

企業における職務発明制度への対応



一級知的財産管理技能士（特許）

大昭和精機株式会社 知的財産管理部 次長

川下 英盛

始めに

ピックアップ装置(オリンパス)¹や青色発光ダイオード(日亜化学)²等による職務発明制度(特許法35条)についての訴訟により、相当の対価が予測できないとの懸念から特許法35条が平成16年に改正され、17年4月に施行された。しかし、現在もなお旧法の職務発明制度による企業への職務発明の対価請求訴訟が提起されており、今般新法での判決を待たず再度職務発明制度の見直しが検討されることになったようである。そこで、現在の訴訟は旧法の35条に基づいているので、旧法の条文のおさらいと判例を考察して現35条において対処できる方法を検討する。

1. 発明と特許発明及び職務発明

特許法2条1項に『「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』と定義しており、言い換えると「発明とは、人間が科学的に実証された原理・法則を利用して、活動の効率を向上させる解決策を新たに創り出すこと」である。

また、2条2項には『「特許発明」とは、特許を受けている発明』と定義しており、課題から創作された解決策である発明の中で、産業利用性・新規性・進歩性を有することによって特許を受けることができた発明が特許発明になる。課題を解決した発明ではあるが、特許を受け独占の利益が得られるか否かは特許出願して審査を受けなければわからない。創作された発明について先行技術を調査して、特許権が得られるか予測を立てているのが現状である。

35条1項に「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」に該当する発明が「職務発明」と定義されている。

企業が利益活動を行う上で、販売する製品や製品の生産方法、原価低減する方法等の課題が生

-
- 1 ピックアップ装置職務発明事件 (オリンパス光学工業)
東京地裁 平成07年(ワ)第3841号 平成11年4月16日判決
東京高裁 平成11年(ネ)第3208号 平成13年5月22日判決
最高裁 平成13年(受)第1256号 平成15年4月22日判決
 - 2 青色発光ダイオード職務発明事件 (日亜化学工業)
東京地裁 平成13年(ワ)第17772号 平成16年1月30日判決
東京高裁 平成16年(ネ)第962号 第2177号 和解勧告

まれ、人間である従業者がこれらの課題を解決する策を創作して発明が生まれる。この環境から生まれた発明が職務発明であり、発明が特許を受けると公認の他者排除ができる特許発明になる。

なお、企業の命令に反して業務範囲に属する「発明」を行った場合でも「職務発明」として認定されたのが、青色発光ダイオード職務発明事件である。この事件では「原告は、原告の被告会社における勤務時間中に、被告会社の施設内において、被告会社の設備を用い、また、被告会社従業員である補助者の労力等をも用いて、本件発明を発明したのであるから、原告主張のような事情が存在するとしても、本件発明を職務発明に該当するものと認定する妨げとなるものではない。」と判断され、「使用者等の業務範囲」かつ「従業者等の現在又は過去の職務」に属する「発明」として「職務発明」に該当するとした。

2. 実施権

企業が利益活動を行う上で、企業の課題に対する解決策である発明を、全く企業が利用できないとなると不利益を生じるので、35条1項に「従業者又は特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたとき」は、「使用者等は通常実施権を有する。」として、他者が特許を受けたとしても企業に実施することを可能にしている。原始的に発明は従業者に帰属するが、職務発明については従業者が特許出願し特許を受けたとしても法定の通常実施権を有することから、完全な従業者帰属とはいえない。

旧3項には、従業者等は職務発明について使用者等に発明を開示して「特許を受ける権利」又は「特許権」を承継させ、又は使用者のため「専用実施権」を設定したときは、「相当の対価」の支払いを受ける権利を有することが規定されており、使用者等は従業者等が特許を受けたときの通常実施権だけではなく、職務発明がされたときに「特許を受ける権利」を、職務発明が特許を受けたときに「特許権」又は「専用実施権」を得ることができる。

