Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-15

# 職務発明をめぐる諸課題の論点整理

島並, 良

(Citation)
職務発明 : 特集 (法政策研究,第8集 . 法政策学の試み):73-79

(Issue Date)
2006-04

(Resource Type)
book part

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002643

# 職務発明をめぐる諸課題の論点整理

島並　良

討論に先立ちまして、屋上屋を架す面もございますけれども、論点の整理ということで少しお時間をいただいてご説明させていただきたいと思います。

この職務発明に関する問題というのは、大きく分けて二つの論点があると思います。一つは、権利の帰属の決定、もう一つは、相当の対価額をどう算定するかということです。それぞれについて三つから四つほどの個別の論点がございます。

## 権利の帰属者の決定

一つ目の権利の帰属者決定に関しましては、発明者をどう確定するかということです。これは立法論になりますが、則近さん、あるいは片山さんから、法人がそもそも発明者になるというような法制はあり得ないのかというようなお話をいただきました。あるいは発明に対する貢献者と発明者というものをどう区別するかということに関しまして、則近さんあるいは秋元さんからご意見をちょうだいいたしました。

さらには職務発明該当性ということで、現行法は使用者の業務、それから従業者の職務という二つの要件で職

務発明を画しておりますが、このままでいいのかどうかということであります。

それから、権利承継に関する事前の「定め」というものがどういうものであれば有効なのかという有効性の問題です。

## 相当の対価額の算定

第二に相当の対価額の算定につきましては、これもやはり対価額に関する事前の「定」めがどういう場合に有効になるのかということで、この点については、旧法につきまして、オリンパスの事件があり、また新法につきましては、先ほどご説明いただいたところです。

それから、内容的な要素、手続的要素、両方が関係してくるわけですが、内容的要素としまして、使用者の利益額に従業者の貢献度を掛けるという方式がそもそも妥当か。また妥当だとして、それについてどういうふうに考えていったらいいのかという問題があります。とりわけ新法においては、この手続的要素というものをどれだけ重く見るのかという問題が前面に出てきます。

それから、付随的な論点ですが、その相当の対価についての消滅時効の起算点、時効期間というものをどう考えるかという論点があろうかと思います。

## 発明者の画定

最初の発明者の確定ということですけれども、日本法は発明者主義をとっております。つまり発明をした者が特許を受けることができるという規程をとっているわけです。ところがこの発明をした者が自然人に限られると

いうのが論理の視点ではありません。法人としてその発明をした者ということ、法律上そうすることがことがあり得るわけですが、日本法は自然人への限定ということをしております。また、明文の規定はあませんが、手続的な面で出願人については願書に名称を書く欄がありますが発明者についは名称を書く欄がないので、発明者については当然自然人というものを前提にしているというふうに解されます。そこで、こういう発明者主義プラスその発明者の認定に当たっての自然人への限定というものがそもそも妥当なのかという問題があるわけです。

ご報告の中でも触れられておりましたけれども、職務著作につきましては、法人が著作者となるという制度があります。ご承知のように、プログラム発明の場合にオーバーラップしてまいりますので、この点が問題になるということになります。あるいは職務著作と職務発明がこのように違う制度になっていることが妥当なのかどうか、ということが問題になるわけです。

## 職務発明該当性

それから、職務発明該当性ということですが、先ほど申しましたとおり、使用者の業務の範囲であることと、従業者の職務の範囲であることということが現行法上は要求されております。業務の範囲だけに入っているものを業務発明といいますが、あるいは狭義の自由発明とあわせて自由発明と呼びます。この職務発明と自由発明の違いでこれだけの決定的な効果の違いがあるということが、特に諸外国と比べていいのかどうかという問題がございます。

ちなみに、職務著作につきましては、業務・職務という二要件のみならず、使用者の発意、あるいはプログラム以外の著作物に関しましては、使用者名義の公表ということが特に要件として加重されております。

