

職務発明をめぐる最近の動向について

横山 久芳

(学習院大学助教授)

職務発明の奨励は、わが国産業の発展にとって不可欠の課題である。職務発明は従業者と使用者の協力の上に成立するものであるから、職務発明制度は従業者・使用者双方の発明へのインセンティブを促進するように設計・運用される必要がある。わが国の特許法は、従業者・使用者双方の職務発明に対する貢献のあり方を考慮し、両者の利害調整を公平に行うという観点から、従業者が特許を受ける権利を原始的に取得し、使用者が「相当の対価」を支払って従業者から権利を承継するという制度を採用している（＝権利譲渡方式）。本稿は、最近の立法・裁判例の動向を踏まえながら、このようなわが国特許法における職務発明をめぐる従業者と使用者の利害調整のあり方について検討することを目的としたものである。

目次

- I はじめに
- II わが国特許法 35 条の内容と特徴
- III 対価の「相当性」について
- IV 対価の具体的算定方法について
- V 最後に

I はじめに

近年、職務発明制度への関心が高まっている。職務発明の相当対価をめぐる法的紛争が頻発しているためである。

わが国の特許法は、職務発明に関する権利が従業者に帰属することを前提としつつ（35条1項）、使用者があらかじめ契約・勤務規則その他で権利を承継することを定めることを認め（2項）、使用者が従業者から権利を承継した場合、従業者は「相当の対価」の支払いを受ける権利を有すると規定している（3項）。この「相当の対価」が現在、議論的になっている。そのきっかけをつくったのがオリンパス事件最高裁判決である¹⁾。同判決

は、企業が従業者に発明の対価を支払っていたとしても、その対価が相当性を欠く場合には、従業者は裁判所において追加払いを請求することができることを正面から認めた。同判決が認容した対価（228万9000円）はそれほど大きな額ではなかったが、大手企業が標準的な発明補償規程を整備し、それに基づき支払った対価が裁判所により覆されたという事実は、企業の特許実務に大きな衝撃を与えることとなった。このオリンパス事件判決以降、相当対価をめぐる訴訟が相次いでいる。しかも近年の裁判例の認容する対価額は高騰化する傾向にある。なかでも、200億円もの巨額の対価を認容した日亜化学工業事件地裁判決は、マスコミ等でも大々的に報道され、この分野に世間の耳目を集める呼び水となった²⁾。

このように最近になって「相当の対価」が脚光を浴びるようになった背景には、わが国の雇用環境の変化や発明者従業員意識の変化が存在すると言われている。現在の「相当の対価」の規定の原型は、すでに大正10年法（大正10年法律第96号）の時代より存在したが、ごく最近に至るまで

職務発明の対価が問題となることはほとんどなかった³⁾。かつては、終身雇用制度の下で安定した人事処遇を受けられることに満足を感じる者が多かった上に、発明者従業員は、一般の従業員に比べると、金銭的評価を受けるよりも、良好な研究環境が与えられていることに満足する傾向が強かった。しかし、バブル経済崩壊後、終身雇用制度が徐々に衰退し雇用の流動化が進む中で、また研究費の削減など、企業の研究環境が悪化する中で、企業の処遇に不満を持つ発明者従業員が増え始めている。その種の従業員の不満が現在、相当対価をめぐる訴訟として顕在化しているといえる。背後にこのような根深い問題が潜んでいるとすれば、今後も相当対価に関する紛争が続くことが予想される。

このような状況に対処すべく、近時、産業界を中心として、相当対価に関する特許法の規定を見直す立法構想の動きが生じ、職務発明制度のあり方をめぐって活発な議論が展開された。その結果、平成 16 年に、相当対価に関する規定の一部改正が行われた（以下、平成 16 年改正法と呼ぶ）。大正 10 年法以来、実に 80 年ぶりの改正である。

技術立国を標榜する現在のわが国において、職務発明の奨励は必須の課題であるから⁴⁾、職務発明をめぐる従業員と使用者との利害調整を図る職務発明制度の構築は特許法上極めて重要な意味を持っている。両者の利害調整のあり方は、雇用環境や労使関係の変化に伴い、変わるべきものであるから、職務発明制度の内容もその時代時代に応じてたえず見直していく必要がある。平成 16 年改正法は、まさに現在の雇用環境・労使関係の下で、職務発明制度を合理化するものとして位置づけることができる。

本稿は、こうした職務発明制度をめぐる最近の動向を概観しながら、職務発明に関する従業員と使用者の利害調整のあり方について、若干の検討を行うものである。具体的な内容は次の通りである。最初に、特許法 35 条の内容を概観するとともに、わが国の職務発明制度の特徴を、諸外国の職務発明制度との対比を通じて明らかにする。ついで、現在の相当対価の法的紛争の嚆矢となったオリンパス事件判決、および職務発明関連訴訟の

中でも最も注目度の高い日亜化学工業事件の地裁判決と高裁和解を取り上げ、「相当の対価」に関する裁判所の基本的な考え方を明らかにする。最後に、今後の職務発明制度に対する若干の展望を述べて、結びとしたい。

II わが国特許法 35 条の内容と特徴

1 発明者主義と職務発明制度

特許法は、発明の完成と同時に発明者が特許を受ける権利⁵⁾を原始的に取得することを定めている（＝発明者主義）。一般に、発明の創作は多大な費用と労力を要する作業である。したがって、発明者に特許を受ける権利を与えて、投下資本の回収を可能とすることが、発明者が新たな発明の創作に取り組むための不可欠の前提となる。また、発明者は、発明の価値や内容によく精通しているから、発明を最も効率的に利用できる立場にいる。したがって発明者に権利の帰属を認め、発明者の判断で発明の利用態様を決定させることが、発明の利用を促進することにもつながる。現在の特許法が発明者主義を採用しているのは、このように発明者に権利の帰属を認めることが発明の創作と利用を促進することになると考えたからである。

しかし職務発明の場合は、このことが当然には当てはまらない。職務発明とは、従業員がその性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業員の現在又は過去の職務に属する発明をいう（35 条 1 項⁶⁾）。このような職務発明については、一般に、発明者たる従業員より、むしろ使用者がより強い利害関係を有している。使用者は職務発明の創作過程において多大な研究開発費や人件費を捻出しているから、完成した職務発明を自ら利用して積極的に投下資本を回収する必要がある。一方、従業員は、使用者から給与を支給され、その経済的地位が保証されていることから、あえて発明を利用して利潤を追求する必要性に乏しい。また、発明を利用するために必要となる関連技術やノウハウ、人的・物的な手段は、従業員ではなく使用者が保有しているから、従業員よりも使用者のほう

がより発明を有効利用できる立場にいる。ゆえに、職務発明については、個人発明とは異なり、発明者よりもむしろ使用者に特許を受ける権利の帰属を認めたほうが発明の創作・利用の奨励に資するといえそうである。また、一般に従業者が職務として行った労働の成果は当然に使用者に帰属する⁷⁾。そのことからすると、職務発明についても、それが従業者にとって使用者との雇用関係に基づき使用者の職務として行った労働の成果である以上、一般の労働の給付と同じように、使用者がその特許を受ける権利を取得すると解するのが一般的な法常識に合致するといえる。

しかし、職務発明に関して使用者が当然に権利を取得し、従業者が何も権利を主張できないということもまた妥当でない。発明の創作は、とりわけ技術立国を標榜する先進諸国においては、他の有為な労働行為に増して国家が特に奨励すべき行為である。発明の創作には優れた資質と能力を有する従業者の努力が不可欠である。職務発明であっても、「発明の創作を奨励するために発明者に特別なインセンティブを与えるべきである」という発明者主義の根本思想は基本的に妥当すると考えられる。そこで、職務発明については、使用者が“権利”を取得することを認めつつ、従業者は使用者から“金銭”を取得するという形で、使用者と従業者の利害調整を行うべきであるということになる。現実には、諸外国の法制の多くも、このような方向で、職務発明制度を構築しているといえる。次節では、諸外国の主要な法制を瞥見しておくことにしよう。

2 諸外国の法制度

上述したように、職務発明制度は、使用者が“権利”を取得し従業者は使用者から“金銭”を取得するという方向で設計されるのが一般的である。しかしその具体的な内容は国ごとに大きく異なっている。主要な法制をまとめると、次の三つのタイプに分けることができる⁸⁾。

(1) イギリス・フランス型

第一に、職務発明に関する権利を使用者に原始的に帰属させることとする法制である。このような法制を採用する国として、イギリス・フランス

などがある。

イギリス特許法は、職務発明については使用者に権利が帰属することを定めるとともに(39条1項)、職務発明に係る特許権が使用者に著しい利益(outstanding benefit)をもたらし、かつ使用者が発明に対価を支払うことが公正(just)である場合には、従業者からの申請に基づき、裁判所又は特許庁長官が補償金(compensation)を裁定し、その支払いを使用者に命ずることができるとされている(40条1項)。補償額の算定にあたっては、従業者の業務の性質や従業者の努力の度合い、他の共同発明者の貢献度、使用者の貢献度等が考慮される(41条4項)。ただし、実際に補償金の支払いが認められたケースはいまだ存在しない。

一方、フランス特許法では、職務発明は、反対の定めがない限り、使用者に原始的に帰属し、従業者には追加的報酬(une rémunération supplémentaire)を受領する機会が保障される(611-7条1項)。報酬の額は、団体協約・就業規則・個々の雇用契約により定められることになる。

(2) アメリカ型

第二に、職務発明に関する権利が従業者に帰属することを前提とし、従業者との契約により、使用者が権利を取得する法制である。アメリカがこれに該当する⁹⁾。

アメリカ連邦特許法は、職務発明に関する規定を特に設けていない。発明者主義を定める明文規定から(101条)、発明に関する権利は従業者に帰属し、使用者は従業者から契約により権利を承継することとなる。権利の承継の成否は、各州の契約法により規律される。ただし、使用者と従業者の間に明示の契約がない場合にも、判例法上、従業者の行った発明に関して使用者に一定の権限が認められる場合がある。まず、発明を目的とする研究業務に雇用された従業者が職務発明を行った場合には、特に合意がなくても、従業者は使用者に権利を譲渡する義務を負う¹⁰⁾。また、従業者の職務又は使用者の業務と関連している発明か、使用者の設備等の資源を使用してなされた発明については、使用者に無償の実施権(shop right)が与えられることになる¹¹⁾。

