

手塚教授の「従業員発明法の現代的意義」について

2005年11月25日

細川 学

——労働法と職務発明——

千葉大学の手塚和彰教授は判例時報に下記の論文を発表された。

- ・ 従業員発明法の現代的意義(一)、判例時報 1887号、平成17年2月21日発行
- ・ 従業員発明法の現代的意義(二)、判例時報 1893号、平成17年7月21日発行
- ・ 従業員発明法の現代的意義(三)、判例時報 1899号、平成17年9月21日発行

手塚教授は労働法が専門であり、労働基準法(労働法)の観点から、特許法35条(職務発明)を「**従業員発明法**」とする新たな見解ある。以下その概要を報告する。

1. 改正特許法35条4項と労基法2条

a. 改正特許法35条4項：「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合においては、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の間で行われる**協議の状況**、策定された当該基準の**開示の条項**、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**を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが**不合理であってはならない**」

b. 労基法2条：「労働条件は、労働者と使用者が、**対等の立場において決定**すべきものである。」

手塚教授は、職務発明に関する届出、譲渡、対価等を定めた職務発明規則(「職務発明報償規定」と呼ぶ)の制定に際し、改正特許法35条4項に定める「**協議の状況等**」や「**合理性**」は労基法2条の労使が「**対等な立場において決定**」すべきものとし、労基法89条の届出義務や同法106条の周知義務との関係にも言及している。

2. 特許法35条は「**従業員(労働者)発明法**」なのか

特許法35条は、使用者、法人、国又は地方公共団体を「使用者等」と定義し、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員を「従業者等」と定義している。一般的な職務発明に関する民間企業の「職務発明報償規定」は、「従業者等」に役員以下契約社員等を含む全就業者に適用している。労基法2条の労働者と特許法35条の「従業者等」は同一ではないが、手塚教授は、労働法学者の視点で、「職務発明補償規定」を役員以外の正規従業員の「労働条件」とのお考えで、従業員の発明に限定し(あるいは役員は発明しないとの認識の基に)、「**従業者発明法**」という新語を用いられたと拝察する。

会社にとって価値のある発明、考案、意匠、著作等の知的財産権の創作者は、発明王と呼ばれるオーナー社長を始めとして、会社の社長以下の役員が率先し、又は中心として発明活動を行っている例が多々ある。役員発明といえども発明を生み出す条件や発明の価値は従業員の発明と何ら変りがなく、特許等を受ける権利を会社に譲渡させる必然性がある。その職務発明の譲渡対価を労基法2条の従業員の労働条件と捉えると、役員の譲渡義務や譲渡対価は個別に役員と会社の間で協議を必要とする。その譲渡行為と対価には役員の善管忠実義務が求められ、商法75条(社員会社間取引、利益背反取引)、同254条の3(取締役の忠実義務)等の条項に違反しないように、個別に取締役会の議決を要するであろう。

3. 発明の価値と労働条件

特許庁統計局「科学技術研究調査報告」の1998年データによると、わが国は、約25万人の研究者が年間240万件の発明をし、その内の約35万件を特許出願し、約13.6万件の特許権を取得している。同データから推算すると、特許/発明率(「発明特許率」と呼ぶ)は僅かに5.7%、特許/出願率(「出願特許率」と呼ぶ)は約38.9%程度、取得した特許権の実施化率はその約1/4、約3.4万件程度である。聞くところによると、IBMは届出発明の特許性と実施見込みは当たり前、会社への貢献度の上位ランキングに入らなければ出願を許可されないとのことである。

このような実体を鑑みると、わが国の「職務発明報償規定」は発明奨励の色彩が強く、労基法2条の労働条件とは程遠い内容である。更に特許出願の際には個別に特許を受ける権利の譲渡証が作成されるので、発明の帰属は明確であるが、特許性が不確定な発明の対価について出願時に協議し、昇進、栄達の約束をすることは無理である。

