

# 職務発明と職務著作の権利帰属関係

——実務に即しての考察——

菊 池 武\*

**抄 録** ある研究対象に対して、同時に、特許法上の保護と著作権法上の保護とが重なり合うことがある。本稿は、かような場合の典型的な事例をいくつか取り上げ、大学・大学院における研究者の個人研究や学生の研究、産学官連携の最近の動き、企業内研究、プログラム発明、発明者の認定、共同研究等について、それぞれの場合の特許権・著作権の権利帰属関係を実務に即して考察する。その結果、特許権と著作権とが必ずしも連動していないこと、法人著作規定は必ずしも活用される余地が多くないことについて言及する。

## 目 次

1. はじめに
2. 大学・大学院の個人研究者の場合
  2. 1 大学教員等の発明に係る特許等の取扱いに関する基準
  2. 2 産学官連携推進策と国立大学法人化並びに「知財立国」の流れ
  2. 3 学生の場合
3. 企業内研究者の場合
4. プログラム発明の場合
5. 職務発明における発明者の認定と著作者
6. 共同研究の場合
  6. 1 共同研究と独禁法
  6. 2 一企業における共同研究
7. 特許法と著作権法との相関関係
  7. 1 大学の場合
  7. 2 企業の場合
8. 特許法と著作権法との整合性について

## 1. はじめに

理系の研究者が、単独研究であれ共同研究であれ、勤務する機関において、ないし、他機関からの委託に基づいて、研究に従事した時には、実験や開発のプロセスを経た成果を論文や研究報告書という形で記録に残すはずだし、そうい

う過程の中で、発明が生まれることもある。論文や研究報告書は、著作物として著作権法の保護対象であり、発明は、ノウハウの形であったり、特許権の対象として「特許を受ける権利」が発生することもあり得る。つまり、実際には、ある研究対象に対して、同時に、著作権法上の保護と特許法の保護とが重なり合うことになる。

本稿は、かような場合の典型的な事例をいくつか取り上げ、職務発明と職務著作とがどういう関わりを持つのかを日本の実務に即して考察するものである。職務発明について規定している特許法第35条は、周知のとおり、その4項が改正施行されたが、1項ないし3項は従来どおりであり、「特許を受ける権利」の帰属が発明者個人に原始的に帰属することに変わりはない。他方、著作権法第15条では、職務上の著作は法人著作として、当初から、自然人ではない法人に帰属する旨規定しており、両法の原則は大きく異なっている。

両法の相異は妥当か。両法を何れか一方の原則と合致させた方がベターなのではないか。そして、もし、合致させるべし、ということであ

\* 弁護士・弁理士 Takeshi KIKUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れば、両法中どちらに一致させるべきか。

最近では、プログラム著作の例を持ち出すまでもなく、文化財の領域から産業財の領域へと著作権法がひろがりを見せ、プログラム発明やデジタル・コンテンツなど、しばしば、両法が交錯する場面も見られるようになって来た。そういう中で、本稿の取扱う分野を考察することは十分意義があると信じる。

## 2. 大学・大学院の個人研究者の場合

### 2.1 大学教員等の発明に係る特許等の取扱いに関する基準

日本の大学・大学院における「特許を受ける権利」は、原始的に発明者に帰属する、とされて来た。この発明者個人への原始的権利帰属の考え方は、昭和52年の文部省学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いに関する基準」に基礎を置く<sup>1)</sup>。

本答申に先立って、昭和50年11月21日最初の特別委員会が開催され、伊藤正己、染野義信、豊崎光衛、中山信弘、吉藤幸朔の諸氏を含む委員の自由な意見交換により、特許法第35条は発明者主義が原則であるが、使用者が実施権を取得しても、実施能力がないので、大学教員の発明、ノウハウの育成・活用のための組織をどうするかが審議の中心となるべきである、と既に指摘されていた。

基準も、発明者主義を強調する一方、国ないし学校法人への権利譲渡を強く打ち出し、権利承継と、補償金支払いによる発明者保護を鮮明にした。

研究関連発明は、こうして先ず、研究者個人が「特許を受ける権利」を原始取得し、次いで、大学等と研究者との契約に基づいて、大学・大学院にこれを移転させる、というパターンが取られて来た。

日本のこうした取扱いは、アメリカ、イギリ

スなど諸外国においては、当初から大学帰属とされている<sup>2)</sup>のと対比し、著しい対照をなしていた。

しかしながら、日本の大学等と諸外国の大学等とのこうした取扱上の差異は、発明者主義を強調するのか、資金提供者の立場を強調するか、という相違に過ぎず、契約・規則により、「特許を受ける権利」ないし「特許権」の権利帰属が大学等になるという最終的な姿には、日本・諸外国との間にはさしたる差異はないのではなかろうか。

