

職務発明をめぐる利益調整における法の役割

——アメリカ法の考察とプロセス審査への示唆

坂井 岳夫

(同志社大学大学院)

2005年4月より施行された新たな職務発明制度は、発明に係る権利の承継に対する対価の相当性を審査するに当たり、いわゆるプロセス審査を採用したユニークな立法モデルである。プロセス審査とは、取り決められた対価額自体ではなく、対価が取り決められていくプロセスを審査の対象とするものである。本稿では、このような新たな立法モデルの運用・解釈のための基礎的な研究として、新法が注目する職務発明に係る取引のプロセスに対する法規制について考察を行っている。具体的には、契約による利益調整を基本とし、当事者間の自主的な取決めが多くを依存する規制モデルを採用しているアメリカ法を考察の対象としている。そこでは、まず、自主的な利益調整を誘導するための法規制の在り方を描き出すとともに、そのような法制度が職務発明をめぐる利益調整においていかなる機能を果たしているのかを明らかにしている。さらに、職務発明に係る取引が往々にして非対等当事者間のそれであることを念頭に、私的な利益調整の結果に重要な影響を及ぼすものと考えられる社会的要因・市場的要因との関係に目を向けて、制度の正当性と合理性を考察している。そのような考察を経て、わが国の職務発明制度に関しても、社会的要因・市場的要因に係るアメリカとの異同を考慮に入れたうえで、若干の示唆を導いている。

目次

- I 本稿の目的
- II アメリカにおける職務発明制度
- III 日本法への若干の示唆
- IV 結びに代えて

I 本稿の目的

現在の産業を牽引する創造的活動の多くは、企業をはじめとする組織を舞台として行われる。そして、そこでの成果は、組織とその構成員による相互作用の結果として生み出される。ここに、創造的活動における組織・構成員間の関係の重要性がある。とくに「発明」に係る当該関係を規律するのが、特許法35条である。その制度趣旨は、投資主体と発明主体という関係に焦点を当てたならば、投資主体に発明に対する投資へのインセン

ティブを与え、また、発明主体に発明それ自体へのインセンティブを与え、もって産業の発展に資することに求められ（知的財産法的視点）、また、組織と個人という関係に焦点を当てたならば、往々にして交渉力において組織に劣後する個人発明者への配慮に求められる（労働法的視点）¹⁾。このような役割を担うわが国の職務発明制度は、近年増加した紛争・裁判例によって法律上・実務上の議論を喚起し、同条改正（平成16年法律第79号）という1つの結論に到達することとなった（以下、改正前の特許法35条およびそれによって規律されてきた職務発明制度を指して「旧法」とし、改正後のそれらを「新法」とする）。

新法は、職務発明（特許法35条1項）につき、使用者への予約承継を認める（特許法35条2項反対解釈）一方で、従業者に「相当の対価」を保障する（特許法35条3項）という基本構造において

は旧法と変わるところはない。しかし、対価の相当性を審査するに当たっては、これを実体的に審査していた旧法下の判例に対し、新法は、対価算定のための基準の策定に際しての協議、当該基準の開示、具体的な対価額の算定における意見聴取の状況を主要な考慮要素とする、いわゆるプロセス審査を原則としている（特許法新 35 条 4 項）²⁾。ただ、対価の定めが存しない場合、あるいは、プロセス審査によって対価の相当性が否定された場合にのみ、裁判所による対価額の算定がなされることになる（特許法新 35 条 5 項）。旧法と新法との異同を端的に指摘するならば、組織・構成員間の自主的な取決めの否定という手段を用いてその制度趣旨を追求してきた旧法に対し、彼らの間の自主的な取決めに促進・尊重することによってこれを追求するのが新法であるといえよう。

本稿は、以上のような認識に基づき、このような新たな立法モデルの運用・解釈のための基礎的な研究として、新法が注目する職務発明に係る取引のプロセスに対する法規制について考察を行おうとするものである。具体的には、当事者間の自主的な利益調整を基礎とする規制モデルを採用しているアメリカ法を考察の対象とする³⁾。

なお、アメリカにおいては、職務発明の問題は、主として発明に係る権利の移転の問題として契約法の視点から議論されている。そこで、以下では、まず、「契約法の視点」としてその概要を明らかにし（→Ⅱ 1）、続いて、情報・交渉力の不均衡のもとで契約による処理がいかなる機能を発揮するかにつき「労働法の視点」として考察する（→Ⅱ 2）。一方、わが国においては職務発明の問題が主として知的財産法において取り扱われてきたことに鑑み、小括において、アメリカ法を「知的財産法の視点」から再構成し、その特徴を考察する（→Ⅱ 3(2)）。

Ⅱ アメリカにおける職務発明制度

1 アメリカにおける職務発明制度の概要——契約法の視点

(1) 原始的権利配分と契約による修正

アメリカの特許法には職務発明に係る規定が置かれておらず、従業者の行った発明に関する原始的な権利配分はコモン・ローによっている⁴⁾。傍論においてではあるが、この点に関する一般論を展開しているのが、Solomons v. United States⁵⁾である。これによれば、第一に、発明者が単に発明の時点で他者に雇用されていたという事実のみから、発明に関する権利が使用者に移転することはない。しかし、第二に、発明者が一定の結果の達成のために雇われていた場合には、当該発明者は使用者に対して自らの発明について権利を主張することができない。また、第三に、発明者が職務として発明を行ったこと、使用者の所有物や他の従業者の労務を利用したこと等の事情が認められる場合には、その使用者に当該発明の実施権であるショップ・ライト (shop right)⁶⁾が認められる⁷⁾。

一方で、契約によりそのような原始的な権利配分を変更することも可能である⁸⁾。実際、上記のような権利配分は決して使用者を満足させるものではないこと、および、コモン・ローによる場合には権利配分の結果についての予見可能性が低いこと等を理由として⁹⁾、使用者は、その従業者との間で、発明に係る事前譲渡契約 (preinvention assignment agreement) を締結するのが通常である¹⁰⁾。事前譲渡契約は特許権の取得前にそれを譲渡するものであるが、判例上も、そのような譲渡契約の有効性は承認されている¹¹⁾。なお、在職中の職務発明に係る事前譲渡は、明示の契約のみならず黙示の契約によっても認められる¹²⁾。また、事前譲渡契約を締結していない従業者が発明を行った際には、事後的に譲渡契約が締結されることもある。いずれの場合にも、譲渡契約は以下で取り上げる契約法上の規範に服することになり、わが国においてみられるような譲渡の対価に対する特段の法的規制が加えられることはない。

