

特許訴訟に関する実証研究

— 経営と法律の視点から —

境 新 一

特許訴訟に関する実証研究

－経営と法律の視点から－

境 新 一

1. はじめに

我が国は、バブル経済崩壊と経済のグローバル化、発展途上諸国による追い上げを受け、厳しい国際競争の中で、強力な技術力の向上が求められるようになった。そして、今や、企業の知的財産戦略は欧米諸国との競争に打ち勝つ上で、国家の知的財産戦略としても重要な意味を帯びている。

経営の側面では、企業が戦略的な研究開発とその事業化によって収益をあげていくためには、特許をはじめとする知的財産を最大限に活用していくことが不可欠である。

一方、法律の側面では、従来の工業所有権（特許権、商標権、実用新案権、意匠権）と著作権という構図から変化し続ける知的財産関連の諸権利、使用者（企業、組織）と従業者（従業員）の新たな関係を的確に捉え、変化の方向性を予測する努力も必要となる。

今世紀に入り、特許の従業員技術者が開発当時の勤務先に対し、特許権取得等の対価として「相当の対価」の支払を求める特許訴訟が相次いでいる。企業組織内でなされる発明に関する特許は誰のものか、その価値をどのように見積るべきか、そして優れた発明をなした従業員に企業はどこまで報いるべきか。

本稿は以上の現状を踏まえて、特許訴訟に関する課題、特に企業組織内でなされる職務発明が企業経営に与える影響や「相当の対価」の是非を経営と法律の視点から検証し、特許訴訟の今後を展望する。

2. 分析視点

2-1 経営と法律の視点

私たちは企業の経営行動を多角的視野から分析していくことを求められる。企業は市場原理に基づく利益（私益）追求を行うべく、経営の機能が要請される一方、それは広く市民の利益（公益）維持に抵触しない最低限の枠組みに抑えられるべく、法律の機能が必要とされる。本研究は、以上の事実を踏まえて、経営と法律の分析視点に立脚し、企業という組織に対して、経営は促進機能、法律は抑制機能を中心的役割として捉えるものとする。しかし、この機能はときには逆転して働く場合もあり得る。すなわち、経営、法律ともに促進機能と抑制機能の両面があるのである。促進、抑制の対象となるものは利益、特に公益と私益であろう。経営の視点からは利益、法律の視点からは費用が意識される。従来は利益を意識するあまり、費用を節約する傾向にあった。しかし、社会的責任を果たすために費用をかけることは、企業経営にとり長期的利益となることを認識しなければならない。また、経営と法律の機能は、企業が不正や犯罪によって打撃を受けることを未然に防ぐことに、また企業の発展に寄与した従業員を適正に処遇することにも貢献する。

本稿では、経営および法律の目指す利益、特に公益（社会・業界全体の不特定多数の利益で、企業の範囲を超える一般市民としての利益。）と私益（自己の特定の利益で、企業の範囲内の利害関係者をも含む利益。）の追求とその均衡を検討することになる⁽¹⁾。

2-2 公益と私益の追求とその均衡

公益と私益の原点にある「公と私」は“public”と“private”と共に対概念である。しかし、publicやprivateの概念自体に価値判断、善悪の倫理的な意味は含まれないのに対して、「公」は「正しい、

偏りのない」意味を、「私」は「邪な、偏りのある」意味をもち、「公と私」は本来、価値判断を含むものと言える。公益は私益を実現させた上で達成し得るし、私益は公益を実現する範囲において容認される。すなわち、公益と私益は相互媒介性をもって実現しあうのである。従って、公益と私益は単純な対立概念とは言えない。特に、公益はしかるべき過程のなかで社会や組織の構成員のコンセンサス（合意、同意）を得て実現するものであろう。ただし、構成員のコンセンサスを得ること自体に時間を要する上に、非常に難しいものである。

