

# 特許権制度の存在理由と職務 発明制度－特許法35条批判(1)



永野 周志\*

## 目次

- 第1章 職務発明制度をめぐる問題状況
  - 1. 「相当の対価」請求事件の動向
  - 2. 企業の職務発明規定が果たした役割
  - 3. 「相当の対価」請求の転機
  - 4. 象印マホービン事件判決およびオリンパス光学工業事件各判決
    - (1) 象印マホービン事件判決(大阪地判平成6年4月28日判例時報1542号115頁)
    - (2) オリンパス光学工業事件判決
      - (a) オリンパス光学工業事件第一審判決(東京地判平成11年4月16日判例時報1690号145頁)
      - (b) オリンパス光学工業事件控訴審判決(東京高判平成13年5月22日・判例時報1753号12頁)
      - (c) オリンパス光学工業事件上告審判決(最判平成15年4月22日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)
  - 5. 職務発明制度の分析・検討の視点
- 第2章 特許権制度の存在理由と特許法35条の不合理性
  - 1. 特許権制度の存在理由と特許権の構造
  - 2. 特許法35条1項の不合理性－「技術開発リスク負担者基準」による検討 (以上, 今月号)
- 第3章 特許法35条1項による技術開発費回収機会確保の限界 (以下, 次号以降)
  - 1. 特許権制度による技術開発費回収機会確保のメカニズム
  - 2. 特許法35条1項の不合理性－特許権の経済的価値の帰属からの分析
- 第4章 特許法35条3項および同条4項の不合理性
  - 1. 通常実施権の経済的価値と「相当の対価」
  - 2. 残余部分専有価値から「相当の対価」への転換で発生する「擬制」とその不合理性
  - 3. 特許法35条4項と同第1項との論理的不整合性
- 第5章 インセンティブ付与論の誤謬
  - 1. インセンティブ付与制度としての特許法35条の不合理性
  - 2. 小括－インセンティブ付与制度のありかた
- 補遺 特許法35条の改正について
  - 1. 産業構造審議会案第4節について
  - 2. 産業構造審議会案第3節について

## 第1章 職務発明制度をめぐる問題状況

### 1. 「相当の対価」請求事件の動向

我が国における「相当の対価」請求事件の主なものは、『我が国における主な「相当の対価」請求事件』に記載のとおりである(後記一覧表参照)。これからわかるように、1980年代までに判決が言い渡された「相当の対価」請求事件は、東扇コンクリート工業事件(東京地判昭和58年9月28日・判例時報1088号132頁)、日本金属加工事件(東京地判昭和58年12月23日・判例時報1104号120頁)、カネシン事件(東京地判平成4年9月30日・判例時報1433号129頁)の3件を数えるだけである。ちなみに、このカネシン事件判決を紹介した判例時報の解説は、『この種「相当の対価」についての具体的な定めがない場合において、「相当の対価」の額を算定した事例は、東京地判昭和58.12.23本誌1104・120, 無体集15・3・844(筆者注:日本金属加工事件判決), 東京地判昭和58.9.28本誌1088・132(筆者注:東扇コンクリート工業事件判決)が散見される程度で、裁判例は少ない。』<sup>(1)</sup>と述べている。

ところが、2000年を境として、「相当の対価」請求事件の提訴が相次いでいる。筆者が知る限りでも、2000年以降、コスモ石油事件(東京地判平成13年12月26日、東京高判平成15年6月26日・いずれも最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)、ファイザー製薬事件(東京地判平成14年8月27日・判例時報1810号102頁)、日亜化学工業事件(東京地方裁判所中間判決平成14年9月19日、同第一審判決平成16年1月30日、いずれも最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)、ニッカ電測事件(東京地判平成14年9月10日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)、大塚製薬事件(大阪地判平成15年11月26日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)、味の素事件(東京地判平成16年2月24日・

\* 弁護士

「知的財産権裁判判例集」), ユーモールド・宇部興産事件(平成 15 年 7 月提訴, 山口地方裁判所宇部支部に係属中), 敷島スターチ・昭和産業事件(平成 15 年 10 月提訴, 東京地方裁判所に係属中), キャノン事件(平成 15 年 10 月提訴, 東京地方裁判所に係属中), 三菱電機事件(平成 15 年 10 月提訴, 那覇地方裁判所に係属中)等の「相当の対価」請求事件が提訴されている。

また, 青色発光ダイオードの発明者である中村修二氏が元勤務先に対して「相当の対価」を請求した日亜化学工業事件に代表されるように, 請求金額と認容額との双方とも高額化している。請求金額が高いものから順にみると, ①日亜化学工業事件(提訴時の請求金額は 20 億円であったが, 最終には 200 億円に請求が拡張されている)を筆頭に, ②味の素事件(請求金額 20 億円), ③敷島スターチ・昭和産業事件(同 15 億 9,000 万円), ④キャノン事件(同 10 億円。ただし, 「相当の対価」額は 450 億であるとした上での一部請求), ⑤大塚製薬事件(同 10 億円。ただし, 「相当の対価」額は 25 億 2,000 万円であるとした上での一部請求。「相当の対価」支払請求権は消滅時効により消滅していると判断され, 原告の請求棄却), ⑥日立製作所事件(東京地判平成 14 年 11 月 29 日・判例時報 1807 号 33 頁, 東京高判平成 16 年 1 月 29 日・最高裁 HP「知的財産権裁判判例集」)(同 9 億 7,060 万円), ⑦オリンパス光学工業事件(東京地判平成 11 年 4 月 16 日・判例時報 1690 号 145 頁, 東京高判平成 13 年 5 月 22 日・判例時報 1753 号 23 頁, 平成 15 年 4 月 22 日・最三小判・最高裁 HP「最高裁判例集」)(2 億円。ただし, 「相当の対価」額は 10 億円余であるとした上での一部請求。認容額は 228 万余円), ⑧三菱電機事件(同 2 億円。ただし, 「相当の対価」額は 58 億円であるとした上での一部請求), ⑨ユーモールド・宇部興産事件(同 1 億 1,000 万円), ⑩日立金属事件(東京地判平成 15 年 8 月 29 日・最高裁 HP「知的財産権裁判判例集」)(同 8,974 万 9,000 円, 認容額は 1,128 万 8,000 円), ⑪ファイザー製薬事件(同 7,000 万円。原告は「相当の対価」支払請求に係る発明の発明者ではないと判断され, 原告の請求棄却), ⑫コスモ石油事件(同 3,000 万円。ただし, 「相当の対価」額は 18 億 5,500 万円であるとした上での一部請求。原告は「相当の対価」支払請求に係る発明の発明者ではないと判断され, 原告の請求棄却), ⑬三徳事件大阪地判(平成 14 年 5 月 23 日・最高裁 HP「知的財産権裁判判例集」)(同

