

## 第1章 調査の趣旨・方法・設問設計

### 1. 調査研究の趣旨・方法

#### 1-1. 調査研究の趣旨

近年の職務発明の対価にかかわる訴訟の頻発を背景として、特許法 35 条が改正された（平成 17 年 4 月施行）。このような状況の中で、改正特許法が求めている手続き上の要件（対価決定基準策定のための協議、対価決定基準の開示、対価の額の算定について行われる従業員からの意見聴取）などについて、企業がどのように対応しているかを明らかにするため、「従業員の発明に対する処遇についての調査」を実施した。

なお、当機構では、特許法改正以前、平成 14 年 8 月に同種の調査（「従業員の発明に対する処遇について（労働に関する WEB 企業調査）」）を実施している<sup>1</sup>（以下では、これを「前回調査」、今回（平成 17 年度）実施した調査を「今回調査」と略す）。今回調査の設問では、処遇面の設問等で両調査を比較できるよう設問を設計した。

#### 1-2. 調査の方法

前回調査結果と可能な限り比較するため、今回調査の方法はできるかぎり前回調査と同じ方法をとることとした（調査方法の概略は図表 1-1 参照）。

調査対象は、前回調査が上場企業と店頭登録企業合わせて 3591 社としていることから、今回調査では 1 部上場、2 部上場、地方上場、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスなどの上場企業 3783 社とした。

前回調査は、対象企業に調査依頼状を郵送し WEB 上に構築した調査システムを通してオンラインによる回答方式をとっていたが、回収率が 6.7%と必ずしも高くなかったことから、今回調査では、郵送による調査票の配布・回収を採用している。

調査実施時期は、平成 17 年 11 月 25 日～12 月 14 日である。

調査票の回収状況は、613 社（有効回答率 16.2%）だった。

図表1-1：調査方法の概略

	今回調査	前回調査
調査方法	郵送調査（郵送による調査票の配布・回収）	WEB調査（対象企業に調査依頼状を郵送し、WEB上に構築した調査システムを通したオンラインによる回答方式）
実施時期	平成17年11月25日～12月14日	平成14年8月1日～8月23日
調査対象	上場企業全数	上場企業全数
配布数	3783社	3591社
回収数	613社	240社
有効回答率	16.2%	6.7%

### 1-3. 調査回答企業の基本属性

調査回答企業を企業規模別・業種別にみると、図表 1-2 となる。

図表1-2：回答企業の属性

(単位=%)

		今回調査	前回調査
総数		100.0 (613社)	100.0 (240社)
業種	建設業	6.9	8.3
	製造業	58.1	51.7
	（消費関連製造業）	(24.7)	(15.3)
	（素材関連製造業）	(27.0)	(33.9)
	（機械関連製造業）	(46.3)	(50.8)
	卸売業・小売業	13.9	15.8
	サービス業	10.8	15.4
	その他	8.3	8.8
	無回答	2.1	0.0
従業員規模	300人未満	30.2	37.9
	300～999人	32.3	28.8
	1000人以上	37.0	32.9
	無回答	0.5	0.4

※総数には業種や従業員規模が不明の企業も含む。

※今回調査に回答した製造業企業(356社)のうち7社が業種内訳不明である。

※構成比は、表章単位未満を四捨五入してあるので、内訳の合計が100%とならないこともある。

## 2. 調査票の設問設計——改正特許法の背景とポイントを踏まえ

### 2-1. 調査票の設問設計とその目的

今回の調査は、平成 14 年度に実施した前回調査との比較を念頭に調査票の設問設計を行った。前回調査の実施から 3 年あまり経過し、とくに日本企業の職務発明制度を規律する特許法 35 条が 2004 年に改正されるなかで、各企業における職務発明にかかわる従業員の処遇面での施策がどのように変化しているかを把握するためである（ただし、両調査の回収率に差があることや調査方法に違いがあること、パネル調査ではないことに注意）。

また、改正特許法が手続き上の要件（対価決定基準策定のための協議、対価決定基準の開示、対価の額の算定について行われる従業員からの意見聴取等）を例示していることから、この手続規制に企業がどのように対応しているかを把握することも目的の一つとした（改正法の影響と、手続規制に対する企業の対応の設問については、今回調査で新設）。以下では、調査票設計にかかわる作業仮説を提示するため、まず改正特許法の経緯について簡単に紹介し、これを踏まえた調査票の設計について説明する<sup>2</sup>。