このように、職務発明に係る権利は、明示の事前譲渡契約を中心としながらも、場合によっては黙示の譲渡契約・発明目的の雇用などに依拠して承継がなされる。ここでは、これらの承継方法の関係について理解を深めるのに有用と思われる、Whites' Electronics, Inc. v. Taknetics, Inc.¹³⁾を紹介したい。当該事案は、従業者の退職の前後いずれかの時期に行われた発明の承継について争われたものである。従業者と使用者との関係はやや複雑で、かつて、当該従業者は、在職中および退職後6カ月になされた職務発明に係る事前譲渡契約（アメリカにおいては、退職後の合理的期間にわたって職務発明の譲渡を義務付ける条項〔ホルドオーバー条項〕も有効とされている〔→(3)②〕）を含む雇用契約書に署名のうえ、使用者に雇用されていた。その後、当該従業者は、当該使用者の競業会社に転職したが、再び、当該使用者との雇用関係に戻っている。しかし、再雇用に際して当該従業者は雇用契約書への署名を行っていなかったため、当該雇用における発明をめぐる両者の法律関係が問題となっている。このような事実関係のもと、裁判所はまず、再雇用に際し職務発明の取扱いについて当事者による話し合いが行われていなかったことを指摘して、先の雇用における明示の事前譲渡契約は効力を有しないと判断した。しかし、裁判所は一方で、当該従業者がその優れた発明能力によって雇用されていたことなどを指摘して、その雇用期間中になされた発明を当該使用者に譲渡すべき義務が課されていると判断した。ただし、裁判所は、当該事案で問題となっている発明は当該従業者の退職時においては「発明」には至っていなかった（すなわち、「発明」は退職後になされたものである）と指摘し、結局、当該使用者は当該発明の譲渡を受けえないと判示した。そのような判断は従業者による発明の秘匿を招くとする当該使用者の主張に対しては、裁判所は、使用者はホルドオーバー条項を用いた自衛策を採りうるものであり、本件においては再雇用に際してそれを怠ったことが致命的であったと述べている。

発明目的の雇用に基づく職務発明の譲渡義務は、事前譲渡契約の締結を怠った使用者に対して事後

的に発明に係る権利を保障する場合がある。しかし、発明目的の雇用の認定は法的安定性を欠くものであり、同時に、譲渡を求めうる発明の時間的範囲にも制約がある。結局、発明目的の雇用につき職務発明の譲渡義務を課するという法的枠組みは、少なくとも職務発明に係る権利を積極的に確保しようとする使用者との関係においては、事前譲渡契約による権利の確保に到底代替しうるものではないということになる。

このように、職務発明に係る法規制を考察する場合には、権利の承継をめぐる紛争・裁判例がアメリカにおける職務発明制度の特徴を浮かび上がらせることとなる¹⁴⁾。以下では、契約の成立・規制・解釈という各論的な視点から、さらなる考察を進めることとする。

(2) 契約の成立

① 約因法理

アメリカ法においては、当事者間に生じた約束を法的拘束力のある契約に高めるための要件として、約因の存在が求められている¹⁵⁾。ここで、約因 (consideration) とは、約束と交換的に取引される履行または反対約束を指す¹⁶⁾。職務発明の譲渡契約の場合、これに法的拘束力が与えられるためには、使用者によって何らかの約因が提供されている必要がある、ということになる。以下では、約因の存在が認められるための要件として、「履行または反対約束」および「交換的取引」の意義について検討を行う。

まず、前者について検討するに、「履行または反対約束」が有効な約因たりうるためには、それが使用者にとっての法的不利益と評価しうるものであることが必要とされている¹⁷⁾。ここにいる法的不利益 (legal detriment) とは、使用者があらかじめ義務付けられていなかった何らかの行為を行い、ないしはその旨の約束をすること、あるいは、使用者が法律上の権利によって行いうる何らかの行為を差し控え、ないしはその旨の約束をすることを指している¹⁸⁾。したがって、金銭の給付、ないしは、権利承継時に金銭を給付すべき旨の約束は、約因となりうる。また、雇用機会の提供、ないしは、譲渡契約締結後の雇用の継続も約因を構成する（なお、「過去の約因は、約因を構成しない」

という原則²⁹⁾から、譲渡契約締結以前における雇用機会の提供は、約因の内容とはなりえない)。ここで、雇用の継続について若干の補足を行っておくと、期間の定めのない雇用契約では使用者はいつにても行使しうる解雇権を有しているところ、従業員の雇用の継続は使用者が有する解雇権の不行使を意味しており、ここに法的不利益の内容たる権利の不行使が認められることになる。

続いて、「交換的取引」の意義を検討すると、当該要件が認められるためには、履行ないしは反対約束が約束と引換えに提供されていることが必要とされている。逆にいえば、当該事項が当事者間において交渉の対象にされたというような実質的な取引の存在までは求められていない²⁰⁾。だとすれば、雇用の開始時において締結される譲渡契約についても²¹⁾、雇用の展開のなかで締結されるそれについても、職務として発明がなされることが想定されている限りは「交換的取引」が認められるのが通常であろう。

この点、「交換的取引」の限界を示す事案として興味深いのが、*Hewett v. Samsonite Corp.*²²⁾である。当該事案は、契約上「1ドルおよび他の価値ある約因」によって譲渡がなされる旨の記載があったが、実際には当該約因が提供されなかったというものである。約因の欠如を主張した従業員に対し、使用者は雇用の継続が約因を構成する旨の主張を行っている。これに対し裁判所は、「1ドル」の支払いの有無（1ドルその他の金銭の支払いがなされていなかったと判示）、および、「その他の価値ある約因」の提供の有無（すでに交換的に取引された雇用は有効な約因たりえないと判示²³⁾）についてそれぞれ検討して、約因の存在を否定している。このように、約因の内容が契約において限定され、発明に係る権利と「1ドルおよび他の価値ある約因」との交換的關係が明確に約定された以上は、約因の存否もそこで約定された約因を対象として判断されるということであろう。職務発明の事例における「交換的取引」の意義を示す好例といえよう。

(3) 契約の規制

契約の規制という観点から職務発明の譲渡契約を問題とする場合、これを手続面（→①）と内容

面から検討することが可能である。さらに、内容面については、従業者に課される義務ないしは負担の側（→②）と、これに与えられる権利ないしは利益の側（→③）から検討することができる。

① 附合契約

職務発明の譲渡契約は、附合契約であると指摘ないしは非難されることがある²⁴⁾。ここで、附合契約（contracts of adhesion）とは、一方当事者がその内容を決定し、他方当事者はこれを変更するための実質的な交渉機会を有していない契約をいう²⁵⁾。

