



職務発明に関する権利の配分と帰属

島並, 良

(Citation)

知的財産法の理論と現代的課題 : 中山信弘先生還暦記念論文集:109-125

(Issue Date)

2005-12-15

(Resource Type)

book part

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002625>



IV 職務発明に関する権利の配分と帰属

島並 良

- 第1章 はじめに
- 第2章 権利の終局的帰属
- 第3章 権利の原始的配分
- 第4章 職務発明の成立要件

第1章 はじめに

従業者発明、すなわち企業内で完成した発明に関する権利（特許を受ける権利ないし特許権）は、事実行為としての研究開発を行った発明者（従業者）と、研究開発に対して経済的投資を行った企業（使用者）の、いずれに配分すべきだろうか。この点でわが国の特許法は、従業者発明のうち企業活動との関連性が高いある種のもの（「職務発明」（35条1項）¹⁾）とよび、権利の配分と帰属について特別な規整を置いている。すなわち、使用者の業務範囲と従業者の職務という2要件を充たす職務発明については、発明と同時に発生する「特許を受ける権利」を発明者たる従業者に原始的に配分しつつ²⁾、例外的に、使用者が予めその旨の社内規程を定めていれば、終局的には使用者に権利が帰属することを認めているのである（同条2項反対解釈）。

このような現行法の構造は、次の3つの検討課題を提起する。第1に、企業活動と関連性が高いとはいえ、創作活動の成果物について創作者本人ではない使用者に権利を帰属させる合理性はどこにあるのか（権利の終局的帰属の問題）。

- 1) 本稿で挙げられる条文は、特に断りのない限り、平成17年5月7日現在における特許法のそれをさすものとする。
- 2) 特許法は「発明をした者」が「特許を受けることができる」とした上で（29条1項柱書）、手続上その「発明者」について法人を予定していない（36条1項各号対比）ことから、従業者発明についてもあくまで自然人たる発明従業者にのみ特許を受ける権利を原始的に帰属させていると解される（中山・工業所有権法(上)57-60頁）。

第2に、そのような合理性が認められるにもかかわらず、日本法が一旦従業者に原始的に配分した権利を使用者に承継させるという二段構えの構成をとるのはなぜか（権利の原始的配分の問題）。第3に、そのような特別な規整の対象となる発明とはどのようなものか（職務発明の成立要件の問題）。このうち第1と第2の課題の検討は、現行特許法のテキストを前提としてその制度趣旨を明らかにしようとするものであり、第3の課題の検討は、この制度趣旨に合致した現行法の解釈論を探求しようとするものである。

これら3つの課題は、後に見るように、特許制度の存在理由という特許法学の基底にも関わり、いずれも理論的な刺激に満ちたものである。また同時に、現代企業における組織的研究開発の質的・量的重要性³⁾と、それにもかかわらず職務発明関連紛争が頻発している最近の状況⁴⁾に鑑みると、従業者発明に関する諸権利の配分が現下の特許法実務における最重要主題の1つであることは論をまたない。

ところで、恩師・中山信弘先生は、この度めでたく御還暦を迎えられる。周知の通り、多岐にわたる先生の学問的ご業績の本格的な第一歩は、従業者発明制度のご研究によって踏み出された⁵⁾。また初めて先生の研究室に伺った日に頂いたご著書『発明者権の研究』との出会いによって、知的財産法研究の奥深さ・面白さに目覚めた私にとっても、同制度は特別の意味を持つテーマである。そこで本稿では、先生の先駆的ご研究によって拓かれた地平に立ちつつ、特に

3) 特許庁『特許行政年次報告書2004年版（統計・資料編）』によると、2003年における特許出願41万3092件のうち、法人によるものは39万7923件、個人によるものは1万2422件、官庁によるものは2747件である。すなわち全出願のうち約96.3%が法人によるものであるが、この割合は中山先生が的確にも、「現代では、……体系的・組織的研究の成果としての発明が増加し、それに伴い研究費も莫大なものとなり、いわゆる『町の発明家』の手になる発明は、その質においては勿論のこと、その量においても小さなものとなっている。換言すれば、発明過程における現代的特質は、その発明が企業等という組織内でなされている、という点に求めることができる。」（中山信弘『発明者権の研究』（東京大学出版会・1987）3頁）とされた20年前（1984年で93.8%）と比較しても、なお増加している。

4) かつての職務発明関連紛争は、職務発明規程の整備されていない中小企業における内紛の性格が強く、少なくとも訴訟として表面化する例は限られていた。しかし最近の紛争は、ただ出訴数が増えただけでなく、日立製作所やキヤノンのような知的財産管理の整備された大企業もまた例外ではなくなったという点で、従来とは変化が見られる。

5) 中山信弘「従業者発明における発明者の地位」法協91巻5号・6号・10号・11号（1974）。これらは後に、『発明者権の研究』前掲注（3）として一書に纏められた。