### 2-2. 改正特許法の経緯

そもそも日本の職務発明制度を規律する特許法 35 条は、大正 10 年制定の職務発明規定の内容とほとんど変わらぬままに昭和 34 年に制定され、以後そのまま維持されてきたものである。長年にわたり変更されてこなかった特許法 35 条がついに 2004 年に改正され、2005 年 4

月1日より施行された（特許法の新旧対照については図表1-3を参照。以下では、改正前の特許法を「旧法」、改正特許法を「改正法」と略す）。本節では、まず旧法の枠組みと裁判例の動向、及び改正法について簡単に触れることで、特許法改正のポイントを整理する。

図表1-3：特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案新旧対照表より（傍線部分は改正部分）

改正法	旧法
<p>1. 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</p> <p>るに至つ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。</p> <p>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</p> <p>の条項は無効とする。</p> <p>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、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>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、<u>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ってはならない。</u></p> <p>5 <u>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</u><u>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、貢献およ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。</u></p>	<p>1. 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</p> <p>るに至つ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。</p> <p>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</p> <p>の条項は無効とする。</p> <p>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、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。</p> <p>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。</p>

まず押さえなければならない点は、我が国の特許法は発明者主義を採用していることである<sup>3</sup>。この発明者主義により、特許を受ける権利は原始的に発明者に属すると解されている。それゆえ、使用者が特許を受ける権利を取得するためには、従業者に帰属した権利を承継するしかない<sup>4</sup>。すなわち、旧法35条の枠組みは、特許を受ける権利は原始的に従業者に帰属し、企業は無償で通常実施権を有し（旧法35条1項）、勤務規則等による予約承継<sup>5</sup>などは可能（同2項の反対解釈）と規定する代わりに、従業者は「相当の対価」を受ける権利を有している（同3項）。そして、「相当の対価」に関しては、使用者の受けるべき利益および貢献度を考慮（同4項）するという構成になっている<sup>6</sup>。

周知のとおり、改正前から、発明の「相当の対価」をめぐる訴訟が頻発するようになり（図表1-4）、青色LED事件では200億円の対価を認容する日亜化学工業の終局判決が出されるに至った（その後、平成17年の東京高裁における和解によって、この対価は6億円に縮減された）。日亜化学工業事件終局判決に至る職務発明の裁判例の流れを決めたのは、オリンパ

ス光学工業事件高裁判決（東京高裁平成 13・5・22）と言われている。同判決は、（a）使用者は本来、相当の対価については一方的に勤務規則で定めることはできない、（b）ただし、発明規程で定めた対価が特許法 35 条の趣旨にてらして合理的であり、当てはめも適切なら、相当の対価と認めうる、（c）しかし、特許法 35 条 3 項は強行規定であるから、発明規程に基づく対価が不十分であれば、差額請求が可能——と判じている<sup>7</sup>。

図表1-4: 主な職務発明に係る対価の請求訴訟

提訴時期	被告	職務発明当時における原告の身分	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
昭和54年	日本金属加工	取締役	時計バンド材料関連	なし	2530万円	384万円	S58. 12. 23 東京地裁
昭和56年	東扇 コンクリート	取締役	コンクリートパイプ	なし	約1137万円	約842万円	S58. 9. 28 東京地裁
平成元年	カネシン	取締役	建物用金具 (意匠を含む)	なし	約3090万円	1292万円	H4. 9. 30 東京地裁
平成3年	象印 マホービン	商品試験所所長	魔法瓶	5万円	1億5000万円	640万円	H6. 4. 28 大阪地裁
平成3年 (H5 控訴) (H6 上告)	ゴーセン	研究開発室室長	釣り糸	なし	一審: 約1648万円 二審: 約166万円 最高裁: 約1635万円	一審: 約157万円 二審: 約166万円 最高裁: 二審支持	H5. 3. 4 大阪地裁 H6. 5. 27 大阪高裁 H7. 1. 20 最高裁
平成7年 (H11 控訴) (H13 上告)	オリンパス 光学工業	研究者	光ディスク 読取機構	約21万円	一審: 2億円 二審: 5000万円	一審: 250万円 二審: 250万円 最高裁: 二審支持	H11. 4. 16 東京地裁 H13. 5. 22 東京高裁 H15. 4. 22 最高裁
平成10年 (H14 控訴) (H16 上告)	日立製作所	研究者	光ディスク 読取機構	約108万円 (供託分を除く)	一審: 9億7060万円 二審: 2億8474万円	一審: 約3511万円 二審: 約1億6533万円	H14. 11. 29 東京地裁 H16. 1. 29 東京高裁
平成11年	三徳	関連会社取締役	レア金属 回収法	なし	3000万円	200万円	H14. 5. 23 大阪地裁
平成13年	ニッカ電測	技術部の従業者	缶検査技術	1万円	400万円	約53万円	H14. 9. 10 東京地裁
平成13年 (H16 控訴)	日亜化学工業	研究者	青色発光 ダイオード	2万円	200億円	604億3006億円 (支払命令額は、請求額の200億円)	H16. 1. 30 東京地裁
平成13年	中央建鉄	取締役	土木工事 関連	なし	約4299万円	120万円	H15. 11. 26 東京地裁
平成14年 (H15 控訴)	日立金属	研究者	磁石	一審時: 約104万円 二審時: 約114万円	一審: 約8975万円 二審: 約8975万円	一審: 約1233万円 二審: 約1379万円	H15. 8. 29 東京地裁 H16. 4. 27 東京高裁
平成14年 (H16 控訴)	味の素	研究所課長	合成甘味料	1000万円	20億円	1億9935万円	H16. 2. 24 東京地裁

