

職務発明制度の発明奨励インセンティブに関する一考察

光田 賢^(*)

特許法 35 条に基づく職務発明制度の目的の一つは「発明の奨励」であると解され、同条に規定される「相当の対価」には発明奨励インセンティブとしての機能が期待される。2000 年頃から職務発明の「相当の対価」の支払い請求事件は増加し、高額な「相当の対価」を認めたケースも多い。一方で、同じく 2000 年頃に、わが国の企業の多くが新たな人事評価制度として、従業者の職務成果の評価を直接的に賃金に反映させることを制度の柱とする成果主義を導入した。しかし、このような金銭的報酬は期待された労働インセンティブとしての効果をあげられず、成果主義は人事評価制度として成功しなかった。本稿では、35 条に規定される「相当の対価」であるところの金銭的報酬が、果たして発明奨励インセンティブとして機能しうるのかという点について、成果主義における労働インセンティブに対するこれまでの議論を参考としながら考察し、望ましい発明奨励インセンティブの在り様について論じた。

I. はじめに

1990 年台半ばにわが国の大手企業を中心に新たな人事制度として成果主義の導入が相次いで行われた⁽¹⁾。しかし、2000 年頃から、成果主義は人事制度としては必ずしも有効に機能するものではなく、むしろ従業者の労働意欲の向上や労働による満足感を得る上ではマイナスの効果をもたらすものであったとの認識が広まり、成果主義のあり方を見直す機運が高まってきた。

一方、職務発明に係る訴訟件数の推移をみると、そのほとんどは特許法 35 条に規定される職務発明制度に基づいて発明者である従業者が相当の対価を請求する事件であるが、2000 年以後に大きく増加した⁽²⁾。

成果主義も職務発明制度も従業者の処遇に影響する制度である。成果主義が台頭してきた時期と職務発明の対価請求訴訟が増加した時期がほぼ重なることは決して偶然の一致ではなく、その時代背景に経済社会の変化とそれに呼応した従業者処遇の変化があったと考えられる。そして、上述のような成果主義に対する後の評価は、職務発明制度の意義とあり方について教訓を示唆しているものと思われる。本稿では、成果主義と職務発明制度の関係を論じ、研究や技術開発に関わる従業者の処遇制度としての職務発明制度のあり方を

考察したい。

II. 職務発明制度の変遷

わが国の職務発明制度は特許法 35 条にその規定があり、平成 16 年に大きな改正⁽³⁾が成立し、現行法⁽⁴⁾に至っている。(以後、本稿においては、平成 16 年改正前の特許法を「旧特許法」という)本条は、従業者等のした発明の取扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属関係及び使用者等からの従業者への「相当の対価」の支払について規定したものである⁽⁵⁾。

特許法 35 条の立法趣旨は、「使用者等が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることに鑑み、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。つまり、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている」と解説されている⁽⁶⁾。そし

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 阿部正浩「成果主義導入の背景とその功罪」日本労働研究雑誌 No.554(2006 年)18-19 頁

(2) 菅本紘規「職務発明対価訴訟の動向調査」監査法人トーマツ(2008 年)http://www.tohmatsum.com/view/ja_JP/jp/article/ce4c8e4e37460210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

(3) 平成 16 年法律第 79 号(2004 年)において、35 条が現行の規定に改正された。

(4) 平成 20 年法律第 16 号(2008 年)

(5) 『工業所有権法逐条解説』111 頁(社団法人発明協会、第 18 版、2010 年)

(6) 「職務発明制度の概要」<http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm>(経済産業省特許庁ホームページ)

て、この制度趣旨の要点は、①発明の奨励、②発明者たる従業者等の保護、③使用者等と従業者等との利益分配の調整、の三点にあるとされる⁽⁷⁾。

職務発明制度の歴史をさらに遡ってみると、明治42年法においては職務発明の特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるとする使用者主義の立場をとっており、発明者主義への移行は大正10年法からである⁽⁸⁾。当時の時代背景は、前者が国際社会への参入を目的とした殖産興業政策の時代であり、後者はいわゆる大正デモクラシー運動を代表する思想として知られる民本主義の時代であった。

Ⅲ. 成果主義について

1. 成果主義とは何か

成果主義とは何かと問われても、その具体的な内容を一律に示すことは容易ではなく、実際に各企業で運用された成果主義制度は多様である。これは、各企業が成果主義の導入にあたって、企業風土や企業内の慣習や従来の人事制度との摺り合せを行って、自社に適合するように制度を規整したためである。しかし、成果主義の最大公約数としての要素は挙げられている。1996年秋の日本労働法学会のシンポジウムにおいては、「労働者と使用者間の合意により設定された目標の達成度の評価を通して成果をはかる賃金制度」と理解され、次の3つの特色を有するものとされた⁽⁹⁾。

- ① 潜在的能力ではなく、顕在化し、実現された能力を重視する賃金制度であること。
- ② 賃金と労働時間の対応を切断ないし希薄化させ、また生活給の要素または年功的要素を縮減させるものであること。
- ③ 従来の集団的・画一的な賃金制度ではなく、個別なものとなることから、目標管理制度が採用されていること。