3,000 万円, 認容額は 200 万円)となる。

請求認容額の最高額はマスコミで大きく報じられ周知のとおり日亜化学工業事件の 200 億円であり, 第 2 位は味の素事件の 1 億 8,935 万円であり, そして, 日立製作所事件の 1 億 2,810 万円余(第一審は 3,489 万円余)がこれに次ぐ。

日本経済新聞記事は, 「相当の対価」請求事件の急増と請求金額との高額化との背景について, 次のように解説している<sup>(2)</sup>。

「日本の会社研究者は, 権利や取り分を声高に主張しないのが美德であった。会社の屋台骨を支えるような発明をしても, 数万円の報奨金を受け取るだけで, 企業の成功に貢献した誇りを胸に, 社内的な名誉すら求めない。

きわめて日本的なこの心理を, 秋の野を彩る吾亦紅(われもこう)にたたえる人もいる。発明者の名は忘れられても, 新技術の力で成功をおさめた経営者は栄達をとげていく。それを眺めながら発明者は, 「吾も亦紅なりとひそやかに」(高浜虚子)。

(中略) …

同氏(味の素事件の原告であり, 同社中央研究所・プロセス研究所の元所長, 成瀬昌芳氏をいう。筆者注)は子会社を退職する前に特許の功労表章として一千万円を受け取っている。しかし, それは特許が稼いだ額の千分の一にも満たない。同氏は, 企業にとって意味のある発明をした人が, ほとんど成果にみあった処遇をされないことや特許法三五条に基づく発明者の正当な権利確立が, 訴えの動機だと, 週刊誌のインタビューに応じて語っている。

高額の特許報酬を是とする空気に, 研究職以外の社員の士気が逆に低下するのではないかと心配する声も聞こえる。

ただ, 日本の企業も大学も政府も, 特許につき明確な戦略を欠き, 個人の権利と組織の権利を区分けしないうえに, 摩擦を生む温床になっている。」

## 2. 企業の職務発明規定が果たした役割

これまで「相当の対価」が訴求されることが希であったのは, いわゆる日本的労使関係がその原因であると指摘されている<sup>(3)</sup>。換言すれば, 近年における「相当

の対価」請求事件の急増の原因は、従来型雇用制度から年俸制に代表される能力主義的雇用制度・成果主義的賃金制度への転換に伴う日本の労使関係の機能の低下と、新しい雇用システムの浸透に対応した従業員の意識変化－能力主義的・成果主義的観点からの技術開発努力やその成果が「正当」に評価されていないという不満－であると指摘されている。しかし、このような労働経済学的や労働社会学的理由とは別に「相当の対価」が訴求されることがなかった原因は、企業が定めている職務発明規定にある。

わが国の多くの企業は、特許法 35 条 2 項の反対解釈に基づき、社内規定である職務発明規定（特許法 35 条 2 項にいう勤務規則に相当する。筆者注）を制定し、従業員等から職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に譲渡させ、従業員等から承継した特許を受ける権利に基づき特許出願を行って特許権を取得している。そして、①使用者等が従業員等から特許を受ける権利の譲渡を受けたとき、②使用者等が特許出願をしたとき、③職務発明が特許登録されたとき、④職務発明を実施したとき、第三者に実施許諾して実施料を取得したとき等に、使用者等は従業員等に対して、前記①ないし④のそれぞれに対応する「譲渡補償金」、「出願補償金」、「登録補償金」、「実績補償金」等の名称の補償金（以下「補償金」という。）を支払う旨の規定を設けている。

もっとも、職務発明規定が定める補償金の額は、少額である。発明協会が行った職務発明制度による調査（平成 9 年 1 月 8 日から同年 1 月 31 日まで実施）によれば、調査回答数 173 社中 171 社（98.8%）が職務発明規定を設けている。支払われる補償金は、多い順に、出願補償 87.7%、登録補償 87.1%、実績補償（自社実施時）74.3%、実施許諾補償 25.7%、譲渡補償 18.1%、発明補償 7.6% である。補償金が一定定額で支払われる場合の平均額は、出願補償 7,388 円（最高 15 万円、最低 2,000 円）、登録補償 15,908 円（最高 7 万円、最低 3,000 円）、実績補償（自社実施時）9 万 7,000 円（最高 30 万円、最低 1 万 8,000 円）である。また、補償金が評価に基づいて支払われる場合の実績補償（自社実施時）の上限の平均額は 61 万 4,588 円（最大額は 500 万円、最低額は 2 万円）、下限の平均額は 3 万 4,357 円（最大額は 50 万円、最少額は 1,000 円）である<sup>(4)</sup>。

しかし、職務発明規定の効力が特許法 35 条 3 項に優

先するのであれば、職務発明規定が定める補償金が低額であっても、職務発明に係る権利を譲渡した従業員等は職務発明規定が定める基準の額の補償金しか支払を求めることができない。「職務発明規定は就業規則と同様の規定であり、特許法 35 条 3 項に優先する」という企業の法務担当者や知的財産管理担当者の発言は、しばしば耳にしてきたところである。「相当の対価」の支払義務を争うオリンパス光学工業事件の被告会社の主張も、このような論理である。事実、使用者等と従業員等との双方ともこのような見解に基づいて行動してきた。その意味では、職務発明規定は、特許法 35 条 3 項に基づく「相当の対価」請求（以下「直接請求」という。）の法的障碍として認識され、直接請求を抑制するものとして機能してきたのである。

ところが、このような状況に一石を投じたのが象印マホービン事件判決（大阪地判平成 6 年 4 月 28 日・判例時報 1542 号 115 頁）であり、状況を一変させたのがオリンパス光学工業事件の各判決である。

ちなみに、象印マホービン事件判決以前の事件である前記東扇コンクリート工業事件は、被告会社職務発明規程に基づく実績補償金支払請求事件であって、被告会社職務発明規程には実績補償金の算定基準が定められていなかったために特許法 35 条 3 項が適用された事案である。また、日本金属加工事件、カネシン事件およびゴーセン事件（大阪地判平成 5 年 3 月 24 日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」、大阪高判平成 6 年 5 月 27 日・判例時報 1532 号 118 頁）の各事件は、いずれも直接請求の事案であり、職務発明規定が定められていないために直接請求が可能であった事案である。象印マホービン事件判決以前には、特許法 35 条 4 項に基づいて算出される「相当の対価の額」が職務発明規定が定める補償金の額を超過するためにその差額が請求された事例は、見あたらない（以下、特許法 35 条 4 項に基づいて算出される「相当の対価の額」N と職務発明規定が定める補償金の額 W との差額 N-W の請求を「差額請求」という。）。)

