



職務発明報償金のあり方 ⑤

～改正35条4項の問題点～

現行特許法35条の改正（平成16年法79）は、オリンパス事件に対する最高裁判所の判決（平成15年4月22日）を契機として産業界から改正を要望する声上がり、これに応じて行われた。しかし、改正された35条の条文は、改正前の欠陥を残したままで、産業界の要望に答えていない。

シティユーワ法律事務所 弁護士 大場 正成

【特許法35条改正の背景】

1. 日本経済新聞 平成15年5月12日の1面記事

最高裁は先に企業が社内規定通りに対価を支払っても裁判所が少ないと判断した場合には増額できるとの考えを示し、産業界では紛争の多発や、報奨額の高騰などで経営が不安定になるとの懸念が広がっていた。

社員と報酬額を個別に契約しても「相当でない」として裁判所で増額される可能性が残るため、法改正で「相当の対価」の請求権そのものを廃止し、報奨額は企業と社員間の自由な契約で最終決定するようにする。

※「企業と社員－発明奨励事前に契約－知的財産戦略推進計画」の見出しで1面トップ記事の一部抜粋。

2. 日本知的財産協会（以下、知財協）が、オリンパス事件東京高等裁判所判決に対して行った平成13年12月7日の提言

従業者等の職務発明の取り扱いに関しては、使用者等に特許を受ける権利を承継させること、およびその条件等について、使用者等と従業員との契約、勤務規則、その他の規定に委ねることができる制度とすることを提言する。

上記の意見は、まさに産業界の要望を反映しており、法改正はこれらの要望に沿うために企図されたはずであるが、産業界の期待には応えているだろうか。

【法改正に対するパブリックコメント】

産業構造審議会の特許制度小委員会は、現行改正法の立法に先立ち、平成15年12月、「職務発明制度の在り方について」という審議会の報告を公示し、パブリックコメントを求めた。

1. 日本経済団体連合会（以下、経団連）のコメント

「企業は、新技術を創出させるために自らリスクを負い、従業者が個人では負担しえない資金を調達し、研究開発環境を整備し、職務のもとに従業員がなした発明を事業化している。

さらにはそこから得られる利益を次の新たな投資に振り向けている。

新技術の創出時に生まれた職務発明に関して、報告書案では、企業と従業者のこうした関係について一部触れられているにとどまっており、使用者と従業者との対立構造が強調されているものとする。

職務発明規定の改正に際しては、職務のもとに従業員がなした発明を、企業の資金とリスクの負担において事業につなげているという両者の関係に十分に配慮すべきであり、そのことが、産業界の国際競争力の維持・向上に非常に重要なことと考える」

としたうえで、以下のように提言している。

1. 職務発明の対価の決定について予測可能性をもたせるべきである。

報告書案では、職務発明の対価の決定の予測可能性が低く、企業がどこまで努力すれば、訴訟のリスクを回避できるのかわらかくなっていない。（中略）このことは、日本企業の国際競争力の確保に決してプラスにはならないと考える。

使用者と従業者の双方の意思が反映されている契約に基づき対価の決定が行われている場合に、対価請求権は発生しないこととすべきことはもとより、職務発明の対価の決定については合理的なプロセスのもとで定められた取り決めに委ねるべきである。（後略）

2. 外国出願の扱いの明確化を図るべきである。

2. 知財協のコメント

「企業は、自らのリスクで従業者を雇用し、研究環境を整備して新技術・新製品の研究開発を行い、創造された職務発明等に関して実施化のための技術開発・宣伝・営業・ライセンス交渉等を通じて事業化し、そこで得られた利益によって従業者を処遇するとともに、さらに新たな研究開発に対する投資を行うという循環関係を維持することが極めて重要であります。

したがって、『使用者等と従業者等との立場の相違』という労使対立の図式を持ち出し、それにより対価の決定の合理性を論じることは適切ではありません。

企業が従業者の意見も反映させた合理的な契約、勤務規則その他の定めにより合理的に対応した処置については、法はこれを尊重すべきです。すなわち、個別のケースについて合理的に算定された対価の額は、司法判断の射程外とすべきです」

