



職務発明報償金のあり方 ⑨

～相当の対価請求権の問題～

特許法35条3項の「相当の対価」請求権は法理に反し合理性を欠く。それを算定するために考慮すべき事項を規定した同条の旧4項と現行の5項は、矛盾が多く不合理で、企業が実施できるような行為規範となっていない。「相当の対価」は抹消して、職務発明は使用者に属するという基本を確認したうえで、企業における真の技術振興・発明の奨励に役立つような法改正が必要である。

シティニューワ法律事務所 弁護士 大場 正成

本誌2009年12月号・2010年1月号で述べたとおり、職務発明を発明者個人に帰属させ、使用者は勤務規則等で特許や特許出願を承継できるが、そのために相当の対価を支払わなければならないとするのは異例の法制である。これまでみてきたとおり、各国の法制は以下のように大別できる。

A. 米国のように、職務発明は原則的には発明者に帰属するが、雇用契約で約束された給与に対して提供することを約束した職務の遂行であるから、約束以外の支払いを要せず、使用者に譲渡されるべきものとする法制。したがって、報奨制度は企業が任意に定められる。英国以外のコモンローの国は大体これに近いと考える。

B. 雇用契約による職務であるから、発明は使用者に帰属するが、所定の給与（労務の報酬）以外には、雇用契約で想定された以上の例外的な発明に限り特別の追加報酬を支払うという法制。

英国特許法40条がその一例で、outstanding benefitを使用者にもたらした場合となっているが、判決でこれを認めたのは最近の一例だけである（本誌2009年10月号で紹介）。

スペインは条文上これに近く、オランダ、オーストリア、スウェーデンは、所定の報酬では不足の場合請求できるかのように読める条文であるが、いずれの国でも実際は裁判で請求を認めた例はないと聞いている。

C. 職務発明またはその特許や出願権は使用者に帰属するが、発明者には特別の報酬または報奨金を支払わなければならないという法制。

中国、フランス、イタリア、ロシア、ウクライナ、ブルガリアなどはこの例である。

その理由は政策的なもので、発明はすべて特別の労力の成果というドイツの考えに近いと思われる。

いずれにしても、権利自体は使用者に帰属すると法律の明文があるので、その性格上、追加報酬が報奨であって、対価ではあり得ない。

D. ドイツは典型的に日本と同じと考えられるが、対価ではなく、特別の労作に対する追加報酬という考えであると思われる。

事実として、最近の日本の裁判でみられたような高額な支払いをした例はないとのことである。既に紹介したが、ドイツの法律専門家の説明によると、所定の給与以外の支払いを要する理由として、以下のように説明されている。

ドイツ法の下では、従業者はただ職務を遂行すればいいわけです。発明をした場合は、そう義務づけられたから発明をしたということではなく、特別な労力の成果です。したがって、その成果が職務発明であれば、発明は使用者に帰属すべきものではあるけれども、使用者がその発明による独占権の実施で得た利益の一部は補償として従業者に払わなければならない……

※本誌2010年1月号p.43

ここで「義務づけられた」とは、それを達成しなければ義務違反になるという意味のようである。

ドイツの従業者発明法4条でも、職務発明は雇用期間中、義務づけられている職務から発生したか、あるいは企業の経験や労働に決定的に起因しているものとされているから、発明を生む行為自体は義務づけられた職務範囲に含まれている労働に起因するものを職務発明としている。

発明を生むための行為（職務）は職務範囲には含まれるが、発明がその枠外というのはいずれでもない。職務発明は雇用契約による職務の範囲内だから、原則として給与以外の支払い義務はないという米国その他の国の考えが当然のように思われる。

しかし、いずれにしてもこれは特別の働きに対する追加報酬であって、譲渡対価ではない。

また、承継手続きがどうであれ、職務発明が使用

者に帰属すべきものという認識がドイツ人にもあることは、前述の説明からも分かる。2009年の特許法改正の結果、使用者が反対の意思表示をしない限り、または事実上出願すれば特許権者になるということは、実質的に前記Cの法制に近づいたといえる。

