



## 職務発明についての 平成27年特許法改正を思う



塚原 朋一  
会長・弁護士

### はじめに

この3月13日に「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、7月3日に成立し、来春に施行されることになった。その改正事項のうち、職務発明の制度に関する部分について、裁判官時代を回想しながら、簡単なコメントを試みた。

### 裁判所内の雰囲気

私が知財高裁（当時は東京高裁）に着任したのは平成15年であるが、その年の4月22日にオリンパス事件の最高裁判決があり、使用者がその報償規定に基づいて支払った対価額が、客観的な適正額を下回った場合には、発明者の追加請求を認めるという判旨であった。私は、「対価額算定の裁判所実務はこんなものなんだ」と素直に受け入れていた。その反面、そうした判例の流れに対し、産業界が猛反発し、法35条の根本的な改正を求めて、特許庁にボールを投げ付けた。なお、時代背景として、文献などをみると、裁判所が発明の対価を認めるため、発明の対価請求訴訟が頻発しており、産業界の現場が大きく混乱していると叫ばれていたが、実際の提訴件数は年に10件台であり、裁判所に関する限り、多発傾向にあるとは決して感じなかった。

### 法35条の平成16年改正

そうして起草された特許庁の改正案が裁判所の現場にも配付され、案は何度か変更されたが、著作権法15条の職務著作のような抜

本改正への道ではなかった。発明者が受け取る対価制度をいじることなく、対価の決定手続の整備を推奨する構想になっており、結果的にもそう改正された。正直のところ、分かりづらく、インパクトの弱い法改正になった。この法改正がその後の産業界や裁判所実務にどう影響したのかについては、さしたる検証をすることができないまま、今般の法改正を迎えた。

なお、平成16年改正後の規定に基づいて発明者が対価請求訴訟を提起した事例がある（東京地裁平成26年10月30日判決、その控訴審は知財高裁平成27年7月30日判決）が、その事例では、使用者の決定基準の策定手順などが極めてずさんであり、また、当該発明は独占的な利益を生じておらず、しかも、生じる見込みもないという事案であり、先例としての意味はほとんどない。そんな状況のもとで、今般、更なる法改正を迎えた。

### 発明に対する 特許法の基本的発想

わが国の特許法が基本的に考えている思想は、発明は、一人又は数人程度の技術者が開発するというものであり、会社自体が責任主体となって開発し、これによる発明の帰属する先は会社であるという発想には立っていない。しかも、不運なことに、法曹、特に裁判官は、裁判するマインドとして、弱者救済の発想が一般民事訴訟に限らず、特許訴訟でも、深く浸透しており、発明者の気持ちに親和性を感じる体質を有する。

### 著作権法の職務著作と 技術開発の実態

ところで、著作権法は、特許法と同じく、著作物を実際に創作するのは自然人であることを一般的な前提にしながら、一定の要件を満たす著作物について、使用者(通常は会社)に著作者の地位を与える制度がある。すなわち、著作権法15条によれば、著作物の創作が使用者の発意に基づいて創作がされた場合には、基本的に当該使用者に著作権が原始的に発生する。

今日の技術開発の実態としては、会社にとって必要有益な発明であればあるほど、その発明は、経営幹部が企画し、資金管理をしながら、多数の技術者(しかも、経時的に入れ替えがある)を指揮命令して、連続した一連の技術開発行為として行われるのが通例であって、1人又は少数の開発者が開発するものではない。これまでの法35条は、そうした現代の技術開発の実態に即したものであるとはいいがたい。

#### 法35条1項の原則を維持

今般の法改正では、法35条1項の「使用者は、従業員がした職務発明について特許を受けたときなどは、その特許権について通常実施権を有する。」と定めた点については、何ら改正がされていない。要するに、法35条1項は、職務発明が帰属する基本的な態様として従業員帰属を前提と定めているのである。

#### 法35条3項の改正内容

そのうえで、新たらしく、次のとおり、3項を新設した。

「3 従業員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、その発生した時から当該使用者に帰属する。」

この条項は、上述した1項の原則を前提としたうえで、「何もないければ、職務発明の帰属先は、1項で規定するように、発明をした当該従業員であるが、使用者が契約、勤務規則その他の定めにおいて定めたときは、その発明が発生した時から使用者に帰属する」という規定であるということになる。したがって、発明した時から使用者に発明が帰属する法的な効果は、使用者と従業員との合意(純然たる合意だけではないが)による効果であるということになる。そうすると、特許庁による有権解釈では、この法改正によって対抗問題が生じることを完全に封じることができるというが、対抗問題になり得るという解釈論が生じる可能性はある。

#### 法35条3項と 過剰な期待による誤解

なお、実際にマスコミ報道でも誤解されたように、「使用者等が契約や就業規則等によってあらかじめ合意したときは、発明がされた時から使用者等の特許として取得することができ、その場合には、対価の支払を要しない。」と

いう理解があった。

もっとも、このような誤解にも、一理はある。長い間、使用者は、従業員がした職務発明については、必ずしも、対価の支払をしなくとも、使用者の特許とすることができることを期待してきたからである。そういう状況にあったところ、今般の改正については、「あらかじめ契約等で合意をしておけば、従業員がした職務発明について従業員の特許としないで、初めから使用者の特許とすることができるようになった」という部分が突出して報道されたため、誤解が生じたものと思われる。

#### そのほかの改正事項

そのほか、法35条の新しい4項、5項では、「対価」を「相当の利益」と言い換えたが、この点は、平成16年改正前の実務でも、同様に解釈運用されてきたとおりであり、実質的な改正事項ではなく、明確性を高めるための改正事項である。

#### 終わりに

以上、簡単なコメントになってしまったが、今後の課題としては、職務発明を実態に合わせて職務著作のような改正を行うこと、「対価」の定め方については、法35条6項のような単に指針を公表するという制度ではなく、その指針を規範にした仲裁制度、調停制度を導入するとか、もっと実質的な紛争解決制度を設けてはどうか、と思う。

以上