としたうえで、以下のように提言している。

1. 合理的プロセスに基づき個別のケースについて算定された対価の額が少ないことを理由に「相当の対価」を請求することは、できないこととすべきである。

企業の責任において、従業者または従業者の正当な代表者の意見を反映させた「基準」を作成し、その「基準」を個々の従業者に開示し、その「基準」に個々の職務発明を合理的に当てはめて対価の額を決定し、従業者に不服申立の機会が与えられていれば、従業者が個別のケースにおける対価の額を不服として「相当の対価」を請求しても、請求は認められない旨を明確にすべきである。

特に、「基準」に対価の金額又は算定式が示され、どのような場合にどの程度の対価が支払われるかがあらかじめ従業者が知りうる場合は、対価の水準についても、従業者または従業者の正当な代表者の意見が反映され、納得が得られているというべきである。

2. 改正法施行前に承継された職務発明であっても、上記1.のような合理的な基準が策定された後の実施に係る対価については、改正法の趣旨の適用を否定すべきでない。(後略)
3. 今後も、国際的な産業競争力強化の観点から、絶えずその運用状況をチェックし、その時代に合った制度とすべく、見直していくべきである。(後略)

3. 米国知的財産協会（以下、AIPLA）のコメント

AIPLAは、日本の知財協が企業内の知財や法務実務者のみで組織されているのとは異なり、企業外の知財専門の弁護士、弁理士と企業内の知財関係者で組織され、議会にも強い影響力を持っている。

AIPLAは、まずこの協会は発明者と知財利用者の双方を代表しているとしたうえでコメントしている。実務家の意見として傾聴に値する。

要点は、以下のとおり。

定められた従業員への報酬は明白に不合理（manifestly unreasonable）でない限り尊重されるべきである。

AIPLAは従業員発明報酬法の鍵となる視点が、報告書の第2章第3節の最初の文に表明されていると理解する。

すなわち、権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者との立場の相違に鑑みて不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。

AIPLAは、この鍵となる原則が、非生産的で時間浪費で出費を伴う報酬請求訴訟の増加を制限する意図を示していると了解する。

しかし、従業員発明者が後日、いったん合意したはずの報酬に満足しなくなったとき、「合理的」の意味と適用に関し訴訟を適切に抑制するかどうかを懸念し、この原則の意図を達成し、かつ使用者と従業員との均衡を保持するために、「明白に不合理」かどうかを判断基準とすることを提唱する。

そして、雇用契約による報酬の支払いは、使用者が不条理な条件を一方的に押しつけたようなことがない限り、合理的とする強い推定のもとで、

規則により規定されているときは、両当事者間で決定した報酬を尊重するという制度を確立するために、その規定は原則的に適用されるべきである。

とし、さらに契約や規則等の定め合理性を安定的に確保し、紛争を防止するための指針として、以下のように実務的で貴重なアドバイスをしている。

（権利の承継があった場合の対価の決定が）「明白に不合理」な具体例を35条の改正条文案が確定した段階で（例えば立法過程の記録として）明白に示すべきである。

さらに、すべてに適用できる一つの物差しではなく、（事業の種類に応じた）合理的な実例や明らかに問題となる実例などを示すことも考慮されるべきである。

さらにAIPLAは、以下の点も提言している。

1. 現存特許等に関し、改正法の適用を考慮する必要がある。さもなくば、改正前の法律の欠陥は、特許期限20年に消滅時効を加え30年間続き、新旧の特許取扱いで不公平になる。
2. 本法の国際私法上の適用範囲を明確にする必要がある。これは外国法人が日本で研究機関・生産施設を考慮するときに重要である。
3. 本改正法は一定期間内に見直しをすべきである。

最後に、以下のように結んでいる。

日本の発明の大部分を生み出す原動力となる研究開発活動について、リスクを負担しているのは使用者たち（企業）である。日本の技術振興はこの使用者たち（企業）に任せることが、より適切である。

前記3団体のコメントは、産業界の声を代表しており、いったん定められた社内規則や契約は、特段に不合理でない限り尊重すべきで、これによる処理を認めよという点で大筋は一致している。

改正法の立法者は、改正された35条4項はまさにその趣旨に沿っていると考えているのかもしれないが、実務的観点からみるとまるで逆になっている。

上記3団体の要望の趣旨は、条文にしてみると、知財協が上記提案とともに示した改正案に集約できる。

それによると、改正前の35条4項は削り、3項を以下のように改正するとしている。

使用者等は、あらかじめ従業員等との契約、勤務規則その他の定めにより、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すること、及びその場合の条件等を定めることができる。

