

## 職務発明制度に関する基礎的考察

飯田 秀郷

(弁護士 はる総合法律事務所)

### 1 問題の所在

特許制度が発明奨励の制度であることから、「職務発明制度の核心は、発明から生ずる権利や利益を、使用者と従業者との間で、どのように分配するのが発明奨励にとってもっとも効率的かつ衡平にかなっているか、という点」に求め、「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とともに、その発明にリスクをとって実用化するのは使用者であるので、使用者のインセンティブの増大を図らねばならない。この両者のインセンティブをバランスよく制度設計し、法解釈をしなければ、産業の発展に資することにならない。」\*1と広く理解されている\*2。

一方で、多数の論点を有する職務発明における相当の対価に関する判例も、

\*1 中山信弘『特許法』49頁（弘文堂，2010年）。同旨田村善之『知的財産法〔第5版〕』331頁（有斐閣，2010年）。なお同書は、インセンティブ創設型として特許法の規制を正当化する。

潮海久雄「職務発明制度における対価請求権の変容——独占主義から特別給付主義へ——および職務著作制度との均衡」学会年報29号163頁（2005年）は、「近年の職務発明制度に関する詳細な研究は、使用者と従業者間の権利・利益配分という縦の関係に着目して、法と経済学ないしインセンティブ論から統一的に論じている」と指摘している。平成15年12月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」も同様の理解のもと、「使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の『従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）』が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。」と職務発明制度の本来の趣旨を説明している。

各論点ごとに精緻を極めてきたと評されている。しかしながら、これら判決も、従業者と使用者とのインセンティブについてバランスをはかる上での重要な要素（あるいは唯一の要素）であるはずの使用者等の貢献度について、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、使用者等の発明への支援状況などの詳細な事実認定がなされるものの、認定された個別の事実関係に基づいて個別に認定される貢献度がどのような基準や相関関係に基づくものであるかを把握することは不可能に近いのが実務的な現状である。個別の詳細な事実関係を総合すると、体裁のもとに、貢献度が匙加減のように適宜決定されている憾みがあるように思われる\*3。

判例は、「特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法29条1項参照）、職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下「特許を受ける権利等」という。）の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定であ

\*2 もっとも、前掲\*1 潮海「職務発明制度における対価請求権の変容」は、「補償請求権を発明のインセンティブや誘引と捉える発想は説明概念の一つにすぎず、比較法上も、職務発明制度における対価請求権の説明に、自然権 vs インセンティブ論という図式は用いられていない。」とする。

\*3 多くの裁判例では、職務発明制度の根拠をインセンティブであると明記するものは少ない（青色発光ダイオード控訴事件における和解勧告で、インセンティブ論に近いことが論じられている）。キャノン事件控訴審判決（知財高判平成21・2・26判タ1315号198頁）は、「職務発明の独占的な実施に係る権利が有する価値のうち従業者等に属するものを金銭として請求することを認めるものであって、それを認めることが従業者等のインセンティブとなり、発明を奨励し産業の発展に寄与するということになるものの、そのようなインセンティブという側面のみから上記各項を解釈することはできない。職務発明の独占的な実施に係る権利が有する価値のうち従業者等に属するものを金銭に評価して請求するという、『対価』としての側面を無視することはできない。そうすると、その額は従業者等に対するインセンティブとなるもので足りるということではできず、その旨の一番被告の主張を採用することはできない。」と判示した。東京地判平成18・6・8（三菱電機事件）は、従業者への発明へのインセンティブになるのに十分なものである必要を論じるが、同時にリスクを取る使用者の事業との関係で、好況時に受ける利益の額とはおのずから性質が異なると判示した。前記和解勧告と同様の内容である。東京地判平成18・3・9判タ1226号204頁〔豊田中央研究所事件〕も同様である。

る。」（最判平成15・4・22民集57巻4号477頁〔オリンパス光学工業上告審事件〕）と理解し、貢献度を利害調整のために実質的に機能させていると思われる。

職務発明制度の本質をインセンティブに求め、相当の対価を特許権者の受けた利益の配分として使用者と従業者とのバランスをはかるべきであるとの観点からは判例の考え方を首肯することができるかもしれないが、それは裁判所の裁量に全てを委ねることになり、相当の対価に関する予測可能性が低くなるとともに、判例が積み重なることによって訴訟外の案件についての解決の指針を提供するという効果が期待できないという問題がある。

本稿は、このような問題意識のもと、職務発明制度における使用者等の貢献の意味を探究することにより、職務発明制度の基礎的考察を進めることとしたい。

## 2 特許制度の正当化論

情報などの無体物には、他者の消費を減少させることなく、多数の者が同時に消費可能であるという性質（情報の非競合的性質）がある。情報には本来的に稀少性がないため、公共財に近い性質をもつと理解されている。そのため、発明思想というアイデア（情報）は、本来特定の者による排他的支配に適さないものである。アイデアはその非競合的な性質ゆえに、多数の人々の広範なアクセスや自由な流通を指向する。アイデアは、利用に供されるにつれてそのアイデアが絶え間なく発展するとともに、それ故に本来的にはパブリックドメインに属する\*4。つまり、発明といった無体物は法的保護が与えられなければ公共財として本来誰もが自由に利用しえるはずのものであり、知的財産権による保護は、この本来自由になしえるはずの個人の利用行為を制約するという側面をもっている。換言すると、特許制度は、このような発明思想というアイデアの利用を人為的に制限することをその本質として成り立っている。では、そのような制限をすることの正当化根拠は何である

\*4 以上、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1)」知的財産法政策学研究28号195頁（2010年）の解説による。