権利の配分・帰属問題に焦点を絞ってささやかな再検討を加えることで、御還暦のお祝いに添えることとしたい。

第2章 権利の終局的帰属

1 従来の考え方

まず、企業活動に関連性が高いとはいえ、ある種の発明について、実際に研究開発行為に従事し発明を完成させた者ではない使用者に対して、終局的に権利を帰属させる合理性はどこにあるのだろうか。

1つの考え方は、使用者に対して、研究開発投資への誘因（インセンティブ）を与えるというものである⁶⁾。しかし研究開発投資への誘因は、従業者に特許を受ける権利を配分した上で、十分な金銭的あるいは非金銭的代償を従業者から使用者へ支払わせることによって付与が可能であり、誘因が排他的「財産権」という構成をとる必然性はない⁷⁾。また現実には、たとえ研究開発の成果物そのものが独占的にもたらされなくても、市場先行や生産ノウハウの蓄積などによる競争優位が十分な投資回収機会を与える場合も少なくない。たしかに使用者への財産権の帰属は研究開発投資への誘因として機能しうるだろうが、それはあくまでも結果であって、そのことを理由に権利の終局的帰属を正当化することはできないように思われる。

いま1つの考え方は、特許権が社内の複数の主体（従業者）に分散して帰属するよりも、使用者という単一の主体に帰属する方が、相対的に事後の権利処理コストが低く済むために、発明の利用やさらなる研究開発の促進に繋がるといえる⁸⁾。これは、1つの製品に化体する発明が複数存在したり、あるいは1つの発明について複数の周辺技術が開発されたりすることによって、複数の関連特許権が成立する（もしくは成立しうる）場合に、それら複数の特許発明を利用しようとする社外の第三者からみた権利処理の便に着目する説明

6) 田村善之「職務発明制度のあり方」田村善之=山本敬三編『職務発明』（有斐閣・2005）9頁。

7) 柳川範之「職務発明の経済学」田村=山本編・前掲注（6）36頁。

8) 参照、田村善之=柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商128巻4=5号（2003）451頁（田村善之「職務発明制度のあり方」田村=山本編・前掲注（6）8-9頁に同旨）。

である。しかし、著作権とは違い特許権については特許公報を見れば誰が権利者であるかは明らかであるため、たとえ複数の主体に権利が分散しても権利者探索のコストは憂慮するほどではない。もちろん探索後、ライセンス契約の相手方が複数にわたることは、単一の主体とワンストップで契約を結べば足りる場合と比べて交渉コストを上昇させるが、たとえば従業者から使用者への委託による権利の集中管理ならともかく、従業者の意思に反して財産権そのものを奪うことまでもこのような理由で正当化するのには困難ではないだろうか。

2 企業の特許取得行動と特許権の新たな価値

職務発明に関する権利の使用者への終局的帰属は、むしろ、従業者よりも使用者の方が権利（特許を受ける権利ないし特許権）の経済的価値を高く評価しているので、使用者が権利の主体となった方が効率的な資源配分が実現され、帰結としての社会的厚生が増すからであると考えられる。なぜ従業者よりも使用者の方が権利の価値を高く評価するのか、その原因を説明するためには、まずは企業が特許権を取得する理由の分析から出発する必要がある。

1990年代後半以降、世界の特許出願件数は極端に増加したが⁹⁾、しかしそのような活発な特許取得傾向にもかかわらず、一旦取られた特許権の多くは短期間に放棄されるか、あるいは料金未納等によって取り消されているのが実情である¹⁰⁾。そして最近の実証研究の成果によると、現に存続している特許権のほとんどは経済的価値¹¹⁾がないか、もしくは僅少な価値しか有していないと

9) 1994年から1999年の5年間で、世界各国における特許出願件数の年間総計は、279万件から976万件へと約3.5倍に増えている (See, WIPO, Industrial Property Statistics (1999))。

10) 2003年末における日本特許権の現存率は、設定登録後5年で83.3%、10年で39.3%、15年で4.6%である (特許庁・前掲注(3))。特許権は設定登録によって発生するから (66条1項)、半数以上の特許権が10年に満たない短期間しか独占的権利を保持していないことになる。また米国でも、2003年における特許権の更新率は、第1段階 (登録後3.5年) で86.8%、第2段階 (同7.5年) で61.1%、第3段階 (同11.5年) で42.9%となる (USPTO Performance and Accountability Reports, 2003。なお米国ではこの1～3段階で更新費用が変化する (35 U.S.C. § 41(b)))。さらにやや古い資料であるが、フランス特許権では7%、ドイツ特許権では11%のみが、法定の特許期間を満了するに過ぎないという (Ariel Pakes, Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks, 54 Econometrica 755, 774 (1986))。

11) ここでの経済的価値とは、特許権者自身が主観的に感じる満足ではなく、市場が評価する客観的な価値 (収益性) を指す。

される¹²⁾。

ではなぜ企業は、少なからぬ出願・維持・管理費用をかけてまで、このような経済的価値の低い特許権を取得しようとするのだろうか。この疑問——しばしば「特許のパラドクス」と呼ばれる——は、特許制度に関する伝統的な正当化根拠理解、すなわち特許権の持つ経済的価値によって発明を誘引することが社会の技術レベル向上（公共善）に繋がるという発明インセンティブ論自体に再考を迫る¹³⁾ものであるだけに、近年の欧米では、経済学者のみならず基礎理論に関心の高い特許法研究者の関心をも集めてきた¹⁴⁾。

