



職務発明報償金のあり方 ⑩

～インセンティブと法律の限界～

特許法35条は、職務発明のインセンティブになっているとは思われない。この問題に対する法律や企業の自主規定のあり方についての私見を述べて、2009年10月号から連載してきた本稿の結びとする。

シティユーワ法律事務所 弁護士 大場 正成

【特許法35条は職務発明のインセンティブになるか】

特許法35条は、雇用関係のなかで発明のインセンティブを与え、全体として企業の技術振興策とするのが目的であろう。その目的は達成されているだろうか。

この問いに対して肯定的答えは出てこない。この問題は、従業者にとって35条が発明のインセンティブになったかどうかを考えるだけでなく、企業にとってどうであったかという面も考えなければ本当の答えは出てこない。そもそも、企業がその場を提供しなければ職務発明は生まれえないからである。

まず、企業にとって、35条が技術振興のためにマイナスの影響はあっても、プラスに働くことはない。企業が自主的に定めた報奨規定により支払っても、相当でないと裁判所が判断すれば、予定外の支出となり、しかもどうすれば相当とされるのか予測ができず、予算面から研究開発方針・策定の障害となるからである。

しかし、それより深刻な問題は、企業内の不協和音であり、チームワークにひびが入ることである。発明を生む可能性のない仕事に技術者を就かせる場合の障害にもなる。現実の職務発明対価請求事件でも、多数の研究チームメンバーのうち、原告だけが発明者か、他のメンバーも共同発明者ではないか、それらの寄与の程度など、微妙で複雑な事案が現れている。また、一般的に同じ給与所得者で、なぜ発明者だけが職務の結果に別段の支払いを受けるのかという疑問を解消できない。他の面で発明に劣らぬ業績を挙げている例はいくらでもあるからである。

企業が健全に運営されるために、従業員はそれぞれの職務で重要な貢献をしている。これに報いるために、昇給・昇進・特別ボーナスなどにより、各種の職務に応じた功績に公平に報いることが必要である。

これらの理由を挙げ、発明者だけに適用される法律の採用によってこのような負担を課すことは、企業に

よる研究開発の体制維持と効果的運用を阻害するとして、全会一致の議決で英国特許法40条の立法に反対した英国の企業団体の意見（本誌2009年11月号 p.56 参照）は、まさに問題の核心を突いている。

これまで、このような懸念は単なる予測であったが、高額の特許対価支払い判決が一般化されると、チーム内の不協和音と疑心暗鬼という杞憂が現実のものとなるおそれは十分にある。それでも英国の企業は、特別な場合にだけ対処すればいい。

これに対しわが国の特許法35条の規定は、すべての職務発明に適用され、将来いくら支払われるか予測できないため、あらかじめ対応することができず、しかも、いつ請求されるか分からないため、各年で利益処分が済んだ会計処理も不安定となり、わが国技術系企業の困惑は英国企業の比ではない。

それでは、研究開発に従事する従業員にとって、35条による請求権は本当に発明のインセンティブになっているのだろうか——。少なくともこれを裏付けるデータはない。私は寡聞にして、35条の請求ができるから職務発明に励んでいるという発明家を知らない。仮に、そういった例があるとしてもそれはまれであり、そのような動機で生まれるものが重要な発明であることはさらにまれであろう。

発明を生む最も重要な要素は、本人の知的好奇心・探究心であり、成功したときの満足感・達成感を思い描きながら、登山家のごとく努力し続けることである。

しかし、ここでインセンティブという場合は、それを引き出すために外から与えられるものとして考えると次のようになる。第一は発明しやすい環境、第二は結果に対する反応・評価、第三が金銭的報奨である。これは発明者が何を求めているか、何を欲するかという意味と、何が実際に発明を生む原動力となっているかということの両方を含んでいる。

しかし、発明を生む原動力として實際上発明につながるという観点からは、第一の発明しやすい環境であり、第二、第三が発明につながる度合いは少ない。

職務発明をしやすい環境とは、まず企業がその場を提供し、給料を与えて生活を保障することであり、それがなければ始まらない。そして、研究・実験の設備・機器・資材の提供、企業の方針、研究テーマの設定が発明者の興味と一致すること、研究開発部に配属されることも重要であるが、それに限らず、生産・設計・販売でも発明対象となる製品に日常的に触れることは、発明を生む動機となり得る。そして、上司の理解、研究仲間とのチームワーク、企業に蓄積した内外の技術情報の利用可能性などである。

