



職務発明報償金のあり方 ③

～職務発明は誰の財産か～

職務発明報償金のあり方を論ずるとき、その前提として、職務発明による財産的権利が従業員と使用者のいずれに帰属すべきものかを確定する必要があるが、結論からいって、職務発明の財産的権利は、当然、使用者に帰属するという国が大多数で、これが世界的常識であろう。わが国のような制度を採用する国は少数で、極めて異例である。

シティニューワ法律事務所 弁護士 大場 正成

【各国の法制】

世界各国の特許法について、2002年発行の「AIPPI」日本文訳で調べた範囲では、職務発明の特許出願権について大別すると以下のようになっていた。

A. 職務発明に対する特許出願権は使用者（企業）にあるとする国

※職務発明の規定を設けている国ではこれが多数。

(a) 自由主義経済の国

イギリス、フランス、スペイン、イタリア、ブラジル、シンガポール、オーストリア（以上は発明自体が使用者に帰属するという規定。ただし、オーストリアは事前の書面合意が必要）、オランダ、台湾

※なお、日本の特許法でも明治42年法ではこの原則を採用していた。

(b) 旧社会主義国

ロシア、中国、ブルガリア、ウクライナ

B. 職務発明も出願権も原始的には発明者たる従業員に属し、出願権を使用者に譲渡するための規定がある国
日本、韓国、ドイツ（従業員発明法による。最近、原則使用者帰属に近い法改正）

C. 職務発明について特段の規定はなく、発明者またはその譲受人は特許出願権を有する旨の規定をしている国
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、スイス

以上の各国法制を形式的に見ると、世界的には使用者たる企業と発明者たる従業員個人が職務発明——その所産たる特許をほぼ伯仲して分け持っているかのごとく錯覚されるかもしれないが、事実としてどの法制下でも特許を所有しているのは、ほぼ100%近くが使用者たる企業である。上記のように区分すると、特にAのグループとCのグループは対立しているように見えるが、実体は共通の認識に基づいている。

これらの国では、雇用契約により給与を受けて職務を遂行した成果たる職務発明の財産的権利は、当然、使用者に帰属するという認識である。

【common law】

米国や旧英国領の英連邦諸国でcommon lawは現在でも慣習法・判例法として有効に作用している。

その創始国である英国でも当然、common lawは生き続けている。もともと、common lawは現実にそのcommunityで行われている慣習を法として取り扱うものであるから、米国やオーストラリアなどでは州ごとのcommon lawを問題にするので、common law countriesを通じで一律というのではなく、特に職務範囲の考えに多少ばらつきがあるが、職務発明が使用者の財産であるという基本的認識は共通している。

【米国の場合】

米国の判例法に基づき、従業員が特定の問題を解決するために、もしくは特定の領域において「創造的能力」を発揮するために雇用された、または後にかかる任務を命じられた場合、基本的に使用者がその従業員の特許可能な発明に対する権利を所有する。このような特許権の譲渡を認める明示的契約が存在しない場合であっても、使用者が所有者となる。

※「AIPPI」平成16年5月号26頁 米国弁護士David E. Case氏の職務発明対価請求訴訟についての論説より引用。

米国弁護士Herbert I. Cantor氏は同旨の内容について、以下のとおりやや詳細に述べている。

雇用主は発明を所有できる。伝統的に会社は、雇用の条件として雇用契約を要求する。雇用契約には、従業員の勤務の過程において創出されたあらゆる発明は会社に譲渡されるという規定が含まれるべきである。このような規定の典型例については、本稿の付録を参照されたい。しかし、書面による雇用契約がなくても、雇用主は依然として、かかる発明およびこれに対して発行される特許の所有権を有する可能性がある。従業員が（1）「発明する、所定の成果を達成する、もしくは製品の開発を促進する目的で雇用されていた」、または、（2）従業員が発明を創出するための実験に取り組んでおり、かかる業務に対して報酬を受け