また、成果主義を次の共通要素を有する人事制度とする説もある⁽¹⁰⁾。

- ① 評価に当たって「顕在化された能力」や「短期的な

成果」などを重視し、査定に個人差をつける。

- ② 査定の結果を賃金決定方式に反映させることによって、賃金格差を広げ従業員の労働意欲を高める。

これらの成果主義たる要点に基づいて、成果主義を端的に表現すれば、「短期の成果を評価し、その成果の大きさに応じた賃金を支給する制度」といえよう。ここでいう「短期」は、一般に直近の一年間以内と認識される。(成果主義の適用対象者はいわゆるホワイトカラーの労働者である。職務が単純・機械的で裁量に乏しい従業員については、成果主義の適用は必ずしも適当ではないとされる⁽¹¹⁾。)

成果主義は、従来のわが国の慣行的な人事制度である年功制度に替わる新たな人事制度として、当時は注目された。成果主義導入が盛んとなった90年代半ばは、いわゆるバブル経済が終焉し、未曾有の不景気に見舞われた時期であった。そのこともあって、成果主義は、年功制度のもとでは必然的に増大していく従業員の賃金を抑制する効果を期待して導入された制度であるとの見方もなされた。

成果主義においては、業績の評価が賃金決定の重大な要素となる。多くの場合、業績評価は、目標管理制度とコンピテンシー評価制度の二本立てで行われる。前者は、被評価者の職階において期待される業務上の成果目標が設定され、その目標に対する達成度をもって成果評価を行うものである。また、後者は、被評価者が業務遂行の過程において、どのように行動して能力を発揮したかを評価するものである。

従来の年功的といわれる人事制度での賃金体系は、定期昇給や生活関連手当を重視したものであったが、業績評価が賃金等に反映されていなかったわけではなく、賃金(賞与を含む)や昇格において、従業員の業績や能力が考慮され、差が付けられていた⁽¹²⁾。成果主義においては、職務行動・業績を基準とする人事考課、昇格・降格管理がシビアになされ、賞与における業績連動部分が増大された。さらに成果主義を徹底させると、定期昇給や生活関連手当が縮小・廃止された。徹底した成果主義の下での賃金制度では、具体的労働の

(7) 中山信弘編著『註解特許法』335頁(青林書院、第3版上巻、2000年)

(8) 江夏弘『わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』31頁(第一法規出版、1990年)：明治42年法においては、「第一条 新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付本法ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得」として原則として発明者主義を採りつつ、職務発明については「第三条 職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クル権利ハ勤務規定又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス」という使用者主義を採る例外規定が置かれた。

(9) 石井保雄「成果主義賃金制度と労働法(学)の10年」日本労働研究雑誌 No.554(2006年)6頁

(10) 中島哲夫「成果主義は日本の賃金制度を変えたか」日本労働研究雑誌 No.573(2008年)46頁

(11) 土田道夫「成果主義徹底型賃金制度と労働法」季刊労働法、207号(2004年)28頁

(12) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」24-27頁(日経BP社、2004年)

対価としての賃金の性格が強まると指摘されている⁽¹³⁾。すなわち、成果に対する報酬という意味合いである。

成果主義においては、業績評価が賃金に大きく影響することから、客観的で公平・公正な評価が望まれる。

ここでいう成果とは企業への貢献であり、もっとも理解しやすいものは売上や利益への貢献、すなわちキャッシュフローで表される貢献である。このことから、営業業務の従事者などは、成果主義の評価対象になりやすいといえよう。一方、研究や技術開発のように成果を出すまでに時間を要する職務の従業者を短期的に評価することは困難である。研究・技術開発で期待される結果を出すまでには中長期の時間を要し、さらにその成果が事業に結びついて売上や利益に貢献するに至るまでには、相当期間を要するためである。例えば、医薬品の研究開発においては、研究者が新規な生理活性物質の発明を行った時から製品化に至るまで少なくとも十年近くを要する。従って、研究者の人事評価は短期的な成果だけに拠るのではなく、中長期的な視点からの評価が求められる。

2. 成果主義のその後

成果主義の導入によって期待された効果は企業の活性化である。90年台初頭からわが国経済は急速に悪化し、各社が早急な経営体制の見直しを迫られていた時代において、90年台半ばに企業各社が競うようにして成果主義を導入した。成果主義導入の時代背景を中島は次のように分析している⁽¹⁴⁾。

- ① 職能資格制度が年功的な人事に繋がったことへの対策
 - ② 人件費の高位安定に対する対策
 - ③ 従業員の高学歴化、高齢化、労働の内容の情報化の同時進行によって個人の生産性差と賃金差の間に公正さを欠くという従業員の潜在的不満への対策
- それは従業者の成果を公平公正に評価し、成果に応じた金銭的報酬を賃金に反映させることによって、従業者の労働意欲が向上し、その結果として企業の経営状態の改善がもたらされるという論理である。しかし、一方で、成果主義の導入がバブル経済崩壊後の不景気の時期であったため、労務費の縮減すなわち平均的な賃金コストを下げる、あるいはいわゆるリストラと呼ばれる経営合理化を行うことが真の目的ではないかと

みる向きもあった。

2000年代に入って、成果主義は企業の活性化につながらなかったという認識が広まってきた。それは、従業者の労働意欲を向上させる人事制度であるはずの成果主義の導入によって、却って多くの従業者の労働意欲を減退させ、人事的な処遇に対する不満を拡大する結果を招いたというものである。