これに対し改正4項は、それら契約、規則の成立過程が不合理でないこと、つまり、手続き面を重視するとして、以下の規定を導入した。

●特許法35条4項：契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

経団連、知財協、AIPLAが考えている合理的なプロセスと、改正4項の「不合理と認められるものであつてはならない」ことを求める手続きとは、別のことをイメージしているようで、両者には現実の実務認識において大きなギャップがあると思われる。

経団連や知財協は、従来の発明報償規定はまさに合理的なプロセスで制定されているという認識である。もし、それに加えて遵守すべき明白な客観的基準があれば、それを明確にして、実行可能な行為規範を示すことが求められる。

これに対し、この改正立法の根底にある認識は、オリンパス事件判決のように、従来のこの種の規定は、使用者が一方向的に定めたものであり、従業員が合意しているとはいえないというものである。使用者等がその優位な立場を利用して、弱い立場にある従業員発明者から貴重な発明を不当に安い名目的な金額で取り上げているという思い込みで、契約、規則によるとしてもその成立過程を厳重に監視し、検証する必要があるという考えに基づいているようである。

しかしこれは、現実の実務から遊離した、時代錯誤的な幻想である。経団連や知財協が指摘するように、このような労使対立構造や弱者救済の考え方をこの問題に持ち込むのは誤りである。

発明報償については、予算の問題もあるが、使用者と従業員の関係などよりも、企業内の従業員間の待遇の公平、チームワークの維持など（本誌2009年11月号で紹介したイギリス企業の一致した意見を参照）が、より現実的な問題であるのに対し、この改正35条4項はこのような視点が完全に欠落している。

各企業が発明報償規定を設定する場合、企業と技術関係従業員の双方の立場も理解している特許管理担当者や総務、法規担当者等（一般的意味の従業員であり、使用者ではない）が、必要に応じて技術者の意見や外

部の法律専門家等のアドバイスも受けながら合理的に立案し、これを取締役会や株主総会により採択されて実施し、研究者等にはその内容を了知させ、設定後の新規参入者には参入の都度、了承されているのがごく一般的な手続きであると理解しているが、給料の決定と同様、満足ではなくても従業員等が一応納得して了承すれば、それは合意である。

これは、会社組織を考えた場合、実情に適した合理的なプロセスと考える。

他方、35条4項の手続きとして、「使用者等と従業員等との協議の状況」や「従業者からの意見の聴取の状況」は現実は何を意味するのかイメージできない。

小規模である個人企業の場合だけに適用するものであれば理解できる。しかし問題となるのは、職務発明の大部分を生み出している法人の場合である。

法人の場合は「使用者等」の立場で「協議」するのは自然人である。代表取締役または取締役会（ただし、35条では法人の役員、つまり取締役でも職務発明者になり得る）、それとも株主代表でも考えているのだろうか。

他方、「従業員等」とは、特許庁手続事例集（「別冊NBL」No. 96の12頁）によると、職務発明につき、この規定の適用を受ける従業員であり（他の一般従業員は考慮外）、基準を定める話し合いに参与しなかった従業員発明者との間では協議が行われていないことになり、策定済みの基準は適用されない。

新規参入研究者からは改めて意見を聴くのか、それにより規則を改める可能性があるのか、その場合、それ以前に了解した研究者の意見はどうなるのか……。

これは個人企業のオーナーと数名の技術者間の単純な数少ない発明のことだけを考えているのだろうか。

しかし現在、日本産業・技術立国の担い手である企業は、多種多様な形で毎年数百数千の職務発明の特許を出願している。

これらの企業で、上記の「使用者等」と技術者たる「従業員等」が、研究開発方針や研究設備拡充の話ならともかく、「発明承継の対価」などについて直接協議を重ねても、話はすれ違いに終始するか、「お任せします」になるかのどちらかであろう。

それでも、一応、手続きとして、合理的な協議・開示・意見聴取をしたと仮定して、一番の問題は、「従業員等の意見をどこまで認めるのか」という点である。

問題が起こると、青色発光ダイオード関係の一件の特許が600億円と評価されたり、控訴審では約200件の特許と合わせて6億円が相当とされたり、オリンピック事件では、会社側が20万円払ったのも間違いで、実際の経済的価値はゼロと主張する特許に、発明者は10億円の対価の一部として2億円を請求し、裁判所が250万円と判定した。