※特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」より一部を抜粋して作成  
(平成16年6月現在)

(b) は、職務発明規程で定めた対価が合理的で、当てはめも適当ならば、旧法 35 条でいう「相当の対価」と認められることができるとの判断である（企業の対価の決め方が合理的であればよいというもので「合理性基準説」と呼ばれる）。一方、(c) は、旧法 35 条 3 項は強行規定であるがゆえに、対価が不十分ならば差額請求が可能であるとの判断も下している（これは、発明にはその価値に応じた一律の対価があり、その対価の相当性は裁判所が判断するというもので、「適正額基準説」と呼ばれる）<sup>8</sup>。

オリンパス光学工業事件の最高裁判決（平成 15・4・22）では高裁判決の適正額基準説を採用して、①使用者は、勤務規則において相当の対価に関する事項を定めることができる②し

かし、未だ職務発明がされておらず、特許権等の内容・価値が具体化する前に、予め対価額を確定的に定めることはできない<sup>③</sup>したがって、従業者は、勤務規則上の対価額が 35 条 4 項の対価額(相当の対価)に満たないときは、3 項に基づき、相当の対価に不足する分を請求できる——とした<sup>9</sup>。すなわち、同最高裁判決により、使用者等があらかじめ定めた勤務規則その他の定めにより、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に承継された場合で、勤務規則等に対価についての定めがなされ、それに基づく対価が支払われていたとしても、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有し、かつ「相当の対価」は、旧法 35 条 4 項により客観的に特定されるべき金額を意味することが明らかにされたのである<sup>10</sup>。

この最高裁判決以降、同旨の裁判例が続々と出ることになる。日立金属事件以来、日立製作所事件、味の素事件はこの最高裁判決を引用して、全面的に適正額基準説をとり、さらに、日亜化学工業の地裁終局判決にいたる。これらの一連の裁判例の中で、特許法 35 条の存在自体が問題視され、特許庁の産業構造審議会知的財産制度部会特許制度小委員会が 2002 年 9 月以降、職務発明制度のあり方について審議し<sup>11</sup>、2003 年 12 月に報告書<sup>12</sup>をまとめた。それを受けて、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」が第 159 回国会に提出され、2004 年 5 月に可決成立し、同年 6 月 4 日に公布された。

特許法 35 条は、前掲の図表 1-3 のように改正されている。まず 3 項はそのままであり「相当の対価」規制という概念は維持された。ただし、新 4 項を設置し、この「相当の対価」に、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、不合理と認められるかどうかをまず審査するとしている。次いで、新 5 項で、前項の対価についての定めがない場合、または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場合には、考慮要素に従って実体的に判断するという構成である<sup>13</sup>。

この点について、改正特許法が衆議院を通過する際の附帯決議<sup>14</sup>などに基づき、特許庁が作成した「新職務発明制度における手続き事例集」（平成 16 年 9 月。以下、「事例集」と略）は次のように説明している<sup>15</sup>。新 4 項により、「『契約、勤務規則その他の定めにおいて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ない限り、その定めたところによる対価が「相当の対価」となる」。一方、「契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、又は特許法第 35 条第 4 項により、契約、勤務規則その他の定めにおいて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場合には、特許法第 35 条第 5 項の規定により定められる対価<sup>16</sup>が「相当の対価」となる」としている（すなわち、この場合には、裁判所による実体的審査での対価が「相当の対価」となる）。