高橋⁽¹⁵⁾は、早くから成果主義の問題を指摘し、警鐘をならしたひとりである。指摘された成果主義の問題は、二点が挙げられる。一つは、目標管理制度の下で短期の成果を求めると、目標と成果が矮小化するという点である。予め設定した目標の達成度が評価となるため、従業者は達成可能な目標を設定するようになり、意欲的な目標設定がなされず、その結果、成果も大きなものが望めないということである。二つには、持続的な労働意欲は内発的動機づけによってもたらされるものであって、金銭的報酬は必ずしも労働のインセンティブにならないという点である。すなわち、成果主義は、仕事を金銭的報酬の獲得手段に化してしまい、達成感などの職務満足感を得るために仕事をするという意識を減退させるという主張である⁽¹⁶⁾。

成果主義を導入した企業の多くにおいて、これらの問題が顕在化し、成果主義を見直す機運が高まった。現在は、成果主義と従来の年功制度の利点を取り入れた制度の模索が為されている状況にある。

IV. 職務発明制度の意義について

職務発明制度の意義について、「相当の対価」は従業者等にとって「発明奨励のインセンティブ」として有効に機能するののかという点と「発明者たる従業者等の保護」を目的として、實際上「個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障する」制度として適正に機能しうるののかという点を前述の成果主義導入の結果の教訓に照らして検討を試みる。

職務発明制度の一義的な目的は発明の奨励にあると解されている。ここで、特許法35条に表われる「発明の奨励」につながる「インセンティブ」とは、使用者等あるいは従業者等にとって具体的にどのようなものであるかを考えてみたい。(なお、わが国の経済活動を担う主体の多くが企業であることから、以後は特に断

(13) 土田道夫「成果主義徹底型賃金制度と労働法」25頁(前出)

(14) 中島哲夫「成果主義は日本の賃金制度を変えたか」46頁(前出)

(15) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」(前出)

(16) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」158-173頁(前出)

わりのない限り、使用者等は企業を指し、従業者等は企業の従業員を指すものとする。

1. 発明の奨励(「相当の対価」の発明奨励インセンティブ機能)

(1) 使用者等にとってのインセンティブ

使用者等にとっては、従業者等が「貢献発明」(以後、事業化により企業に経済的利益をもたらした発明を「貢献発明」と称する)を為すことは事業の発展と利益をもたらすものであるから、発明の奨励に使用者等が消極的になる理由は見当たらない。しかし、発明を生む過程である研究・技術開発は、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」と言われる資本の投下を要する。発明をなす過程、すなわち研究・技術開発という業務自体は利益を生むことはなく、投資である。発明が事業化できるかどうかは、発明の技術的内容の優劣だけで決定されるのではなく、企業における様々な内的要因(例えば、経営方針、労働力、設備、資材など)ならびに経済や社会の情勢などの外的要因に左右される。これらの要因に基づく様々な課題・問題をクリアできてこそ「貢献発明」になるのであって、それは企業内で生み出される発明のごく一部に過ぎない。使用者たる企業は多くの研究・技術開発を行うなかで、その一部でも「貢献発明」となることを期待して研究投資を行う。

「特許権制度は、リスクを負って発明の生産(経済活動としての技術開発)にコミットする経済主体に発明の生産に投下した資本の回収機会を確保させるための制度」とされる⁽¹⁷⁾。発明の多くが「貢献発明」に至らないにも関わらず、使用者が研究・技術開発に投資を継続するのは、「貢献発明」によって、研究開発投資が回収でき、利益を享受できることを期待するためである。このことが使用者にとって発明奨励のインセンティブとして働く。特に発明を排他独占的に実施できること、すなわち特許権を行使できることは事業競争力を増すことから強いインセンティブになる。ここで、経済主体たる企業にとっては、他の成功しなかった技術開発への投下資本も含めて、「貢献発明」によって回収される必要がある。従って、「貢献発明」の技術開発に限って投下資本と利益の関係をみることは不足である。「使用者等が研究開発投資を積極的に行い得

よう安定した環境を提供する」ためには、企業(すなわち使用者等)が、成功しないリスクをも視野に入れて、「貢献発明」による投下資本の回収機会を確保させる制度であることが必要である。特許制度において、企業に投下資本の回収機会を最大化させるものは特許権もしくは専用実施権という排他的独占権である。然るに35条1項は従業者発明者に権原を認める規定であり、企業が排他的独占権を確保するためには、「相当の対価」の支払いを伴う承継を受ける必要がある。35条が使用者等に対して「研究開発投資を積極的に行い得よう安定した環境」を提供する制度といえることは、35条2項の反対解釈である予約承継であろう。

使用者への権利帰属こそが経済社会の活性化につながるにも係らず、原始的に従業者発明者に権利を認める制度であることの意義として、「受ける権利の段階では観念的な技術的思想であって、そのような発明思想について、財産権を当初から使用者に配分すると従業者との間で権利の客体について事後的な紛争が生じるおそれがあるため」との説明が試みられている⁽¹⁸⁾。しかし、特許となりうる発明は産業上利用可能な発明すなわち技術的に実施可能なものであり、受ける権利の段階で発明は実施可能な技術となっているべきものであるから、権利の客体は従業者・使用者の双方にとって明視できる筈である。原始的に従業者発明者に権利を認める制度であることの説明としては弱いと言わざるを得ない。

