

〔論 文〕

「職務発明は従業者のもの」か？

野 一 色 勲

要 約

「職務発明は従業者のもの」との考えが広がっている。しかし、その考えは大正期に発生した単なる思想であり実定法上の根拠がない。

「特許を受ける権利」は、特許手続を遂行する為の公法上の権利であり発明者に与えられる。この権利の名称は明治42年特許法から使用された。それ以前は、特許の出願資格を発明に内在する権利として扱っていた。発明の譲受人には、当然に出願の資格が認められた。「特許を受ける権利」は、発明に付随するものであり技術情報である発明を支配する法的効力はない。

従業者の頭脳労働の成果は情報として使用者に帰属し、その管理下に置かれる。使用者は対価として賃金を支払う。職場では発明された技術情報が速やかに上司に報告される。従業者の職務発明は技術情報として雇用契約に服する。この雇用契約の効力を無効にする強行法規はない。従って、使用者は技術情報である職務発明に対して特別の対価を支払う法律上の義務はない。

特許法35条は、職務発明の「特許を受ける権利」を使用者が承継した場合に従業者は対価を請求できると定める。既に職務発明は使用者の管理下にあるから、従業者の「特許を受ける権利」は抜け殻同然であり経済価値はゼロ円である。対価は当事者の合意事項であるが、低額の一定額とする実務の慣行は妥当である。

政府の特許担当者、裁判所、及び多数の特許法学者は、「特許を受ける権利の対価」を「職務発明の対価」と解している。二つの用語が同義

語の如く混用され論理は混沌としている。「職務発明は従業者のもの」という考えから脱却する必要がある。

「職務発明は従業者のもの」とする考え方は、営業秘密に関する不正競争行為類型を定める不正競争防止法第2条1項7号の制定時の文言及びその文言の解釈にも影響し、同7号の意味は現在に至っても混沌状態にある。同条7号を正常化する改正が必要である。

本論文執筆後、第189回国会（2015年通常国会）の特許法改正法が成立した¹⁾。本論文の論点は改正後も妥当し、改正後の矛盾をクローズアップしているのでそのまま公表する。

目 次

- I 第118回国会審議からの引用
- II 職務発明と特許法35条
- III 特許を受ける権利の本質
- IV 雇用契約の法的効果
- V 営業秘密の定義との矛盾

I 第118回国会審議からの引用

1990年（平成2年）の第118国会で不正競争防止法が改正された。改正の目的は営業秘密に関し国際レベルの保護を実現することにあった。改正により営業秘密に関する不正競争行為が新たに規定され、営業秘密の保護の為に事業者が不正競争行為に対し損害賠償請求権と差止請求権が認められた。これは画期的な改正で

あった。同法案を審議した参議院商工委員会の会議録²⁾からの引用を次に示す。これは現在の「職務発明は従業者のものか？」の疑問を解明するために適切な素材である。この質疑で営業秘密とそれを作り出した従業者の関係をただす質問に対し政府委員(当時通商産業省産業政策局長棚橋祐治)は、職務発明は従業者のものとの考えに立って答弁した。

○広中和歌子君 次に、従業員関係について伺います。

営業秘密は現実には従業員が生み出す場合が多いと思われます。従業員と企業の関係においては営業秘密はどちらに属するのでしょうか。

○政府委員(棚橋祐治君) 特許対象となる技術のような場合には原則として、それを開発した人にこの権利が属するという解釈でございまして、この場合に特許のケースが一番我々参考になるわけですが、特許法の保護対象となり得る営業秘密であれば原則として労働者に帰属するという考え方ではございまして、この特許法の考え方をちょっと御紹介いたしますと、特許法の三十五条³⁾「職務発明」の規定の中で――使用者は、従業員が職務発明について特許を受けたときは通常実施権を有する。従業員がした職務発明についてはあらかじめ使用者に特許権を承継させる契約、勤務規則等を設けることができる。従業員は、職務発明について使用者に特許権を承継させたときは相当の対価の支払いを受ける権利を有する。この対価の額は、その発明によって使用者が受けるべき利益の額等を考慮して定めなければいけない。こういう規定がございまして、私どももこの特許法の規定が特許対象となる技術のような場合には原則としてこの営業秘密の帰属についても当てはまるものと考えておるわけではございます。

○広中和歌子君 原則的に従業員に帰属するものにつきてはすけれども、営業秘密を会社に帰属させるためには、会社は対価を払

わなければならないわけではございますか。それは行われているのでしょうか。

○政府委員(棚橋祐治君) この営業秘密のノウハウ等について従業員が開発いたしました場合には、その権利は特許対象技術のようなものは原則として開発をした従業員に権利が帰属するわけではございます。したがって、契約によってそれを会社側が取得する、使用する場合には相応の対価を支払うことになるのだと思っておりますし、また、特許法の場合には当然対価が支払われているわけではございます。

○広中和歌子君 特許の場合は非常にはっきりしているわけですが、ノウハウの場合には意外とあいまいなところがあるんじゃないかと思いますが、営業秘密が従業員に所属している場合ではございますね、その場合、第三者に盗まれた場合ですけれども、会社に原告適格があるのか、また従業員自身が職務を離れてそれを利用するときにはどういう関係が生ずるのか、伺います。

○政府委員(棚橋祐治君) まず、従業員が持っておる権利についてそれを第三者が侵害して、その従業員が営業上の利益を侵害されたという場合には、従業員も営業上の利益を害されるおそれがあると認められる場合には請求権者となり得ると思っております。

それから、会社との契約において会社がその従業員の権利を一応持っておる、しかるべき対価を払って持っておるという場合には、会社も当然請求権者になると考えております。

以上で引用を終わる。

質問者は、従業員が生み出した営業秘密の帰属を尋ねる。政府委員は、特許法を根拠に、特許の対象となるような技術が営業秘密とされた場合、その営業秘密は原則として従業員に帰属すると答えた。そこで質問者は、従業員に帰属した営業秘密が盗まれた場合に会社に原告適格があるのか、又、従業員は離職後にその営業秘密を利用できるかを尋ねる。政府委員は、従業

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

者にも原告適格があり得ると答弁した。

質問者は常識的な疑問点を率直に述べた。この質問に答える政府委員の「特許法の保護対象となり得る営業秘密であれば原則として労働者に帰属する」との答弁は、国民から見れば、給料や賞与を貰って働いた成果が何故会社のものとならないのか、疑問であろう、違和感と共に不合理や不公平を感じるであろう、腑に落ちないであろう。鋭敏な感覚の持主と思われる質問者であるが、答弁の内容の不合理や不公平な点への追求はなかった。多分、答弁が労働者を利する内容であったから鉦を納めたものと思われる。