取っている場合、雇用主はその発明を所有することができる (Speck v. N.C. Dairy Foundation, Inc.事件、ノースカロライナ州判例集311巻679、686頁、南東部地域判例集第2版319巻139、143頁〈1984年〉)。したがって、従業員が研究または開発を行う目的で雇用されている科学者またはエンジニアである典型的な場合において、雇用主はかかる従業員により創出されたあらゆる発明を所有する。従業員が会社の共同経営者もしくは役員、または主要株主および取締役である場合、発明を目的として雇用されていなくても、かかる従業員は、自己が創出したあらゆる発明を会社に譲渡する義務を会社に対して負っている。その根拠として挙げられるのが、このように高位の従業員は、その会社に対して特別な信託および信用関係を有しているという事実である。

※「AIPPI」平成15年5月号8頁より引用。

【オーストラリアの場合】

2004年、オーストラリアのビクトリア州最高裁判所のVictoria University of Technology v. Wilson & Ors.の事件判決に次のような一文がある。

使用者の営業に影響するような発明を行った役員又は従業員の立場については確立した法律がある (筆者注：ここで法律—英文でthe law—とはcommon lawと解する)。これによると、従業員が雇用関係の過程で雇用期間中、その勤務時間中に、使用者所有の資材を用いて、指示された仕事を遂行する過程で得られた発明・発見は、使用者の財産であり従業員のものではない、ということは雇用契約の黙示的条件である。そのような職務遂行の過程における発見・発明をしたときは、当該従業員はその発明・発見について使用者の信託受託者となるのであり、したがって信託受託者としてそれらの発見・発明の利益を使用者に与える義務がある。

しかし、使用者と従業員が雇用関係にあるというだけで、使用者が従業員が雇用期間中に行った発明の所有者になるわけではない。

その発明が使用者の営業に密接に関係し役立つもので、従業員が勤務時間中使用者の資材を使って完成されたというだけでも充分ではない。

すべての事情を勘案する必要があるが、雇用契約で明文の規定があるか、またはその発明が当該被用者がそれに対して給与を受けている仕事の成果物である場合でなければ、被雇用者の所有となる。

この事件では、大学教授がその地位と知識を利用してある事業に加わり、そのための特許発明が大学に帰属すべきかが争われ、判決は特許は教授個人に帰属するとしたが、教授の行為は背任的であるとして、教授に特許による収益を大学に支払うことを命じた。

同じく大学教授の発明に関して、2009年9月3日、オーストラリア連邦控訴裁判所で新しい判決(UWA v. Gray)が出されている。

この判決では、たとえ研究が職務でも発明については雇用の目的に含まれていなければ、その発明は教授個人の財産であるとしている。

これが雇用関係一般に適用されるかどうかは疑問である。判決は、特に学術的研究に従事する立場として研究発表の自由についての権利を重視しており、研究発表の自由は発明の特許出願権という財産的価値の放棄—財産権処分—の自由と関係することを考慮しているので、営利企業の従業員と同一視できない。

【共通の法則】

以上、米国、オーストラリアの例を要約してみると、

- ① 契約自由が原則で、雇用契約に発明や特許出願権について明示の規定があればその規定による。
- ② 雇用契約に明文の規定がなくても、発明が職務内容、つまりそれに対して給与が支払われている職務の遂行による成果物であれば、その発明は使用者に帰属する。
しかし、雇用契約の対象として職務の範囲の具体的・統一的基準はなく、事案に応じて判断される。
- ③ 英国特許法39条はcommon lawの共通の法則を成文法で明示したものと考えられるが、明文の契約がない場合の、使用者に帰属する職務発明の範囲については、一定の基準を示していることになる。
しかし、英国特許法40条のような特別報償金を規定した国は、英米法系の国でも、英国以外にはない。
- ④ 職務発明が使用者に帰属することと、発明者たる従業員から譲渡を受けて特許出願をするということは矛盾するように見えるが、前記VUT v. Wilson事件の判決中、以下のようにされているのが、その説明となろうか。

