

知的所有権法の今日的課題

— 職務発明における特許法と労働法との交錯 —

The Contemporary Problems on the Intellectual Properties Laws

— The Interdisciplinary Area of Patent- & Labor Laws
concerning Invention by Worker —

篠 田 四 郎

目 次

はじめに

- I. 職務発明の位置づけ — 労働法の理念と特許法の理念との緊張関係
- II. 外国法における職務発明
- III. 日本法における職務発明の意義
- IV. 「相当な対価」の意義

は じ め に

本稿は、沖縄法政研究所（沖縄国際大学・山城将美所長）が主催する講演会（平成13年4月21日）にて講演したものに加筆・修正し、かつ、知的所有権法の中でも最近あらためてクローズ・アップされてきている職務発明に焦点を合わせたものである。

技術先進国である日本やアメリカ合衆国、EU諸国においてはプロ・パテント（特許ないし特許権者の利益の為に）というスローガンが定着してきている。ここで特にパテントという言葉が出てくるが、特許に限らず、いろいろな知的所有権を重視するという政策が各国で取られている。現代

は、プロ・パテントの時代である。コンピュータ、インターネットが非常に普及してきて、ボーダレスに国境を越え、世界的にウェブが構築されてきている。クモの巣のように、網の目のように、情報のネットワークが構築されている時代である。こうしたコンピュータ、インターネットの進展、発展とともに、社会・経済構造そのものや社会・経済から受けるニーズも刻々と変化してきている時代である。こうした社会経済の構造的、あるいはニーズの変化に対応しながら、特許法・著作権法・意匠法・商標法・実用新案法・種苗法・不正競争防止法といった知的所有権に係わる法律の大幅な改正が急速に行われてきている。また、自由主義経済の重要な担い手である企業に関する会社法にしても年々改正を続けてきているのであって、インターネット時代における株主総会や取締役会などの開催のあり方や公告の方法についても重要な改正が行われようとしている。

最近、日本とアメリカ合衆国においてビジネス方法の特許化に関する関心が高まってきている。日本においてもアメリカとの差を克服しようとするかのように、平成12年12月20日、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改正が行われた。これによりビジネス方法の特許性についての審査の基準がより明確になった。また、アメリカ合衆国においては、アメリカ投資家保護法 (American Investors Protection Act of 1999) を制定し、特許法の271条の改正を行い、先使用权 (prior use) の見直しをした。これも知的所有権法の急激な変化を物語るものといえよう。

以上のような知的所有権に関する国際的潮流のなかで、法人などの使用者等の職務に従事する発明者等 (研究者・技術者) の権利保護のあり方について改めて問題とされるようになってきた。プロ・パテント時代における発明者の権利意識の高揚と見ることもできる。またこれは、わが国における労使慣行の変化に対応した職務発明規定の見直しに関する問題でもある。

I. 職務発明の位置づけ — 労働法の理念と特許法の理念との緊張関係

労働法によれば、労働者が労務に服することにより生じた労働の成果は、全て使用者に帰属する（民法623条）。これに反し、特許法においては、発明を完成させた発明者すなわち従業者には特許を受ける権利すなわち出願権が与えられる（特許法29条・33条）。職務発明の問題は、この矛盾を適切に解決しようとする問題である¹⁾。従業者である発明者は、多くの場合、その特許を受ける権利を法人等の使用者が定めた発明奨励規程に従って使用者に移転する。特許法は、従業者が特許を受ける権利を使用者に移転するときは「相当の対価」を請求する権利を従業者に与えている（特許法35条）。こうして特許法は使用者と従業者との利益調整を図ろうとしているのであるが、その「相当の対価」を巡る紛争が多発してきている。

職務発明に関する立法論・解釈論を展開するに際し、従業者の地位を尊重することを忘れてはならない。余りに、ローマ法の観念や、封建主義を強調しすぎたゲルマン法の忠実義務観にとらわれたり、また、権力国家観や自由労働契約の搾取的観念に左右されないような注意が肝要である²⁾。発明を奨励することにより産業の発達を促すことを国の重要な政策課題とするのであれば（特許法1条）、発明者である従業者の権利保護に十分な配慮をしなければならない。

特許法35条の趣旨は、使用者と従業者との衡平を確保することにある³⁾。職務発明制度に内包される法的理念の対立、即ち、発明にかかる権利の原始取得者は発明者（自然人）であるとする特許法理念と、従業者は提供した労務に対し報酬を受けるが事業主（使用者）はその労務から生じた果実を所有するとする民法における雇用の法理念とが、従業者という特