権利帰属の問題より、永年に亘って問題とされて来た後述の権利活用策こそ重要であるが、諸外国においては、権利帰属とその権利の活用が十分円滑に行われているのであろうか。

実態把握が極めて困難であるという事情もあって、特に大学への権利帰属の場合、その権利が十分に活用されているかどうかを示す資料はとぼしい。

企業からの「委託研究」である場合は、話が異なって来る。企業が資金を拠出しているので、その成果物たる「特許を受ける権利」の帰属が企業となるよう、契約上も合意されよう。かかる場合は勿論、企業の責任において権利の活用が図られるのは当然である。多数企業が学会を経由して資金を拠出して国立大学工学部に開発研究を委託し、成果物の権利をその学会に帰属させて、資金拠出企業が実施権を取得した件に筆者は大学の依頼で関わった経験を有する。

「特許を受ける権利」を生み出した研究論文の著作権はどうかというに、大学教員の場合、研究活動によって、得られた成果を研究論文の形で発表することは、研究者の業績の一つと看做され、特許権のように産業に役立つか否か、という観点を離れて重要な関心事であり、研究者の個人名で公表される個人著作であって法人著作を予想する余地はないと云うべきであろう。かように、発明と著作とは、日本において

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、出発点から権利帰属を異にして来た。

それどころか、後記7. で論ずるとおり、法の建前からして、特許法では、発明者個人への権利の原始取得から出発するのに対し、著作権法ではそもそも発明者個人が所属する法人等の組織体が原始的に権利を取得することとなっていて、完全に矛盾対立している。つまり、完全に同一の対象なのに、一方は発明者個人が、他方は法人が、それぞれ権利を原始的に取得するのでは、完全に権利の分裂を法が認めていることになるからである。

実際問題として、研究者は、いかに早く業績を発表出来るかに最大関心事があるから、論文等の著作物に含まれる発明が出願されるよりも前に公表してしまい、その結果、発明が新規性を失ってしまう例すらあると聞く。

発明と著作とに関して、しっかりしたルールの下に運営される必要があるが、上述のとおり、大学教員の場合、特許法とは原理原則を全く異にする著作権法第15条の法人著作の適用の余地がない個人著作であるから、自分が関心を持たない「特許を受ける権利」に基づく特許出願まで、論文発表を待て、と云われても、どれだけ強制力なりインパクトがあろうか。

## 2. 2 産学官連携推進策と国立大学法人化並びに「知財立国」の流れ

しかし、ここ数年来の産学官連携推進策や国立大学法人化により、特許発明の個人への権利帰属は、組織帰属へと移り変わろうとしている。もっとも、TLOの名の下に行われる権利帰属の流れは、前記2. 1で述べた個人から組織体への権利移転のパターンと変りはないと思われる。むしろ権利の個人から組織体への移転に、積極的な意味を持たせて、「知財立国」の流れに沿った転換と表現したと評すべきであろう<sup>3)</sup>。

それにもかかわらず、従来から指摘されて来たように、国等に帰属した特許発明が所謂お蔵

入りしたまま活用されないことになっては宝の持ち腐れとなり、無意味である。組織体への帰属はあくまで、利用されることが前提でなければならない。

後述する委託研究や共同研究の場合には、発明の権利帰属は、委託者との共有となるケースが多いと思われ、大学等との間での契約により、実施化が図られよう。

むしろ、大学等が単独の権利主体となった場合の実施化が問題であり、TLO等の機関のサポートによる運営の円滑化は、なお、将来の課題として残されている。

大学特許の権利帰属は、後述する大学と企業との共同研究の場合をも含めて、大学帰属、大学と企業との共有、企業への帰属の3つの場合があると報告されているが<sup>4)</sup>、同時に、大学教員の関心事が論文作成にあるため、特許出願に先行して論文発表が行われるため、特許性を喪失し易い傾向があることも指摘されている。

これらのケースでの著作権についての扱いは、基本的に、2. 1で述べたところと何ら変りはあるまい。

大学教員に取ってのインセンティブは、前述のとおり、多くの場合、特許権の取得より、研究論文の作成発表による業績取得であることは云うまでもない。研究論文自体が個人著作物であっても、共同著作物であっても、権利の帰属は、著作権と特許権とで異にすることになる。勿論、法人著作を考慮する余地は全くない。