したがって、使用者等に対する予約承継の認容と従業者等の「相当の対価」の請求権の保障という基本構造に変わりはないが、「相当の対価」の決定方法については、その方途を拡大

したといえる。契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めるところに基づき決定される対価を「相当の対価」として認め、使用者等はその対価を支払うことで免責されることになっているのである<sup>17</sup>。つまり、新4項で規定された手続重視の評価基準がまず適用され、この定めがない場合又は定めにより対価を支払うことが不合理である場合にのみ、新5項の実体的基準が適用されることになる<sup>18</sup>。

### 2-3. 改正特許法から導き出される論点と設問設計

以下では、改正特許法から導き出される論点をもとにした設問設計と、比較可能な前回調査との設問の位置づけについて説明する（図表1-5参照）。

図表1-5：今回調査と前回調査の設問設計上の相違点

今回調査	前回調査での設問の有無	備考
問1（特許権等の取得状況）	有り	
問2（最近5年間の出願件数）	有り	
問3（特許権等の経営上の重要度）	有り	
問4（改正特許法の認知度）	無し	
問5（改正特許法への取り組み）	無し	
問6（特許権等の取扱い）	一部変更	問6-①付問1の規定の種類についての設問は前回調査では単数回答であるが、今回調査では複数回答に変更。
問7（報奨金についての規定）	一部変更	問7-①付問1の規定の種類についての設問は前回調査では単数回答であるが、今回調査では複数回答に変更。問7-②-1、問7-②-2、問7-②-3、問7-②-4のそれぞれの選択肢について、「評価に基づき決定（上限なし）」を追加。
問8（従業員の発明に対する処遇）	有り	
問9（対価決定基準を策定する際の協議）	無し	
問10（職務発明に係る対象従業員への意見聴取）	無し	
問11（異議申し立てに対応するための苦情処理制度）	無し	
問12（過去5年間の異議申し立ての有無）	無し	
問13（最近5年間での職務発明をめぐる紛争の有無）	無し	

※「前回調査での設問の有無」で「有り」としている項目は、前回調査でも尋ねている設問（今回調査と比較ができる設問）。「無し」としている設問は、今回調査で新設した設問。「一部変更」は前回調査とは一部設問を変更した設問。

特許法では、前述のとおり、特許を受ける権利は原始的に従業者に帰属しているが（35条1項）、勤務規則等による予約承継などは可能としている（同2項）。従業者に特許を受ける権利が帰属しながらも、使用者が勤務規則等を置くことにより一方的に取り上げることができる規定であるため、実務上は予約承継を発明規程に規定する企業がほとんどと言われている<sup>19</sup>。これは、いわゆるペナルティ・デフォルト・ルールズ（罰則付任意規定）に類するものである。ペナルティ・デフォルトとは、契約当事者（とくに情報を有する当事者）が望まない法的帰結をもたらす任意規定のこと。このような任意規定を据えることにより、当事者が反対の約定を行う際に私的な情報を開示することで、効率性が改善される<sup>20</sup>とされる。

例えば、特許法35条1項、2項は、発明規程などの定めが何もなければ、特許を受ける権

利が従業員に帰属するのであるから、使用者に発明規程を設けることを促進する規定といえる。つまり、この任意規定には、それが適用されると不利になる一方当事者に契約等の締結を促すサンクション（インセンティブ）としての機能がある<sup>21</sup>。したがって、就業規則等により特許を受ける権利の予約承継を定めているかどうか論点の一つとなりうる（ただし、特許法 35 条 1 項、2 項は維持されているため、今回の改正による影響はほとんどないはずである）。この設問は前回調査でも設けられているものであり、今回調査との比較が可能な設問である。

次に、改正部分について着目すると、まず 3 項はそのままであり「相当の対価」規制という概念は維持されているものの、新 4 項で、対価について定める場合には、「基準の協議の状況」「基準の開示の状況」「従業者等からの意見の聴取の状況等」を考慮要素として、不合理と認められるかどうかを審査するとし、新 5 項で、前項の対価についての定めがない場合、または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場合には、考慮要素に従って実体的に判断するという構成となっている。