「職務発明報償規定」は、発明の届出から権利の取得、事業化までの一連の流れの中で、職務発明に対する従業者等の届出等の義務や、対価の基準を規定するものであり、その制定は会社の最高意思決定機関に対する付議事項であるが、同規定により正規の機関で決定した対価等は一般的には報告事項である。

4. 従業員等の業務の懈怠、拒否

従業員等は「職務発明報償規定」に関係する下記の業務を期待されている。

- (a)発明活動
- (b)発明の届出
- (c)特許を受ける権利の譲渡
- (d)先行技術調査
- (e)出願明細書等の関連書類の作成
- (f)商品化努力
- (g)競業者の排除
- (h)防衛特許網
- (i)強い基本的な特許の確立
- (j)その他関連業務

従業員等が上記の期待業務を懈怠又は拒否した場合どうなるか。一般的な「職務発明報償規定」では解雇等の重処罰とはならないであろう。しかし、特許法 35 条を「従業員発明法」とし、「職務発明報償規定」を労基法 2 条の「労働条件」とすると、一部の業務の懈怠や拒否は重処罰の対象となるであろう。従来知財部門が行なっている発明を奨励し、とりあえず届け出させ、それを調査し、評価し、特許出願の可否を決め、出願し、権利を取得し、規定により対価を支払う一連の仕事の流れは特許法 1 条の「発明の奨励」そのものである。「職務発明報償規定」は職務発明の創出が職務となる従業者等に適用される規則であり、所轄官庁への届出、労使交渉及び全就業者への周知徹底も必要としない。

5. 発明の価値と対価

高額な職務発明対価を獲得するチャンスを持つ者は研究所等の特定の職場に限られている。期待して採用され、配属され、発明の場を提供されて創出された職務発明の対価は、発明の価値、寄与度、貢献度等をバランスよく総合的に判断しなければならない。

職務発明に関する判例を見ると、発明のレベルの評価が適切でない例もある。例えば日亜化学事件の一审東京地裁判決の場合、職務発明の対象である 404 特許の発明の価値を厳格に評価することなく、その対価を 200 億円と判示し、識者から非常識と酷評された。さすがに二審東京高裁では、中村博士の総ての知的財産権とその紛争解決のための和解金として 6 億円を勧告し、両当事者は同意した。なお日亜化学は豊田合成他との多数の法廷紛争を総て無償和解したが、404 特許は評価の対象ならなかったと聞いている。事実、日亜は本件特許を 2006 年 1 月までに放棄したと発表した。

また判例の中には、原告発明者の認識と乖離した発明価値の判示、社内の先行技術の垂流・改良発明であるとの判示、単なる指示命令のみで寄与度が低いとする判示等がある。特に研究部門の長は実発明者の認識と価値評価にずれがあり、それが感情的な訴訟となっている。尤もそのような勘違い訴訟は最近めっきり少なくなった。

結論として、**特許法 35 条は「従業員発明法」とはいえない。**

表1 職務発明に関する最近の判例

事件の当事者	判決日	請求と判決		貢献度	
		請求額	判決額	会社	発明者
味の素 v 元研究部長成瀬昌芳	東京地裁 16.2.24	内金 20 億円	1.9 億円	95%	2.5%、共同発 明者 2
日亜化学 v 元従業員中村修二	東京地裁 16.1.30	200 億円	200 億円 (請求額と同額)	50%	単独(404 特 許)50%
	東京高裁 和解、 17.1.11	201 億円	和解金 6 億円	95%	5%
中央建鉄 v 元従業員伊奈潔	東京地裁 15.11.26	約 4298 万円	120 万円	50%	25%、共同発 明者 2
日立金属 v 元研究者	東京地裁 15.8.29	8975 万円	1233 万円	90%	10%
オリンパス v 元研究者	最高裁平 15.4.22	2 億円	228.9 万円 改良発明と認定	95%	5%
(8)日立製作所 v 元主任研究員米澤成二	東京地裁 14.11.29	9 億円	合計 3507 万円	80%	6.7%、共同発 明者 3
(9)株三徳 v 元取締役滝川脩	大阪地裁 14.5.23	3000 万円	200 万円 職務発明を容認	50%	50%
(10)日中医薬 v 元中国人共同設立者	東京地裁 16.7.23	231 万円	192 万円、特許権の移 転は否認	40%	二人で 60%