職務発明はこれらの状況が備わることによって生み出されているといっても過言ではない。

第二の結果に対する反応と評価、事実上それが有効に利用され利益を生むという喜びも発明を生む努力を続ける刺激剤となる。第三が報奨金である。しかし、これを第一に挙げる発明者はまれで、こちらから水を向けると、「それはあったほうがいい、いただけるものなら多いほうがいい」ということになる。人間、カネが欲しくない者は実際にはほとんどいないし、多ければ多いほどいいという答えは当然だが、それは発明者が第一に望むものではない。また、望んだとしても、それが発明を生む原動力になることはまれで、さらにそのような動機で産業振興に役立つような優れた発明が生まれることはなおさら少ない。

このことは、数年前米国弁護士と日本ライセンス協会(LES)で合同セミナーをした時、米国弁護士が特に企業の発明者とのインタビューで得た確信だと強調していたし、さらに本稿に対するコメントとして国内の企業の方々からいただいた意見も同様であった。

私は、発明を軽視するつもりはない。特許の仕事で発明に触れるのは喜びである。発明には人間のロマンがある。発明は当該技術について、その時点で世界最高のレベルにあり、それ故発明者を尊敬する。それらの人は知的好奇心の満足と、会社のため、ユーザーのために役立ったという達成感が一番の喜びということであった。

35条の対価請求訴訟を起こした原告も、ほとんどは発明をした後に何らかの、例えば会社が正当に評価しなかったなどの理由で35条の存在を知り、提訴したも

ので、35条を知っていて対価が欲しいから発明したという者はほとんどいないと考えてもいい。

35条により発明が促進され、技術振興に役立つというのは幻想にすぎない。要するに、35条によって職務発明がより多く生まれたというデータはない半面、使用者たる企業にとって、35条は健全な研究開発体制維持における障害にこそなれ、プラスにはならないということである。

【法律で何が決められるか】

職務発明について法律で定めるとすれば、第一に使用者帰属を明確に示すべきである。そうすれば対価請求権はあり得ない。特別報奨や追加報酬も原則的には使用者が決定することで、法律で定める必要はない。

しかし、英国やその他の法律にみられるように、雇用契約による報酬に相当する業績の範囲（企業としては給与に比しマイナスの者とプラスの者との総和で考えるから、それは相当幅のある範囲に想定される）をはるかに超えるものについては追加報酬請求を法律で認めることも考慮に値する。

米国のように、高度に契約の自由が認められ、特に発明を期待されるような技術者は自己の能力に見合った雇用条件で契約することが可能な社会環境では、雇用契約に基づく職務遂行の範囲である限り、その成果である発明に対して定まった報酬以外の支払いは不要とするのは法理として一貫している。

しかし、わが国のように、入社と職務を定める部課の配属は別というような社会では、米国とは事情が異なるので、英国特許法40条のような規定があったほうがいいように思われる。この場合の法的根拠としては、雇用契約に基づいた職務の成果として想定を超える労作についての特別事情、事情変更または衡平の原則の適用などの理論が考えられる。以上のような原則の下で好ましい制度について考えてみたい。

【職務発明報償制度のあり方】

職務発明の報償の好ましいあり方は、既に述べてきたところから明らかなように、結局それぞれの企業で、その業種・規模・財政状態などの実情に適し、最適と考える制度を社内規則として定めることである。

しかし、例外的に優れた成果をもたらした発明については、それも原則的には企業が自主的に定めること

としながら、それもない場合の手当てを法律でも示すことは真の発明奨励として考慮したほうがいい。具体的には、以下のような制度が考えられる。

- (1) 出願・登録などに際し、一定の少額の報奨金を定める
- (2) 実績報償として自社実施による利益やライセンスによるロイヤルティ収入がある場合、多少実質的な額
- (3) 優れた発明で特別の成果につながる発明に対する手当て