## 2. 3 学生の場合

研究者といっても、学生の場合には、大学等との雇用関係を前提とする上記各場合とは別個の取扱いを考えなければならないのは当然である<sup>5)</sup>。

学生の研究発明の場合の「特許を受ける権利」が大学等に帰属するのか、学生に帰属するのかについて、法律は全く白紙であるから、これを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明確にするのは、両者間の契約締結によって定めるしかあるまい。学生による研究の場合の実験費等の経費負担は大学等がこれを負担するのが普通と思われる。しかし、費用を負担したが故に、無償で、大学等に帰属する、とする規定は一方的であって、強者による不法な権利支配にもなりかねない。

学生に限らず、たとえば、公募した研究者に委託して開発研究をしてもらう場合なども、委託契約の内容をきちんと確定する必要に迫られよう。

これら何れの場合も、契約内容の検討が重要なことになる。

学生の発明関連研究論文の著作者は学生であるから、その著作権も原則として学生に帰属することになる。ここでも「法人著作」を考慮する余地はない。

### 3. 企業内研究者の場合

私企業の研究者の場合は、事情は著しく異なってくる。企業は、営利を追求する団体であって、企業が行う研究は、一定の効果を創出することを目的とし、それに役立たない研究には予算も投じない。勿論、だからといって、応用研究に走り、基礎研究を無視してもよい、などと主張しているわけではないが、大学における研究とは趣を異にしていることは間違いない。

そこでは、当初から、職務発明として取扱われ、「特許を受ける権利」は、使用者である企業に移転されるのは当然視されて来た。日本の大学においては、これまで、前述のとおり、研究者個人への権利帰属を前提とした制度設計であったことと正反対である。

職務発明は、研究活動の成果の一つであろうが、全体の研究に関して、社内で研究報告書が作成され、企業名で公表される場合が多いと思われる。このような報告書は、企業の法人著作とされる。この点でも、大学研究者の論文とは

正反対である。けれども、この場合でも、そもそも、著作権法第15条の「法人著作」規定を持ち出さずとも、契約等で権利を移転させることで十分処理出来る話であるし、法人に権利を原始取得させる必要は全くない。

### 4. プログラム発明の場合

公表されている独立行政法人産業技術総合研究所の「職務取扱規定」(平成13年4月1日)13条<sup>6)</sup>は、「創作したプログラム等が職務発明と認定された職員は、そのプログラム等の発明者(創作者)とする。ただし、そのプログラム等の著作権は第3条に基づき研究所に帰属する」と規定している。

プログラム発明は、原始的に「特許を受ける権利」を取得した発明者たる職員から、上記規定により、企業に移転・帰属される。

著作権法第15条第2項では、職務上作成するプログラムの著作物の著作者を法人等としており、著作者・著作権者共に法人に原始的に帰属することになり、結論は同一となる。

### 5. 職務発明における発明者の認定と著作者

コスモ石油事件判決<sup>7)</sup>は、特許公報に発明者と記載してあって、かつ、出願補償、登録補償を得ていても、発明者であることを否定した例として論議を呼んだ。特許明細書における発明者は、時に、知財部長名を記載し、全く名目上の場合もあるが、実際に研究に携った担当者名を掲載する場合もある。特許法第35条は、従業員の発明は、従業員に帰属するとの原則の下に、使用者に無償の法定通常実施権を取得せしめているが、肝心の発明者の認定が困難な場合が少なくない<sup>8)</sup>。

実際に、各企業において、誰が発明者か、の認定はそれ程簡単な作業ではないが、企業対従業員という力のバランスの世界にあって、認定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の当、不当が表立って争われにくいのが実状であると云える。そういう点もあってか、法人発明を認めるべきだとする意見も根強いが、発明者を法定化して決めてしまうのは感心出来ない。

これに対して、著作権法は、あっさり、職務著作を法人著作とする第15条の規定を設けて、特許法との差異を際立たせているが、前述のとおり、ここでも当初から、原始的に、著作者・著作権者を法人に帰属させる必要はない。

2004年1月30日の中村博士対日亜化学工業株式会社事件での東京地裁民事第46部の判決(判タ1150号130頁, 判時1852号36頁)は、職務発明の「相当対価」を、特許登録日(平成9年4月18日)現在で「604億円強」と認定したうえで、「日亜は、一部請求されていた200億円を中村博士に支払え」と命じたことで話題となった。その後、両者は、利息を含め、8億円そこそこで和解し、その落差も話題となった。何れにしても、特許法第35条の改正が対価の額の合理性に焦点をあてられた。