一方、アメリカでは、使用者が発明に関する権利を取得した場合の従業者の報酬は、給与その他の一般的な給付で十分であると考えられているため、発明の対価が別途、問題となることは少ない。アメリカでは、各企業が優れた研究者を確保するために、発明者に最初から高額な報酬を支給しているため、雇用に対する報酬が発明者にとって発明創作へのインセンティブとして機能している。また、転職の自由が広く浸透しているアメリカでは、発明者が現在の企業の処遇に不満を持てば、いつでも雇用を解消して、自己を適切に処遇する企業へと移籍することで自己の経済的利益を確保することができる。したがって、使用者が発明者を適切に処遇していないということがそれほど大きな問題として捉えられることはないようである。

(3) ドイツ・日本型

第三に、職務発明に関する権利が従業者に帰属するとしつつ、使用者が自らの選択により従業者から権利を取得することを認め、その代わりに使用者が従業者に対価を支給することで両者の利益バランスを実現するという法制である。このような法制を採用する国として、わが国の他に、ドイツなどがある。

ドイツは、特許法とは別に、「従業者発明法 (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)」という職務発明制度を規律する特別の立法を制定している¹²⁾。同法によれば、職務発明に関する権利は従業者に帰属するが(6条1項)、使用者は発明の通知を受けてから4カ月経過するまでの間、従業者に対して、無制限又は制限付きの権利請求をすることができる(6条2項)。使用者がこの期間内に請求しない場合、発明は自由発明となる(8条1項3号)。無制限権利請求とは、職務発明に係る全ての権利を使用者に承継するものであり、制限付権利請求とは、職務発明に関する排他的権利は従業者に帰属し、使用者は通常実施権を取得するというものである。いずれの場合も、使用者は従業者に相応の補償 (angemessene Vergütung) をしなければならない(9条、10条1項)。補償額の算定にあたっては、特に職務発明の経済的利用可能性、企業における従業者の任務と地位、職務発明の成立における企業の貢献度が重要とされる。

補償の額や算定方法については、ガイドライン (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst) が作成されている(11条)。

なお、ドイツでは、昨今、職務発明をめぐる紛争が増えてきたことから、職務発明制度を見直す機運が高まり、2001年10月に連邦法務省から、改正法案 (Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen) が公表されている¹³⁾。同法案の目的は、現行法の複雑な職務発明の権利承継手続きおよび補償額の算定システムを簡素化することにより、無用な紛争の発生を防止するという点にある。例えば、現行法の下では、使用者が権利請求しない限り、発明に関する権利は従業者に帰属するものとされているが、実際には使用者が権利を取得し従業者が補償を得るとすることが両当事者の合理的な意思に合致することから、改正法案では、使用者が発明を自由にするとの意思表示をしない限り、使用者の請求の意思表示があったものとみなすという規定を設けている(法案6条2項3文)。また、現行法の下では、補償額の算定はガイドラインに沿って行われるが、業界ごとのさまざまな実情に即してガイドラインを解釈・運用する作業にはかなりの困難が伴い、それが補償金の額をめぐる紛争が多発する要因となっていた。そこで、改正法案では、補償の額を明文により規定することとした。具体的には、使用者が発明の請求をした後に従業者は最初の補償(750ユーロ)を受け取り(法案9条)、使用者が発明を利用した場合(法案10条)、又は、使用者が発明を利用していなくても保護権を取得した場合(法案11条)には、それぞれ所定の二次補償(前者が2000ユーロ、後者が500ユーロ)を支払い、使用者が発明の利用により特に多額の売上げ又は収入を得た場合、使用者は従業者に追加補償(5000ユーロから2万5000ユーロ)を支払う(法案12条1項)。追加補償の額は、使用者の総売上高又は発明による収入に応じて段階的に定められる(法案12条2項)。これにより、補償額の算定が容易となり、補償金をめぐる法的紛争を防止することが可能となる。

一方、わが国では、職務発明に関する権利は従

業者に帰属するとしつつ、使用者は当然に無償の通常実施権を取得するほか（35条1項）、契約・勤務規則等その他の定めにより、特許を受ける権利等を承継することができる¹⁴⁾（35条2項）。権利の承継に従業者の個別的な同意は不要であり、使用者は職務発明規程などを設けることで従業者から一方的に権利を承継することが可能である¹⁵⁾。その代わりに従業者は使用者に対して「相当の対価」を支払うことを請求する権利を持つ（35条3項）。使用者は従業者との協議や意見聴取を行い、合理的に対価を決定する必要がある（35条4項）。使用者が対価に関する定めを設けていない場合や、使用者の定めに従って対価を支払うことが不合理である場合には、裁判所が相当の対価を算定することとなるが、その際には、「その発明により使用者が受けるべき利益の額」と「その発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情」が考慮されることになる（35条5項）。既述の通り、現行法は、平成16年法改正により実現したものである。旧法では、現在の5項に該当する相当の対価の算定方法のみが規定されていたが（旧35条4項）、対価の額に関する争いが急増したため、使用者が対価の算定手続を合理的に行っている場合には使用者の支払った対価を「相当の対価」と認めることとし、使用者の自助努力を通じて訴訟発生リスクを低下させることができるようにしたのである。同時に、改正法は、従業者の意向が対価に反映される余地を認めることで、対価に対する従業者の納得感を高め、対価が従業者のインセンティブとして有効に機能するようにも配慮している。

以上がドイツ法と日本法の概要であるが、類似の法制を採用するわが国とドイツで、ほぼ同時期に職務発明の対価のあり方をめぐって立法論的な検討が行われているということは、職務発明の対価の問題が現代の先進諸国にとって共通の重要な問題であることを示唆するものといえよう。

（4）小 括

以上のように各国の職務発明制度の具体的内容はそれぞれ異なっているものの、使用者に“権利”を従業者に“金銭”を与えるという基本的な方向性はいずれも共通しているといえる。その中にあっ

て、わが国の職務発明制度の特徴をなすのは、特許を受ける権利が使用者ではなく発明者に最初に帰属するという点、その結果として、使用者が自らの選択により権利を承継した場合に従業者に支給すべき金銭が権利の譲渡対価としての性格を有するという点である（以下、権利譲渡方式と呼ぶ）。一体、わが国の特許法が権利譲渡方式を採用したことにはいかなる意味が認められるのであろうか。この点を次節において検討する。

3 権利譲渡方式の意義

（1）“対価”ではなく“権利”を！

わが国の特許法が権利譲渡方式を採用している理由の一つは、個々の企業の内情により又は個別の事案により、従業者に権利の帰属を認めたい場合もあることから、使用者の選択により従業者に権利が留保される余地を残すためである。

一般の企業では、職務発明に関する権利の承継は職務発明規程等により発明完成前に包括的に規定されることが多く、従業者に権利が留保されることはほとんどない。私企業では営利目的で研究開発活動が行われているため、企業内で創作された発明に関する権利は、利用すると否とを問わず、使用者がすべて承継するというのはある意味で当然のことといえる。また、私企業の従業者は自身が発明を利用することにさほど関心を有していないため、発明に関する権利が自己に留保されることにそれほど大きなメリットを感じないことが多いであろう。

しかし大学等の公的研究機関の場合には、使用者に権利が帰属することが常に妥当な結果を導くとは限らない。近年、知的財産創造の新たな担い手として大学に期待が寄せられ、大学の知的財産管理の問題がクローズアップされている。現在、各大学では、大学内の研究成果を社会に効率的に還元するために、大学教員の発明を職務発明として取り扱い、大学が教員の発明を集中的・一元的に管理・運用する体制が整えられつつある¹⁶⁾。しかし、優れた実績と経験をもつ教員であれば、企業との連携も深く、教員自らが発明に関する権利を有効活用することが可能である。このような教員にとっては、大学に権利を譲渡して大学から対

価を受け取るよりも、自身で権利を取得し、権利を活用したいと望むこともあろう。一方、大学は、私企業とは異なり、知的財産の管理・運用のノウハウ等がまだ不十分であるために、教員から権利を承継しても、権利の管理・運用に失敗する可能性が大きい。大学が権利の有効活用に失敗し、教員に配分すべき対価が低額なものになるならば、教員の発明創作へのインセンティブは大きく低下するであろう。

また、大学が教員の発明を管理・運用するとなると、例えば大学が特許出願するまで発明の内容を論文等で公表できなくなる等、教員の発明の利用にさまざまな制約が伴うことになる。営利性の追求よりも学問的研究を重視する研究者にとっては、かかる制約は発明創作へのディスインセンティブとなる可能性がある。これらの教員にとっては、「相当の対価」という経済的誘引は有効に機能しない¹⁷⁾。

したがって、大学などの公的研究機関では、使用者が職務発明について形式的に権利を一括管理するのではなく、組織の目的や実情に即した発明の効果的な利用のあり方を考えた行動をとるべきである。具体的には、自己が積極的に特許管理を行う分野を特定した上で、その分野にかかわる職務発明の権利を選択的に管理する一方、それ以外の分野については、従業者に権利を留保して、従業者に権利を活用させる、あるいは発明完成後、従業者の個別的な同意を得て、権利を承継するなどの方策を採ることが望ましいであろう¹⁸⁾。使用者にそのような行動をとる動機付けを与えるために、特許法は、使用者が職務発明につき当然に権利を取得するという法制度ではなく、従業者から権利を承継するという方式を採用したものと考えられる。

そして、発明完成後の発明の円滑な利用を促進するには、職務発明につき特許を受ける権利を誰が取得するのかという点が事前に定まっていなければならない。使用者が従業者に権利を留保してもよいと考える場合には、発明完成前にその意向を従業者が知ることができるようにしておくべきである。そこで、特許法は、使用者に対して、発明完成前に権利取得の有無に関する意思表示を行

わせることとし、使用者が権利取得の意思を表明していない場合には、従業者への権利帰属を認めることにしたのであろう。

以上のように、権利譲渡方式には、使用者が組織の目的や実情に即して自身の特許管理のあり方や発明を行った従業者への報酬（権利対価）を決定するように動機づけるという意味があると考えられる。

(2) 権利の価値を反映した金銭の給付

わが国の特許法が権利譲渡方式を採用したことにより、従業者が使用者から取得する金銭的給付が権利の譲渡対価と位置づけられるようになった。一般に、権利の譲渡対価は、権利の価値を基礎として算定されるべきものである。特許法が従業者の取得する金銭的給付を権利の譲渡対価としているのは、まさに使用者が権利の価値を反映した金銭的給付を従業者に支給することが、使用者と従業者の利害調整のあり方として優れていると考えたからにはほかならない。この点を、以下、説明する。