一方で、職務発明に基づく特許権によって使用者が得ることができる効果について、ポートフォリオ効果とシグナル効果も挙げられている⁽¹⁹⁾。ポートフォリオ効果は、ある事業を為すに必要な要素技術や周辺技術の特許群を持つことにより権利者(すなわち企業)の価値増大や当該事業分野における競争力強化をもたらすものである。シグナル効果は、特許の存在が広く知られることにより、重複投資の回避や実施権許諾の促進などの効果が期待できるとするものである⁽²⁰⁾。

以上のような実質的な経済的な効果は、使用者に権利が帰属することによって生まれうるものであり、このことが社会の活性化・産業発達につながる。換言すれば、使用者に原始的な権利帰属を認めることは、使用者の発明奨励すなわち研究開発投資のインセンティブとなり、延いては社会全体の発明奨励インセンティブ

(17) 永野周志『職務発明の理論と実務』4頁(株ぎょうせい、2004年)

(18) 島並良『職務発明に関する権利の配分と帰属』(『知的財産法の理論と現代的課題』120-121頁(弘文堂2005年))

(19) 島並良『職務発明に関する権利の配分と帰属』114頁(前出)

(20) 中山一郎『大学からの技術移転における特許の役割について』季刊企業と法創造、1巻2号(2004年)166頁

ブに繋がるといえよう。

(2) 従業者等にとってのインセンティブ

従業者等にとっての発明のインセンティブとしては、従業者発明者に認められる二つの権利、すなわち特許を受ける権利あるいは権利の承継や専用実施権設定に対する相当の対価の支払いを受ける権利が挙げられる。現実には、職務発明はほとんどすべてが使用者等に承継されている⁽²¹⁾。従業者は製造設備や事業資金などの事業化に必要な要素を持たない。さらには多くの場合、事業展開に必要なビジネス上の知識やスキルも持たないことから、自らが業として発明を実施して経済的な利益を生むことは困難である。結局、実際上の従業者の「発明のインセンティブ」とは、使用者への権利承継の補償としての「相当の対価」であり、その大きさは使用者がその発明から経済的価値を生みだしうるかに懸かっている。

(3) 相当の対価の性格について

企業等においては、「相当の対価」に、補償金や報償金の語が用いられてきた。「相当の対価」に発明の奨励の意を込めるのであれば、報奨金や褒賞金の語が用いられることが適当であろう。特許法上は「対価」と定められているにも係らず、企業も官も補償や報償を使い続けた理由として、「特許を受ける権利にドライに値段をつけることをためらう気持ちから、恩恵的なニュアンスのある語を使ってきた」と指摘されている⁽²²⁾。このことは、「相当の対価」の意義・性格が実際は不明瞭なものであったことを示している。「相当の対価」は、文言上は特許を受ける権利の譲渡対価と解されるべきであろうし、そうであれば、その額は特許の経済的価値に基づいて譲渡者と被譲渡者の間で決定されるものであろう。近年の対価支払い請求事件での判決においては、相当の対価を一義的には譲渡対価と解し、発明の奨励は二義的に捉えられている。しかし、実際には企業等は相当の対価の意義を奨励と捉えてきた。35条にいう相当の対価の性格を捉えなおす必要があると思われる。

紋谷⁽²³⁾は職務発明について次のように解説する。「職務発明等に関しては、他の職務上の創作が、創作自体が職務であるのとは異なり、発明等が職務である必要はなく、その創作するにいたった行為、例えば研究、指導等が職務であれば足りる。これらの職務は通

常給与の対象とされる。」また、職務発明の予約承継について、「使用者等は、職務発明等については、あらかじめ契約または勤務規則等で別段の定めをしておけば、特許権等あるいは、特許等を受ける権利の承継、あるいは専用実施権の設定が可能である。しかし、この場合は従業者等は通常給与の対象とされる職務以外の行為であることから、相当の対価の支払請求ができることになっている。」と解説する。発明に係る権利の譲渡対価と発明を為す行為に支払われる通常給与を区別する解釈が示されている。そこには、職務発明は労働成果物とは異なるものとし、職務発明を為す行為である労働と分離する解釈と認められる。しかし、実際には、発明とその発明を為す行為は分離不可分のものである。

永野⁽²⁴⁾は、発明の創作を①従来技術の限界の認識、②解決されるべき技術課題の設定、③特定の自然法則利用の着想、④特定の自然法則利用による具体的解決方法の考案という思考プロセスを辿り、④において発明が生まれるとする。

この説明は発明に至る思考プロセスを観念的に説明したものであるが、実際の発明は発明者の頭脳での思考だけで為されるものではない。③特定の自然法則利用の着想と④具体的解決方法の考案は発明者の思考プロセスにおいては同時期の場合も時間差を生じることもありうるが、④の考案が実際に技術として成立するか否かの検証プロセスと同期しなければ、特許法2条1項ならびに29条1項に規定される発明とはならない。すなわち、考案の後に技術的成立の検証という行為(いわゆる試験・研究と呼ばれる行為)が行われ、その結果が発明者の思考に情報としてフィードバックされ、さらに③着想と④考案を繰り返すループがある。この試験・研究という行為と思考が接続・一体化したループこそが知的創造活動であって、そのことによって発明が完成する。この行為と思考が一体化された知的創造活動がなければ、単なる想いつきであって発明とはならない。発明とそれを為す行為を分離して捉えようとするのは、現実の発明の為される様からはかけ離れた抽象論に過ぎない。