これをペナルティ・デフォルト・ルールズ<sup>22</sup>に類するものとしてみると、仮に、職務発明で紛争が生じた際に、定めがない場合や、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場合には、裁判所の実体的判断を仰ぐ可能性が高くなることから、使用者に対価について合理的な規程（あるいは基準策定のための協議や従業者からの意見聴取など）を設けるインセンティブを与えていることになる。

つまり、改正法の趣旨は、前述のとおり「『契約、勤務規則その他の定めにおいて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ない限りその定めたところによる対価が『相当の対価』となる」というものである（したがって、改正法の本旨は、本来算定が難しい職務発明の対価について、使用者と従業者が協議することで対価決定基準を定め、使用者側から情報を開示することを促すためのものとみることができる）。

手続きを尽くしていれば、その対価が「相当の対価」になるのであるから、改正法を受け、手続面の要素をどれだけ企業が満たしているかが論点となりうる。具体的には、①職務発明に係る定めがあるかどうか②対価を決定するための基準について職務発明に係る従業員と協議（または開示）をしているかどうか③実際に発明がなされた場合に発明に支払う対価の額について対象の従業員から意見聴取しているか④職務発明に係る従業員からの異議申し立てに対応するための苦情処理の仕組みを有しているか——などの論点が考えられる。したがって、今回調査では、基準の策定と協議・開示の仕方、対象の従業員への意見聴取、発明に係る従業員との間のトラブル・紛争について新たに設問を設けた。

なお、事例集 8 頁によれば、「協議の状況」「開示の状況」及び「意見の聴取の状況」は、特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものである。つまり、一つの要素において不合理性が否定されたからといって、すべて不合理ということにはならず、総合判断で良いという場合が

ありうることに注意がいる<sup>23</sup>。この点は、「状況」という言葉がついていることからもうかがえる<sup>24</sup>。すなわち、「協議の状況」を例にあげるなら、「協議等の有無、すなわち協議等がなされたか否かという二者択一的な判断のみではなく、協議等が行われた場合におけるその協議等の状況全般まで考慮要素となるという意味で規定している」としている。

以上を踏まえると、改正法は手続規制を基本とし、実体規制はそれを補完するものであるが、そうだとすると、仮に手続きを尽くしたとしても、事前の制度設計での対価決定基準を超えるような画期的発明（大化けのケース）をどうするかという問題が残ることになる。改正法を踏まえると、当初の勤務規則や契約がそうした画期的発明を予定したものでなければ、新5項という「対価についての定めがない場合」に該当し、画期的発明を予定した定めがある場合も、その定め方が手続面中心に判断して不合理であれば、同じく「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場合」に該当して、新5項による相当性審査に移行する<sup>25</sup>との見解があるからである。

したがって、対価決定基準に画期的発明が想定されているかが論点となりうるが、これについては、「報奨金の上限撤廃」<sup>26</sup>などにかかわる設問を新たに設けている。

#### <参考文献>

- 大竹文雄(2005)『経済学的思考のセンス』中央公論新社
- 荻野勝彦(2006)「企業実務家からみた労働契約法の必要性」季刊労働法 212号
- 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会(2005)「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書(平成17年9月)
- 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(2003)『職務発明制度の在り方について』報告書(平成15年12月)
- 田中亘(2000)「取締役の社外活動に関する規制の構造(3)」法学協会雑誌 117巻 11号
- 田村善之(2005)「職務発明制度のあり方——市場と法の役割分担の視点から検討」田村善之・山本敬三編『職務発明』有斐閣
- 田村善之・津幡笑(2006)「職務発明の相当な対価請求に関する手続的な規律のあり方」季刊労働法 213号
- 土田道夫(2004)「改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか——手続き規制の新たな展開」(ビジネス・レーパー・トレンド研究会報告書、2004年9月30日報告)
- 土田道夫(2005a)「職務発明とプロセス審査——労働法の観点から」田村善之・山本敬三編『職務発明』有斐閣
- 土田道夫(2005b)「探究・労働法の現代的展開：職務発明と労働法」ジュリスト 1302号
- 筒井義郎・池田新介・大竹文雄(2005)「阪大における危険回避度実験および時間選好率実験」  
<http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/coe/project/experiment-0403rev.pdf>
- 特許庁(2004)「新職務発明制度における手続き事例集」(平成16年9月)(本文中では「事例集」と略す)
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室編(2005)「第9章 職務発明規定の見直し」『平成16年特許法等の一



