

## 職務発明制度の俯瞰的考察

小 野 奈 穂 子\*

**抄 録** 日本の経済再生は喫緊の課題である。本稿は、欧米先進国ほど私的自治が確立されていない、かといって中国その他のように政府主導を前面に押し出せないという、日本の微妙な立場において、職務発明制度に関し、歴史的展開の詳細な検証により法制度に残存する過度な干渉の存在を明らかにした。歴史的展開を見る限り、職務発明について使用者が自由に実施できて当然という、経済実態に沿った配慮が一貫してなされてきた。しかも、日本の職務発明制度は、ドイツより、米国の職務発明制度と親和性が高い。かかるなかで、法制度の過度な干渉を排除し、制度ユーザーの要望に応える法制度設計をすることがグローバル経済において競争力を取り戻すことに貢献する、と考える。

### 目 次

1. はじめに
2. 日本の職務発明制度の歴史的展開
  2. 1 総論－特許法制度の歴史的展開
  2. 2 各論－職務発明制度の歴史的展開
3. 米国の職務発明制度
  3. 1 総論－連邦制度
  3. 2 各論1－明示契約
  3. 3 各論2－黙示契約（発明目的の雇用）
  3. 4 各論3－ショップライト
4. 分 析
5. おわりに

### 1. はじめに

「専賣特許は本邦人の特徴たる模造擬作の自由を阻壓する」

これは中国や韓国の発言ではない。開国間もない明治4年（1871）に専売略規則<sup>1)</sup>が交付されたが、施行されることなく廃止。その後、高橋是清らが欧米に倣い特許制度を導入しようと作成した「大日本帝國特許條例議按心得」に対し、農商務省の工務・商務・農務の3局長が提出した「發明専賣特許法ニ付意見書」に述べら

れていたものである<sup>2)</sup>。

かかる反対を乗り越えて明治18年（1885）専売特許条例<sup>3)</sup>が成立。100年近く経て、日本は欧米と三極を占めるほどの地位を得た。しかし、バブル経済が崩壊。1991年からの「空白の10年」を脱出すべく、2002年以来「知財立国」を推進してきたが、韓国や中国その他新興国の台頭が目覚ましく、日本の空白は20年、またはそれ以上に長引いてしまっている。リーマンショックによる欧米の経済停滞も後押ししているが、日本はより深刻ではないか。米国から見るのでそう思うのだろうか。携帯電話は日本の技術が米国に来ることなく、いつの間にかサムスンやLGが主流となり、スマートフォンが台頭してアップルがシェアを広げるも、サムスンはそこでも互角に競い続けている。TVも以前は絶対日本ブランド日本製と思っていたが、中国製を受け入れるようになり、今では街中で見かけるサムスンも悪くないと思う。

アベノミクスにも期待したいところだが、日

\* 東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員（在ニューヨーク）、ニューヨーク州弁護士  
Nahoko ONO

本の経済再生はまさに喫緊の課題である。法制度自体にもなにか改善できる点はないか。それが本稿の出発点である。ここで念頭にあるのは、日本は先進国というものの、欧米に比べ知的財産法制度において私的財産権という側面ないし私的自治の成熟度が低く、途上国にみられる政府主導の色彩が強く残っているという認識である<sup>4)</sup>。「官製市場」や「官製ファンド」という英訳するのが難しい用語が存在することにも現れているように、日本は欧米ほどに市場原理や自由競争が確立されることなく急激に経済発展を遂げた。他方で、中国のように今さら政府主導を前面に押し出すこともできない。この日本独自の難しい立場に正面から向き合い、経済実態に合わない、法制度の過度の干渉を排除することが今の日本の経済再生に有効でないだろうか。

この点、職務発明制度は格好の素材を提供する。米国から見ると、特許法の問題ではないのに、なぜ重要な論点となっているか理解できない。米国型がよいと結論先行で言っているのではない。昨今の改正議論において<sup>5)</sup>、発明者帰属が大正10年から約90年続いていること、職務発明制度もドイツの影響を受けていること、または青色発光ダイオード地裁判決<sup>6)</sup>以降見られる被用者の利益の重視などをよく耳にする<sup>7)</sup>。これらに対して、単純に、歴史的展開を正確に把握する必要があると考えた。