なお、本件では、異例だが、東京高裁知的財産第3部が平成17年1月11日和解勧告書(判タ1167号98頁)により、東京高裁平成13年5月22日判決(判タ1064号196頁, 判時1753号23頁)の日立製作所事件と、東京地裁平成16年2月24日判決(判タ1147号111頁)の味の素事件に照らし、6億857円を基本として和解金を算出した。

けれども、企業内研究者がひそかにささやいたのは、「一体、どうして、企業は、発明者を認定したのか」なのである。「職務発明に貢献した発明者のしほりこみは果して公平に行われたか」が先ず問題である。中村博士の事件の場合、同博士は、勤務していた企業を退職した後に、上記訴訟を提起している。勤務中に、勤務先を訴えたケースもないことはないが、判例となったケースはない。東京高裁平成16年1月29日判決(最高裁HP)の日立製作所事件にしても最高裁平成15年4月22日判決(判時1822号39頁、

判タ1121号104頁, 金商1185号30頁)のオリンパス光学工業事件にしても、発明者は、退職後に原告として旧勤務先を訴えたケースである。

筆者が直接コンタクトをした企業内研究者からは、「企業内での発明者認定」は、日本の場合、甚しく公平性に欠けており、むしろ、退職後に、ごく限られた発明者かつ成功者が旧勤務先を訴えて、対価が少ないことを判決で裁判所に認めさせたことをクロージング・アップするより、重要優先課題のはず、という。

アメリカでは、判例で、発明者の要件と特定がしっかりとされているのであって<sup>9)</sup>、日本の場合この最も肝心な点がおろそかなまま、上すべりの対価論のみ先行して、ついに、改正さわぎにまで発展した感がある。発明者認定は、そもそも、使用者対従業者(発明者)の労使の力関係によって、企業主ないし、上司の意のままになされ、何一つルールがないのが日本の現状と云えよう。

かような状況下では、発明者にインセンティブなく、アメリカ等との競争力にも欠けることになるのであり、由々しい問題と評されなければならない。

職務発明規定の改正は不要とは云わないが、根本問題を解決処理してこそそれが生きて来る話であって、改正効果は、現状では、一般に云われる程大きな意義をしめる話ではない。

## 6. 共同研究の場合<sup>10)</sup>

### 6.1 共同研究と独禁法

大学においても企業においても、単独研究ではなしに共同研究の割合が増加している。古くは、鉱工業技術研究組合法に基づいた共同研究開発のように、官主導で優遇策を講じたり、昭和51年の超LSI技術研究組合が設立されるなどの形で共同研究開発が行われたし、その後も、素材産業、電気・通信事業、化学産業、自動車

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

産業、同部品産業など、自社内だけでなく、異業種企業間、大学・公的機関との間でその比率も高まっている。

共同研究が行われる形態も単純ではなく、合弁形態を取ったり、技術交換方式を採用したり、いろいろであるが、他企業に先駆けて優位を確保しようとする動きも出て来た。その意味では、独禁法上の制約に触れるおそれが出て来ることにもなる。

アメリカでは、1984年共同研究開発法(National Cooperative Research Act of 1984)が制定され、欧州では、1984年共同研究開発の一括適用除外規則(Commission on Regulation (EEC) No.418185 of 19 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements)の採択があった。

日本には、共同研究にフォーカスした規制はないが、平成11年7月公表の「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(公正取引委員会事務局)は、かなり詳細に具体例を挙げたガイドラインとなっている。特に、「パテント・プール」について、不公正な取引方法や私的独占の禁止から問題となる点がある点を指摘した点などが注目される点である。

以上は、発明に関するが、その権利帰属については、研究に携った各研究者が原始取得し、共同研究を推進した企業その他の団体に移転される、という基本的パターンは同じとは云うものの、最終的な共有権利主体のイメージが強い。

これに対して、共同研究論文の著作権に関しては、これまで、格別に考察されたことはない。しかし、共同研究と一口に云っても、それぞれの研究分野が異なっている以上、果して、全体の中に埋没されてしまうのであろうか。また、研究に従事した者の比重も相当に開きがあるような場合も考えられ、とても、一律な原理・原則の下に割り切れるものでもあるまい。

## 6. 2 一企業における共同研究

前記6. 1は、グローバルに、組織横断的に共同研究をとらえて概観したものであるが、一企業・一組織体における共同研究が単位となつて、他企業、他組織との連携が成立するはずである。「特許を受ける権利」は、当初から共有ということで、共同出願(特許法第38条)の原則とか、他の共有者の同意を得ての持分譲渡(特許法第33条)など、単独の場合と異なる原則が適用されることになる。同時に、民法上の共有とも異なる制約が課される。何れにしても、共同研究者全員から、「特許を受ける権利」が企業・組織体に移転され、他企業・他組織体が共同研究に加わっているのであれば、更にこれらとの共有となることも考えられる。