この問題につき裁判所は、「附合契約は、過酷な、ないしは『非良心的な』条項のような他の要素が存在しない限り、その条件通りに強制される」としている²⁶⁾。非良心性（unconscionability）とは、裁判官の良識を傷つけ、また（もしくは）、裁判所の良心に衝撃を与えることをいうとされ²⁷⁾、実質面・手続面の両面から評価される²⁸⁾。このうち手続上の非良心性は、一方当事者における契約内容に関する知識ないしは理解の欠如、あるいは、当事者間の極端な交渉力の不均衡に起因する任意性の欠如に関連するものとされている²⁹⁾が、後者の交渉力の不均衡は単独で契約の非良心性を基礎付けるものではないと解されている³⁰⁾。しかし、手続上の非良心性を根拠に職務発明の譲渡契約の拘束力を否定した事案はみられない。

これに対し、情報・交渉力に係る顕著な不均衡に対して信頼関係の法理による法的介入がなされた事案として、*Roberts v. Sears, Roebuck & Co.*³¹⁾がある。ここで、信頼関係（confidential relationship）とは、当事者の一方が相手から信頼を受け、相手方の利益を念頭において行動、助言しなければならぬ義務を負っている関係をいう³²⁾。当該事案は、高卒でビジネス経験のない若年の従業員に対し、使用者が発明の経済的価値に係る情報の秘匿を行いながら職務発明の譲渡を受けたものである。裁判所は、当事者間における年齢・教育・ビジネス経験の不均衡、雇用関係の存在、一方当事者から他方当事者への機密情報の開示といった事実を指摘し、使用者・従業員間における信頼関係の存在を認め、使用者が当該関係から生じる義務に違反しているとした。

通常、雇用契約に対して信頼関係の法理の適用は予定されていない。また、事実関係の特殊性を考えると、当該事案はきわめて例外的なものとして理解する必要がある。しかし、まさに例外的な事案に対して例外的な法的対処が行われるということは、附合契約に対する法の非介入的な姿勢も普遍的なものではなく、そのような法の態度を正当化する一定の前提——後述する情報の不均衡への配慮と代替的取引機会の存在（→2(5)）——のもとで成り立ちうるものであるという可能性を示唆するものといえよう。

② ホールドオーバー条項

職務発明の譲渡契約における契約内容の規制について検討する場合に、まずふれておかなければならないのが、ホールドオーバー条項である。ホールドオーバー条項（holdover clause）とは、退職後の一定期間内に行われた発明について、これを使用者に帰属させる旨を定める条項である³³⁾。

この問題につき裁判所は、ホールドオーバー条項はそれが合理的である場合に拘束力を有するものとし、その合理性を判断するに当たっては退職後の競業禁止条項に係る判例に従うべきであるとしている。その際の考慮要素は、当該条項が、使用者の正当な利益を保護するものであること、従業者に過度の困難を課すものではないこと、そして、公益を害するものでないことである³⁴⁾。

ホールドオーバー条項の拘束力に関する限り、裁判所の審査に対する態度は非常に介入的である。それは、退職後の職業活動に実質的かつ重大な制限を課すことになるというホールドオーバー条項の性質に起因するものであり、このような条項に対しては、営業制限に対するアメリカ法の厳しい姿勢が現れることになる。

③ 約因の相当性

発明の譲渡に対する対価・代償の相当性に関しては、裁判所は不介入の姿勢を示している。アメリカにおいては対価・代償の相当性が約因の存否の問題として争われるところ³⁵⁾、この点が争点となっている事案に目を向けてみると、裁判所は、雇用の継続³⁶⁾、あるいは昇給・昇進³⁷⁾といった事柄を認定するのみで、約因の存在を肯定している。すなわち、わが国において発明の経済的価値や従

業者の貢献度との比較から対価の相当性が議論されているのとは異なり、アメリカにおいては、約因の相当性は原則として問題とされないのである。

ただし、名目的と評されるほどに価値の低い給付が、約因を構成するかどうかは明らかでない³⁸⁾。約因の存否について争われた事案において、認定された約因に「合理的な」あるいは「実質的な」といった形容を付している判旨は、名目的給付は約因を構成しないという方向を示唆するもののようにも読めるが、一方で、1ドルの支払いをもって約因の存在を肯定する事案も存在する³⁹⁾。

以上にみてきた裁判所の態度は、アメリカ契約法における約因法理の一般的な取扱いに沿うものである。そして、このような約因の相当性を問題としない裁判所の態度については、法的安定性の確保⁴⁰⁾、あるいは、裁判所の審査能力の限界⁴¹⁾といった観点から説明が試みられている。これらの指摘は、職務発明の譲渡契約における約因の取扱いにも妥当するものであろう。

(4) 契約の解釈

① 作成者不利の原則

ここでは、契約解釈における作成者不利の原則を取り上げ、契約解釈の段階における法規制の特徴を検討する。ここで、作成者不利の原則とは、契約文言を起草した者に不利になるように解釈するという原則である⁴²⁾。

職務発明の譲渡契約の解釈に際し、同原則を適用した事案として、Georgia-Pacific Corp. v. Lieberam⁴³⁾が挙げられる。同事案は、職務発明の事前譲渡契約を締結することなく発明を行った従業者が、その後、同一の使用者のもとでの再雇用に際して事前譲渡契約を締結した場合に、締結前の発明に対する当該契約の遡及適用の可否が争われた事案である。具体的には、「私の在職中（during my employment）および退職後6カ月間に、……私が着想し、もしくは行なうであろう（which I may conceive or make）……発明・改良もしくは発見は、……〔使用者〕の単独かつ排他的所有に属する」という条項について、“during”という文言の解釈が問題となっていた。原審においては、遡及適用が認められていた。これに対し、控訴裁判所は、契約書における曖昧さは

これを作成した当事者に不利に解釈されるべきであるとし、結局、当該契約書が遡及効をもつという判断も合理的ではあるが、それが唯一の合理的解釈ではないとして、原審へ差し戻している。

作成者不利の原則については、契約に用いられる表現の明確化へ向けたインセンティブの付与⁴⁴⁾や、さらに進んで、契約書の作成当事者から他方当事者への情報開示へ向けたインセンティブの付与⁴⁵⁾といった機能が指摘されている。当該事案において契約条項が不利に解釈されることを回避するためには、使用者は明文をもって遡及効の存在を規定することが求められる、ということである。より一般的には、作成者不利の原則は、使用者に対し、当該企業における職務発明の取扱い、あるいは、職務発明の帰属に係る法的知識といった情報の開示へ向けたインセンティブを与えるものであると位置付けることができる。