「特許権」「専用実施権」の場合は権利範囲が確定しており他者排除による市場の独占実施が可能になるが、「特許を受ける権利」の場合は特許出願することで公開による補償金請求が確約するだけであり、その後「特許権」になれば請求権が得られるが、「特許権」になることは確定していない。

使用者等が確定された権利を承継しようとする、従業者等に発明を出願させ「特許権」を取得してから、「特許権」の譲渡を受けるか、「専用実施権」を設定すればよいが、従業者等が自ら出願して「特許権」を取得することは、費用と時間が負担になることばかりでなく、最適な権利取得ができなくなることも考えられる。職務発明は企業における事業上の利益に関わることから、企業として取り扱いの戦略を行うようにしたい。

3. 職務発明の承継

旧2項には、「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のある条項は、無効とする。」と規定されており、反対解釈として「職務発明」であれば使用者等に「特許を受ける権利」や「特許権」を承継させ、「専用実施権」を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は有効であることを明確にしている。工業所有権法逐条解説³には「このような規定の前提としては、発明をしたことによって生ずる特許を受ける権利は

常に原始的には自然人である発明者に属するものと考えられているわけである。このように予約承継を禁じた理由は、発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。」としており、「発明」に対して従業者等の立場や意欲向上を考慮したものであると考えられる。「特許を受ける権利」の予約承継の定めがある場合には「職務発明」は自動的に使用者等に承継されるので、従業者等は「職務発明」を使用者等に開示し譲渡しなければならない。勿論使用者等は「職務発明」の開示により承継することを留保、放棄することも可能である。

現在では、終身雇用制度が薄れグローバルに人材が流動化しており、従業者等が他社に移る場合や自ら起業する場合などが身近になっている。発明の本質は情報であり、発明者自身が操作できることに注意が必要である。「職務発明」は「従業者等の過去の職務に属する発明」も含むが、工業所有権法逐条解説には「職務発明は同一企業内の場合に限られ、甲会社の時代の職務上の経験にもとづいて乙会社へ転任後発明したとしても、それは「その使用者等における」ということにならないので職務発明には該当しない。」としており、基本発明を創作した場合などに発明を持って企業を移動した場合は、使用者等が使用者等においてされた職務発明であることを立証することができなければ、通常実施権すら得られなくなる可能性がある。相当の対価は課題に対する解決策を探るインセンティブ以外に、従業者等がした職務発明の開示を促すインセンティブも含まれていると考えられる。

旧3項に、旧2項の予約承継の定めにより「職務発明」を使用者等に「特許を受ける権利」「特許権」を承継させ、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」の支払いを受ける権利を有するとしており、予約承継の定めに基づいて従業者等がした「職務発明」を実際に使用者等が独占実施する時には「相当の対価」を支払うことになる。上述したように「特許権」「専用実施権」の場合は独占の範囲が明確になっているが、「特許を受ける権利」の場合は特許が受けられるか否か不明であるし、特許が受けられそうだとした場合でも「独占の範囲」が明確になっていない。職務発明の承継には複数の選択肢があり、通常実施権の留保、つまり発明を承継せず従業者等に特許出願の権利を戻し、「特許権」を受けたときには通常実施権の範囲で実施することも考慮して、発明の内容に応じて「相当の対価」を想定することで適切な譲渡方法を検討することができる。

定めとして予約承継のない場合でも、青色発光ダイオード職務発明事件で「職務発明の権利承継等に関して明示の契約、勤務規則等が存在しない場合であっても、一定の期間継続して、職務発明について、特許を受ける権利が使用者等に帰属するものとして、使用者等を出願人として特許出願をする取扱いが繰り返され、従業者等においても、異を唱えることなくこのような取扱いを前提とした行動をしているような場合には、同条にいう「契約」に該当するものとして、従業者等との間での黙示の合意の成立を認め得るものと解される。」として、職務発明が使用者等から常態的に特許出願がなされていた場合には「契約」に該当すると判断された。