今、利益を重視することを＋、重視しないことを－で表すとき、公益、私益の組合せである（公益、私益）は、次のⅠからⅣまでの四つに分類される。

Ⅰ（＋，＋）	Ⅱ（－，＋）
Ⅲ（－，－）	Ⅳ（＋，－）

組織においても、個人においても公益は必ず満たされねばならないが、私益に反する組織はそもそも存続できない。

経営と法律の目指す均衡は、公益と私益を均衡させることだけでなく、利益に関して、組織と個人での配分の均衡を図ることにも、その役割は求められる。例えば、私益に関して、組織と個人で配分の均衡が崩れているとき、組織（企業）がⅠ、個人（技術者）がⅣの立場にあるとき、私益に関して両者の乖離は最大となる。組織を優先して個人を犠牲にしている場合は、費用を当該企業（組織）が負担しなければならない。逆に、個人を優先して組織を犠牲にしている場合は、費用が個人が負担しなければならない。いずれにせよ、私益に関する組織と個人の配分の均衡を回復しなければならない。経営と法律の相互機能が求められる所以である。

企業の経営行動（行為）を評価する場合、利益侵害の有無、それを正当化する事情の有無、生じた利益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担えるか、によって判断される。利益を比較衡量し、優先順位を調整する必要があるが生じるのである⁽²⁾。

3. 知的財産権制度における特許の位置づけ

3-1 知的財産の内容

21世紀は、知的創造時代といわれ、研究開発を進展させ、その成果を蓄積・有効活用することが重要な課題である。知的財産権制度は、技術向上、新規産業の創出等に貢献するものとして、その強化を図ることの重要性が増している。

知的財産権（知的所有権ともいう）とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものである。具体的に、人間の知的創造活動の成果として、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、独自のデザインである「意匠」、音楽・小説・絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されている。

一方、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」（いわゆるブランドともいう）などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されている。なお、特許権、実用新案権、意匠権、商標権はあわせて工業所有権という。

また、これらの知的財産の中でも、バイオテクノロジー、エレクトロニクス・情報通信などいわゆるハイテク分野での技術開発は盛んであり、例えばコンピュータ・プログラム（著作権法）や、半導体集積回路（半導体チップ保護法）など、新たに保護されるに至った分野もある。さらに、製造技術や顧客リストなどの営業秘密の不正な取得・使用行為、模倣商品の製造・販売、商品の品質・内容の虚偽表示や著名な他人のブランドのただ乗りという事業活動における不正な競争行為を規制している不正競争防止法もある。

近年では、知的所有権の保護を強化することが、各国の企業、国家にとって競争力を高めるために有力であるとの認識が国際的に高まり、国連の専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）や、知的所有権の貿易関連側面（WTO・TRIPS）協定など、様々な国際会議や条約で、各国の知的財産権の保護制度を統一するための活動が行われている。

3-2 特許

3-2-1 特許の定義

特許法第1条には、「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、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とある。発明や考案は私たちの目に見えない思想、アイデアであり、有体物における占有、支配が不可能な無体物である。仮に発明者が、自分の発明を他人に盗まれないように隠匿すれば、発明者自身、それを有効に利用することが不可能となるだけでなく、他人が同様の発明をなすために無駄な研究、投資をすることになりかねない。従って、制度により適切に保護される必要が生まれる。特許制度は、発明者に一定の期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、当該発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産とすることを定め、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与することを目指したのである。

3-2-2 特許法の保護対象

特許法第2条に規定される発明、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」を保護の対象とする。従って、金融保険制度・課税方法などの人為的な仕組みや計算方法・暗号など自然法則の利用が含まれないものは保護の対象外となった。また、技術的思想の創作であるため、発見そのもの（例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見）は保護の対象外となった。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されないことになる。

ただし、注意しなければならないのは、日本特許法における定義は、英国法を源流とする立派な文理で構成される。しかし、米国に起こったビジネス・モデル特許の問題は、期せずして日米の特許観の相違を浮き上がらせた。

米国特許法は、発明に関する明確な定義を置かない。その理由は、発明の本質を意外性と認識するためである。米国における発明の原点を求めれば、連邦憲法において、発明は広く art（アート）と表現される。アートは、次の事項を含む概念である。①物をつくる人間の能力 ②自然界と異な

