる
  - 両者のバランスが重要である
- 35条は職務発明について生じる権利や利益を使用者と従業者との間で衡平に分配するための特別の制度

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

発明が生まれる現場はどうなっているのでしょうか。レジユメでは「発明行動の背後にあるもの」と題しました。発明を生じる企業の開発現場では、使用者が蓄積したさまざまな知見がまず存在します。研究成果、その技術分野の技術的到達点に関する知識、データ。これはネガティブなデータも含まれると思います。それから市場動向、他社の

### 発明思想の創作

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

技術動向に関する情報。こういったものが使用者が蓄積した知見でございます。

そして、使用者の保有するこのような膨大な情報の元に技術的課題が定立されます。これを解決する新たな着想が生まれて、その具体化が図られている。こうして発明が徐々に生まれてくる基礎が築き上げられてまいります。

従業者の発明の本質的な部分というのは、ふとひらめくところに生まれるのでしょうか。発明者の個人的な能力によるところが大きいとは思いますが、その発明の成果の大部分は、今お話ししましたように、もともと使用者が蓄積してきた膨大な情報、そしてさまざまな技術分野におけるこれまでの従来技術が持っているパブリックドメインとしての情報。こうしたものを基礎に、ある一定の方向性を持って研究開発をする中で発明が生まれるものであります。パブリックドメインと使用者が保有している膨大な情報から発明が生まれてくるという意味で、発明は、無から有が生じるものではない。特許制度の中では、新規で進歩性がある発明というのは、他にないわけですから、あたかもそこにぽっと生まれたように理解されやすいのですが、その内実は、実は人類のこれまでの英知の結集の基になり立っているものである。発明というのはそういうものであるというふうに思います。

このように考えてまいりますと、その研究開発行動の中で取り扱われるさまざまな情報というのが、一体どういうものなのかということが関係してくるようになります。

従業者は研究開発をするときに、当然、守秘義務を負担しております。従業者は、その研究開発において自らどういうことを行っているのかということを、適宜、上長に報告するものでございます。

ところで従業者が今、企業内で研究している方向を外部に漏らしたらどうでしょうか。それは企業の営業秘密の漏えいだと思います。そして、そのような技術的な方向のもとに研究開発をしていくと、有利なデータとか不利なデータというのが

得られます。まだ発明が生まれているわけではございません。そういうデータを外部に漏えいしたらどうでしょうか。これも営業秘密の漏えいに当たると思います。

### 営業秘密として成立する従業者の発明

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

こうしたデータの積み上げ、これが重要でありまして、そのデータの積み上げによって何らかの考え方に導かれていくものであります。このような情報の蓄積自体、何らの成果が上がらないものであっても、有用な情報として取り扱われることになると思います。

このような情報が蓄積されていく中で、並行して課題解決の原理というものが探索されてまいります。

### 使用者が保有する営業秘密と発明者主義

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

何らかの所望の効果、なるほど、いい結果が出たねということがあったときに、それを発明と認識することもあるでしょう。でも、まだこのくら


いの効果では十分ではない、こんな問題点もあるぞというように考えれば、まだ未完成であると考えられるかもしれません。さらなる効果の向上のために必要であると感じられれば、さらに研究開発を進めていかなければなりません。

この意味で、発明というのは実際に特許権を獲得しようとして出願をするときに完成していると考えます。確かに、そのときに発願するくらいに完成していると発明を認識するから、出願することになるんでしょうけれども、出願するような発明に本当に至っているのかどうかは、非常に相対的なものです。他社との技術競争との関係で、早めに出さなければいけないというときには、早い段階で発明を認識するでしょうし、少し余裕があると考えれば、あるいはさらなる効果が期待できると考えられれば、まだ発明は完成してないと考えるかもしれません。そういうものとして発明が認識される。研究開発の過程の中で蓄積されてくるさまざまな情報というものは営業秘密であると申しあげました。この営業秘密が、発明が生まれた途端に、発明者である従業者に帰属することに本当になるのでしょうか。発明が生まれた途端に、職務発明者はその情報を自由に第三者に公開してよろしいのでしょうか。どうも違うように思います。それは営業秘密の漏えいに当たると考えるべきであると思います。