したがって、特許法35条3項のように職務発明に対して「相当の対価」請求権を認めているのは異例といえる。他国の法制と異なり、独特であったとしても、それが極めて合理的であるとか、わが国古来の伝統や慣習に基づくという理由があれば、他国の法制に追従する必要はない。各種の法制に関する国際会議での議論でも、国際的に通用する普遍的な法理とともに、国ごとの特殊事情や慣習法は尊重される。

しかし、特許法はわが国古来のものでも独自の法制でもないばかりか、国際的な普遍性が求められているのである。そもそも、職務発明の対価請求権は日本の伝統的風土・社会環境にふさわしくないのではないか。

社員が給料を受けて会社で勤務時間に会社の設備資材を使い、上司の指令や指導、同僚その他の社員の協力を得て作ったもの（有体動産でも無体財産でも）をその社員個人の財産とし、会社に引き渡す場合は相当の対価を請求できるのが当然だという考えが、もともと日本人にあったのだろうか。

立派な発明で会社に多大の利益をもたらしたことを評価して会社が褒賞を与えて表彰し、他の社員もこれを祝福し、発明者は研究の成果による達成感と会社と社会に貢献できたことに満足を感じるような制度こそ、日本人の心情にふさわしい。職務上の発明に対価請求権を与えることは、このような日本の風土に合うものでもない。

初めて職務発明に言及した明治42年法3条の職務発明は、使用者に属するという原則をとった。

「第三条：職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クルノ権利ハ勤務規程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」として、法理に忠実な条文でもあった。

大正10年法では、これと全く逆に発明者たる被用者の帰属とし、使用者が承継するときは、発明者が相当の補償金の請求権を有することになって、それが現行法35条では「相当の対価」となった。

職務発明の帰属が使用者から発明した被用者に転換

した理由は、職務発明の法的性格に基づくものか、他に合理的根拠があったのか不明であるが、単に補償金の支払いを正当化するためとしか考えられない。

発明のインセンティブを与えるためだけなら、使用者帰属の原則の下でも報奨金や追加報酬の定めをすることができるのは、他国の例をみても分かる。

また、昭和34年の特許法改正に際して、35条の条文について、特許庁としては大正10年法の14条をいじるつもりはなかったが、国家公務員の職務発明の補償金を早急に確定したいという行政側の意向で、人事院からも予算の都合上早く決めてほしいという声に押されて35条になったということのようである。

特許部会の議論はこの点につき、「主として公務員の勤務発明に集中し、職務発明制度全般の検討は今後に残された」と総括されている（特許庁編「工業所有権制度百年史」下巻p.254）。

しかし、平成16年の改正でもそのような制度全般の見直しが行われていないことは既に述べたとおりである。

大正10年法・昭和34年法で「契約・勤務規則その他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」の「承継」の用語については、実質的に職務発明は使用者に帰属するとしても、そこで特許などの財産権につき発明者から「譲渡 (assigning)」という手続きをとること自体が多くの国の法制でみられることであり、「承継 (succession)」のほうがそれらの制度にもむしろふさわしい。

承継の規定とともに、知財協の提案のように、「承継の条件」も使用者が勤務規則で定めるとしてあれば、今日生じているような紛争の種はなかったのである。

しかし問題は、大正10年法の「補償金」を「相当の対価」請求権に変えたことである。

大正10年法14条3項では、職務発明に関し、

「被用者、法人ノ役員又ハ公務員ハ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ノ権利ヲ有ス」となっており、同条4項で、「使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ニ於テ既ニ支払ヒタル報酬アルトキハ裁判所ハ前提ノ補償金ヲ定ムルニ付之ヲ斟酌スルコトヲ得」となっていた。