そこで本稿では、日本の特許法制度、および職務発明制度の歴史的展開を詳細に検証する。そして、米国を中心に比較法分析をすることで、日本の職務発明制度が向かうべき道を示唆できればと思う。

## 2. 日本の職務発明制度の歴史的展開

### 2.1 総論—特許法制度の歴史的展開

日本の特許法自体が少なくとも当初は米国法を基盤に展開されたことは確認されるべきであ

る。実質的に最初の特許法、明治18年専売特許条例は大要米国の特許法に倣っており、そこで導入された先発明主義も大正10年（1921）特許法前まで維持された。

例えば、米国特許法の影響は、現行特許法前の大正10年特許法までの第1条に現れている。「新規ナル工業的發明を爲シタル者ハ其ノ發明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定しており<sup>8)</sup>、現行米国特許法第101条に酷似する。同条は「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、またはそれについての新規かつ有用な改良を發明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件にしたがって、それについての特許を取得することができる<sup>9)</sup>」と規定する。これに対し、日本の現行昭和34年（1959）特許法は、第1条に目的条文を掲げ、上記同様の条文は第29条に後退し「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。（以下省略）」と規定する。

他方、ドイツ法も影響を与えていたが、とくに私的財産権の取引という側面からすると限定的である。例えば、明治21年（1888）特許条例において、それまで使われてきた米国流の「譲与」・「分与」が「制限付移転」という用語に置き換えられた。この用語は未だ現行ドイツ特許法にあるが、日本では現行特許法によって姿を消した。しかも現行特許法は、制限付移転が活用されていないことを根拠に、専用実施権制度を導入したが、それも活用されていないことは周知のとおりである<sup>10)</sup>。

また、明治31年（1898）に施行されたドイツ法系の民法についても、それが特許法に遅れて成立し、ゆえに後づけで民法に整合しなければならなかったことは特筆すべきである。例えば、物権と債権を峻別し、「物」が有形物に限られたこと（民法第85条）から、民法の枠から外れてしまう特許権を十分に保護するためには、ド

イツ特許法のように物権に準ずるものとして、より独占的権利の色彩を強める必要があった<sup>11)</sup>。

しかし、民法施行後もなお、私的財産権の取引という側面からすると、実質的な修正はなされていない。従来、日本の特許法も米国のみならずドイツ特許法と同様、特許権付与に焦点があたっており、その後の財産権としての取引については原則自由であった（すなわち、私的自治に任されていた）。むしろ、現行特許法が突如詳細な規定を設けた<sup>12)</sup>。明治42年（1909）特許法により特許権が「登録」により発生することが明記されたが、大正10年特許法までは、かかる登録は第三者対抗要件にすぎなかった。にもかかわらず、現行特許法は、権利移転、専用実施権の設定・移転その他について登録を効力発生要件とするに至ったのである。権利関係の明確化を主な根拠とするが、米国法はおろか、ドイツ法にも民法にも見られない干渉度の高い規定である。

## 2. 2 各論－職務発明制度の歴史的展開

職務発明制度については、どうであろうか。まず、条文自体がその歴史的展開を明確に物語るので、それを概観する。

### 明治42年特許法第3条

職務上又ハ契約上爲シタル發明ニ付特許ヲ受クルノ権利ハ勤務規定又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス

職務ノ執行又ハ契約ノ履行ニ依ル勤務中公務員又ハ被用者ノ爲シタル發明ニシテ職務上又ハ契約上爲シタルモノニ非サル發明ニ付發明前豫メ特許ヲ受クルノ権利ヲ讓渡セシムルコトヲ定メタル勤務規定又ハ契約ノ條項ハ之ヲ無効トス  
本條ニ於テ公務員ト稱スルハ刑法第七條第一項ノ公務員ヲ謂フ

### 大正10年特許法第14条

被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ關シ爲シタル發明ニ付テハ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範圍ニ属シ且其ノ發明ヲ爲スニ至リタル行爲カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ屬スル場合ノモノヲ除ク外豫メ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許權ヲ承繼セシムルコトヲ定メタル契約又ハ勤務規定ノ條項ハ之ヲ無効トス

