



職務発明報償金のあり方 ⑧

～契約と社則の効果と拘束力～

職務発明の奨励策については、企業が自主的に決定できるようにするのが最良、かつ、実施可能な方策である。世界的にみても最も問題が少なく、よく機能しているのはこの方式である。

シティユーワ法律事務所 弁護士 大場 正成

前号で、中国の改正特許法施行細則により、職務発明の報奨と実績に対する報酬について、企業が契約・就業規則などで定めた規定を優先する制度を採用したことを紹介した。これは賢明な選択で、企業はこれによって、報償制度を自主的に決定できる選択肢を得たことになる。

米国をはじめ特許法で職務発明の規定がない国などの雇用契約により職務発明が企業に帰属する法制では、職務発明の報奨は当然企業の自由である。職務発明の報償を法的に使用者に義務付けた法制でも、ドイツ、日本などの例外を除けば、自主的契約または規則などの定めが優先することになっている。

しかし、優先する態様はいろいろである。

- ① 中国では、法的義務（法16条）の履行の方式や金額は企業が契約・規則で自主的に定める規定が優先する（細則76条）。
- ② フランスでは、報酬につき、集団契約・就業規則または個別契約で定めなければならない（法611条6）。
- ③ ロシア（法8条）、ウクライナ（法9条）では、報酬については契約で定めることが義務付けられている。
- ④ イタリア（法23条）では、あらかじめ発明に関して対価が決められていないときは、公正な対価（報酬？）が必要。
- ⑤ 台湾（法7条）、ブルガリア（法17条）では、契約に別段の定めがない場合、公正な報酬を支払う（台湾の弁護士に問い合わせたところ、別段の定めは給与以外支払わなくてもいいという契約もできると解釈している）。

※法＝特許法

これらの法制の国と元来すべて企業による契約・規則で律している国の法制を合わせると、世界中のほとんどが企業の自主的定めで機能している。

自主的定めとして、フランス・中国は契約のほか就業規則も規定しているが、台湾、ブルガリア、ロシア、ウクライナなどは契約となっており、企業が規則で定める条文はない。しかし実際問題として、別段の契約と企業の社内規則とは区別して考える必要がある。社内規則は会社が決定できるからである。

本誌2010年2月号で紹介したように、今回の35条改正の要望として以下の記事が掲載された。

企業と社員—発明奨励事前に契約— 知的財産戦略推進計画案

最高裁は先に企業が社内規則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の間で自由な契約で最終決定する。

（日本経済新聞 H15.5.12）

相当の対価の法的請求権の廃止、社員と企業の自由な契約はいずれも結構であるが、社内規定をどう取り扱うのかが、実は最大の問題である。

この記事は、米国などではすべて自由な契約で解決されており、職務発明の対価請求などの問題は起こっていないということから、「自由な契約で最終決定する」という記事になったのではないかと想像する。

実際の問題は、企業の就業規則や他の社内規則で最終決定できるかどうかである。小人数の企業でまれに職務発明があるような例なら個別契約も可能であろう。

しかし、日本の技術立国の原動力となっている多くの企業では、毎年数百、数千の職務発明があり、その一つひとつについて個別契約を交わすのは非現実的であり、あらかじめ包括契約というのも実際上難しく、企業があらかじめ定める規定によるしか事実上の解決手段はない。

米国でも、実際上職務発明について給与以外の請求権はないという場合は、パターン化した雇用契約書で合意されるが、他方、何らかの形で報奨するときには、むしろ社則で決めるというのが一般的であろう。

要するに、積極的な金銭支払いその他の報奨については、企業が一方的に決める。それも発明ごとに個別に決めることは事実上不可能であり、また不公平が生

じるとい問題があるので、報奨するという方針をとれば、一律に社則によって律することになるのである。

報償プランは会社によって大きく異なる。例えば、報償が与えられる時期、報償を受ける資格の基準、ならびに発明開示、特許出願および特許登録に対して支払われる額は、すべて使用者によって決定される。

※[AIPPI]平成16年5月号27ページ 米国弁護士David E. Case氏の著述より引用。

米国の場合、報奨制度のない企業では、パターン化した雇用契約のなかで職務発明について給与以外の支払いはないことを明文で規定していることが多いが、その他、法律で職務発明の規定がない国、あってもブラジルやスペインのように、別段の契約がない限り、給与以外の請求権は発明者がないことを法律で明示している国などでは、米国のように職務発明の譲渡に対し特段の支払いをしないという契約上の明文を雇用契約に入れることは必要ではない。

