

# 平成27年職務発明制度改革についての一考察

## Reform of the Japanese Employee Invention System in 2015

井上由里子\*  
Yuriko INOUE

抄録 平成27年の職務発明制度改革により、選択制の使用者原始帰属制度が新たに導入される一方、従業者の利益請求権は維持された。本稿は、その改正の経緯を振り返った上で、改正法の内容の検討を行う。

### 1. はじめに

平成27年7月3日、職務発明制度の見直しを中心とする「特許法等の一部を改正する法律」が第189回国会において成立した。

改正のポイントは、①職務発明に係る特許を受ける権利について、企業等使用者の選択により、使用者への原始的帰属を認めることとしたこと、②特許を受ける権利を使用者が取得する場合に、従業者は使用者に「相当の利益」を請求する権利を有するとしたこと、③「相当の利益」を支払うための企業等の内部手続等に関する指針（以下、「ガイドライン」という）を政府が策定し公表することを法律上明記したこと、の3点である。

来年には、改正法の下での新しい職務発明制度がスタートを切ることとなる。

本稿では、改正までの経緯を簡単に振り返り、今回の改正の意義を検証し、具体的な内容について検討を加える。

### 2. 改正の経緯

#### (1) 平成16年改正まで

現行の職務発明制度は、特許を受ける権利が従業者に原始的に帰属することを前提に、使用者が従業者からその権利の承継を受けた場合には、従業者に相当対価請求権が与えられるものとしている。このような制度の大枠は、大正10年法から昭和34年法に引き継がれてきたものであるが、長きにわたり職務発明を巡る紛争が起きることはほとんどなかった。

ところが、21世紀に入って、経済・社会の複雑化、国際化の進展、そして労働市場の変容が進む中、退職者から企業に対する大型訴訟が頻発し、青色発光ダイオード事件のように巨額の対価請求を認める裁判例も現れた<sup>1</sup>。企業の定めた職務発明規程に基づいて対価の支払いを行っていても、事後的に裁判所が相当対価の額の相当性について全

\* 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授  
Professor, Hitotsubashi University, Graduate School of  
International Corporate Strategy

面的に審査する旧法では、予測可能性に著しく欠ける。職務発明制度は、企業にとって大きな経営リスクとして認識されるようになった。

## (2) 平成 16 年改正における「プロセス審査」

産業界は、相当対価の支払いを法で強制する制度から、研究開発に係るインセンティブ設計を企業の自主性に委ねる制度に転換することを求めて、法改正を働きかけた。それをきっかけに、平成 16 年に法改正が行われたが、産業界が当初望んだような抜本的な見直しが実現することはなかった。

平成 16 年改正は、従業者への原始帰属と相当対価請求権という枠組みは維持した上で、労働法のプロセス審査の考え方を採り入れたものとなった<sup>2</sup>。すなわち、協議や意見聴取等により従業者を対価決定に関与させることとし、そうした手続の履践状況等に照らして支払いが不合理なものであってはならないと規定し（現 35 条 4 項）、従業者の関与の下で不合理でない手続に従って対価を支払っていれば、裁判所が事後的に相当対価の追加的支払を認めることはないものとした（現 35 条 5 項）。手続の不合理性を裁判所の判断の中心に据えることで企業の予測可能性を確保するとともに、従業者を手続に関与させることでその納得感を高め紛争を未然に防止することを期待した改正であった。

その後、大企業の多くは職務発明規程を改訂しており、上限を撤廃するなど対価の額を実質的に増額し、平成 16 年改正を踏まえて従業者の手続的関与について定めるにいたっている<sup>3</sup>。特許庁は、企業等において平成 16 年改正の趣旨に沿った運用が行われるよう手続事例集<sup>4</sup>を作成・公表しており、法的拘束力はないものの企業の職務発明に係る取扱いの実務に一定の影響を与えている。

## (3) 再改正に向けた産業界の主張

改正からまもないこともあり、平成 16 年改正法を適用した裁判例はほとんどなく<sup>5</sup>、改正の評価も定まっているとはいいがたい。それにもかかわらず、産業界から再度改正を求める声が上がってきた。その主張は次のようなものである。

平成 16 年改正を経た現行法の下でも、手続の不合理性の判断基準が明確でなく、また手続は不合理でなくとも対価額が過少であると追加的支払を求められる可能性があるなど<sup>6</sup>、予測可能性が担保されているとはいいがたい。裁判所が相当対価を認定することになれば、旧法下の裁判例を参照した巨額の追加的支払を求められる可能性も否定できず<sup>7</sup>、企業は安全サイドをとった体制を構築せざるをえない。そのため運用事務管理コストばかり嵩んで、従業者へのインセンティブやその他の経営活動に充てられるべき資源が無駄になっている<sup>8</sup>。また、発明者だけを特別に遇することで不公平感が生じチームワークを阻害する事態が生じてもこれを変更できない。そもそも、リスクを負って研究開発を行う企業がその成果を享受するのは当然のことであり、複雑化する社会において、企業の創意工夫に任せられるべき従業者へのインセンティブ施策に法が介入するのは妥当でなく、日本の産業競争力強化を阻害する要因となっている。他方、優秀な技術者を惹きつけ、従業者のモチベーションを引き上げるようなインセンティブ施策を講じなければ企業が競争社会を勝ち抜くことはできないのだから、法の強制がなくなっても従業者の不利益になることはない<sup>9</sup>。