実際問題として、この条文はほとんど無視され、あ

より具体的紛争もなく、この条文に対応した会社としては、発明報奨規定のようなもので定めておけばいいと考えていたようで、問題は起こらなかった。

昭和34年法改正の時、大正10年法14条3項の補償金の性格が問題になった。一般に考えられているように、発明の報奨金であれば、それは本来使用者が自由に決めることで、法的に当然の被用者の請求権として認める法的根拠は何かということになる。補償金であれば法的請求権は認められるが、それは一体何に対して補償するのかという議論から承継の対価にしようということになったと聞いている。

何かの対価ならば法的請求権は当然認められる。しかし、これが後日、大きな火種となって訴訟が頻発し企業を悩ますことになる。

34年法35条は、当初あまり問題にならなかったが、その後少しずつ訴訟が起こり、オリンパス事件で会社の規則による支払いをしても、相当でないとして請求できるという判決、さらに日亜化学工業の発光ダイオード事件の第一審判決、日立製作所、味の素の事件などで連続して億単位の対価支払いを命じる判決が出されるに及んで、日本の企業は研究開発の運営に危機感を高め、海外にまで驚きの波紋が広がり、一挙に職務発明の対価請求訴訟がブームのようになった。

35条に基づいて企業が的確に対応できるならば、少なくともこれらの判決により35条遵守の指針が得られたのなら、法治国家の一員としてこれに従って対応することは企業として当然の義務である。

35条の問題は、企業があらかじめ対応しようと思っても的確に対応できないという点なのである。

最高裁のオリンパス事件判決もそのような行為基準を示しておらず、法改正が必要という世論を喚起した結果、平成16年の法改正となったが、それが期待された改正になっていないことは本誌2月号で指摘した。

改正法35条5項は旧4項の変更であるが、「対価」の文字が残る限り紛争のタネは残っている。しかし、現実には起こっている訴訟は、この法改正以前の特許に関するもの、つまり34年法35条3項、4項が適用される事件であり、当分この状態は続くのである。

そうするとこの問題は、将来の法改正とともに、35年法35条の解釈について最高裁が問題点を再考し、紛争の発生を最小限に留めるために、企業がある程度あらかじめ対応できる指針を示すことが必要である。

そこで、改正前の34年法35条3項、4項の問題を列挙すると次のとおりである。

【3項の問題点】

(i)使用者が契約・勤務規則その他の定めにより特許権などの「承継」だけでなく相当の対価についても定めることができると解する余地はないか

双務契約の典型である売買のように、通常は対価と譲渡される対象物は同時に決定しなければ成立しない。譲り受けた後、買主がその物の利用による利益次第で追加請求を受けるといった危険にさらされるのは理に合わない。合理的解釈として、承継と対価は同時に定めるべきではないか。この場合、「あらかじめ定める」のであるから、個別の発明ではなく、典型的に段階を分けて定め、雇用の際または研究開発の職に就く時に示すような定めも当然有効としなければ意味がない。

(ii)相当の対価請求権の法的根拠は何か

発明または特許権の対価とすれば、職務発明の帰属認識を誤ったことによるもので、合理的根拠を欠くというしかない。承継という法律手続きの対価なら、従来企業が採用していた規則でよかつたはずである。

【4項の問題点】

(i)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額……を考慮して」とは、

a. なぜ「その特許により」ではなく「その発明により」なのか

承継すべきものは特許またはその出願権であり、専用実施権も特許に関している。

35条1項と3項の解釈で、対価の対象は発明の実施を除く排他権であるとされている。

特許ではなく発明による利益となると、承継したもの以外の利益も含めて考慮することになる。

b. どの時点で考慮するのか

承継の対価なら承継の時に定まっているのが当然で、「受けるべき利益」も大体の予測で定めることであり、算定の基準とするには無理がある。

判例では、現実には得た利益、つまり実績を考慮することになっている。承継時点での予測は事実上できないので、現実の結果を考慮するのは合理的ではあるが、条文とも対価の概念とも整合しない。