### 3. 「相当の対価」請求の転機

「相当の対価の額」の算定につき考慮されるべき要素は、①「発明により使用者等が受けるべき利益」と②「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」との二つである（特許法 35 条 4 項）。このうち「発明

により使用者等が受けるべき利益」要件については、裁判例は、日本金属加工事件（判決東京地判昭和 58 年 12 月 23 日・判例時報 1104 号 120 頁）以来、一貫して、表現こそ異なるものの、「特許発明の実施権の専有」という特許権の効力（特許法 68 条）によって得ることができる経済的利益、すなわち、「非権利者による発明の実施の禁圧によって得ることができる経済的利益」であると解している。

「職務発明がなされた場合、当該発明を無償で実施する権原を有する点においては、使用者が従業員から特許を受ける権利を譲り受けた場合と譲り受けなかった場合とにおいて差異はなく、使用者等について従業員から特許を受ける権利を譲り受けることにより、使用者は当該発明につき特許出願して登録を受ければ、あるいはこれをノウハウとして秘匿すれば、発明の実施を排他的に独占しうる地位を法律上又は事実上取得できる点において右権利を譲り受けない場合との差異が生ずるといふべきである。したがって、譲渡の対価を定めるに当たり考慮すべき「発明により使用者が受けるべき利益」とは、使用者が発明を実施することにより受けることになると見込まれる利益を指すのではなく、右のような地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を指すものと解するのが相当である。」（日本金属加工事件・東京地判昭和 58 年 12 月 23 日判例時報 1104 号 120 頁）

「被告が本件各意匠、本件各実用新案を受ける地位の承継を受けた場合に支払うべき相当の対価の算出にあたって考慮すべき「使用者等が受けるべき利益」とは、単に被告が本件各意匠、本件各実用新案を無償で実施することにより得ることができる利益の額ではなく、本件各意匠権者又は本件各実用新案権者として本件各意匠又は本件各実用新案を実施する権利を専有することによって得ることができる利益の額を指すものといわなければならない。」（カネシン事件判決・東京地判平成 4 年 9 月 30 日判例時報 1433 号 129 頁）

「被告は原告のした職務発明、職務考案については当然に無償の通常実施権を有するので、前記法条にいう使用者が「受けるべき利益」とは、被告がその発明・考案を実施することによる利益を

意味するのではなく、それを超えて、権利を承継したことにより得ることができる権利を独占すること（特許法等により法律上他者に対してその発明・考案の実施を禁止し、又は許諾し得る場合と、その技術を秘匿して事実上その技術を独占し得る場合がある）による利益を意味する。」（ゴーセン事件判決・大阪高判平成 6 年 5 月 27 日判例時報 1532 号 118 頁）

「被告は原告のした職務発明、職務考案については当然に無償の通常実施権を有するので、前記条にいう使用者が「受けるべき利益」とは、被告がその発明・考案を実施することによる利益を意味するのではなく、それを超えて、権利を承継したことにより得ることができる権利を独占すること（特許法等により法律上他者に対してその発明・考案の実施を禁止し、又は許諾し得る場合と、その技術を秘匿して事実上その技術を独占し得る場合がある）による利益をいうものである。また、特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を被告が実施して商品を製造販売している場合、その製造販売することができる法的根拠は、被告がその権利について無償の通常実施権を有するからではあるけれども、それだけの製造販売の実績をあげることができた経済的理由は、被告の企業努力は勿論であるが、それ以外にそれを超えて、被告が権利の譲渡を受けてその発明の実施権を独占することができたことに起因する部分があることは明らかである（すなわち、被告の販売実績は法定の通常実施権を得ての企業努力に基づく部分と独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた部分の合計であると考えられる。）」（象印マホービン事件判決・大阪地判平成 6 年 4 月 28 日判例時報 1542 号 115 頁）

「特許法 35 条 1 項によると、従業者の職務発明について使用者は無償の通常実施権を取得するものであるから、特許を受ける権利の譲渡によって得ることができる利益は、発明を排他的に独占することによって得ることができる利益である。また、従業者の職務発明について使用者が無償の通常実施権を取得するのは、使用者が、その発明について、貢献することがあるためであるが、その貢献にもいろいろな程度のものがあるから、無

償の通常実施権とは必ずしも対価関係にたつものではなく、無償の通常実施権の取得を上回る貢献があり得るのであり、このような貢献による価値は使用者に帰属すべきものである。したがって、使用者が従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた場合の「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ることができる利益に、上記の使用者の発明に対する貢献を考慮した額となるというべきであり、特許法 35 条 4 項が、同条 3 項の対価の額は、発明により使用者が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者が貢献した程度を考慮して定めなければならないと規定しているのは、このような趣旨であると解される。」(日立製作所事件判決・東京地判平成 14 年 11 月 29 日判例時報 1807 号 33 頁)

「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは、使用者等が、従業者等から特許を受ける権利を承継して特許を受けた結果、特許発明の実施を排他的に独占することによって得ることができる利益をいうものである。そして、従業者等から特許を受ける権利を承継してこれにつき特許を受けた使用者が、この特許発明を第三者に有償で実施許諾し、実施料を得た場合、その実施料は、職務発明の実施を排他的に独占することによって得ることができる利益に他ならないというべきである。」(日立金属事件判決・東京地判平成 15 年 8 月 29 日最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)

「非権利者による発明の実施の禁圧によって得ることができる経済的利益」という意味での「発明により使用者等が受けるべき利益」とは、特許権の経済的価値であり、第 3 章にて詳述するように、独占的実施利益である。独占的実施利益の額は、最終的には、発明という情報が有体物に転換された再現物(以下「実施製品」という。)の市場規模によって決まる。したがって、職務発明の実施製品の市場規模が大きければ大きいほど、これに比例して「使用者等が受けるべき利益」も増大し、ビジネス上の成功が大きい発明や実施料収入が多い発明ほど「相当の対価の額」 $N$ も増大して、差額  $N - W$  が大きくなる

たとえば、オリンパス光学工業事件の原告が主位的請求として主張する「相当の対価の額」 $N$  は 9 億 2,733 万円であるのに対し、原告が被告会社職務発明規定に

基づき受領した補償金の額は、出願補償 3,000 円、登録補償 8,000 円、実績補償に相当する工業所有権収入取得時報償 20 万円の合計 21 万 1,000 円に留まる。原告は、差額の一部請求として 2 億円の支払を請求する根拠について次のように主張している。