使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ハ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ關シ爲シタル發明ニシテ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範圍ニ属シ且其ノ發明ヲ爲スニ至リタル行爲カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ屬スル場合ノモノニ付其ノ被用者、法人ノ役員若ハ公務員カ特許ヲ受ケタルトキ又ハ其ノ者ノ特許ヲ受クルノ権利ヲ承繼シタル者カ特許ヲ受ケタルトキハ其ノ發明ニ付實施權ヲ有ス

被用者、法人ノ役員又ハ公務員ハ前項ノ發明ニ付テノ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許權ヲ豫メ定メタル契約又ハ勤務規定ニ依リ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ承繼セシメタル場合ニ於テ相當ノ補償金ヲ受クルノ権利ヲ有ス使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ニ於テ既ニ支拂ヒタル報酬アルトキハ裁判所ハ前項ノ補償金ヲ定ムルニ付之ヲ斟酌スルコトヲ得  
本條ニ於テ法人ノ役員ト稱スルハ法人ノ業務ヲ執行スル役員ヲ謂ヒ公務員ト稱スルハ刑法第七條第一項ノ公務員ヲ謂フ

現行特許法第35条（【 】は平成16年改正<sup>13)</sup>、《 》は平成20年改正<sup>14)</sup>による追加部分を示す。又、取り消し線は平成16年改正法にて削除された部分を示す。）

使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、

国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため《仮専用実施権若しくは》専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定【め】の条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定【め】により職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、《若しくは》使用者等のため専用実施権を設定したとき《、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき》は、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及び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（平成16年改正により削除）【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。】

職務発明制度は大正10年特許法に先立つ明治42年特許法に初めて導入されたのであり、そこでは法人帰属が原則とされ、対価請求権も認められていなかった。その趣旨は、従来の法によると職務発明も個人帰属となり、使用者が出願する場合もわざわざ発明を譲り受けて出願するという「随分困ツタ問題」になり、使用者と被用者間の争いが生じることを避けるために新設したと説明されている<sup>15)</sup>。

大正10年特許法の条文は「現行法とほぼ同一の構造の規定が導入され<sup>16)</sup>」、個人帰属を前堤とし、承継の際の対価請求権が規定され、他方で使用者に無償の実施権が認められた。その趣旨は、明治42年特許法と合わせて見る必要がある。というのも第一に、旧法下の法人帰属は、第1条（前出）から導かれる発明者個人帰属と整合しないため、個人帰属を原則とすべきとの意見が学界を中心に広げられ、第1条の根本趣旨を徹底させようとした。すなわち、理論的な整合性をとるために職務発明も個人帰属を原則とした。第二に、旧法下で2項にあった譲渡予約の制限を同法で第14条1項として前面に出したのは、職務発明に当たらない発明に関して比較的弱者にある被用者の権利を尊重し、有益な発明を奨励するためである。これは職務発明の範囲を限定したことにも現れている。ここで特筆すべきは、当時労働法はない。第三にすなわち、職務発明について使用者が自由に実施できて当

然との経済実態に基づいた配慮は連続しており、それは職務発明について原則使用者と被用者間の契約等に委ねること、および使用者に無償の実施権が当然生じることに現れている。興味深いことに、この実施権についても対価請求権を設ける修正案が衆議院で出されたが、貴族院で削除された。これについて、承継の場合には被用者に補償金あり、実施の場合にはなしとすることは条理一貫しないとの批判もあったが、立法が経済実態を尊重したことは特筆すべきであろう<sup>17)</sup>。

これに対し、現行特許法（平成16年改正前）は第1項と第2項の順序を再びひっくり返し、かつ職務発明の範囲を広げて使用者の利益を尊重するとともに、被用者保護の立場から、その発明によって使用者が得られる利益を十分参酌しなければならない（いわゆる実績補償）旨を規定した<sup>18)</sup>。ここで、上記第1項と第2項の入れ替えは使用者の保護を第一にすると非難があり得るだろうとの意見は、結果的に通らなかったものの、社会党によるものであったことは特筆すべきであろう<sup>19)</sup>。

その後平成16年改正により、職務発明一般だけでなく「相当の対価」についても使用者と被用者の間の「自主的な取決め」に委ねることを原則とした（強調本文のまま<sup>20)</sup>。しかしながら、一見合理的に定められた「自主的な取り決め」によって計算された対価額であっても、その額自体の合理性も要求されているので、未だ、企業内の現場では旧法時とほぼ同じ、あるいは当時以上の工数をかけて本件に対応していかなければならない状況が残ってしまった。