半面、企業として報奨金の支払いをするような積極的報奨は、一般的に公平に従業員に適用できる社則で実施可能な方式で規定しているのが普通であろう。

欧州の専門家と話をしても、そのように法的義務がない国でも、日本の企業と似たような発明報償制度を社則で設けることは、ごく一般的に行われているようである。前記のCase氏の著述によると、米国の実情もやはり似たようなものである。

同氏は前述の「すべて使用者によって決定される」内容の例を紹介しておられる。やや長くなるが、日本の実情との比較で興味深いので、以下に引用する。

従業員発明者が受け取る額は株、ストックオプション、現金または単なる勲章の形を取ることもある。しかし、すべての米国企業に共通している一つの特徴は、支払われる額を平均すると、日本の職務発明の対価請求訴訟における裁定額よりはるかに低いということである。一般に報償はいくつかの段階に分けて与えられ、従業員が発明開示書を提出した時点でわずかな報償が与えられ、特許出願の提出時および特許の発行時にそれぞれ別個に報償が与えられる。特に重要な発明については、会社が公式発表や表彰式を行い、その従業員発明者が公的に評価される場合もある。大手エンジニアリング企業のIP顧問と話をした際に彼が示唆したところによると、報償金を与える理由の一つは発明者に報いるというより、特許出願を遂行するうえで社内特許弁護士との間で費やさなければならない格別の時間について発明者に補償することにあるらしい。

ビジネスおよび科学評論で取り上げられる職務発明報償プログラムはほとんどの場合、IBMにより採用されたものである。IBMのプログラムは発明者だけでなく、すべての従業員に適用される。他の会社のプログラムと同様に、発明者は特許出願の提出時に報償を受け、特許が付与された時点で別個に報償を受ける。さらに、IBMはその発明の価値を調査し、収益を生み出すアイディアの上位5%を開発したエンジニア

を表彰していると報告されている。こういった発明者への報償は、10万ドルにおよぶこともある。IBMはさらに、その名が最も知れ渡っている伝統的なコンピュータおよびソフトウェア分野以外の分野における発明を奨励している。かつてIBMは、医療関連発明を生み出した従業員に金銭的報償を与えた。また、IBMは会社の知的財産価値に実質的な貢献を果たした従業員に「マスター・インベントア (Master Inventor)」の称号を与えている。

General Electric、HPおよびVishayといった他の企業も、発明者の報償プログラムを実施している。GEはその就業規則において400ドルから約2500ドルの報償を規定しており、HPの報償は175ドルから1750ドルである。最近HPは、発明報償プログラムに関する公式発表をいくつか行っており、特許出願件数が2000年度を67%も上回ったと述べている。HPの目標は米国特許権者の上位10位に入ることである。Vishayは特許出願の提出時に報償金を支払い、特許が付与された場合に同額の報償金を支払っている。発明開示および特許に加え、Vishayは会議での技術論文の発表、主要企業の製品もしくは技術を扱う業界誌における記事の掲載、または出願草稿の執筆についても報償金を与えて評価する。Vishayはこれを「著作権報償プログラム」と呼んでいる。

※同上「AIPPI」平成16年5月号27～28ページより引用

なお、5年くらい前、職務発明の対価で企業にショックを与えていたころ、ある米国弁護士のセミナーで、米国でもライセンスのロイヤルティーの現実の収入については、発明者にロイヤルティー収入の1～3%を支払うという規定をしている企業がかなりある。この場合なら計算は可能だが、35条4項(当時)に対応する算定に困るような報償制度を採る企業は知らないという報告をされた。

一方、パターン化された雇用契約の典型的な例は、以下のようなものである。

付録 (雇用契約における譲渡規定の例)

特許性があるか否かにかかわらず、従業員が単独または他人と共同で、当社の雇用期間中またはその後の1年間のあらゆる時点において創出、発明または発見した、すべての発明、発明、公式、考案物、改良、機械、方法、意匠、秘密、混合物および/または化合物(以下、一括して「当該発明」)であって、当社がその時点またはその後において、当社により現在または将来に使用、取引または開発されるいずれかの製品、物品その他の物に関連もしくは関係し、適用され、あるいはこれに関連して有用であると判断されるすべてのものは、当該発明に関するすべての権利、権原および利益と共に、当社の独占的財産になるものとし、従業員はこれにより、本契約において規定される、もしくは時宜に変更される従業員の給料および雇用の継続以外の対価またはロイヤルティーを必要とせずに、当該発明に関する自己のすべての権利、権原および利益を当社へ譲渡する。