のか。

伝統的に、特許制度の正当化論には、人は自ら創作した知的創作物に当然に権利をもつという自然権論に基礎をおくものと、フリー・ライドをある程度防がないと、知的財産を創出しようとする者が過度に減少し、一般公衆が不利益を被るという厚生ないし効率性の観点から知的財産権を正当化するインセンティブ論に基づくものとされる\*5。

自然権論は、創作者個人の利益に着目するために、公衆の行動の自由を制約することから生じる問題にうまく答えられない点で\*6、知的財産権の正当化根拠としては不十分であると批判されている。また、インセンティブ論については、特許権の保護が与えられたとしても、特許権が必ずしも技術開発意欲を刺激するインセンティブ効果を果たすわけではない\*7と批判されている。

自然権論及びインセンティブ論から離れて、特許法の産業政策としての目的規定から特許制度を理解することができるように思われる。すなわち、特

許法1条は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」ことを目的とすると規定している。発明を奨励することが産業の発達に寄与するのは、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った便益が社会にもたらされることによって、当該発明思想による新規なる生産手段、新規なる製品、新規なるサービス等が実現され、市場が拡大し、新規なる市場が開拓されるという現象にまで波及することが期待されるからであり、それ故にさらなる発明が誘引されるのである。単に発明が生まれさえすれば良いということではない。このような発明の利用を促進するためには、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、その一つとして特許制度を創設し、発明を排他権として保護することによって発明実施事業について先行者\*8としての収益を上げる枠組み（インフラ）を提供している（この点で、インセンティブの供与ではある）のだと理解される。

### 3 特許制度の正当化論と職務発明の相当の対価の請求権の根拠

特許制度の正当化論についてのインセンティブ論によれば、「発明を促し産業を発展させるためには、使用者に発明への投資のインセンティブを与える必要があるが、組織体内で具体的に発明をなすのは使用者に雇われている従業者であるところ、特許権の帰属や利益の分配に関する問題を、使用者である組織と、その従業者である発明者との私的自治に委ねておく場合には、両者の交渉力に格差があるために、一方的に使用者に有利に取決めがなされるおそれがあり、かえって従業者の発明の意欲をそぐことになりかねない。これら双方の要請のバランスを図るべく、特許法は従業者発明に関して35条

\*5 前掲\*1 田村『知的財産法（第5版）』8頁以下。自然権論とインセンティブ論については、前掲\*4 山根「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1)~(7)」（未完）が詳しい。なお、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through(2)」知的財産法政策学研究36号153頁（2011年）は、「特許制度には、大別して3つの機能があるということが指摘されている。第一に、発明とその公開を促進するためには特許制度が必要となるというもの、第二に早めに特許の保護を与えることによって、複数の人が無駄に発明に対する投資をしないようにするというもの、第三に、早めに特許権を付与することにより、その特許に関連する製品化を促すというものである。」と説明している。

\*6 知的財産の性質からすれば、むしろ広く開放して多数の人々の利用に供する方が財の利用価値は高まり、効果的に実現されるといえるだろう。それにもかかわらず人為的に公衆に対してその利用を制限する特許制度の正当化を自然権論で説明することは困難であるというものである。

\*7 イノベーションに係る競争上の優位性を獲得する手段として、一般に考えられているほど特許が重視されているわけではないことを明らかにした複数の調査が紹介されている。これによると、製品イノベーションであれ方法イノベーションであれ、多くの産業分野では、市場先行の利益、秘密管理、補完的資産（製造、販売・サービス網）といった他の手段の方が相対的に重視されていたとされる（前掲\*4 山根「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(6)」知的財産法政策学研究34号317頁（2011年）。

\*8 イノベーションにより先行した事業を展開しても、早晚、競業者が現出し、先行者利益をあげることができる期間には限界があるが、特許発明を排他的に利用することができるものとして特許権を付与することにより、特許発明を利用する競業者は現れないから、先行者利益を引き続き享受することができる。もっとも、同様の便益をもたらす他の技術により競争が生じたり、権利が満了する前に陳腐化してしまうこともある。

という特則を設けている。」と説明する\*9。

確かに、従業者と使用者との間には交渉力の格差があり、私的自治に任せただけでは従業者に不利な結果になるおそれがある。しかし、そのことは、法の介入を説明することにはなっても、そもそも、相当の対価請求権を従業者等が有するという制度を採用することの説明にはならない。「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とともに、その発明にリスクをとって実用化するのには使用者であるので、使用者のインセンティブの増大を図らねばならない。」というように、従業者への相当の対価の支払が従業者に対する発明のインセンティブになるという前提があつての説明であると言ふべきである。

ところが、研究開発活動へのインセンティブとなるものは、会社の業績アップや研究者としての評価と答えた研究者が多く、研究成果に対する評価は、報償（補償金）、賞与、昇進等が望ましいとの回答が得られたとの発明者アンケートの実施の結果が報告されている\*10。これは、相当の対価請求権に基づく対価額の高低が、研究開発活動の主要なインセンティブでは必ずしもないことを物語っている\*11\*12。

\*9 田村善之『特許法の理論』434頁（有斐閣、2009年）。

\*10 知的財産研究所事務局「職務発明制度の在り方に関する調査研究」知財研紀要2003 14頁は、「平成14年度に（社）発明協会が独自に全国発明表彰受賞者93人（有効回答数46名、有効回答率49.5%）、その他の発明者6,937人（有効回答数2,394名、有効回答率34.3%）を対象に発明者アンケートを実施した結果」について説明している。

\*11 実質的な観点において、対価額が従業者に対する発明行為のインセンティブの主要なものではないとすると、対価額は使用者の研究開発のコストであるから、そのようなコストが発生しない特許制度を備える国に研究開発の拠点を移転することが考慮されるだろう。経済的非効率を生じる制度設計であることになる。