この疑問に対する第1の回答は、限定合理性概念¹⁵⁾に依拠し、特許出願者は自己の発明の持つ経済的価値についての情報を充分には有していないがために、単に誤った意思決定をしているに過ぎないというものである。しかし、90年代以降の旺盛な特許取得傾向は、個人発明家や中小企業よりもむしろ大企業において顕著に見られるものであり、費用便益計算に敏感なそれら大企業が多年にわたり誤った判断を続けているという説明は、必ずしも説得的ではない¹⁶⁾。む

12) 独仏英国特許権の過半は\$2189以下の、そして90%は\$25000以下の経済的価値しかないとするもの(Ariel Pakes, Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks, 54 *Econometrica* 755, 774 (1986))、同じ国々における各技術分野ごとの特許権の平均的価値は製薬で\$4313、化学で\$4969、機械で\$15120、電気で\$19837しかないとするもの(Mark Schankerman, How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field, 29 *Rand J. Econ.* 93 (1998))、侵害訴訟やライセンスによって経済的な収益を上げている米国特許権は多く見積もっても5%にすぎないとするもの(Mark Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 *Nw. U. L. Rev.* 1495, 1507 (2001), see also Richard J. Gilbert, Patents, Sleeping Patents, and Entry Deterrence, in *Strategy, Predation and Antitrust Analysis* 205, 1981) などがある。

13) 実際、欧米における実証研究の多くは、特許制度よりも企業秘密や市場先行（リードタイム）の方が研究開発投資回収手段として有効であると捉えられていることを示しているが、これは特許権が発明への誘因として必ずしも十分に機能していない可能性を示している。See, e.g., Levin, Klevorick, Nelson and Winter, Appropriating the returns from research and development, *Brookings Papers on Economic Activity* 3, 783-820 (1987).

14) See, e.g., Bronwyn H. Hall & Rosemarie Ham Ziedonis, The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the U.S. Semiconductor Industry, 1979-95, 32 *Rand J. Econ.* 101, 125 (2001).

15) See, Avshalom Tor, The Fable of Entry: Bounded Rationality, Market Discipline, and Legal Policy, 101 *Mich. L. Rev.* 482 (2002); Russell Korobkin, Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability, 70 *U. Chi. L. Rev.* 1203 (2003).

16) Gideon Parchomovsky & R. Polk Wagner, Patent Portfolios, U. of Penn. Law School, Inst. for Law & Econ. Research Paper 04-16, at 6 (2004).

しろそれらの企業は、技術市場において個々の特許権が持つ経済的価値とは異なる点に、特許権を取得する意義を見出していると考える方が素直であろう。

そこで近時、特許権の持つ経済的価値の新たな側面に光を当てる研究が相次いでいるが、それらは特許権の価値がいかなる市場で発揮されるかに応じて、大きく2つの見解に分けることができる。すなわち、イノベティブであるという企業の隠れた性質に関して、特許権が資本市場で果たすシグナル効果に着目する見解と¹⁷⁾、複数の特許権からなる特許ポートフォリオが技術市場において有する相乗価値に着目する見解である¹⁸⁾。本稿では、これら新しい見解の経済学上の理論的・実証的正当性を検討することはできないが、しかし、優れた技術を有するイノベティブな企業の方がそうでない企業よりも容易に資金を調達でき、また特許権を持つことが資本市場において自らをイノベティブな企業であることを示すシグナルとして機能すること、そして複数の（関連する、または関連しない）特許権が集積しポートフォリオを形成した場合に、個別特許権の価値の単純な総和を上回る相乗的な価値がもたらされることは、直感的にも首肯しうるところであろう¹⁹⁾。

ここで本稿にとって重要なのは、特許権の持つこのようなシグナル効果やポートフォリオ効果は、いずれも従業者の手元では充分には発揮されないということである。単独の特許権が技術市場で持つ価値だけに着目すれば、その主体が使用者であろうと従業者であろうと、さしたる相違はないかもしれない。しかし、特許権が資本市場で有する経済的価値については、まさに資本市場のプレイヤーである使用者、すなわち資本を集めてさらなる研究開発投資に充てる物的・人的能力を有する企業の方が、個人としての研究者よりも高く評価するであろう。また、現代企業における組織的研究開発は、分担と協力によって、個人による研究開発よりも特許ポートフォリオの形成を容易にすることはいうまでもない。そうであるならば、いずれの意味においても、一般に従業者より

17) See, e.g., Clarisa Long, Patent Signals, 69 U. Chi. L. Rev. 625 (2002).

18) See, e.g., Parchomovsky & Wagner, cited in note 16.