従業員は、当社の特許部にすべての当該発明を速やかに開示すると共に、当社に雇用されているか否かにかかわらず、あらゆる時点において、米国および/もしくは外国特許出願を出願し手続きを遂行するために、ならびに/または当該発明、その特許出願および発行時の特許証に関する従業員のすべての権利、権限および利益を有効に譲渡するために、当社が必要または適切と判断するすべての証書を当社の費用負担で作成、承認し、当社へ引き渡さなければならず、さらに従業員は、当社の費用負担で、訴訟、インターフェアレンス、

異議申立および取消し訴訟における証拠の提示を含め、すべての当該発明に関する特許取得または特許訴訟手続のために、当社が必要または適切と判断するすべてのことを実行しなければならない。当社は、従業員が本条項の規定を遵守するのに要する時間について、本従業員に補償するものとする。本証書は、当社による「ショップライト」または雇用関係から生じる黙示的実施権の否認または放棄とみなされることはない。

※「AIPPI」平成15年7月号10ページ 米国弁護士Herbert I. Canter氏の著述の付録より引用。英文も示されているがここでは和訳のみ。

この例文によると、米国や欧州で一般的に雇用の対象となっている者の職務による発明(狭義の職務発明)のほか、ショップライト(日本特許法35条1項の通常実施権に相当)や、広く雇用期間中および退職後1年以内の発明を含め、無償譲渡の対象となっている。

もっとも、無償の譲渡の対象となる職務発明の範囲をここまで広く包括する規定は、カリフォルニア、ミネソタ、ワシントン州などでは州法に抵触する可能性もあるという注記がある。

興味深いのは、「すべての当該発明に関する特許取得または特許訴訟手続のために、当社が必要または適切と判断するすべてのことを実行しなければならない。当社は、従業員が本条項の規定を遵守するのに要する時間について、本従業員に補償するものとする」という部分で、これと同旨のことが、前記Case氏の著述の引用中でも「報償金を与える理由の一つは発明者に報いるというより、特許出願を遂行するうえで社内特許弁護士との間で費やさなければならない格別の時間について発明者に補償することにあるらしい」としていることである。これは、わが国の企業でも一般に採用されている「出願報償」「登録報償」と同じような趣旨ではないかとも考えられる。

大正10年法の「承継セシメタル場合ニ於テ相当ノ補償ヲ受クル権利ヲ有ス」という条文を上記米国の実務と照らし合わせてみると面白い。

米国では、譲渡(assign)と呼んでいるが、雇用契約に基づく使用者の職務発明の無償の譲受権が生じる法的根拠は、給与は発明行為という職務に対しても支払われているからと説明されているので、「承継」という用語ではなおさら当然受けるべき権利の引き継ぎということで、支払われるのは発明に対してではなく、「承継」という手続き行為に対する報酬または補償と考えれば納得できる。

米国の前記例文では、発明開示、譲渡証などの作成に対し補償する(compensate)としている。

つまり米国では、職務発明は無償譲渡とされているものの、特許取得に必要な譲渡行為に対しては、少額ながら「補償」されているものが一般的と考えてもよさそうである。

前述のとおり、企業の社内規則による処理は、多くの先進国で実際に行われているというのが筆者の理解である。

前記引用のCase氏の米国の例では、「一般に報償はいくつかの段階に分けて与えられ」として、開示の時、出願の時、特許の発行時に分けて与えられるとしており、わが国の企業の規定と似たような形のものもあるが、報償の方式は金銭支払いとは限らず、また金銭の場合も、特許発明によって得た企業の利益は参考にとどまり、そこから「相当の対価」や「合理的報酬」を正確に算定するようなことはされていない。

要するに、多くの先進国では、従来わが国の企業で一般的に採用されていた発明報償規定のようなものも含め、企業がそれぞれのニーズと発明のインセンティブになると考えた方式で実施してきたのであり、それで技術者の特段の不満もなく、他の技術振興策と共に実施されてきた。これに対し、わが国の最高裁で、社規・社則による職務発明報償を「相当の対価」に満たなければ無効としたことに、驚きと反響が起こった。

オリンパス事件判決後の裁判に関して、前記「AIPPI」誌でCase氏は、以下のように述べている。

日本の職務発明の対価請求訴訟について米国の弁護士や実務家と話をしたところ、一つの典型的パターンが認められた。(中略)米国の専門家が発する最初の質問は、この「相当の対価」の額を契約によって、またはその使用の就業規則によって設定できるかどうかである。残念ながら、答えは「ノー」である。

