

特許法35条発明者への対価支払条項と 企業の定めるべき職務発明規定

松 居 祥 二*

抄 録 わが国における職務発明の対価請求訴訟は、1件の最高裁判決、複数件の高裁判決が言い渡された。民事訴訟はそれぞれの個別の事件につき、当事者の主張と証拠のみに基づいて判断が下されるものであり、当事者の主張が異なれば異なった判決が出る可能性はあるが、当事者の主張には共通性があり、その限度では判決の方向性は定まってきているように思われる。

しかし、大正10年法14条の補償金が現行昭和34年法35条で対価に改正されたにもかかわらず、訴訟での争点は実績補償金の額の妥当性である。判決は当事者主義、口頭弁論主義の審理故、両者の差についての判示はない。なぜ実績補償金方式では企業経営に不都合が生じるのかは、企業側がその点を明らかにしたようにも見えない。筆者は昭和34年法当時、法改正に知財協の前身、事業者工業所有権協会のメンバーとして関与したこともあり、この点について述べる目的で本稿をまとめた。

目 次

1. 問題の把握
2. 現行法35条にいう「相当の対価」と大正10年法14条の「相当の補償金」の区別
3. 35条訴訟における、あるべき争点と現実の争点
4. 実績補償金と対価の接点
5. 企業にとって実績補償方式が持つ問題点
6. 改正された35条には問題点はないか
7. 結 び

1. 問題の把握

企業に在職中に発明をし、勤務規定等によって、特許を受ける権利を予約承継によって企業に承継させた企業の元従業員が、雇用主であった企業に対して特許法35条に依拠して提起した同条3項にいう相当の対価を請求する訴訟については、1件の最高裁判決（オリンパス事件判例時報1822号39頁）の他、数件の高裁判決も既に言い渡されている。同種の訴訟が今後提起されても、当事者、特に被告たる企業の主張が

先例の事件と同様であれば、今後の判決は予測性の範囲にあると言うことが出来よう。

しかし、企業は過去の判決に極めて不満であり、元従業員も判決に不満であると思われる。それは、双方が控訴或いは上告している事実からも窺われる。

先般、第159回通常国会で35条の改正法が成立したが、それには改善が見られるとしても少なくとも企業が満足できるものではないように思われる。

現行制度がどのように改正されたとしても、現行35条に基づく訴訟の起る可能性は今後20年、医薬品等の期間延長制度のある分野については、長ければ25年先まで続く可能性があることも考えなければならない。

昭和34年法（現行法）は大正10年法の部分改正法ではない。全く新しい特許法として制定されたものであり、大正10年法に見られない、いくつかの基本的理念を入れて制定されている。

* 重陽会会員 弁理士 Shoji MATSUI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第1条には、特許法の目的は産業の発達に寄与することであると定められている。

今日問題の35条は、大正10年法14条の理念を踏襲せず、新しい概念を1条の目的に沿うものとして導入したと解している。その条項に関する訴訟において、企業の納得できる判決が得られず、条文の手直し改正に至ったことは、立法当時、若干の関与を知財協（当時は事業者工業所有権協会）のメンバーとして持った筆者にとっては、予想外の事態である。

判決に対して企業が極めて不満であるということは、判決で言い渡された対価の額、即ち相当な対価の額の意外性もさることながら、問題についてのコントロール権が企業にないことが判明した点であろう。また、企業経営において避けなければならないuncalculated riskの原因の1つとして、35条問題の存在が明らかになったことであろう。

2. 現行法35条にいう「相当の対価」と大正10年法14条の「相当の補償金」の区別

大正10年法14条では、使用者、法人又は職務を執行せしむる者が、「相当の補償金」を被用者、法人の役員又は公務員に支払う義務を負うという規定である。

この規定が現行法35条では、「相当の対価」に変更されたのである。法律の表現では、大正10年法では被用者等が補償金の支払いを、現行法では従業者等が対価の支払いを、受ける権利を有するという形式である。