上記引用の政府委員の説明は、従業者が職務発明を個人的に自由に管理できることを前提にする。この前提は現実と異なる。現実の雇用契約の下での職務発明は、従業者が使用者の資金や他の従業者の協力や補佐を受け使用者の施設を使うことで得た技術情報であり、その内容と経過は上司に報告され、技術情報として使用者により管理される。職務発明に対する使用者の支配と管理は雇用契約の法的効果である。発明は情報であるから、従業者は上司に報告した後も職務発明の内容を知得した状態が続く。発明の情報を保有する従業者は、発明の情報の管理については使用者の指示に従わなければならない。営業秘密は管理されることによって存在し存続する。営業秘密は管理が無ければ雲散霧消して公有に帰する。同一の使用者の許で働く複数の従業者に対し通常同一の雇用契約が適用され、従業者の職務は一樣の規律で規制される。職務発明をした従業者のみが雇用の規律から除外される理由はなく、他の従業者と同様に雇用契約による拘束を受ける。使用者が従業者の職務上の情報を管理する組織の中では、発明した従業者が職務発明に対して個人的に独自の管理をする余地は発明の時から無い。

例えば、会社は、海外駐在員からの現地の市況報告について秘密扱いを指示し、営業秘密として管理し利用する。そのような状況の下での海外駐在員からの現地市況報告の情報を、海外

駐在員自身のものとは誰も考えていない。口頭報告であれ報告書であれ報告の表現は著作物であるから報告の著作者が海外駐在員個人か会社（著作権法15条）かの問題は在り得るであろうが、その内容である情報が会社のものであることに異論は無い。従業者が職務で得た会社の為の情報を従業者のものとされたのでは組織としての会社経営が成り立たない。

上記の政府委員の答弁は「職務発明は従業者に帰属するのもの」との先入観念が基になっている。この政府委員の説明は大いに疑わしい。以下に述べる三重の疑問がある。

- 1 特許法35条が根拠になるのか。
- 2 雇用契約の法的効果を見捨てていないか。
- 3 営業秘密の定義に矛盾しないか。

この順序で三重の誤りを順次に説明する。

Ⅱ 職務発明と特許法35条

職務発明は従業者のものか？—特許法35条に答はない。35条の如何なる文言も職務発明は従業者のものとする根拠にならない

特許法の職務発明についての一般的な理解は最近の新聞記事の文章にも現れる。例えば、某新聞の経済記事では、いまの特許法では、企業の研究者らが仕事で発明した特許は研究者のものとされるとの解説がなされている⁴⁾。この解説の記事の文章表現自体が適切でないが、感触で読めば、企業の研究者の職務発明の特許権は研究者に帰属するとの趣旨である。

現実の実務では、使用者が従業者から特許を受ける権利を35条の定める通りに承継し、使用者が特許権を取得する。特許権を取得するには、特許出願の手続きが必要である。実際の実務では職務発明をした研究者自身が出願人となって特許権を取得する事例はないであろう。

現実の研究職は、膨大な玉石混淆の技術情報を生み出している。その中で特許権が得られるものは少ない。特許は得られなくても大方の技術情報は、従業者の創意の反映があるから職務

発明又は職務考案に該当する。本稿は標題の通り職務発明が従業者に帰属するのか、それとも使用者に帰属するのかという問題を論ずる。

特許法の専門家は、35条の定める承継の時点で職務発明が、特許を受ける権利に同伴されることが如く、使用者に承継されると解する。高名な実務家であり研究者のT先生も「企業の研究者が行った発明はだれのものか、という問いがよく出る。発明が生まれたとき、それは間違いなく発明者のものである。⁵⁾」と明言される。

冒頭に引用した国会の質疑の答弁で、政府委員が「特許法の保護対象となり得る営業秘密であれば原則として労働者に帰属する」と述べたのも、特許法の下で職務発明は従業者のものであるとの確信があつてのことである。

最高裁まで争われて上告棄却された「オリンパス光学工業事件⁶⁾」の地裁判決及び高裁判決の判決文の中にも「職務発明の対価」の用語が見られる⁷⁾。正確には「特許を受ける権利の対価」である。「職務発明の対価」が争われたのではない。単なる用語の問題に留まらず、判決文の内容に於いて「特許を受ける権利の対価」と「職務発明の対価」の両概念の明確な区別がなされていない。両概念の存在を認めながら区別の論理が働かない為に、両者が同一視され特許法35条の承継の対象である特許を受ける権利と技術情報である職務発明の両者が同時に承継されたとの扱いがなされている。

特許関係者に広範に普及する考え方も、従業者の特許を受ける権利が使用者へ承継される時に職務発明も同時に使用者へ承継されるとする。この考え方は、特許を受ける権利と職務発明の用語の違いを理解しながら、特許法35条の解釈において両者を混同し結局は同一視する。35条が特許を受ける権利の承継を規定することは明らかである。然し、職務発明については何も定めていないことを確認するために35条の文言(改正前条文)を順を追って仔細に見てみよう⁸⁾。

35条1項は、従業者が職務発明について特許を受けたとき使用者は法定通常実施権を有する

ことを定める。この第1項で職務発明の範囲が定められる。この定めは法定通常実施権の成立の要件として職務発明の範囲を明確にするためであり、職務発明の帰属とは無関係である。

同条2項は、職務発明を除き従業者の発明について特許を受ける権利若しくは特許権を使用者に承継させ又は専用実施権若しくは仮専用実施権を使用者のために設定するための予めの契約や勤務規則は無効であることを定める。ここに職務発明の帰属については何の言及もない。

同条3項は、使用者は従業者との契約或は使用者の勤務規則の定めにより職務発明についての特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、或は専用実施権若しくは仮専用実施権の設定を受けることができること、及び従業者は使用者から対価の支払を受ける権利を有すると定める。第3項が定める承継の対象は特許を受ける権利若しくは特許権である。職務発明は掲記されていない。職務発明は承継の対象ではない。又、職務発明が従業者の対価請求権の対象でないことは条文の文言上明らかである。

同条4項は、契約や勤務規則の経緯を考慮して対価の支払が不合理と認められるものであってはならないと定める。対価の金額の妥当性に関し4項が適用される場合は、使用者が従業者の特許権を承継した場合、又は特許を受ける権利を承継した場合、又は専用実施権若しくは仮専用実施権の設定を受けた場合に限られる。条理からも条文の文言上からも職務発明の帰属の問題は4項の対象ではない。

同条5項は対価の計算方法を定める。対価についての規則等が無い場合又は規則等による対価の支払が第4項により不合理と認められる場合には、対価は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならないと定める。35条が発明に言及するのは本項の対価の計算に係る文言に於いてのみである。対価の対象物は承継の対象とされた権利である。承継の対象に職務発明が含まれないことは第1項から4

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

項までの文言から明らかである。発明は技術情報であるから、秘密とする管理がなければ公共のものになる。本質は公共財である技術情報の発明に対して私的な財産価値が認められる場合は、発明が営業秘密として管理される場合、又は、発明が特許権の客体の場合のみである。特許権には排他力があるので特許発明の財産価値が特許権の財産価値である。従って、特許権の対価を決定するためには発明の評価が必要になる。特許権の客体とならない発明は、謂ば裸の発明である。裸の発明は使用者による秘密管理により守られる。裸の発明それ自体は雇用契約による労働の成果の一つである。この雇用契約の効果を排除する定めの特許法に見出すことはできない。営業秘密には財産価値があるが、その価値は使用者の管理により維持されるのであるから特許法とは無関係である。特許を受ける権利には発明に対する排他力がないのであるから、5項が特許を受ける権利の対価の決定のために発明の評価を要求していると解するのは不条理である。雇用契約の許で職務発明を使用者が管理し支配していることは紛れもない事実である。特許権があれば、特許権は職務発明の使用者の管理に優先する効力を持つから、特許権の承継、又は専用実施権設定の場合に、その対価の計算に発明を参酌することは当然であり合理性がある。