そのような職務遂行の過程における発見・発明をしたときは、当該従業員はその発明・発見については使用者の信託受託者となるのであり、したがって信託受託者としてそれらの発見・発明の利益を使用者に与える義務がある。

これによれば、特許出願のための譲渡という手続きは、保管していた財産を本来の所有者に引き渡したことになり、実体上は原始的に使用者の所有財産であるという考えと矛盾はない。

【英米法以外で特許法に職務発明の規定がない国】

前記Cのグループで、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの北欧4カ国とスイスの場合も、英米法の国と同様、契約自由の原則から職務発明の帰属について規定しなかったと考えられる。

したがって、雇用契約に明文化された規定があれば問題ないが、直接職務発明に関する明文規定が契約になくとも、雇用契約で職務遂行に対して給与を受けている以上、その職務の遂行による成果物は発明を含めて、当然、すべて使用者の財産という考えは、前記common lawの考えと同様であろう。

なお、スウェーデンに問い合わせたところ、1949年特許法で、英国と同じように使用者に帰属するということで、他の北欧諸国も同様の可能性がある。

【職務発明特許を使用者の権利として規定する国】

前記A(a)グループの発明自体が使用者に帰属するという規定は、前記Cグループの国と共通の認識で、これを成文法に明示したと考えられる。すなわち、従業員が雇用契約により給与を受けて使用者のため職務を遂行した結果の成果物である発明は、当然、使用者の財産となるという認識である。

法律の条文も、特許出願権について規定した台湾やオランダ以外、発明自体が使用者に帰属するという規定になっている。

なお、A(a)に含めたオランダの場合、特許法12条1項で「被用者の特別の知識を要する種類の発明は使用者が特許を受ける権利を有する」となっており、「被用者の特別の知識」を使用者のために使うことが雇用の目的で、職務範囲が限定的にみえるが、判例で広く解され、英国などと実質的に同じということである。

オーストリアは事前の包括的合意があれば職務発明は使用者に帰属するという規定で、この点、米国などの実務と共通している。

【旧社会主義国の規定】

A(b)グループは旧社会主義国であり、現在は自由主義諸国の特許制度を導入した国々である。

A(b)グループの関係条文では、いずれも使用者たる企業が特許出願権を有するという規定になっており、発明は発明者のもの、特許権は使用者たる企業のものという意味であると解される。

ソ連崩壊前の社会主義国では、一部外国企業のための自由主義国における特許類似の権利も認められていたようであるが、国民は国家が独占する企業の労働者であり、自らが企業活動の主体となることはなく、排他独占の特許権を受ける意味がないので、発明者は発明者証という名誉と褒賞を受けるのみであった。

ソ連の崩壊以後、自由主義国の特許制度を導入するようになったが、発明については、発明者としての名誉と褒賞を受ける権利を与えるものの、経済活動の主体として発明の利用につき独占排他権を有し、その必要性を有するのは当然、企業であるという旧社会主義制度の観念から出発して、国営企業が私企業を含む使用者に置き換わったとも考えられる。

Cグループでは、特許出願権が使用者に属すると規定している点で共通しているのはそのためであろうか。

【ドイツ法の改正の動向】

ドイツの従業員発明報償制度には国内企業からの批判も多く、改正の議論が続いている。その一つとして、出願権の帰属について2009年10月1日施行の法改正があり、ドイツでも世界的常識に近づく方向に向かっているようにみえる。

従来、ドイツでは、職務発明の報告を受けて一定期間内に使用者が承継の通知をしないと、発明者たる従業員のものとなり、使用者はその発明につき特許出願権はなくなるという規定になっていたが、改正法では、使用者が特に一定期間にこの権利を放棄しない限り、職務発明は自動的に使用者に帰属する。

そして、その期間中でも使用者名で特許出願をすれば、それによっても発明は使用者に帰属し、従業員は権利を失い、報償請求権が生じる。この選択権は一方的に使用者側にあり、事実上、職務発明は使用者に帰属することになるといっても過言ではない。