この改正は、大正10年法の考え方を180度変更して明治42年法に定められていた規定、即ち、職務発明は使用者即ち企業等に帰属するという制度に戻すことに成功しなかった産業界、知財協にとっても、かなり満足できる程度の改善であると理解される改正であったと記憶する。

補償金とは相手方に与えた財産上の損害を償

うお金である。補償や補償金に他の意味が全くないとは言えないが、第1義的意味は、相手方の財産に与えた損害への償い金である。

補償は英語で言えばindemnification、或いはcompensationであり、補償金にはcompensation money, monetary compensationが相当する。ドイツ語で典型的な語はVergütungであろう。

なぜ大正10年法で、このような規定が特許法に規定されたのかは、筆者はよく知らない。大正デモクラシー下での個人主義の高まり、第1次世界大戦で戦勝国となった日本の産業の好況等に関係があるという話を聞いたことがある。真偽は筆者には判らない。

このような、補償金の支払いを規定する大正10年法14条の改正を、現行法制定時に産業界が要請したのは当然であり、これが受け入れられて対価に変わったのも当然である。

対価の語義は、第1義的には或る人が財産や労力等を他人に与えたり、或いは利用させた場合に、報酬として受ける財産上の利益である。対価の語は、法律用語としてよく使用されるし、特許法以外の法律条文にも使われている。補償金とは全く別の意味である。

英語で言えば、exchange, consideration value, equivalent, counter value, price等である。ドイツ語ではEntgeltであろう。

また35条の対価請求の争いの中で、報酬という言葉が出てくるが、これは英語で言えばremuneration, reward, honorarium, feesであろう。emolumentも報酬に相当するが、給料の意味に用いられる言葉でもある。

この字義を見れば、大正10年法14条の規定が、昭和34年現行法制定の際に変更され、企業と従業者たる発明者との関係を、企業経営の面から見てより合理的な規定に改善されたものであることは明らかである。

なお、前述の英語の出典は、昭和28年出版の、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

法務省事務官で、早稲田大学やセントポール大学の教授でもあった伊藤重治朗氏編の和英法律事典その他であって、私見ではない。

同事典には大正10年法14条3項の文章の一部の英訳も掲載されている。次の通りである。“Such person shall be entitled to reasonable monetary compensation.”

現行特許法で補償金の請求権が定められている条項としては65条、184条の10の1項等があり、対価請求権が定められている条項には35条の他80条2項の2、82条2項等があり、対価の語は86条2項の2、92条7項にも見られる。使い分けの理由は明らかである。

3. 35条訴訟における、あるべき争点と現実の争点

(1) あるべき争点

35条に関して発生する問題点で訴訟で争われる問題は色々考えられる。現実には近年にあっては、対価の額の相当性に関するものが、世の耳目を集めている。

対価以外の問題点には、従業者のした発明が職務発明であるか否か、従業者が真正な発明者であるか否か、発明者は発明者として名乗り出た者のみであるか否か、発明について特許を受ける権利は、発明が何個含まれていても1出願される限り1つ、等の問題もある。

相当の対価については、先ず対価は何に対する対価であるのかという点を明らかにする必要があるが、35条の規定から、特許を受ける権利（稀には特許権）という財産或いは発明という無形の商品に対する対価であることは明らかである。そして対価の額は特許を受ける権利が、勤務規定等の予約承継規定に基づいて承継されたその時における価値の評価額であることは当然である。5年先10年先の評価額ではない。相当の対価とはその評価額が、合理的（reasonable）な価格ということである。

特許を受ける権利の価値は、その権利の客体である発明の価値でもあるが、発明の価値には科学的価値（学問的価値）と経済的価値（利益創出価値）の2つがある。1つの発明が両者を併有しているが、前者の価値の極めて高いものは、しばしば後者の価値が低いことは皮肉なことであるが事実でもある。特許権が満了後、やっと後者の価値が出ることも少なくない。