- ① 原告の職務発明と訴外諸隈氏の発明に係る諸隈発明との双方による「発明により使用者等が受けるべき利益」は、70 億 3,800 万円である。
- ② 前記両発明のうち原告の職務発明による「使用者等が受けるべき利益」は、①の 3 分の 1 である 23 億 4,600 万円である。
- ③ 使用者等である被告会社の寄与率は 40% である。「相当の対価の額」の算定につき考慮されるべき「発明により使用者等が受けるべき利益」は特許権の経済的価値であり、特許権の経済的価値は後述するように実施製品の市場規模によって決まるから、特許法 35 条 4 項に従って算出される「相当の対価の額」 $N$  が職務発明規定が定める補償金の額  $W$  を超過する ( $N > W$ ) 事態は、当然生じうる。そのような事態は特許法 35 条が予定していたところであるから、象印マホービン事件判決とオリンパス光学工業事件各判決(東京地判平成 11 年 4 月 16 日・判例時報 1690 号 145 頁、東京高判平成 13 年 5 月 22 日・判例時報 1753 号 12 頁、平成 15 年 4 月 22 日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」)は、職務発明規定による補償金の定めがあるにもかかわらず使用者等  $X$  に当該差額  $N - W$  の支払義務があることを認めたことに判例上の意義がある。

#### 4. 象印マホービン事件判決およびオリンパス光学工業事件各判決

##### (1) 象印マホービン事件判決(大阪地判平成 6 年 4 月 28 日判例時報 1542 号 115 頁)

差額請求が認められる可能性があることを最初に示唆した裁判例は、象印マホービン事件判決である。同事件判決が差額請求を許容する理由は以下のとおりである。

「被告は、本件発明について、被告発明考案規定に基づき、原告に対し、出願権譲渡補償及び登録補償金を既に支給済みであり、また、実施済みの第一発明についての実績補償金についても既に弁済供託済みであって、これらの各補償金額は特許法 35 条 2 項(特許法 35 条 3 項の誤りと思われる。筆者注)に

いう「相当の対価」というべきであるから、被告にはこれを超えて本件発明について原告に対価を支払うべき義務はない旨主張する。しかしながら、被告が口頭の提供を申し出た実績補償金額 86 万 5,000 円の弁済の提供額は、前判示に照らして過小にすぎることから、弁済供託額及びそれを前提とする被告主張の弁済供託額はその効力を生じるに由なく、右主張は採用できない。」

象印マホービン事件判決が差額請求を認める理由は、「相当の対価の額」が補償金の額を超過する場合には差額請求は認められるというものである。しかし、「相当の対価の額」が補償金の額  $W$  を超過する場合には差額請求が認められるというのは、同義反復であって、差額請求が認められるべき理由の説明にはなっていない。

象印マホービン事件判決を検討・分析するにあたっては、使用者等である被告会社は、被告会社の職務発明規定が特許法 35 条 3 項に優先すると積極的に主張していないことに留意すべきであろう。しかも、被告会社は「国家公務員の職務発明に対する補償金支払要領」に準じて原告に支払うべき「相当の対価の額」を計算したうえで算出された額を弁済供託したから従業者等である原告の請求は棄却されるべきであると主張している。つまり、被告会社は、特許法 35 条が被告会社の職務発明規定に優先することを暗黙のうちに承認したうえで、「相当の対価の額」の多寡を争っているものであり、被告会社の職務発明規定が特許法 35 条 3 項および 4 項と優先するとは主張してはいないのである。本判決が特許法 35 条 3 項および 4 項と職務発明規定との関係を判断することなく差額請求を認容したのは、被告会社のこのような争い方あるいは主張に理由があるのではないと思われる。

## (2) オリパス光学工業事件判決

オリパス光学工業事件の各判決は、象印マホービン事件判決をさらに一步進めて差額請求を容認している。

### (a) オリパス光学工業事件第一審判決（東京地判 平成 11 年 4 月 16 日判例時報 1690 号 145 頁）

第一審判決は、以下の理由をもって差額請求を容認している。

「被告規則（被告の職務発明規定をいう。筆者注）については、被告が一方的に定めた（変更も

同様である。）ものであるから、個々の譲渡の対価額について原告がこれに拘束される理由はない。この点、被告は、原告が、被告の諸規則等を遵守する旨の誓約書を提出していることから、原告が相当対価の請求権を放棄したものとみるべきであると述べるが、原告が、就職時に、このような包括的な内容の記載された書面を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関する何らかの合意が形成された、あるいは、相当対価の請求権の放棄がされたと解する余地はない。その他、被告は、被告規則が原告を拘束する根拠を何ら明らかにしていないので、原告の前記主張は失当である。結局、法 35 条が、職務発明に係る特許権等の譲渡の対価は、発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度を考慮して定めるべきことを規定した趣旨に照らすならば、勤務規則等に発明についての報償の規定があっても、当該報償額が法の定める相当対価の額に満たないものであれば、発明者は、使用者等に対し、不足額を請求できるものと解するのが相当である。」

第一審判決は、差額請求を許容する理由を、原告が「相当の対価」請求権を放棄した事実が認められないことに求めている。このように差額請求の可否を職務発明規定を同意・承認するか否かという従業者等の意思に求めるならば、従業者等が職務発明規定の内容を同意・承認したときは、職務発明規定は有効となる筈である。換言すれば、特許法 35 条 3 項および 4 項は強行法規ではなく、従業者等の同意や承認があれば職務発明規定は有効であると解しうる余地があるのである。そうすると、従業者等がなした合意や承認が使用者等の要求を呑まざるをえない不利な状況で行われたものであって労働契約法理に基づき無効とされる場合でなければ、差額請求は認められないこととなる。「原告が、就職時に、このような包括的な内容の記載された書面を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関する何らかの合意が形成された、あるいは、相当対価の請求権の放棄がされたと解する余地はない」という判示は、事実認定の体裁をとっているが、「従業者等は、就職時には、不利な条件に従わざるをえない」という法的価値評価もしているようにも思われる。職務発明規定の有効性を従業者等の同意や承認

に求めるならば、「法35条が、職務発明に係る特許権等の譲渡の対価は、発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度を考慮して定めるべきことを規定した趣旨」を差額請求を許容する理由とする論理的必然性はない。差額請求を許容する理由づけが説得力不足である感は否めない。