また、スパナ職務発明事件⁴でも「原告は、被告製造部に従事する中で生じた発明・考案を、被告の新製品開発や特許出願等を行う技術部に、直接あるいは相談しやすいCを通じて、示しており、その際、その発明・考案に基づいて被告技術部から特許出願あるいは実用新案登録出願が

3 工業所有権法逐条解説

<http://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm>

4 スパナ職務発明事件（大昭和精機）

大阪地裁 平成14年(ワ)第3694号 平成15年9月11日判決

なされること、その結果特許権や実用新案権が被告に帰属することを了承していたものと認めるのが相当である。」として、「原告は、その職務に属する発明ないし考案をして、これをCに示した段階で、その発明・考案に関して特許を受ける権利や実用新案登録を受ける権利を被告に対して譲渡することを、少なくとも黙示的には承諾をしていたということが出来る。」と判断された。つまり、従業者等がした職務発明について使用者等から特許出願されている場合には、使用者等が特許出願することが前提として従業者等が使用者等に発明を開示しているのであり、明確な契約がないとしても両者間で合意されているとみなされた。

また35条2項には職務発明の予約承継だけが規定されており、国内出願と海外出願の区別がされていない。従業者等が発明をしたときに承継する「特許を受ける権利」は、課題に対する解決策を承継した中に特許出願すれば特許が受けられると思われるものについて「特許を受ける権利」も承継すると考えることができ、特許出願の要否や特許出願をどの国について行うかは使用者等の事情により裁量する権利があると思われる。従業者等が海外に特許出願をして特許を受けた場合でも、使用者等は商品の生産や販売の事情に応じて、必要な国について承継することができると思われる。中国は国内で創作された発明については使用者帰属であるから使用者等から譲渡されない限り従業者等が特許出願できないが、日本で創作された発明を日本から中国に従業者等が出願することは何ら問題ない。

光ディスク装置職務発明事件⁵の最高裁は、「特許を受ける権利は、各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが、その基となる発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、さらに、職務発明とされる発明については、その基となる雇用関係等も同一であって、これに係る各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の発明から生じるものであるということが出来る。また、当該発明をした従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継については、實際上、その承継の時点において、どの国に特許出願をするのか、あるいは、そもそも特許出願をすることなく、いわゆるノウハウとして秘匿するのか、特許出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどの点がいまだ確定していないことが多く、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利が包括的に承継されるということも少なくない。ここでいう外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とはいえないものもあり得るが、このようなものも含めて、当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意味であると解される。そうすると、同条3項及び4項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。」として、職務発明は就業中の成果物として出願の要否や外国の特許を受ける権利も包含して全ての権利を従業者から使用者に譲渡されることを示した。

4. 相当の対価

旧4項には、「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

5 光ディスク装置職務発明事件（日立製作所）

東京地裁 平成10年(ワ)第16832号 平成12年(ワ)第5572号 平成14年11月29日判決

東京高裁 平成14年(ネ)第6451号 平成16年1月29日判決

最高裁 平成16年(受)第781号 平成18年10月17日判決

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。」と規定されている。上述したが、「特許権を承継させ」「専用実施権を設定した」ときは、職務発明について権利範囲が定まっており、独占の利益についてある程度見通すことができるが、「特許を受ける権利を承継」したときはいまだ権利範囲が確定していないので、使用者等は先行技術を十分に調査して権利範囲をある程度正確に見通すことができないと、発明による独占の利益も見通すことはできない。しかし、この状態で従業者等は「相当の対価の支払いを受ける権利を有する」のであるから、従業者等と使用者等は「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として職務発明による事業の可能性、市場性及び他者排除性等を考慮しなければならないが、正確な将来予測は出来るはずもなく想定で定めて合意するしかない。旧4項は従業者等が具体的に創作した職務発明について、発明の譲渡時に双方の合意に基づく想定「相当の対価」を認めているものと考えられる。