発明の経済的価値は特許出願の段階では通常不明ないし不詳である。科学的価値に関係の深い特許性の有無さえ予測困難なものが多いのである。

発明が経済的価値の高い商品に繋がる発明であっても、開発担当者の力量が不十分であれば、開発の段階で失敗することもある。医薬品のように、特許出願後の開発に10年以上もかかる業種にあっては特に開発担当者の能力を始めとして、会社の総合的開発力、営業力、資本金力が発明の持つ潜在的経済価値を現実のものにする段階で、しばしば極めて重要である。

発明は植物の種のようなもので、発芽しないかもしれないし、発芽能力があっても管理不適切で発芽しないものも出てくる。発芽後の育成中にも枯死する可能性もある。

産学連携の聲の騒々しい世の中で、大学の基礎的発明が企業による開発段階になかなか移行しないとされているのは事実である。

学者は、企業には発明の目利きの出来る人がいないという不満を持ち、企業は、学者は製品の開発段階のリスクの理解が出来ないので、開発を引き受けるのは困難であるということで、企業による開発に移行することが妨げられているのも現実の姿である。

35条対価請求訴訟において争われるべき争点は企業が既に支払った金額が、特許を受ける権利の承継時のその権利の対価として相当額であるか、不足しているかどうかということであって然るべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

相当の対価の計算の便宜的或いは選択肢の1つとして、権利承継後年月を経ていない早期の営業実績なり、ライセンス実績なりの数字を考慮することは、35条4項の企業の受けるべき利益の推定が難しい場合には、許されるべきことであると考え。対価決定時期と現実の支払時期のずれの問題であり、当事者が合意をすれば足りると考える。時効の起算日が遅れるとは考えられない。

(2) 現実の訴訟における争点

35条3項にいう相当の対価の算出は難しいかもしれないが、不可能ではない。不可能であるならば35条の立法は誤りであったということになる。速やかに廃止すべきである。

特許出願中の発明を発明者が現物出資して、株式会社を設立することは法律上可能であるが、それは海のものとも山のものとも確定していない発明の評価が可能であるからである。この点は、平成15年9月24日大阪地裁21部で下された大塚製薬に対する、元社員の対価請求事件(平成14年(ワ)5323号)の判決の判旨の中でも説示されているところである。

35条の対価請求事件では、原告は例えば、「対価として1億円支払え」という請求をするのではなく、単に「1億円支払え」と言うだけであり、判決も「1億円支払え」と言うだけで、「対価として支払え」とか、「補償金として支払え」とか言うわけではない。

しかし、当事者の主張を準備書面で拝見したり、或いは判決書を読んでみると、その争点の金額は実績補償金としての金額の要求であり、被告企業の、その額に関する反論であることが明らかである。

そのように、対価が補償金という異種の性質のものとして支払われることになったのは、企業の職務発明規定に、実績補償金の支払いが規定され、単に「補償金として計算される相当な

額」はいくらかという点が訴訟の争点になっているように筆者には見えるのである。

裁判所は、金額如何の争いであって、その性質が補償金か対価かという点の争いは当事者間にはないから、そのお金の性格に入り込む必要も義務も根拠もないわけである。

実績補償金を支払う約束が企業と従業員の間で成立しているので、本来の対価の額であれば、計算の基礎にはならない筈の、特許出願後10年以上も後の営業実績が計算根拠として採用されているのであるという他はない。

中村修二氏の青色ダイオード事件では、実績補償方式で計算すれば600億円の、被告から原告への支払いが妥当であると判示されている。

発明者の中村修二氏が、自己の発明について特許を受ける権利を日亜化学に承継させた。その時に、対価はいくらが相当かという話になったときでも、発明者は600億円という価格の合理的根拠を示し得た筈である、と言えるのであろうか。私は、それは出来なかったと考える。

仮定であるが、中村氏が自分の発明を現物出資して株式会社を設立したいと言った場合、600億円の評価が検査役によって認められ、裁判所もそれを是とするであろうか。

600億円としての現物出資が認められるとすれば、現行法の対価でも、大正10年法の補償金でも同額となるのであるが、筆者はそのようになることを信ずることは出来ない。

(3) 金額の妥当性と支払いの根拠の妥当性

知財協のメンバー企業を被告とする近年の35条訴訟の判決に対する関心や批判の焦点は、主として、判決における対価の額に向けられている。

たしかに額が適正であるか否かは大きい問題である。被告企業が実績補償金として、原告に対し過去に支払った金額は、原告が相当と考える金額より極めて小額であるという争いが法廷で繰り返され、原告と被告の間の利益配分と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いった思考方法までが学者その他の間で論じられた。