特許を受ける権利等は権利者が発明から独占的利潤を獲得するための源泉となるものであり、それ自体が内在的価値を有している。しかし特許を受ける権利等は、単に保有するだけでは、現実の利益（キャッシュ・フロー）を生むことはない。これらの権利から現実の利益を得るためには、その対象となった発明につき、発明の実施化、事業化のためのさまざまな努力を行う必要がある。また、特許を受ける権利等から現実の利益がどの程度生じるかは、権利者の経営判断や特許戦略、権利者の実施能力や実施規模といった主観的事情、および、特許製品の需給や、代替技術の開発の有無等の市場における偶発的な事情に左右される。つまり、特許を受ける権利等を誰がどの時期に利用するかによって、そこから得られる現実の利益（キャッシュ・フロー）は大きく変化することになるわけである。このように、特許を受ける権利それ自体の価値と、その権利を権利者が活用した結果生じる現実の利益（キャッシュ・フロー）とは、全く質の異なるものであることがわかる。

ところで、職務発明において、従業者は使用者の協力を得て発明を完成させ、その結果、特許を

受ける権利等が発生したわけであり、従業者は使用者と共に、特許を受ける権利等に内在する価値の創出に貢献している。一方、発明完成後、当該発明を事業化して現実に利益を生み出したのは使用者である。とするならば、従業者には特許を受ける権利等に内在する価値を反映した金額の金銭を付与するとともに、使用者が権利を活用した結果得た現実の利益は原則として使用者に帰属するとすることが、従業者・使用者双方の貢献を正當に評価することとなり、双方のインセンティブにとって望ましい結果をもたらすと考えられる。そこで、特許法は、従業者に特許を受ける権利を帰属させ、従業者がその権利の価値を把握していることを前提として、使用者が権利を承継した場合には承継の対象となる権利の価値を考慮して従業者に金銭を支給すべきものとしたのであろう。そのためには、使用者が従業者から市場取引に類似したやり取りを経てその権利を取得するシステム（＝権利譲渡方式）を採用することが合理的だと考えられたわけである¹⁹⁾。

権利譲渡方式の従業者にとってのメリットは、従業者が使用者側の主観的事情（使用者の経営判断や特許戦略、使用者の発明の実施能力・実施状況等）に左右されずに、自らの貢献に応じた金銭的給付を受けることができるという点にある。例えば、従業者が優れた発明を創作したとしても、使用者に十分な実施能力がなかったために、あるいは実施能力があっても発明を適切に実施しなかったために十分な利益が上げられなかったという場合に、従業者に支給される対価が僅少なものとなるならば、従業者のインセンティブにもとる結果となるが、権利譲渡方式の下では、従業者は、使用者が現実にとどの程度の利益を得たかにかかわらず、所定の対価を取得することが可能となるため、そのような問題は生じない。一方、権利譲渡方式の使用者にとってのメリットは、使用者は権利の価値を反映した金銭を従業者に支給すれば、以後、権利を活用して得た利益は原則として自己に帰属させることができるということである。使用者が相当のコストとリスクを覚悟して発明を実施した結果、莫大な利益を生じたという場合に、従業者自身が一切リスク負担をしていないにもか

かわらず、使用者利益を基準とした金銭を取得することができるというのは使用者に不公平感が生じるおそれがあるが²⁰⁾、権利譲渡方式の下では、このような問題は生じない。権利譲渡方式は、“リスクを負担して発明を実施した者が利益を得る”という市場原理を職務発明制度にビルトインしつつ、発明者従業員にその客観的功績に見合った追加的報酬を与えるものということができる。

また、権利譲渡方式には、使用者による発明の価値評価（due diligence）を促進するという効果もある。職務発明について使用者が権利を承継した場合、その権利の出願の有無・実施の有無は完全に使用者の自由に委ねられることになる。使用者が発明の評価を誤り、優秀な発明を活用しないまま死蔵させたとしても、使用者にとって利益獲得機会が減少するだけで、使用者に何ら積極的な損失が生じるわけではない。しかし、優秀な発明が使用者の下で有効に活用されないまま放置されることは、従業者の発明のインセンティブに悪影響を与えるおそれがある。一般に発明を創作した従業者は、自己の発明が使用者によって適正に評価され、適切に活用されることに強い関心を有しているからである²¹⁾。

この点、権利譲渡方式の下では、使用者は発明を一切実施しない場合にも従業者に所定の金銭を支払わなければならないため、使用者は、個々の発明の技術的価値を適切に評価し、その価値に見合った活用を試みるように動機付けられることになる。これは、発明の利用の促進という観点から望ましい。また、使用者が発明を実施しない場合にも、使用者が権利の価値を反映した金銭を従業者に支給することにより、使用者が職務発明を適切に評価しているとのシグナルを従業者に送ることができる。その結果、発明の不実施による従業者のインセンティブの低下を回避することもできるであろう。

もちろん、使用者が実施しない発明は、すでに陳腐化し利用価値の乏しいものが多いであろうから、従業者に支払われるべき対価の額も数千円から数万円程度の名目的なものにとどまることが多いだろう。しかしそのような少額の対価であっても、実績の乏しい若年の研究者にとっては今後の

新たな発明創作へのインセンティブとなることがある²²⁾。従業者に対する教育的効果という意味では、企業利益の貢献の有無にかかわらず、発明を行った従業者に対して所定の対価を支給することにも、一定の合理性が認められよう。

(3) 小 括

以上のように、特許法が権利譲渡方式を採用していることの背景には、従業者・使用者の公平な利益調整を行うための政策的視点が存在している。ただここで注意しなければならないことは、特許法が権利譲渡方式を採用しているからといって、そのことから使用者が権利の価値の全額を従業者に支払うべきであるということにはならないという点である²³⁾。

一般の売買契約においても、売買の対象となる権利の価値を基準としつつ、譲渡当事者に関わる個別具体的な事情を考慮して対価が決定されるのであるから、職務発明の対価の算定においても、権利の価値を基準としつつ、使用者と従業者にかかわる個別具体的な事情を考慮することは当然に許されるはずである。特許法が従業者の取得する金銭を譲渡対価と構成したことの最も重要なポイントは、対価算定の基礎を承継の対象となる権利の価値に置くことにより、対価算定過程の客観的な信頼性を確保するという点にある²⁴⁾。かかる客観性を充足した上でならば、使用者・従業者間の個別事情に即して最終的な対価額を調整することは当然認められるべきであろう。このことから、特許法も、「相当の対価」の算定の考慮要素として、「その発明により使用者が受けるべき利益(=特許を受ける権利等の価値)」に加えて、「使用者の貢献度」を規定している(旧4項・新5項)。その意味内容については、後述する。

Ⅲ 対価の「相当性」について

1 対価の「相当性」とオリンパス事件判決の意義

前章では、わが国の特許法が権利譲渡方式を採用していることの意義について考察した。そこには、使用者が権利の価値を反映した金銭を支給することが従業者・使用者の公平な利害調整を実現

することになるという政策的観点が存在する。従業者・使用者の公平な利害調整は、職務発明に対する双方のインセンティブを促進する上で、極めて重要なものである。そこで、特許法35条は、使用者が支払うべき対価は「相当」のものでなければならないと規定した(3項)。対価の「相当性」とは、譲渡当事者間における実質的な給付の均衡を意味する概念である。一般取引において実質的な給付の均衡が満たされているかどうかは、譲渡目的物たる権利の客観的価値を基準として判断されることになる。特許法35条が対価としての「相当性」を要求しているということは、使用者が承継した権利の価値を基準として対価を算定し、その対価を従業者に支給しなければならないということの意味する。ゆえに、使用者が一切対価を支払っていない場合はもとより、使用者が対価を支払っている場合でも、その額が権利の価値に比して著しく不相当なものである場合には、従業者は使用者に対して「相当の対価」の支払いを求めることができることになる。このことは、従来から裁判例・学説の一致した見解であったが、近時、オリンパス事件上告審判決で明示的に確認されることとなった²⁵⁾。

もっともこのことは、使用者が支払った対価が常に裁判所が「相当」と考える額と一致しない限り、使用者は対価の追加払いを余儀なくされるということの意味するものではない。そもそも発明は一物多価の傾向が強いため、発明に関する権利の譲渡対価も一義的に特定の額に収斂するということはなく、評価者によりある程度の幅が生じるものである。ゆえに、使用者が対価の支払時点において合理的な根拠に基づいて権利の価値を評価し、対価の額を決定しているならば、それを「相当の対価」と評価すべきである²⁶⁾。裁判所は、使用者の対価の算定が合理的な根拠を欠く場合に初めて、自身が「相当」と思料する対価の額を算出するということになる。裁判所が思料する対価のみが「相当の対価」とすると、使用者がいかに合理的な対価を支給していても、裁判所によってその判断が常に覆されるおそれが生じるため、使用者の法的地位が不安定なものとなる。また、裁判所が「対価」の額を決めるのが原則とな

ると、使用者は自ら進んで合理的な対価を算定する意欲を失うことになり、かえって従業者に不利益をもたらす結果となる。従業者にとって、使用者を相手に訴訟を提起することは財政的にも心理的にも負担が大きいので、裁判所に出訴する手間暇を考えれば、使用者が進んで合理的な対価を支払ってくれるほうがありがたいはずである。以上のことから、特許法の解釈としては、対価の算定について使用者にある程度の裁量を認めるべきである²⁷⁾。

ところで、特許法は、使用者が権利の取得を希望する場合には、あらかじめ契約・勤務規則等において権利の承継を定めておくことを要求しているが、対価の額や支払方法についてまで規程を設けることは要求していない²⁸⁾。したがって、使用者は、発明完成後、発明の内容や価値を考慮して対価を算定することも可能である。しかし「相当の対価」を従業者に対する有効なインセンティブとして機能させるためには、使用者が事前に勤務規則等に合理的な対価の算定基準を定めておくことが望ましいといえる²⁹⁾。現在、多くの企業が職務発明規程において権利の承継のみならず、対価の支給の有無やその算定方法も合わせ規定しているが、そのような規程は、従業者が発明を完成した場合に、およそどの程度の対価を取得できるかを知る手がかりとなるため、これから発明に着手する従業者のやる気を増大させることにつながる。したがって、特許法 35 条も、かかる実務の試みを推奨する方向で運用されるべきである。

