

## 知的財産権と労働法 特許権の帰属と対価の支払い

特許法35条の職務発明の規定は、産業政策と労働政策の両面から発明者たる従業者と使用者との利益を調整するものとして制定されたと考えられている。しかし35条3項の「相当の対価」については、その算定方法が不明確であることを始めとして従来から問題点が指摘されてきたところであり、平成13年に出示されたオリンパス光学工業事件判決(東京高判平成13.5.22.・判例時報1753号23頁以下)も契機となって法改正の議論が行われている。経済産業省に設けられている「産業競争力と知的財産を考える研究会」の中間論点整理や議事要旨、あるいは発表されている論考などからは、法改正を主張する際の大きな考慮要因が、発明者たる従業者からの補償金請求が多額になること、にあることが見て取れる。そこで、英国流に法人発明とした上で「顕著な発明」についてのみ補償を支払う制度への変更や、米国流に労使の契約によって決定する方式への変更が主張されているが、他方では、現行法を前提とした上でドイツ流に算定基準を明確にすることで現在の不満は解消できる、との見方も示されている。もとより、この点が最大の論点であるのだが、上のような産業政策上の考慮のみでなく、労働法的な視点から本規定を見た場合に、現行法にはいくつかの問題点が指摘できる。既に論じられているものもあるがここでは、1.特許法35条3項・4項の強行法規性、2.「予約」承継の「予約」のあり方、3.有効な放棄とは何か、4.雇用の流動化にかかわって、の四点について指摘しておきたい。これらは、仮に現行法の枠組みを維持するとした場合であっても、是正されるべき課題であると考えられる。

### 1. 特許法35条3項・4項の強行法規性

オリンパス光学工業事件では、特許法35条3項・4項が強行法規であって、それを根拠として「相当の対価」を請求できるのかが主たる論点であった。この点については、「特許を受ける権利にしても特許権或は専用実施権にいても財産権であることは明白であるから一般の財産権の譲渡・設定の場合と同様権利対価を要求しうるのはむしろ当然のことであって職務発明の場合のみ対価支払請求権があると明示するのは補充的又は解釈的な意義しかない」と解すべきか、それとも従業者等は使用者等に比し明らかに経済的弱者であるからかかる権利の譲渡或は設定について不利を忍容するしかない立場にあるのが現実だから法が要求する社会正義としてこの規定があると解すべきか、二様の見解が生ずるのである。前者の見解に従えばこの第三項の規定は任意規定として扱うべきものとされ、後者の見解に立てば強行法規的取扱いをすべきものとなるであろう。」大矢睦夫「特許法第35条第3項の対価支払請求権」石黒・馬渡還暦記念論文集(1972年)139頁以下。

これに対して控訴審判決は、「従業者等の利益保護を図り、使用者等の従業者等との間の利害を合理的に調整しようとするところにあることが、明らかである。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に従って拘束されるのでは、使用者等の利益に偏し」と、従業者保護の立法趣旨を根拠として、強行法規と解しており、それを支持する見解も多い。

多数の見解の言うように、立法趣旨が従業者保護にあったこと解することは妥当であろうと思われるが、現在の状況の下で論点として考えられていることは、発明者たる従業者等が、それ以外の従業者の得る賃金以上の特別の報酬を請求することのできる根拠を明らかにすることではないだろうか。とすると、従業者保護という立法趣旨のみからでは、発明者以外の従業者の得る賃金以上の報酬を請求できる根拠としては十分ではないのではないだろうか。この点について、ある労働法研究者が、「職務発明行為には、労務提供以上に、その労働者の精神的産物を創造する要素があり、かつその発明が財産的価値をも有する可能性があることに鑑み、それを人格権として保護したものと考えることができる」(桑原昌宏「ネットワーク下の企業秘密と職務著作・職務発明 労働者人格権の観点から