裁判所は、特許を受ける権利の対価の計算のために特許権が得られた後の特許発明の実施による独占の利益を斟酌する。この計算方法は事後的な特許権の財産価値を取り入れて対価を計算する。そのことは当事者の合意のない停止条件付給付を想定しその履行を強制したことになり、法律の原則に反する。その結果は、特許を受ける権利の対価と特許権の対価が同一になるという不合理を来す。

以上で35条の第1項から5項までの検討を終わる。検討の結果、35条は職務発明について何も定めていない。職務発明の帰属に関して35条は雇用契約に如何なる制約も課していない。雇用契約により職務発明が使用者に帰属すると

いう雇用契約の法的効果は特許法の影響を受けずに有効である。

35条の文言は、特許を受ける権利の承継を定めるが職務発明の承継については何の言及もないところ、35条の解釈により承継の対象として職務発明を加えることは条文の文言を無視するものである。又、職務発明は発明と同時に使用者の管理下に置かれているという現場の事実を無視している。

35条の条文の中で、1項による使用者の為の法定実施権の発生及び2項による使用者による従業員の特許権の承継について定める部分は、職務発明について従業員が特許権を取得することを前提にする。この前提とされる特許権の取得には、従業員による特許出願が先行する。35条は、従業員に対して使用者の同意なしに職務発明について特許を出願する権限を与えていない。

使用者は、服務規律により従業員が業務上の機密を漏洩することを禁ずるのが普通である。職務発明は技術情報として労働の成果である。労働の成果は雇用契約に基づき使用者に帰属する。従業員が、職務発明を部外者に漏洩すれば服務規律に違反する。従業員が使用者の同意を得ずに職務発明の特許を出願することは、使用者に対する背信行為であり服務規律に違反する。特許出願された発明は出願日から1年6月以内に公開される。従業員による特許出願は、秘密管理されている技術情報を公開することであるから職務発明に対する使用者の営業秘密としての管理と支配を無効にする。職務発明に対する使用者の支配又は管理を制限し或いは排除する法律の定めはない。従業員の特許出願には、使用者の規律に従い使用者の同意が必要である。従って、35条の定める承継の対象たる特許権は、従業員が使用者の同意の下に取得した場合の特許権である。現実には稀有である。

35条が定める承継の対象に職務発明を含むとする考え方は、職務発明が従業員に帰属していることを前提としている。然し、職務発明が従業員に帰属することの法的根拠こそ問われな

なければならない。特許を受ける権利は、29条⁹⁾の定める通り特許という行政処分を受けるための手続上の権利に過ぎず、発明を支配し管理する法的権能を有しない。特許を受ける権利は公法上の権利であり、特許庁長官に対して特許手続を要求できるが、特許を受ける権利を根拠にして職務発明の所在を従業者の許にあるべしとすることはできない。発明が盗取されたとしても特許を受ける権利によって取り返すことはできない。特許法が職務発明の所在についても帰属についても何も定めていないのは、職務発明の所在は事実の問題であり、特許を受ける権利の有無とは無関係であるからである。実務上は、発明を出願して特許を受けるのであるから、発明と特許を受ける権利を一体のものとして扱う。然し、35条の解釈に於いて「特許を受ける権利の効力」と「発明の存在」とは切り離しておかなければならない。

35条が定める特許権の承継及び専用実施権の設定の場合には、発明は既に特許庁が発行する公開公報及び特許公報により公開され公知である。公開の発明の内容である技術情報は公共のものである。特許権が得られた後は、誰に対しても特許権の排他力が働くから職務発明が誰のものかは、最早無用の問題である。従って、「職務発明は従業者のものか」の問題は、特許権が取得されるまでの間に於いてのみ存在する問題である。「職務発明は従業者のものか」の問題は、特許を受ける権利の使用人への承継の場合、且つ職務発明が使用者により営業秘密として管理される場合において顕在化する。

そこで、以上の法理論の理解を深めるために、特許を受ける権利の本質を見ることにしよう¹⁰⁾。

Ⅲ 特許を受ける権利の本質

日本の特許法の歴史は1871年(明治4年)の「専売略規則¹¹⁾」にまで遡る。それは翌年の1872年に廃止された。1885年(明治18年)制定の「専売特許条例¹²⁾」は1888年(明治21年)の

「特許条例」の施行に至るまで実施された。実質的には「専売特許条例」が最初の特許法とされ、我国の特許法の歴史の最初に置かれる。この専売特許条例は次の通り「特許を受ける権利」の語を用いず、「発明」の語を用いた。

1885年専売特許条例

第1条 有益ノ事物ヲ発明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ(以下省略)

第4条 左ノ諸項に触ルルモノハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス

一 他人ノ既ニ発明シタルモノ

但シ他人ヨリ譲受ケタルモノハ此限ニアラス(二号以下省略)

第4条1号但書の中の「他人ヨリ譲受ケタルモノ」の意味は、他人から譲り受けた発明のことである。この但書から、特許出願は発明者以外の者であっても発明を譲り受けた者、即ち、発明の正当な保有者に出願させるべしとの規範意識を読み取ることができる。専売特許条例の特許を願い出る資格は、発明に付着し、発明の譲渡に伴い発明の譲受人に自動的に移転した。

明治21年の特許条例¹³⁾は、「特許ヲ受ケタル者又ハ之ヲ受ケムトスル者死亡シタルトキハ其権利ハ相続者ニ属スルモノトス」(同9条)と定めるが、発明の譲渡や承継に関する一般規定はない。

明治32年の特許法¹⁴⁾は、発明者若しくは発明の承継人が出願できることを次の通り明確に定めた。

明治32年特許法

第1条 工業上ノ物品及方法ニ関シ最先ノ発明ヲ為シタル者若ハ其ノ承継人ハ此ノ法律ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得(以下省略)

「其ノ承継人」とは、発明を承継した者である。発明者に特許の出願資格があるのと同様に、発明が承継された場合には発明の承継者が

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

出願の資格を有することが定められた。発明者と発明の承継者が併記され、出願資格に関し発明者と発明の承継者が同等に扱われる。発明の承継者は当然に特許の出願の資格がある、との考えは明治8年の専売特許条例に於いて存在した。発明の譲受人は、譲渡人の発明者と同じ立場で特許が受けられる、との扱いは特許制度の原初から存在する基本的発想である。この考えは明治21年の特許条例の施行中も変わらなかったと考えられる。そして、明治32年の特許法に至り、発明の承継者に発明者と同様の出願資格があることが明文で定められた。この定めは、発明の管理の現実注目し、現実の事実から直截に生まれた発想と言える。発明が承継された場合には発明の承継人が出願すべしとする定めは、発明の公開を促進することを目的にする特許制度の法理に合致する。

明治32年の特許法に続く明治42年の特許法¹⁵⁾は、職務発明の特許を受ける権利を使用者に帰属させる条文(3条1項)を置いた。

第3条 職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クルノ権利ハ勤務規程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

(第2項以下省略)