この点について、オリンパス事件控訴審（東京高判平成 13・5・22 判時 1761 号 122 頁）は、「社内規定が特許法 35 条 3 項、4 項に照らして合理的であり、かつ、具体的事例に対する当てはめも適切になされたときには、それにより、従業者等が相当の対価の支払を受けることになる」としている。

一方、オリンパス事件上告審判決は、「いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであるから、勤務規則等に定められた対価は、これが 35 条 3 項、4 項所定の相当

の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることができない」としている。しかし最高裁も、使用者が勤務規則等で対価の算定方法を事前に定めておくことが無意味であるといっているわけではない。ただ、使用者がいかに対価の算定方法を工夫したとしても、将来にわたって自社内で創作されるありとあらゆる発明との関係で合理性を有する算定方法をあらかじめ構築することには困難が伴う。例えば、勤務規則制定時には想定しなかったほどの高価値の発明が完成した場合には、使用者が勤務規則等で定めた算定方法に従い機械的に対価を算定することは妥当でないだろう。このことを踏まえて、オリンパス事件上告審判決は、使用者が、勤務規則等で対価の算定方法を定めること自体は認めながらも、使用者は、それを形式的・機械的に適用するのではなく、発明完成後、当該発明の価値を個別的に評価し、当該発明に関して、勤務規則等に定められた算定方法に従い対価を算定することが妥当かどうかを検討し、妥当でない場合には、当該発明について個別的に対価を算定すべきであるということを指摘しているのである。このように解するならば、オリンパス事件上告審判決も、オリンパス事件控訴審判決を含めた現在の通説的な立場と本質的に変わるものではないといえよう³⁰⁾。したがって、このオリンパス事件上告審判決の下で今後、企業は、勤務規則等において定めるべき対価の算定方法の合理化を図るとともに、個別事案において当該算定方法を適切に当てはめるように配慮する必要がある。

2 平成 16 年改正法の意義

旧特許法は、対価の額の「相当性」を問題とするのみで、対価の算定手続について特に規定を設けていなかった。旧特許法は、使用者が特許法 35 条の趣旨に即して自ら合理的な対価を決定すればよく、対価の額を算定する過程で従業者等と意見交換する必要はないと考えていたのである³¹⁾。

しかし、発明の価値評価は評価者によって判断が分かれ得る困難な作業であることからすると、対価の額の算定は使用者の一方的な判断に委ねるよりも、その算定過程で従業者との意見交換を行っ

たほうが対価の額が合理的なものとなりやすい。何より対価の算定過程に従業者が関与し、従業者の意見が対価の額にある程度反映されることで、対価に対する従業者の納得感が高まり、対価の額をめぐる無用な紛争を防止することも期待できる³²⁾。そこで、平成16年改正法は、使用者が対価を決定する際には従業者との協議や意見聴取を行うべきことを定め、使用者が対価の算定手続を合理的に行っている場合には、原則として対価の「相当性」を認めることにした。

改正法は、使用者による対価算定手続の合理性を裏付ける指標として、「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」と「策定された当該基準の開示の状況」と「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」の三点を列挙している。このうち、前二者は、使用者が勤務規則等であらかじめ対価を決定するための一般の基準を定立する場面に関するものであり、後者は、そうした一般の基準に基づき、実際に発明が完成した後に当該発明について具体的な対価額を決定する場面に関するものである³³⁾。

まず、使用者が勤務規則等において一般的な対価算定基準を定立する場合には、発明者従業員の利益を正当に代表する組織や代表者との間で集团的協議を行うこととなる。勤務規則等に定められる一般的な対価算定基準は、個々の発明の内容や価値・個別的な発明の創作経緯等を捨象し、当該企業の一般的な研究開発の指針や目的、特許管理・事業計画のあり方を踏まえて定立されるべきものであるから、このような集团的協議になじみやすい側面を有している³⁴⁾。

そしてそのようにして策定された勤務規則等の対価算定基準は、従業者にその内容を周知させるために、従業者に対して事前に開示される必要がある。既述の通り、対価算定基準の事前確定を行う意義は、研究開発に従事する従業者に対して、発明完成後に取得できる対価の内容を大まかに伝達することを通じて、従業者のインセンティブを高めるといふ点にあるのであるから、使用者は、従業者が欲する時にいつでも対価算定基準にアクセスできるような体制を構築しておく必要がある

う³⁵⁾。

一方、そのような対価算定基準に基づき、発明完成後、従業者に個別的に対価を支給する場合には、現実には発明を創作した従業者との個別的交渉が重要となる。特許法は使用者が発明完成後、個別的に発明の価値を評価して対価を算定すべきことを規定しているから、この手続が35条の規定する中心的な手続となる³⁶⁾。使用者は従業者が権利の価値を把握できるように手持ちの資料を開示し、十分な説明を行い、従業者の意見を聴取して、対価の額につき従業者の納得を得られるように努力しなければならない。使用者が表面的に手続を履践しているだけでは、手続の合理性は肯定されない。逆に、使用者が実質的に従業者の納得を得る努力を行っているならば、最終的に従業者と対価の額について折り合うことがなくても、合理的に手続を遂行したと評価されることになる。

以上が改正法の定める三つの要素の概略である。これら三つの要素は、手続の合理性を肯定するための要件ではなく、あくまで手続の合理性を裏付ける指標にすぎないから、各要素のすべてにおいて合理性が肯定されなければダメというわけではなく、どれか一つの要素において不合理な点があっても、手続全体として合理性が認められるならば、当該手続に従って算定された対価を「相当の対価」と評価することとなる。

なお、改正法が手続の合理性を重視しているといっても、手続の合理性自体が自己目的であるわけではなく、手続の合理性はあくまで合理的な対価の額を導くための手段にすぎないという点には注意する必要がある³⁷⁾。よって例えば、使用者が一方的に対価の額を定める等、手続が不十分なのであっても、結果的に支給された対価が合理的なものであれば、「相当の対価」の支払があったと評価されることになる。逆に、手続が合理的であっても、実際に支払われた対価が発明の内容・価値に比して著しく不合理なものであれば、やはり「相当の対価」と評価すべきでない³⁸⁾。

IV 対価の具体的算定方法について

1 旧法と改正法の連続性

Ⅲでは、特許法 35 条 3 項の対価の「相当性」の意義について検討した。本章では、対価の具体的な算定方法について考察する。

既述の通り、わが国の特許法は、使用者が従業者に支給すべき金銭を権利の譲渡対価と構成することが従業者・使用者の衡平に資すると考えている。このような観点からは、一般の権利取引における対価算定の手法を特許法の「相当の対価」の額の算定においても導入することが望ましいということになる³⁹⁾。この点、特許法は、「相当の対価」の額の算定方法として、「その発明により使用者が受けるべき利益」と「使用者の貢献度」を考慮すべきことを規定している（旧 4 項・新 5 項）。これらは、一般に、特許を受ける権利の譲渡当事者が対価の額を決定する際に当然に考慮すべき要素を規定したものである。

まず「その発明により使用者が受けるべき利益」とは、後述するように、承継の対象となる権利の客観的価値を意味している。また、譲受人が譲渡人に対して技術開発協力を行っている場合には、技術開発協りに相当する分が譲渡対価から割り引かれるのが普通である。職務発明は、従業者が使用者の人的、物的な援助の下に完成させた発明であるから、承継の対象となった権利の価値全額を対価の対象とするのではなく、そこから「使用者の貢献度」を割り引くのが合理的といえる。

旧法下では、使用者は常にこの特許法の算定方法に従って対価を算定しなければならなかった⁴⁰⁾。一方、平成 16 年改正法は、使用者が対価の決定手続を合理的に行っている場合には、使用者が支払った対価を「相当の対価」とすることを原則とし（新 4 項）、使用者が手続を合理的に行っていない場合などに例外的に特許法が定める対価の算定方法に従って、対価を算定するという方針を打ち出した（新 5 項）。そのため、改正法の下では、使用者が手続を合理的に進めている場合には、必ずしも特許法の算定方法に拘泥する必要はなくなった。その意味で、改正法は、権利譲渡方式を徹底

している旧法に比べて、権利譲渡方式の発想を緩和しているといえることができる。これに伴って、改正法の下では、使用者が対価を算定する際には、使用者・従業者間に存在する個別具体的な事情を幅広く考慮することが可能となったといえることができる⁴¹⁾。

しかし、改正法も、旧法の権利譲渡方式の構造自体は維持している以上、改正法において対価算定の自由度が高まったといっても、対価が権利の価値を反映したものでなければならないという原則自体が完全に否定されたわけではない⁴²⁾。したがって、改正法に基づき使用者が対価を算定する場合にも、「使用者が受けるべき利益」と「使用者の貢献度」を考慮して対価を決めるという基本的な枠組み自体がドラスティックに変化するということはない⁴³⁾。使用者が従業者と交渉・意見聴取を行う場合にも、承継の対象となる権利の価値、および、従業者・使用者の双方の貢献をいかに評価するかという点が最も重要なポイントとなるはずである。したがって、旧法であると改正法であるとを問わず、特許法が定める対価の算定方法を検討することの必要性は失われていない。次節では、この点を検討する。

2 相当対価の算定方法

一般に「相当の対価」は、「その発明により使用者が受けるべき利益」の額を金銭評価し、これに「使用者の貢献度」を百分率で表したものを乗じることにより算出される。

(1) その発明により使用者が受けるべき利益

「その発明により使用者が受けるべき利益」とは、従業者が職務発明を創作した場合に、使用者がその発明に関する権利を承継したことにより受けるべき利益のことである。企業内では日々新たな研究活動が行われ、さまざまな研究成果が生み出されている。その中には、特許能力のある発明もあれば、特許能力を有しない技術的改良提案のようなものもある。従業者が単なる技術的改良提案のレベルを超えて、特許能力のある発明を創作した場合、使用者は特別な利益を得ることができる。それは、使用者が特許を受ける権利等を取得できるということである。発明者が特許能力のあ