このように主張して、従業者帰属から法人帰属へと転換し、インセンティブ施策への法の介入となる相当対価請求権は撤廃すべきだという要望が出されていた<sup>10</sup>。

#### (4) 改正論議から法改正へ

こうした産業界の声を受け、平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」において、職務発明に関して、「例えば、法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねるなど、産業競争力強化に資する措置を講ずること」が重点施策として明記され、職務発明制度の抜本的な見直しは産業競争力強化策の一環と位置づけられた<sup>11, 12</sup>。平成 26 年 3 月からはじまった産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での 11 回にわたる議論を経て報告書がまとめられた<sup>13</sup>。これを基に作成された改正法案が国会に提出され、衆参両院の経済産業委員会での審議を経て、今般の改正法の成立に至った<sup>14</sup>。ガイドラインは来年の改正法施行後速やかに策定・公表されることになろう<sup>15</sup>。

#### (5) 二つの論点

今回の改正では、法人帰属は認められたが、相当利益請求権が従業者に与えられることとなったので、インセンティブ施策を企業の自由に任せるという産業界の要望は今回も実現しなかったこととなる。

産業界が法人帰属への転換を求めた主たる理由は、法人帰属化により相当対価請求権がなくなり、インセンティブ施策が企業の自由に委ねられることになるからであった。しかし、帰属と法定請求権の問題は理論的には別個のものである。そこで、以下では、両者を分けて検討する<sup>16</sup>。

### 3. 権利の帰属

#### (1) 特許制度小委員会での議論の状況

従業者に権利が原始帰属する現行法には、二重譲渡問題や帰属の不安定性の問題があることが指摘されていた<sup>17</sup>。二重譲渡問題とは、従業者が第三者に特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が

特許出願をして対抗要件を備えれば、予約承継の定めのある企業でも権利を容易に取得できない事態が生じうるという問題である。近時のオープンクローズ戦略の下で、企業は社内の研究成果を特許化するとはかぎらないため従来以上に深刻な問題となりうる。帰属の不安定性とは、共同開発において、相手方企業に承継に関する定めがなくその従業者に権利持分が帰属する場合、企業が自社の従業者の権利の持分を承継する際、他社の従業者の同意が必要となると権利の承継が危うくなりかねないという問題である。

小委員会において、産業界（大企業）は、法人原始帰属への転換でこれらの問題を解消できると主張したが、労働組合側は、発明者主義という大原則を変更するだけの立法事実はないと反論した<sup>18</sup>。

また、大学や中小企業は法人原始帰属をデフォルトとすることに懸念を表明した。大学については、もともと企業とは状況が大きく異なる上、法人帰属になると大学が出願しない発明に係る権利を発明者に戻す事務作業が大きな負担となりうること、中小企業については、職務発明規程が整備されておらず対価の支払いが不十分な企業が多い現状に鑑みると、法人帰属に移行し従業者が法定利益請求権を有するとなれば無用の紛争が生じかねないことが指摘された。

労働組合側が法人帰属に反対する実質的理由は、従業者の相当対価請求権が失われ、インセンティブが切り下げになりかねないというところにあったので、小委員会では、帰属の問題と報償請求権の問題を切り離す議論の整理が行われ、最終的に、帰属問題に関しては、法人帰属制度の導入が決まった。そして、大学や、いわゆるスーパー研究者の処遇のため経営戦略として従業者帰属を希望する企業等には従業者帰属を認めること、職務発明規程を有さない中小企業等において無用のトラブル

ルの原因にならないように配慮することも明記された<sup>19</sup>。

## (2) 改正法の内容

改正法は、使用者への原始的帰属という選択肢を使用者に与えた。すなわち、新 35 条 3 項は、「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、……、その特許を受ける権利は、その発生したときから当該使用者等に帰属する」と規定する<sup>20</sup>。勤務規則による定めでもかまわないとされており、従業者の意思に関わりなく使用者への原始帰属とすることを可能とする改正である<sup>21</sup>。

## (3) 検討

この改正により、少なくとも使用者への原始帰属を明示的に選択する大企業にとって、帰属にまつわる問題は解消されることになった<sup>22</sup>。

しかし、あくまで選択制であり、企業が何ら意思表示をしなければ従業者への原始帰属となる。このように従業者帰属をデフォルトとしたのは、大学や中小企業の主張を容れたためであるが、果たして大学・中小企業にとって従業者帰属が本当に望ましいのであろうか。