第10条 特許ヲ受クルノ権利ハ之ヲ移転スルコトヲ得 但シ担保ニ供スルコトヲ得ス

(第2項省略)

この背景には明治8年の専売特許条例以来の考え方、即ち、発明の承継者は当然に特許出願の資格ありとする考え方が受け継がれていた。使用者が従業者の職務発明を支配し管理する立場にあることは、今も昔も変わらない。明治42年の特許法は、それまで発明に付着した状態であった特許を受ける権利を発明の概念から独立させて、「特許ヲ受クルノ権利」とし、その譲渡性を明確に規定した。職務発明についての「特許ヲ受クルノ権利」は使用者に帰属する、と定めることにより、特許を受ける権利を職務発明

に付着させる措置を講じた。

最初に特許法の条文に特許を受ける権利の語が使用されたのは、この明治42年の特許法からである。爾来、特許を受ける権利の用語が大正10年特許法¹⁶⁾に引継がれ、続く昭和34年特許法¹⁷⁾に引継がれ現在に至る。

明治42年の特許法は大正11年1月10日まで施行の後、大正10年の特許法に取って代られた。大正10年の特許法は、歴代の特許法と同じく、第1条で発明をした者は特許を受けることができることを定めた。同法14条で、使用者は、職務発明をした従業者から特許を受ける権利を契約又は勤務規程により承継できることを、及び承継の場合には補償金を支払うべきことを定めた。

昭和25年に工業所有権法改正の為の審議会が発足し8年4ヶ月を費やした議論の後現在の昭和34年の特許法が成立した¹⁸⁾。現在の特許法は第29条で発明をした者は特許を受けることができることを定め、第35条で職務発明について定める。特許を受ける権利が使用者の勤務規則により従業者から使用者に承継される扱いは不変である。その背後には、特許を受ける権利の対象である職務発明は、雇用契約の下で使用者の管理下に置かれた当然の事実であるとの認識があった。従業者から使用者に承継される特許を受ける権利の対価の算出方法が問題になる中、その対価の計算方法として職務発明の価値を基礎にすべしと考えられたために混乱が発生した。単なる行政手続請求権であった特許を受ける権利が現行法では財産権化されているのは奇妙である。

特許を受ける権利を発明者に固有の権利であると考えて、発明者を保護するための権利であるかの如く主張される向きもあるが、発明者を保護する権利ではない。

明治4年の「専売略規則」、明治18年の「専売特許条例」、明治21年の「特許条例」、及び明治32年の「特許法」、これら全てにおいて、発明をした者は特許を受けることができる、と定めるが「特許ヲ受クルノ権利」の語は使用されてい

ない。発明の譲渡が認められていたことは既に指摘した通り明らかである。発明の譲受人が当然に出願できたことは明治32年の特許法第1条の文言上明らかであることも既に指摘した。発明の公開を促す目的のために、特許を受ける権利は発明の保有者に与えられなければならない。特許を受ける権利は、秘密管理された発明に内在する資格である。

現行法の35条は、特許を受ける権利は、使用者の定める勤務規則により従業者から使用者へ承継されると定める。この承継は、特許を受ける権利を使用者の手に移して職務発明の特許出願を促すものである。

特許法は「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」(29条1項)と定める。これが現行法が定める特許を受ける権利の法的効力の全てである。特許権が私的財産権であり私法上の権利であるのに対して、特許を受ける権利の内容は文字通り、発明者がその発明を基にして特許庁長官を名宛人とし発明に対する特許という行政処分、即ち、特許権の設定を要求する行政手続の申立をする権利であり、日本国の公法上の権利として発明者に認められる。発明者に特許を受ける権利が認められるのは、発明者が事実上発明を秘密として管理しているからである。特許制度は、発明を秘密として管理している者に発明の開示を促さなければならない。発明が譲渡された場合は、発明者に代って譲受人が発明を秘密管理する。特許を受ける権利は移転することができる(33条1項)。この移転性は、特許を受ける権利を発明の譲渡に伴って譲受人が特許出願できるようにするためである。発明の公開の促進という特許制度の目的を実現する為であるから、立法技術として、明治32年の特許法のように発明の譲受人に出願資格を与える方法もあった。従って、移転が可能であることを根拠に、特許を受ける権利の財産性を主張することはできない¹⁹⁾。

特許を受ける権利に質能力がない(33条2

項)のは、特許を受ける権利に財産的価値がないからである。発明も、発明の管理も、発明を他人に伝授することも、事実としての現象である。事実が権利に付随する場合があるが、それは権利に事実を支配する法的効力が賦与されているからである。特許を受ける権利には発明を支配する効力がない。

特許法は、特許を受ける権利の移転性を定めたが、発明の移転という事実の処理には言及しない。

発明者は事実上発明を支配し管理することができる立場にあるから、発明者自身による発明の秘密管理が実現できる。発明者の有する特許を受ける権利は、発明者自身にとっても発明の秘密管理の為には何の役にも立たない。町の個人発明家は自分の手で自己の発明を秘密管理し特許出願するであろう。職務発明を秘密管理する者は使用者であり従業者ではない。

発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者は、発明の内容を知得せずに特許出願はできない。発明者以外の者が出願するには、発明者から特許を受ける権利を譲受けると共に発明の内容の伝授を受ける必要がある。発明者は発明を譲受人に伝授した後も譲受人が出願するまで発明を秘密にする必要がある。秘密管理された発明には財産価値がある。譲受人には、発明の財産価値を守る為、譲受後の発明者の守秘義務を明確にした守秘契約の締結が必要である。特許を受ける権利には、発明を支配し管理する効力がないからである。

特許を受ける権利と職務発明は内容も性質も異なる概念であり区別されなければならない。そもそも、特許を受ける権利は、特許制度に不可欠である出願行為を正当化する為に設けられた権利である。発明の公開を促す目的で、発明の保有者に特許の申出の資格を認め、特許手続を請求する公法上の権利として独立させ、特許を受ける権利と名付けた。発明を秘密管理し支配する保有者が特許を受ける権利を有すべきである。本来、特許を受ける権利は発明に付着するもので発明に従たる権利である。職務発明

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

が使用者の管理下に置かれている現実を看過して、特許を受ける権利が従業者に与えられたからとの理由で、特許を受ける権利に職務発明を付従させる考え方は本末転倒している。特許を受ける権利を主たる権利と解し、それに付従するかのように職務発明が付着する効果までも読取る解釈は条文の文言の意味を越えている。職務発明の帰属は雇用契約が定めるところであり、35条は何も定めていないことを既に確認した。

使用者にとり35条の定める承継を必要とするのは、職務発明ではなく特許を受ける権利のみである。職務発明を35条の定める承継の対象とすることは、無用であるのみならず、従業者の倫理を崩壊させ雇用契約の効果を無視し雇用の秩序を破壊する。職務発明の管理は雇用契約の効果であり35条とは無関係である²⁰⁾。