る発明を創作した場合、発明者は特許を受ける権利等を取得する。特許を受ける権利等は、発明の創作という発明者の功績に対する一種の国家的評価といってよい。発明者は、発明の創作により、特許を受ける権利等の価値を把握する。そして、従業者が職務発明を行った場合には、使用者が自らの選択により、特許を受ける権利等を取得し、その価値を把握することが可能となるのである。したがって、「その発明により使用者が受けるべき利益」とは、端的に言って、特許を受ける権利等の客観的価値と理解することができる⁴⁴⁾。ただし、使用者は、職務発明について当然に無償で実施する権利を有していることから、ここでいう権利の価値とは、特許を受ける権利等の全体的価値から使用者がもともと有していた通常実施権の価値分を割り引いたものとなる⁴⁵⁾。裁判例は、このような価値を、「使用者が当該発明について第三者に実施許諾した場合に得ることができる仮想実施料」として算定している⁴⁶⁾。実施料は、特許を受ける権利等の客観的価値を把握する一つの手法だからである。実際、知的財産の価値評価の手法として、第三者から得られる仮想実施料の割引現在価値により特許権の価値を測定する手法が知られているところである（インカムアプローチの一種であり、リリーフ・フロム・ロイヤリティと呼ばれる）⁴⁷⁾。

もっとも、特許を受ける権利等の価値は常に一定ではなく、特許権の取得の有無や、特許権取得後の特許製品のその時々市況、代替技術の登場による当該発明の陳腐化等の事情により大きく変動する。したがって、何時の時点で「使用者が受けるべき利益」を算定するかによって、対価の額も大きく変わることになる。

一般の権利の譲渡契約では、当事者に特約がない場合は、原則として承継時における権利の価値により、当事者に特約がある場合には、約定した時点における権利の価値に基づいて対価が算定される。職務発明の対価の算定において一般の権利取引の発想を導入しようとする特許法の考えからすれば、職務発明に関する対価の算定期も、一般の譲渡取引と同様に考えればよいということになる。すなわち、使用者・従業者間に特別な定

めがない場合には、承継時を基準に対価を算定すべきであるし⁴⁸⁾、使用者・従業者間に対価の算定期に関する特別な定めがある場合には、約定された基準時に対価を算定すべきである。旧特許法では、使用者が対価の算定期を自由に決めることができるかと解されていたが⁴⁹⁾、対価の算定期をいつとするかは最終的に対価の額にも影響を及ぼす問題であるから、改正法の下では、従業者との協議・意見聴取を経て、対価の算定期を確定することが望ましいといえよう。

ところで、実務では、譲渡時の一括払いに代えて、実績補償による対価の支払いが広く行われている。実績補償とは、使用者による発明の実施実績を踏まえて対価を算定するという手法である。承継時には権利の価値が判然としないことが多く、対価の算定にはかなりの困難を伴うが、実績補償によれば、使用者による発明の実施実績を参考資料とすることにより、「使用者が受けるべき利益」の算定（＝権利の価値評価）をより容易に、かつ正確に行うことができるようになる。また、従業者の多くは、使用者の業績アップに強い関心を有しているため、使用者の実施実績を踏まえて従業者に対価を支給することは、従業者のインセンティブの促進という観点からみて望ましいといえる。使用者は実績補償方式を採用することで、使用者利益を増大させる発明の創作を奨励することが可能となるだろう。このような実績補償のメリットを考慮し、判例学説も、実績補償方式を特許法の「相当の対価」の算定方法として認めている⁵⁰⁾。

ただその反面、実績補償方式の下では、対価の算定期が実績時までずれ込むため、従業者に対価を支給する時期が遅れるというデメリットがある。そこで、実績補償を採用する場合には、出願補償・登録補償など、権利承継後、早期の段階で発明の価値とは関係なく一律定額の対価を従業者に支給するという方式が併用されることがある。出願補償・登録補償の額自体は一般に数千円から数万円程度の低額なものである。しかし従業者のインセンティブを考えると、たとえ少額であっても可及的早期に従業者に対価を支給することが重要であると考えられるし、また、実績の有無に関わらず、従業者に所定の対価を支給することは、

実績のない若手従業員にとっての教育的効果をもたらすことが期待できることから、実績補償方式を採用する場合には、出願・登録補償のような定額の補償金制度を合わせて導入することが望ましいといえる⁵¹⁾。

一方、使用者が実績補償方式を採用せず、承継時の一括払いを行う場合には、その後の実施実績に関わりなく、承継時に対価が合理的に算出されていれば、それで「相当の対価」の支払いがあったと評価されることになる。承継時の一括払い方式の下では、承継後、権利の価値を変動させる事情が生じて、それによって直ちに承継時における対価の支払いが無効となることはない⁵²⁾。しかし、承継後の事情変動により承継時の権利の価値評価と承継後の権利の現実的価値との乖離が著しく大きくなった場合には、対価の算定のやり直しが試みられて然るべきである⁵³⁾。もともと発明の価値評価には不確定要素が伴うから、価値評価に顕著な誤りが存在することが明らかとなった場合には、これを是正することが使用者と従業者の衡平な利害調整という点から望ましいといえるからである。権利の価値が当初の見込みより著しく大きくなった場合には、使用者はそれに応じて対価の追加払いを行うことが妥当であるし、一方、権利の価値が当初見込みより著しく小さくなったという場合には、従業者は使用者に対価を返還する義務を負うと解するのが妥当である。ただし、後者の場合には、従業者の予測可能性を担保するために、使用者は、勤務規則等で対価の返還義務を定めておくと共に、返還の範囲も現存利益にとどめるべきであろう⁵⁴⁾。

(2) 使用者の貢献度

一般の譲渡取引では、譲渡の対象となる権利の価値をもとに対価が算定されるが、その対価額には譲渡当事者間の個別具体的な事情が反映される。特許法が定める「使用者の貢献度」も、職務発明をめぐる使用者・従業者間の個別具体的な事情を対価の額に反映させるためのファクターであり、それにより従業者・使用者の衡平な利害調整を実現しようとするものである。

職務発明は、従業者と使用者の努力の結晶である。従業者は自らの努力と創意により、使用者は

従業者に人的、物的な援助を行うことにより、それぞれ発明の完成に貢献している。もっとも、職務発明の完成に両者がどの程度現実に貢献したかは、個別事案ごとに異なっている。そこで、個別事案ごとに、使用者が負担した研究開発費・設備費や、従業者への処遇、従業者の努力や発明への取り組み方等を総合的に考慮して、使用者・従業者双方の貢献度を認定し、それぞれの貢献に応じて、権利の価値を配分しようというのが、特許法35条が「相当の対価」算定の考慮要素として「使用者の貢献度」を挙げている趣旨である。例えば、発明が従業者の職務遂行の過程で直接生み出されたものであり、従業者が他の従業者の協力を得て、使用者から提供された研究開発費や研究設備、さらには使用者内に蓄積された関連する発明考案・経験・ノウハウ等を最大限活用して発明を行ったという場合には、使用者の貢献度は大きく見積もられることになる⁵⁵⁾。一方、発明が従業者の職務に直結するものではなく、従業者自らが率先して発明の課題に取り組んだ結果生まれた発明であり、他の従業者の協力や使用者の研究費の提供等が十分に行われていなかったという場合には、使用者の貢献度は低く見積もられることになる⁵⁶⁾。

なお、「使用者の貢献度」の認定は、対価の算定の基準時（どの時点における権利の価値を対価算定の基礎とするか）とも関連する問題である。対価の算定の基準時が権利の承継時である場合には、発明完成時（＝特許を受ける権利の発生時点）までの使用者・従業者の貢献度を問題とすればよいが、使用者が実績補償を採用している場合には、権利の価値が承継後、対価を算定するまでの間に増加していれば、そのような権利の価値の増加に使用者・従業者が貢献しているという事情は、「使用者の貢献度」の認定において考慮されることになる。例えば、使用者が当該発明の権利化・事業化に尽力し、その結果、当該権利の価値が高まっている場合には、その分、使用者の貢献度が大きく認定されることになる⁵⁷⁾。一方、従業者が当該発明の権利化・事業化の過程で重要な協力を行っている場合には、その分、従業者の貢献度が大きく評価されることになろう⁵⁸⁾。

以上が「使用者の貢献度」の内容であるが、裁判例では、一般的に「使用者の貢献度」が大きく見積られる傾向にある。80%から95%の範囲が標準的な事例におけるおおよその相場観であろうか。これは、裁判例が職務発明をめぐる使用者と従業者の関係性を考慮した結果と思われる。言うまでもなく、従業者と使用者との関係は、フリーな立場にいる発明者と投資家の関係とは根本的に異なっている。フリーな立場にいる発明者は投資家から受ける対価がすべてであり、発明未完成の場合のリスクも基本的に自己が負担することとなるが、従業者は使用者と雇用関係にあり、発明の完成・未完成にかかわらず所定の給与を保障され、相対的に安定した地位にいる。従業者は、発明の完成・未完成、発明の事業化に伴う諸々のコストやリスクを負担する必要はない⁵⁹⁾。したがって、使用者が従業者に支払うべき「相当の対価」は、投資家がフリーな立場にいる発明者に支払うべき対価とは当然に異なって然るべきである。すなわち、「相当の対価」の額は、従業者の貢献に対する客観的な評価を含み、かつ従業者のインセンティブにとって合理的なものであれば十分である。このような観点から、裁判例は、一般に「使用者の貢献度」を大きく評価しているといえよう。

また、裁判例では「使用者が受けるべき利益」の額が高額になればなるほどそれに応じて「使用者の貢献度」が大きく認定される傾向があることも指摘されている⁶⁰⁾。これは企業の研究開発に対する投資サイクルを考えると、合理的な考え方といえる。企業内では日々さまざまな発明が生み出されているが、その中には利益を生むものもあれば、利益どころかかえって損失を生じるものもある。企業がトータルとしての研究開発投資を成功させるためには、価値のある発明から生じた利益により投資の失敗を補填することが不可欠である。このような使用者の投資活動を保護するためには、特定の発明について「使用者が受けるべき利益」が高額になる場合には、従業者のインセンティブを害しない範囲で「使用者の貢献度」を相対的に大きく見積もり、使用者に留保されるべき利益を大きくすることで、その他の発明における投資の失敗に備えさせることが必要となろう⁶¹⁾。そうす