る人間の創造性 ③技能・芸能 ④人間の創造性により創生された作品 ⑤学習。つまりアートとは、「自然ではない人間による創造」という開放的な概念である。そこには「技術的思想」という明確な限定条件は見られない⁽³⁾。その結果が、ビジネスモデル特許に抵抗感の希薄な米国と「技術的思想の創作」と呼ぶには抵抗を覚える日本の相違につながるのである。漸く、日本においても、e・コマースや金融システムのビジネス方法をめぐる取り組みが本格化してきた。

3-2-3 先願主義と先発明主義

他人による同じ発明が複数ある場合、その何れに特許を与えるかを決定する原則として、次の2つがある。

a. 先願主義：先に出願した者に特許を付与する主義である。米国以外が採用している。勿論、日本の特許法もこれを採用している。

b. 先発明主義：先に発明した者に特許を付与する主義である。米国のみが採用している。

WIPO で検討された特許調和条約の草案では、先願主義を採用していた。

日本の特許法第39条において、2以上の発明者が、独立して同一の発明をした場合、その発明についての特許を受ける権利は、最先の出願日、又は優先日を持つ出願の出願人に属さねばならないものとしている。

1994年1月、米国商務省ブラウン長官より「米国は先発明主義を堅持」との発言がなされて以来、先願主義を基調とする制度調和の議論は凍結された。ただし、先発主義にはいくつかの問題がある。例えば、特許成立後に新たに先発明者の存在が明らかになると、権利の不安定化を招く弊害を伴う。特許権者が変化すると、発明を利用していた第三者まで影響が及ぶ。また、発明日の確定が困難である場合、先発明者の確定手続（抵触審査：インターフェアランス）において多大な費用、期間及び労力を要することも起こる。発明の着想日や実施化への努力を、実験ノートや証言等によって証明することが必要となるのである。

3-2-4 特許訴訟の対象項目

特許の特徴から、特許に関わる訴訟になり得る対象としては次の項目が考えられる⁽⁴⁾。

- I 発明要件 ①産業上の利用可能性
②新規性・進歩性 ③公序良俗
- II 発明者の権利
- III 発明者・職務発明
- IV 出願・審査
- V 審判・判定
- VI 審決等取消訴訟
- VII 特許権の効力
- VIII 特許権の侵害等 ①クレーム解釈
②均等論・間接侵害 ③抗弁等
- IX 侵害に対する救済
- X 特許権の利用
- XI 渉外関係

4. 「職務発明」の法的位置づけ

4-1 職務発明の定義

企業の組織内における従業員等の発明が、その企業の業務遂行と技術的に関連があり、かつ、発明の過程がその従業員の職務に含まれるとき、これを「職務発明」という。業務に無関係であれば自由発明とされる。一般に発明は発明者の特別の能力や努力によって生まれる。従って、特許による保護やそれによって生ずる利益はすべて発明者に帰属するのが原則とされる。しかし、職務発明については、企業は資金・設備などの投資により発明を誘導・補助している事情があり、発明をすることが従業員の任務であるという特別の条件のもとでなされているため、企業と従業員との各役割、貢献度などを比較衡量し、更には産業の発達という公益的な立場も考慮して、特許法には特別の規定が用意されている⁽⁵⁾。

4-2 職務発明の条文規定

職務発明は、米国、ドイツ、フランス、英国等の法制度にも存在し、それらと日本の職務発明の規定を比較することによって、その特徴を理解することが可能である。

日本の職務発明について特許を受ける権利は、事実上の発明者である従業員らに帰属するとされ

ているが、職務発明について従業員らが特許を受けたときには、企業はその特許権について通常実施権を有するとされる（特許法第35条1項）。企業に無償の実施権を認めることによって、発明者である従業員との均衡が図られているといえよう。

ただし、職務発明については、発明が完成する前でも、企業に特許を受ける権利または特許権を承継させること、専用実施権を使用者等のために設定することを予め契約あるいは勤務規則などで定めておくことが認められている（予約承継。同条2項）。企業内の発明が当然に企業のもものとされてきた背景には、この予約承継の制度がある。

