

## 職務発明に関する法的課題

2004.7.14

弁護士・弁理士 竹 田 稔

### 1 現行特許法 35 条の趣旨

現行特許法 35 条は、使用者等と従業者等との間の利害の調整を図った規定であり、特許制度に関する規定であると同時に契約法的性質と労働法的性質を兼ね備えた規定である。

#### 職務発明についての外国の制度

米国＝発明は従業者に原始的に帰属するが、契約の定めにより使用者等へ譲渡されるのが通常の形態

英国・フランス＝使用者等に原始的に帰属する（いわゆる法人発明）が、従業者に補償を受ける権利を認める

ドイツ＝我が国とほぼ同旨の制度

### 2 企業における職務発明制度の運用

勤務規則の定めにより職務発明に係る特許を受ける権利を使用者が承継する例  
大企業 約 90%

中小企業（従業者 300 人以下、又は資本金 3 億円以下） 約 55%

（知的財産研究所平成 14 年 4 月実施の調査結果）

#### 企業における補償規程の実際

特許出願時、登録時、実施時にそれぞれ補償金を支払う

#### 実績補償の定め方

- ① 発明に至るまでの企業の貢献度、すなわち、発明に当たっての企業の設備・資材等の物的資源・企業に蓄積された技術情報の活用、研究スタッフの協力、発明完成のための知財部門等の人的資源の利用、企業の支出した研究開発費等
- ② 発明完成後の実施状況、すなわち、自社実施の状況、ライセンス等他社への活用度、さらには発明完成後の企業の貢献、すなわち、発明の権利化と権利の維持、発明の実施に当たっての製品改良、企業のブランド力、営業・広告宣伝活動等

#### 企業の研究・開発活動と職務発明の対価

包括ライセンス契約と裁判所による判断の困難性

### 3 現行特許法 35 条 3 項、4 項の解釈と法改正の必要性

現行法の解釈と運用の実情に鑑みれば、現行法は、企業の定める補償規程が従業者の意見を十分に聴取して策定され、かつその基準が従業者に周知されているときは、相当の対価は、補償規程に従って決定されると解釈すべきもの

オリンパス光学事件の東京地裁、東京高裁判決を契機とする下級審判例の法解釈  
特許法 35 条 3 項、4 項の強行法規性と裁判所による相当の対価の認定

最高裁平成 15. 4. 22 判決「従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条第 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条第 3 項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる」

産業構造審議会の知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度のあり方について」（平成 15 年 12 月）

「権利の承継があつた場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その決定された『対価』を尊重すべきである。上記決定が不合理である場合には、従業者等に『相当の対価』を請求する権利を認めるべきである。上記の不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、対価の決定の手續面を重視するべきである。」、「『相当の対価』が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう、第 35 条第 4 項の規定を明確化すべきである」

報告書の公表以後の判例の動向

- ① 外国の特許を受ける権利の譲渡契約については、法例 7 条ないし条理により、使用者と従業者との間の雇用関係に密接な関係を有する国の法律が準拠法となるとの理由で、日本法人と日本人である従業者との間の外国特許権についての補償金請求について特許法 35 条の適用を認める。→日立事件判決・味の素事件判決
- ② 包括的クロスライセンス契約における職務発明の対価については、
  - a 相手方が当該発明の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を算定すること（事案に応じて減額調整）も
  - b 使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与率を乗じて算定すること

も可能であり、厳密にはbの方法によるべきであるが、aの方法を認めないと従業者等に事実上不可能な立証を強いることになり、強行法規である特許法35条の規定の趣旨に反する。→日立事件判決

- ③ 特許法35条4項にいう「使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益の額」とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益（独占の利益）である。→日亜化学事件判決

特許を受ける権利の承継によって得られる利益は、発明を排他的に独占することによって得られる利益であって、「相当の対価の額」は、発明を排他的に独占することによって得られる利益及び使用者等の発明に対する貢献を考慮した額であり、客観的な市場価格とは異なる→味の素事件判決