2 アメリカにおける職務発明制度の機能——労働法の視点

(1) アメリカ労働法の特徴と職務発明

アメリカ労働法は、契約自由の労働法的表現としての随意的雇用 (employment at-will) に基礎をおく雇用契約に重要な役割を与える一方、特徴的な団体交渉制度、および、連邦または州による雇用関係に対する法規制を用意している⁴⁶⁾。

しかし、発明従業者は一般に労働組合によって組織化されていないため、職務発明の問題に関する限り団体交渉制度は有効な役割を果たしていない⁴⁷⁾。その理由としては、発明従業者の多くが経営幹部に就くことを望んでいるために、経営陣との関係悪化を恐れていること、仮に組織化を試みたとしても、ブルーカラーとの利害対立のために適切な交渉単位の決定に困難が生じること、発明従業者が既存の組合に加入したとしても、職務発明に係る問題は組合員の少数派における問題にすぎないため、その重要度が劣ってしまうことなどが挙げられている⁴⁸⁾。

また、職務発明の譲渡に対する連邦または州による法規制も、アメリカ法全体の趨勢となるには至っていない。すなわち、連邦法については、わが国に類似した職務発明制度を導入する旨の法案

が提出されることはあったものの、成立にまでこぎつけたものはない⁴⁹⁾。一方、州法については、事前譲渡契約による権利承継の対象を制限する旨の立法をもつ州が存在するが、そのような州はいまだ少数である⁵⁰⁾。

結局、労働法の視点から眺める場合にも、職務発明に係る問題の主要な局面は、使用者と従業者との間の個別契約ということになる。そこで、以下では、労働法においてとりわけ重要となる情報・交渉力の不均衡という観点から、譲渡契約に対する法規制について、とくに機能的な特徴に重点をおいて考察を進めたい。

(2) 情報の不均衡に対する法の態度

先に、契約解釈における作成者不利の原則が有する機能の1つとして、使用者から従業者への情報開示の促進という点を指摘した (→1 (4) ①)。また、原始的権利配分 (→1 (1)) の段階における発明者主義についても、その情報開示のための機能が指摘されている。すなわち、自身に不利な原始的権利配分の変更を欲する使用者は、譲渡契約の締結を求めることによって、当該従業者が重要な発明的職務に就くであろうことや、特段の契約がない限り職務発明に係る権利が従業者に帰属するものであることといった価値のある情報を従業者に開示することになるのである⁵¹⁾。これらの法的対処は、いずれも情報の不均衡を是正するための法制度として理解することが可能である。なお、このような機能的考察は、これらの規範をペナルティ・デフォルト・ルール (penalty default rules)⁵²⁾として把握・説明するものである⁵³⁾。そして、これらの規範は、最終的に当該規範が適用されることによってではなく、当該規範の適用を回避するに際して不可避免的に生じる使用者から従業者への情報開示をもたらすことによって、その役割を果たすことが期待されている。その意味で、当該規範の本質は、契約の結果への規制ではなく、取引のプロセスに対する規制として把握されるものである。

(3) 交渉力の不均衡に対する法の態度

これに対し、交渉力の不均衡については、法は基本的に不介入の態度を貫いている。この点を顕著に示しているのが、Harsco Corp. v. Zlotnicki⁵⁴⁾

である。当該事案は、当初は職務発明の譲渡を拒んでいた従業員が、使用者から譲渡に応じなければ解雇する旨を告げられたために、やむなく譲渡に応じたというものであり、当該譲渡の効力が争われている。当該譲渡は経済的強迫 (economic duress) のもとになされたものであるという従業員の主張に対し、裁判所は、これを否定した原審の判断、すなわち、経済的強迫は契約締結時における経済的危難の状況がその相手方によって惹起された場合に限り認められるところ、失業に対する恐れという理由である妻子の扶養の必要性は従業員自身によって招来されたものであり、そのような状況を使用者が惹起したものとは認められないという判示を支持している⁵⁷⁾。

このように、解雇の脅威のもと締結された譲渡契約に対してさえ特段の法的対処が予定されていないという点は、アメリカ法の特色として特筆されるべきである。その基礎には、交渉力の不均衡は、情報の不均衡と異なり、自律的交渉の基盤自体を損なうものではなく、従業員の積極的な交渉態度によって克服することが可能であるという考え方があり、このように法の態度の正当性については、アメリカの社会的要因・市場的要因と関連付けて考察することが適切であるため、後に改めてふれることとする(→(5))。

(4) 交渉の懈怠に対する法の態度

まず、使用者に交渉懈怠がみられる事案として、前掲の Georgia-Pacific Corp. v. Lieberam⁵⁸⁾ が挙げられる。当該事案は、使用者が、遡及適用の可否についていずれにも解釈しうる条項に基づいて、過去の職務発明に関しても権利の譲渡があったと主張したものである。これに対し、裁判所は、当該契約条項をその作成者たる使用者に不利に解釈すべきものと判断している。作成者不利の原則がもつ機能の1つとして、契約条項の明確化が指摘されているが、これを使用者の側からみれば、自らの要求を契約条項において明確に主張すべきことが要請されているということであり、それを怠った場合には当該条項が自身に不利に解釈されるといふペナルティが与えられるということの意味している。

一方、従業員に交渉懈怠がみられる事案として、

Mosser Industries, Inc. v. Hagar⁵⁷⁾ が挙げられる。当該事案は、譲渡契約の強制の可否が争われたものであるが、従業員がかつて彼を雇用していた使用者との間にも当該譲渡契約と類似の契約を締結しており、その後当該従業員は新たな使用者との間で異議を表明することなく当該譲渡契約を締結しており、さらに、当該従業員は評価の高いエンジニアであると同時に経営幹部クラスのビジネスマンであったという点において、従業員の交渉懈怠を窺うことができる。交渉力の不均衡や譲渡に対する代償の欠如を主張する従業員に対し、裁判所は、非良心性法理の適用を否定している。手続上の非良心性が評価されるに当たっては、契約内容に関する知識ないしは理解の欠如がその重要な要件に位置付けられているが、これを従業員の側からみれば、情報の均衡が保たれ、自律的交渉の基盤が整っている場合には同法理による救済は予定されていないということになる。

これらに加え、約因の相当性を問題としないアメリカ法の態度(→1(3)③)は、交渉を懈怠した従業員に対してより直接的に、交渉の結果の法的強制というペナルティを与えるものであるということも重要である。