6. 日亜化学事件における訴訟対象の職務発明特許権

特許第 2628404 号(「404 特許」と略称する)

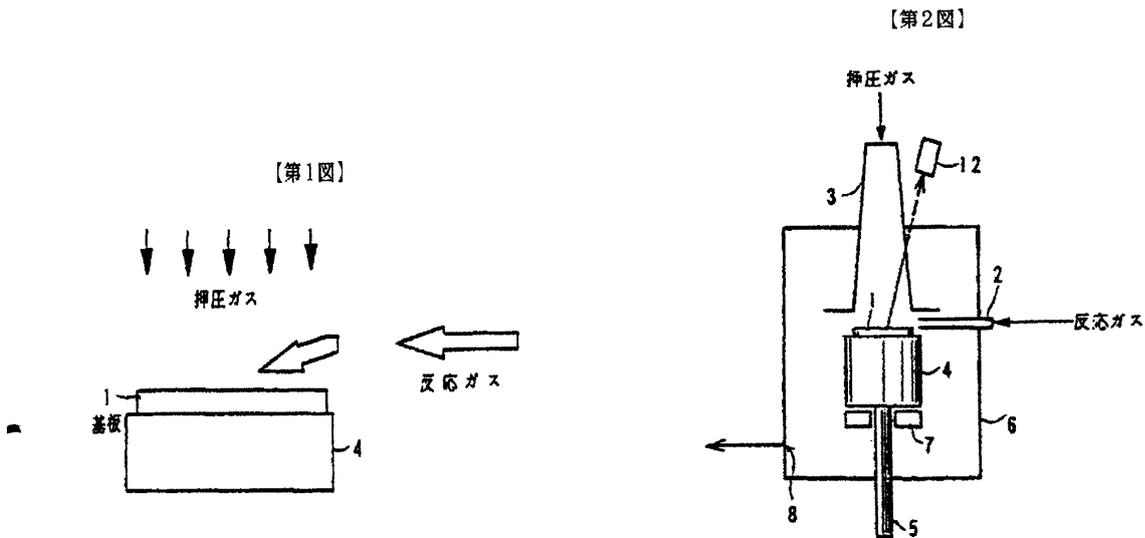
登録日：平成 9 年(1997)4 月 18 日

出願日：平成 2 年(1990)10 月 25 日

特許権者：日亜化学工業株式会社

発明者：中村修二

発明の名称：半導体結晶幕の成長方法



判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
<p>一審東京地裁における職務発明対価 200 億円の判決の控訴審において、和解勧告があり、対価 6 億円、延滞損害金 2.3 億円で和解が成立した事例</p>	<p>特許権持分移転手続等請求控訴事件、特許権持分移転手続等請求附带控訴事件、東京高裁平 16(ネ)962 号・2177 号、平 17.1.11、知財部部、和解</p>	<p>青色発光ダイオードの特許発明に関する職務発明の対価等に関する訴訟(原告中村修二、被告日亜)に於いて、一審東京地裁は 200 億円の判決があり、被告が控訴した。二審東京高裁は、404 特許を含む登録特許 191 件、登録実用新案 4 件、継続中の特許出願 112 件及びこれらに関連するノウハウ、営業秘密等を包括した対価として 6 億円、延滞損金 2.3 億円とする和解勧告を示し、両者共同意した。</p>	<p>判例時報 No.1879 平 17.3.1</p>