しかし、具体的に、如何なる方法で「相当の額」なるものが算出されて然るべきかについての提案は殆どなく、あったとしても説得性なり、対立する原告被告が了承できるようなものはなかった。

裁判官は一応対価計算の理由を述べているが、結局は民訴法第248条の条項、即ち裁判官の裁量の権限によって金額の相当性を決めたと考えざるを得ない。

また裁判官は、その裁量権に基づいて、補償金として争われた対価額の算定の合理性を高めるために、企業の貢献度を35条4項の規定、即ち、企業の利益のために考慮される企業の貢献度(企業の補償金支払額の減額方向にはたらく)は、発明が出来るまでの貢献に条文上は限られるところを拡大して、発明完成後その発明思想を具体化した商品の製造販売という営業利益実現段階までの企業の貢献を、相当の対価の計算の要素として採用し得ることを判示した判決(被告 味の素, 東京地裁 平成14年(ワ)20521号 平成16年2月24日言渡)がある。

筆者は、金額の多寡もさることながら、支払われるべき金員の性格が何であるかに深い関心を持っている。法的にも、大正10年法の補償金が現行法で対価に替わったのであるから漫然と両者の語を用いるべきではない。

即ち、企業が過去に支払った金員や、判決で支払いを命じられた金員は、(イ)補償金なのか、(ロ)対価なのか、或いはまた、(ハ)褒賞金や報奨金なのかということである。(イ)であれば発明者たる社員は最も強い立場で法的請求を行い得るものであり、(ハ)であれば、発明者に特許法に基づく法的請求権はなく、雇用契約等の約束がない限り、企業に法的支払い義務はない。(ロ)は(イ)と(ハ)の中間的位置にあるものと考ええる。

訴訟を見れば、法律上は対価支払いであり、当事者の主張は原告被告共に実績補償金であり、企業の職務発明規定にも実績補償金の支払いが定められている企業が多い。

当事者の主張と証拠以外を判断の資料に出来ない日本の民事訴訟の裁判であるから、裁判官は、当事者の主張する補償金が対価に当たると認定して判決を下したと考えられる。

現行法35条の対価請求権の規定が、大正10年法14条の補償金請求権を廃止して制定された際に、発明が企業に、後日、著しい利益をもたらしたときは、追加的に補償金の支払請求を認める案が提案されたが、その採用は否定された。この事実は、対価の相当額は実績補償と異質であることを示す1つの証左でもある。このことを引き合いに出すまでもなく、現行法35条4項の規定が、使用者等が受けた利益の額ではなく受けるべき利益の額、及び、その発明がなされ更に商品化され営業利益を上げるまでの一切の貢献ではなく、発明がなされるについての使用者等の貢献だけを、要考慮事項として挙げていることから明らかである。

しかしながら、相当数の企業は実績補償の算定を以って対価とする方式を企業の自由意志で採用してきたわけである。

もし、対価方式に変更したい場合は社内の発明補償規定の更改が必要ではないかと考える。

現行法の制定時に、補償金の追加払いが提案されたのは、対価請求権が変わることによって、発明者に支払われる金員が大きく減額されるであろうことになるという点に不安を持った人がいたということである。

しかし発明者に支払われる金員は対価だけに限られるものではない。即ち、企業は利益を生む発明を待望しているのであるから、利益の上があった発明に対しては、報償金、褒賞金、報奨金等、企業利益に貢献した発明者に対する功績を事後評価して、法律上の義務ではなしに、褒

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

賞、報奨としての金員の支給、地位・身分の引き上げ、給与・賞与の引き上げ等に行われるので、対価以外は企業の発展のために企業自体の自主性、自由な判決で決定されて然るべきであるという考え方が了承されたものと筆者は解している。しかし、現在、発明者の処遇を企業に任せておいては発明は生まれまいだろうという企業不信感を、行政当局や審議会のかんりの委員の方々が持っておられるのではないかと筆者には思われる。