これに対して、共同研究著作の形態は一律ではないと思われ、必ずしも著作権法第15条の法人著作としてまとめられるものではないと思う。共同研究を叙述する著作物が共同研究を統括した者一人によって執筆された場合、それが純粹に論文形式によって、法人名義ではなく、個人名で発表された場合は、著作権法第14条の規定による推定を受けることもあり得るからである。

つまり、共同研究の場合も、発明主体と著作者とを無理に一致させる必要はない。

## 7. 特許法と著作権法との相関関係

### 7. 1 大学の場合

これまで、実務上、職務発明の権利化と関連する著作との関係を概観したところ、発明の権利化と著作権とはほとんど連動していないことが明らかであった。たとえ、研究者が職務発明を完成し、雇用関係を軸として、特許権が研究者から使用者に移転しても、著作権はこれとは無関係に、個人である研究者に帰属し、移動が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない。

## 7.2 企業の場合

企業内研究者の場合は、大学等研究者の場合とは異なるものの、わざわざ、著作権法第15条等を持ち出して、法人著作を論ずる必要もなさそうである。

にもかかわらず、特許法と著作権法とでは、差異が存する。この問題は、既に、各論者によって、職務著作と著作者人格権の帰属問題とも関連して、いろいろ論ぜられているところである<sup>11)</sup>。

この問題は、また、法人との関連において、「事実行為としての創作行為」を行う自然人のみ「創作する者」(著作権法第2条第1項2号)であると解するか、自然人のみならず、法人もこれに含まれると解するかとの意見の対立を見ることがになる。

ここで、論争に加わって、いろいろ論ずるつもりはない。企業内研究者の話聞いたところ、特許発明に関与したにもかかわらず、発明関連著作が法人著作という扱いになることの矛盾・不満が強かった。

法人著作を肯定する論者は、特許法上の原則との正反対の著作権法の原則を論理的に正当だといっているのであるが、相互関係について十分考察したうえでの立論とは思えない。

そもそも、これまで見て来たとおり、実際には、大半が著作権法第15条は素通りしているか、その適用をわざわざ考えなくても、十分処理されている。法人著作を持ち出さなくて困る事態は想定されにくい。

## 8. 特許法と著作権法との整合性について

筆者は、結論として、特許法と著作権法とが、整合性を保つべきと考える。その整合性は、「法人発明」論のように、特許法を著作権法に

あわせる方向ではなく、著作権法の規定を特許法にならって修正するのがよいと考えている。

ただし、著作権法には、特許法にない著作者人格権の問題が残るので、両法の規定を全く同一にすることは出来ないので、必要な手直しを前提とすることは勿論である。

### 注 記

- 1) 染野義信「学術研究に対する職務発明基準とその基本的性格」日本工業所有権法学会年報4号125頁以下、昭和56年6月10日発行
- 2) 「特許を受ける権利に関する研究」日本弁理士会中央知的財産研究所・研究報告13号、二島英明、23頁以下
- 3) 前掲注2)、尾近正幸、2頁以下
- 4) 新井規之「大学特許の特徴と活用」知財管理Vol.55, No.2, 171頁以下、2005年2月号
- 5) 苗村博子・牟礼大介「学生の研究成果の取扱い」L&T, No.26, 2005年1月
- 6) 小松陽一郎「特許・実用新案の法律相談」(増補版)2004年2月20日発行、152頁以下
- 7) 東京地判決平13.12.26判決、特許ニュース平17.3.1, 東京高判令15.6.26判決、特許ニュース、平17.3.2
- 8) 中山信弘「発明者権の研究」1987年1月10日発行は、特許権と区別された発明者権について考察された研究論文である。
- 9) 日本知的財産協会国際第1委員会「米国判例に見る発明者の要件と特定の実務」知財管理Vol.52, No.6, 823頁以下、2002年
- 10) 菊池武「共同研究開発契約覚書」国際取引と係争の法律実務、212~230頁、商事法務研究会、平成4年1月16日発行
- 11) 岡邦俊「職務著作と著作者人格権」著作権研究23号、26頁以下、1996、シンポジウム「職務著作」著作権研究30号69頁以下、高林龍「職務著作と職務発明」コピライト2003.4.2頁以下、紋谷暢男「職務著作—職務発明等他の職務上の創作との関連」コピライト2003.10.2頁以下、紋谷暢男「従業者発明とその帰属—発明主義と使用者主義」CIPICジャーナルNo.129, 2002.10, 14頁以下

(原稿受領日 2005年3月14日)