清瀬一郎(1884-1967)は大正10年の特許法を論ずる『特許法原理』の中で「被用者ノ発明ハ被用者ニ属シ、使用者ニ属セス」と述べる²¹⁾。特許を受ける権利が被用者に属することは特許法の定める通りであるが、何故職務発明が被用者に属するのか、彼はその法律上の根拠を示していない。職務発明に従業者のものとする考えは、単なる思想であり実定法上の根拠がない。明治の初期の特許法では、発明の譲受人に出願の資格があるという考えが当然とされていた。この自然な考え方が、発明の譲受人が使用者の場合には一転し、清瀬一郎の説く如く職務発明は従業者のものとする逆転の思想が生まれた。その思想の起源は大正期に始まると考えられる。

現在に至っても、職務発明に従業者のものとする考えが広汎に普及している。それは単なる思想であり、実定法上の根拠がない。「特許を受ける権利」イコール「職務発明」と言う単純な思い込みである。

特許制度の目的は、偏に、発明の公開の促進である²²⁾。特許を受ける権利は、秘密管理されている発明に内在する資格である。財産価値は、秘密管理されている発明に認められる。特

許法は、秘密管理されている発明が早く開示されることを必要とする。特許制度の目的を実現するためには、発明の出願を促さなければならぬ。発明の公開を促すべき名宛人は、発明の保持者である発明者若しくは発明の承継者である。発明の公開により技術の進歩が加速される。それと同時に研究投資の重複の無駄を省くことができる。

発明の保護は、発明の公開の促進のためのインセンティブである。このインセンティブが目的とする効果は、「秘匿されていた発明の望ましい公開状態」を実現することである。この目的の実現を基準とし、発明の保護が過少であれば発明の公開は促進されない。発明の保護が過大であれば経済的独占による反競争の効果が受容限度を超えてしまい、最早、特許制度を以て正当化できない。発明の公開の促進という効果を超過するような特許権は市場経済に有害である。

特許権者は、特許権による経済的独占により発明のリスクを補填し更に超過収益を得る。これは特許権の効果であるが、特許制度の本来の目的ではない。

仮に、発明の保護が発明のためのインセンティブならば、多くの優れた発明を生み出すためには、より多く、より強いインセンティブが望まれる。その為に発明の保護が際限なく強化される。そうなれば、特許制度による独占の弊害の拡大効果が何処までも正当化され、特許権による経済的独占の弊害に盲目となり、発明の保護の強化に際限がなくなる。

発明は、創作の才能を持つ人々が旺盛な好奇心や探究心を基として、最新の技術情報を吸収し、実験設備、装置、資材、補助者などを駆使して行う実験や試作から生まれる創作である。特許法の無い時代の臥雲辰致(1842-1900)が貧困の中で紡機の開発に励んだ姿を想像して欲しい。発明の創作が金銭報奨により生まれるとは思われない。

特許制度本来の固有の目的は、秘匿されている発明の公開を促すことにある。発明を秘匿し

ている人が公開を決断するに足るインセンティブが必要である。そのインセンティブとして発明の保護がある。発明の保護は特許権により実現される。

特許法第1条は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と定める。発明の保護は、特許制度の目的ではなく、秘密として保有されている発明の公開を促進する為の最も適切な手段である。発明の保護により秘密とされている発明が公開され、特許公報によって提供された最新の技術情報を利用して次の発明が生まれるのである。公開の情報は公共のものであり、日本語の制約があるものの誰でも自由に利用できる。かくて発明の「利用を図ること」が実現する。特許を受ける権利は、日本の行政手続の為の権利であるが、「もって産業の発達に寄与すること」(1条)と謳う特許法の目的の「産業」は、日本国の産業に限定されない²³⁾。

発明の開示は出願手続に始まる。特許を受ける権利は、発明者という自然人に固有の権利ではなく、発明の保持者としての権利である。特許を受ける権利は、発明を発明者が自ら管理しているという事実に基づき発明者に与えられる権利である。特許制度の究極の目的は秘密の発明の開示の促進である。発明者から発明の管理が譲受人に移れば、特許を受ける権利を譲受人に認め、職務発明に対しては特許を受ける権利を使用者に認めることが、発明の公開の促進を目的とする特許制度に合致する。特許制度の下では、秘匿されている発明の出願を促すことが制度運用の出発点である。出願を促す為には職務発明の所在が問われなければならない。

発明の譲渡があれば、譲受人に特許を受ける権利を別途認めるか、或いは、発明者からの特許を受ける権利の移転が必要である。発明が譲渡されなければ、特許を受ける権利のみの移転は無意味である。特許法は特許を受ける権利の移転のみを定め、発明の移転について何ら定めない。発明の譲渡は当事者間の契約の問題であ

る。

特許を受ける権利の譲渡性が特許法で定められたのでその対価の問題が生ずる。特許を受ける権利の存在の根拠は、開示されるべき発明を保有する事実にある。その開示を促すために、特許請求手続の申立を明確にするための権利として設けられたのが特許を受ける権利である。実態は手続の申立の資格にしか過ぎない特許を受ける権利である公法上の権利に対価の問題を発生させた原因は、職務発明に従業者のものとする思想に取り憑かれ払拭できていない立法技術の拙劣にある。

多くの企業が勤務規則に「職務発明の報奨金」を定める。35条の対価は、特許権又は特許を受ける権利、若しくは専用実施権又は仮専用実施権の設定に対する対価である。使用者が35条により従業者の特許を受ける権利を承継する場合に、職務発明は、元々、35条の定める承継の対象ではないのであるから、35条の定める対価の対象にすべきでない。何故ならば職務発明は既に使用者の管理下に在るからである。使用者が従業者の特許を受ける権利を承継する時に、承継の対象に職務発明が含まれるとする根拠は、35条の各項の何れの文言にも明示的にも黙示的にも見出すことができない。職務発明が発明と同時に使用者の管理下にある事実を見れば、従業者の特許を受ける権利は蟬の抜け殻同然である。35条の特許を受ける権利の対価は、実質ゼロ円である。「職務発明の報奨金」は、挙げて経営に委ねるべき事柄であり35条の特許を受ける権利の対価の問題ではない²⁴⁾。

長年の実務は、職務発明について特許を受ける権利の対価として、低額の一定金額を支払って来た。この実務は、慣行となっており合理的であり妥当である。

35条の定める特許を受ける権利の承継の時に、職務発明も使用者へ承継されるものとするならば、その承継の時まで職務発明が従業者個人の管理下に置かれ、使用者の管理が排除されなければならない。現実の従業者の職務発明は、雇用体制の下で発明と同時に使用者の管理

下に置かれる。職務発明を35条の定める承継の対象とする考えには、その前提たる事実が存在していない。職務発明は権利ではなく事実である。その事実が、将来は特許権の排他力によって制約され得るが、現在する特許を受ける権利からは何の制約も受けない。

「発明」と「特許を受ける権利」は、概念的にも論理的にも立法史的考察からも区別できるものであり区別されるべきものである。

特許を受ける権利の対価を、職務発明の対価と等しいとする考え方は、特許を受ける権利と職務発明を同視するものである。特許を受ける権利は従業者の手にあるが、職務発明は次節「Ⅳ 雇用契約の法的効果」で論じる通り発明の時から使用者の支配と管理の下に置かれている。両者を同視する考え方は、実状にも法理にも合わない²⁵⁾。35条の特許を受ける権利の承継を、職務発明の承継であるとして両者一体扱いすることが無用の混乱を引き起こしている。