(5) 制度の正当性と合理性

以上にみてきたアメリカの職務発明制度は、労働法の視点から眺める限り、法的介入に関してきわめて抑制的な制度である。そこで、ここでは、アメリカの社会的要因あるいは市場的要因と照らし合わせることで、当該制度について、規範的な評価としての正当性が認められるのか、そして、機能的な評価としての合理性が認められるのか、ということについて考察したい。まず、特定労使間(ミクロの視点)に係る考察のために、賃金・処遇の決定について概観・考察し、続いて、労働市場全体(マクロの視点)に係る考察のために、転職に係る状況についての概観・考察を行う⁵⁸⁾。

アメリカの人事制度に関する研究、あるいは企業や研究機関に対する調査研究においては、次のような指摘がなされている。第一に、賃金につき職務給が主流のアメリカにおいては、担当職務の難易度や責任の重さに応じた賃金決定がなされているとされる⁵⁹⁾。第二に、後述のように雇用の流

動性が高いアメリカでは、各職務の賃金決定において外部労働市場の賃金水準にも強い関心が払われているとされる⁶⁰⁾。第三に、アメリカでは、組織内における処遇についても、評価に納得が得られたうえで報酬に格差をつけるような仕組みが採られていると考察されている⁶¹⁾。ここに挙げた指摘・考察を前提とすれば、アメリカにおける賃金・処遇の取扱いは、賃金を職務に基づいて決定することで客観性が担保され、外部労働市場における賃金水準を企業内部での賃金決定に採り入れることで対外的な公平性が担保され、人事評価の納得度を高めることで対内的な公平性が担保されるものであるとの整理が可能であろう。

そして、このようなマーケット・メカニズムの有効な機能や従業者の有する一定の交渉力は、雇用契約に対する法的介入の後退、具体的には、情報の不均衡への対処に限定した法的介入の正当性を担保する一要素と評価することが可能であろう。

また、企業あるいは研究機関は研究開発リスクについて相当の負担能力をもち、一方、従業者は往々にしてリスク回避的であるという前提に立てば、発明の譲渡とこれに対する直接的な補償という狭い対償関係に対して特段の法規制を加えることの合理性は、疑わしいともいえよう⁶²⁾。むしろ、発明に係る権利の譲渡の対価と賃金との区別を要求しない法制度のもとでは、賃金・処遇の決定につき一定の客観性・公平性が担保されている限り、発明的職務の提供とこれに対する賃金・報奨という広い対償関係のなかで、当事者による自由なリスクの配分を認めるという法の態度に合理性を見出すこともできるのである。

しかし、一方で、ここで指摘したような賃金・処遇の決定における客観性・公平性は、直ちに法的介入の抑制を要求するものではない。前掲の *Harsco Corp. v. Zlotnicki*⁶³⁾ に典型的なように、使用者による機会主義的な行動が十分想定される以上、このような問題も認識したうえで契約に依拠する利益調整に対する評価がなされるべきなのである。

この点について考察するために、転職に係る状況に目を転じることとする。まず、アメリカの労働市場一般に関する調査・研究においては、次の

ような指摘がなされている。第一に、アメリカの非自発的離職者が転職に要する期間は、日本と比べて短い⁶⁴⁾。第二に、転職に際しての非自発的離職者の賃金変化については、アメリカでは学歴が高いほうが賃金低下が少ないという傾向がみられる⁶⁵⁾。これらを発明従業者との関係で評価するならば、第一の指摘は職業能力の低下が相対的に少ないであろうことを、そして、第二の指摘は賃金低下が相対的に少ないであろうことを示唆している⁶⁶⁾。また、とくに研究者・技術者に関連する転職の動向としては、アメリカにおける転職経験者の割合は、日本におけるそれと比べて数倍から十数倍であるとの調査結果がある⁶⁷⁾。このような調査・研究を前提とすれば、アメリカにおいては、発明従業者の転職の場として、外部労働市場が実質的な機能を果たしているものと評価することができる。

これらの事情は、職務発明の譲渡契約につき、従業者は、現に雇用契約関係にある特定の使用者のみならず、外部労働市場に参入している潜在的な使用者とも、取引の現実的可能性を有していることを示している。そして、このような代替的取引機会の存在は、使用者の機会主義的行動に直面した従業者に対し、当該契約関係を離れ、外部労働市場における潜在的な使用者たちと交渉を行う可能性を保障するものと評価することが可能である。アメリカの職務発明制度は、このような方法によって従業者に実質的な交渉機会を保障するものであり、究極的には、この点に契約による利益調整の正当性の根拠が求められるのである。

また、外部労働市場を介した利益調整は、従業者の多様な要望と、各使用者の用意する多様な譲渡契約あるいは報奨制度とを適切に結び付けることによって、職務発明の取扱いに係る使用者・従業者間のミスマッチを抜本的に解決するものと位置付けられる。一方、職務発明の譲渡契約や報奨制度が使用者における知財政策あるいは人事政策に強く規定されていること、および、これらの取扱いには集团的・画一的処理の要請が強く働くことを考慮すると、特定の使用者・従業者間における交渉のなかでこのようなミスマッチが解消される可能性は低い。ここに、雇用契約関係にある使

用者・従業者間の交渉に対して法が非介入的な態度を採り、代替的取引機会の活用を促すことの合理性が認められるのである。

3 小 括

(1) 契約法・労働法の視点による考察のまとめ

これまで考察してきたアメリカの職務発明制度は、次のようなモデルとして整理することができる。

コモン・ローにおいて職務発明に係る原始的権利配分が定められているが、当該規範は、当事者による自主的な利益調整の出発点として、交渉の主導権を握る使用者に不利な権利配分を定めることで、使用者に従業者との交渉・契約締結へ向けたいンセンティブを付与するものである。一方で、原始的権利配分からの逸脱を容易に認める法の態度は、職務発明の取引における自主的利益調整の重要性を強く意識したものとなっている。

この自主的利益調整のための場として、法は、従業者と現にその者が所属している組織（使用者）との取引のみならず、外部労働市場を介しての潜在的な使用者との代替的取引をも含めた広範な取引関係を想定しているものと考えられる。そこには、それぞれが固有の契約内容・報奨制度を用意する多数の潜在的な使用者が存在し、契約の結果の多様性を確保するための土壌が整えられている。