以上のように日本の職務発明制度の歴史的展開を詳細に検証することによって、次のことが明らかになった。第一に、職務発明の個人帰属という原則は理論的整合性のために生まれ、維持されてきたにすぎず、立法上、職務発明は使用者が自由に実施できるべきとの経済実態に合

わせた配慮が一貫して尊重されてきたことである。第二に、日本の職務発明制度においてドイツ法の影響はあまり見られないことである。むしろ、発明の個人帰属の原則が旧法下の第1条という、米国特許法第101条に酷似する条文を根拠としていることに現れているように、米国法との親和性がより高いといえる。

### 3. 米国の職務発明制度

#### 3.1 総論—連邦制度

米国でも、特許権は、職務発明であれ、特許対象となる発明をなした個人に帰属するのが原則である<sup>21)</sup>。そして、米国特許法は、職務発明どころか、権利の承継その他取引について以下の第261条を設けるのみである（第262条は共有について規定する）。

##### 第261条 所有権；譲渡<sup>22)</sup>

- (1) 本法の規定に従うことを条件として、特許は、人的財産の属性を有する。
- (2) 特許出願、特許又はそれらに係る権利は、証書によって法的に譲渡することができる。（以下省略）
- (3) （省略）
- (4) 譲渡、譲与又は移転は、悪意のない、有価約因によるその後の購入者又は譲渡抵当権者に対しては、それに係る日から3月以内又は前記のその後の購入又は抵当権に係る日前に特許商標庁に記録されていない限り、効力を有さない。

連邦制<sup>23)</sup>下、「一般的に、特許しうる発明の権利帰属については特許法でなく州法が雇用者・従業員間の権利を含めて規律する<sup>24)</sup>」。たしかに、裁判所は従業員発明（職務発明より広い、被用者がした発明）に関して無限定に使用者に承継すべき旨を内容とする雇用契約に対し

ては労働者保護の観点から懐疑的である<sup>25)</sup>。しかしながら、職務発明については、以下の三つ、明示契約、黙示契約、そしてショップライトにより、使用者が自由に実施できる配慮がなされている。

### 3. 2 各論 1－明示契約

使用者と被用者との間に従業員発明を使用者に承継させる明示の契約がある場合、すなわち、両当事者の合意と約因 (consideration) がある限り、いかに被用者発明者に不公平な内容であっても、裁判所が干渉できる範囲は自ずと限定される<sup>26)</sup>。

当事者の合意に関して、例えば契約締結の意思表示の瑕疵が問題となるが、明示契約がある限り「裁判所において、被用者が署名している書類について認識がなかった、あるいは強迫により締結させられた、という主張はほぼ却下されている<sup>27)</sup>。」また、「従業員発明の承継を規定するほとんどの雇用契約において、承継の対象となる従業員発明は雇用期間中に限定されており、雇用期間中か否かが争われることが多い<sup>28)</sup>。」その基準時は裁判所によって異なり、着想をスキーム図に描き、必要な材料や書類を準備すればいいとする裁判所もあれば、他方、それだけでは足りず、着想が何らかの具体的な有形フォームになっていなければならないとする裁判所もある<sup>29)</sup>。いずれにせよ、米国でも職務発明であるか否かが、契約による使用者への承継の是非を左右する。

約因について、「裁判所は名目的約因、すなわち雇用や雇用継続が使用者に従業員発明を承継する有効な約因と判示している<sup>30)</sup>。」1ドルという名目的約因を有効とした判例さえある<sup>31)</sup>。

### 3. 3 各論 2－黙示契約 (発明目的の雇用)

より問題となるのは、明示契約がない場合に事実上の黙示 (implied-in-fact) 契約が成立す

るか否かである<sup>32)</sup>。被用者が特に自己の「発明能力 (inventive faculties) を行使すべく雇用された場合は「発明目的の雇用 (employed-to-invent)」として黙示の契約成立が認められ、使用者に従業員発明が承継される。

この発明目的の雇用は、Standard Parts最高裁判決により確立された。「雇用の事実のみでは、〔被用者が〕関わっていた機械の改良を行い、その特許を得ることを妨げるものではない。しかし、発明し、または改良を施す目的で雇用されている場合、かかる目的のために生み出された特許は使用者に帰属する。なぜなら、〔被用者〕は、このような改良により、雇用された目的を遂行しているにすぎないからである<sup>33)</sup>」と判示した。