その状況下で35条が特許を受ける権利の承継について定めた意義は、使用者が従業者からの特許を受ける権利の承継を契約に依ることなく、使用者の勤務規則等の定めにより一方的に実現し得ることに在る。これは、秘密の発明を公開させることを目的とする特許制度に即応した立法措置である。

Ⅳ 雇用契約の法的効果

雇用契約は、民法623条が定める「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」の条文の通り、従業者が労働に従事し使用者が報酬を支払う関係である。現行の口語文に改正される前の旧仮名遣文の同条²⁶⁾は、従業者が「相手方ニ対シテ労働ニ服スルコトヲ約シ」である。条文が口語表現になっても条文の意味の改変は無いのであるから、「従事する」は「服スル」と同義である。従業者は使用者の業務に単に従事するのではなく、「服スル」のである

から、雇用契約は使用者の支配と管理を予定している。従業者の勤務の内容は、雇用契約や雇用契約に基づく使用者の規則や指示により定まる。

製造や販売は勿論のこと、製品と製造方法の開発や研究、販売促進策及び広告宣伝等の多岐にわたる業務は、何れも使用者の業務の一部であり従業者が分担する。職務発明も使用者の業務の一部である。各従業者は業務の部分を担い、分担した業務を雇用契約における自分自身の職務と理解し自覚する。この自覚の内容は、従業者の普遍的な倫理である。職務に対する使用者の支配と管理に従業者が服する関係が雇用関係である。雇用関係の下で、従業者から上司に対して反対の所見が述べられる状況は、通常の経営に於いて異とするに足りない。上司の指示に反する従業者の職務の実行やその成果も、雇用下の職務であり成果である²⁷⁾。

雇用契約の下、製造工程の従業者が製造する製品の所有権は、製品の出来不出来に拘らず当然に使用者に帰属する。製品に係るリスクは全て使用者が負担する。従業者の労働により作られた製品その他の物品は、有体物であるから目に見える状態、手に触れる状態で使用者の指示に従って移動され保管され管理される。

業務上の情報も、製品等と同様に使用者の指示に従って移動され保管され管理される。然し、業務上の情報を知得した従業者は、記憶力の限り永久に知得した情報を保有し続ける。情報は、無体物であるから製品その他の物品の様な引渡や廃棄の処分になじまない。情報は、管理されなければ万人共有のものとなる。

使用者が業務上の特定の情報を営業秘密として管理する場合は、営業秘密の情報を知得し保有する従業者は使用者の管理に従わなければならない。恰も使用者の製品に対する管理と同じである。

従業者から使用者への情報の流れの源泉は、従業者が外部から収集した情報、従業者が内部の情報を整理、分析、編集等の操作により得た情報、従業者の自らの創作、観察、発見で得た

情報など多様である。何れの情報であっても、使用者の支配と管理の対象である。

職務発明の場合には、従業者が発明者である。職務発明は、使用者から見れば業務の一部であり従業者にとっては職務の一部である。従業者も使用者も雇用契約による制約を受ける。職務発明は発明と同時に使用者の他の業務上の情報と同じように雇用契約の下で使用者の支配と管理の下に置かれる。職務発明は技術情報であるから、使用者の管理によって発明者の知識範囲から消え去るものではない。職務発明の発明者は、依然として職務発明を保有し続けるが、職務発明を使用者の営業秘密として使用者の管理に従って保有する義務がある。使用者の管理が発明の当初から働くから、発明者の従業者が職務発明を独自に管理する余地はない。雇用契約の許で職務発明を使用者が管理し支配していることは紛れもない事実である。

発明は自然人による創作である。創作を内容にする情報は発明に限られない。経営の内容や業務に対する改良と革新は従業者の創意と工夫に依存する部分が多い。使用者は、従業者の職務遂行過程に関する改良や効率化の提言を歓迎する、或いは要求する。サービスを業務内容とする第三次産業は頭脳労働のウエイトが高い。肉体労働にも従業者の創意が反映されるが、頭脳労働には常に創作の要素が含まれる。創作の成果は、従業者が労働の内容として産出するサービスや情報に現れる。これらの創作の成果は、肉体労働の成果と同じように雇用契約により使用者に帰属する。職務発明のみを他の業務から区別して例外扱いする法律上の根拠はない。

発明者本人は、従業者として安定した生計の下に発明に専念できる機会を得て発明者の名誉を目ざすか、それとも、自ら発明のリスクを負担し、発明完成の時は秘匿の利益を放棄し特許の取得に賭けて出願し、特許権の経済的特権を我がものとするか、選択できる。町の発明家が生活のリスクを発明に賭けるのに対して、給料と賞与で生活する従業者に生活のリスクはゼロ

である。発明者にリスクが無くても発明には大きなリスクがある。職務発明のリスクの全ては使用者の負担である。

労働者の使用者に対する従属関係は、全ての労働者に共通である。発明者の保護ではなく発明の保護を目的とする特許法に於いて、職務発明を行った従業者のみを特別な従属関係として扱う必要はない。秘匿されている発明の公開を促す特許制度の下において、発明の保護は、目的ではなく手段である。特許法の目的を定めた第1条の掲げる「発明の保護」が、発明者という自然人の保護でないことは明かである。職務発明を行った従業者も、他の労働者と同様に労働法の従属関係の一労働者としての保護を受けているのであるから、職務発明を理由に職務発明をした従業者に対して、労働法の従属関係の保護を二重に与えることは平等と公平の原則に反する。35条を労働法の観点から、職務発明を行った従業者の保護立法と解する見解²⁸⁾は、特許法の目的(1条)が発明の保護であり発明者の保護ではないこと、及び、特許制度の目的が発明の公開の促進にあることを看過している。

職務発明に対して報奨金を支払うことは経営の課題であり35条の対価とは無関係である。職務発明に関し使用者から従業者に支払われる金銭の性質について、特許を受ける権利の対価か、それとも職務発明の報奨金か、この両者を区分して35条の対価の議論をする必要がある。35条の規制の対象は、特許を受ける権利の対価であり職務発明の対価ではない。両場合を区別しなければ議論が混乱する。

職務発明を従業者のものとする思想が、確たる根拠の無いまま実務家に受入れられている。この受入れ現象は、高名な大学教授、特許法の専門家、裁判所、特許庁等の権威がそう言うからであり、受け入れ側の内心の違和感は拭われていない。このような権威が作り出した風潮の影響により、職務発明の従業者に対する特別の報奨金支払の制度が一般化している。特別の報奨金は著しく高額の場合もあり、多くの従業者に不公平感を抱かせる。特に、職務発明に関与

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

したが報酬金支払の対象外に置かれた従業員は不満を持つ。この不公平感が顕在化せず問題になっていない理由は、職務発明に対する報奨金支払制度の根拠が特許法である、という権威的な説明が行われるからである。一般従業員の報奨金支払制度に対する疑問と不信感は解消されず潜在状態にある。

職務発明をした従業員は、他業務の従業員と同様に使用者から報酬を受けること、民法623条の定める通りである。職務発明の存在は、他の職務と同様に使用者の雇用が前提である。職務発明についてのみ雇用契約の法的効力を制限する実定法上の根拠はない。