ることで、使用者は、自身が利用しない発明・利益を生み出さない発明を含めて、承継したすべての発明について、発明者に所定の対価を支給することが可能となる。これは、発明者従業員間の処遇をある程度均質化することを意味すると同時に、経験の乏しい若手従業者に教育的なインセンティブを与えるための原資を獲得するという意味合いも有している。発明者従業員は、在職中に、複数の発明を創作するのが通常である。経験の浅い未熟な段階で行った発明は使用者にとってほとんど利益にならないものが多いが、それでも所定の対価が支給される。そのような対価は当該従業者が将来、価値ある発明を創作するためのインセンティブとなるものであり、それは、将来、当該従業者が価値ある発明を創出した場合に得られるであろう使用者利益を念頭において、捻出されることになる。このようにして、企業内の研究開発活動のサイクルがうまく機能することになる。

以上のように、一般に「使用者の貢献度」を大きく見積もる裁判例の傾向は、現在の企業の研究開発活動のあり方を踏まえたものとして評価することができよう。

(3) 「使用者の貢献度」をめぐる日亜化学工業事件地裁判決と高裁和解の対比

ところで「使用者の貢献度」との関係では、従前の裁判例からみると異例の判断を下した日亜化学工業事件地裁判決が注目される。日亜化学工業事件地裁判決は200億円（相当の対価としては604億円）という前代未聞の高額な対価を認容したことで世間の耳目を集めた。同判決の認容額がこれほどまでに高額化した理由の一つには、判決が従業者の貢献度を50%と大きく見積もったことがある。この点について、判決は次のように指摘する。「本件は、当該分野における先行研究に基づいて高度の技術情報を蓄積し、人的にも物的にも豊富な陣容の研究部門を備えた大企業において、他の技術者の高度の知見ないし実験能力に基づく指導や援助に支えられて発明をしたような事例とは全く異なり、小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたとい

う、職務発明としては全く稀有な事例である」と。たしかに従業者が優れた発明を行った場合には、そのような優秀な発明者に高度のインセンティブを与えるために、高額の特価を認めるべきである。しかしかに優れた発明とはいえ、その発明が職務発明であるということを考慮すれば、従業者の取り分として、600億円余りの対価を認容するのは明らかに行き過ぎであろう。職務発明は、従業者が使用者との雇用関係に基づき職務として行う発明であって、発明の成否や発明の事業化についてのリスクは使用者が負担しているのであるから、「使用者の貢献度」の認定においては、研究開発活動へのリスク負担者としての使用者の立場が反映されなければならない。同時に、本件が他の事例に比して従業者の貢献度が大きい「稀有な」事例であるとしても、使用者が受けるべき利益が1200億を超える事案において、従業者の貢献度を50%と認定し、600億円の対価を従業者に認めることは、従業者に発明への合理的なインセンティブを与えるという「相当の特価」の制度趣旨を超えるものであるというべきだろう。

結局、本件は、東京高裁において和解により終結した。地裁段階では、中村氏が行った一個の発明に対する対価が問題となっていたが、高裁和解では中村氏が在職中に行ったすべての発明の対価が問題となっている。にもかかわらず、高裁が和解勧告で示した対価の総額は6億円余り(遅延損害金を含めると8億4391万円)である。高裁の示した対価でも従来の裁判例の認容額と比較すると十分に高額であるが、しかし地裁判決の認容額に比べると対価の額は数十分の一に減額されている。このように地裁と高裁とで対価額に大きな差が生じたのは、「相当の特価」に関する基本的な考え方が地裁と高裁とで大きく異なるからだと思われる⁶²⁾。それは、「使用者の貢献度」の認定の仕方に大きく現れている。

高裁の和解勧告は、「相当の特価」が「従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事

業者が好況時に受ける利益の額とは必ずから性質の異なるものと考えるのが相当である」としている。その上で、職務発明の特価として1億を超える額が認容された日立事件控訴審判決と、味の素事件地裁判決事例を参照し、前者が使用者の貢献度を80%、後者が使用者の貢献度を95%と認定していることを踏まえ、「(本件において中村氏の)職務発明の全体としての貢献度の大きさをこれまでに前例のない極めて例外的なものとして高く評価(されるべきである)」としつつも、使用者の貢献度を95%とするのが相当であると判断している。地裁判決は、本件が稀有の事例であることを強調し、対価額にかかわらず従業者の貢献度を大きく見積もるべきであると考えたが、高裁和解は、従前の裁判例とのバランスを重視し、本件における対価額が高額であることから使用者の貢献度を大きく見積もった。既述のように、従業者・使用者の関係性、企業の研究開発活動のあり方を考えると、妥当な方向性ということができよう。

(4) 「使用者の貢献度」をめぐる平成16年法の改正について

前節では、日亜化学工業事件地裁判決と高裁和解の対比を踏まえつつ、裁判例における「使用者の貢献度」の基本的な考え方について紹介してきた。最後に、平成16年改正法において「使用者の貢献度」の内容が変更されたため、その点について、若干、補足しておくことにする。

旧特許法は「使用者の貢献度」として「その発明がされるについて使用者が貢献した程度」を規定していたが(旧4項)、改正法は、発明完成までの使用者の貢献度に限らず、広く発明に関連して使用者が貢献した程度、従業者の処遇等の諸事情を「使用者の貢献度」に盛り込んでいる(新5項)。しかしこの改正は「使用者の貢献度」の基本的な考え方を変化させるものではない⁶³⁾。既述の通り、旧法下でも、裁判例は、使用者・従業者の関係性を考慮して「使用者の貢献度」を認定している。

ただ改正法においては、使用者による対価算定手続を重視する新規定(新4項)が導入されたため、対価の算定方法の規定(旧4項・新5項)の法的な位置づけが変化した。従来は、特許法上の

対価の算定規定は、使用者がそれに従って対価を算定することが義務付けられる「行為規範」としての側面が強かった。そこで、旧法は、使用者が対価を算定する際の原則的な形態である譲渡時の一括払いを想定して、発明完成時までの使用者の貢献をもとに「相当の対価」を算定すべきこととしていたものと考えられる。

これに対して、改正法では、使用者が従業者と協議等を行って合理的な対価の算定方法を定めることが本則となり（新4項）、特許法上の対価の算定方法に関する規定は、使用者がそのような定めを設けていなかったり、定めを設けていてもそれに従うことが不合理である場合に裁判所が対価を算定するための例外的な基準として位置づけられることになった。その結果、改正法の下では、当該規定の「行為規範」としての側面が弱まり、「裁判規範」としての側面が前面に出ることとなった⁶⁴⁾。そして、裁判所が「相当の対価」の額を算定する場合には、当該発明の権利化の有無や、発明の実施実績等の承継後の事後的な事情を参考資料として、権利の価値評価を行い、対価を算定することになる。承継後の事後的な事情には、使用者の発明完成後のさまざまな貢献が反映されているため、裁判例では、発明完成に対する使用者の貢献に加えて、発明完成後の使用者の貢献をも広く考慮する必要が生じる。このことを踏まえて、改正法は、「使用者の貢献度」の内容として、現在の裁判例の運用を明文化することにしたものといえる。

V 最後に

本稿では、近年の職務発明制度をめぐる法改正の動向、及び、オリンパス事件最高裁判決や日亜化学工業事件判決などを紹介しつつ、職務発明の「相当の対価」に関する基本的な考え方について考察してきた。オリンパス事件判決を機に盛り上がりを見せた職務発明制度の立法構想は、平成16年法改正の実現により、一応の終止符が打たれることとなった。しかしこれですべてが解決されたわけではない。使用者は今後、改正法の趣旨を踏まえて、従業者と意見交換を行いながら、自

社の実情を踏まえた合理的な対価決定システムを構築していく必要がある。

現在の職務発明制度は、大正10年の特許法にその淵源を有している。大正10年法の下では、使用者が従業者に対して絶対的に優位な立場にあったために、社会的弱者である発明者従業員を救済する労働政策の一環として、補償金制度が構想されたのだと考えられる。しかし、現在では、労働法制が整備され、発明者従業員は使用者により十分な処遇を受けているため、社会的弱者の救済手段としての「相当の対価」の意味合いはもはや失われているといつてよい⁶⁵⁾。むしろ、現在の「相当の対価」の意義は、技術立国を標榜する日本において、発明者従業員に特別なインセンティブを与え、職務発明を奨励するという点にある⁶⁶⁾。

このように、雇用環境、労使関係の変化とともに、「相当の対価」の意味合いが大きく変化してきているが、今後は発明者従業員に一般の従業員とは異なる特別の報奨を与えるという政策のあり方自体が問われる局面も生じてくるであろう。

実際、すでに、平成16年法の改正作業の過程では、「相当の対価」規定を廃止し、発明者従業員の処遇を個々の企業に委ねるべきであるということが主張されていた⁶⁷⁾。企業が利益を上げるためには、優秀な発明を行う従業者を確保する必要があるから、特許法が「相当の対価」の支払いを命ずるまでもなく、使用者は優れた従業者を厚遇するはずであるというのである。たしかにアメリカのように、技術者の雇用の流動性が高く、企業間で技術者獲得競争が盛んに行われているような国であれば、各企業が自主的に発明者の発明意欲を刺激するための様々な措置を講じることが期待できるため、あえて国家が職務発明の奨励策を打ち出す必要はないのかもしれない⁶⁸⁾。しかしわが国では、終身雇用制度が徐々に崩壊しつつあるとはいえ、技術者の転職や企業間の技術者獲得競争が盛んに生じているとはいい難い状況にある。また、すべての使用者が自主的に発明者従業員に適切な処遇を行うという保証もない。企業業績が悪化した場合には、短期的な利益の捻出を優先し、発明者従業員への投資を打ち切るということも考えられる⁶⁹⁾。少なくとも現在のわが国の雇用環境・

労使関係を前提とする限り、「相当の対価」規定を維持することには合理的な理由があるといえる。

ただいずれにしても、職務発明制度が従業者と使用者の利害調整を行う制度である以上、制度が前提とする雇用環境や労使関係が変化すれば、それに応じて制度の内容もたえず見直す必要があることは確かである。今後も、35条改正後の状況を踏まえて、職務発明制度のあり方について、幅広い観点から議論を継続していくべきであろう。