(b) **オリンパス光学工業事件控訴審判決**（東京高判平成13年5月22日・判例時報1753号12頁）

これに対し、控訴審判決は、差額請求が認められる根拠を特許法35条3項および同条4項が強行法規であることに求めている。

「同条項（特許法35条3項をいう。筆者注）は、「従業者等は、…承継させ、…設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」として、従業者等は、その意思によるにせよ、その意思に反してであるにせよ、職務発明に係る特許権等の承継等があったときには、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を有することを明瞭に定めている。このように、従業者等に「権利」として支払を受けることの認められた「相当の対価」の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るとすれば、それは、法律上、むしろ異様な状態というべきである。

…（中略）…使用者等が、一方的に、特許権等譲渡の対価を定めることができ、従業者等がその定め拘束されるとしたのでは、使用者等の利益に偏し、上記立法趣旨に反することは論ずるまでもないところである。また、同条の上記立法趣旨に照らせば、特許法35条3項、4項を強行規定と解すべきことも、当然というべきである。

…（中略）…一審被告の主張は、結局のところ、使用者等が相当の対価の上限を任意に定めることができ、特許法35条4項に基づき算出される相当の対価が、規定で定めた上限を超える場合であっても、規定を超える額の請求を制限できるとするものであって、明らかに上記強行法規に反する主張である。一審被告が主張するように、日本企業の多くがこれまで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示すに過ぎず、そのことは、何ら、上

記解釈を採ることの妨げとなるものではない。」

差額請求が認められるべき理由が特許法35条の強行法規性であると解するならば、従業者等が職務発明規定の内容を承認し、あるいは職務発明に係る権利の譲渡が行われる毎に使用者等と従業者等とが特許を受ける権利の譲渡の対価額を合意したとしても、職務発明に係る権利の譲渡対価額についての承認や合意は無効であることになる。要件論としては、差額請求が認められる要件は、特許法35条4項に従って算出される「相当の対価の額」と職務発明規定が定める補償金の額  $W$  に差額があることだけで足りることとなる。

(c) **オリンパス光学工業事件上告審判決**（最判平成15年4月22日・最高裁HP「知的財産権裁判例集」）

上告審判決も、差額請求を許容する。もっとも、上告審判決は、差額請求が認められる理由には言及していない。「これ（オリンパス光学工業の「発明考案取扱規程」をいう。筆者注）による対価の額が同条（特許法35条をいう。筆者注）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と解するのが相当である。」として、差額  $N - W$  の存在が差額請求の要件であると判示するだけに留まる。原審判決に法律解釈に誤りがあるときは、それが判決主文に影響を及ぼさなくとも、上告審裁判所は原審判決の法律解釈の誤りを正さなければならないから、オリンパス光学工業事件上告審判決が特許法35条3項および4項は強行法規であるとの控訴審判決の法律判断について言及していないということは、上告審判決は控訴審判決の法律判断を支持していると推測できる。

したがって、オリンパス光学工業事件上告審判決をもって、特許法35条3項および4項は強行法規であること、そして、差額請求の要件は差額  $N - W$  の存在のみであることが判例として確立されたといつてよい。

そうすると、判例によれば、職務発明規定に基づき支払われる補償金の性格は特許法35条4項に基づいて算出される「相当の対価の額」の一部前払金であり、職務発明規定の法的性格は「相当の対価」一部前払のための単なる事務処理規程に留まることになる。

## 5. 職務発明制度の分析・検討の視点

以上のように、今日の判例では、職務発明に係る権

利を譲渡した従業者等が職務発明規定に基づいて補償金の支払を受けたとしても、従業者等は職務発明規定に基づいて受領した補償金  $W$  とをあわせて特許法 35 条 4 項に従って算出される「相当の対価の額」 $N$  となるまでの差額を請求することが可能である。そして、「使用者等が受けるべき利益」とは特許権の効力によって得ることができる経済的利益である特許権の経済的価値であり、特許権の経済的価値  $A$  は後述するように独占の実施利益であり、独占の実施利益の額の多寡を左右するのは発明の実施製品の市場規模であるから、差額  $N-W$  についての請求額は実施製品の市場規模に比例して高額になる。日亜化学工業事件第一審判決（東京地判平成 16 年 1 月 30 日・最高裁 HP「知的財産権裁判例集」）が 200 億円という破格ともいべき巨額の「相当の対価の額」を認めたのは、青色発光ダイオードの市場規模が巨大であるからに他ならないが、発明の実施製品の市場規模に比例して「相当の対価の額」が巨額となるのは、特許法 35 条を所与の前提とする限り、特許法 35 条の当然の論理的帰結であって、その限りでは、驚くべきことではない。問題とされるべきであるのは、日亜化学工業事件第一審判決の当否ではなく、特許法 35 条が特許権制度の存在理由に照らして合理的であるか否かである。

前述したように 2000 年（平成 12 年）以降に「相当の対価」請求事件が急増しているが、その時期はオリンパス光学工業事件第一審判決が言い渡された平成 11 年 4 月 16 日の翌年である。そして、ユーモルド・宇部興産事件、敷島スターチ・昭和産業事件、キャノン事件、三菱電機事件の提訴はオリンパス光学工業事件上告審判決が言い渡された平成 15 年 4 月 22 日の後である。つまり、近年における「相当の対価」請求事件急

増は、理由づけの違いはあるにしてもオリンパス光学工業事件の各判決が差額請求を許容したからであろう。

わが国の雇用制度が能力主義的雇用制度に傾斜し、これに対応して従業者等の行動原理もより能力主義的になればなるほど、技術開発に懸命に努力し成果をあげたと「自負」する研究者や技術者が企業の処遇に抱く不満は、「相当の対価」の訴求を加速させる。今後確実に「相当の対価」請求事件が増加し、「相当の対価の額」請求金額も高額化するであろう。200 億円の「相当の対価」請求を認容した日亜化学工業事件判決が「相当の対価」についての直接請求や差額請求に拍車をかけることは間違いない。

「相当の対価」請求事件の増加や「相当の対価の額」の高額化については、先に紹介した日本経済新聞記事にみられるように、様々な観点や立場からの賛否両論がある。しかし、最も重要なことは、従業者等に特許権を帰属させ使用者等に通常実施権を帰属させることによって特許権の経済的価値を従業者等を主とし使用者等を従として「分有」させている特許法 35 条が特許権制度の存在理由に照らして合理的であるか否かの観点から議論されるべきことである。結論から先にいえば、特許法 35 条は特許権制度の存在理由の自己否定であり、立法の過誤であるというしかない。そこで、次章以下において、特許権制度の存在理由を再確認するとともに特許権を従業者等に帰属させる特許法 35 条 1 項、それを前提として職務発明に係る権利を承継した使用者等に「相当の対価」の支払義務を負わせる同条 3 項、そして「相当の対価の額」の産出基準を定める同条 4 項が特許権制度の存在理由に照らして不合理であることを明らかにする。