この発明目的の雇用の限界を示したのが、Dublier最高裁判決である。「発明目的で雇用された者が、雇用期間中にその職務を達成することに成功した場合、当該被用者は得た特許全てを使用者に譲渡しなければならない。彼の発明はまさに雇用契約上の職務にすぎない。契約条項は当然に、〔被用者〕が報酬のために生み出したものは雇用主に帰属することとなる。他方、雇用が一般的な場合、たとえ被用者が雇用契約に記載されている一定の職務 (labor and effort) 遂行中に発明の着想を得、特許を得たとしても、当該契約が当該特許の〔使用者への〕譲渡を要求すると広く解釈されるべきではない<sup>34)</sup>」と判示した。

さらに、Chromalloy (CGT) CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) 判決は限界の明確化を試みた。従業員発明の譲渡を内容とする黙示契約の成否を判断するにあたり、裁判所は発明行為 (inventive work) 時の雇用関係をみるべきと判示した<sup>35)</sup>。結論的には黙示契約の成立を認めたが、その根拠となった事実は次のとおりである。①一般職員として雇用された者が、後に特別なプロジェクトを任され、②使用

者の設備・勤務時間を使って（従業員発明者 Teets自身は勤務時間の70%を同プロジェクトに費やした）、③プロジェクト目的を達成。④その際の特許出願費用は使用者が負担し、⑤特許出願時、Teets自ら使用者が開発した旨使用者の弁護士宛の手紙に記載、さらには⑥プロジェクト長を共同発明者と説明するなど特許発明の開発における使用者の役割を認識していた<sup>36)</sup>。

### 3. 4 各論3—ショップライト

以上に当てはまらなくても、一定の場合さらに、使用者は被用者の特許発明について非排他的、譲渡不可能な無償実施権たるショップライトを受けることができる<sup>37)</sup>。ショップライトは、「被用者が勤務時間内に、使用者の施設その他設備を使用して、発明を着想・完成して特許を取得した場合、使用者に対して当該発明を実施する非排他的権利を認めなければならない<sup>38)</sup>」と説明される。日本の現行特許法第35条1項に類似するが、使用者が請求・抗弁として提出しなければならないこと、および譲渡不可であることに差異がある。

ショップライトの成否を判断する基準として、CAFC判決だが、「諸般の事情 (totality of the circumstances)」テストが確立されている<sup>39)</sup>。「裁判所は『ショップライト』の趣旨に関し様々に異なる理解を有しているが、判例法上の広い『権利』と捉え、〔途中省略〕発明開発における周囲の事情と被用者の発明後の行為に関する事実の双方を見て、当該発明の使用を被用者が使用者に対して認めないことが公正かつ衡平 (fair and equitable) といえるか個別事案に応じて判断するところは共通する<sup>40)</sup>。」すなわち、「諸般の事情」を勘案すべきであり、その判断要因として、労働や設備の提供の有無のほか、被用者・使用者間の雇用契約の性質、被用者が使用者の従業員発明を使用することに合意したか否か、被用者が使用者による使用を示唆・黙認・補助

したか否かという基準を示したのである<sup>41)</sup>。

## 4. 分 析

以上、日本の職務発明制度の歴史的展開および米国の職務発明制度を詳細に検証することにより、次のことが明らかとなった。

第一に、日本の職務発明制度は、明治42年特許法において最初に導入されたが、そのときは法人帰属を原則とした。大正10年特許法以来現行法に至るまで個人帰属を原則とするが、それは明治42年特許法から連続的に理解されなければならない。すなわち、明治42年特許法における法人帰属は経済実態における使用者と被用者との争いを避けるべく導入されたが、発明の個人帰属の原則（現行法前までの特許法第1条、前出）との理論的整合性のために大正10年特許法で職務発明も個人帰属となった。しかしここで主眼が置かれたのは、職務発明に当たらない従業員発明について譲渡予約を禁止することである。職務発明は使用者と被用者間の契約等に原則委ねつつ、承継の場合には被用者の対価請求権を認める一方で、使用者にも無償の実施権が当然に生じるものとした。現行特許法は、大正10年特許法とほぼ同一の内容であり、同法の第1項と第2項の順序をまたひっくり返したものの、職務発明について使用者・被用者間の契約等に委ねる原則に変わりはない。その後、平成16年改正により、対価基準についても原則は契約で定めるとしたこと、そして、それにもかかわらず現行法制の裁判所の過度の干渉というデフォルト設定に企業が萎縮していることは前述のとおりである。このように立法上、職務発明は使用者が自由に実施できるべきとの経済実態に合わせた配慮が一貫して尊重されてきたことは改めて確認されるべきであろう。