19) たとえ単独の特許権が技術市場で持つ経済的価値が僅少であっても、企業はこれらシグナル効果やポートフォリオ効果を求めて特許取得活動に邁進しているのだという経済学的説明は、特許法学、とりわけ特許制度の存在理由にかかわる解釈・立法上の課題解決に際しても、参照されて良いように思われる。

も使用者の方が特許権という財の経済的価値を高く評価すると考えられ、そのような主体に財を帰属させることは、資源の効率的配分による社会的厚生を増加という観点からは望ましいわけである²⁰⁾。

3 交渉費用としてのホールドアップ問題

以上のように、従業者よりも使用者の方が特許権の経済的価値を高く評価するとしても、しかしそのことだけによって従業者の意思に反した使用者への終局的権利帰属を法が強制することが是認されるわけではない。なぜなら、もし従業者から使用者への権利の移転交渉に「摩擦」が存在しないならば、いわゆるコースの定理²¹⁾が成立し、両者の結合利潤が最大化されるという意味で効率的な行動が自律的に選択されると考えられるからである。つまり、使用者と従業者の交渉費用が無視できる程度に小さいとするなら、たとえ当事者の事後的契約のみに委ねても権利の経済的価値を最も高める資源配分、すなわち従業者に当初配分された権利の使用者への移転が自律的に実現されることが期待できるために、法が一方当事者の意思に反した権利の終局的帰属を強制するような介入をする必要はない。

しかし現実には、使用者・従業者間の取引にはさまざまな交渉費用——とりわけ次に述べるような、いわゆるホールドアップ問題²²⁾の発生する状況——が存在するために、当事者の自律的調整による権利移転は達成されないおそれがある²³⁾。すなわち一般に、ある取引の実行に不可逆的でかつ転用が困難な投資(=関係特殊投資)が前提とされているにもかかわらず、その投資が将来にどのように利用されるかを事前に契約で全て明記しておくこと(=包括的契約を結ぶこと)ができない場合には、その投資の転用困難性に乗じて後から取引相手

20) なお、特許ポートフォリオのもたらす相乗価値に着目して使用者への権利帰属を正当化する見解は、複数の特許権の存在を前提とするものであるが、経済的価値の評価に視点を置く点で、先述の権利処理の便に着目して使用者への権利集中を正当化する見解とは異なるものである点に留意が必要である。

21) R. H. Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 *J. of Law & Econ.* 1 (1960).

22) 情報の経済学に関する任意の文献、たとえば、ポール・ミルグリム=ジョン・ロバーツ(奥野正寛ほか訳)『組織の経済学』146-147頁、342-345頁(NTT出版・1997)を参照。

23) Robert P. Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions*, 13 *Harv J. L. & Tech.* 1, 12-19 (1999).

が不当な要求を突きつける（＝機会主義的行動をとる）可能性があるが²⁴⁾、このようなホールドアップ問題は企業内における権利承継取引においても容易に発生すると考えられる。なぜなら、権利承継取引の前提となる研究開発投資は、往々にして特定の課題解決に向けられたプロジェクトを前提としているため、一旦投資がなされると他の研究開発目的への転用が困難であることが多いが、それにもかかわらず投資決定の時点では、将来生み出される発明の経済的価値、すなわち権利承継の対価額を正確に予測し予め契約に明記することは極めて困難だからである²⁵⁾。そのため、使用者との権利承継取引は、従業者にとって後に遅らせれば遅らせるほど機会主義的行動がとりやすくなることから²⁶⁾、結局は誰も先んじて使用者と承継契約を結ばないおそれがある。そうすると企業は、このような不都合（従業者に機会主義的行動をとられること）を予め避けるために、むしろ代替性が高い陳腐な技術に対して投資を行い、投資の関係特殊性を低下させようとするかもしれない。しかしこれは、独自技術開発の促進と、それによる国内技術レベルの向上という特許法の目的に反する帰結である。このように、従業者から使用者への権利の承継を当事者の事後的契約のみによって達成することは、必ずしも期待できないことになる²⁷⁾。

24) たとえば複数の地権者がいる土地をデベロッパーが買収する場合に、1人目の地権者は市場価格で売らなければならない（もし売らないとデベロッパーは開発をやめてしまう）が、最後の地権者については、すでにデベロッパーは他の地権者に対して関係特殊投資を行っているので、必ずしも市場価値が正当に反映されるとは限らない。つまり、デベロッパーが全土地を買収した後で得られる利得ぎりぎり一杯まで交渉を粘ることが（平たく言うところ）が、最後の地権者には可能になってしまうのである。

25) このような困難性の原因は、一方では発明の完成に成功するかどうか、そしていかなる発明が完成するかが不確定であると同時に、他方ではその発明を取り巻く競合技術や製品市場の動向も時の経過とともに変動するからである。実際、近年の職務発明訴訟の多くは、職務発明が当初の予想を大幅に上回る独占利益を企業にもたらした場合に、その分け前を求めて退職従業員が古巣企業を訴えるというものである。

26) 企業は特定の研究開発目的での投資が増大すればするほど、それを成果物としての発明（特許権）によって回収する必要に迫られるが、しかし従業員発明者としては、（もし権利承継対価額を予め定めておかなければ）企業の投資額とは無関係に、発明の市場価値ぎりぎりまで対価額を釣り上げることが可能である。