【日本の特許法】

わが国でも、明治42年の特許法では職務発明について、3条1項に以下のとおり明記している。

職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付キ特許ヲ受クルノ権利
ハ勤務規定又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職
務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス

大正10年法は、この原則を転換し、14条2項で、使用者は職務発明につき「実施権ヲ有ス」と規定し、同条3項で、以下のとおり改正された。

被用者、法人ノ役員、又ハ公務員ノ前項ノ発明ニ付テノ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許権ヲ予メ定メタル契約又ハ勤務規定ニ依リ、使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ承継セシメタル場合ニ於テ相当ノ補償金ヲ受クル権利ヲ有ス

昭和34年法では、大正10年法をほぼ継承し、35条3項で以下のように規定している。

従業員等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

相違点は、以下のとおり。

大正10年法	昭和34年法
予メ定メタル契約又ハ勤務規定ニ依リ	契約、勤務規則その他の定により
相当の補償金	相当の対価

「予メ」の文言が削除されても、勤務規定やその他の規定は当然、あらかじめ定めるものであろう。

現行法の上記2点は、昭和34年法と同様である。

大正10年法とそれ以後の立法は、発明奨励のため従業員にインセンティブを与える目的があったが、従業員に請求権を与える根拠として、発明の「承継」に対する「補償金」「対価」という形で導入された。

「承継させた場合」という以上、その前提として、職務発明は契約や規則で承継しなければ発明した従業員の財産ということになる。

【従業員が所有することの問題点】

従業員が自己の財産として職務発明の特許権を取得することは、以下のとおり実質的に問題が多い。

- (イ)自ら職務遂行の傍ら特許取得手続き・権利維持・権利行使をすることは、資金的・時間的にも限界があり難しい。
- (ロ)企業主体でない従業員が発明を実施することもできず、排他権行使・独占実施のメリットがない。
- (ハ)専ら、ライセンスによりロイヤルティーを受けるとなると、通常実施権を持つ使用者以外からということになるが、それは、従業員が使用者のためにした労作について個人的収入として金銭を受け取り、使用者たる企業の競争相手に実施権を与えることになる。給与により生活を保障し、研究設備や資材を提供し、他の従業員

に協力させて発明完成に便宜を与えた使用者としては、そのような利害相反的行為は到底容認できない。

- (二)従業員が職務発明を自己の財産として特許権を取得し権利行使をするなどということは、雇用関係と相れないものであり、職務発明の実体を認識せず、現実離れした思想である。

【職務発明は使用者の財産】

職務発明は雇用関係に基づく職務の遂行の成果であり、当然使用者の財産である。

- 民法623条：雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

雇用契約は直接的には労務提供に対して報酬が支払われる。報酬を受けて使用者のために労務を提供するが、その成果物については別段の定めがないから、改めて対価を支払わなければ使用者の財産にならないという主張には合理的根拠がない。

会社の設備・資材等により従業員として製品を製造した工場労働者が、製品を作る作業に対しては給与を受けたが、製品の所有権は別で、会社は製品を改めて自分から買い取るべきであるという主張は、極めて異常であることは誰でも分かる。しかし、職務発明も本質的に工場の製品と異なるものではない。

発明が個人の頭脳の中で生まれるという単純な発想から、工場労働者の製品とは異なるという考えは、大多数の職務発明の実体を認識しておらず、現実離れしているといわざるを得ない。

現在、ほとんどの従業員の職務発明は、その仕事のため会社から給与を受け、会社の提供する設備・資材等を使って会社の方針や指揮に従い、多くは営業その他の部門からの市場ニーズ等の情報に基づき課題を与えられ、チームワークとして他の従業員の協力や補助を受けながら行う研究開発作業の成果物である。

使用者から報酬を受けてその職務を遂行したことにより得た発明の財産的権利は、法律上当然、使用者に帰属すべきものである。職務発明を例外とする合理的根拠はない。

以上、概観したとおり、職務発明についての財産権は実質上当然使用者に帰属すべきものとする国が大多数であり、これが世界的常識であろう。

(おおばまさしげ)