法律用語としての対価は特定の発明について、特許を受ける権利の権利承継時の代価であり、補償金でも褒賞金でもない。

4. 実績補償金と対価の接点

実績補償金と対価が異質の性格のものであることには異論はないであろう。しかし両者に接点が全くないわけではない。

対価の相当額を算定するに際しては、35条4項の規定は、企業の受けるべき利益、即ち、将来に想定される企業の利益と、発明がなされるまでの企業の貢献を“考慮”しなければならないと述べているに過ぎない。それ以外にはない。考慮は考慮であって計算基準ではない。発明完成の後、相当期間の、開発・商品化・営業努力が実を結ぶ以前の、販売実績のない時期に対価を決めるのであるから、実績補償より著しく低額となることは当然であるが、足がかりとなる数字は、発明の特許性、競合商品の出現の可能性、市場規模、損益分岐点に至る期間等多くを経験則に拠らざるを得ない。もし、対価の計算に利用し得る数字があれば、それは相当の対価の決定に際して、1つのメルクマールとして役立つことは事実である。そのような数字を参酌することの合理性も、大阪地裁の大塚製薬事件(大阪地裁平成14年(ワ)5323 平成15年9月24日言渡)の判決文の判旨の中に述べられている。

そこで、無形の技術的思想の創作である発明

が、有形商品にまで成長し市場に置かれた後の1～2年の短期間の実績を、何年か前の特許を受ける権利の承継の行われた日の該権利の評価、その実体は権利の客体である発明の評価価値である対価の計算のための1つの参考数値として利用することは可能であり、場合によって、有益な方法であると思われる。それは発売後1～2年間であれば、営業活動、宣伝広告活動といった発明者の貢献と無関係な営業利益創出ファクターによって特許を受ける権利の評価が著しく歪められる心配の程度は比較的低いと考えられるからである。

このような考え方のもとに、営業実績額を35条の特許を受ける権利の対価の算定に考慮しても、それは実績補償という補償金支払を意味するものにはならないと言っても誤りではないと考える。

しかし近年の35条の対価請求訴訟において、被告企業が社内の職務発明規定に基づいて行っている主張は、職務発明規定に定められた実績補償方式による補償額自体が、35条における企業研究員の発明について特許を受ける権利の承継の対価に該当するものであるという主張のように見えるのである。しかし、裁判所は頭打ち規定を持つ実績補償方式による算定額は、相当の対価というには小額過ぎるという認定を下しているのが実態である。

対価算定のために、参考として考慮ないし利用する場合の実績と、実績補償方式で実績に基づいて計算される実績額を対価であるとするのは異質の考え方であることが理解されなければならない。時効の起算日も、以上のどの考え方を採るかによって異なってくる。

対価計算の一助として考慮する限度を超えて、商品の販売実績を特許を受ける権利の評価、即ち、海のものとも山のものとも判らない時期の発明の評価に持ち込むことは、35条の相当対価の算定規定に沿わないものであると言わな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ればならない。

5. 企業にとって実績補償方式が持つ問題点

大正10年法14条の補償金支払を使用者（企業その他）に課した条項の改廃を知財協（当時の事業者工業所有権協会）が強く望んだのには色々の理由があった。私の古いメモを大別すると2つに分かれる。その理由が企業に及ぼす影響とその大小は、業種、業態によって同じではないことは勿論であるが、考え方としては共通であると考えられる。

第1は、研究開発指向型企业は、同時並行的に複数の研究テーマについて研究と開発を行っているのが普通である。1つのメインテーマの中でサブテーマに分かれて研究させるものもある。単発研究テーマの場合、それが不成功時の場合の大きいリスクを避けるためである。