そのような利益調整の場において締結される契約への法的規制は、とくに情報の不均衡に向けられている。多様な代替的取引機会のなかからの選択をその本質とする契約による利益調整は、選択に資すべき十分な情報の存在を不可欠の前提とするためである。これに対し、使用者・従業者間に存する交渉力の不均衡については、法は特段の規制を加えていない。使用者の機会主義的行動により特定の当事者間において交渉力の均衡を著しく欠く状況がもたらされる可能性は十分に想定されるが、そのような状況に対し、法は、その原因となった交渉力の不均衡自体に法的規制を加えることによってではなく、代替的取引機会の活用という従業者の自律的な行動を求めることによって、解決の可能性を求めているのである⁶⁸⁾。また、法は、構造的な交渉力の不均衡という取引状況にあっ

ても、交渉を懈怠した従業者に対して実質的なペナルティを予定することで、交渉の促進を図っている。

(2) 知的財産法の視点

本稿の冒頭でも指摘したように、アメリカにおいて、職務発明の問題は、主としてその譲渡契約に関連させて契約法の視点から考察されている。しかし、これまで考察してきたアメリカにおける職務発明制度を知的財産法の視点から再構成してみた場合にも、興味深い特徴が浮かび上がってくる。

特許法の制度趣旨は、産業の発展にある。これを職務発明との関連で敷衍すれば、法は、発明へ向けられたインセンティブを促進するため、投資主体たる使用者と発明主体たる従業者の双方へ配慮し、両当事者の研究開発へ向けたいンセンティブ（以下、単に「インセンティブ」という場合には、使用者・従業者の相互作用として研究開発に向けられるインセンティブを指す）を高めることが求められることになる。この点、使用者は、個々の譲渡取引の確定性が保証されるとともに、当該企業全体における投下資本の回収と利益の獲得が保証されるような法制度のもとにおいて、その投資へ向けたいンセンティブが高められることになる。一方、従業者にとっては、金銭的な補償・報奨、研究業績に対する評価（名誉）、自身の研究環境の向上といった事柄によって、その発明へ向けたいンセンティブが刺激されることになるものと考えられる。ただ、ここで注意を要するのは、使用者が望む投下資本回収・利益獲得の方法・程度も、従業者が望む処遇の内容も、非常に多様性に富んでいるということである。そうすると、法が、インセンティブの向上を志向して、特定の権利・利益配分を強制する場合には、当該権利・利益配分と具体的当事者の要望との間に、看過しがたいミスマッチが生じることが容易に想定される。

このような帰結を回避するには、個々の使用者、個々の従業者の個別的な要望を譲渡契約の内容に取り込むことが不可欠となる。このような観点からみる場合、当事者間の自律的交渉を重視するアメリカの職務発明制度は、まさに具体的当事者における要望を譲渡契約の内容に反映させ、もって

インセンティブの最大化を図るための法制度として、知的財産法の視点からも注目されるものとなる⁶⁹⁾。具体的には、附合契約の有効性を原則として認め、使用者の知財政策・人事政策に高度の受容性が示されることで、使用者の多様な要望は尊重されることになる。一方で、外部労働市場を介し、代替的取引の活用を促すことで、従業者にも譲渡契約の締結に係る多様な選択肢が用意されることとなる。このようにして、個々の使用者、個々の従業者が自らの選好に合った譲渡契約等を選択し、インセンティブの最大化が図られることになるのである。

(3) 契約による利益調整の意義

以上に考察してきたアメリカの職務発明制度は、マーケット・メカニズムに大きく依存しながらも、使用者・従業者間の取引に対し必要かつ十分な法的介入を行うものであった。我々がそこから読み取るべきは、契約自由という法思想のみに依拠した放任の姿勢でもなければ、市場の機能を過度に信頼した楽観の姿勢でもなく、使用者および従業者はいずれも信頼に値する交渉主体であり、そうである以上、これら両当事者による自律的な交渉を促進することこそが法の役割とされなければならないという強いメッセージではないだろうか。

Ⅲ 日本法への若干の示唆

本稿の冒頭において指摘したように、旧法と新法との違いは、当事者間の自主的な取決めの否定という手段を用いてその制度趣旨を追求する旧法と、当事者間の自主的な取決めに促進・尊重することによってこれを追求する新法というようにモデル化することができる。職務発明制度において当事者間の自主的な取決めに法規制のなかに適切に位置付けることの必要性は上述のとおりであり、そのような新法の基本的姿勢は支持されるべきものである。

とくに新法の中心部分であるプロセス審査に目を向けると、対価の相当性を判断するに当たっては、対価算定のための基準の策定に際しての協議、当該基準の開示、具体的な対価額の算定における意見聴取の状況が主要な考慮要素とされている

(特許法新 35 条 4 項)。より具体的に、立法者の想定するプロセス審査における考慮要素をみてみると、例えば、基準の策定のための協議において使用者から従業者への積極的な働きかけが想定され⁷⁰⁾、あるいは、基準策定・意見聴取に際して開示すべき情報として使用者における研究開発への取組みに関する情報や当該発明の収益性に係る情報が列挙されている⁷¹⁾。前者は、交渉力の不均衡へ向けられた法的配慮として把握されうるし、後者は、情報の不均衡に対する法的配慮ではあるが比較的介入的なものと評価できよう。

では、アメリカとわが国におけるこのような法的配慮の態様の違いをどのように受け止めるべきか。この点、本稿における考察を踏まえるならば、自主的利益調整を志向するアメリカの職務発明制度も、社会的要因あるいは市場的要因——とくに利益調整システムとしての労働市場の在り方——のもとで規範的正当性と機能的合理性が承認されるものであり、決して、このような要因を抜きにして、「情報の不均衡への配慮を行う一方で、交渉力の不均衡に対しては代替的取引機会の活用による対処を促す」というモデルが当然に承認されているわけではなかったことに留意する必要がある。

このような認識を前提に、あらためて新法に目を転じてみる。わが国の社会的・市場的要因については、流動性の低いわが国の労働市場の在り方が代替的取引機会に相当の制限を加えているということが考慮される必要がある。そして、このような要因により、法が想定する利益調整の場については、広く外部労働市場が想定されているアメリカとは異なり、主として特定の使用者・従業者間における個別取引が念頭におかれることとなる。そこでは、当事者による自主的利益調整の促進という法の役割が重視されると同時に、利益調整の場が制限されたことに伴う一定の配慮が求められることになる。すなわち、代替的取引の可能性が限定的であるがために、取引の結果についての関与の機会が不可避的に制限されている従業者に対しては、その納得性の担保のために情報や発言機会の提供が望まれるという考え方である。このような配慮は、一方で、代替取引の制限を伴う決定

における自律性の制約を補償するという規範的側面が認められ⁷²⁾、他方で、従業者の納得性の向上により発明に向けられるインセンティブの向上を図るという機能的側面が認められる⁷³⁾ことになる。