*本研究に際し、旭硝子財団人文・社会科学系奨励研究助成の補助を受けた。

- 1) 最判平成15・4・22民集57巻4号477頁《オリンパス事件上告審》。
- 2) 東京地判平成16・1・30判時1852号36頁《日亜化学工業事件第一審終局判決》。裁判所は、604億円余りを「相当の対価」と認定した上で、原告の請求額である200億円を全額認容した。また、同事件の前日に提出された日立事件控訴審判決（東京高判平成16・1・29判時1848号25頁）では1億6200万円余りの対価が認容され、同判決のすぐ後に出された味の素事件第一審判決（東京地判平成16・2・24判時1853号38頁）では1億8000万円余りの対価が認容された。
- 3) これまでも職務発明の対価をめぐる訴訟は存在していたが、その多くは元取締役が訴えるケースなど、企業内の内紛に起因するものであり、最近の訴訟とは毛色がかなり異なっている。
- 4) 現代の発明は、質・量ともに組織内で行われることが圧倒的に多い。特許行政年次報告書2004年版のデータによれば、1994年から2003年までのわが国特許庁への特許出願のうち、個人によるものが14万6870件、官庁を除く法人によるものが384万5988件であり、個人による出願は全体の4%未満にすぎない（特許庁HP掲載の資料を参照のこと。http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/nenji/nenpou2004_pdf/toukei/02-06.pdf）。これらのデータからも、職務発明の奨励がわが国産業にとって極めて重要な課題であることが理解できる。
- 5) 特許を受ける権利とは、国家に対して特許付与を請求する権利である。特許を受ける権利を有する者のみが当該権利の対象となる発明につき特許出願を行い、発明が特許要件を充足すれば、特許査定を得て、特許権を取得することが可能となる。特許を受ける権利は将来特許を取得し独占的利益を上げる基礎となる権利であることから、特許権同様、それ自体が財産的価値を有するものとして取引の対象とされている（33条1項）。
- 6) 職務発明とは、裁判例によれば、「その従業者の本来の職務内容から客観的に見て、その従業者がそのような発明を試み、それを完成するように努力することが使用者との関係で一般的に予定され期待されて（いる）」ような発明をいう（大阪地判平成6・4・28判時1542号115頁《象印マホービン事件》）。
- 7) 川島武宜編『注釈民法(7)物権(2)』（有斐閣、1968年）297頁（五十嵐清執筆）は、労働者の労働時間内の労働力については、その支配権がすべて雇主に移転したものと見ることが

近代的労働関係の実態に即しているとする。例えば、企業内では、日々様々な研究成果が生み出されているが、特許能力のない改良提案や営業上の提案は、当然に企業のものとしてされる。これらの成果が企業にとって大きな価値を有するものであるとしても、従業者には何らかの権利が認められるということはない。

- 8) 各国の職務発明制度の概要については、特許庁HP（職務発明制度の在り方について——産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会——http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/patent_houkoku/sankou1.pdf）参照。
- 9) アメリカ法について詳しくは、井関涼子「米国における従業者発明」田村善之＝山本敬三『職務発明』254頁（有斐閣、2005年）。
- 10) Restatement of Agency, 2nd §397 Comment a.
- 11) Restatement of Agency, 2nd §397 Comment b.
- 12) ドイツの従業者発明法の改正法案を含む最新の動向については、諏訪野大「ドイツ従業者発明法の動向」前掲・田村＝山本232頁を参照。
- 13) ドイツ連邦法務省HP（<http://www.bmj.bund.de/media/archive/623.pdf>）参照。
- 14) 35条2項は、職務発明以外の発明（＝自由発明）について使用者はあらかじめ契約・勤務規則等により権利の承継の定めを置くことができないと規定する。自由発明は本来従業者の自由な処分が許されるべきであるが、従業者は使用者に比して弱い立場にいたるために、自由発明に関する権利の承継を使用者が一時的に有利な形で規定するおそれがあることから設けられた規定である。この2項の反対解釈として、職務発明については、使用者はあらかじめ契約・勤務規則等による承継を受けることができると解されている。
- 15) 中山信弘『工業所有権法（上）第2版増補版』（弘文堂、2000年）78頁など通説的な見解といえる。前掲オリンパス事件上告審も、「使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにおいて、特許を受ける権利等が使用者に承継される旨の条項を設けておくことができる」としている。
- 16) 従来、大学教員の大学内における発明は、原則として大学教員に帰属するとされていた（＝個人帰属）。しかし、近年、教育・研究に加えて、知的財産の創造が大学の新たな社会的使命であると捉えられるようになり（知的財産基本法7条1項）、大学教員の発明を大学が集中的に管理・運用して、大学から産業界への技術移転を進めるとともに、発明を行った教員には大学が企業から得た実施料収入の一部を還元するという方針がとられるようになった（＝機関帰属）。このような最近の大学をめぐる動向については、仲村靖「大学における知的財産を巡る現状と諸課題」特技懇232号88頁、平成16年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『大学における知的財産の創造、保護及び活用に関する諸問題についての調査研究報告書』などを参照。
- 17) 和田秀樹「高額報酬は技術を進歩させるか——200億円特許判決が示した課題」（産経新聞平成16年2月8日「正論」）は、「現在の教育心理学の考え方では、外的報酬によって意欲が増すのは、もともと意欲がない人間であって、意欲が高い人間については、外的報酬がかえって意欲をそぐということが定説になっている。ところが……もともと内的動機が高いと思われる研究者には外的報酬を増やせという話になって

- いる。……この理論に基づけば、外的報酬はやる気のある研究者がうまくいった際の次の研究の意欲をそぎ、それをつぶしてしまうことになる。むしろ自由な研究環境を用意するほうが意欲ある研究者には好ましい」と指摘している。これは企業内研究者について語ったものだが、大学教員は企業内研究者に比べてもより内的動機が強いと考えられるため、この指摘がより一層妥当するといえるだろう。
- 18) 北川善太郎「職務発明と産学連携——大学の知的財産ビジネスのために」民商法雑誌 128 巻 4 = 5 号 577 頁・588 頁参照。
 - 19) 松居祥二「特許法 35 条発明者への対価支払条項と企業の定めるべき職務発明規定」知財管理 54 巻 11 号 1603 頁参照。
 - 20) 澤井敬史「職務発明制度のあり方について」知財管理 54 巻 6 号 878 頁、永野周志「職務発明の理論と実務——「相当の対価とインセンティブの検証と指針」4、20 頁（ぎょうせい、2004 年）など参照。
 - 21) 企業内研究者の意識調査結果によると、研究者にとってのインセンティブとしては、「会社の業績アップ」の他に、「研究者としての評価」「自己の研究成果の社会への還元」が挙げられている（木村陽一「新たな職務発明制度」L&T24 号 10 頁参照）。
 - 22) 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村=山本 67 頁（注 43）参照。
 - 23) 最近の訴訟では、従業者側から、売買契約の等価交換の原則に基づき、一般市場における発明者ないし特許権者と企業とが締結する権利の移転価格を 35 条の「相当の対価」と解すべきであるとの主張がなされることがあるが（東京地判平成 14・11・29 判時 1807 号 33 頁「日立事件第一審」、前掲味の素事件第一審）、裁判所はそのような考え方を採っていない。
 - 24) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ・特許法・実用新案法・種苗法』117 頁（有斐閣、2004 年）も参照。
 - 25) 35 条 3 項の規定は、判例学説上、片面的強行規定と解されている（中山信弘『注解・特許法（上）第 3 版』335 頁（青林書院、2000 年）（中山信弘、中山信弘=相澤英孝「対談・職務発明の現代的な位置づけ」L&T14 号 4 頁など参照）。
 - 26) 学説の多くも「相当の対価」は幅を持った概念であるとしている（前掲・中山=相澤「対談・職務発明の現代的な位置づけ」7 頁など）。
 - 27) なお、前掲オリンパス事件上告審判決により「相当の対価」は幅のない概念であることが明らかとなったという見解もあるが（玉井克哉「職務発明制度改正法案の検証」知財管理 54 巻 6 号 912 頁、前掲・木村 8 頁、山本敬三「職務発明と契約法」民商法雑誌 128 巻 4 = 5 号 491 頁など）、オリンパス事件上告審判決は、発明完成前に使用者が予め対価を確定的に定めることはできないということと、使用者が 35 条 3 項・4 項の趣旨に合致した対価を支払うべきことを判令しているにすぎず、対価の幅を否定する趣旨ではないと解される。本文中で述べたように、「相当の対価」に幅があるといっても、使用者が権利の価値に比して明らかに不合理な対価を支払っている場合には、裁判所は諸般の事情を考慮して自らが相当と考える対価の支払を使用者に命ずるよりほかにない。逆に、使用者が一応の客観的な根拠に基づき合理的な対価を支払っている場合には、使用者がその旨を正当に主張立証すれば、裁判所が使用者の支払った額を「相当」と評価することも十分に考えられる。
 - 28) 使用者は、対価の額や支払方法について一切定めを置かない場合はもとより（大阪高判平成 6・5・27 知裁集 26 巻 2 号 356 頁〈ゴーセン事件第二審〉など参照）、対価の額や支払方法の定めが不合理であっても、権利を有効に承継することが可能である（東京地判平成 14・9・19 判時 1802 号 30 頁〈日亜化学工業事件第一審中間判決〉）。
 - 29) 田村善之=柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌 128 巻 4 = 5 号 453 頁（注 13）、鳥並良 L&T23 号 156 頁、同「東京高裁の「考え」を読む」ジュリスト 1286 号 79 頁など参照。前掲・田村=柳川論文は、わが国の特許法が権利譲渡方式を採用したことの理由を、使用者が職務発明の対価に関する合理的な規程を設けるようにするために、使用者が何ら職務発明に関する規程を設けなかった場合には、権利が従業者に帰属するというペナルティを与えるものであると説明している。ただ、本文中で述べたように、使用者は対価の定めを一切置いていなくとも権利を有効に承継しうるのである以上、わが国特許法の解釈として、権利譲渡方式を上述の観点から説明することは困難であると思われる。しかし使用者が勤務規則等において事前に対価の算定方法を規定しておくことが従業者のインセンティブの点で望ましいという主張は正鵠を射ている。
 - 30) 吉田広志「職務発明における諸問題」特許研究 37 号 44 頁（注 34）、田村善之「職務発明制度のあり方」前掲・田村=山本 15 頁。
 - 31) ただし旧法下においても、使用者が従業者と実質的交渉を行っていることを対価の「相当性」の要件と解すべきであると主張する学説が存在した（土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌 128 巻 4 = 5 号 547 頁、同「職務発明とプロセス審査」前掲・田村=山本 173 頁以下。前掲・土田の考え方は、平成 16 年法改正に大きな影響を及ぼしている）。「相当の対価」が幅をもった概念である以上、使用者が従業者と協議を行うなどして対価決定手続を合理的に行っている場合には、その額が「相当」であると認定されやすくなると思われる。
 - 32) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告「職務発明制度の在り方について」（2003 年 12 月）10 頁以下参照（http://www/jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/patent_houkoku/houkoku.pdf）。
 - 33) 改正法 35 条 4 項の三つの考慮要素の詳細な検討については、特許庁「新職務発明制度における手続事例集」（平成 16 年 9 月）、山本敬三「職務発明の対価規制と契約法理の展開」前掲・田村=山本 124 頁以下、前掲・土田「職務発明とプロセス審査」前掲・田村=山本 185 頁以下参照。
 - 34) 前掲・山本「職務発明の対価規制と契約法理の展開」141 頁は、改正法 35 条 4 項の手続規制のうち、前二者を、「集団的自治」、後者を「個別的自治」と分類している。
 - 35) なお、学説の中には、使用者による勤務規則等の定めは従業者との合意内容となることで拘束力を有することになるという理解に立ち、権利の承継の定めおよび対価の算定方法の開示を契約内容となるための必須の要件と位置付ける考え方がある（前掲・土田「職務発明とプロセス審査」前掲・田村=山本 164 頁、189 頁）。しかし権利の承継は使用者が一方的になし得る（契約への媒介を必要としない）ことを前提とする立場に立っても、本文の通り、従業者のインセンティブの促進という観点から、権利の承継の定め、および、対価の算定基準の開示は正当化することができると思われる。
 - 36) 前掲・土田「職務発明とプロセス審査」前掲・田村=山本