医薬品分野で言えば、毎年500億円の研究開発費を支出してA、B、C、D、E5つのテーマの研究を進め、5年の後テーマAについてリード化合物を見つけ出したとすれば、会社の支出した研究費は2,500億円であるが、成功したA件についての研究費は500億円である。企業はAの研究費を2,500億円として処理しなければならないことは自明であろう。税金でまかなわれる、例えば国立大学の教官の場合、文部科学省は、成功例に対する対価支払に、成功しなかった研究費をコストとして算入する必要はない。企業の場合にあっても、実績補償の考えで処理しなければならないとすれば、Aに対する500億円のみが企業の研究費支出、即ち、企業の貢献として35条4項によって考慮されるに過ぎないことになる。

これでは企業は研究態勢は維持できない。つまり、企業では成功したものそれだけを分離して単独に評価することは、多くの業種、業態において受け入れることは出来ない筈である。そ

れが、補償金に対価が変わった1つの企業からの理由である。

第2は、実績補償方式では特許を受ける権利を企業が承継しても、その権利の利用方法、処分権などに、拘束や条件が事実上付されることになる点である。即ち企業経営に必要な自由性が、失われる可能性があるという点である。

どのような点であるか、若干を例示すれば次のような点である。

① 特許を受ける権利を承継した後、会社のみのもので出願しなかった場合、後日復元補償（特許出願をしていれば実績補償金が1億円になった筈だという請求）という補償金請求を受ける可能性はないか。

② 特許出願後、出願を放棄しても、将来復元補償の問題を生じないか。

③ 特許出願後、請求範囲を企業の変更した場合、会社の出願中の手続ミスによって当然得られた筈の利益を失ったという、受取れなかった補償金の請求を受けることはないか。

④ 外国出願をせず、又は出願国を企業的意思によって限定した場合に、後日、発明者より外国で得られた利益に基づく補償金が得られなかったことについての請求を受けないか。

⑤ 特許を受ける権利を承継した企業が他の企業に再譲渡し、再譲渡を受けた企業が、大きい利益を上げていても、その額を根拠に実績補償金の請求を受けたり、損害賠償請求を受けることはないか。

⑥ 特許権が設定された後に、第3者にライセンスした場合、そのライセンス条件、例えばロイヤリティー料率が不適切で実績補償金の計算において利益を害される結果になったことを根拠として補償金の請求を受けることはないか。

⑦ 特許されたが、企業経営の全体的ポリシーによって、特許発明の商品化をしなかった場合に、販売実績ゼロ、利益ゼロとして実績補償

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

金支払の義務はない筈であるけれども、競争者出現抑止力に基づく利益を、他の商品の販売量の維持ないし増加を通じて企業は受けたという理由で、補償金の請求を受けることはないか。

以上のような問題に加えて、企業の利益が、発明の完成後に行われた発明者とは関係のない開発、商品化、商品の製造、販売、宣伝広告等、企業の総合的貢献を如何にして計算し得るのかという、当事者双方の納得する数値を算出することが不可能と思われる難問がある。

そのような問題の発生は企業にとって極めて望ましくないuncalculated riskであるが、企業のリスクは所有者たる株主にとってのリスクであり、研究指向型企業の株式を通じての資金の取得を妨げる結果に通じることは否定できない。わが国では発明者は弱者であり企業は強者であり、牛車に向かう蟻螂^{かまきり}の如く考える人があるが、少なくとも近年では誤りである。

企業は個人株主の集団であり、従って発明者はいつでも株主になって会社側に立ち得るのである。ストックオプション制度の合理性、有効性は広く認められている。しかし発明者補償制度はその普及を妨げる要因となろう。

特許を受ける権利を承継したときに、発明者に対する支払いを、対価として支払うことにより前述の数々の問題の発生を防ぐことが可能となる。日本以外の諸外国における発明を用いた商品の営業やライセンスの供与に基づく企業の収入を原因とする補償金の支払問題も勿論発生することはない。時効の起算日も特許を受ける権利の承継の日である。

6. 改正された35条には問題点はないか

35条の対価請求権に基づく訴訟の多発と下級審判決に対する原告・被告双方の控訴の状況等から35条の改正論が持ち上がり、改正案は今国会（第159回通常国会）を通過した。