1) 瀧野文三「被用者発明権の確立とその展開」—ドイツ法を中心として—（一）（二）法学新報67巻9号52頁，67巻10号55頁，67巻9号53頁。

2) 中村 武「使用人発明権に関する立法の基本問題」法学新報63巻8号8頁以下。

3) 中山信弘「従業者発明における発明者の地位」（四）法協91巻11号60頁。

定の身分関係の特許法に持ち込んだことによって避け難い対立を招いている⁴⁾。ここには労働法の理念と特許法の理念との避けがたい緊張関係がある。確かに特許法35条には「相当の対価」という抽象的基準が述べられているが、その内容は曖昧模糊としており、明確な基準が確立されないかぎり、お手盛りの算定による涙金で済まされてしまう虞がある。わが国においても、発明者の権利意識の高揚もあってこの「相当の対価」を巡る紛争が多発してきているのである。このためには、スウェーデンやイギリスのように紛争解決のための調整機関が必要である⁵⁾。わが国においても仲裁センター（東京第二弁護士会）が設置されて一定の成果を治めてはいるが、発明者のために「相当の対価」の算定がなされているか定かではない。わが国においては未だ法制度上の不備があると言わざるをえない。

II. 外国法における職務発明

職務発明の規制のあり方は国によって異なる。

ドイツ法（従業者発明に関する法律，1957年法，BGBI. I S. 756）の下では、特許を受ける権利（Recht auf das Patent）は、まず日本法と同様（特許法33条）、発明者（Erfinder）である従業者（Arbeitnehmer）に帰属するという特許法上の原則から出発する（1981年特許法6条，Patent Gesetz, BGBI. 1981 I S. 1）。そして、職務発明の場合には「従業者発明に関する法律」を適用する。すなわち、その発明が、従業者の経営上の仕事及び経験に基づくという事情を考慮して、使用者と従業者の利益を調整するため、従業者の特許を受ける権利が使用者が自己のものにするという請求権を認め、これに対応して従業者には補償請求権を認めている。ドイツ法

4) 大矢陸夫「特許法第三五条第三項の対価支払請求権」石黒淳平先生・馬瀬文夫先生還暦記念「工業所有権法の諸問題」所収139頁。

5) わが国における最近の紛争事例としては、東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁、大阪地判平成6年4月28日判時1542号115頁、中山信弘「前掲」(四)法協91巻11号93頁。スウェーデンにおいては、スウェーデン事業主協会と工業使用人連盟とが団体協約を締結し、その協約にしたがって工業仲裁委員会を設置している。瀧野文三「スウェーデンにおける使用人発明権について」法学新報71巻8号1頁，20頁。

の下では、発明を特許および実用新案能力のある発明（即ち、特許要件などを満たしている発明）と技術上の改良提案とに区別する。そして発明は、さらに、職務発明（*Arbeitnehmererfindung*）と自由発明（*Freierfindung*）とに分けられる。職務発明とは、使用者との労働関係の継続中になされた発明であって、それは、(1)経営または行政官庁において、従業者に課せられた活動から生じたものか、又は、(2)専ら経営または行政官庁の経験または仕事に基づくものをいうのであって、研究所、または実験所等の技師、又は科学者等によってなされた発明などの委託発明（明示の委託と暗黙の委託がある）と従業者の発明に経営が大きな役割を演じている場合の職務発明とから成る。その発明が経営において利用されるか否かということは重要ではない。そして、ドイツ法の下では、従業者は発明を完成させたときは使用者に対して通知する義務を原則として負う。職務発明以外の自由発明に係わる権利の帰属等に関しては、使用者と従業者との間の契約の解釈によることになる⁶⁾。

これに反し、スイス法（債務法332条）は、従業者が職務に際してなした発明であって、かつ、従業者が契約（雇用契約・請負契約など）上の義務の履行においてその発明をしたか、あるいは、従業者がその創作に貢献しているときは、その発明の権利は、その発明が権利保護を受け得るか否かを問わず、使用者に属するとしているが⁷⁾、ただし、職務意匠については従業者は雇用契約の目的のため必要とされる範囲内において実施することができるとしている⁸⁾。

また、アメリカ法の下では、被用者は雇用関係があるという理由のみで、特許権を奪われることはない。しかも彼が執務時間中に、使用者の資材を用い、経費の援助を受け、他の被傭者の助けを借りるなど、その発明につき使用者が果たした役割を看過することができない場合も、この一般

6) 瀧野文三「前掲」(二) 55頁以下。Georg Benkard, *Patent Gesetz*, S.6 Rdn.24ff.