一」季刊労働法 187 号 19 頁以下) と述べているが、この点の立法趣旨を明確にするべきであろう。

## 2. 「予約」承継の「予約」のあり方

予約承継の場合における「勤務規則その他の定め」については、通常は労働協約や就業規則であるが、それに限定されず、「労働基準法の枠内の契約や就業規則以外のもの、すなわち使用者の一方的意思表示でも足りる」(中山信弘『注釈 特許法上』346頁)と一般に解されている。本条文を解説している文献の中では、就業規則を使用者が一方的に定めるものと捉え、広い意味での「使用者の一方的意思表示」の一種と捉えているものもある。しかし労働法的に言えば、就業規則が労働者との合意によって作られているわけではないという限りでは「使用者が一方的に」定めたものではあるが、それにもかかわらずそれが労働者を拘束してもよいと考えられているのは、理論構成上は大きな争いがあるものの、就業規則が労働保護法である労働基準法上の規制を受けているから、端的に言えば労働者保護のための制度であるから、である。したがって、就業規則ではない「使用者の一方的表示」とは労働者保護の点からは根本的に異なっているのである。

前述のオリンパス光学工業事件判決では、表面上は上述した35条の強行法規性が問題とされているが、実質においては「予約」承継における「使用者の一方的意思表示」の拘束力が問題とされているのではないかと考えられるのである。つまり、第一審判決は、本件発明規定を使用者の一方的意思表示と捉え、それは予約承継を定めることは可能であるけれども、補償金額を一方的に定めることはできず、それは合意によるしかないと判断している。該当部分を抜き出すと、「被告規則については、被告が一方的に定めた(変更も同様である)ものであるから、個々の譲渡の対価額について原告がこれに拘束される理由はない」。それに対して控訴審判決は、「上記定めが、これらに反することができないことは明かである(就業規則に関する労働基準法92条1項参照)」と、本件発明規定を就業規則類似のものと考えて、強行規定に反してはならないとしている。また、本判決についてのある判例評釈では(渋谷達紀「勤務規則に基づき支払われた職務発明の対価につき不足額の支払いが命じられた事例」発明99巻2号(2002年)122頁以下)評者は本件発明規定を就業規則と捉えて、企業の状況に応じて契約でなければならない場合もあると評している。該当部分を抜き出すと、「就業規則にも様々なものがある。」「ごく一般的にいうならば、企業規模が小さく、従業員数が少なく、規制の適用対象が従業員の一部である事例の中には、本来は個別契約によることが可能であり、ふさわしくもあるのに、就業規則の形式をとっているものがありうるのではなからうか。そのような事例においては、使用者は、特許を受ける権利の承継につき、これを「一方的に」に定めることはできるわけではないというべきである。」

立命館大学の本プロジェクト研究では、一昨年の報告書においてこの点につき、「使用者の一方的意思表示」は「相手方である従業員に到達するような明示の方法であれば足りる」とされている点を捉えて以下のように指摘している。「この見解をとると、「到達するような明示の方法」がいかなるものであるのが問題となる。就業規則であれば、作業場に備え付けることで周知義務をみたしたことになり(労基法106条)、その他の要件の充足と合わさって、理論的争いはあるものの結論としては、就業規則の内容が労働契約の内容としての効力を有し労働者を拘束する。このような扱いが許されるのは、就業規則が労働者保護を目的とする労基法上の制度であり同法の法規制をうけていることによる。「発明規程」の作成・変更にあたって就業規則としての手続きを経ないとすると、職務発明の場合にも、使用者の利益を保護する要請があるものの、法形式としては従業員に発生した権利を使用者に譲渡するものであるから、なんらかの形で従業員の合意と考えられるものがなければならない。ところが、発明規程を労働者保護のための規制のない「使用者の一方的意思表示で足りる」とすると、就業規則の場合と同様に作業場に備え付ける程度では「発明規程」の内容がなんらかの形で従業員の合意を形成するとは考えられない。したがって、「発明規程」を就業規則とは異なるものでよいとするならば、研究者との間で書面による契約の形式をとることで、「到達するような明示の方法」