最新の特許年報によれば、特許出願件数の内の97%が法人からの出願である²⁹⁾。法人からの出願の殆どは職務発明の出願である。我が国に於ける発明を活発にするには、職務発明を活発にする他ない。職務発明を活発にする手段は多様多彩である。使用者が、発明の才覚のある人材を集めること、発明に必要な装置、資材、補助者などの環境を整えること、関連情報へのアクセスを図ること、例えば、研究集会への参加、研究者の国際交流などの便宜を供与すること等、研究業績の表彰、褒賞の授与、その他いろいろ有るであろう。どのような施策が職務発明の活発化に最適か、それは経営の課題である。使用者の責任と負担で自由に決定すべきことである。職務発明を活発にする施策の実施は挙げて使用者に委ねられるべきであり、特許法が介入しても効を奏しない。

横山久芳は、一般の労働法の原則では従業員の労働の成果は当然に使用者に帰属するとしながら、「ところが、発明については例外であり、発明は従業員に権利が与えられるのである。このように特許法が発明を特別扱いしているのは、発明というものの特殊性に由来している。すなわち、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いため、発明の創作を奨励するには、発明者たる従業員に権利を認め、その経済的な利益を特に保障する必要

があると考えられたのである。³⁰⁾」と述べる。

企業では、発明に限らず何れの専門職種の業務にも精神的な創作が要求され、その創作には従業員の資質や能力に負うところが大きい。特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」にある(1条)。保護されるべきは発明であり発明者ではない。発明者たる従業員に経済的な利益を特に保障する必要があるとの説明は、発明者個人と特許法が保護する発明とを区別していないし、特許を受ける権利の譲渡性とも両立しない。発明者に与えられる特許を受ける権利は出願の為の権利である。発明者の経済的利益を護ることを特許法の目的とするならば、その目的に向かって際限なく保護が拡大することが危惧される。又、特許法が発明者の保護を目的にするのであれば、出願資格を発明者の一身専属とすべきであったであろう。現実の歴史は発明者の保護には向かっていない。特許法は発明者の特許を受ける権利を譲渡可能と定め、発明者の経済的利益の確保よりも出願の促進を優先した。出願の促進こそ、特許制度の本来の目的である。特許権による経済的利益を享受すべき者は、発明を秘匿する利益の保有者である。この保有者の最初の者が発明者である。出願人は発明を秘密とする管理を継続するか、それとも特許の取得に賭けて発明を公開するか、双方のリスクを評価した上で出願する。特許法は、公報に発明者の氏名を表示すべきことを定める。これは発明者の人格的利益³¹⁾であり譲渡不可の利益である。特許を受ける権利は、特許という行政手続を進めるための権利である。雇用契約により職務発明は発明の時から使用者の支配下に置かれている事実、及び特許を受ける権利に発明を支配する効力がないことを看過してはならない。

結局、職務発明だけを特別扱いし、雇用契約の例外として職務発明を従業員のものとする根拠は、実定法上見出し得ないし、立法政策上もその必要はない。職務発明が従業員のものとされる理由は、専門家がそう言うからであり所詮

専門家の権威により普及した思想と言う他ない。

明治18年の専売特許条例では、特許を受ける権利を問題にすることなく他人から発明を譲り受けた者に出願を認めた。明治32年の特許法第1条は発明者若しくは発明の承継人に特許出願を認める明文を置いていた。明治初期の特許法制に於いては、「発明」から「特許を受ける権利」が未分化であり、「特許を受ける権利」は「発明」に付従するものとして一体的に扱われていた。発明に付着していた特許を受ける権利が発明から分化し別個の権利として規定されたのは明治42年の特許法からである。同法は、「特許ヲ受クルノ権利ハ之ヲ移転スルコトヲ得」と定め、特許を受ける権利を譲渡可能な権利として法定した。

発明の譲渡或は承継の概念とそれを認める規範意識の存在は、既に専売特許条例(4条1号)や明治32年の特許法(1条)の文言上明らかである。その上で譲渡可能な特許を受ける権利が法定されたことは、発明という概念とは別に新たに特許を受ける権利という法律上の概念が設定されたことになる。両者が区別されなければならないことは自明である。

発明から特許を受ける権利を分化せしめた明治42年の特許法は、使用者が職務発明の特許を受ける権利を有することを明文で定めた(同法3条1項)。それに次ぐ大正10年法は、職務発明に関し従業者が特許を受ける権利を使用者に承継させた場合に相当の補償金を受ける権利を有するとした(同法14条3項)。

職務発明は当初から使用者に属し承継の必要はない。職務発明は、35条の定めとは無関係に雇用契約により発明の時から使用者に帰属する。

V 営業秘密の定義との矛盾

不正競争防止法は、営業秘密の情報を不正競争から保護する為に、差止請求権と損害賠償請求権を認める。営業秘密に関する不正競争行為

の類型を明確にするために、同法は「営業秘密」とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」(不競法2条6項)と定義する。営業秘密の要件として当該情報は「秘密として管理されている」必要がある。情報は本来は公共のものであり万人共有の財産である。然し、情報は管理されることにより私的財産価値を保持できる。発明は、技術情報であり無体物であるから拡散し公共のものとなる性質を原理的に備えている。発明の財産価値が維持されるためには、発明が営業秘密として管理される必要がある。職務発明を管理できる者は、使用者であり従業者ではない。職務発明を従業者のものとする考え方は、営業秘密の定義と矛盾する。

発明が特許出願されるためには、出願時まで発明は秘密として管理されなければならない。雇用契約の被用者である従業者が職務上生み出した発明を個人的に自由に管理することは、雇用契約違反に於いて可能であり、雇用下の規律を守る従業者には不可能である。業務上の情報の管理は使用者の組織管理の権限に基づいて為される。従業者が使用者の管理に従うことにより組織としての経営が成り立つ。従って、業務上の情報について従業者個人に帰属する「営業秘密」が存在する余地はない。

使用者が職務発明を「営業秘密」として管理しているにも拘らず、職務発明を従業者個人に帰属する情報とすることは、「営業秘密」の要件とされる「秘密として管理する」とこと両立しない。冒頭に引用した商工委員会に於ける政府委員の説明は、「営業秘密」の定義に矛盾する。

同日の商工委員会において従業者が転職した場合の営業秘密の扱いについて次の質疑と答弁があった³²⁾。

- 広中和歌子君 …個人が転職後使用できる情報と、企業の営業秘密との切り分けというのはどういうふうになされるのでしょうか。
- 政府委員(棚橋祐治君) 先ほども申し上げ

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

げたと思いますが、個人が開発した特許対象になるような技術上のノウハウ等契約がある場合以外は、原則としてその個人に帰属するわけでございます。したがって、先ほどの特許権の例と同じように、まずその方が別の会社に移りましてその方の持つておるノウハウについては、この法律の第一条第三項第四号、今回新たに追加しております第四号で、保有者より示されたる営業秘密ではない、つまり自分が開発した営業秘密に属するものであっても自分が開発したものですから、相手方から示されたものでないわけですから、それを新しい職場で使おうと、これはこの法律の違反にはならない。つまり、相手方が訴えても差しとめ請求等の対象にはならないというのが原則であろうかと思えます。