飯田⁽²⁵⁾は、「職務発明は、従業者発明者が研究者あるいは技術者としてその企業で職務に従事した労働の成果物の一形態であり、企業にとっては自社の研究開

(21) 竹田和彦『特許はだれのものか』25-29頁(ダイヤモンド社、2002年)

(22) 竹田和彦『特許はだれのものか』42-45頁(前出)

(23) 紋谷暢男『知的財産権法概論』97頁(有斐閣、2006年)

(24) 永野周志『職務発明の理論と実務』134頁(前出)

(25) 飯田隆『特許法35条の改正と職務発明規程』『パテント』Vol.57 No.8(2004年)4頁

発成果そのものである」とするが、研究者あるいは技術者においては、発明とその発明を為す行為は分離不可分であるという現実即してみれば、首肯できる。

発明は従業者の労働(研究・技術開発という職務)の成果物であると捉えれば、職務発明は労働成果の一部として賃金(ここでいう賃金は、基本給や諸手当のほかに、労働成果に対する評価によって決定される賞与を含むものとする)や人事制度上の処遇で報いられるべきものとされるであろう。しかし、特許法は発明者に権原を与える発明者主義を建前とすることから、発明が為される職務の実際の有り様と乖離が生じる。

「発明は、一般の労働の給付と異なり、発明者の精神的な創作物であり、その個人的な資質や能力に負うところが大きいため、発明の創作を奨励するには、発明者たる従業者に権利を認め、その経済的な利益を特に保護する必要がある」と説明される⁽²⁶⁾。戦前のわが国の製造業現場労働者の半数近くが、出来高給など仕事量を単位として決定される奨励給の適用を受けていた⁽²⁷⁾。これは当時の労働の多くは仕事の量を労働時間や製品の出来高などの物理的な量で測ることが可能な質のものであったためである。しかし、労働の質は戦前と現代では大きく異なってきており、現代では労働全般の内容が知的創造活動を要するものとなっている⁽²⁸⁾。知的創造活動を伴う労働が一般化し、多くの職域において個人的な資質や能力が問われている現代社会において、発明だけを旧来通りに特別扱いすることの理由は見出しがたい。

発明を為す行為は職務の範囲であり、発明を職務遂行の成果と捉えるならば、「相当の対価」は労働の対償を構成するものとするのが適当であろう。もし「相当の対価」を報酬と捉えるならば、それは利益をもたらす発明を成果物とする成功報酬と考える説も一理あるであろう⁽²⁹⁾。しかし、研究や技術開発における成功率は高くないという実態からして、成功報酬制度の適用を多くの研究者・技術者が望むことは考えにくい。

前述した成果主義は労働の対償に成功報酬の要素を

大きく反映させたものといえようが、金銭的報酬が従業者の労働意欲を高めることにはならないと認識されるにいたっている現状から、発明が成功したときに受けることができる成功報酬としての「相当の対価」が従業者の発明意欲の増進につながると見ることは無理がある。

(4) 近年の相当の対価請求事件とその背景について

わが国での近年の相当対価請求事件では、高額を支払いを認める事例が相次いでいる。裁判で示される相当の対価の算出はある程度一定の方法によっているが、合理的な根拠に基づいているとは認めがたく、原審と控訴審で相当の対価の額が倍以上も異なるケースは少なくない。このように算定根拠が必ずしも明確ではない中で高額の相当の対価が認められる背景には、戦前からの封建的な企業風土の下で従業者発明者は十分に報いられていないという認識があったことに加えて、近年においても理系出身の研究者・技術者の生涯給料が文系出身者に比して低いという報告⁽³⁰⁾が広く流布し、社会全体においてその状況は変わっていないと信じられてきたことがあるように思われる。しかし、最近の調査⁽³¹⁾では、むしろ理系出身者のほうが文系出身者よりも年収が多いことが報告されている。

現代においては、従業者発明者に裁判を通じて高額の「相当の対価」が認められることが従業者発明者の発明のインセンティブになると考えることは適切ではないといえよう。発明を為す職務の従業者(研究者)の多くは、発明のインセンティブとなるものは、会社の業績アップや研究者としての評価を挙げ、研究成果の評価は、報奨金、賞与、昇進等が好ましいとしている⁽³²⁾。

これまで多数の「相当の対価」の支払いを求める訴訟が起こされてきたが、提訴に至った背景は、発明に至る研究や技術開発などの労働とその成果に対して対応の金銭的報酬を求めるということではなく、企業内における処遇や人事評価等に十分な満足が得られなかったことが要因であったことが窺える。すなわち 35 条に基づく相当対価請求権は、企業に対する従業者発明

(26) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト 1248 号(2003 年)37 頁

(27) 水野勇一郎「労働法」220 頁(有斐閣、第 2 版、2008 年)

(28) P.F.ドラッカー(上田惇生訳)『断絶の時代』287-331 頁(ダイヤモンド社 1999 年):本書では、技能労働者によって支えられてきた産業・社会が、現代においては知識労働者が主体となる知識社会に変化していることを論じている。なお、ここでいう知識とはたんなる情報を指すのではなく、情報を活用して価値あるものを生み出すものとされる。これは、取りも直さず知的創造と解することができる。

(29) 大竹文雄「職務発明に宝くじ型報酬制度」産政研フォーラム(財団法人・中部産業労働政策研究会)No.66(2005 年)30-33 頁

(30) 毎日新聞科学環境部「理系白書」18-21 頁(講談社文庫、2006 年(原本は 2003 年発行))