従来、(1)(2)について規定を設けた例が多かったが、(3)における特別の規定はあまりなかったようである。既に述べてきたが、私見としては、条文では英国特許法40条のように(3)についてだけ定め、(1)(2)は法律では定めずに、むしろ企業の任意決定事項とするほうが法理に合っている。もっとも、(1)(2)が全く不要ということではなく、法律で強制はしないという意味である。以下、順次コメントする。

(1) まず出願報償・登録報償については、発明の対価として安すぎるという見当外れの批判をする向きもあったが、これはそのようなものではない。これらの報償金の性格につき、米国弁護士の話では、「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」ということで、米国の雇用契約でも、典型的譲渡手続きや特許取得に費やした時間につき補償するとしているのと符合する。

従業員が研究過程で想到した技術的アイデアが、果たして特許性のある発明かどうか、特許担当者と連絡して協議したり、明細書のもとになるようなドラフトを作成する作業は、義務ということのほか、それを積極的に行わせるためのインセンティブとも考えられる。外国では特に発明開示を重視しており、前記米国の典型的雇用契約でも、「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ともに……」という文章が入っている。

また、同じ典型契約の冒頭で、対象となる発明について、「当社の雇用期間中またはその後、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見・発明……」としているのは、発明の全部または一部を頭の中にしまって、退職後1年以内に出願するもの（これはグレースピリオドとの関係）を含むことで、帰属に関する争いを予防したものである。

ドイツでも、従業者発明法5条で、「職務発明をなした従業者は、使用者に個別に文書により遅滞なく報

告することを義務付けられ、その際、その報告が発明の報告であることが容易に分かるようにしなければならない……」と規定している。

スペインでは、この報告懈怠^{けたい}について、特許法18条に下記規定があり、最高裁判決もある。

- (1) 第15条ないし第17条にいう発明に該当する発明をなした従業者は、使用者がその権利を行使することができるほどのデータおよび情報を添えて書面により3カ月以内に使用者に報告しなければならない。この報告義務を怠った発明者は第4部で認められている発明者の権利を喪失するものとする。

第4部の16条1項では、明示・黙示の契約目的を構成する研究活動から生じた発明は使用者に帰属するとし、同条2項では、発明の重要性が契約目的を明らかに超える場合以外は給与以外の追加補償請求権はないとしている。17条では、契約目的外でも、職務上知り得た知識や使用者の機器資材を用いてなした発明も、使用者は所有権または実施権を取得できるが、この場合は、それらの便益を考慮したうえでの適正な補償をしなければならない。しかし、18条により、発明の報告を怠ると、発明者は上記一切の権利を失う。

16条2項による請求が認められた例はないが、同項による補償金請求訴訟で、18条の報告を怠ったという理由により請求棄却された判決がある（スペイン最高裁1999年12月31日判決、RJ1999/9757）。

発明は、開示しなければ認識されず、使用者の権利行使もできないので、外国では開示義務については厳格である。日本では、開示義務うんぬんより、後の特許取得などの手続きへの協力についてのインセンティブの色彩が強いようである。いずれにしても、少額でも出願報償・登録報償にはそれなりの存在意義があり、実務上は外国でも広く行われているようである。

(2) 実績報償については、それぞれ業態・事業規模・財政状態に基づき、企業の独自の判断で実施可能な制度を定めることが理想である。例えば、新薬開発企業と電気機器メーカーにおいて、同じ方式は無理であり、それぞれ発想の基盤が違うはずである。すべての業種にとって一律に採用できる公式などを求めるのは無理というものであろう。業態によっては、これはなしという企業があってもいいはずである。

(3) 優れた発明で特別の成果を挙げた発明に対する手当てにおいて、この手当てを推奨する理由は、次のような効果が期待できると考えるからである。

- (a)このような発明には、何らかの配慮をして報いるのは一般の常識に合っているのではないか。法的には衡平の原則、雇用契約上の特別事情の配慮になる。
- (b)このような発明を形に表して顕彰することは、真に発明奨励・技術振興に効果があると思う。
- (c)このような発明であれば、これを報償することは企業内の不公平・差別待遇の不满も起こりにくい。むしろ企業全体が賞賛し、歓迎するようなもの。
- (d)このような発明について手当てをしておくことにより、将来の訴訟のおそれを未然に防止または制限できる。