大学についてみると、大学が活用を欲する発明について研究者に権利を原始帰属させていると、二重譲渡問題が生じ、大学の産学連携スキームに支障をきたすことも考えられる。したがって、管理コストを徒に上げることなく、大学が取得を欲する職務発明に係る権利のみを原始取得するスキームを構築することが望ましい<sup>23</sup>。

中小企業については、現状において職務発明規程がなく事実上何ら対価の支払もなく企業が権利を取得しているのだとすれば、潜在的には、相当対価請求権の訴訟リスクがすでに存在している。

現状を是とすべきか否かは別として、あれだけ世間の耳目を集めた大型訴訟が起こって以降も混乱が生じていないことを考えると、法人帰属になったからといってトラブルが生ずることはないだろう。また、法人帰属になっても、観念的に存在する活用価値のない職務発明のすべてについて法定請求権に基づく現実の支払が必要となることはない。他方、従業者の流動性が大企業以上に高く、コンプライアンス体制も十分でないような中小企業では、二重譲渡問題は潜在的には大企業以上のリスクとなる。自ら選択をしなければ従業者帰属がデフォルトとなる今回の改正は、中小企業にとって不利な内容であるといわざるをえない。今後、中小企業に対する啓発活動が極めて重要となろう。

## 4. 相当利益請求権

### (1) 特許制度小委員会での議論の状況

企業のインセンティブ施策への事後的な法の介入を認めるべきか——従業者に相当対価請求権に類する法律上の請求権を与えるべきか——が、小委員会での論議の最大の論点であった。小委員会では、産業界側と労働組合側は真っ向から対立し、有識者からも様々な意見が示された。

産業界の主張は、2 (3) で紹介したとおりである。労働組合側は、企業の自主性に任せるとインセンティブの切り下げに繋がりがねないので、相当対価請求権に相当する権利をなくすことは容認できないとし、ガイドラインを設けるなどして予測可能性を高めれば十分であるという主張した<sup>24</sup>。有識者委員等からも、予測可能性はプロセス審査の考え方を入れた平成 16 年改正で一応担保されたはずであり、裁判例の蓄積を待てばよいという見解<sup>25</sup>、長きにわたって維持されてきた現行制度の基本的枠組を変更すべき立法事実は認められないといった見解が出された<sup>26</sup>。

白熱した議論の応酬の末、小委員会は、法律上の請求権を従業者に与えるとする方針を採用した。インセンティブ施策について基本的に企業の自主的な創意工夫に委ねることが望ましいものの、使用者の規模、業種、開発体制、遵法意識等に濃淡があり自主性のみに委ねると従業者のインセンティブが確保されとはいえない場合のあることに配慮し、インセンティブを法制度によって担保することにしたものである<sup>27</sup>。

そして、法的予見可能性を高めるため使用者と従業者の間のインセンティブ施策に係る調整の手續に関するガイドラインを策定することとしたが、その内容は、民間の自主性を尊重し、業種ごとの実態、経済社会情勢の変化を踏まえたものとすることも明記された。こうしたガイドラインにより、従業者と使用者の調整を円滑化し、従業者の納得感を高めるとともに企業の訴訟リスクの低減を図るものとしている<sup>28</sup>。

## (2) 改正法の内容

改正法は、使用者に権利が原始的に帰属した場合でも、「相当の利益」を請求する権利を従業者に与えた。具体的には、新 35 条 4 項は、「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を取得させ……たときは、相当の金銭その他の経済的利益……を受ける権利を有する」と規定する。

ただし、平成 16 年改正で導入された手續を重視するプロセス審査の枠組みは維持されており（新 35 条 5 項）、相当の利益についての手續等が不合理でない場合には企業のインセンティブ施策への裁判所の事後的介入はない（新 35 条 7 項）<sup>29</sup>。

また、「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を

定め、これを公表するものとする」（新 35 条 6 項）とし、政府がガイドラインを策定・公表することが法律上明記された。

## (3) 検討

### ① 「相当利益請求権」の趣旨

従業者に法定の請求権を与えるか否かを巡る議論の根底には、特許制度を自然権的な発想で捉えるか、それともインセンティブ論で説明するかという根源的な対立があった<sup>30</sup>。「相当利益請求権」に係る解釈論はそのいずれに立脚するかで微妙に変わってくるので、まずこの問題を検討する。

自然権的な発想は、知的創作に対して特許法以前に何等かの財産的利益を受ける権利が観念され、それを実定法の形で具体化したのが特許法だとする考え方である。この立場からは、現実に発明行為を行った従業者に原始的に権利が帰属するのは自然なことであり、従業者から使用者が権利を取得する場合にはその対価・報いを支払う必要があると考える。法人帰属を認めるとしても、自然権的な権利を従業者から奪うことはできないから、従来の相当対価請求権に相当する法定の請求権が与えられるべきだということになる<sup>31</sup>。

他方、インセンティブ論では、技術の発達を促し産業を発達させるという政策目的（特許法 1 条）を実現するため発明へのインセンティブとして与えられるのが特許権だと考える。この立場に立てば、どのような制度設計にするかは、基本的には産業政策の観点から自由に決められるのであり、職務発明についての従業者の請求権を撤廃するかどうかは立法政策の問題に帰着する<sup>32</sup>。