ピックアップ装置職務発明事件の高裁は、「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。」「使用者等が、画一、公平な事務処理の観点から、あるいは、特許を受ける権利が特許登録されるまでに時間を要し、承継等の時点で相当の対価を算出するのが困難である等の理由から、あらかじめ「勤務規則その他の定」により、職務発明に係る特許権等の承継等の相当の対価につき、出願補償、登録補償、工業所有権収入取得時補償等に分けるなどしつつ、その算定基準や支払時期等を定めておくことが許されることはいうまでもない。そして使用者等によって定められたところが特許法35条3項、4項の趣旨に照らして合理的であり、具体的な事例に対するその当てはめも適切になされた場合には、それにより従業者等は「相当の対価」の支払を受けることになるであろう。しかしながら、上記のとおり、特許法35条3項、4項は、強行規定であるから、上記定めが、これらに反することができないことは明らかである（就業規則に関する労働基準法92条1項⁶参照。）」「上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りないと認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。」とし、最高裁において「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って、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条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はできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。」と判断した。定めによりあらかじめ対価の額を決めておくことはできるが、実際に職務発明がされたときに包括的な定めによって使用者等が一方的に決めた対価には拘束されず、課題に対する解決策から生じた発明に関する定め又は発明の内容を包括の定め当てはめて得た対価の額を双方合意して決めれば、将来に合意時の予想以上に利益が生じたとしても従業者等が対価請求権を有効に放棄したと捉えることができる。従って、「相当の対価」を予測可能性にする方法は、包括的な定めがある場合には実際に職務発明がされて「特許を受ける権利」「特許権」の承継、「専用実施権」の設定を行ったときに、「発明により得られる利益」を予想し「使用者等又

6 労働基準法92条1項

「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」

は従業者等の貢献度」を考慮しつつ、定めに対価はめた「対価」を算出して従業者等の合意を得ればよい。また、具体的な課題に対する解決策を得たときの発明について事前に個別の定めを設定したときも、包括的な定めではなく具体的な個別案件の「特許を受ける権利」についての合意の定めと考えられるので、「相当の対価」は個別の定め範囲内におけるものと考えられる。

非実施の場合における相当の対価は、実施による利益が得られていないのであるから無いものと考えられる。また、市場拡大を狙って標準規格化戦略などにより、ライセンス先より何も得ないで無償ライセンス供与にした場合なども独占の利益が得られないので、「相当の対価」は無いものと考えられる。市場拡大という利益が得られるように思われるが、規格の多様化による競合を防止し、単一規格での競合市場を作るうえで規格市場の分散が防げたために市場が拡大しただけであるので、独占の利益が生じるとはいえない。

テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体職務発明事件⁷では、「本件製剤は、前記のとおり、慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善、脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制の効能・効果を有する抗血小板剤として薬事法上の承認を受け、同効能・効果を有する製剤として販売されているのであり、内膜肥厚の予防、治療剤、あるいは、PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防及び治療剤としての承認を受けておらず、それを製剤の効能・効果として掲げていないのであるから、被告による本件製剤の販売が、本件用途発明を排他的に独占する利用形態であるということとはできない。したがって、被告において、本件用途発明を排他的に独占することが可能となったことによって受けるべき利益があると認めることはできない。」として、テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体の用途発明について使用者等は製剤を販売するうえで実施しておらず、用途発明による独占の利益は得ていないとして出願補償、登録補償を超えて「相当の対価」を認めなかった。但し、控訴審では「必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって、仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても、実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上、当該用途発明を実施しているというべきである。」とし、「本件製剤の有効成分であるシロスタゾールがPTCA後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されており、被控訴人は、本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行い、本件製剤のうちの一定量は本件用途発明に係る用途に使用されるものとして販売されていたと認められるのであるから、被控訴人による本件用途発明の実施があったというべき」と判断し、発明が実施されており独占の利益も得られたとして「相当の対価」を認めた。