第二に、日本の職務発明制度は米国の職務発明制度との親和性が高いということである。

職務発明制度について、米国特許法には何ら

規定はなく、専ら州法による。明示契約または黙示契約（発明目的の雇用）により従業員発明中少なくとも職務発明に関しては使用者への承継を雇用契約上の義務とすることが認められている。いずれの契約も成立しない場合でも、シヨップライトという無償の実施権が使用者に認められる。かかる構造は、日本の職務発明制度の構造と本質的に同じである。

また、米国には対価請求権はないが、本来個人帰属が原則で、その権利・利益の譲渡に約因が必要であることも本質的に同じではないか。そして、雇用ないし雇用継続も有効な約因として認められるという米国の運用は、日本でも通用すると考える。米国では雇用は契約によるとの概念が十分に確立されており、日本に比べて容易に解雇されやすい。よほどの研究者であっても明日にも解雇されるかもしれないという事情を勘案すると、日本で雇用ないし雇用継続自体が「相当な対価」に該当するという議論がもっと主張されてよいと思う。

さらに、日本は米国に比べ労働者保護に厚いと言われる。明治42年特許法以来、職務発明制度は存在してきたのに対し、労働基準法は、日本国憲法第27条2項に基づいて昭和22年(1947)に初めて制定されたのである。青色ダイオード判決以来、職務発明に関して被用者の保護が過剰に重視され、企業の萎縮効果が大きいようだが<sup>42)</sup>、労働法以外の特許法で重ねて干渉する必要があるのだろうか。私見では、青色ダイオード地裁判決は、裁判所が労使間の取決めに干渉するといかに経済実態に合わない結果となるかを示した点が意義深いと考える。

第三に、日本の職務発明制度においてドイツ法の影響は極めて小さい、むしろ本質的に異なるということである。

実際、ドイツでは1936年に特許法において初めて職務発明の法理が導入された。それまでは法人帰属が推定されていたが、個人帰属である

ことを明確にしたのである。ただ、どのように職務発明を使用者に承継するか規定していなかったため、1942年、第二次世界大戦のために重要なドイツ産業の振興に関して要職にあった二人の大臣の名前をとった「ゲーリング＝シュペーア命令」が出された。時代背景が物語るように、同命令の目的は、「できるかぎり迅速な雇用主への発明の届出を奨励することにより、雇用主の会社が発明を利用できるようにし、ドイツ政府が戦争で勝利を納めるためにいくぶんなりとも有利な状況をもたらすことにあった。」そして1957年には、個人帰属と承継の際の対価請求権に係る同命令の趣旨に基づき、「従業員により創出された発明に関する法律」が成立した<sup>43)</sup>。同法は50条近い条文を有し<sup>44)</sup>、日本の現行法立案時にも参考として紹介されたが、詳細すぎるとして採り入れられなかった<sup>45)</sup>。以上に鑑みると、世界的にみて特異かつ複雑なドイツ型の職務発明制度を改めて採用する理由は見当たらない。

さらに比較法分析を加えるとすれば、英国であろう。英国は特許法で、従業員発明のうち一定条件のいわば職務発明といえる発明について法人帰属とし、使用者に「著しい利益」をもたらした場合の対価請求権を規定する（英国特許法第39条以下）<sup>46)</sup>。

## 5. おわりに

日本の経済再生は喫緊の課題である。そして、今回取り上げた職務発明制度について、歴史的展開および比較法分析により、経済実態に合わない法制度の過度な干渉の存在が明らかとなった。かかる過度な干渉を排除することは、日本の経済がグローバル経済で競争力を取り戻すために重要でないだろうか。労使間の争いという「随分困ツタ問題」を拡散している場合ではなく、企業一丸となって、国際競争に立ち向かうべきではないか。空白の20年プラスに対する危