\*12 長岡貞男＝西村陽一郎「3. 職務発明による補償制度の実証分析」知的財産研究所『特許統計利用促進に関する調査研究報告』26頁（2005年）は、「これらの分析結果から以下のことが示唆される。本章の分析により、企業は特許法35条があるために発明者に発明補償を行うといった受動的な理由が強いことが示唆される。したがって、特許法35条に関する事後的な裁判所の介入はそのような傾向を更に強めるので、企業のR&D投資インセンティブを損なう可能性がある。」と結論している。

また、特許制度の正当化論と相当の対価の請求権の正当化が同じ論拠\*13である必然性はなく、あるいは、発明へのインセンティブを使用者と従業者とに割り振っているものである\*14とインセンティブによって両者を統一して理解することが論理的な帰結であるわけでもない\*15。

## 4 従業者による発明思想の創作とその保有者

### (1) 発明思想の創作の背景にあるもの

「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」との発明の定義規定（特2条）における「技術」が一定の目的を達するための具体的手段であり、その発明思想としての技術的思想の一定の目的とは、技術的課題を解決することであるというべきであるから、発明とは、技術的課題を解決する具体的な技術手段を提供するところに成立するということができる。

従業者等が研究開発に従事する際には、使用者等（企業）が蓄積した研究成果、当該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、他社の技術動向など、使用者等の保有する膨大な情報蓄積の下に、技術的課題が定立され、これを解決すべく新たな着想が生じ、その具体化（実験的試作的研究と理論的研究とに分けることができるとされる\*16）が図られる。確かに、発明は新規で進歩性のあるものとして創作され、その本

\*13 田村善之「青色発光ダイオード事件控訴審和解報告について——職務発明に対する補償金額の算定のあり方」知的財産法政策学研究8号1頁（2005年）。相澤英孝「特許法35条の改正がもたらしたもの」ジュリ1279号116頁（2004年）。

\*14 吉田広志「特許法における創作者保護」学会年報29号113頁（2005年）。

\*15 相当の対価請求権の正当化根拠が、従業者に対する発明奨励のインセンティブであるとするとき、その相当性がない場合には、発明奨励のインセンティブに欠けるから、不足分を支払うことを法が強制するのであると解することにつながる。しかし、その強制は使用者（企業）に対して従業者に対する発明奨励の努力不足があり、企業競争力を削ぐことになるとして法が努力を促すために介入することに等しいように思われる。使用者の従業者に対する研究開発のインセンティブ付与の程度を裁判所による「相当の対価」の相当性の判断によって制御することはできないというべきだろう。

\*16 富岡英次「発明の着想と具体化」ジュリ特許判例百選〔第4版〕60頁（2012年）。

質的特徴部分の創作は、発明者の個人的な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ことは否定できない。この意味で、発明は無から有を生じるというわけではない。

## (2) 営業秘密として成立する従業者の発明

研究開発に従事する従業者等は、従業者は労働契約等による守秘義務、法人の役員は役員としての守秘義務、公務員は公務員法による守秘義務を一般的に負っている。このため、発明思想として成立した情報（アイデア）も、使用者等に対する関係では秘密情報として秘匿する義務を負担することは明らかである。

詳論すると、従業者の研究開発活動に基づいた活動状況は、適宜使用者に報告されるのが原則であり、着想されたアイデアに基づき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。データには一定の積極的効果を示すものと、ネガティブ・データとが存在し、これらの集積が重要である場合が多い。同時に、課題解決原理の探索が進行する。このような研究活動の内容とその過程は、未だ、何らの成果をあげないものであるにしても、有用な技術情報として取り扱われるのが原則である。そして、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、そこに発明の完成を認識することもあるし、さらなる効果の向上の必要を感じて発明は完成していないと認識することもある。すなわち、発明をどのように認識するかは、状況次第で変化し、相対的なものであるとすら言える。その過程で得られた技術情報の全ては、原則として使用者に保有されて営業秘密情報として管理されることになる<sup>\*17</sup>。つまり、このような営業秘密の保有者（営業秘密の管理処分権を有する）は、使用者であると解さざるを得ない。

例えば、従業者が、研究開発の途上で、自らの研究活動の内容を第三者に漏洩したとすれば、原則として秘密保持義務違反であるとともに、使用者に対する背任行為となることに異論はないであろう。では、発明が完成した場合に、その発明思想を使用者の意思に反して第三者に漏洩した場合はこれと異なるのか。発明の完成の成否で結論が異なる理由はないというべきであり、同様に秘密保持義務違反であり背任に相当すると解すべきであろう。そうす

ると、特許法が規定する発明者主義、とりわけ、自然人である発明者に特許を受ける権利が帰属するという事実と整合が取れるのかとの疑問が生じる。

## 5 特許を受ける権利との関係

特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属し（特29条1項柱書）、その後、出願、出願公開という手続を経て、最終的には登録により特許権が成立する。特許を受ける権利を有しない者が出願しても、拒絶され（特49条7号）、仮に登録されても無効理由（特123条1項6号）となり、特許を受ける真の権利者からの返還請求を受ける（特74条1項）。換言すると、特許権は、特許を受ける権利を原始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。このことを裏返して述べると、この系列に属さない者（別の系列の発明は存在しないという前提であるが）には特許を付与しないという制度的枠組みを提供するための一種の法技術的権利と解される。そのために譲渡可能であり、従って財産権であると性格づけられる。

そして、発明は事実行為であり自然人のみがなし得るとの考え方に立脚した我が国特許法では、企業等の従業者が職務として発明をした場合においても、当該発明をした従業者である自然人に原始的に特許を受ける権利が発生して帰属するという考えを採用する方が制度的には整合する。しかし、職務著作の著作者を法人等とする職務著作制度のようなものを採用することも可