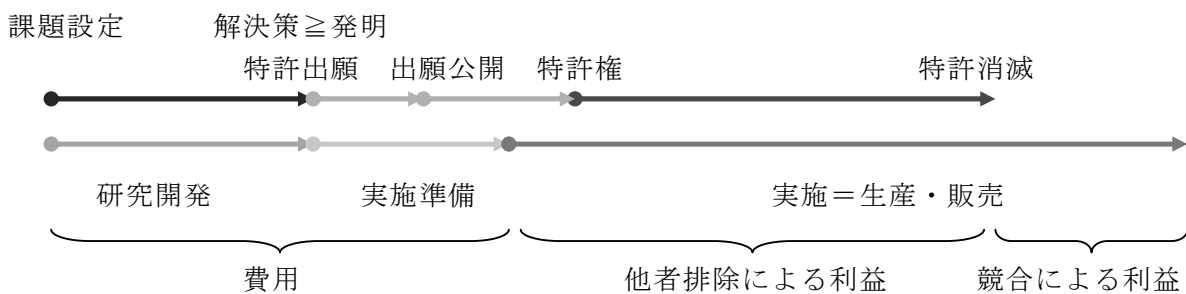
またこの事件では、使用者等が一度取得した特許権を放棄したとしても、従業者等から「特許を受ける権利」の承継時には使用者等は特許権を終了時まで保持することが前提であり、「発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが見込まれる利益の額」として「特許権が放棄されなかったと仮定した場合に想定される利益である」残存期間に見込まれる利益についても実施された利益に付加された。代替技術の提起などにより「独占の利益」がなくなる限り、一度特許権を取得したものについては使用者等の都合で放棄しても「独占の利益」が見込まれる限り、将来利益による対価も加算されることになる。

7 テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体職務発明事件（大塚製薬）
東京地裁 平成15年(ワ)第29080号 平成17年11月16日判決
知財高裁 平成17年(ネ)第10125号 平成18年11月21日判決

5. 利益

特許発明は商品を販売する際に他者排除できる営業支援の一つであるが、より多くの製品を供給することになればそれに見合う生産設備を増強するなどの投資が必要になり、売上も大きくなるが原価も大きくなる。従って35条の「利益」は企業が事業活動として発明の実施を商品として販売するなかで、他者排除による売上増加または原価低減により得られる「営業利益」を基準にするのが妥当であると考えられる。

発明を使用した製品の課題設定から特許権が消滅するまでの期間に得た利益として、商品となって販売された当期営業利益を実施期間で合計し、販売されるまでの研究開発や実施準備などの費用を控除すれば、営業総利益の額が得られる。(図1参照 独占の利益=他者排除による利益-費用)



$$\begin{aligned}
 \text{営業総利益} &= \Sigma 1 \text{ 売上高} - \Sigma 1 \text{ 売上原価} - \Sigma 1 \text{ 販売費及び一般管理費} + \Sigma 1 \text{ 実施料} \\
 &\doteq \Sigma 2 \text{ 営業利益 (実施料無)} - \Sigma 3 \text{ 研究開発費} + \Sigma 2 \text{ 実施料} \\
 &\doteq \Sigma 2 \text{ 営業利益 (実施料含)} - \Sigma 3 \text{ 研究開発費} \\
 &\doteq \text{総営業利益 (実施期間)} - \text{総研究開発費}
 \end{aligned}$$