部改正 産業財産権法の解説』(社) 発明協会

藤田友敬(1996)「情報、インセンティブ、法制度」成蹊法学 43 号

藤田友敬(2000)「忠実義務の機能」法学協会雑誌 117 巻 2 号

水町勇一郎(2005)『集団の再生——アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣

山本敬三(2003)「職務発明と契約法——契約法からみた現行特許法の意義と課題」民商法雑誌第 128 巻第 4・5 号

山本敬三(2005)「職務発明の対価規制と契約法理の展開」田村善之・山本敬三編『職務発明』有斐閣

柳川範之(2005)「職務発明の経済学」田村善之・山本敬三編『職務発明』有斐閣

横山久芳(2003)「職務発明制度の行方」ジュリスト 1248 号

横山久芳(2005)「探究・労働法の現代的展開：特許法学の立場から」ジュリスト 1302 号

樋口範雄(1999)『フィデューシャリー [信託] の時代——信託と契約』有斐閣

吉田邦彦(1998)「比較法的にみた現在の日本民法——契約の解釈・補充と任意規定の意義」広中俊雄・星野栄一編『民法典の百年 I』有斐閣

---

<注>

- 1 平成 14 年度実施の前回調査「従業員の発明に対する処遇について（労働に関する WEB 企業調査）」([http://www.jil.go.jp/press/rodo\\_kansuru/020918.html](http://www.jil.go.jp/press/rodo_kansuru/020918.html)) は、上場企業と店頭登録企業合わせて 3591 社に調査を実施し、240 社から回答を得た。調査の実施期間は、平成 14 年 8 月 1 日～8 月 23 日。調査方法としては、対象企業に調査依頼状を郵送し、WEB 上に構築した調査システムを通してオンラインによる回答方式をとった。
- 2 特許法 35 条では、「職務発明」は「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」と定義している。職務発明の当事者としての「使用者等」は「使用者、法人、国又は地方公共団体」と定義しており、「従業者等」は、「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員」と定義している。なお、今回調査の設定では、法律では「従業者等」としているところを「従業員」に限定して設計した。これは、前回調査も「従業員」という文言を使っていることによる。便宜上、本報告書では、特許法にかかわる記述については、「従業者」を使用し、調査結果については「従業員」を使用する。
- 3 横山(2003)37 頁は、わが国の発明者主義について、一般の労働法では従業員の成果が使用者に当然に帰属する一方で、特許法では従業員の成果である発明が従業者に帰属する点を比較し、発明が例外となっている理由を以下のように説明している。「発明は、一般の労働の給付と異なり、発明者の精神的な創作物であり、その個人的な資質や能力に負うところが大きいので、発明の創作を奨励するには、発明者たる従業者に権利を認め、その経済的な利益を特に保障する必要があると考えられた」。
- 4 山本(2003)470 頁。なぜ特許法は従業員にこのような権利を認めているかについては、自然権論とインセンティブ論で対立がある。自然権論は、特許制度の存在理由として、発明者は当然に自己の発明について権利を有すべきであるとし、そのような自然権を勤務規則等で剥奪する以上、賃金その他の通常の労働条件と異なり、それに見合った厳格な手続きが要求される、としている。これに対し、インセンティブ論は、特許制度がなければ（市場に委ねれば）、発明は模倣されるため、発明自体が過小となるか、過度に技術の秘匿化が進む可能性があるため、人工的に発明に係る情報の利用について禁止権を設定することで、発明とその公開を促し産業の発展を図るものとしている。インセンティブ論の場合、特許を受ける権利やその承継の場合の相当の対価は、産業政策に基づいて与えられているに過ぎないのだから、賃金その他の通常の労働条件に要求されるような手続きは必要ではなく、より緩和されたもので足りるとの帰結につながる可能性がある。詳しくは田村(2005)、田村・津幡(2006)、横山(2005)、山本(2005)参照。
- 5 「予約承継」とは、あらかじめ従業員の職務発明に関する権利を会社が譲り受けられるように決めておくこと。