## 相当の対価額

続きまして、相当の対価額に関してですが、対価額に関する事前の定めの有効性がまず問題になります。言いかえますと、事後的追加的な支払い請求の可否ということであります。旧法下では、先ほど来ご紹介ありましたように、オリンパスの最高裁の判決が事後的追加的な支払い請求が可能であるということを正面から言った事例であります。そうなりますと、社内の特許規程等々を設けるインセンティブが、企業としてはわかないわけです。幾らいいと思う特許規程を設けていても裁判所に行けばそれが覆されてしまうということになってしまいます。

つぎに、内容的な要素ですが、使用者の利益に従業者の貢献度を掛けるという、それぞれの使用者の利益、従業者の貢献度がかなりアバウトに決められてしまうという側面があります。先ほど片山先生からご紹介いただいたところですが、大幅にそういう予測可能性を害するような仕組みがそもそもいいのかという問題があります。そこで、その予測可能性を少しでも高める努力の一環として、新法というものが手続的な合理性基準というものを導入したわけです。原則としては、十分な手続をとっておれば、それを事後的にファームするという仕組みですけれども、事例集をお配りいただいたところですが、この手続の要素を重視するという新法の趣旨が旧法下の時点でどの程度考慮されるかというのが一つのこれからの問題点になるだろうと思います。

それから、戻りますけれども、内容的な要素に関しまして、使用者の利益と従業者の貢献度というものを掛け合わせるというのが現在の新法ですけれども、この場合の使用者の利益といいますのは、実施することができた利益そのものではなくて、独占によって生じた利益であるということについては、恐らく争いはないんだろうと思います。問題はその独占の利益というものをどうやって算定するのかということです。ライセンスが実際なされてない場合について、仮想ライセンス料というものをどうやって算定するのか、あるいは特許期間全体につい

| 判決日 | 裁判所 | 被告企業 | 発明者貢献度 | 認定相当対象額 |
|---|---|---|---|---|
| 83.09.26 | 東京地裁 | 東扇コンクリート工業 | 5% | 842万円 |
| 83.12.23 | 東京地裁 | 日本金属加工 | 10%, 7% | 330万円 |
| 92.09.30 | 東京地裁 | カネシン | 65% | 1,292万円 |
| 93.03.04 | 大阪地裁 | ゴーセン | 40% | 107万円 |
| 94.05.27 | 大阪高裁 | | 40% | 166万円 |
| 94.04.28 | 大阪地裁 | 象印マホービン | 20% | 640万円 |
| 99.04.16 | 東京地裁 | オリンパス科学工業 | 5% | 250万円 |
| 01.05.22 | 東京高裁 | | 5% | 250万円 |
| 03.04.22 | 最高裁 | | 5% | 250万円 |
| 02.05.23 | 大阪地裁 | 三徳 | 50% | 200万円 |
| 02.09.10 | 東京地裁 | ニッカ電測 | 60% | 54万円 |
| 02.11.29 | 東京地裁 | 日立製作所 | 14%, 18%, 8% | 3,510万円 |
| 04.01.29 | 東京高裁 | | 14%, 18%, 8% | 1億6,532万円 |
| 03.08.29 | 東京地裁 | 日立金属 | 10% | 1,233万円 |
| 04.04.27 | 東京高裁 | | 10% | 1,379万円 |
| 04.01.30 | 東京地裁 | 日亜化学工業 | 50% | 604億3,006万円 |
| 04.02.24 | 東京地裁 | 味の素 | 25% | 1億9,935万円 |

て、二〇年の特許期間が満了するまでについて掛け合わせるということがそもそも可能なのか、可能だとして許されるのかという問題があります。

それから、まだ特許を取っていない段階において、事実上の物件利益というのが生じる場合があるわけですが、そういうものについて、この算定の基礎としていいのかということが問題になっております。

それから、多くの方に触れていただきましたが、外国特許権によって、外国のマーケットで生じた独占的な利益を日本における訴訟で算定の基礎としていいのかという問題があります。