とするしかないであろう。」『我が国の大学における工業所有権の保護と知的創造サイクルの創出』（平成12年3月、立命館大学）58頁

旧労働省によれば、就業規則とは、「労働者の労働条件や職場規律を画一的に規制することが要請される。就業規則は、このような目的のもとに作られるわけである。」「労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めて規則類の総称である。」（労働省労働基準局編『改訂新版労働基準法 上』（2000年））ので、本件発明規定も就業規則と捉えることが妥当であろうが、おそらく就業規則所定の手続きが取られていないから、控訴審判決のようにそれを就業規則と位置づけることに躊躇することになるのも無理からぬことである。その場合に、「使用者の一方的意思表示」と扱われることになると、一審判決のように、それが労働者を拘束することには懐疑的にならざるを得なくなる。

### 3. 有効な放棄とは何か

オリンパス光学工業事件の控訴審判決では、「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、特段の事情がない限り...使用者等に請求することができる」と、従業者が請求権を有効に放棄する可能性を認めている。しかしこの点についても、そもそも有効な放棄が可能であるのか、可能であるとしていかなる手段によるべきなのか、の問題が残っている。

上記判決の引用部分の直前部分では、「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かである（就業規則に関する労働基準法92条1項参照）」と述べられているのだが、労基法92条1項につき「法令に反する就業規則は、その部分については、当然に無効と解すべきであろう。」（労働省・前掲書877頁）と解されており、また学説においても、「もし強行法規と解するならこの規定に反した契約・勤務規則その他の定めはその範囲において無効のものとなり、したがって使用者等によるこれらの権利の承継や設定も無効とされそれが特許を受ける権利の承継の場合であれば出願拒絶の理由或は特許無効の原因とされるであろう。」（大矢・前掲論文）とするものがある。このように解すると、「有効な放棄」はあり得ないことになる。他方で、「権利承継が優勝であっても、対価の額が不相当であるときは、その額を法に基づき、相当な額に引き上げ、その額の支払いを求うる請求権を従業者に与えている。」「権利の承継につき合意をした以上は、対価の不相当性を理由に権利承継の無効を主張することはできず、本件におけるように、対価の不足額を請求するほかない」（渋谷・前掲論文）とする解釈もあり、明確にすることが求められる。

仮に、有効な放棄がありえるとして、次に問題となるのは、いかなる場合が「有効な放棄」を構成するのかである。使用者の一方的意思表示によって定まっていた場合には、有効な放棄とはなり得ないのは当然として、就業規則に定まっていた場合にも、強行法規に違反できないことを理由に有効な放棄とは解されないであろう。問題は、労働協約による場合と労働契約による場合である。労働協約によって定めた場合には、内容が合理的であれば有効な放棄を構成すると解することもできるし、協約自治の限界を超えて有効な放棄とはならないとする解釈はあり得る。労働契約によって定めた場合には、それが使用者からの強制にわたる場合には有効な放棄とは言えないのは当然であるから、強制がないとした場合が問題となる。この場合にも、誓約書提出時点では一切が未定なのでその段階での対価請求権放棄は法的に不可能とする見解も示されているし（渋谷・前掲論文）対価額を問わない包括的な放棄はできないとする解釈も可能であろう。おそらく、現実にはここでの争いが中心となるであろうと予想され、内容を整備することが必要である。

### 4. 雇用の流動化にかかわって

たとえば、経済産業省の「産業競争力と知的財産を考える研究会」の中間論点整理において「企業の終身雇用が変化する中で、職務発明に係る紛争が発生しており、企業の社内職務発明制度の再考が迫られている。このため、現行特許法の職務発明制度の今日的意義を見直すべきかどうかも含め、引き続き検討する。」とされているように、雇用の流動化が法改正議論の根拠となっている。しかし、そこで捉えられているのは、流動化によって、退職者が増加して訴訟が増加する、という側面が中心である。しかし、雇用の流動化のもたらす影響は多面的であり、総合的な考慮が必要である。たとえば、終身雇用であれば当該労働者の将来的な処遇によって対処することもできるが、流動化すれば、流動化の前提として能力主義的処遇が求められことになるので、能力に応じた対価が当然支払われなければならない、結果としては「相当の対価」はむしろ高額とならなければならないであろう。