Σ1は、事業（開発製品）に関係する期間の合計

Σ2は、事業に関係する売上高があった期間の合計

Σ3は、事業に関係する研究開発があった期間の合計

金利計算は計算式を理解し易くするために省略する。

実施許諾により実施料を得た場合は収入として加算する。

図1

原価や研究開発費、販売費および一般管理費等は、現5項の「その発明に関連して使用者等が行う負担」に相当し営業利益を計算する際に控除される項目である。

「相当の対価」はあくまでも営業利益の範囲内であり、通常実施権以上の他者排除の貢献による利益に対するものと考えられ、それを上回る額とするものではない。青色発光ダイオード職務発明事件では、会社命令に背いてまで行った発明ということで従業員の貢献度が50%と大きく評価され、他社に対して独占的に実施していたことによる市場優位性により実施料率が20%と認められ、しかも独占の利益が得られる特許権の存続期間満了までの将来利益が付加されることになり、市場占有率が過去の成長率と同じと見込む判断がされたために、「相当の対価」が600億円というとてつもない金額になってしまったのであって、この事件は原告と被告が極端な主張を行った特異な訴訟ケースであると考えられる。一般的な会社の課題から生まれた発明の自己実施によ

る営業利益から発明による貢献、独占の利益を考慮し、使用者等の貢献を考慮したものではない。

営業総利益として、支払いの時期が定まっていなかったり利益が得られたときに支払う場合を前提に、発明の独占の権利が及ぶ期間として特許権が終了するまでの期間の営業利益を考慮したが、支払いの時期として「特許を受ける権利」の承継時や「特許権」の設定登録時等の場合は、発明の実施予想又は実施途中で権利が終了するまでの利益を予想する必要がある。消滅時効についての判断は、ピックアップ装置職務発明事件で「勤務規則等に定められている支払時期が相当の対価の支払いを受ける権利の消滅時効の起算点となる。」と判断され、青色発光ダイオード職務発明事件、テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体職務発明事件等でも引用されている。

職務発明の効果による顧客吸引力が大きければ広告宣伝費等販売上の経費が少なく済むことも考えられるし、課題解決が早期にできれば研究開発費が少なくなり得られる利益が大きくなる。発明創造の名誉だけでなく、利益の増加に比例して対価が得られると考えられるならば、開発者にとってインセンティブになる。現在のように技術が飽和している状態では、基本特許になるような発明がされたときには、大きな報酬が得られるようなインセンティブを掲げるのも良いのではないかと考える。

6. 営業利益に対する発明の貢献度

発明を実施している商品の販売から得られる営業利益には、販売する企業のブランド力、サービス体制、デザイン、仕様、性能、品質、価格など複数の顧客吸引要素が含まれている。発明が商品の構成の大部分を占めているものや全く新規の市場を形成するものであれば、その発明による商品の市場独占形成には大きく貢献しているが、顧客は商品に存在する吸引要素を総合的に判断して購入に至るのであり、発明が他者商品との競合品や複数の部品で構成されている商品の一部や内部にあるもの、商品全体としては発明の特徴が表れないものなどは、発明による吸引要素で購入していないことがある。

発明の貢献度は、顧客吸引と他者排除による売上向上または原価低減により得た利益に対してどの程度影響が与えられたかであり、市場において他者との相対比較として自社商品と他者商品の構成の違いを把握しておく必要がある。

また他者排除の根源としての権利範囲として、当初の発明の技術範囲が拒絶理由通知により補正されて特許登録されると、技術範囲が減縮されて発明の効果が変わることや他者排除の範囲が狭くなり貢献度も変わる。

7. その発明がされるについて使用者等が貢献した程度

営業利益は、「その発明がされるについて使用者等が要した費用」である研究開発費を売上総利益から控除するので、旧4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」は費用ではなく、従業者等が発明の着想から完成するまでに使用者等の研究開発環境が与えた影響として、発明の課題の設定と解決に使用者等が貢献した程度と考えられる。発明の独自性が大きく研究開発環境が劣っていれば、あるいは少ない研究開発費で大きな売り上げを得ると、従業者等の貢献した程度や営業利益が大きくなる。