7) この場合、使用者は従業者に対する発明権の譲渡請求権を取得するのではなく、使用者が原始的にその発明に関する権利を取得する。Theo Guhl, *Das Schweizerische Obligationenrecht*(1980)S. 425.

8) スイス債務法332条a。

原則は妥当する。ただし、使用者の発明に対する寄与が大きい場合には、使用者に発明実施権を与えている（ショップ・ライト）⁹⁾。

わが国の職務発明に関する歴史を見ると、特許条例（明治21年）、特許法（明治32年）では、発明者及びその承継人のみが特許を取得できるとされていた。明治42年法においては、「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メアル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシメル者又ハ使用者ニ属ス」（3条）として特許権は原則として使用者に属した。そして、大正10年法（14条）になると、被用者の勤務に関し為した発明については性質上使用者の職務範囲に属し且つその発明を為すに至った行為が被用者の任務に属する場合のものを除き、予め使用者をして特許を受ける権利又は特許権を承継せしめることを定めた契約または勤務規定は無効とし（1項）、使用者は任務発明について無償の実施権を有し（2項）、任務発明について予め譲渡する旨を定めてある場合被用者は相当の保証を請求することができる（3項）とされていた¹⁰⁾。これが現行法35条の原型である。この職務発明に関する歴史を見るかぎり、特許法上の理念（発明者重視）から労働法上の理念（使用者重視）への転換を経て、両者の利益調整へと変わり、それが今日に至っているということが分かる。

Ⅲ. 日本法における職務発明の意義

従業者による発明は、次のように三類型に分けることができる。すなわち、自由発明（使用者の業務範囲に属しない発明）、業務発明（使用者の業務範囲に属する発明）、職務発明（業務発明のうち、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明）である。特許法は職務発明についてのみ規定し、他の自由発

9) 伊藤正己「アメリカ法における被用者特許」法協67巻5号78頁, 89頁。

10) 大正10年法の模範がどこの法制度であるか分からない。大正デモクラシーの影響を受けたとされる。中山信弘「従業者発明における発明者の地位」(四)法協91巻11号57頁以下。これが昭和34年法の35条となった。

明，業務発明については当事者の契約に委ねている¹¹⁾。

職務発明の成立要件は，

- ①従業者等の発明がその勤務ないし職務に関してなされたものであること，
- ②性質上使用者等の業務範囲に属すること，
- ③その発明をなすに至った行為が従業者の現在または過去の職務に属することである（特許法35条1項）。

使用者等の業務範囲とは，使用者が現に行い，または，将来行うことが具体的に予定されている全事業と解すべきである¹²⁾。また，従業者の職務の範囲は画一的に決定されるものではなく，各従業者の企業における職種，地位，給料及び企業がその発明完成過程に関与した程度等の諸般の事情を勘案して決定しなければならない¹³⁾。

一般に，従業者に対し，①その発明を完成することの命令ないし指示があった場合，②具体的な命令または指示はなかったけれども，発明をした従業者が会社の研究所その他で試験研究を行うことを職務としていた場合は，その発明は職務発明であるし，反対に，③業従業員（工員）がその担当している仕事の改良についてした場合や④営業部門又は総務部門の従業者が，たまたま，着想し完成した場合の発明は自由発明ということになる¹⁴⁾。問題となるのは，⑤生産及びその関連部門の管理職にある従業者等

11) 青山絃一「特許法」(改訂版)100頁。職務発明の歴史的考察については，瀧野文三「前掲」(一)56頁以下。山田「獨塊特許法における被用者の発明」法協68巻5号81頁以下。すなわち，業務（経営）発明（Betriebserfindung）とは経営上の刺激，経験，予備作業，補助手段を通じてなされたある発明の特徴がその職務活動の範囲を超えない程度に存する場合の発明であり，被用者は，これについて特許を受ける権利，補償請求権を有しない。次に，職務（勤務）発明（Dienstleistungserfindung）とは，経営の一又は複数の被用者によってなされる発明であって，①発明活動が被用者の職務上の義務に属する場合，又は②かかる発明の実施が企業の範囲に属するものを言い，職務発明の権利は使用者に属し，被用者には発明者命名権，発明が産業上実施される場合には相当な補償請求権が与えられる。最後に，自由発明（freie Erfindung）とは，被用者のなす業務発明および職務発明以外のすべての発明であり，この発明に関する権利は被用者に属する。