いずれが妥当か考えるに、自然権論を特許制度の積極的正当化根拠とすることは困難であろう。あらゆる知的創作の成果に対して実定法上の知的財産権が与えられているわけではないこと<sup>33</sup>、職

務発明制度に関する諸外国の例をみても各国ばらばらで企業のインセンティブ施策に法は介入しないとする制度を採用する国も存在すること<sup>34</sup>、同じ知的財産法でも著作権法の職務著作制度では法人帰属で報償請求権は与えられていないこと<sup>35</sup>等、自然権的な発想では説明がつかない事象が多数存在するからである<sup>36</sup>。

したがって、インセンティブ論を検討の基礎とすべきであって、今回の改正で従業者に認められた「相当利益請求権」は法律によって奪うことのできない知的創作への報いや対価を具現したのではなく、イノベーションを促進するという産業政策上の目的から与えられたインセンティブであると解すべきである<sup>37</sup>。今回の改正で「相当の『対価』」から「相当の『利益』」に文言が変更されたことは、このことを明確にしたものといえよう<sup>38</sup>。

## ②改正法の評価

インセンティブ論の下でも、裁判所の事後的な介入が必要だと解することが可能である<sup>39</sup>。企業のインセンティブ施策の内容を使用者と従業者の交渉に任せておいたのでは、両者の交渉力に差があること、日本では労働市場の流動性が低いことを考え合わせると、発明の奨励という特許法の目的に照らして適当と認められるより過少なインセンティブしか従業者に与えられないおそれがあるとも考えられるからである。

しかし、裁判所がイノベーションを促進するのに相応しいレベルのインセンティブの内容を具体的に定めることは著しく困難である。

経済学や経営学、社会心理学等の分野での近時の実証研究や理論研究によれば、イノベーション促進のためのインセンティブ施策は、報償が研究者の動機づけに与える影響、チームワークの阻害によって研究開発に生ずる負の影響、職務発明の

みを別に扱うことによって企業の人事政策に歪みを与えることの影響など、複雑に絡み合う様々な要因を踏まえて決定されねばならず、「一筋縄ではない」問題であることが指摘されている<sup>40</sup>。

たとえば、発明の動機づけには金銭よりも内発的な動機が重要であること、金銭的な報酬を支払うと、発明行為が単なる労働となってしまう、内発的な動機が薄まるクラウドアウト効果が生じることが知られている。報酬をめぐる研究者同士がライバルになってコミュニケーションが阻害されるという報告もある。研究者自身が研究プロジェクトを選択できる環境では、報償制度がプロジェクト選択を歪める可能性があり、たとえば金銭的報酬はリスク回避型の研究者の意欲を低めの水準に落ち着かせてしまい、成功確率の低いハイレベルの研究に挑む意欲を失わせる危険性があるという。

また、職務発明に対する報償は、雇用関係において使用者から従業者に支払われる成果報酬の一種であり、人事考課制度との関係を見捨てることはできず、人事考課と関連付けた一体的な運用が行われないと実効性がないことも指摘されている。

以上のような、不確定で多様な諸要素が絡み合っている問題であることに鑑みれば、ある企業にとってイノベーションを促進するのに最適なインセンティブ設計などというものが一意的に存在するわけではなく、競争的環境の中で、各企業が自らの経営判断によって創意工夫しながらインセンティブ施策を構築していくことが期待される。他方、裁判所がこうした金銭以外の諸要素まで勘案してイノベーション促進に資する利益の内容を具体的に決定することは困難である。労働法の分野において、人事考課は公正に行われるかぎり企業の裁量に委ねられるとされていることの趣旨にも留意し、法の介入には慎重であるべきであろう<sup>41</sup>。

以上を踏まえて、今回の改正をみると、第一に、金銭以外の経済的利益も相当利益に含まれるとしたことで、企業の多様なインセンティブ施策の展開を正面からは認めたことは高く評価できる。第二に、現行法を引き継いだプロセス審査の枠組みの下、手続等に不合理性がなければ企業のインセンティブ施策に裁判所が介入しないとしていることは妥当であるが、それが一層徹底されるような解釈論・運用が求められるというべきだろう。

### ③改正法の解釈論・運用上の課題

改正法で課題となるのは、次の点である。

第一に、相当利益に金銭以外のものも含まれるようになったとはいえ、あくまで「経済的利益」でなければならない。「経済的利益」にどのようなものが含まれるのだろうか。具体例として、昇進、研究設備の充実、留学、ストックオプション、社内ベンチャー資金の提供、社長表彰におけるメダル付与等、様々なものが挙げられているが<sup>42</sup>、研究設備の充実や留学機会は従業者個人の「利益」とはいえないという見解もある<sup>43</sup>。