IV 結びに代えて

本稿では、職務発明制度における法の役割について、職務発明に係る取引のプロセスに対する法規制に重点をおいて考察を行ってきた。第II章においては、アメリカ法を考察の対象とし、職務発明をめぐる利益調整について、自主的利益調整の促進を志向する法制度の1つのモデルを描き出すことを試みた。第III章においては、わが国の新たな職務発明制度について、アメリカ法についての考察の成果を前提として、旧法との相違の明確化を意識しつつ若干の検討を行った。

これに対し、新法についてより詳細な解釈論を展開するに当たっては、自主的利益調整の促進と納得性の向上という新法のもつ2つの役割について、その法的意義や両者の関係などについてさらなる検討が必要となる。本稿におけるアメリカ法の考察から得られた示唆、あるいは、旧法・新法を含めたわが国の職務発明制度についての具体的な考察をもとに、上記の問題に取り組むことについては今後の課題としたい。

一方で、本稿におけるアメリカおよび日本の職務発明制度に関する考察から得られた成果は、情報の不均衡・交渉力の不均衡を前提とした契約関係、例えば労働契約に対する法規制の在り方を探るに当たってもまた示唆的な要素を含むように思われる。

すなわち、交渉力において典型的に劣後する契約当事者を弱者として位置付け、これに対してパートナーリスティックな配慮、すなわち保護を行うというモデルに對置されるものとして、当該当事者をあくまで自律的な交渉主体として捉え、交渉の促進によって適正な利益調整を図ろうとするモデルを把握することができるのではないだろうか⁷⁴⁾。もちろん、職務発明制度の考察から得られた示唆を安易に一般化することには慎重でなければならない。ただ、この点を十分に意識しながら

も、ここで得られた示唆を1つの議論の可能性の提起として受け止めたうえで、その可能性について探究していきたいと考えている。

*本稿の作成に当たっては、2名の匿名レフェリーおよび編集委員会の方々から貴重なご指摘をいただきました。それらのご指摘は、本稿の内容を改善するために参考にさせていただきましたほか、今後の研究に際しての課題としても参考にさせていただいております。これらの貴重なご指摘について、記して感謝を申し上げます。なお、本稿に含まれる誤りは、すべて筆者に帰するものであります。

- 1) 中山信弘編『注解 特許法 上巻』(第3版, 青林書院, 2000年) 335頁 [中山信弘執筆], 中山信弘『工業所有権法(上) 特許法』(第2版増補版, 弘文堂, 2000年) 65頁。
- 2) 旧法下において、解釈論および立法論としてプロセス審査を主張していた学説として、土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌 128巻4=5号(2003年) 546-556頁。新法成立後の土田教授による論文として、土田道夫「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, 2005年) 146頁, 同「職務発明と労働法——労働法学の立場から」ジュリスト 1302号(2005年) 96頁。また、立法者による新法の解説として、特許庁「新職務発明制度における手続事例集」(2004年), 木村陽一「新たな職務発明制度」L&T24号(2004年) 4頁。
- 3) アメリカの職務発明制度に関する従来の詳細な研究として、中山信弘『発明者権の研究』(東京大学出版会, 1987年) 84頁以下, 井関涼子「米国における従業者発明」田村善之=山本敬三編『職務発明』(有斐閣, 2005年) 254頁。これらの研究においては、職務発明に係る取引の結果に対する法規制に重点をおいた考察がなされている(なお、井関論文においては、制定法および立法論についても詳細な検討がなされている)。これに対し、本稿は、職務発明に係る取引のプロセスに対する法規制に重点をおいて考察を行うものである。なお、わが国の職務発明制度について取引のプロセスに対する法規制という観点からの考察を行う研究として、田村善之「職務発明制度のあり方——市場と法の役割分担の視点からの検討」田村善之=山本敬三編『職務発明』(有斐閣, 2005年) 2頁。
- 4) Steven Cherenksy, *A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood*, 81 CALIF. L. REV. 595, 602 (1993).
- 5) 137 U.S. 342 (1890).
- 6) ショップ・ライトについては、中山・前掲注3) 書 118-128頁, 井関・前掲注3) 論文 275-277頁。
- 7) See also Restatement, Second, Agency § 397.
- 8) Catherine L. Fisk, *Removing the 'Fuel of Interest' from the 'Fire of Genius': Law and the Employee-Inventor, 1830-1930*, 65 U. CHL. L. REV. 1127, 1181 (1998).
- 9) Cherenksy, *supra* note 4, at 602.
- 10) *id.*, Fisk, *supra* note 8, at 1181.
- 11) United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 187 (1932).
- 12) Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 407-409 (1996).
- 13) 677 P.2d 68 (1984).