12) 松本 司「従業者発明」知財管理45巻3号359頁。反対説として，法人に付き，定款説をとる（吉藤幸朔「特許法概説」(9版)170頁），篠田四郎「特許法の理論と実務」35頁（今後，本文のように改説する）。

13) 中山信弘「前掲」(四)法協91巻11号62頁，五月女正三「職務発明の成立要件」別冊ジュリスト86号32頁。

が、その担当している職務について発明した場合である。一般に管理的職務にある者については、その者が担当する職務に関する思索行為の結果として完成した発明は職務発明と解される¹⁵⁾。ドイツの判例法においても、管理職の地位が高いほど、其の発明は職務発明と認定される確率は高くなると解されている¹⁶⁾。

大阪地判平成6年4月28日判時1542号115頁は、「従業者が当該発明をすることをその本来の職務とすることを明示されておらず、自発的に研究テーマを見つけて発明を完成した場合であっても、その従業者の本来の職務内容から客観的に見て、その従業者がそのような発明を試みそれを完成するよう努力することが使用者との関係で一般的に予定され期待されており、かつ、その発明の完成を容易にするため、使用者が従業者に対し便宜を供与しその研究開発を援助するなど、使用者が発明完成に寄与している場合をも含むと解するのが相当」であるとしていて、これが今日の判例・通説であるといえる¹⁷⁾。

IV. 「相当な対価」の意義

特許法上、「相当」な「対価」という用語は、中用権（特許80条2項）、意匠権の存続期間満了後の通常実施権（特許82条2項）などで用いられているが、その相当性、対価の意義についての格別の定義はない。特許法35条は、使用者と従業者との衡平確保を目的としているといわれるが、発明者に帰属する特許権と使用者等に与えられる法定の通常実施権とは、特許権が独占的排他性をもつ積極的な権利であるのに対し、通常実施権は特許権の効力を排除することを本質とする消極的な権利であって権利の性質として均衡させることは困難であるとの指摘もある¹⁸⁾。そのため、特許法本

14) 東京高判昭和44年5月6日判タ237号305頁（市場開発、販売企画等に従事していた者がした考案、会社の業務範囲に属するとしても考案者の職務に属するとは言えない）。

15) 藤原光一「職務発明の問題点」石黒淳平先生・馬瀬文夫先生還暦記念「工業所有権法の諸問題」所収210頁。214頁。

16) 山田「前掲」法協68巻5号88頁。

来の理念から出発して発明者の利益を重く見る立場と、労働法の理念から出発し職務発明に必要な環境・設備・資金は使用者が提供していることから使用者の利益に重きを置く立場とに分かれることになる¹⁹⁾。

「相当の対価」（特許35条3項）は、使用者の職務規程（発明奨励規程、発明報奨規程などと称される）により定められることが多い。そして、従業者に対する対価の支払いは、通常、特許出願時に支払われる出願補償、特許権成立時に支払われる権利取得補償、特許発明を実施し営業に移した時点で支払われる実施補償などに分けて支払われている。

しかし、職務規程それ自体が使用者の一方的ないし優越的地位の下で定められ、出願・権利取得補償のいずれをとっても不相当に少額であること

17) 職務発明と言えるためには、使用者から従業者に対する具体的な命令または指示が存しなければならないか。この点、最二判昭和43年12月13日民集22巻13号2972頁（Xは、石灰窒素等の製造販売を業とするY会社の技術担当の最高責任者としての地位にあったものであり、かつ、その地位に基づき、Y会社における石灰窒素の生産の工場を因るため、その前提条件である石灰窒素の製造炉の改良を試み、その効率を高めるよう努力すべき具体的任務を有していたものであるから、Xが本件考案を完成するに至った行為は、同人のY会社の役員としての任務に属するものであったから、Yには法定実施権があるとした事件）は、実質的にこの必要を否定した。

右判例の研究として、山本桂一「職務発明と法定実施権—会社の技術担当の最高責任者のした考案について会社は実施権を有するか」法協91巻9号147頁は、ある職場において被用者が使用者の時間、費用、設備、研究資料など人的物的資料を利用して発明能力を遂行することが特定の被用者の勤めとして要求されているようなときは、そこで行われた発明は、発明者の具体的任務に属する行為と認定してよく、具体的な命令指示のある場合にだけ限定することは、制度の実態に合致するものとは言えない（150頁）という。同旨、奥村長生「会社の技術部門担当の最高責任者のした考案について会社が実施権を有するとされた事例」法曹時報21巻5号83頁、瀧野文三「使用人発明権論」70頁、光石士郎「特許法詳説」225頁、兼子一、染野義信「工業所有権法」110頁など。