企業の自主性を尊重しインセンティブ施策の柔軟化を可能にするという改正趣旨に鑑みれば、従業者が魅力を感じる施策を可及的に広く「利益」に包含するべきだろう。また、新5項の不合理性審査において、裁判所が相当利益の内容を定める際の考慮要素である「処遇」（新7項）も考慮するとすれば<sup>44</sup>、留学等を「処遇」として不合理性を否定する方向で考慮するという解釈論も考えられる<sup>45</sup>。

なお、ガイドラインにおいて、限定列举ではなく例示列举であることを明示した上で、金銭以外の経済的利益の種類を具体例を掲示しておくことは予測可能性の向上に繋がるだろう。

第二に、個別の発明と相当利益との対応関係である。条文上、新4項の相当利益が個別の発明に

係る権利に対して与えられるものであることはたしかだが、金銭以外の利益が相当利益に含まれることになるとその対応関係は曖昧になりがちである。相当利益は個々の発明への「対価」ではないこと、インセンティブ施策をより効果的なものとするため人事考課と一体運用をしようとするれば対応関係が曖昧にならざるをえないこと、実態として、特許法上の「発明」単位で従業者の研究へのインセンティブが働くとは考え難いことを考え併せると、過度に厳格な対応関係を求めるのは妥当でないと考える<sup>46</sup>。

第三に、従業者と使用者の調整手続のガイドライン（新6項）による明確化である。従業者の関与した手続を通じてインセンティブ施策が策定され運用されれば、従業者の納得感も高まり、インセンティブも効果的に機能する。手続への従業者の適切な関与が、第一、二の論点で柔軟な解釈を許容することにも繋がる。

現行の手続事例集に示された手続には現実的でない点や不明確な点のあることが指摘されており、ガイドラインで手続に関する従来の問題点を改善し、明確化を図ることが望まれる<sup>47</sup>。なお、予測可能性を高めるのがガイドラインの目的であるから、ガイドラインでは、グッド・プラクティスを提示するのではなく、事後的司法審査を免れるために必要な事項に限定した内容とすべきであろう。

第四に、手続が不合理でなくとも相当利益の内容が過少である場合に裁判所の事後審査を認めるべきか否かも問題となるが、インセンティブ施策について企業の自主性を尊重することが今回の改正の重要なポイントであること、手続的関与が十分であれば従業者の納得感が確保されインセンティブも効果的に機能しうること、他方、裁判所が適正な相当利益の内容を具体的に定めるのは困難であることなどを考えると、手続に不合理性がな

ければ、相当利益の内容にかかわらず裁判所による事後審査を否定すべきである。この点をガイドラインに明記し、企業が委縮することなく、創意工夫により自由にインセンティブ施策を構築できるようにすべきと考える。

#### 4. むすびにかえて

日本経済の持続的な発展のためには、イノベーション振興が不可欠であり、そのためには、イノベーションを支える人材、とりわけ研究者・技術者がこれまで以上に尊重され報われる社会にしていくことが求められている。特許法の職務発明制度はそのための手段の一つである。

今回の改正論議は、企業と従業者の二項対立の構図で捉えられることがままあったが、企業と従業者の双方がイノベーションに向けて邁進できるような環境を整えることが重要である。従業者が真に魅力を感じずインセンティブ施策は何かを考慮して企業が多様なインセンティブ施策を構築できるようになれば、硬直的な現在の仕組みよりも、従業者にとってやりがいのある研究環境になるだろう。

改正が両者にとって満足のいくものとなるか、そして我が国のイノベーション促進に資するものとなるかは、ガイドラインの内容にかかっている。ガイドライン策定の審議の場において、建設的な議論が行われることを期待したい。

#### 注)

- <sup>1</sup> 最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁〔オリンパス事件〕、東京地判平成16年1月30日判時1852号36頁〔青色発光ダイオード事件〕等参照。
- <sup>2</sup> 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頁参照。
- <sup>3</sup> 特許庁「企業等における新職務発明制度への取組状況について」（2006年）<http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/s>