\*17 不正競争防止法の営業秘密の保護に関連して、従業者が従業者の地位に基づき取得した情報（例えば一人の従業者の営業活動によって得られた顧客情報、ノウハウ情報など）の帰属を論じる立場（鎌田薫「財産的情報の保護と差止請求権(5)」L&T11号39頁（2001年））に対し、情報の帰属を論じる必要はないとする説（中山信弘「営業秘密の保護に関する不正競争防止法改正の経緯と将来の課題(上)」NBL470号11頁（1991年））が有力である。情報は、その情報取得者が秘匿すれば他に伝達されないというにすぎず、これが一旦伝達されれば、もはやその状態は回復することができない。情報がこのような性質を備えるために、その情報の利用を制限したり、その情報の伝達を制限することは可能であるにしても、情報の帰属を論じる意味はないと思われる。

能であり、その帰属をどのように制度設計するかは政策的な判断の問題である\*18\*19。

この点に、職務発明という営業秘密の保有者（営業秘密の管理処分権を有する）が使用者であるということと、職務発明をなした従業者が特許を受ける権利を原始的に取得するということとの関係を明らかにする鍵があるように思われる。

特許を受ける権利を有する者は、これを出願することによって特許権者となるべき地位を有するから、これを第三者に譲渡しない限り自由に利用する（実施する）ことができるはずである。特許法が規律する領域ではそのとおりであるが、これを他の法的要請によって規制することはあり得る。営業秘密の保有者に対する秘密保持義務の負担、競争避止義務などがその規制に相当する。

\*18 前掲\*1中山『特許法』88頁。

\*19 この点について、「本当に特許法35条が、従業者に特許（を受ける）権利が帰属する状態があり得べき法律関係であると考えて、原始的な帰属先を従業者としたのであれば、返す刀で、従業者がなした職務発明に係る特許を受ける権利や特許権について、使用者が勤務規則等を置くことによりこれを一方的に取り上げること（35条2項の反対解釈）を認めるはずはないだろう。」と論じ、あり得べき法律状態は、使用者に特許を受ける権利を帰属させることであると論じる説（前掲\*9田村『特許法の理論』431頁）は傾聴に値する。

なお、あり得べき状態がこのようなものであるにもかかわらず、一旦従業者へと配分された権利が使用者に承継されるという二段構えをとった理由について、同説は「任意規定には、それが適用されると不利になる（一方）当事者に契約等の締結を促すサンクションとしての機能のあることが指摘されている。任意規定の内容自体は法が最終的に目指しているものではなく、かえって、そこから乖離したほうがよい内容であるのだが、ただ、任意規定により不利となる一方当事者に対して契約の締結を促すインセンティブ（というよりはサンクション）を設けることで、合理的な解決の実現を図ろうとする場合がある、というのである。」とデフォルト・ルールズの制裁機能を指摘し、使用者に規程の制定を促し、相当の対価の金額の算定に関する情報の開示を促している、と説明する（同432～433頁）。

もっとも、以上のような説明をせずとも、法技術的観点から自然人である発明者に原始的に特許を受ける権利を帰属させるという特許法全般において採用した制度的構成を、職務発明においても特に変容（職務著作制度のように）させずに採用したと理解すればよいのではないかと考える。

前記したとおり、職務発明者といえども、使用者等の意思に反して特許を受ける権利に基づきこれを出願しその結果これが公開されるに至ると、営業秘密保持義務違反に問われるべきことになる。つまり、特許を受ける権利を有する者の出願であるから、特許法上、その職務発明に特許を付与することに何らの障害はないが\*20、だからといって職務発明者の秘密保持義務違反が不問に付されるわけではない。同様に、当該職務発明思想について使用者がこれを営業秘密として保有するから、職務発明者である従業者が自由にその発明思想を利用することもできないというべきである。その職務に属する職務発明を自らが業として実施することは、使用者の職務と競合する事業となり、労働契約違反（取締役であれば取締役の競業避止義務違反）となるというべきだからである。さらに、特許を受ける権利を取得した職務発明者が、特許を受ける権利を第三者に譲渡したり実施許諾をしたりすることも、使用者が保有する営業秘密の漏洩になり、場合によっては背任にあたることになるというべきである。

反対に、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当該発明思想を自由に利用できるはずである。このことを確認的に規定したものととして、使用者等の法定通常実施権が規定されている（特35条1項）と解されるのである。

以上の考え方は、次の論説とほぼ同旨である。すなわち、「職務発明であれ、何であれ、従業者が使用者の業務のために職務遂行の過程で獲得した成果物は一般に使用者によって利用されることを前提としているから（特許性のないノウハウ等については、法律上特に規定はないが、使用者が当然に利用権原を有すると解すべきであろう）、対象が職務発明である場合にも、その性質上、使用者はこれを利用する権原を当然に有していると解すべきである。その意味で、特許法35条1項が規定する使用者の通常実施権は従業者との関係では創設的な意味を有するものではなく、むしろ使用者の利用権原を

\*20 もっとも、職務発明規程によって、特許を受ける権利が使用者等に当然に承継されていた場合には、従業者等の出願は、特許を受ける権利を有していない者の出願にかかるものとして、拒絶され、無効とされ、返還請求されることになる。

通常実施権と構成することにより、第三者（例えば従業者から特許を受ける権利を承継した者等）に対しても使用者がその利用権原を主張し得る（特許99条）というところに意義を認めるべきであろう<sup>\*21</sup>。使用者の通常実施権はその性質上、特許権の登録後に発生するものであるが、上述した趣旨に鑑みれば、登録前であっても、使用者は、職務発明を実施することができる<sup>と</sup>解すべきである。登録前の段階では独占権は発生していないものの、出願公開後の実施行為は補償金請求権の対象となるため（特許65条1項）、登録前においても使用者が職務発明を実施する権原を有すると解しないと、出願公開後登録までの実施について、使用者は、従業者または従業者から特許を受ける権利を承継した第三者からライセンスを受けない限り、登録後、補償金の請求を受けることとなり、不合理である。」（横山久芳「職務発明」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座6 特許訴訟 上巻』127頁（民事法研究会，2012年））。