- <sup>6</sup> 山本(2005)、土田(2005a)、特許庁(2005)138頁を参照。
- <sup>7</sup> 土田(2004)3～4頁。
- <sup>8</sup> 適正額基準説と合理性基準説については、山本(2003)491～493頁参照。なお、学説では「合理性基準説の考え方を支持し、判例法理に対しては疑問を呈する者が多数を占めている」(山本(2005)122頁)。横田(2005)107頁も、「旧法の簡略な規定ぶりからすると、旧法は、使用者の行った給付が「対価」として合理的な範囲にとどまっている限り、内容規制を差し控えることとし、使用者の給付内容が「対価」として著しく不合理な場合には、使用者が裁量権を濫用したものとして、給付の内容規制を行う趣旨であると解するのが合理的」として、旧法は基本的には合理性基準説に立脚しているとの判断を示している。
- <sup>9</sup> 土田(2004)3～4頁。なお、特許庁(2005)140～141頁は、同判決は、旧法35条3項・4項を「強行規定(又は片面的強行規定)であると明確に判示しているものではない」との考えを示しているものの、「特許制度小委員会において、職務発明制度の見直しについて検討がなされた際も、特許法第35条第3項及び第4項が強行規定であるという前提で議論がなされた」としている。
- <sup>10</sup> 特許庁(2005)139～140頁参照。
- <sup>11</sup> 特許制度小委員会の委員であった土田道夫・同志社大学教授によれば、「特許制度小委員会では2002年9月以降、プロセス審査論を踏まえつつ議論が展開していたが、2003年4月の最高裁による司法審査論の支持(オリンパス光学工業事件最判)により、それまでは特許法35条改正の是非で議論が分かれていたものが、一挙に改正せざるを得ないとの方向性で一致した」と同判決の影響を示唆している(土田(2004)6頁)。土田教授は、『『相当の対価』規制を堅持しつつ、その判断に際して、対価の量的規制(実体的規制)よりも、対価決定の手段(プロセス)に重点を置く規制方法を提案してきた(プロセス審査論)』としている(土田(2005b)97頁)。
- <sup>12</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(2003)参照。
- <sup>13</sup> 土田(2004)7～8頁。改正法は、職務発明についての相当の対価規制を維持しつつ、他方で、適正額基準説から合理性基準説に転換することで、旧法下で確立していた判例法理をしりぞけたものとも言える(山本(2005)128～129頁)。
- <sup>14</sup> 特許審査迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成16年5月7日、衆議院・経済産業委員会)で「3 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。(略)」としている。
- <sup>15</sup> 特許庁(2004)7頁(問1)。特許庁(2005)163頁も参照。
- <sup>16</sup> 改正法新5項において、相当の対価の算定で考慮すべき要素として、旧法4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に加えて、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者の処遇、その他の事情」にも考慮することができるよう規定されるようになった。特許庁(2005)165頁によれば、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」とは、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含んでいる。また、従業者等に対する処遇とは、例えば、当該発明の完成や事業化に基づき、当該従業者等に支払われた対価以外の金銭的利益(例えば、賃金の上昇)や、地位又は論功賞等の待遇の向上等も含まれている。また、「その他の事情」により、例えば、当該発明を完成させるため、または事業化するために使用者等が失ったリスクや選択機会など、さまざまな事情についても必要に応じて考慮した上で、「相当の対価」を考慮することが可能となっている。なお、新4項にある「不合理と認められるもの」であるか否かの判断は、新5項に規定されている算定方法とは別個の判断であり、例えば、「対価を決定するための基準」において、新5項に規定されている算定方法を定めなければ、「その定めるところにより対価を支払うこと」が不合理と認められるというわけではない(特許庁(2005)164頁)。
- <sup>17</sup> 特許庁(2005)148～149頁。
- <sup>18</sup> 特許庁(2005)148～149頁、土田(2005b)98頁など参照。土田教授は、改正特許法は、「発明の対価の決定を使用者・従業者間の協議・交渉に委ねつつ、両当事者間の交渉力・情報格差を考慮する規制を設け、当事者間の実質的交渉をサポートする法制度に変身した」とし、これを『『量的規制モデル』から『交渉促進規範』への変身』と表現している。
- <sup>19</sup> 田村(2005)6～9頁。
- <sup>20</sup> 田中(2000)1609頁参照。デフォルト・ルールズについては、吉田(1998)562頁、藤田(1996)328～321頁、樋口(1999)113～114頁、藤田(2000)287頁等も参照。なお、水町(2005)232～233頁は、労働契約法制のあり方を検討する際の視点として、①労働者の「集団」的発言と問題の「構造」的基盤を盛り込んだ手続的基盤を構築すること②手続の公正さを「合理性」判断の重要な要素とする方向で判例法理を再構