27) もちろん、従業員発明の帰属について、法による強制でも使用者・従業員間の自立的交渉でもなく、企業外の主体、たとえば裁判所による全面的な調整に委ねることも可能性としてはあり得る。しかし、使用者と従業員のいずれが特許権を持つべきかは、個々の企業ごとに、さらには個々の発明ごとに異なり、司法機関はそのような個別な経営上の問題を客観的に審査する能力が必ずしも高いとはいえないし、またそもそも十分な情報を持っているわけでもない。

以上をまとめると、使用者は従業者よりも権利の経済的価値を高く評価するために、使用者への権利の終局的帰属は社会的厚生をより増大させるが、そのような権利の帰属は当事者の事後的契約のみに委ねると実現しないおそれがあるので、従業者の意思に反してでもそれを強制することが望ましいと考えられる。しかし先述のとおり、日本法はこのような法的強制を徹底せず、一旦従業者に配分された権利が使用者が一方的に承継できるという仕組みを採用している。次章では、さらに進んで、その合理性を検討しよう。

第3章 権利の原始的配分

1 デフォルトルールの制裁機能

冒頭に示したように、わが国の現行特許法は、特許を受ける権利の原始的な主体を従業者であると定めている。このような当初の権利配分（デフォルトルール）は、勤務規則等による使用者の一方的意思に基づいて変更が可能であり²⁸⁾、また実際に多数の企業が職務発明につき権利を使用者に承継させる旨の社内規程を整えている²⁹⁾ことから、現実には権利の終局的帰属主体を使用者であると法が定めているにほぼ等しい結果がもたらされている。ではなぜ特許法はそのことを直接規定しないで、一旦従業者へと配分された権利が使用者に承継されるという二段構えをとっているのだろうか³⁰⁾。

これについては、まず、デフォルトルールの制裁機能を指摘する見解がある³¹⁾。デフォルトルールの機能に関して、かつては契約締結費用を下げるために、あらかじめ契約の出発点を定めておくことに主眼があるとされてきた³²⁾。しかし近年、デフォルトルールはそのような契約締結費用の低減機能のみならず、当

28) この点で、一般のいわゆる任意規定とは異なる。そこで本稿では、日本法についても任意規定の語を避け、デフォルトルールという語を用いることにする。

29) 知的財産研究所「職務発明に関するアンケート調査」同編『職務発明制度の在り方に関する調査研究報告書』（知的財産研究所・2003）343頁以下。

30) 同じ創作法にあっても、職務著作に関する著作権については使用者への原始的な権利帰属が認められている（著作権法15条）。また、特許権についても、イギリスやフランスのように、同様の制度をとる国がある。わが国の特許法がとる発明者主義の徹底は、決して自明な制度ではない。

31) 同様の制度をとる米国法について、Merges, cited in note 23, at 19. 日本法について、田村=柳川・前掲注(8)449-451頁。

事者に一定の行動、とりわけ契約に関して一方当事者だけが持っている私的情報の開示を促す機能をも持つことが意識されるようになった³³⁾。これを職務発明に関する企業内での権利承継取引についていえば、終局的に従業者に権利が帰属することは望ましくないが、だからといって初めから使用者に権利を配分すると、当該取引に関して使用者だけが持っている私的情報、すなわち権利承継の対価額が従業者に対して充分に開示されないおそれがある。これでは、対価が果たすべき研究開発誘因としての機能を損なうこととなるため、まず仮に従業者へと権利を配分し、使用者がこれらの情報を充分に開示しなければその制裁として使用者が権利を手に入れることができないという構成をとることによって、いわば間接的に、従業者に与えられる対価が研究開発誘因として機能する環境を整えた、と考えるわけである。

しかし、このようなデフォルトルールの制裁機能によって現行法制度を正當化することは困難であるように思われる³⁴⁾。なぜなら、第1に、特許法は権利承継については使用者の一方的な意思表示(予約)のみに基づいてその効果を認めている(35条2項反対解釈)のであって、その点で(平成16年改正法の下では一層強く)従業者の関与が求められる対価額の決定(35条4項)とは異なるからである。すなわち、現行特許法の下では、対価額を開示しないからといって権利承継の効果が否定されるわけではなく、そのような不開示への制裁はあくまで対価額に関する(不合理な)事前の定めが効力を失い、その結果「相当の対価」(35条3項・5項)を支払う義務が生じるということに留まるのである。そうだとすれば、この見解が前提とするような制裁機能をデフォルトルールが持つことを、法は予定していないといえる。

また第2に、デフォルトルールの制裁機能に着目する見解は、使用者・従業者間における情報量や交渉力の較差に注目し、権利を与えないという「脅し」

32) もしデフォルトルールの役割がそのみに尽きるのであれば、通常一般の当事者がどのような契約を結ぶかということを推測して、それに最も近いルールを出発点として定めておくことが必要となる。職務発明については、権利を使用者に原始的に帰属させることになるだろう。