このように、具体的発明でも価値判断にはこのような大差があるというのに、あらかじめ定める規定について「使用者等」と「従業員等」との協議の成立はどうか、従業員等からの意見の聴取状況を検証することにどれほどの意味があるのだろうか……。

元判事の長沢幸男弁護士のコメントを紹介しよう。

(前略) 依頼者からご相談を受けるときに、「これだけきちんと手続きをとっているのだから、対価のほうはいくらになっても大丈夫ですね」と、私に質問があるわけですね。「特許庁のガイドラインにも従ってちゃんと手続きをやってますし、もう大丈夫ですよ？ リスクはないですよ？」。私はそれに対して、「はい、そうですね」と言いたいのですけど、「いやあ、それは危ないでしょう」と答えざるを得ない。(中略)

仮に私が、発明者の代理人をやって訴訟を起こすとすれば、絶対に主張するはずなのですね。本来はこれだけ価値のあるものなのだからということ。そうすると、そこをつつかれたときに、やはり問題は残るだろうなど。(後略)

※「I.P.R.知的財産権 (立法・運用・判例) 最新ニュースレポート」2009年6月号374頁より引用。

全く同感である。弁護士でなくても、大抵の人は同様の懸念をこの条文に対して持つはずである。

長沢弁護士の上記コメントは、4項の条文の「その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるもの」に関して、手続きが完全なら対価の額は問題にならないのかという疑念と思われる。

そして、この疑念に対しては、まさに現実に特許庁手続事例集(「別冊NBL」No. 96) 7頁で、「その定めたところにより」とは「手続面の各要素及び対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実態面の各要素が含まれます」とされ、懸念されたとおり、手続きだけで問題は解消しない。

「ただし、実態面の要素は、補完的に考慮されます」としているが、合理的手続きで成立した規定通りの金額を支払っても、金額は合理的か否かをさらに争われるのでは、手続きに神経を使っても意味がない。

しかし、そもそも35条4項について、「特許庁のガイドライン通り」「これだけきちんと手続きをとった」などと、どうしたら言えるのかが問題である。

4項の条文中、「算定基準の開示」は別として、使用者等と従業員等の協議の状況、従業者からの意見の聴取の状況とは、どこまで行えば「不合理」でなくなるのか、要するに、おごなりではなく、まじめに協議し、聴取すれば、結論は使用者が決めていいのかが一般に抱く疑問であろう。

この点を敏感に察知し、具体的に注文をつけているのは、前述のAIPLAのコメントである。

「不合理」とは、従業員発明家が主観的にそう思えばいくらでも不合理といえてしまう。そこでAIPLAは、契約や規則を適用しないのは「明白に不合理」な場合に限るとし、その事例を立法経過の記録その他で具体的に示すことを求めているのである。

特許庁の「新職務発明制度における手続事例集」のようなもので、AIPLAが求めていたような内容が盛り込まれてあればいいが、この事例集は具体性に欠け、抽象的な法文を抽象的な文言で解説しているだけで、AIPLAが求めているような具体的事例集ではない。

35条4項も、特許庁の手続事例集も、「企業がどこまで努力すれば訴訟のリスクを回避できるのか」の基準や具体的事例を求めているのに対して答えていないだけでなく、むしろ何をやっても、それによって紛争を事前に回避することなど期待できないという印象しか受けない。

このように出口が見えない35条4項の規定は、企業の対応をますます難しくしているだけである。

一般に契約等が手続き面から無効と判断されるのは、暴行や脅迫等により意思に反して押印させるようなことで、あとは公序良俗に反することなど、契約内容で判断される。

法律の条文としては、知財協の案のように、「契約の業務規則その他の定めにより……定めることができる」とするのが必要十分の規定であろう。

しかし、根本的には、35条が職務発明の本質から出発した権利の帰属や、定めた給与以外の支払金の根拠について、確たる法理論に基づく考察がないまま、出口の見えない非現実的手続規定で、産業界の要望をばぐらかしているのが、改正法35条4項なのである。

(おおば まさしげ)