### 我が国における主な「相当の対価」請求事件

事 件 名	請 求	判 決	備 考
東扇コンクリート工業事件 昭和56年提訴 東京地判昭和58. 09. 28	12, 400	8, 419	実施料（技術協力費）2. 4億円 × 5 %（発明者が受けるべき実績補償の額の割合） × 70 %（原告の貢献度） * 他の発明者の貢献度30%
日本金属加工事件 昭和54年提訴 東京地判昭和58. 12. 23	25, 300	330	使用者が売り上げた金額30. 3億円 × 2 %（第三者に実施許諾した場合に得たであろう実施料率） × 10 %（原告の貢献度）



カネシン事件 平成元年提訴 東京地判平成04.09.30	30,900	12,920	使用者が売り上げた金額 ×50% (第三者に実施許諾したら、当該第三者が売り上げたであろう金額の割合) ×2% (第三者に実施許諾した場合に得たであろう実施料率) ×65% (発明者の貢献度)
ゴーセン事件 平成3年提訴 大阪地判平成05.03.04 大阪高判平成06.05.27	16,000	1,664	使用者が売り上げた金額12.6億円 ×50% (他社の発明実施を禁止することができた部分の割合) ×2.5% (実施料率) ×40% (発明者の貢献度) ÷4名 (4名の共同発明者)
象印マホービン事件 平成3年提訴 大阪地判平成06.04.28	150,000	6,400	使用者が売り上げた金額96億円 ×1/3 (他社の発明実施を禁止することができた部分の割合) ×2% (実施料率) ×20% (発明者の貢献度) ÷2名 (2名の共同発明者)
オリンパス光学工業事件 平成7年提訴 東京地判平成11.04.16 東京高判平成13.05.22 最判平成15.04.22	200,000	2,288	「相当の対価」額は10億円余であるとした上での一部請求 使用者の実施料収入66億円 ×5% (使用者が受けるべき利益95%を控除した残額) ×5% (発明者の貢献度)
コスモ石油事件 平成12年提訴 東京地判平成13.12.26 東京高判平成15.06.26	30,000	0	「相当の対価」の額は18億5,500万円であるとした上での一部請求 原告は発明者ではないと認定され、原告の請求棄却。
三徳事件 平成11年提訴 大阪地判平成14.08.23	30,000	2,000	特許権者が売り上げた金額 ×50% (第三者に実施許諾したら、当該第三者が売り上げたであろう金額の割合) ×3% (第三者に実施許諾した場合に得たであろう実施料の率) ×10年 (特許権の存続期間のうち実施許諾することができるであろう期間) ×1/20 (雇用契約上の使用者が有する法定通常実施権の負担や権利としての不確実性) ×50% (発明者の貢献度)
ファイザー製薬事件 平成13年提訴 東京地判平成14.08.27	70,000	0	原告は発明者ではないと認定され、原告の請求棄却。
日亜化学工業事件 平成13年提訴 東京地判平成16.01.30	20,000,000	20,000,000	中間判決 (東京地判平成14.09.19) は、使用者に特許権が帰属することを認める。 特許権の存続期間満了までに使用者が売り上げたであろう金額1兆1086億円 ×50% (第三者に実施許諾したら、当該第三者が売り上げたであろう金額の割合) ×20% (第三者実施許諾した場合に得たであろう実施料の率) ×50% (発明者の貢献度)
ニッカ電測事件 平成13年提訴 東京地判平成14.09.10	4,000	525	使用者が売り上げた金額4,400万円 ×100% (第三者に実施許諾したら、当該第三者が売り上げたであろう金額の割合) ×2% (第三者に実施許諾した場合に得たであろう実施料率) ×60% (発明者の貢献度)

日立製作所事件 平成10年提訴 東京地判平成14. 11. 29	970, 640	34, 897	【第一審判決】 使用者が包括ライセンス契約により受けた利益 ×20～30% (発明者全員の貢献度) ×40～70% (原告の貢献度) * 使用者が実施した分についての「相当の対価の額」については、原告の主張は「時機に遅れた攻撃防御方法」であるとして判断せず。
		128, 100	【控訴審判決】 外国特許に基づき得る利益も「相当の対価」の算定の基礎とされると判断。
日立金属事件 平成14年提訴 東京地判平成15. 08. 29	89, 749	11, 288	使用者が第三者に実施許諾することにより得た実施料 1億2324万円余 ×10% (発明者の貢献度)
大塚製薬事件 平成14年提訴 大阪地判平成15. 11. 26	1, 000, 000	0	「相当の対価」額は25億2, 000万円であるした上での10億円の一部請求 消滅時効により「相当の対価」請求権は消滅したとして、原告の請求棄却。
味の素事件 平成14年提訴 東京地判平成 16. 02. 24	2, 000, 000	189, 350	ライセンス契約等に別受けた利益 ×2. 5% (原告の貢献度)
ユーモールド・宇部興産事件 平成15年提訴	10, 000		山口地裁宇部支部に継属中
敷島スターチ・昭和産業事 平成15年提訴	1, 590, 000		東京地裁に継属中
キャノン事件 平成15年提訴	1, 000, 000		「相当の対価」の額は450億であるとした上での一部請求 東京地裁に継属中
三菱電機事件 平成15年提訴	200, 000		「相当の対価」の額は58億円であるとした上での一部請求 那覇地方裁判所に継属中

金額欄中の金額の単位は、1, 000円

## 第2章 特許権制度の存在理由と特許法 35 条の不合理性

本章では、特許法 35 条が定める職務発明制度は特許権制度の存在理由を否定するものであって不合理であることを論述する。その前提として、特許権制度の存在理由とは何かについての論述から始める。

### 1. 特許権制度の存在理由と特許権の構造

特許権制度は、リスクを負って発明の生産（経済活動としての技術開発）にコミットする経済主体に発明の生産に投下した資本（以下「技術開発費」という。）の回収機会を確保させるための制度である。では、リスクを負って発明の生産にコミットした経済主体に技術開発費の回収機会を確保しなければならないのは何故か。そして、技術開発費回収機会の確保の方法が特許権であるのは何故か。