(31) 2010 年 8 月 25 日 読売新聞朝刊記事。「大学の理系学部卒業生の平均年収は、文系学部卒業者に比べて約 100 万円高く、年齢が上がるにつれて所得差が広がるという結果が、京大、同志社大などによるインターネット調査で明らかになった。京大経済研究所の西村和雄・特任教授は「文系卒の方が高所得だとの説が一部にあったが、異なる結果になった。理系は技術を身につけることで、より広い範囲の職業を選ぶことが理由の一つでは」としている。」同内容の記事は、同日付けの朝日新聞と毎日新聞の朝刊にも掲載されている。

(32) 財団法人知的財産研究所事務局「職務発明制度の在り方に関する調査研究」知財研紀要(財団法人知的財産研究所)(2003 年)15 頁

者の個人的な労働問題上の不満足を解消する術の代替手段として利用されたとみられる。代表的な例として、高額の特許請求事件としてよく知られる日亜化学事件において、原告の発明者たる元従業員は、提訴に至った理由は「相当の特許」という金銭的報酬のためではなかったことを明らかにしている⁽³³⁾。当該従業員にとっての特許インセンティブは、発明を為す行為すなわち研究に係る労働条件や労働環境の適正化にあったと言える。このような実情を鑑みれば、職務発明制度が、その目的とする発明の奨励や発明者たる従業員等の保護を実現しているとは認めがたい。

さらに訴訟の結果、従業員発明者(原告の多くは退職者である)に高額の特許の支払いが認められたとして、そのことがこれからのわが国の産業発達を担う現職あるいは次世代の若手従業員発明者にとって、発明意欲の喚起につながるかという点も甚だ疑問である。原告の多くが退職者である点について、永野⁽³⁴⁾は、研究者の多くは年齢が上がるにつれて人事制度の主流から外されること、発明が十分に評価されなかったことへの不満によると述べ、現職の研究者は処遇等に不満があっても提訴に踏み切ることが困難であるためと説明する。前述の成果主義の導入が高年齢研究者にとって人事上の不満を高める効果をもたらしたことは想像に難くない。現職の従業員にとって必要な特許インセンティブは、発明に専心できる適正な労働条件や労働環境、人事的処遇であって、将来に得られるかもしれない「相当の特許」ではない。発明を研究あるいは技術開発などの職務の成果として認め、その成果の評価を従業員発明者の労働条件(例えば通常給与)や労働環境の向上で報いることである。そうすると、職務発明の扱いは、本来的に使用者等と従業員等との労働契約上の扱いに委ねるべきとの意見⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾も傾聴に値する。

(5) 発明奨励のインセンティブ

多くの研究者・技術者は発明を為すことはできたとしても「貢献発明」を実現するに至るとは限らない。しかし、それは研究者・技術者の能力や努力の不足・欠如が原因ということではない。「貢献発明」の実現

過程において発明そのものは要素の一つであり、他の従業員や使用者の事業化貢献があってこそ実現するものである。永野⁽³⁷⁾は、企業としては発明者のみならず発明の完成までの過程でサポートする従業員(労働役務提供者)にも公平・均等にインセンティブを与えることが必要であると指摘している。

企業等においては、すべての研究者・技術者に対して公平にその発明意欲を維持・向上させることが必要であろうし、さらには他職域の従業員にも発明奨励を支援する意識を喚起することも重要であろう。その点で、35条の規定は発明者を偏重した制度といえよう。

ところで、特許を受ける権利を承継した使用者が、発明の内容が公開されることを回避したいがゆえに特許出願を見送り、営業秘密(不正競争防止法2条6項にいう事業活動に有用な技術上の情報)として秘匿したい場合がある⁽³⁸⁾。特許制度は出願公開制度(特許法64条)を採用するため、特許発明の公開が第三者に対してその改良技術の開発あるいはその特許を回避する新技術の開発の契機を提供する可能性がある。また、侵害の発見が容易ではない製造技術などは公開によって悪意ある第三者に模倣・盗用される可能性も否定できない。事業を行ううえでは、特許出願に伴うデメリットあるいはリスクと特許を得ることのメリットを考量して、発明を特許出願すべきかどうかを判断することは知的財産を活用した経営戦略のうえで重要である。特許出願して権利化することは常に最善の方策ということではなく、技術のブラックボックス化によって秘匿することも知的財産の保護・活用のあり方のひとつである。

35条3項の規定は特許出願するあるいは特許出願できることが前提とされるから、発明の奨励というよりは、特許出願の奨励が潜在的目的とも受け取れる。「従業員発明制度の問題は、特許能力ある発明に限定されるものではない。特許出願せずに企業内にノウハウとして蓄積する場合、特許能力のない改良提案や営業上の提案の場合、さらにはコンピュータ・ソフトウェアのように著作権が関係する場合においても類似

(33) 中村修二「怒りのブレイクスルー」27頁(集英社、2004年)：「私は別にお金欲しいわけではないのです」、「私が欲しかったのは、学問研究の自由であり、静かに自分の研究や思索に没頭できる環境だったのです。私がこうした裁判に身を投じるようになった背景には、研究に対する妨害を排除し、自分の研究に集中できる環境を勝ち取りたいというはっきりとした動機があったのです」と提訴に至った理由が述べられている。