33) たとえば、藤田友敬「情報、インセンティブ、法制度」成蹊法学43号(1996)91-98頁、吉田邦彦「契約の解釈・補充と任意規定の意義」広中俊雄・星野英一編『民法典の百年I』(有斐閣・1998)560-566頁。

34) 米国法に関する指摘として、Dan L. Burk, Intellectual Property and the Firm, 71 U. Chi. L. Rev. 3, 17 (2004) 参照。

によって使用者側の私的情報の開示を促すことで、研究開発に関する社内「取引」の効率化を目指すものであると思われるが、この取引の効率化については、対価の額のような使用者側の私的情報以上に、従業者側の属性に関する私的情報の持つ比重が無視できない。つまり、使用者は従業者の創造性・熱意・協調性といった属性について雇用や研究開発投資の段階で十分に把握することは困難であるが、研究開発によってある技術的課題が解決するかどうか、またそれがいかに解決されるかは、そのような従業者側の（隠された）属性によって大きく左右される。そうであるならば、研究開発に関する取引の効率化は、むしろ逆に権利を使用者へ原始的に配分した上で、従業者側に自己の属性に関する情報不開示の制裁（対価の不払い）を科すことによって、より実効的に達成される可能性がある³⁵⁾。

2 承継客体の明確化と法的安定性

翻って考えると、現行の日本特許法がとる従業者への原始的な権利の配分は、（対価額ではなく）権利承継に関する使用者の一方的な意思表示によって容易に覆される程度のものに過ぎない。しかもその表示意思は、個々の職務発明に関する具体的な承継の意思である必要はなく、たとえば今後完成するあらゆる職務発明に関して権利を承継するかどうかを使用者（実際にはたとえば知的財産部長）が決定する旨の包括的・抽象的意思で足りる。しかし換言すると、使用者はこのようにいわば投網をかける方法で権利承継の可能性を広く留保しながら、個々の職務発明について権利を承継するかどうかの決定権を行使できるのであり、実はこのように権利承継の有無を個別的に選択する機会を使用者に与える点にこそ、権利の帰属について二段構えをとる制度の重要な意義があるのではないと思われる。以下では、同じく企業内で財産的価値のある創作物（有体物や著作物）が生み出された場合における、所有権や著作権の帰属と対比しな

35) もちろん、対価の額が従業者に開示されること自体は、（取引の効率化という社会全体の視点ではなく）雇用契約における従業者保護の観点から望ましいものである。しかしそのような効果は、権利の原始的帰属主体を使用者とした上で、使用者に対価額の開示義務を課すことによってもたらされうるだろう。なお、使用者から従業者へ支払われる権利承継の対価額が労働基準法上の労働条件に当たり、労働契約に基づくのであれば明示義務（同15条）が、また就業規則に基づくのであれば周知義務（同106条）が及ぶことにつき、土田道夫「職務発明と労働法」民商128巻4=5号（2003）89頁参照。

がら、この点をいま少し敷衍しよう。

まず有体物に対する所有権をみると、たとえば自動車会社において自動車を組み立てられた場合に、自動車に対する所有権は、物権法（民法246条）の原則によれば本来は加工者たる従業者に配分されるはずであるが、雇用契約の解釈として当然に企業へ原始的に帰属するとされている。これは、有体物については使用者による物理的支配（排他的占有）が可能であることから、当初から使用者に所有権という財産権のパッケージを配分しても、当該物に対する権利の主体はその原始的権利配分によって確定し、権利の終局的帰属についての事後的な紛争が生じにくいからだと考えられる。つまり、有体物という排他的占有が可能で限界の明確な客体を対象とする所有権の場合には、権利を承継する旨の使用者の意思表示を一々介在させなくても、以後の安定的な財の利用と取引が可能なのである。

他方で、著作権は著作物という無体物を客体とするにもかかわらず、職務著作について使用者への原始的な権利帰属が認められている（著作権法15条）。これは、著作権が創作と同時に無方式で確定的に発生し（同17条2項）、しかもその客体である著作物は（無体物とはいえ）人間の五感によって直接知覚可能な外部的「表現」である（同2条1項1号）からだと考えられる。すなわち著作権については、たとえ権利客体を物理的に支配することが不可能であったとしても、所有権の場合と同じく著作権という財産権のパッケージを設定するだけで、創作と同時にいかなる客体についての権利が使用者に帰属したのかという点に関する明確性が十分に担保され、その後の安定的な取引が可能なのである。

それらに対して特許権の客体である発明は、観念的な技術的思想（2条1項）であって物理的支配を観念できないだけでなく、未出願の特許を受ける権利の段階では権利の対象となる技術の範囲すら未だ確定していない。それは願書に添付された「特許請求の範囲」（36条2項）の記載によって言語化（認識可能と）され、さらに特許庁により特許権の客体であることが確認される（特許登録を受ける）ことによって初めてその範囲も確定する（66条1項）のである。このように、発明者たる従業者の頭の中に観念的に存在しているに過ぎず、未だ権利の対象となる範囲も確定していない発明思想について、財産権（特許を受ける権利）を当初から使用者に配分すると、従業者との間で、一体どのような客体に関する権利が使用者に帰属したのかについて事後的な紛争が生じるおそれが