- [hokumu\\_new.htm](#)
- <sup>4</sup> 特許庁編『新職務発明制度における手続事例集』別冊NBL96号（2004年）（以下、「手続事例集」という）。[http://www.jpo.go.jp/shiryous/s\\_sonota/pdf/sinshokumu\\_hatumi/00\\_jireisyuu.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/pdf/sinshokumu_hatumi/00_jireisyuu.pdf)
- <sup>5</sup> 知られているのは、東京地判平成26年10月30日（平成25年（ワ）第6158号）、その控訴審：東京高判平成27年7月30日（平成26年（ネ）第10126号）〔野村證券事件〕にとどまる。
- <sup>6</sup> 手続事例集・前掲（4）は、集団での交渉に反対した従業者については個別の交渉が必要であるとしており（15～16頁）、手続事例集に法的拘束力はないとはいえ、企業にとって個別交渉が大きな負担となっている。また、手続が合理的であっても最終的に支払われる対価の額が過度に低額である場合には不合理と評価される余地があるとしている（同8～9頁）。
- <sup>7</sup> 平成16年改正では、相当対価の判断要素として、「従業者等の処遇」等を新たに加えている点で旧法の「相当の対価」とは異なるが、判断の基本的枠組みは変わるところがない。なお、「相当性」の判断については、横山久芳「職務発明と労働法—特許法学の立場から」ジュリ1302号103頁（2005年）107頁注6参照。
- <sup>8</sup> 日本知的財産協会・職務発明制度タスクフォース「職務発明に関するアンケート結果」知財管理64巻29頁（2014年）30頁。
- <sup>9</sup> 経団連は、「職務発明の法人帰属化に向けた声明」（2014年2月18日）において、法人帰属となっても、各企業の規則により適切なインセンティブ施策を講じていく旨を表明している。
- <sup>10</sup> 吉村隆・牧村恵利（経団連産業技術本部）「産業界からみた職務発明制度」法律のひろば2013年10月号39頁、「特集：職務発明制度」知財管理64巻臨時増刊（2014年）41頁以下の産業界の関係諸団体からの意見書等参照。
- <sup>11</sup> 「知的財産に関する基本方針」（平成25年6月7日閣議決定）、知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン」（平成25年6月7日）、同「知的財産推進計画2013」（平成25年6月25日）でも同旨。
- <sup>12</sup> 翌7月から、特許庁の委託を受けた知的財産研究所により、職務発明制度の運用における課題を明らかにし改正論議の基礎資料を作成するための調査研究が実施され、諸外国の制度内容・運用状況の調査や、企業に対するアンケート調査が行われるとともに、産業界・労働界の代表や学識経験者等からなる調査研究委員会で検討が行われた（知的財産研究所『企業等における特許法第35条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書』（平成26年2月）（以下、「知財研報告書」という）参照）。また、別の特許庁委託の調査研究では、研究者に対するアンケートも行われている（野村総合研究所『職務発明に関する各国の制度・運用からみた研究者・技術者等の人材流出に関する調査研究報告書』（2014年）参照）。
- <sup>13</sup> 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（以下、「小委員

会報告書」という) (平成27年1月) 1~5頁。小委員会での審議の状況をまとめたものとして、伊原友己「職務発明制度改正論議の俯瞰」L&T66号11頁(2015年)。

14 国会での論議の内容をまとめたものとして、鎌田純一・柿沼重志・吉川幹晃(経済産業委員会調査室)「職務発明制度の見直しと営業秘密の強化—知財二法をめぐる国会論議」立法と調査368号32頁(2015年)参照。

15 改正法は公布の日(2015年7月10日)から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日から施行される(附則1条)。ガイドラインについては、本年9月から特許制度小委員会における検討が始まっている。

16 制度改正の方向性が固まった段階でその検討を行うものとして、高橋淳『職務発明規定—改正対応の実務』(レクシスネクシス・ジャパン, 2014年)、改正法案を検討するものとして、鎌田純一・吉川幹晃「職務発明制度の見直し」立法と調査364号26頁(2015年)、岡田徹「職務発明の原始的帰属はどう変わるか」Business Law Journal 2015年6月号34頁、横山久芳「職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」L&T68号34頁(2015年)、改正法成立後の文献として、菅尋史・菊池浩之「職務発明・営業秘密管理に関する社内規程の見直しポイント」Business Law Journal 2015年9月号34頁、水町勇一郎「職務発明の法制度設計における基本的視点」季刊労働法250号59頁(2015年)、土井由美子「労働者の視点からみた改正法の施行に向けた課題」同上64頁、樋口俊彦「旭硝子の職務発明制度と法改正への対応について」同上70頁、萩原恒昭、岩倉正和、松葉栄治、相澤英孝「座談会：職務発明規定の改正」L&T69号1頁(2015年)。

17 小委員会報告書・前掲(13)3頁参照。

18 同様の立法事実論は有識者委員や日本弁理士会等からも主張されていた。伊原・前掲(13)18頁参照。

19 小委員会報告書・前掲(13)4頁。

20 発明者人格権が従業者のもとにとどまることはいまでもない。

21 横山・前掲(16)38頁。

22 なお、現時点で予約承継を定めている企業は、その定めを改正しなくとも、新法の下で原始的に使用者に権利が帰属することになるという見解もある。新35条2項の「取得」に原始帰属と承継取得の両方が含まれることから、新3項の「取得」にも承継取得が含まれることを理由とする(岡田・前掲(16)34頁、横山・前掲(16)38頁注18参照。反対、土井・前掲(16)66頁)。

承継取得について「原始的」帰属というのはおかしいようにも思われるが、今回の改正は二重譲渡や帰属の不安定性から企業を保護するためのものであり、このように解することも可能であると思われる。企業の従業者から権利を譲り受けようとする第三者は、企業に権利が原始的に帰属している可能性があることを前提に取引関係に入るべきこととなる。なお、新35条3項の規定よりは、映画の著作物の著作権の帰属に関する著作権法29条に倣ったものとなっている。著作権法29条の「帰属」の意味については、法定帰属説と原始帰属説に分かれるもの(島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』(有斐閣, 2009年)99頁参照)、いずれの説でも二重譲渡問題は生じず法人が権利を取