職務発明をした従業者が使用者の意思に反して第三者に公開してしまうと、それは秘密保持義務違反になる。じゃあ、これを、特許を受ける権利

### 職務発明の管理処分権を有しない従業者

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



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

### 使用者の法定通常実施権

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

### 退職後の発明

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

### 利益の分配か

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

があるのだから、第三者に譲渡する、あるいはライセンスをするということが、使用者の意思に反してできるかといえば、これも秘密の漏えいに当たると思います。それでは、使用者の意思に反して出願を自らしてしまったらどうか。いずれ公開されるものでございますので、やはりこれも秘密保持義務違反に当たると思います。従業者が自ら発明したのだからということで使用者の意思に反して、自ら実施することはどうでしょうか。従業者が、会社と競業する営業を行う、事業を行うということになります。競業禁止義務違反だったり労働契約違反であったりするでしょう。

こうやって考えると、自然人である従業者が職務発明をすると、特許を受ける権利を自動的、原始的に取得をするという特許法の制度と、実際の研究開発行動で生まれてくるさまざまな知見、情報というものが、営業秘密として本来取り扱われているということとの関係は整合的であるのか、

という疑問が出てきます。

特許法では、発明をした人に原始的に特許を受ける権利が発生すると考えます。この特許を受ける権利は自然人でなければ事実行為としての発明行為が行えないという観点から、そのように規定しているように思えます。特許権は独占権によってその発明の実施の事業を保護するように機能します。しかし、特許を受ける権利というのは、まだ出願していないものでも特許を受ける権利であります。出願中のものも特許を受ける権利であります。拒絶をされて特許にならないかもしれない。あるいは、出願をしないかもしれない。そういうものについて特許を受ける権利というものを認識します。特許を受ける権利というのは、特許庁に対して特許を受けるように要求することができる権利、そういうふうに理解すれば、それはそれで特許を受ける権利の説明にはなると思えます。特許を受ける権利を持たない人が出願をすると、拒絶をされます。特許庁が特許を受ける権利を持たない出願人に対して登録をすると、真の権利者からは返還請求をすることができます。

すなわち、特許を受ける権利というのは非常に便利な考え方でありまして、発明をした自然人と、その情報が正式に転々と流通するところの系列にのみ特許権を付与するという制度的枠組みとして、特許を受ける権利を、一種、法技術的に創設をしたと考えることになります。

そういたしますと、職務発明者が特許を受ける権利を持つということと営業秘密として使用者が発明情報を保有していることとの関係が明らかになってくると思います。

特許法35条は、特許を受ける権利を契約ではなくて規則で移転してもいい、そういう点では、職務発明に基づく特許を受ける権利というのは契約以外に強制的に従業者の意思に反しても移転することができるように規定されています。発明思想は、使用者が保有する営業秘密であり、職務発明者はその管理処分権を失っているにもかかわらず、特許を受ける権利という制度の特許制度の中に織り込まざるを得ないために、従業者が特許を

受ける権利を原始的に取得していると構成しつつ、これを既に営業秘密として保有している企業に帰属させて両者を一体化させるという観点から、強制的な承継を許容する制度として、35条があるのではないかと思います。つまり、財産権の移転を、自由意思によらずに強制的に許容することを法律で定めることになり、憲法29条の財産権の保障の観点から、合理的な保障がなければならぬわけで、相当の対価を特許法上規定せざるを得なかったのではないのでしょうか。営業秘密であるために既に管理処分権を失っている従業者の特許を受ける権利を、本来の事業活動に資するために企業が実施できるように、企業に強制的に移転することを許容する制度として存在していて、相当の対価はいわば抜け殻といいますか、空疎な権利である特許を受ける権利の移転の対価として考えられるべきなのではないか、両者のバランスの基準についてこんなふうに考えます。

#### 強制的承継の正当化根拠

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

16

時間になりましたので、私の考え方の一端をご披露させていただきました。ご清聴ありがとうございました。