機感が深刻であればあるほど、経済を担うユーザーからの要望に応え、まず経済実態を優先させるべきである。

では、どのように法制度を設計することが理想的か。産業界が提案する職務発明の法人帰属<sup>47)</sup>は英国で取り入れられているし、被用者・使用者間の自主的取り決めが整備されていない中小企業の実情に鑑みれば、選択肢として一考の価値はある。少なくとも、米国型の契約自由の原則も日本の職務発明制度の歴史的展開と整合する。いずれにせよ、法制度の干渉を最小化して民間ないし市場経済に任せる制度設計が肝要ではないか。

日本の職務発明制度の歴史的展開、および米国の職務発明制度との親和性に関する筆者の検証が少しでも今般の改正議論の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 明治4年4月7日太政官布告第170号。
- 2) 特許庁『工業所有権制度百年史(上巻)』64頁参照。
- 3) 明治18年4月18日太政官布告第7号(同年7月1日施行)。
- 4) 拙稿「知的財産の担保性－取引という側面からみた知的財産法制度の現状と課題(1)－(2)」一橋法学第11巻第2－3号(2012)参照。譲渡担保を含めた担保取引に関する日本の知的財産法のあまりに詳細な規定を問題視した。
- 5) 日本経済団体連合会「職務発明の法人帰属をあらためて求める～わが国企業の産業競争力強化に向けて～」(2013年5月14日)  
(<http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046.html>) (参照日:2013.10.07), 日本知的財産協会「成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿」(2013年4月26日)  
([http://www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/teigen\\_iken/13/shokumu\\_hatsume\\_0522a.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/13/shokumu_hatsume_0522a.pdf)) (参照日:2013.10.07) 参照。
- 6) 東京地判平成16年1月30日判時1802号30頁。
- 7) 座談会「職務発明をめぐる動向」Law and Technology 61号1頁以下(2013)参照。
- 8) 大正10年特許法第1条の文言であるが、その前も実質同じ条文である。
- 9) 日本法令外国語訳データベースシステム。
- 10) 拙稿「知的財産の担保性－取引という側面からみた知的財産法制度の現状と課題(1)－(2)」一橋法学第11巻第2－3号(2012)参照。
- 11) 明治32年(1899)特許法第1条は、「工業上ノ物品及方法ニ關シ最先ノ發明ヲ爲シタル者若ハ其ノ承繼人ハ此ノ法律ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得」に続けて、「物品ノ發明ニ係ル特許ハ特許ヲ受ケタル者ニ限り其ノ發明ノ物品ヲ製作、使用、販賣若ハ擴布スルノ權利ヲ有セシム(以下、方法の發明に関しては省略)」と規定し、これは形式を変えつつ、実質的には現行特許法にも規定されているところである。
- 12) 拙稿「知的財産の担保性－取引という側面からみた知的財産法制度の現状と課題(1)」一橋法学第11巻第2号(2012)648頁以下参照。
- 13) 平成16年法律第79号。
- 14) 平成20年法律第16号。
- 15) 第五類第三十六號 特許法改正法律案外三件委員會議録第三回における政府委員の解説による。東大出版会『帝國議會 衆議院委員會議録 明治篇 53 第二十五回議會 明治41年』227頁参照。
- 16) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解 特許法(上巻)』(青林書院, 2011)〔飯塚=田中〕492頁。
- 17) 以上、清瀬一郎『特許法原理』(巖松堂, 改訂版, 1929)104-106頁参照。
- 18) 『荒玉文庫519 昭和33年1月7日－昭和34年2月3日 自由民主党特許法等改正調査小委員会関係資料』特許法, 実用新案法, 意匠法および商標法改正要綱(昭和33年1月10日)。
- 19) 『荒玉文庫517 昭和33年1月13日－昭和34年1月12日 特許法案(法制局第2議會以後の分)』特許法案(第4読会)(昭和33年1月10日)。
- 20) 特許庁『職務発明制度・先使用権制度の概要』(平成24年度)6頁。その他、中山信弘・小泉直樹編『新・注解 特許法(上巻)』(青林書院, 2011)〔飯塚=田中〕494頁も参照。
- 21) Donald S. Chisum, On Patents §22.03. 個人帰属原則の法的根拠は特許法第101条(本文前出)と言われている。
- 22) 訳は特許庁サイト参照  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/>