(34) 永野秀雄「知的財産法と労働法 職務発明(1)」季刊労働法205号(2004年)169頁

(35) 安念潤司「職務発明制度の在り方について」報告書(案)に対する意見「民間研究団体知的財産国家戦略フォーラム(2003年) http://www.smips.jp/IP_forum/ShokumuHatsumeIkenSho031127.pdf

(36) 玉井克哉「特許法の相当対価規定を撤廃し、当事者間の契約の主体性を重視すべき理由」法律文化(2004年6月号)24-27頁

(37) 永野周志「職務発明の理論と実務」40頁(前出)

(38) 石田正泰「知的財産としての営業秘密」特許研究No42(2006年)2-4頁

の事態は生じうる。」との指摘がなされている⁽³⁹⁾。

使用者にとって(延いては産業発達のうえで)特許出願は必ずしも一義的な要素ではないところ、特許出願を前提としない発明も含めた発明全般の奨励につながるインセンティブの有り方を考える必要がある。

職務発明が営業秘密とされる可能性がある場合においては、当該職務発明が事業面に寄与した程度に応じて人事的処遇がなされた場合の対価を推定し、「相当の対価」のガイドライン上の一基準とし、この合意を労働協約によって締結することが提案されている⁽⁴⁰⁾。「相当の対価」の規定が存する現状においては、この提案は職務発明を営業秘密化した場合の対価請求問題の解消に寄与しうると考えられる。しかし、本来希求されるべきことは、職務発明の奨励と発明が事業面に寄与した程度の適切な評価を賃金等の労働条件や人事的処遇に反映させうる制度の構築であろう。

2. 従業者発明者の保護

特許法 35 条の趣旨のひとつは「職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障すること」にあるとされる。

従業者の公平公正な評価は経営側である使用者にとっては永遠の課題といっても過言ではない。経済社会が激動する中であって、社会全体の労働意識は常に変化するうえ、従業者といえども世代によって意識は異なる。前述の成果主義も当初は時代に適合した新たな評価制度として期待されたものであった。従業者の適切な評価は、成果主義制度の眼目であり、そのために目標管理制度が設けられたが、結果は満足できるものではなかった。

「適切に評価され報いられること」とは、相当の対価の支払いによって実現されることを意味していると解されるが、すでに述べたように成功報酬的な相当の対価は多くの発明者が望むところではない。公平で公正な労働条件の確保こそが従業者発明者の保護であろう。一般従業者の適切な労働条件の確保は労働協約等に委ねられていることからすると、従業者発明者の保護も一般従業者と同等の保護の枠の中で可能であろう。

36 条 1 項は特許出願の願書に発明者の氏名及び住所又は居所を明記すべきことを定める。これは発明者

にとっては、氏名表示権という人格権であり、職務発明であっても発明は自然人たる従業者によるものであるから、従業者発明者には氏名表示権が認められる。職務発明が使用者に帰属したとしても、従業者発明者は、発明者として公表され、社会から認知される荣誉を得ることができる。発明者の適切な認定と公表は、従業者発明者の保護と発明奨励インセンティブとして機能するものといえる。

V. おわりに

これまでの相当の対価請求事件の判決において、職務発明制度が本来、「使用者等が研究開発投資を積極的にに行い得るよう安定した環境を提供する制度」であるべきとの言及はほとんど見られない。特許出願人の大半が企業等の法人であるという現状からみれば、むしろ使用者に発明奨励のインセンティブを持たせることが研究開発への積極投資を促進することにつながる。職務発明について使用者等に認められる権利は法定の通常実施権である(35 条 1 項)。その発明が使用者の業務に係り、従業者が発明を完成させるまでの行為が職務の範囲であること、その従業者の職務労働への対価は通常給与として支払われていることからすれば、その成果である発明の実施権を使用者に認めることは当然の補償であって、「積極的な」意義を有するものとはいえない。グローバルなビジネス競争が激化しつつある現代においては企業等にとっては排他的独占権である特許権を確保することは重要であり、通常実施権のみでは不十分である。権利の予約承継は認められるが、それに伴って支払われるべきとされる「相当の対価」の額の予測可能性が低いことは使用者にとっては経営戦略上から好ましいことではない。発明者貢献度及び使用者貢献度の算定について、裁判所は明確な根拠を示していないと指摘される⁽⁴¹⁾。

予測可能性の低さという問題に関連して、職務発明の内容が特許としての要件を満たさず無効理由を内包するケースを紹介しておきたい。平成 18(ワ)23550 号職務発明譲渡対価等請求事件⁽⁴²⁾において、原告側は次のような主張を行った。「旧特許法 35 条 3 項に照らせば、相当対価請求権は、職務発明の承継があったことのみをもって発生し、また、同条 4 項には、「特

(39) 中山信弘「工業所有権法(上巻)特許法」65 頁(弘文堂、第二版増補版、2000 年)

(40) 永野秀雄「知的財産法と労働法(第 2 回)職務発明」季刊労働法 206 号(2004 年)209-210 頁

(41) 牧山皓一「職務発明における相当の対価」パテント Vol.63 No.4(2010 年)98 頁

(42) 東京地方裁判所 平成 22 年 06 月 23 日判決(平成 18(ワ)23550 号 職務発明譲渡対価等請求事件、<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723155807.pdf>)