得できると解していると考えられる。

実務上影響が大きい論点なので解釈論の明確化が望まれる。

- 23 菅・菊池・前掲(16)35頁以下は、使用者が権利を欲しない職務発明については、権利を不要とする使用者の決定を解除条件としてその権利を遡及的に取得しなかったこととする構成が可能であるとする。このような規程を設けておけば、研究者からの届出に基づき承継の有無の判断をする多くの大学の現在の職務発明の取扱実務の負担と大きく異なることはないだろう。
- 24 折衷的な見解として、使用者が従業者と協議等の上「発明報奨規則」を設けることを法律上義務づけることとし、規則を設けていない使用者に対してのみ、法律上の請求権を与えるという提案もあった。発明報奨規則のある企業の従業者は、その規則に従って報奨の支払を受ける契約上の請求権を取得することとなる。大淵哲也「職務発明に関する喫緊の課題」知財研報告書・前掲(12)446頁、462頁以下参照。
- 25 伊原・前掲(13)17~18頁参照。

しかし、この見解には疑問がある。平成16年改正法(現行法)が適用されるのは平成17年4月1日以降に承継された発明についてであり、職務発明訴訟は退職後の元従業者によって提起されることが多いこともあって、裁判例の蓄積には長い時間がかかる。激動する経済社会・国際環境において、長期にわたって企業を不安定な状態に置くのが産業政策上好ましいとは思われない(吉村・牧村・前掲(10)43~44頁も同旨)。

また、客観的にみれば平成16年改正によって予測可能性が担保されたのであって企業の不安は杞憂にすぎないという主張もありうるが、予測とは当事者の「心理」に関わる問題である。それまで無風状態であった職務発明制度について、突然超巨額の支払いを命ずる裁判例が現れた過去のトラウマを考えると、当事者である企業が不安を感じるのももっともなことである。

- 26 かような立法事実論で抜本的な見直しの議論を入口で封ずることには疑問を覚える。

特許法のような産業政策の分野で、立法事実を限定的に捉えすぎると、既存の制度を支える立法事実が現時点において真に合理的なものであるか否かを再審査する機会が失われる。また、既存の制度の微修正で済ませることにこだわると、より望ましい他の選択肢についての検討可能性を排除してしまうことになる。

そもそも、大正10年法で現行制度の基本的枠組みが導入された際、具体的で詳細な立法事実の検討が行われていたわけではない。昭和34年法、平成16年改正法とその枠組が引き継がれてきたという事実は、制度の合理性やそれを基礎づける価値が神聖なものであることを意味するとはかぎらない。昭和34年法では、紛争もなく注目を集めることのなかったため旧制度の枠組みがそのまま維持されたにすぎず、平成16年改正では、いったん形成された制度を変更するにはコストがかかるため弥縫策にとどまったという説明も可能である。

今回の改正論議での産業界の主張は、各種アンケート調査等でも裏付けられている上、理論面・実証面での学術研究(後掲(40)参照)でも企業のインセンティブ施策に法が介入することの問題が指摘されている。

現行法の枠組みを白地から見直すに十分な「立法事実」があったといえるのではなからうか。

- <sup>27</sup> 小委員会報告書・前掲 (13) 3頁では、「使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果の報いとなる経済上の利益（金銭以外のものを含む）を従業者等に付与する義務を課すことを法定する。また、使用者等は、インセンティブ施策について、政府が策定したガイドラインの手続に従って、従業者との調整を行うものとする」とされ、「これにより、従業者等には、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されることになる」と述べられている。
- <sup>28</sup> 小委員会報告書・前掲 (13) 4頁。
- <sup>29</sup> 新5項と現4項、新7項と現5項とは、実質的に同じ内容の規定である。
- <sup>30</sup> 第8回特許制度小委員会資料1論点①及び② (2頁) 参照。自然権論とインセンティブ論については、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・山本編・前掲 (2) 4頁以下参照。
- <sup>31</sup> 第8回特許制度小委員会の山本敬三委員の発言（同議事録28, 30, 41頁等）参照。同「職務発明の対価規制と契約法理の展開」田村・山本編・前掲 (2) 109頁, 143頁（注75），同「職務発明制度の改正に関する議論のポイント」知財研報告書・前掲 (12) 470頁も参照のこと。
- <sup>32</sup> 第8回特許制度小委員会での大淵座長，筆者の発言（同議事録28頁以下）参照。
- <sup>33</sup> 自然法則を利用しないビジネスモデルや科学の基礎理論そのものには特許は与えられない。また，一般不法行為による介入にも謙抑的な姿勢がとられている（最判平成16年2月13日民集38巻1号1頁〔ギャロップレーサー事件〕参照）。
- <sup>34</sup> 知財研報告書・前掲 (12) 14頁以下参照。
- <sup>35</sup> 職務著作制度との比較は，上野達弘「職務発明制度と著作権法」知財研報告書・前掲 (12) 403頁参照。
- <sup>36</sup> なお，法人帰属とし従業者の請求権を撤廃すると違憲（財産権侵害）になる可能性があるとする見解もある（山本・知財研報告書・前掲 (31) 470頁）。
- この点，憲法29条の財産権の内容については，森林法違憲判決事件（最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁）を契機に，憲法分野で議論が展開されている（安念潤司「憲法が財産権を保護することの意味」長谷部恭男『リーディングス現代の憲法』（日本評論社，1995年）127頁，小山剛『基本権の内容形成』（尚学社，2004），関連する学説を俯瞰して検討する文献として，清水潤「憲法上の財産権保障の意義」東京大学法科大学院ローレビュー3号86頁（2008年））。
- 前記違憲論が自然権論に立脚したものだとなれば，憲法論としてもそうした見解には批判があるし（清水・上記104頁），少なくとも特許法の領域では自然権を特許権の積極的正当化根拠とできないことはすでに述べたとおりである。
- 「特許法において長きにわたって認められてきた財産権」の撤廃は必要性和合理性を満たさなければ憲法違反になりうるとも主張されている。法律上の財産権の特定の内容が憲法上の保障にまで高められるとする見解のひとつであるベースライン論では（長谷部恭男『憲