- 14) See Fisk, *supra* note 8, at 1183.
- 15) 木下毅『英米契約法の理論』（第2版，東京大学出版会，1985年）190頁。
- 16) Restatement, Second, Contract § 71.
- 17) CLAUDE D. ROHWER & ANTHONY M. SKROCKI, CONTRACTS IN A NUTSHELL 134 (5th ed. 2000).
- 18) *id.* at 137.
- 19) 木下・前掲注15) 書224頁。
- 20) ROHWER & SKROCKI, *supra* note 17, at 132-133.
- 21) See Christopher M. Mislow, *Necessity may be the Mother of Invention, but Who gets Custody?: The Ownership of Intellectual Property Created by an Employed Inventor*, 1 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 59, 100 (1985).
- 22) 507 P.2d 1119 (1973).
- 23) なお、使用者は譲渡契約の締結に際し「他の価値ある約因」とは従業者の雇用であると説明していたことから、雇用の継続が「他の価値ある約因」に該当するのではないかという問題が生じる。これについて裁判所は、すでに交換的に取引された雇用は有効な約因たりえないと判示しているが、当該認定を基礎付ける具体的な根拠は示されていない。そのため、そこでの具体的判断の妥当性については疑問の生じる余地はある。しかし、法的判断の枠組みとして、当事者間において特定の約因が約定された場合には、まさに当該約因について提供の有無が判断されるという点に、当該事案の意義が認められよう。
- 24) William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, 58 NOTRE DAME L. REV. 863, 877 (1983), Cherensky, *supra* note 4, at 600.
- 25) ROHWER & SKROCKI, *supra* note 17, at 238, 320.
- 26) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal. Rptr. 834 (1986).
- 27) JANE M. FRIEDMAN, CONTRACT REMEDIES IN A NUTSHELL 293 (1981).
- 28) ROHWER & SKROCKI, *supra* note 17, at 320.
- 29) *id.*
- 30) E. ALLAN FARNSWORTH, CONTRACTS 302 (4th ed. 2004). 内田貴『契約の再生』（弘文堂，1990年）34-35頁。
- 31) 573 F.2d 976 (1978).
- 32) 田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版会，1991年）180頁。
- 33) Robert P. Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions*, 13 HARV. J. LAW & TEC 1, 52 (1999).
- 34) Ingersoll Rand Co. v. Ciavatta, 542 A.2d 879 (1988).
- 35) 約因について争われた裁判例の詳細な検討として、井関・前掲注3) 論文267-275頁。
- 36) Harsco Corp. v. Zlotnicki, 779 F.2d 906 (1985).
- 37) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal. Rptr. 828 (1986).
- 38) See Mislow, *supra* note 21, at 102.
- 39) Mosser Industries, Inc. v. Hagar, 200 U.S.P.Q. 608 (1978).
- 40) Edwin W. Patterson, *An Apology for Consideration*, 58 COLUM. L. REV. 929, 953 (1958).
- 41) FARNSWORTH, *supra* note 30, at 218.
- 42) 樋口範雄『アメリカ契約法』（弘文堂，1994年）165-166頁。
- 43) 959 F.2d 901 (1992).
- 44) 上田誠一郎『契約解釈の限界と不明確条項解釈準則』（日本評論社，2003年）128-129頁。
- 45) 吉田邦彦「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（日米を中心とする比較法理論的考察）」広中俊雄＝星野英一編『民法典の百年 I』（有斐閣，1998年）562頁。
- 46) See Kenneth G. Dau-Schmidt & Carmen L. Brun, *United States of America, in LABOUR LAW IN MOTION: DIVERSIFICATION OF THE LABOUR FORCE & TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT* 183 (Roger Blanpain ed., 2005).
- 47) Ann Bartow, *Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors*, 37 SANTA CLARA L. REV. 673, 715 (1997).
- 48) Jay Dratler Jr., *Incentives for People: The Forgotten Purpose of the Patent System*, 16 HARV. J. ON LEGIS. 129, 157-158 (1979). Henrik D. Parker, *Reform for Rights of Employed Inventors*, 57 S. CAL. L. REV. 603, 609 (1984).
- 49) 法案の詳細については、井関・前掲注3) 論文277-280頁。
- 50) 井関・前掲注3) 論文266頁・280-281頁。各州法の条文については、永野秀雄訳「職務発明に関する米国州法（仮訳）」労働判例836号（2003年）36頁。
- 51) Merges, *supra* note 33, at 19.
- 52) 情報を有する契約当事者が望まない法的帰結をもたらす任意規定を設けることにより、当該当事者に、情報の開示を伴う事前的交渉によって、任意規定回避の特約を結ばせるインセンティブを与えようとするもの（吉田・前掲注45) 論文562頁）。
- 53) Merges, *supra* note 33, at 19.
- 54) 779 F.2d 906 (1985).
- 55) なお、随意的雇用のもとでは、労働条件変更の必要が生じた際、使用者は、解雇か労働条件変更の受諾かという二者択一を迫ることによってこれに対処していると指摘されている（荒木尚志『雇用システムと労働条件変更法理』〔有斐閣，2001年〕33頁）。しかし、当該事案のように、解雇の脅威のもと過去の発明の譲渡を迫るという使用者の行為は、そのような契約内容変更の問題とは明確に区別されなければならない。
- 56) 959 F.2d 901 (1992).
- 57) 200 U.S.P.Q. 608 (1978).
- 58) なお、以下では労働条件のうちとくに賃金に重点をおいた検討を行っている。その理由は、職務発明の譲渡に際して金銭的な補償が法的には求められていないアメリカに関する限り、職務発明制度の実質的評価を行うに際して、発明の譲渡とそれに対する補償という狭い対償関係のみならず、発明的職務の提供とそれに対する雇用契約上の処遇という広い対償関係にも目を向けることが必要と考えられるためである。なお、井関・前掲注3) 論文293頁においては、職務発明に対して賃金以外の報奨を与えている企業は約半数であるとの調査結果が紹介されている。また、同267頁は、発明的職務に対する賃金には発明の譲渡に対する対価が含まれていると指摘する。
- 59) 逢見直人「成果主義と労使関係」土田道夫＝山川隆一編『成果主義人事と労働法』（日本労働研究機構，2003年）287頁，竹内一夫「アメリカの賃金制度——伝統と革新」日本労働研究雑誌529号（2004年）49頁。
- 60) 竹内・前掲注59) 論文49-50頁。
- 61) 村上由紀子『技術者の転職と労働市場』（白桃書房，2003年）154頁。
- 62) See Merges, *supra* note 33, at 31.
- 63) 779 F.2d 906 (1985).

- 64) 樋口美雄『雇用と失業の経済学』（日本経済新聞社，2001年）215頁。
- 65) 樋口・前掲注64）書216-217頁。これに対し，日本では，中卒・高卒等に比べて大卒の賃金減少が大きいとされている（同216-217頁）。
- 66) 発明従業者の最終学歴の大多数が大学もしくは大学院である（村上・前掲注61）書146頁）。
- 67) 村上・前掲注61）書138-139頁。
- 68) 本来は営業制限の規制という観点から説明されるホールドオーバー条項に対する法の介入的な態度（→Ⅱ1（3）②）について，当該条項が従業者から外部労働市場における交渉の可能性を一定期間に渡って奪うものであり，そのような契約はアメリカの職務発明制度の基本的前提と相容れないものであるという点から理解することも可能であろう。
- 69) 田村・前掲注3）論文5-9頁参照。
- 70) 特許庁・前掲注2）事例集12-19頁。
- 71) 特許庁・前掲注2）事例集19頁・27頁。
- 72) 契約当事者の自律性については，山田八千子「市場における自律性——契約理論の再構成」井上達夫＝嶋津格＝松浦好

治『法の臨界Ⅲ 法実践への提言』（東京大学出版会，1999年）23頁参照。

- 73) 従業者の納得性の向上による発明へのインセンティブの向上については，産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方について」（2003年）14-16頁参照。
- 74) 自律的な交渉主体としての労働者を想定して労働法規制の在り方を構想する研究として，菅野和夫＝諏訪康雄「労働市場の変化と労働法の課題——新たなサポート・システムを求めて」日本労働研究雑誌418号（1994年）2頁。

〈2006年7月26日投稿受付，2006年12月19日採択決定〉

さかい・たけお 同志社大学大学院法学研究科博士課程。
 主な著作に「規制緩和・雇用の多様化と雇用形態間格差——多様化の意義と形態間における移動の重要性」労働経済情報22号（2006年）66頁。労働法専攻。