発明を産出物とする技術開発には、資金、試作や実験のための各種設備・装置、材料、マンパワー等の経営資源の投入が不可欠である。しかし、経営資源を投

入しても、期待する作用効果を発揮する発明が産出されずとは限らない。「投入物（労働力や資源）と産出物（研究成果）に安定的な定量関係を見出すことはほとんど不可能である」<sup>(5)</sup>る（**発明の生産不確実性**）。期待する技術的成果が産出されなければ、技術開発費は回収できない。技術開発費を回収できなければ、技術開発は行われぬ。技術開発費の回収を可能とするためには、技術開発の産出物は、技術開発費の回収が不可能となるかもしれないリスクを引き受けて技術開発に技術開発費を投入した経済主体（発明の創作者である発明者と区別するため、以下「技術開発リスク負担者」という。）に帰属しなければならない。技術開発の産出物が技術開発リスク負担者に帰属すべきであるのは、私権帰属原則<sup>(6)</sup>の当然の結論ある。発明を権利の対象とする私権は技術開発リスク負担者に帰属しなければならない。

しかし、発明を権利の対象とする私権を技術開発リスク負担者に帰属させるだけでは、技術開発費は回収できない。

土地とか機械等の有体物は、占有が可能である。A が有体物を占有していると、B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>…はその有体物を占有できないし、その有体物を利用できない。ところが、発明は人間の思考活動によって生み出された情報であって、人間の頭脳の中に存在しうる無体物である。そのため、A が知っている情報は、B も同時に知ることができる。A が知っているために B は知ることができないという現象は起こらない（情報の非排除性）。また、A が情報を利用していることによって、B がその情報を利用できる内容や程度に制約が生じることもない。B は A と同じようにその情報を利用できる（情報の非競争性）。発明は占有できない（発明の占有不可能性）。発明は占有できないから、発明を権利の対象とする私権が技術開発リスク負担者に帰属するだけでは、技術開発リスク負担者だけが発明を利用できる状態は実現されない。

さらに、情報の複製は容易である。「いったん得られた情報は、その複製と伝達に必要な費用を除けば、社会全体としてはゼロの費用で無限に利用者を増加させることができる。複製と伝達に要する費用は情報の価値に比べて小さいことが多いので、これを無視すれば、いったん得られた情報について利用者を増加させるために社会全体として必要な限界費用はゼロである。すなわち、情報の利用に関する社会的限界費用（SMC）はゼロである」<sup>(7)</sup>。情報はただで入手しこれを実施することによって利益を得ることができる（発明の外部経済性<sup>(8)</sup>）。そのため、発明には「ただ乗り」が不可避である。ところが、技術開発リスク負担者は発明を生産するために技術開発費を負担しているが、「ただ乗り」をする模倣者は技術開発費を負担していない。模倣者は、技術開発費を負担していない分だけ技術開発リスク負担者に対して競争上優位である。模倣者が製造・販売する安い実施製品は技術開発リスク負担者が製造・販売する高い実施製品を駆逐する。したがって、「ただ乗り」は、技術開発リスク負担者の技術開発費の回収を妨げる<sup>(9)</sup>。「ただ乗り」は「情報の生産という創造的行為の意欲を損ない、情報の生産を停滞させるおそれをもつ。これが情報の生産と利用のパラドックスという問題である」<sup>(10)(11)</sup>。

したがって、発明を権利の対象とする私権は、発明は占有できない現実を踏まえて、技術開発費の回収が可能となるように設計される必要がある。

特許権の効力は「特許発明の実施権の専有」（特許法 68 条）（非権利者による特許発明の実施の禁圧）であり、特許権は差止請求権をもって非権利者による特許発明の実施を禁圧するという構造をしている。特許権がこのような構造となっていることによって、発明の占有が不可能であっても、技術開発リスク負担者以外の経済主体 B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>…による発明の実施を妨げることができ、技術開発リスク負担者 A が有体物を物理的に占有しているのと同じ結果を実現することができる<sup>(12)</sup>。「知的財産権制度の基本的メルクマールは、差止請求権に裏打ちされた排他権を知的財産に認めることであるといつてよい」<sup>(13)</sup>

## 2. 特許法 35 条 1 項の不合理性－「技術開発リスク負担者基準」による検討

特許法 35 条 1 項は従業者等に特許権を帰属させている。したがって、従業者等が技術開発リスク負担者でなければ、特許法 35 条 1 項は特許権制度の存在理由に照らして不合理である。しかし、以下に述べるように、従業者等は技術開発リスク負担者ではない。

技術開発リスク負担者であること、すなわち、リスクを負って技術開発にコミットするとは、技術開発に資源を提供した経済主体が技術開発が発明を産出しなかったときに生じる損失を引き受ける－提供した資源の喪失を受容する－ことを意味する。それは、株式という法律関係に基づいて資金を出資する株主と同様に、技術開発に必要な資源を「出資」という法的性格をもって提供することである。

従業者等は、確かに、技術開発に必要な様々な資源のうち労働役務という資源を提供している。ところが、従業者等は、使用者等に対して賃金支払請求権を有している。賃金支払請求権は労働役務提供の対価（賃金）支払請求権であって、労働産出物出来高支払請求権ではない。従業者等が賃金支払請求権を有しているということは、使用者等と従業者等が合意した労働時間数の労働役務を提供すれば、その労働役務の出来高の如何にかかわらず賃金の支払を受けることができるということであり、労働役務の提供が「ただ働き」とはならないことである。つまり、資金や設備等の資源だけではなく発明を創作する従業者等の労働役務も自己の資源として技術開発に投入する使用者等はリスクを負って技術開発にコミットしているのに対して、従業

者等は従業者等の技術開発への関与部分である労働役務の提供に関して、発明の創作に失敗すると労働役務の提供が「ただ働き」となるというリスクを負ってはいないのである。

工場労働者が製造した製品の所有権が使用者に帰属するように、労働者が生産した労働産出物はすべて使用者に帰属し、労働者には帰属しない（労働産出物帰属原則）。労働者が生産した労働産出物に係る権利の帰属に労働産出物帰属原則が適用されるのは、労働者が使用者に対して有する賃金支払請求権は「労働役務提供の対価は、提供した労働役務の量によって決定され、労働役務の労働産出物の量や質によっては決定されない」というルールに基づいているために、「財を対象とする私権は財の生産にリスクを負ってコミットしている経済主体に帰属する」という私権帰属原則の前提条件が欠いているからである。労働産出物が製品という有体物であるのか、それとも発明という無体の情報であることの違いによって、あるいは発明を創作できるのは自然人だけであるとの理由によって、労働産出物に係る権利の帰属が異なるべき理由はない<sup>(14)</sup>