## 6 退職後の発明

ところで、条文上、従業者の過去の職務に属する発明も職務発明とされているが、退職後の発明は職務発明とはならないと理解されている<sup>\*22</sup>。このような解釈は、本稿の考え方からすれば、次のように説明することができる。

\*21 この論説によると、特許を受ける権利が職務発明者から第三者に適法に承継されることを前提にしているように理解される。本稿の立場では、このような承継は原則として従業者の秘密保持義務違反にあたり、不適法であると解するのであるが、違反行為によるにしても実際にその承継がなされて権利登録がなされた場合でも、特許法上、使用者は通常実施権をもって実施行為を行うことができるという効果を備える点で有用である<sup>と</sup>考える。なお、職務発明に関する特許を受ける権利が二重譲渡された場合の対抗要件に関して、使用者において職務発明としてされた使用者の秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願した者は、背信的悪意者であるとして、使用者に出願中の特許を受ける権利が帰属する旨の確認請求を認容した判例がある（知財高判平成22・2・24判タ1332号218頁）。このように第三者が背信的悪意者であれば、使用者が職務規程等で特許を受ける権利が承継されたことを対抗することができ、第三者に特許が付与された後もその取戻しが可能になるだろう。

\*22 前掲\*1中山「特許法」58頁。

すなわち、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り、そのために、従業者は、自らの発明創作という活動により特許を受ける権利を取得するものの、従業者という地位の故にその管理処分権は大幅に制限されるという職務発明制度の規律に服することになる。しかし、退職後に行われた発明は、もはや使用者に対する報告も義務として行われることはなく、当該発明思想が使用者が営業秘密としてこれを管理処分する権原もないから、退職後の発明を職務発明としての規律に服させることは相当ではない<sup>\*23</sup>。

## 7 特許を受ける権利の強制的承継の正当化根拠

特許を受ける権利を含めた財産権は、私的な財産権として、その処分権は財産権者が有するのであって、原則としてその意思に反して処分されることはない。しかし、職務発明については、勤務規則等の定めにより職務発明をした従業者の意思に反しても、使用者にその特許を受ける権利を承継させることが可能である。その根拠について、本稿の考え方からすれば、次のように説明することができる。

すなわち、確かに、従業者は職務発明についての特許を受ける権利を取得しているが、その発明思想の全部は使用者が保有者である営業秘密であり、従業者は使用者の意思に反して利用することも処分することもできないという状況にあり、他方、使用者は自ら発明思想の保有者としてその自由な管理処分（利用することを含む）を行うことができるものであり、唯一従業者に残る特許を受ける権利は、本来的には使用者に承継されて発明思想の保有者と

\*23 もっとも、退職後の発明思想中に、在職中に使用者から示された営業秘密としての技術情報が混入し、その発明を出願したり公表したりすると、退職後の秘密保持義務違反（その範囲及び時間的限界が問題になるにしても）問題が生じることがあるだろう。永野周志『職務発明の理論と実務 「相当の対価」とインセンティブの検証と指針」中の「II 退職後に完成した発明に関する諸問題」246頁（ぎょうせい，2004年）が、この問題を取り扱っている。

特許を受ける権利者とを一致させることが要請されているというべきであるため、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制度を採用したのである。

このように考察を進めていくと、職務発明者に対する相当の対価の必要性が浮かび上がってくる。

## 8 相当の対価の性質

従業者が行った職務発明の置かれた状況が以上説明したものであるとしても、法制度として特許を受ける権利を有するとした従業者から、その意思に反してまでも使用者にこれを承継させるのだから、特許を受ける権利という財産権を従業者から強制的に取り上げるということに他ならず、これを法律で可能にする以上、これに見合う対価請求権を従業者に正当に補償する規定を設けることは、財産権を保障する憲法上の要請として不可欠であると言わざるを得ない<sup>\*24</sup>。

このように説明すると、従業者の特許を受ける権利の原始的帰属を自然権

\*24 相当の対価請求権が立法技術上の要請からの特許を受ける権利の承継の対価であるという性質からすると、法が特別に規定した法定債権ではないことになる。そうすると、使用者が企業である場合の相当の対価請求権の消滅時効期間は、5年と解すべきことになるだろう。後掲\*34飯塚「職務発明にかかわる未解決の問題点」は、「法定債権ではなく使用者等が定めた対価規程や契約に基づく債権と解した場合、多くの事件では、使用者が会社であるので、商人たる会社が従業者から特許を受ける権利や特許権を譲り受ける法律行為はそれ自体が商行為に該当する可能性があります。特に、商法503条の附属的商行為に該当する可能性が高いと思われます。」として、「商行為による消滅時効期間は商事時効の適用により原則として5年間（商法522条）ということになります。」と論じている。

これに対し、判例・通説は、対価請求権は、一般の売買契約において発生する代金請求権と異なり、特許法が従業者にインセンティブを付与するために特別に定めた法定債権であるから、民事債権の消滅時効期間である10年（民167条）を適用すべきであるとしている（東京地判平成16・9・30判時1880号84頁〔東芝事件〕、東京地判平成18・5・29判時1967号119頁〔エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー事件〕、高林龍『標準特許法〔第4版〕』88頁（有斐閣、2011年））。

の如く扱っているとの批判があるかもしれない。しかし、前記したとおり、本稿の考え方は、従業者の職務発明に関する特許を受ける権利は、自然人である発明者に帰属するという法技術的な要請に基づき従業者に帰属させるとの政策判断により採用した法制度に基づくものであって、発明者が自然権として特許を受ける権利を取得していると理解しているものではない。