あるので、使用者にそれを予め回避する機会を与える必要がある。

そもそも所有権や特許権という、様々な法的（権利義務）関係にかかわる要件・効果が束ねられた（＝パッケージ化された）財産権の設定は、より情報の備わった契約の締結を可能とすることから、取引費用を低減し取引を促進する機能を持つことが知られている。しかし特許権発生前の特許を受ける権利については、単に財産権を設定するだけでは安定的な取引を実現するには不備が多く、いったん従業者に配分された権利のうち、使用者が欲するものを選択的に承継させるという段取りを経ること、すなわち新たな権利主体たる使用者が自らの関与のもとで、自己に帰属する権利の客体を可及的に明確化させる機会を与えることが、権利帰属に関する事後的紛争の契機を減少させ、安定的な財の利用と取引に貢献すると考えられるのである³⁶⁾。

以上までの検討から、わが国の現行特許法が、ある種の発明について、一旦従業者に権利を配分した上で、使用者への権利承継を容易に認めていることの制度趣旨が明らかとなった。では、このような制度趣旨理解を前提とすると、いかなる解釈論上の示唆が得られるのだろうか。

第4章 職務発明の成立要件

1 制度趣旨と解釈論の牽連性

まず、具体的な解釈論に入る前に、煩を厭わず制度趣旨に関する前章までの検討の結果を今一度確認しておこう。第1に、ある種の発明について権利が使用者へ終局的に帰属することが正当化されるのは、従業者よりも使用者の方が権利の経済的価値を高く評価するからである。第2に、使用者への権利帰属について従業者への一定の強制が認められるのは、従業者の機会主義的行動の結果、自律的取引ではそれが達成されないおそれがあるからである。第3に、し

36) 同様の趣旨は、特許権と同じ登録制度をとる実用新案権と意匠権にも少なからず妥当するため、特許法の職務発明に関する特別の規整は実用新案法・意匠法に準用されている（実用新案11条3項、意匠15条3項）。他方で、諸外国の中には、英仏のように原始的な権利の帰属主体を使用者と定めている例があるが、これがそれらの国々における何らかの特別な事情によるものであるのかどうかは、今後の研究に委ねたい。本稿の目的はあくまでわが国の既存の制度（テキスト）を前提に、その趣旨を明らかにすることを通じて、趣旨に合致した解釈論を探求することにある。

かし法がその強制を徹底せず、一旦は従業者に権利を原始的に配分するのは、使用者に自己の権利の対象を明確化させる機会を与えるためである。

以上の制度趣旨理解は、本章で解釈論上の示唆を得ようとする職務発明の成立要件に、実は強い牽連性を持っている。すなわち、使用者が当該権利の経済的価値を高く評価するかどうかは、使用者がいかなる業務を展開しているかと関連し、また従業者が機会主義的行動をとる前提としての使用者による関係特殊投資の存否は、当該従業者が職務として研究開発に従事していたかどうかにかかわる。さらに、使用者に帰属する権利対象の明確性は、まさに権利承継予約のありように左右されるのである。

こうしてみると、権利の帰属について特別な規整がおかれている職務発明の成立要件が使用者の業務範囲と従業者の職務であること、そしてそのような特別の規整が発動する要件として権利承継予約が求められていることには、いずれも一定の合理性が認められる。また逆に、職務発明の成立要件や権利承継予約の内容について、現行法のテキストを前提とした解釈論上の検討を加える際には、個別的な利益衡量に留まることなく、上述した現行法の制度趣旨との牽連性を十分に意識しながらそれらと整合的な帰結を探求する必要があるように思われるのである。そこで以下では、さらに歩を進めて、これまでに明らかにされた制度趣旨のうち、特に職務発明の成立要件と関わりの深い上述の第1・第2の点との整合性という観点から、解釈論上の検討を加えることにする。

2 使用者の業務範囲

従来、職務発明の成立要件の1つとしての使用者の業務範囲とは、定款記載の会社の目的であるとする見解（定款説）と、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業務を指すとする見解（具体的予定説）の対立があるとされており、近時は後者が多数説となっている³⁷⁾。後者によれば、その範囲は業務予定の具体性に大きく依存することになるが、この具体性を欠くとして本要件の充足を否定した裁判例は見あたらない。また従業者の職務であるのに会社の業務範囲外である場合などは通常は想定できないとして、そもそも本要件自体、議論の実益がないとする見解³⁸⁾もある。

37) 中山・工業所有権法(上)70頁参照。

もっとも、職務発明について権利の帰属に関する特別の規整がおかれている制度趣旨との整合性に意を払うならば、この業務範囲性の要件をいま少し意味のあるものとして捉え直すことが可能となる。すなわち、創作者ではない使用者に対して創作物に関する財産権を与えることが認められるのは、使用者が従業者よりも権利の経済的価値を高く評価するために、そちらに権利を帰属させた方が社会的厚生を増大させるからであった。そうであるならば、使用者に当該発明の実施を業務として遂行する具体的予定があるかどうかという、使用者側の一方的な問題ではなく、従来の業務に鑑みて、使用者の方が従業者よりも特許権をより高く評価するかどうかという、相対的な問題として本要件を把握すべきではないか。