---

成すること——などをあげており、実体法から手続法への移行を提起している。そのため、『労働環境の保護に関する判例法理』（使用者に課される労働者への安全配慮義務・健康配慮義務やセクシャル・ハラスメントを防止する職場環境整備義務など）についても、その問題状況の複雑さを考慮すると、実体的基準・要素より、当事者による集团的協議・調整という手続的要素を重視する——使用者が問題認識・解決のための公正で実効的な手続きを尽くしていれば使用者責任を免れうるものとする——方向で、判例法理の修正を図っていくべき」との見解を示している。この考え方は、今回の特許法改正の認識とも共通するものと思われる。また、荻野(2006)も「労働契約法制の在り方に関する研究会報告」について、ペナルティ・デフォルト・ルールやセーフ・ハーバー・ルールなどの観点を踏まえ分析しており、示唆的な議論を展開している。

<sup>21</sup> 田村(2005)6～7頁、柳川(2005)48～49頁参照。

<sup>22</sup> 田村(2005)17頁参照。「情報の開示のために使用者に対して相当の対価の額の制定を促すところに35条5項の本旨があるということになるから、規定を定めなかったのであれば、多少なりとも使用者に不利に働くような、ペナルティ・デフォルト・ルールズとしての側面があると理解することになる」。また、柳川(2005)48頁によれば、「契約が存在しない場合の裁判所の判断基準は、当事者が契約や規定を適切に設定することを促す **penalty default** とすることも考えられる。その場合の裁判所の判断基準は、それが事後的な判断として適切かどうかという視点ではなく、それによって適切な契約をどれだけ促せるのかという視点が重視されることとなる」としている。なお、柳川(2005)48頁は、十分な契約が結ばれず裁判所により判断されるコストは使用者側に比べ従業者側のほうが相対的に高い（つまり、裁判費用を避けたい従業者側には契約を結んでおきたいというインセンティブが相対的に高い）として、**penalty default** は使用者側に契約を設定するインセンティブを与えるようにすべきで、「契約がない場合の裁判所の判断は、むしろ従業者側にある程度高い取り分が回るようにしておくことが考えられる」としている。

<sup>23</sup> 事例集7頁によれば、全過程の中には、どのような手続きが行われたのかという意味における手続面の各要素及び対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実体面の各要素の双方が含まれるが、不合理と認められるものであるか否か判断において、実体面の要素は、手続面の要素と比較して補完的に考慮されるとしている。すなわち、手続面の要素の考慮が原則であり、実体面の要素は補完的なものである。特許庁(2005)148頁～149頁も参照。

<sup>24</sup> 事例集8頁参照。なお、新4項が定める「・・・協議の状況、・・・開示の状況、・・・意見の状況等を考慮して」の「等」には、手続面の要素のほか、対価額という実体的のすべて含まれるとの趣旨である（「事例集」8頁）。「これは、手続き審査中心としつつ、なお対価決定基準が不合理であったり、具体的対価額が過小である場合に備えて、例外的・補完的な実体的基準を設けたもの」とされている（土田(2005b)98頁）。

<sup>25</sup> 土田(2005a)192頁。なお、土田教授は、「プロセス審査論の観点からは、企業が従業者と手続を尽くし、その納得を得て対価を決定したにもかかわらず、『大化け』を理由に巨額の対価支払義務を負うという事態は望ましくない。私見としては、企業が『大化け』を想定した制度設計を行い、手続を十分に尽くしたうえで、実績補償などの分割払方式によって発明の実質的価値に報いていけば、交渉の結果を尊重する立場から、対価決定の不合理性は否定されるものと解したい」と指摘している。

<sup>26</sup> 高い利益を生む発明について従業者側の取り分の率を増加させるべきとの考えにはイノヴェイション宝くじ理論がある。これについては、田村(2005)20～23頁で検討されている。なお、筒井・池田・大竹(2005)では、「くじ」の当選確率と「くじ」に対する価格付けについて、実際に経済実験を行い、当選確率が30%よりも低い「くじ」について、人々は危険選好的になることを見出している。大竹(2005)108～115頁は、この結果から、「人々は成功の可能性が非常に低いものについて、その成功確率を客観的なものよりも過大に評価し、本来危険回避的であるにもかかわらず、危険愛好的に行動するとしており（自信過剰仮説）、この過信によりエンジニアが宝くじ型報酬制度を選ぶ可能性を示唆している。