上記答弁の1条3項4号³³⁾は、その後同一内容で体裁のみが改められ、現行法では2条1項7号である。現行の同7号は「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合に於いて、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」を不正競争の行為類型の一つとして定義する。

2条1項7号該当の不正競争行為は、「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合に於いて」行われる不正競争行為に限られる。

従業者が職務上収集した情報、職務上企画した情報、或は考案又は発明した情報が営業秘密とされた場合、その営業秘密は当該従業者にとり「営業秘密を示された場合」に当たらないので、7号の不正競争行為は成立しない。

当該従業者は他の従業者の誰よりも営業秘密の重要性と必要性及び業務上秘密とすべき適切な範囲を十分に自覚し承知する立場にあるにも拘らず、これを7号の不正競争行為から除外して、許された行為とするのは不条理である。この除外は、従業者の健全な倫理感覚に反する。立法が従業者の健全な倫理感覚を荒廃させている。

この7号の条文が起草された原因は、起草者が特許法35条の解釈に於いて、職務発明を従業者のものと解し、これを演繹し、従業者に職務上生ずる情報を従業者のものとするのが法の原則と考え、その考えを営業秘密に当て嵌めたことにある。

7号の解釈に学説の対立がみられる³⁴⁾。この対立は理論の対立ではなく混沌である。この混沌状態の原因は条文起草者の特許法35条の解釈違いにある。

7号の「示された場合」のフレーズは削除されるべきである。7号は、「示された場合」であるか否かを問うことなく、不正競争行為の類型とすべき内容の行為である。

注

- 1) 特許法35条(職務発明)は、「特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律55号)」により改正された。改正前と改正後の特許法35条(職務発明)は次の通り。

改正前

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め条項は、無効とする。

3 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若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 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と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状況、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等を考慮して、その定めたとところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたとところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

改正後

第1項は、改正前に同じ。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 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、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4 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、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、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のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容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と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状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたとところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 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。

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたとところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

2) 第118回国会平成2年6月21日参議院商工委員会会議録7号。

3) 第35条（職務発明）全文を注1）に掲記、参照。

4) 朝日新聞2014年6月18日朝刊大阪14版8ページ、「いまの特許法では、企業の研究者らが仕事で発明した特許は「社員のもの」とされ、企業は発明者に対価を払って特許をゆずり受ける必要がある。」と記す。

5) 竹田和彦『特許はだれのものか—職務発明の帰属と対価』ダイヤモンド社2002年24ページ。

6) 最高裁2003年（平成15年）4月22日判決平成13年（受）1256号判例時報1822号39ページ。

7) 東京地判は判例時報1690号152ページ、東京高判は判例時報1753号25ページ。

8) 35条は注1参照。

9) 第二十九条（特許の要件） 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。（以下省略）

10) 日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第13号（平成16年4月30日）『「特許を受ける権利」に関する研究』がある。

11) 1881年（明治4年）4月7日太政官布告175号

12) 1885年（明治18年）4月18日太政官布告7号明治18年7月1日施行。

13) 1888年（明治21年）12月18日勅令84号明治22年2月1日施行

14) 1899年（明治32年）3月1日法律36号明治32年7月1日施行。

15) 1909年（明治42年）4月2日法律23号明治42年11月1日施行。

16) 1921年（大正10年）4月30日法律96号大正11年1月11日施行。

17) 1959年（昭和34年）4月13日公布法律121号昭和35年4月1日施行。

18) 職務発明に関して大正10年特許法の内容及び現行特許法との違いや特徴については、拙論「職務発明と特許を受ける権利—職務発明は企業の情報管理の客体の一部であり特許を受ける権利は特許手続の為に発明者に与えられた手続上の権利である—」AIPPL JAPAN 59巻（2014年）4号29ページ参照。

Oct. 2015

「職務発明は従業者のもの」か？

- 19) 特許庁は、特許を受ける権利が財産権の一種であることを理由に移転可能と解するようである。『工業所有権法逐条解説』特許庁編集2012年第19版97ページ参照。
- 20) 同旨 松居祥二「産業の立場から見た日本特許法の目的と第35条職務発明制度の問題」知財管理61巻(2011年)2号159ページ,「発明(技術,研究成果)と特許を受ける権利は全く異質かつ,別個独立のものである。」167ページ。
- 21) 清瀬一郎『特許法原理』巖松堂書店1929年改訂再版105ページ。
- 22) 別稿で特許制度の目的を論じた。別稿 Isao Noishiki, “Who Should Own Patentable Inventions and Copyrightable Works Created During Employment?”, Liber Amicorum Ian S. Forrester QC LL.D 所収(予定)。
- 23) 参考:最高裁2006年(平成18年)10月17日判決平成16年(受)781号 特許法の定める特許を受ける権利に外国特許を受ける権利は含まれないとした上で,使用者と従業者の通常の意味として外国特許も含めた一元的処理が認められるから外国特許を受ける権利の譲渡の対価請求に35条3項及び4項が類推適用されるとする。判例時報1951号35ページ,38ページ参照。
- 24) 同旨 松居祥二「特許を受ける権利の対価として1.6億円の支払を製薬会社に命じた判決と特許法35条の研究—平成24年4月27日言渡・東京地裁平21(ワ)第34203号事件—」AIPPI JAPAN 58巻(2013年)3号202ページ,213ページ参照。
- 25) AIPPI JAPAN59巻(2014年)4号29ページ参照,前注18に同じ。
- 26) 改正前の623条(雇傭)雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労働ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス
- 27) 従業者は社長命令に反して青色発光ダイオードの研究を続行したとの陳述に対して,そのような事情があっても使用者の施設内に於いて設備や補助者の労力等を用いて発明したのであるから職務発明であるとした判決がある。東京地判平成14年9月19日中間判決,判例時報1802号30ページ,37ページ。
- 28) 土田道夫「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌2003年128巻4・5号1ページ,通巻447ページ参照。
- 29) 特許庁『特許行政年次報告書2014年版統計・資料編』47ページ。
- 30) 横山久芳「特集変革期の知的財産制度 職務発明制度の行方」ジュリスト1248号(2003年7月1日号)36ページ,37ページ。
- 31) 特許法66条3項(特許公報記載事項)3号 発明者の氏名及び住所又は居所。パリ条約4条の3 発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。
- 32) 第118回国会平成2年6月21日参議院商工委員会会議録7号 前注2に同じ。
- 33) 改正前の不正競争防止法1条3項4号 保有者ヨリ示サレタル営業秘密ヲ不正ノ競争其ノ他ノ不正ノ利益ヲ図ル行為ヲ為シ若ハ保有者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ使用スル行為又ハ其ノ目的ヲ以テ開示スル行為。
- 34) 小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法〔第3版〕上巻』青林書院2012年545-553ページ(小野昌延=平野恵稔執筆);田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』有斐閣2003年342-345ページ;小野昌延・松村信夫『新・不正競争防止法概説』青林書院2011年331-335ページ,同7号の諸説を解説した上で「そこで,諸説が対立し,学説・判例ともいまだ定説をみないことを指摘するにとどめる。」335ページ;最近の論文として山根崇邦「不正競争防止法2条1項4号・7号の規律における時間軸と行為者の認識の構造」特許研究No.57平成26年3月号43ページ参照。

(2015年7月17日掲載決定)