東京地判昭和40年6月8日判タ180号182頁（技術又は製造担当重役、事務用機器に関する発明、考案をすることをその職務としていた）のほか、同旨の最近の判例として、名古屋地判平成5年5月28日特許管理別冊判例集IV1512頁（Xは、アスファルト合材の再生処理装置に関する特許権に基づき、Y会社の使用している装置の使用差止並びに廃棄請求及び損害賠償請求を求めた事件で、判旨は、Xは、在職中、機械課長兼工場長の役職にあったこと、Yの機械担当取締役を補佐してアスファルト合材の再生技術の研究開発に従事していたこと、この研究開発はYの工場、Yの機械関係の取引先の工場でなされ、Yの器具が随時使用されたこと、費用の大部分はYが出捐し、X個人としては費用を出捐したことはないこと及び機械関係の取引先もYを試作機制作費用見積書、設計図面の注文主をY宛てとしていること等の事情を認定し、XはYの職務行為として本件発明の研究開発をなしていたと判示した）がある。この研究として、松本 司「従業者発明」知財管理45巻3号357頁。

具体的な命令または指示が存しなければならないとする説もある。吉原隆次「全訂特許法詳論」44頁、田中清明「特許実用新案意匠商標法論」83頁。

18) 大矢睦夫「特許法第三五条第三項の対価支払請求権」石黒淳平先生・馬瀬文夫先生還暦記念「工業所有権法の諸問題」所収141頁。

19) 大矢睦夫「前掲」140頁以下。

が多く、実施補償に至っては対価の支払いが行われない場合もある²⁰⁾。

現行法の下では、使用者は、特許を受ける権利を発明者から承継しなくても、当該発明を実施するだけならば、法定の通常実施権の下でこれを行うことができる(特許35条1項)。

これに反して、使用者が特許を受ける権利または特許権を承継した場合は、当該発明の実施を法律上又は事実上独占することができるようになるのであって、従業者に対して支払われるべき「相当の対価」(特許35条3項)は、前者と後者との差を補償するものでなければならない。

法は、「相当の対価」の額は、その発明により「使用者等が受けるべき利益の額」及びその発明がされるについて「使用者等が貢献した程度」を考慮して定めなければならないとしている(特許35条4項)。このうち「使用者等が受けるべき利益の額」に関し、それは使用者が発明を実施することによりあげ得る売上高や営業利益を指すのではなく、その独占的地位を利用して他者に発明の実施を許諾することによって得られる実施料収入を指す、と解する説がある²¹⁾。これに対して、実施料収入に限るべきではなく、独占的实施によって得られた売上高や営業利益の増加分も含むと解すべきである、と解する説もある²²⁾。使用者が他者と当該発明の実施を目的とするライセンス契約を締結するに際して定める実施料は、他者の売上数量や営業利益を実施料算定の基礎とすることが多く、また実施料の額は当事者相互の関係やその特許発明に係わる製品等の市場環境(代替製品の存在、市場規模、経済状態など)から影響を受けることが多いと思われる。いずれにしても、使用者自体の売上高や営業利益よりも実施料の額の方が客観性に勝っていると思われる。したがって、「使用者等が受けるべき利益の額」は、特段の事情がないかぎり、実施料収入に限るべきであろう。

これに対し「使用者等が貢献した程度」については、これを過大に評価

20) 同旨、大矢睦夫「前掲」142頁、143頁。

21) 東京地判昭和58年12月23日無体集15巻3号844頁。

22) 渋谷達紀「職務発明とノウ・ハウ」別冊ジュリスト86号38頁。

すれば従業者に対して支払われる対価の額は過少になる虞れがある。したがって、その額は慎重かつ抑制的に算定されるべきである。「相当の対価」を巡る紛争は発明者たる従業者が退職した後に争われることが多いのであって、それは従業者に対する一過性の処遇をもって使用者の「貢献」であるとする傾向が強いということも一因であろう。

使用者と従業者が、対等の立場にたって「相当の対価」の額を決めることは事実上困難である。そこには第三者による仲裁等の介入を必要とする。知的所有権に関する仲裁センターの拡充・整備が望まれる。