また、それにしても、特許を受ける権利（排他的独占権を生じる基礎となる権利）を承継させる対価であるとする以上、有体物の所有権と異なった特許権という独占権による有利な地位を使用者にもたらした対価として発明者に補償請求権が生じるとする独占主義的理解であると評されるかもしれない<sup>\*25</sup>。しかし、本稿の考え方によると、従業者が職務発明に関する特許を受ける権利を有しているとしても、その内容はかなり空疎であるとも言えるものであり、その実質的内容は既に使用者の側に移っているものであって、法技術的要請から特許を受ける権利が従業者にいわば残存しているにすぎないから、特許権という独占権による有利な地位を使用者にもたらすという側面は否定できないまでも、使用者に対して十全な独占権を移転していると解するわけではない。

## 9 相当の対価を利益の分配と解する立場について

蓄積された判例による相当の対価の算定方法は、簡略的に表現すると次のようになる。

相当の対価

= 使用者等が発明を独占することによって得た利益 × 従業者等の

\*25 「ドイツ法上、職務発明における補償請求権（Vergütungsanspruch）の根拠のモデルとして、独占主義と特別給付主義が対峙して議論されている。独占主義（Monopolprinzip）は、有体物の所有権と異なった特許権という独占権による有利な地位を使用者にもたらした対価として発明者に補償請求権が生じるとする。この考え方は、主として、従業者と使用者間の縦の関係に着目している。独占権を問題としているため、職務発明規定の適用対象は原則として特許権の保護能力ある発明に限定される。」（前掲\*1潮海「職務発明制度における対価請求権の変容」163頁）と説明されている。



## 貢献度割合

この算式からは、使用者等が発明を独占することによって得た利益を貢献度割合という分配率を用いて使用者と従業者との間で分配するものであるように見える。実際に、相当の対価は従業者に対する利益の分配であると説くものもある<sup>\*26\*27</sup>。

しかし、使用者等は、特許を受ける権利を承継するとともに、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事業を展開して、収益事業とし、そこから利益を取得する。その利益を取得する法的根拠は、使用者等が自ら行う事業であるからその利益の帰属主体が使用者等であることは必

\*26 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリ1248号36頁（2003年）は、「もともと特許法が従業者に相当対価請求権を認めた趣旨は、従業者に使用者利益の一部を還元し、従業者の発明のインセンティブを促進することにあつたのであるから、『対価』の額もかかる利益分配的な意味合いを有するだけの合理的な額であればいいのである。」と説明している。同旨山本敬三「職務発明と契約法——契約法からみた現行特許法の意義と課題——」民商128巻4・5号470頁（2003年）。

しかし、その後横山教授は、「35条の『相当の対価』は、権利の価値に着目して『相当の対価』を算定する手法であるから、実績補償制度が相当の対価の支払方法と認められるのは、使用者の発明の実施実績そのものを『使用者が受けるべき利益』と捉えるのではなく、使用者の実績から権利の価値を評価して、これを『使用者が受けるべき利益』と解することになるだろう。」と説明し、実績補償制度を使用者利益の分配制度として捉える旧稿を改めた。（横山久芳「職務発明における『相当の対価』の基本的考え方」相澤英孝＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集』68頁（弘文堂、2005年）。

\*27 吉田広志「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(1)——ピックアップ装置事件——」パテ55巻7号53頁（2002年）は、結論として否定する文脈においてであるが、「35条4項の性格を、法が使用者と従業者の利益配分を定めたものであると解すると、従業者の得た対価の額が著しく高く、使用者のそれが著しく低い場合は、これまでの事例と反対に使用者が従業者に対して、与えすぎた対価の返還を求めることになる。」と説いている。

因みに、知財高判平成20・5・14〔三菱化学アルガトロパン控訴事件〕は、一審の認容額を増額変更して4,500万円の支払を認容し確定したのであるが、対象の職務発明は未だ特許登録をされていないものであった。その後、同発明の出願の拒絶査定は確定し、ついに特許付与されなかった。事後的な判断ではあるが、特許登録要件を満たさない「発明」について、4,500万円が対価として相当であったのか疑問が生じるところである。

然である。

それでは、このような「利益」を使用者等が取得する経済的論拠は何か。それは、使用者等が自らの支配下において当該職務発明の実施事業について、職務発明に関する特許を受ける権利に基づく特許権の排他権を背景に、自らのリスクのもとに当該事業に投資し、その結果、当該事業が利益を生み出すからである。当該事業の利益は、自らの事業としてリスクをとって投資をし、これを運営した者に帰属するべきものである。

職務発明を行う従業者等は、職務として発明活動をするのであり、当該発明活動の対価は賃金等で支払われているものである。そして、その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、当該事業の継続発展等に関する失敗の可能性について、当該従業者は何らリスクを負担しない。また、その実施の事業に対して何等の投資もしない。したがって、当該職務発明実施の事業があげる利益の分配に従業者等が与れないのは理の当然である。

このように相当の対価を利益の分配ではあり得ないと解すると、利益の分配のように見える前記の算式も修正が迫られる。ポイントは、同算式中の「受けた利益」にある。すなわち、特許法35条5項（改正前法では4項）は、「受けるべき利益」と規定しているから相当の対価の算定基準時である権利承継時<sup>\*28</sup>において、将来の不確定な事実であるべき利益を「受けるべき利益」と規定していると解することによって、利益の分配に見える算式からの脱却をし、発明の価値評価に関する算式とすることが可能になると考えられる<sup>\*29</sup>。その算式は、例えば、次のものとなる。