- 190頁参照。
- 37) 前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村=山本 64頁参照。
- 38) 以上の点につき、前掲・土田「職務発明と労働法」548頁。
- 39) 本稿とは立場が異なるが、「相当の対価」の算定において、対等当事者間の取引との比較を示唆するものとして、前掲・田村「職務発明制度のあり方」前掲・田村=山本 17頁以下参照。
- 40) 平成16年改正法には遡及効がないため、平成16年4月1日以前に承継された権利の対価については、依然として旧法が適用される点に注意が必要である。
- 41) 従来より「相当の対価」は幅のある概念であるとされていたが、その幅が改正法においては相対的により大きくなったとみることができよう。例えば、今後は、雇用の流動化に伴い、特定の発明を行うことを任務とする専門的発明家が登場することも予想される。使用者がそのような専門的発明家を特別な報酬を支払って雇用した場合には、当該発明家が行った職務発明の対価は一般に報酬の中にある程度組み込まれていると考えることができるため、「相当の対価」の額を算定する場合にも、そのことを踏まえて、一般従業員よりも低めに対価を算定するということがあってよいだろう（前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村=山本 66頁参照）。
- 42) この点で、立法担当者は、新4項の「相当の対価」と旧3・4項の「相当の対価」とは質的に異なるものと捉えているが、疑問である（前掲・木村 16頁）。既述の通り、新旧両法における「相当の対価」の概念の相違は、質的な相違ではなく、対価の幅の広狭という量的な相違と捉えるべきである。
- 43) 前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村=山本 66頁参照。
- 44) 裁判例もこのような理解に立っていると解される。例えば、前掲クラッド事件は、「その発明により使用者が受けるべき利益」について、「使用者がその発明により現実に受けた利益をさすのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が権利承継により取得し得るものの承継時における客観的な価値を指す」としている。
- 45) 前掲・渋谷 122頁、前掲・永野 3-47頁参照。
- 46) 具体的には、使用者が他社に実施許諾を与えてライセンス料収入を取得している場合には、この実施料収入をもって「使用者が受けるべき利益」と捉え（東京地判昭和58・9・28無体集15巻3号6頁《東扇コンクリート事件》）、使用者が自社実施を行っている場合にも、使用者が競業他社に実施許諾したとすれば取得できたであろう仮想実施料をもって「使用者が受けるべき利益」と解している（東京地判昭和58・12・23無体集15巻3号844頁《クラッド事件》、東京地判平成4・9・30知裁集24巻3号777頁《カネシン事件》、東京地判平成14・9・10最高裁HP《ニッカ電測事件》、東京地判平成15・11・26判時1846号83頁《中央建鉄事件》、大阪地判平成5・3・4知裁集26巻2号405頁《ゴーセン事件第一審》、前掲ゴーセン事件第二審、前掲象印マホービン事件、大阪地判平成14・5・23判時1825号116頁《三徳事件》、前掲味の素事件）。仮想実施料は、使用者の特許製品の総売上高や市場占有率から、競業他社の特許製品の仮想売上高を推定し、これに所定の実施料率を乗じて算出されることになる。
- 47) 阿川素子「知的財産の経済的評価に関する諸問題」L&T 26巻34頁参照。
- 48) 裁判例では、勤務規則等に対価の支払時期の定めがない場合には、権利の承継時を基準として（前掲クラッド事件、前掲ゴーセン事件第一審、前掲ゴーセン事件第二審など）、勤務規則等において対価の支払時期の定めがある場合は、当該支払時期を基準として対価の額が定まるという解釈がとられている（前掲日亜化学工業事件第一審終局判決）。
- 49) 前掲オリンパス事件上告審判決は、対価の額については特許法が定めを置いているものの、対価の支払時期についてはそのような定めを置いていないことから、対価の支払時期は使用者が自由に決定できると解している。対価の支払時期を対価の額の算定期と解するならば、本文の通り、対価の額の算定期は使用者が自由に決定できるということになる。
- 50) 大阪地判昭和59・4・26判タ536号337頁《ミノルタカメラ事件第一審》、大阪高判昭和59・11・28無体集16巻3号733頁《ミノルタカメラ事件第二審》、東京高判平成16・4・27判時1872号95頁《日立金属事件第二審》、前掲・中山『注解・特許法(上)第3版』353頁（中山信弘）など参照。
- 51) 既述の通り、補償金の額を明文で法定したドイツの従業者発明法の改正法案では、実績補償とは別に、実績の有無に関わらない定額の補償金が規定されている。この点につき、玉井克哉「日本の職務発明制度現状と将来」AcTeB Review 1号31頁も参照。
- 52) 前掲・木村 18頁参照。
- 53) 島並良「職務発明対価請求権の法的性質(上)」特許研究 39巻2号25-26頁参照。
- 54) 前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村=山本 87頁参照。
- 55) この種の事案において、前掲東扇コンクリート事件は使用者の貢献度を95%、前掲象印マホービン事件は使用者の貢献度を80%、前掲ゴーセン事件は使用者の貢献度を60%と認定している。
- 56) この種の事案において、前掲三角プレート事件は、使用者の貢献度を35%と認定している。
- 57) 裁判例も一般に、使用者が実績補償を採用していることを前提として、使用者が特許を受ける権利を承継後、発明の権利化、事業化に貢献している場合には、そのような貢献を「使用者の貢献度」において考慮すべきであるとしている（前掲味の素事件、前掲日立金属事件第二審参照）。これに対して、後述する日亜化学工業事件第一審終局判決は、特許権登録時を基準として対価を算定しているにもかかわらず、発明完成後の使用者の権利化、事業化に向けた努力や貢献は「使用者の貢献度」として考慮される事情に当たらないと説いているが、疑問である（同判決に対する批判として、竹田和彦「職務発明の対価について——青色LED東京地裁判決を中心として」知財管理 54巻6号904頁など参照）。
- 58) 従業者が事業化の過程で特許活用プロジェクトに参加したり、ライセンス交渉に参加したという事情に従業者の貢献として認定した事案として、前掲日立事件第一審がある。
- 59) 既に見たように、アメリカ法では、このことを理由として、従業者への発明の対価は基本的に職務に対する報酬につきていと解されている。わが国の特許法は、アメリカ法とは異なり、職務発明の奨励のために従業者に一般給与とは異なる特別のインセンティブを与えるべきであるという政策判断をとっており、アメリカ法とは基本的な方向性が異なっている

が、職務発明が一般発明とは異なり、発明者が使用者との雇用関係の下で創作したものであるという事実は、「相当の対価」の額の算定において考慮されるべきであろう。

- 60) 吉田広志 [判批] パテント 55 巻 8 号 58 頁以下参照。
- 61) なお、学説には、この点を資産効果により説明するものもある（前掲・田村「職務発明制度のあり方」前掲・田村＝山本 20 頁、前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村＝山本 92 頁）。使用者と従業者では経済規模が異なることから、同一の金額をそれぞれに帰属させた場合でもインセンティブの程度に差が生じる。このことを踏まえ、使用者が受けるべき利益が少ない場合には従業者の取り分を大きくし、使用者が受けるべき利益が大きい場合には使用者の取り分を大きくすることが、従業者・使用者双方のインセンティブの最大化を実現することになるというのが上述の学説の考え方である。
- 62) 地裁判決と高裁和解の内容の相違を詳しく分析するものとして、鳥並良「東京高裁の「考え」を読む」ジュリスト 1286 号 78 頁参照。
- 63) 相澤英孝「特許法 35 条の改正がもたらしたもの」ジュリスト 1279 号 118 頁参照。
- 64) もっとも、既述の通り、特許法が従業者の取得する金銭を譲渡対価と位置づけている以上、改正法の下で使用者が対価を算定する場合にも、「使用者が受けるべき利益」と「使用者の貢献度」が重要なファクターとなるということは否定できない。したがって、5 項が使用者にとっての“行為規範”

としての意味を有しなくなったわけではない。

- 65) ただし、現在でもなお 35 条を労働政策的に捉える見方が完全に否定されたわけではない。例えば、前掲日立事件控訴審判決は、35 条を「特許法を構成すると同時に労働法規としての意味も有する」と判示している。
- 66) 前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村＝山本 66 頁。
- 67) 前掲・玉井「職務発明制度改正法案の検証」917 頁など参照。
- 68) 前掲・渋谷 108 頁。
- 69) 以上につき、前掲・吉田「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」前掲・田村＝山本 66 頁。また、前掲・土田「職務発明とプロセス審査」前掲・田村＝山本 178 頁（注 59）は、企業は限定合理性（bounded rationality）しか有していないために、機会主義的な行動に走ることは否定できないとして、「相当の対価」の規定を維持すべきことを主張している。

よこやま・ひさよし 学習院大学法学部法学科助教授。最近の主な著作に「大学における研究成果の帰属の問題について」『大学における知的財産の創造、保護及び活用に関する諸問題についての調査研究報告書』（平成 16 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、2004 年）。知的財産法専攻。