- 法（第5版）』（新生社，2011年）），「法律家共同体内部で広く共有された理解」（ベースライン）から外れる立法を行う場合には正当化が必要であるとする。この見解に対しては，法律家共同体の共通理解が存在するとしても，それが正当化に値する内容をもつものかは別論であり，法律で定められた内容が憲法上の保障されるべき財産権に昇格することを正当化することはできないとの批判がある（清水・上記98頁以下）。ベースライン論の適用可能な法分野があるとしても，産業政策を担う特許法において，長きにわたって認められてきた特許法の特定の内容が「法律家共同体の共通理解」になったとして，これを神聖視できるかどうかは疑問である。
- <sup>37</sup> 小委員会報告書・前掲 (13) 3～4頁では，一方で，「企業の自主性を尊重」すべきであり，請求権は発明への「インセンティブ」であるとしてインセンティブ論に親和性のある用語が用いられ，他方で，請求権は「発明成果に対する報い」であり，現行の法定対価請求権と「実質的に同等の権利」を保障するものであるとして自然権論に親和性のある表現も用いられている。報告書とりまとめにあたり，対立する立場の間をとってこのような折衷的な表現ぶりになったと考えられる。
- <sup>38</sup> 横山・前掲 (16) 40頁。「対価」という文言が裁判所の認定額の高額化の一因であるとの指摘もあったが（大淵・知財研報告書・前掲 (12) 454頁以下），「利益」という文言の採用で，過去の裁判例との連続性を断ち切ることも可能となろう。
- <sup>39</sup> 田村・前掲 (30) 11頁参照。
- <sup>40</sup> 最近の研究の動向を俯瞰し多面的に検討するものとして，長岡貞夫・大湾秀雄・大西宏一郎「発明者へのインセンティブ設計：理論と実証」RIETI Discussion Paper Series 14-J-044（2014年），その内容を簡略に紹介するものとして，長岡貞夫「Research Digest—発明者へのインセンティブ設計：理論と実証」RIETI HIGHLIGHT 2015 Winter 12頁以下。そのほか，職務発明制度の経済学的な分析として，柳川範之「職務発明の経済学」田村・山本・前掲 (2) 32頁以下。
- <sup>41</sup> 人事考課制度と比較し統合可能性を検討するものとして，土田道夫「職務発明と労働法」知財研報告書・前掲 (12) 411頁。労働法学者と経営学者の対談，守島基博・大内伸哉『人事と法の対話』（有斐閣，2013年）では，賃金や評価は人事管理の根幹で，法律の介入は困難で望ましくないことが強調されている（70頁）。
- <sup>42</sup> 鎌田他・前掲 (14) 35頁，横山・前掲 (16) 40頁参照。
- <sup>43</sup> 水町・前掲 (16) 62頁。
- <sup>44</sup> 現行法でも，現5項の考慮要素を現3項の不合理性判断で考慮できると解されている（中山信弘『特許法（第2版）』（弘文堂，2012年）74頁参照）。
- <sup>45</sup> なお，従前のインセンティブ施策からの不利益変更は労働契約法上の問題が生じうることに留意が必要である。水町・前掲 (16) 63頁，高橋・前掲 (16) 160頁。
- <sup>46</sup> 横山・前掲 (16) 41頁は反対の立場をとる。
- <sup>47</sup> たとえば，集団での交渉に反対する従業者との個別交渉の要否，新入社員や中途入社社員への対応，退職者への対応のあり方など，産業界からは様々な問題が指摘されている。吉村・牧村・前掲 (10) 41頁も参照。