つぎの表は、代表的な訴訟リストをつくって見ました。この表の一番右端の欄の認定相当対価額といいますのは、実際に訴訟で認められた支払い額ではありません。一部既に支払われた登録出願補償、登録補償などは差っ引かれる、その差っ引かれる前の相当の対価額というものです。

ここで注目いただきたいのは、発明者の貢献度でして、日亜化学についてざっくりと五〇%というのが非常に話題になりましたが、これは決して過去の例と比べて低い

貢献度の認定ではありません。例えば六〇%、五〇%というような例は過去にも幾つもあったのです。

それから、各国の制度の概要というのを記しておきました。権利の原始的帰属という点ですけれども、例えば、イギリスやフランスにおいては使用者がそもそも権利を原始的に取得するという例もございます。冒頭にご説明したところですけれども、そういう制度の導入というものも考えられてよいのではないかというふうに思われます。

## 二つの職務発明観

やや大きな話になりますけれども、この問題を考えていくに当たって二つの職務発明観というものが前提にあるのではないかというふうに私自身は考えております。一つは契約的職務発明観、もう一つは政策的職務発明観というものです。

前者は、従業者に権利を原始的に帰属するのが本来の姿である、自然権的な発想でとらえるわけです。従業者と使用者の意思に基づき、典型的には契約により権利が移転するのだと、契約以外の就業規則等ですと、擬制された意思ということになりますけれども、ともかくその意思に基づいて権利が移転する。そうしますと、相当な対価というのは、売買代金に類するものであるというふうに考えられるわけで、終局的な発明の価値に比べて不相当に低廉であった場合には、取引的公序を害するということで差額について時効になる、事後的追加的な支払い請求が認められるという結果がとられることになります。総体的に弱い立場にいる従業者の保護というものが前面に出る考え方で、事後的な視点からの分け前の分配という考え方がそこにあるということになります。

これに対しまして、政策的な職務発明観によりますと、従業者に権利が原始的に帰属するのは例外的な措置ということになります。例えば、有体物がトヨタ工場内で自動車組み立てられる場合、組立工にその自動車の所有

権が帰属するわけではありません。民法の加工の規定によりますと、価値を飛躍的に高めた加工者というのは所有権を取得するという規定がありますが、そういう加工の規定は、労働関係においては全面的に適用されないというのは、結論としては疑いようのないところでありまして、有体物の生産、企業内における生産については、所有権は企業に属する、あるいは増加した価値というのは企業に全面的に属するわけです。これに比べると、この職務発明の規程というのは、原始的に従業者に権利が帰属するという例外的なものだというふうにとらえられています。予約、それから相当の対価という二要件を加重した上で権利の移転、つまり本則への復帰を認めた制度として職発明制度はとらえられることになります。

なぜこういう制度をとっているのかといいますと、普通国家が有体物の生産よりも無体物の生産、特に発明の生産に対してより期待をして、特別な制度を設けていると考えられます。そうしますと、相当の対価というものは発明のインセンティブとして特に設けられたものだということです。発明行為に必要十分なインセンティブが与えられていれば、事後的追加的支払い請求は認められないというのが原則になります。

ただ、ここでご留意いただきたいのは、当該発明行為については、金銭的な面から見ると、必ず十分なインセンティブがあったということになってしまうわけですけれども、いわゆる判決のインフォメーション効果と申しますか、他の研究者に与える影響というものがありますので、余り低廉な価格であれば、たとえ発明が起こったとしても事後的に若干の修正が加えられるだろうというのはあり得ることになります。

この職務発明観に基づきますと、総量としての発明の増大というものが前面に出てまいります。政策目的に設けられた制度ですので、総量としての発明の増大というものを考えて制度構築をしている。つまり事前的な視点からのインセンティブ付与というふうに考えられるわけです。

私自身は、後者の職務発明観に立っていまして、以前やや短いものを書いたところでございます。