- s\_sonota/fips/mokuji.htm(参照日：2013. 10. 07)。
- 23) 統治権の行使において、連邦は、合衆国憲法によって明示的または黙示的に与えられた権限のみを行使することができ、それ以外の統治作用は州が行使する。[財団法人東京大学出版会 英米法辞典]。
- 24) Donald S. Chisum, On Patents §22-3 [4]。
- 25) 例えば, Bates Mach. Co. v. Bates, 192 Ill. 138, 145 (1901) ; Guth v. Minn. Min. & Mfg. Co., 72 F.2d 385 (7<sup>th</sup> Cir. 1934) ; Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, 110 N.J. 609, 624 (1988) 等参照。
- 26) 例えばニューヨーク州法下, 契約条項が曖昧でない限り, 裁判所は, 記載通りに文言を履行しなければいけないし, 「契約解釈と称して, 当事者のために新たな契約を成立させることは許されない。」Morlee Sales Corp. v. Mfts. Trust Co., 9 N.Y. 2d 16, 19 (1961)。
- 27) Edward L. Raymond Jr., Construction and Effect of Provision of Employment Contract giving Employer Right to Inventions made by Employee, 66 A.L.R. 4th 1135, 2. [a] (2002)。
- 28) 同上, 18. [a] {b}。
- 29) 前者はAndreaggi v. Relis, 171 NJ Super 203 (1979), 後者はJamesbury Corp. v. Worcester Valve Co. (CA1 Mass 1971)。
- 30) 同上。なお, 従業員発明により使用者が法外な収益を得た場合は不当利得などにより請求することは可能である。
- 31) Mosser Industries, Inc. v. Hager (Pa CP 1978)。
- 32) 事実上の黙示契約とは「明示契約ほど具体的にないが, 諸般の事情から当事者ノ行為が暗黙の理解を示し, 事実として意思の合致が推論される場合」に成立する。Baltimore & Ohio R.R. v. United States, 261 U.S. 592 597 (1923)。厳密には, 法律上の黙示 (implied-in-law) 契約もあるが, 職務発明に関しては事実上の黙示契約が中心となろう。
- 33) Standard parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 58 (1924)。
- 34) United States v. Dublier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187 (1933)。
- 35) Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 407 (Fed.Cir. 1996)。
- 36) 同上。
- 37) 例えば, Lariscey v. United States, 949 F.2d 1137, 1144 (Fed. Cir. 1991), University Patents Inc. v. Kligman, 762 F. Supp. 1212, 1219-20 (E.D.Pa. 1991) 等参照。
- 38) United States v. Dublier Condenser Corp., 289 U.S. at 188。
- 39) McElmurry et al. v. Arkansas Power & Light Co. et al., 995 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1993)。
- 40) 同上1581頁。
- 41) 同上1582-83頁。
- 42) 座談会「職務発明をめぐる動向」Law and Technology 61号1頁以下(2013)参照。
- 43) Heinz Goddar, Employee Ownership of Inventions, LES Nouvelles (June 1996) 82頁以下, およびハインツ・ゴッダー「ドイツにおける職務発明」, AIPPI48巻2号82頁以下(2003)参照。
- 44) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解 特許法(上巻)』(青林書院, 2011)〔飯塚=田中〕494頁。特許庁平成24年度『職務発明制度・先使用権制度の概要』6頁。
- 45) 日本の現行法立案時もすでに, 工業所有権制度改正調査審議会特許部会からの要請に応じて重陽会が上記法律案を調査し, 作成した報告書によると「極めて緻密で行届いたものであるが, 反面細かすぎて窮屈な感じもある。日本では必要最小限度を法定する方がよい」, そこに見られる「多くの合理的な規定は, 日本ではこれを法定しない代りになるべく各会社の従業員発明取扱規定中に採り入れることが望ましい」と述べられていた。荒玉文庫510『昭和28年6月16日～昭和29年4月28日工業所有権制度改正審議会特許部会議事要録(第三議会一)』第97回特許部会(昭和33年3月30日)359頁。
- 46) 特許庁訳参照 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf>) (参照日：2013. 10. 07)。
- 47) 前掲注5) 参照。

(原稿受領日 2013年10月9日)