以上のような効果を持つ発明とは何か。それを定めるには次のような資格・配慮が必要となろう。

(i)優れた発明

英国の特許法40条の解釈として裁判所は、その特許により得た利益がoutstandingであればよく、必ずしも発明自体が優れている必要はないとしている。しかし、発明自体はさほど評価できなくても、その特許製品の製造技術・宣伝・販売力などにより業績が上がるということはある。この場合、発明者の功績だけを取り上げると、かえって企業内の反感があり得る。

したがって、発明自体の優秀性、それは必ずしも科学的水準の高さではなく、発想の優秀性・実用性を要件とすることが必要と考える。

(ii)発明と得た利益の関係が明確であること

上記(i)と重複する面もあるが、この点が明確でないと上記の効果を達成できない。

(iii)特別の成果

ボーダーラインをどこに引くかが難しい。明白に異論のないものから順におおよそのランク付けをする。

- ① 新しい産業分野を創出するような発明
- ② 新しい製品分野を創出する発明
- ③ 当該産業分野のランク付けをトップに押し上げ、または他の競争会社を抜いて著しくランク付けを上げる原動力となった発明
- ④ 当該製品分野でランク付けをトップに押し上げ、または他の競争会社を抜いて著しくランク付けを上げる原動力となった発明
- ⑤ 当該企業の収益を著しく改善するための原動力となった発明
- ⑥ 当該製品部門の収益を著しく改善するための原動力となった発明

(iv)当該企業全体としても発明者以外の従業員にとっても経済的に明らかな利益をもたらしたとせつかく上記(iii)のような成果を挙げても、企業自体は赤字で、他の従業員にとっては何の利益もない場合、発明者だけに高額な褒賞金などを支払うことは、かえって企業内の不和を醸成しかねない。この発明により収益が上がっただけでなく、十分な原資ができて、他の従業員にもボーナスなどで発明の恩恵を実感でき

る場合に初めて他の従業員からも発明者に対する特別の手当てが賞賛・祝福され支持されることになる。

上記の要件について、法律の規定と企業が自由に選択する要件は同じではない。したがって、これに対する手当ての限度にも差があるのは当然である。法律的に特別の請求権を認めるのは、契約関係の特別事情または衡平の原則からの追加報酬である。法律では強制可能な金銭的報酬となるが、それは労務報酬という性質の特別の成果に対する常識的な追加報酬とすべきで、対価とか利益配分の思想は明白に排除すべきである。

これに対し、企業の制度があり、または実際の手当てがなされている場合は、それが優先し、実質的にこれらの制度や手当てが不存在とみなされる場合にのみ法律による請求権を認めることとすべきである。

企業が自主的に定めるときは、上記の要件も報奨の方式も自由で必ずしも金銭的なものに限らない(筆者注:中国の新しい特許法施行細則の解釈としても「奨励」「報酬」を企業が76条により自主的に定める場合、金銭に限らないという専門家の解釈であった)。

金銭ではなく、または金銭と組み合わせるいろいろな褒賞の方式が選択できる、金銭でなく株券、社長表彰、昇進や留学との組み合わせ、左記(iii)の上位にランクされるような場合は一時金ではなく生涯年金の増額や発明者の名を冠した研究所を企業内または外に設立することなど、いくらでも考えられる。

また、発明者だけでなくチーム全体を褒賞する制度も考えられる。褒賞は、ある時点で実績が確認され、将来の見通しが立ったときに1回限りとすることが企業にとって便利であるが、実績にリンクさせて特許発明の利益が生じる限り、一定率を支払うのも企業の自由である。とにかく、何らかの制度を定め、当該発明者に実質的な手当てをしておく限り、請求訴訟は確実に防止できるという制度にする必要がある。

以上が私の考える職務発明報償のあり方である。なお、公務員や大学の研究室の発明は、視点を異にする面もあり、本稿ではもっぱら民間の営利企業の職務発明に限定して論じている。

また、職務発明の範囲についても、雇用の実態から、国によって多少異なっており、そのために支払金の性格についての考えも同じではない。本稿ではこの点については深く立ち入っていない。

(おおば まさしげ)