この改正35条が、これまでの企業と従業員間

のトラブルの発生を解消させるのに役立つかどうかには疑問が残る。

仮に役立つとしても、改正法施行前に、企業が特許を受ける権利を承継した特許に関しては、改正前の規定が適用されるのであるから、現在の訴訟と同様の訴訟は今後20年、期間延長の特許を含めれば最長25年間は発生すると考えなければならない。

筆者は、35条は廃止すべきであるという意見である。ハーモナイゼーションやグローバリゼーションが声高に叫ばれる今日、世界に例を見ない、35条の廃止に反対ないし賛成しない人が多いということは、筆者には理解し難いところである。ドイツにも発明者補償制度があると言われているが、その制度は、運用を含めて日本の35条とは著しく異なっている。抽象的に日本の制度とそれとが同等の制度であるということは誤解を招くものである。ヒットラーの個人崇拜の亡霊とまで言う人のある制度であること、それがドイツの革新的技術の誕生の阻害要因の1つであることについては、少なくともドイツ産業界で認識されているところである。

また、改正案の一部に対しても、その改正の意義に、筆者は疑問なしとしない。

それは、改正前35条4項の「…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」が改正35条5項では「…その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等が処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」に変わった点である。

この改正は、特許権が満了するまでの営業や実施許諾等の実績を見て、実績補償金を支払うのであるから、企業の貢献について発明がされるについての貢献だけしか対価の計算において考慮されないのはおかしい、という知財協等産業界の意見を立法者が汲んだもののように思われる。実績補償方式をとってきた知財協もこれを是としたものであろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たしかに、前述の改正35条5項の引用部分は、発明がされた後の使用者の貢献をも対価の計算において認め得ることを法律上明らかにしたものである。

しかしながら、改正前の35条4項のままでも、発明がされた後の企業の負担貢献等を考慮することが出来ることは、実績に基づく補償金の請求を認めた味の素事件の東京地裁の判決（平成14年（ワ）20521 平成16年2月24日言渡）で既に判示されている。改正の必要はないのである。

むしろ改正することによって、原告が、特許を受ける権利を承継させた時点における対価請求ではなく、企業の営業実績に基づく実績補償金の請求の法的正当性を主張する足がかりの1つとして利用することになると思われる。従って対価は実績補償金ではないとする筆者は、この改正に賛成することは出来ない。

7. 結 び

35条の対価請求訴訟が、国際的に例を見ない35条の規定と実績補償方式を採用した企業間の訴訟として世界の注目を浴びている。企業は、事業分野、業種により、或いは同一業種でも経営方針の差により、それぞれの経営方針によって35条を利用するかしないか、利用するとしてどのように利用するかを定めればよいのである。筆者は多くの企業が実績補償方式をとっていることを誤りであるというつもりはない。し

かし実績補償方式による対価請求訴訟の判決に、知財協として強い批判があること、本来35条は対価支払規定であることから、その区別と大正10年法が昭和34年法で変わったことに関して本稿で筆者の見解を述べた。

知財協その他から提言等を受けた形で35条の改正が行われた。しかし筆者は、これで35条の対価或いは補償金請求に関する企業と従業員間の法廷闘争がなくなるとは思い難い。なくなるとすれば、35条の一部改正によるのではなく、報奨金或いは褒賞金の支払いが適正化され、発明者が35条とは無関係に特許を受ける権利の自由譲渡を行うようになるか、或いは、企業による小額の対価の支払いと、後日の実績に基づく企業の総合的な発明者への適切な処遇、即ち、賞与、昇給、身分・職分の向上、褒賞金や報奨金の授与等の組合せが、うまく社内で機能するかどうかにかかるとは思われる。

企業の知財に関する専門団体である知財協は、判決や学説、論評等第三者の意見に耳を傾けると同時に、日本の産業経済の担い手であるという信念を持って、特許法第1条の「産業の発達に寄与する」ことを目的とする特許法とその運用の改善に積極的な意見を述べる等一層の努力を惜しまないで欲しいものである。

（原稿受領日 2004年7月2日）