研究開発費が増加した場合や発明による独占の利益がなかった場合、あるいは発明が無かった

場合には、商品を販売して利益を得ようとする事業として損失になることがある。課題の設定の変更による経費の加算などにより発明による独占の利益が得られなくとも、研究開発活動は企業が利益を得る収入源としての商品に対して、市場での優位性による売上増加または原価低減を狙って事業内容を更新する投資活動として必要なものである。課題設定は市場における競合の動向も踏まえながら時期に応じて利益獲得の為に総合的に設定しなければ、有効な解決手段が得られなくなることになる。

8. 契約の不合理性

現4項はあらかじめ定めた対価を有効にするものであるが、実際に行われた職務発明が対価の額の算定について定められた計算方法に自動的に当てはまるものであれば合理的であると考えられる。しかし、自動的に当てはめようとすると、利益等の定量的な事項は自動的に当てはめることができそうであるが、発明の内容や貢献度等定性的な事項は自動的に当てはめることが難しそうである。そうすると、あらかじめ定めた対価で算出することは現実的ではなく、不合理であると判断される可能性が大きいと考えられる。包括的な契約について算出手段が記載されているとしても、実際の発明時に個々の発明内容と貢献の程度が考慮された算定式に実状を考慮した程度を協議して決めた数値で対価が算定される必要があると考えられる。

9. 終わりに

知的財産管理を行う上で、自社の発明の承継や他社とのライセンス等に際して、発明の内容や技術範囲の価値を正確に判断する必要がある。職務発明の対応についても使用者等自らが独占の利益の内容を正確に理解し、発明にいたる過程、課題解決策の商品化による将来利益の内容を踏まえ、使用者等の方針および主張を主体的に行えるように社内で知的財産武装することが重要である。

発明の本質は情報であり、始まりは課題に対する解決策として従業者等が発案し保持するものである。従って、実体として発明は原始的に従業者等に帰属していると考えられ、使用者等は職務発明について譲渡を受けるような体系になっているといえる。終身雇用が保障されず、グローバルに人材が交流している現在では、従業者等がした職務発明を使用者等に開示することにインセンティブが必要であるとも考えられる。

職務発明がされて使用者等に承継されるときに、将来の「使用者等が受ける利益」を予測し、「使用者等の貢献の程度」を考慮して「相当の対価」の額について従業者等と合意が得られれば、一方的な定めへの適応ではなくなるので合理的であると考えられる。具体的な発明後の合意は、入社時における包括的な定めによる予測可能性ではないが、発明がされて譲渡した時の合意による「相当の対価」は以後の追加的な対価は考えなくてよいといえる。

また、個別の案件として課題を設定して「使用者等が受ける利益」と「使用者等の貢献の程度」を考慮した発明を含む解決策を得るための定めは、具体的な案件であり一方的な定めではないので、合理的であると考えられる。

現行法は発明が原始的に従業者等に帰属し、使用者等に譲渡することにより、通常実施権以上の独占の利益に対して追加的な報酬を認めるものと考えられるが、これは発明が情報であって従業者等が独自で特許出願した場合の使用者等や従業者等が使用者等に開示した発明に対して一方的な対価の決定に対する従業者等の最後の手段であって、使用者等が上述のように譲渡を受ける

時に「使用者等が受ける利益」と「使用者等の貢献の程度」を考慮して「対価」の額について合意すれば以後の追加的な対価請求の対応に足りるものと考えられる。

従って、現行法の職務発明についての制度上の帰属については、従業者等から譲渡を受け使用者等が出願すれば実質的な所有者になるのであるから、本質的な問題は「相当の対価」の額についての取り扱いであると思われる。実体的には原始的な帰属は従業者等と考えられるが、制度としてどちらに職務発明を帰属させるにしても、原始的な帰属から制度的な帰属への移行する際の発明の取り扱いについて、使用者等と従業者等の双方が納得できる「課題解決への取り組み」と「発明の開示」のインセンティブに対応する取決めをどのようにするかが課題であると思われる。