許権による法律上の排他的地位にあったこと」を要件とする文言が存在しないから、同条3項の相当対価請求権は、特許権による法律上の排他的地位にあったことにより使用者等が利益を受けることを要件としていないと解される。したがって、他社技術が当該職務発明に係る特許権に抵触するか否か、また、当該特許権に無効原因があるか否かにかかわらず、使用者等が承継した発明により事実上の排他的利益を得たのであれば、当該使用者等は、当該事実上の排他的利益のうち、旧特許法35条4項を考慮して算出される従業員発明者への分配額を従業員発明者に支払わなければならないと解される。』

35条は特許を受ける権利の承継だけでも「相当の対価」請求権が発生すること、「相当の対価」は使用者等が受けるべき利益の額に基づくことと定める。判例では、「受けるべき利益の額」は、使用者等が独占的に実施することができることによる利益の額とする。特許にならない発明は使用者等の独占の実施を保障するものではないが、出願段階からの「相当の対価」請求権も認める35条によると、特許無効原因を有する職務発明の承継にも相当の対価の支払いを要することとなり、實際上、法定の通常実施権を行使しているに過ぎない場合も使用者は対価請求を受ける可能性があり、使用者にとっての不利益につながる虞がある。

青色LED事件の原告側弁護士は『本当の知財戦略とは「発明」と「活用」の両輪だと思う。日本では知財の活用に議論が偏っており、価値ある発明を生み出すための議論が必要だ。(青色LED訴訟などの結果)日本企業には世界でも最高水準の発明報奨ルールが根付いた。今後は技術者らが奮起し、富を生む発明を創造できるかにかかっている。』との意見を述べている。この意見について二つの指摘をしておきたい。一つは、現在の日本は技術力で勝るのに事業で負けるということが問題とされており⁽⁴³⁾、わが国における知財の活用はまだ質的量的に不十分であるという認識が広がっていることである。二つは、技術者らはこれまでも‘貢献発明’を目指して研究・技術開発に勤しんできたのであり、富を生む発明(‘貢献発明’)の成否は一義的に技術者の問題であるとされてはならないことで

ある。発明を‘富を生む発明’に成すためには、事業を興しその発展に関わる様々な部署の従業者と使用者の総力の結集が必要である。良い技術であることだけで価値が生まれるとは限らない現代においては、発明者主義のあり方も問い直す必要がある。

旧35条の3項と4項の相当の対価の決定に係る事項が改正されて現行35条に至っているが、対症療法的な改正である印象を否めない。職務発明に係る問題の根源は、あらゆる発明について、特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属するとする発明者主義にある。特に企業等にとって研究・技術開発はどのような目的の業務であるのか、企業は研究・技術開発の職務のために雇用する労働する従業者等(研究者・技術者等)の職務上の成果は何であるべきかという議論がなされぬままに、発明者主義の堅持が図られているように感じられる。

最後に主要先進国の職務発明制度に触れておくと⁽⁴⁴⁾、米国とドイツが職務発明は原始的に発明者に帰属する発明者主義としており、英国とフランスは使用者に原始帰属する使用者主義としている。また、これらの国においては職務発明に対する報奨(あるいは補償)の規定も置かれている。ただし、米国では額の決定は使用者と従業者の契約に委ねられており、また英国では使用者が著しい利益を得た場合に支払いの請求ができるとしている。報奨の額は、昨今のわが国における裁判で認定された相当の対価の額に比べると控えめである。一方、中国の専利法は、職務発明に係る権利は使用者等に帰属するものとし、従業者発明者には奨励金請求権と実施後の合理的な報酬請求権が認められている⁽⁴⁵⁾。

先述したようにわが国の特許制度においてもかつては職務発明には使用者主義を適用しており、後に発明者主義に転換した歴史がある。そして現代のわが国のほとんどの企業等において、職務発明の出願権は使用者に承継されるという事実上の使用者主義となっていることならびに権利は使用者に帰属されてこそ経済的価値を生み経済社会に還元されうることが勘案すると、権利は使用者に帰属することを発明者主義の例外規定として認め、「相当の対価」よりむしろ奨励金・報奨金などを重視した発明奨励インセンティブ制度によって、

(43) 妹尾堅一郎「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」(ダイヤモンド社、2009年):本書では、現代の経済社会は「技術だけで勝つ時代ではない」ことが縷々説かれている。

(44) 財団法人知的財産研究所事務局「職務発明制度の在り方に関する調査研究」16-18頁(前出)

(45) 資料「中華人民共和国専利法(第三次改正)」特許研究No.47(2009年)91-92頁:職務発明に関わる権利は所属組織に帰属する(第6条)としたうえで、「第16条 専利権を付与された組織は、職務発明創造の発明者又は設計者に対し奨励金を与えなければならない。発明創造の実施後には、その普及及び応用の範囲並びにその経済上の効果に応じて発明者又は設計者に合理的な報酬を与えなければならない」と規定されている。

発明の奨励と経済社会の発展に寄与させることは可能であると思われる。あるいは、発明者主義を維持するのであれば、米国のように権利の最終的な帰属については契約の自由に委ねることが経済社会の発展に望ましいのではないだろうか。現行法の35条は、使用者と従業者との間での予約承継手続に合理性を求める規定を取り入れたことにより、現実に即した形に一步近づいたように思われるが、職務発明制度の在り方については更なる議論と検討が必要であろう。