技術開発リスク負担者は使用者等のみである。したがって、特許権が帰属すべきであるのは使用者等であって従業者等ではない。従業者等が技術開発リスク負担者であるならば、リスクを負って技術開発にコミットした見返りを受けるべきであるのは当然であるし、そのような従業者等が使用者等に職務発明に係る権利を譲渡したのであれば、リスクを負ってコミットした見返りとして「相当の対価」が高額あるいは巨額となっても当然である。ところが、従業者等は技術開発リスク負担者ではない。職務発明に係る権利を譲渡した従業者等が支払を求めることができる「相当の対価」が高額化し巨額化することが不合理性であるのは、「相当の対価の額」の多寡それ自体にあるのではなく、特許法 35 条 1 項が、従業者等が技術開発リスク負担者ではないにもかかわらず、技術開発リスク負担者に技術開発費回収機会を確保するための特許権を従業者等に帰属させ、技術開発費を回収する原資である特許権の経済的価値を従業者等に帰属させていることにある。特許法 35 条の不合理性の原因は、技術開発リスク負担者ではない従業者等に特許権を帰属させている特許法 35 条 1 項にある。

## 注

- (1) 判例時報 1433 号 130 頁
- (2) 日本経済新聞 2002 年 9 月 25 日朝刊記事「ニュースなるほどー社員研究者、相次ぎ特許訴訟」
- (3) 柳澤旭「労働法と知的財産法との交錯ー日亜化学工業事件（青色 LED 特許権）判決（東京地裁平成 14 年 9 月 19 日判決）を契機としてー」熊本学園大学経済論集第 9 巻第 3・4 合併号 252 頁
- (4) 発明協会 HP, [www.jii.or.jp/tyosa\\_kenkyu/tyosa2.html](http://www.jii.or.jp/tyosa_kenkyu/tyosa2.html)
- (5) 野口悠紀雄「情報の経済理論」（東洋経済新報社・1974 年）48 頁
- (6) 私権帰属原則とは、ある財についての私権が帰属すべき経済主体は、①当該財の生産に不可欠な資源を提供しており、かつ②当該財の生産についてリスクを負うとのコミットをしているとの 2 条件を充足している経済主体でなければならないルールをいう。
- (7) 野口悠紀雄「情報の経済理論」（東洋経済新報社・1974 年）40 頁。そのため、経済主体は、発明の経済的価値を得ようとして、市場取引を経由することなくー対価を払うことなくー発明を入手して発明を実施しようとする。しかも、技術開発がリスクが極めて高い経済活動であることは、「ただ乗り」をますます加速させる。
- (8) 「外部経済性」とは、「ある経済主体の活動が他の経済主体の選好や生産関数に市場を経由しないで」「プラスの方向、すなわち効用を高めたり生産量を増やしたりする方向で作用する」（福岡正夫「ゼミナール経済学入門」（日本経済新聞社・1986 年）226 頁）ことをいう。
- (9) 中山信弘「無体財産権」『基本法学 3ー財産』（岩波書店・1983 年）292 頁は、その好例としてガラ紡をあげており、「1985（明治 18）年の専売特許条例成立前に臥雲辰致はガラ紡という優秀な紡績機を発明し、第 1 回内国勧業博覧会で一位を得た。これによりガラ紡は全国的に有名になり、各地で模倣された。しかし、当時の法制では発明についての何らの保護制度がなかったために、臥雲辰致は名誉のみを取得し、金銭的にはなんら報われることなく貧困の生活を送った」と紹介している。
- (10) 稗貫俊文「情報をめぐる競争と法」『現代経済法講座 9 卷ー通信・放送・情報と法』（三省堂・1990 年）281 頁
- (11) リスクを負って技術を開発するよりも技術開発成果を模倣するほうが有利である。社会全体からみると、「ただ乗り」は技術開発の回避＝技術革新の停滞を招く。「ただ乗り」は発明の生産について資源の効率的な配分を失敗させる（市場の失敗）（岩田規久男「ゼミナールミクロ経済学入門」（日本経済新聞社・1993 年）394 頁以下）。
- (12) 発明への「ただ乗り」は技術革新の停滞を招く（前注）。したがって、特許権制度による「ただ乗り」を禁圧することは、社会全体からみると、技術開発を促進する。特許法の目的が「発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法 1 条）と規定されているのは、このような理由からである。

(13) 稗貫俊文「情報をめぐる競争と法」『現代経済法講座 9 卷－通信・放送・情報と法』(三省堂・1990年) 330 頁

(14) 我が国の特許法においては、特許を受ける権利は発明と同時に発生し、それは経済活動として発明を生産する研究活動を行った企業等の経済主体ではなく、発明を創作した自然人に帰属すると解されている。したがって、従業者等が職務発明をなしたときは、当該職務発明に係る特許を受ける権利は従業者等に帰属する。しかし、職務発明に係る特許を受ける権利が従業者等に帰属するとされているのは、職務発明に係る特許権が従業者等に帰属すべきであるからではなく、発明に係る権利処理の便宜のためである。

著作権は著作物の創作と同時に発生するのに対し、特許権は発明が創作されたときではなく特許権設定登録時(特許法 66 条)に成立する。発明の創作から特許権の成立までにはタイムラグがある。発明を目的とする権利が特許権だけであれば、発明の創作時から特許権設定登録時までの間は、当該発明を対象とする特許権は存在していないから、発明者以外の者を特許権者にする権利処理ができない。発明者以外の者を特許権者にしようとするれば、特許権の成立をまって特許権を移転させるしかない。つまり、特許を受ける権利は、発明の完成から特許権が成立するまでの期間に、発明者以外の者を特許権者にする権利処理可能とする法テクニックである。特許を受ける権利が譲渡自由である特許法 33 条 1 項のはこのような理由による。

職務発明に係る特許を受ける権利が原始的に従業者等に発生するのは、発明という知的創作物を創作するのは自然人だけであるが、それ以上でもなければそれ以下でもない。これに対して、職務発明に係る特許権の帰属は、私権帰属原則によって決定されるべきである。したがって、

職務発明者は使用者等に対して職務発明者が原始的に取得した職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に無償で移転すべきである。このように解することこそが私権帰属原則に適合する。

著作権法は、「法人その他の使用者の発意に基づきその法人等の業務に属する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作権は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定している(著作権法 15 条 1 項)。特に、技術的性格が強いプログラムについては、「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作権は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法 15 条 2 項)と規定している(法人著作)。発明と著作物とは知的創作物においては同一であるから、「発明を創作しうるのは自然人だけである」との論拠では、従業者等が職務著作として創作した著作物に係る著作権が使用者等に帰属するとしている著作権法の取り扱いを説明することができない。

ちなみに、特許権と同様に設定登録により権利が発生する回路配置利用権(「半導体集積回路の配置に関する法律」10 条 1 項)も、著作権と同様に、「法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作した回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作した者とする。」(同法 5 条)とされている。

発明を創作することができるのは自然人であることから、特許法 35 条 1 項を根拠づけることはできない。

(原稿受領 2004. 2. 5)