相当の対価

= 使用者等が特許を受ける権利を承継する時点で想定される「受けるべ

\*28 相当の対価の「相当性」の判断基準時が権利承継時であるというものであって、その支払時期はこれとは異なるとよいと考える。

\*29 詳細は、拙稿（早稲本和徳共著）「職務発明の『相当の対価』の算定方法に関する試論」知管53巻12号1853頁（2003年）。なお、「受けるべき利益」と規定しているように「利益」を基礎にしなければならないが、それは発明の経済的価値の算定は、発明の実施の事業により得られる収益に基づくものであるからである。

き」利益 × 従業者等の貢献度割合  
 = 使用者等が発明を独占することによって得た利益 × 同利益をあげることについて権利承継時に想定される実現確率 × 従業者の貢献度割合

## 10 その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情

特許法35条5項が規定する「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」は、改正前法同条4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」とその実質は異ならないと解される。改正前法においても、職務発明が成立する前から職務発明に関する特許を受ける権利の承継後までの一切の事情を総合考慮することが当然の前提であったからである。そして、実質的に見ても、使用者等は職務発明それ自体に直接関与しないから（発明に直接関与するのは自然人だけである）、使用者の貢献は、職務発明に関連する間接的な貢献でしかありえず、また、貢献する使用者側からみればそれは一種の負担である。従業者等の処遇にしても賃金に連動したり労働条件に関連したりするものであり、使用者側の負担の一面を備えるものであるから、使用者の貢献と広く捉えることを否定する論拠はないであろう。つまり、改正の前後を通じて、「貢献度割合」に関する内容は同等であるとして考察することに障害はないように思われる<sup>\*30</sup>。

職務発明が、いかに優れたものであるにしても、パブリックドメインに属する技術情報と使用者等が蓄積した技術情報に付加した技術情報であるという性質がある以上、職務発明の発明思想の全部を発明者が創作したとすることはできないという意味において、従業者の職務発明に関連する貢献は割合的なものであるといわざるを得ない（前記4(1)「発明思想の創作の背景にあるも

の」参照）。

次に、従業者等が研究開発に従事する際には、使用者等（企業）が蓄積した研究成果、当該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、他社の技術動向など、使用者等の保有する膨大な情報蓄積の下に、技術的課題が定立され、これを解決すべく新たな着想が生じ、その具体化が図られる。この発明創作の過程で得られた技術情報の全ては、原則として使用者に保有されて営業秘密情報として管理されることになるのであって、このような営業秘密の保有者（営業秘密の管理処分権を有する）は、使用者であると解さざるを得ない。それ故に、使用者は当然に法定通常実施権を有する。他方、従業者等は、その秘密保持義務、競業禁止義務から職務発明をした発明者であると言いながら、その技術情報は営業秘密として使用者の保有に帰し、もはやこれを自由に利用したり、処分したりすることもできない。職務発明をした従業者が原始的に取得する特許を受ける権利は、特許法制度における法技術上の要請から規定されたものであり、自然人のみが発明という事実行為を行うことができるとする前提をとって特許制度を構築し、職務発明においてもその構造を変容しないとする政策をとったために、いわばある程度空疎なものとして残存するにすぎないと言わざるを得ないものである。つまり、職務発明であるが故に職務発明に関連する従業者の貢献度割合はさらに割合的なものとして減ぜられるべきものであると考えられる<sup>\*31</sup>。

しかし、相当の対価はあくまでも職務発明をした従業者が原始的に取得する特許を受ける権利を強制的に取り上げる場合の対価の実質を備えるものであることが、特許法を規律する憲法上の要請として存在するのである。そのため、上記のような内容の特許を受ける権利の「経済的価値」に見合うものでなければ、「対価」とはならないのであり、それ故にそれは「相当」なものでなければならない。つまり、特許を受ける権利の承継時を算定基準時と

\*30 前掲\*26横山「職務発明における『相当の対価』の基本的考え方」は、平成16年改正の貢献度の変更について、「『相当の対価』の基本的な性格は大きく変化することはないと解すべきである。」とする。

\*31 末吉互『末吉流知財法務入門』53頁（商事法務、2009年）は、「企業は、一般的には99.5%以上は使用者の貢献だと考えているのではあるまいか。」と実務家としての認識を示している。筆者の実務感覚でも同様である。

して、当該発明に基づき使用者が将来受けるべき利益を基礎に、職務発明がそもそも置かれた上記のような状況下で「対価」として相当なものとはいかなるものかを探索する必要がある。

このような視座に立つと、クロスライセンス契約、包括クロスライセンス契約が締結された場合、特許出願されずにノウハウとして保持された場合、後日拒絶査定を受けた場合、登録後無効審判により無効とされた場合、特許登録を受けたものの後日の調査などを通じて権利者としても無効理由が存すると考えている場合などの相当の対価の算定を困難にする事情も、権利承継時には将来の不確定な事項としてこれらを認識・把握して、遡って権利承継時において想定される「受けるべき利益」に基づく価値評価をし、または、権利承継時を基準に取ると将来の事実であるが後日には確定した事実として把握することができる「受けた利益」について、遡って権利承継時においてこれら「受けた利益」が実現する実現確率を乗じて価値評価をする際に、これら事情を参考資料としあるいは実現確率の決定に利用すればよいことになる<sup>\*32</sup>。

## 11 職務発明成立後の承継契約と特許法35条

前記のとおり、特許法35条は、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制度を採用した以上、当該承継対象の財産権に対する対価を規定する必要があるとするのが本稿の相当の対価請求権の理解である。

この理解からすると、少なくとも、職務発明成立後の契約（合意）に基づ

\*32 前掲\*27〔三菱化学アルガトロバン控訴事件〕の認容額の相当性は疑問であるが、同事件のように結果的に権利化できなかったことは、特許を受ける権利の承継時には不確定な事実であり、権利承継時において権利化できない可能性も存する「発明」としてその価値評価をすべきものであるから、それ相応の対価額は必要であると思料する。当初から権利化が不可能であると考えられるようなものは、そもそも「発明」と呼ぶにふさわしくなく、その価値評価はゼロとなるべきである。