※同上「AIPPI」平成16年5月号24ページ

35条のような条文に従って「相当の対価」を設定することは、誰にとっても不可能に近い。しかし、具体的案件で裁判になれば、裁判所は法律があるのだから何か考えて「相当の」対価を出さなければならない。

その結果確定された金額は、ほとんどの場合、原告にとっては期待を裏切られた幻滅で、被告企業にとっては、予測不可能の数字に対する人事管理、研究開発投資や運営に対する危機感で、両当事者とも納得していない。

裁判官に限らず、誰がその立場になっても、当事者がまたは中立の第三者がこれなら皆賛成するという額など割り出せないというのが実際であろう。

現在の特許法35条は、90年前の大正10年法を少し変えた形で継承した条文である。90年前の立法者が一体何をイメージして、何を従業員発明者にどの程度の補償をしようと考えていたのか、ごく素朴に発明者に何らかの報償をしてインセンティブを与えたほうがいい、そのためには従業員は弱い立場にあるから法律で規定したほうがいい、という程度のことで、現在の企業の研究開発のような状況、新薬開発、コンピュータ・電気機器・IT産業などのハイテク産業の状況など、イメージしていたような条文とは到底考えられない。

現在ハイテク産業の研究開発に典型的に見られるような企業の研究開発体制から生まれる発明は、個人でできるようなものではない。企業が巨額の投資で整備された設備・機器・資材を用い、絶え間ない調査により蓄積された技術情報、豊富な経験、多数の共同研究者・補助者とのチームワークのなかから生まれる発明は、工場で造られる製品と同様、まさに企業活動の成果、企業の生産物といっても過言ではない。

完成された発明、クレームで要約される特許発明は、発明者によって完成したものに違いないが、そのクレームを構成する技術要素はすべて発明者が無から有を生み出したというものではない。

前述のようにして提供される技術情報、多くの協力者による実験など、工業製品が部品を一つひとつ積み上げて完成されるように、発明も企業のなかで利用可能となるこれらの技術情報、資材、実験などの積み上げにより完成される。

特許法35条の5項（旧4項）では使用者等（企業）の発明に対する貢献を考慮するとしている。

これは実質的に発明者が主体で、使用者（企業）はスポンサー的な立場で経済的援助などを行っているというような発想から生まれる表現であるが、現在大企業や技術を基礎とする産業の企業の現在の職務発明創作の過程の実態を見れば、主体は企業である。

そして、「企業の貢献」つまり「使用者等の貢献」というのは、経済的な要素以外の自然人の作業は発明者と同様、使用者（企業）のために働く他の従業員の貢献のことであり、その一人ひとりが幾分かの寄与をしているのである。

この場合、前号で述べた新薬の発明など発明者の寄与は何%なのか、むしろ、企業の発明創作活動に対して、現実に発明者がどのような寄与をしたかというほうが実体に即した表現ではないかと思う。裁判所も実際はそのような感覚で何%の寄与などと判定しているようにみえる。

そこで、「発明による使用者等が得べき経済的利益」となると、問題はさらに複雑である。

1つの発明に対してさえ発明者（複数の発明者の場合その配分も考え）が何%寄与をしたと簡単に割り切れるものではないが、得た利益となると、前号で述べたが、自動車や電気機器などの例でも分かるように、多数の部品で構成され、しかもその一つひとつの部品にも多数の発明考案が組み込まれており、そもそも発明による利益を製品販売価格からどのようにして算出するのかという問題がある。

結局、職務発明の報酬も給与と同じように、企業が業種ごとの特性、その管理・営業政策、財政状況に応じて、実施可能で発明振興に最適と考える方式で解決するしかないのである。

わが国でも、改正法35条4項のような歯切れの悪い条文ではなく、どうして中国特許法施行細則76条のように「報奨と報酬の方式および金額を企業が適法に作った規定・制度において規定することができる」と直截簡明な条文にできないのか。日本の企業はそれほど信用できないのであろうか。

法的縛りを複雑に企業に賦課したドイツの法制以外は、諸外国では上記のように企業が定める規則が機能し、ほとんど問題は起こっていないし、実務上この方式しか企業が確実に実行できる方式はない。

技術開発は、企業間で生き残りを賭けた熾烈な競争が行われており、法律で強制しなければ企業が発明振興策を怠るなどは考えられない。得るところも失うところも、それはすべて企業自体の問題なのである。

職務発明の問題は、その奨励策を含め、企業が自主的に定めるとするのが法理にも実情にも合致している。これが結局、その企業だけでなく、国家的にみても、最良の技術振興策である。

（おおば まさしげ）