そして、実績を考慮するということになる、いつ請求をするか、いつの時点で判断するかによって、結果もどんどん変わっていく。

結果を待つことになる、特許の有効期間に消滅時効期間を加えて20年、30年と待つことになる。その間企業は会計処理済みの長年月の利益について、いつ請求されるか分からないという危険にさらされる。

(ii)「その発明がなされるについて使用者が貢献した程度を考慮して」の範囲について

a. 「その発明がなされるについて」とは、発明完成までの貢献で、発明についての特許取得や、発明の実施、つまり製造・広告・販売は含まないのか。特許による利益はそれらの活動なしには得られないはずである。

この点については、判例はいずれも発明完成後、つまり承継後の使用者の貢献を考慮している。

そのことは合理的で、「使用者等が受けるべき利益」に実績を考慮していることとも整合する。しかし、それは「発明がなされるについて」という条文とは明らかに矛盾する。

b. 使用者の貢献を、なぜ「その発明がなされるについて」に限定するのか。その発明に限らず、一般的に提供される設備・資材、他の従業員の協力、発明の成否と関係なく支払われる本人の給与は、当該発明に対応するものではないとして無視されるのか。

当該職務発明に関する対価だから当該発明についての貢献だけ考慮すればいいとしたのであろう。しかし、それでは企業の採算は成り立たない。

使用者の貢献（他の従業員などの行為を含む）は成功例だけに対するものではない。

前号で述べた新薬に関する発明を考えると、1つの成功は、2万件のすべてに研究開発費や人力を投入して得た成果である。新薬以外の例でも、程度の差があるだけで、企業としてはすべてリスクを負担して投資した結果、成功したもので回収できて初めてトータルで採算が合うことになる。

c. 使用者の貢献として判例の多くは、90%以上、95%などとしている。これらの貢献を、条文どおり「発明がなされるについて」のものとする、これらの数字は9割以上使用者一企業全体による

もので、実質上企業の発明であることを示している（発明するについてとしても、使用者一当該企業の寄与率はもっと高いというのが実態であろう）。

ここで使用者の貢献とは、財政的物的貢献だけでなく、使用者のため働く他の従業員の人件貢献も含むのが一般であろう。

他の従業員は使用者一企業のために働き、発明者たる従業員だけがこの場合、自分の個人財産（発明）のために働いているというのも異常である。

実際は発明者も企業のために働いているのであり、職務発明に対し使用者（企業）がいくら貢献したかではなく、企業の発明に当該従業員が特別貢献をしたと考えるほうが自然である。

(iii) 強行規定か訓示規定か

判例によると、4項は強行法規であるとされている。

しかし、上記のように、不確定要素や矛盾が多い規定では守りようがない。

民主主義法治国家の法律としては、少なくとも真摯にこれを遵守しようとする通常の常識ある者が守れるものでなくてはならない。

この4項は強行法規ではなく、単に3項の相当の対価とは、独立した当事者間の売買の代金のような意味の発明の対価ではなく、雇用関係での職務遂行により得た成果の特別報酬であるという性格を考慮に入れることを求めた訓示規定で算定基準ではなく「考慮」としているのもその意味と解すれば納得がいく。

要するに、旧35条4項の規定には、条文に文字どおり忠実であろうとすると、実情を無視し、矛盾した不合理な結果となり、実情に配慮して合理的に処理しようとする、むしろ条文から離れていくというジレンマに陥ることが避けられず、正解はあり得ない。

結局、条文に忠実であろうとしてもできないので、裁判所としてもそのほうが合理的として、現に前記のように4項の条文からも離れた解釈を既に行っている。そうであれば、35条3項、4項の「相当の対価」の意味自体についても、企業における職務発明の実態を考慮した、より合理的解釈を選択するほうが賢明な道ではなかろうか。

(おおば まさしげ)