より具体的には、たとえ使用者に業務遂行（発明の自己実施等）の具体的予定がなかったとしても、特許権を保有すること自体が資本市場で新たなシグナルとして作用する場合や、特許ポートフォリオの多様性が增大することで予期しない技術相互の相乗作用がもたらされる場合には、業務範囲性を肯定して良いだろう。他方で、発明を完成させた従業者が技術の活用方法について使用者にはない特別の知見を持っている事例では、使用者よりも従業者の方が特許権の価値を高く評価することもあり得るが、そのような例外的な場合には創作者たる従業者から権利を剝奪する正当化根拠は見出しがたく、たとえ具体的予定があっても使用者の業務範囲性が否定されることが許されて良いのではないだろうか³⁹⁾。もっとも、発明者たる従業者は技術開発のプロではあっても、技術活用に要する資金と情報の点では使用者の方が優れていることが通常であろうから、多くの事例でこの業務範囲性の要件が充足されるという現時の運用自体は、結論として是認されるべきものである。

38) 高林龍『標準特許法』（有斐閣・2002）71頁。

39) この場合に、企業が研究開発投資の回収手段をどのように確保するかは困難な問題であるが、使用者の業務範囲性を欠く従業者発明は職務発明でない以上、現行法上は全て自由発明として成果物の全てが従業者に帰属することとなる（そのような自由発明について権利承継予約をすることは許されていない（35条2項））。この点はオール・オア・ナッシングの制度をとる現行法の限界であるが、企業としては、財産権の承継以外の手段で、投資への代償（たとえば通常実施権の設定や金銭的対価）を受ける旨の契約を事前に結んでおくべきだろう。

3 従業者の職務

職務発明となるための今ひとつの要件、すなわち発明をするに至った行為が、当該従業者の現在または過去の職務に属していることについては、従来、当該従業者の地位、給与、職種、発明完成への使用者の寄与の程度等を総合的に勘案して個別具体的に決定するものとされてきた⁴⁰⁾。つまり通説は、この職務性の要件を、いわゆる規範的要件として捉えており、上記の諸事情を評価根拠事実とした利益衡量の結果、その充足性が判断されているのである。

その上で、実際の裁判例では職務性はかなり緩やかに解されており、会社から具体的な命令ないし指示を受けていなかった場合⁴¹⁾や、自発的に研究テーマを見つけて発明を完成させた場合⁴²⁾、さらには会社の具体的な命令に背いて研究開発が遂行された場合⁴³⁾についてすら、職務性を肯定する例がある。換言すると、使用者の意思に反すること等は、職務性判断における評価障害事実としては位置づけられていないわけである。

もっともこれだけでは、衡量すべき事実が明らかとなっただけで、結局何を基準に衡量をしたらよいか必ずしも明確でなく、ともすると本要件が設けられている意義を失わせるほどに緩やかな解釈がなされるおそれもあるが、先に述べたとおり本要件を、従業者の意思に反した使用者への権利帰属を強制するための前提であると捉え直すならば、従業者の職務かどうかは、当該従業者の研究開発活動に対して使用者が関係特殊投資を行ったかどうかで判断されることとなる。

より具体的には、次のような解釈がなされるべきであろう。まず特定の研究開発目的で雇用された従業者については、それだけで使用者による直接的な関係特殊投資が肯定され、したがって実際に企業内の資源を消費したかどうかにかかわらず、その成果物について広く職務性が肯定される。また特定の研究開発目的で雇用されたわけではない従業者であっても、発明完成にあたり企業内の（人的・物的・時間的）資源を特定の研究開発目的で消費した場合には、使用者はいわば間接的に関係特殊投資を強いられた結果となり、やはり従業者の

40) 中山・工業所有権法(上)71頁。

41) 最判昭和43・12・13民集22巻13号2972頁。

42) 大阪地判平成6・4・28判時1542号115頁。

43) 東京地中間判平成14・9・19判時1802号30頁。

機会主義的行動のおそれがあるので、雇用の目的とはかかわりなくその成果物について職務性が肯定されるべきだろう⁴⁴⁾。これらに対して、使用者による直接・間接の投資（＝雇用や資源消費）がそもそもなかったり、あるいはそれが特定の研究目的に関係しない一般的なものにすぎない場合には⁴⁵⁾、従業者から使用者への事後的契約に基づく権利移転が自律的に達成されることが期待できるので、職務性は否定されることとなる。

44) 東京地中間判・前掲注(43)は、使用者の指示に反して行った研究開発活動について、①勤務時間中になされたこと、②使用者の施設内において使用者の設備を用いてなされたこと、③他の従業者を補助者としてその労力を用いたこと、を理由に職務性を肯定している。

45) たとえば、事務職や販売職で雇用された従業者が、企業内の設備等を用いることなく単独で完成した発明については、たとえ勤務時間中になされたものであっても、その勤務時間の消費について関係特殊性は極めて低い。