- ④ 発明者の貢献度50%の認定根拠について、「原告は、独力で、全く独自の発想に基づいて本件特許発明を発明したといえることができる。本件は、当該分野における先行研究に基づいて高度な技術情報を蓄積し、人的にも物的にも豊富な陣容の研究部門を備えた大企業において、他の技術者の高度な知見ないし実験能力に基づく指導や援助に支えられて発明をしたような事例とは全く異なり、小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業他社をはじめとする世界中の研究機関に先駆んじて、産業界待望の世界的発明をなしたとげたといい、職務発明としては全く希有な事例である。」

特許期間中のLEDの市場全体の成長率を推測して得た数値に基づいて算定した市場全体の売上高に被告会社の予想市場占有率を掛け、さらに本件特許発明を許諾した場合の競業他社の売上率、実施料率を推計して被告会社が本件特許発明を独占することにより得た利益を1208億6012万円と算出し、その50%を相当の対価と認定→日亜化学事件判決（日立事件判決20%・味の素事件判決5%）

- ⑤ 相当対価の算定方法として、出願公開後は、実質的に他社を排除して実施できるという意味で通常実施権を超える部分がある→味の素事件判決

職務発明に係る補償金請求事件訴訟の企業側訴訟代理人を経験しての感想

#### 4 特許法35条4項、5項の改正について

特許法35条の改正法案、平成16年5月28日参議院本会議において可決成立

「4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。」

「5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」

衆議院産業経済委員会の附帯決議「職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること、また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも解決が可能となるように努めること」

参議院経済産業委員会の付帯決議「職務発明については、使用者等と従業者等との間で行われる協議など適正な手続を踏まえて職務発明が企業において整備されるよう、その促進に努めること。また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円満な問題解決が可能となるよう努めること。」

## 5 改正35条の評価と問題点

### i 改正法35条は職務発明に関する現行法の欠陥を是正できるか

改正法35条は、現状維持的な規定であつて、改正法によって現行法のもつ欠陥が是正されていない、あるいは職務発明問題を根本的に解決したことになるかという指摘と批判的意見

### ii 私見

そもそも判例の現行法の解釈は正しいとはいえない。現行法でも企業の補償規則が合理性のあるものであれば、補償規則に従って相当の対価を定めることはできると解しうる。最高裁オリンパス光学事件判決も労働基準法の定める就業規則の実質的要件を備えた補償規則の法的効力まで否定したものとは考えられない。

審議会の示した合理性審査に関する手続重視という立法政策を実現するには、4

項では、「使用者等が契約又は規則により従業者との間で意見聴取等合理的と認められる手続を履行して職務発明に関する対価を定めたときは、前項の対価はその定めによる」とすべきであったし、その意味では、改正4項が「……その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。」と規定したため、特に証明責任の点で不明確さを残したことは否定できない。

しかし、それだからといって、改正法は手続重視論を実現していないという見解には賛成できない。

改正法の35条4項は、規定の趣旨・内容に照らし、契約、勤務規則の合理性審査において手続における合理性の担保を重視し、契約、勤務規則等で対価を定める手続が、対価決定の基準の策定に際して使用者等と従業者等との間での十分な協議、意見の聴取等のもとに行われたものであり、当該基準等が従業者等に周知徹底される等不合理と認められないときは、対価の額はその契約、勤務規則によって算定される趣旨と理解される。

### iii 合理性の要件について

産業構造審議会特許制度小委員会における「新職務発明制度における手続事例集」の検討

手続事例集の意義と問題点

手続事例集はあくまでも企業の指針

企業が従業者に配慮した合理性のある補償規程を策定すれば企業の社会的評価も高まり、従業者もその規定に基づく補償が得られることで安心して優れた技術開発に励むことができる

## 5 改正法附則（特許法の改正に伴う経過措置）について

改正法附則2条1項は、「第1条の規定による改正後の特許法第35条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。」

実績補償について特許権存続期間中各年度ごとに発生する額を従業者に支払うとの規定を設けている場合の現行法による補償制度と改正法による補償制度が長期間にわたり異なった法判断基準によって二重に機能し続けていく問題