く権利承継については、特許法35条の承継に関する規律の適用外であると解する余地が生じる。なぜならば、財産権の処分は私的自治の領域であって、権利者が本来その処分意思に基づき譲渡できるはずだからであり、その場合に、法がこれに介入する根拠はないと思われるからである（権利濫用などは別論である）。

実際に、「35条を強行規定と解すると、事後的に使用者と従業者が話し合いや和解で解決することまで否定することになり妥当ではないという疑問も提起されているが、誤解である。35条が強制しているのは、自由発明につき権利承継させる事前の定め禁止と（2項）、事前の定めで職務発明に関する権利承継等を受ける際には相当の対価を支払わなければならないということ（3項）であり、同条は事後的な譲渡については何ら言及しておらず、発明後の話し合いや和解等により解決することまで否定するものではない。」（前掲\*1中山『特許法』74頁）と論じられている<sup>\*33</sup>。

それでは、特許法35条3項の規定は、この解釈を許容するであろうか。同条3項は、2項を受けた規定であることは明らかであるから、同項の「契約」は、2項の「あらかじめ……定めた契約」を意味していると解することができる。すなわち、「あらかじめ……定めた契約」については、3項が規定する相当の対価の支払が不可欠であるが、それ以外の契約、すなわち、職務発明成立後の権利承継契約は、対象外であると解される<sup>\*34</sup>。

## 12 実務的工夫

このような観点から、次のように実務的工夫をすることによって、相当の対価を巡る紛争の予防を図り、訴訟リスクを低減することが考えられる。

改正特許法35条に適合する合理的な発明規程を整備しても、後日、職務発

\*33 横山久芳「職務発明」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座6 特許訴訟 上巻』145頁（民事法研究会、2012年）も同旨。

\*34 飯塚卓也「職務発明にかかわる未解決の問題点」パテ64巻9号67頁（2011年）は、反対説である。

明をした従業者から対価の相当性に疑義があり、相当の対価に不足額があるとして提訴されるリスクは依然として存在するのが現状である。このため、合理的な発明規程の整備を図るとともに、職務発明成立後に当該発明を評価して<sup>\*35</sup>、従業者等から職務発明に関する特許を受ける権利を有償で譲渡する旨の譲渡契約を締結するオプションを用意することが考えられる。

詳述すると、職務発明の完成によって当該発明の創作が使用者に報告され、これを受けた使用者は、従業者に対して、使用者が個別にその発明を評価して対価額を所定の基準に基づき算定して有償譲渡契約の申込みをする。その際に、発明規程に基づく取扱を希望するのか、あるいは、有償譲渡契約の締結の承諾をするのかを自由に選択することができる選択権を従業者に与える。その申込みに係る有償譲渡契約には、発明規程の適用による対価の請求に代えて契約する旨、すなわち、発明規程に基づく対価請求権は以後放棄するものであることが明記される。そして、この使用者からの契約の申込みに対して受諾するインセンティブとして、発明規程に基づく平均的な対価額を上回る金額が提案されるのである。この金額に関する協議を規定することも考えられる。従業者としては、当該職務発明が将来使用者に対して莫大な利益をもたらす、発明規程によって相応の対価を得られると考え、場合によっては、発明規程の算定基準を争ってもその不足額を請求する途を選択するのか、そのようなハイリターンを求めることは断念するが、より高額な譲渡代金を現時点で取得するのか、という選択権が何らの強制や不利益を受けることなく自由に与えられるのである。後者の途を選択すれば、相当の対価を巡る将来の紛争が生じることを防止できるという効果が期待できるのである。

このような実務的工夫は、オリンパス光学最高裁判決が、「しかし、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

\*35 多数の発明が成立する企業の開発現場で、職務発明を個別に価値評価することは不可能であるとする見解もあるが、企業においては、研究開発成果として発明の成立が報告され、当該発明が出願に値するか否かを個別に吟味する過程で、企業の事業上の価値評価を行うのが通例であるから、訴訟リスク回避のためにさらに一手間かけるだけで済むものと思われ、不可能を強いることにはならないだろう。

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って、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることができないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。したがって、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」と判示したことに基づくものである。つまり、職務発明が完成した後は、権利の内容や価値が具体化しているものであり、これに基づき具体的に譲渡代金を交渉して契約締結に至るのであれば、一方的に使用者が定めた金額に不足額が生じる場合と異なり、上記最高裁判決の射程外になると考えたことによるものである。

このような実務的工夫について、従業者の自由意思を最大限に尊重するという配慮をすることを条件に、従業者にそのようなオプション権を用意することについて発明規程の制定時に同様の協議をして、事後的な譲渡契約締結の申込みをする制度を導入したところ、90数パーセントという高い割合で事後的譲渡契約の締結の実績が上がった事例があることを筆者は承知している(公表されていない)。

## 13 むすび

特許法35条を改正し(平成16年)、職務発明規程の制定の手続的合理性を備えれば、使用者等の裁量(自主的取り決め)に原則として任せるとしたものの、しばらくは改正前法が適用される職務発明が大半であること、改正法であっても対価の額が低額にすぎると解される場合には、改正前法と同様の状況に

なることが想定されることもあり、企業にとって、職務発明の相当の対価請求訴訟の動向は重大な関心事である<sup>\*36</sup>。

研究開発を企業戦略の重要な柱と位置付けている企業にとって、相当の対価を巡る訴訟リスクは、我が国における研究開発に対するインセンティブを減殺する方向に作用しかねない。

本稿の考察が、職務発明の相当の対価に関する予測可能性を高めるとともに、企業における研究開発の実際に即した解釈を提供する一助になれば幸いである。

---

\*36 前掲\*31末吉『末吉流知財法務入門』53頁。