しかし、予約承継によって、職務発明について、企業が特許を受ける権利または特許権の承継、専用実施権の設定を受けたときは、従業員は「相当の対価」の支払を受ける権利を有するとされている（同条3項）。この「相当の対価」はその発明により企業が受ける利益の額と、発明に対して企業が貢献した程度を考慮して定められる（同条4項）。

4-3 企業の対応と従業員の提訴

日本の企業では多くの場合、予約承継の制度が用意されている。しかし、「相当の対価」については、極めて低額に抑えられてきた。従業員に対し補償金を支払う特許報酬制度は以前から運用されており、補償金は時代とともに段階的に引き上げられてきたが、現在でも、特許の申請時と登録時にそれぞれ数万円程度とされる例が多い。更に、特許を自社製品に適用したり他社にライセンス供与したりすることにより、多大な利益を企業にもたらした特許の発明者には、特別に数十万円から数百万円が支払われるケースもある。それにもかかわらず、待遇に疑問を抱く従業員技術者が補償金を求めて勤務先を訴える例は、1980年頃から存在し、本格化したのは1990年代後半に入ってからである。1995年にオリンパス光学工業の元従業員が、1998年に日立製作所の元従業員が、2001年に日亜化学工業の元従業員研究者が、そして2004年には東芝の元従業員が提訴した⁽⁶⁾。当該訴訟は、現在も継続中である。[表1]を参

表 1 主な特許訴訟の判決・被告・特許内容

提訴年	判決	裁判所	被告	特許内容
1979	1983.12.23	東京地裁	日本金属加工	クラッド板・連続クラッドノ時計バンド材料
1981	1983.09.28	東京地裁	東扇コンクリート工業	コンクリート製品製造技術
1989	1992.09.30	東京地裁	カネシン	建築用金物意匠，実用新案
1991	1994.04.28	大阪地裁	象印マホービン	ステンレス真空二重容器
1991	1993.03.04 1994.05.27 1995.01.20	大阪地裁 大阪高裁 最高裁	ゴーセン	釣り糸
1995	1999.04.16 2001.05.22 2003.04.22	東京地裁 東京高裁 最高裁	オリンパス光学	ビデオディスク読取技術
1998 &2000	2002.11.29 2004.01.29	東京地裁 東京高裁	日立製作所	光ディスク読取装置
2001	2004.01.30	東京地裁	日亜化学工業	青色発光ダイオード
2002	2003.08.29	東京地裁	日立金属	窒素磁石製法
2001	2004.02.24	東京地裁	味の素	人工甘味料製法

(注)『特許判例百選・第三版』『判例時報』『判例タイムズ』及び新聞記事等をもとに作成。

更に、東芝・元従業員がフラッシュメモリー発明の対価 10 億円を求めて提訴した (2004.3.2)

照されたい。

4-4 米国、ドイツ、フランス、英国の職務発明の制度比較

ここでは、米国、ドイツ、フランス、英国の職務発明の制度を比較して整理する⁽⁷⁾。

I 米国

(1) 権利の帰属

発明は発明者に原始帰属する(特許法第 101 条)。

(2) 現行法律、規則及び指針

従業者発明に関する取扱いは判例法による。ただし、8 州 (CADE, IL, KS, MN, NC, UT, WA) の州法は、特定の自由発明について予約承継を禁止する。

(3) 職務発明の分類

判例法に基づき、次の三つに分類できる。

a. 従業者から使用者への譲渡義務が発生する発明 (発明任務のために雇用された従業者の職務に関連する発明)

b. 使用者に shop right が与えられる発明。次の 2 つの条件に従って判断される。

①従業者の職務又は使用者の業務に関係している発明 ②使用者の設備等の資源を使用してなされた発明

c. 自由発明

(上記 a. b. 以外の発明)

ただし、契約に別段の定めのある時は、その定めに従う。

(4) 適用範囲

なし

(5) 義務

米国の発明者は、連邦成文法上では、使用者にその発明における権利を譲渡する義務を負わず、また発明報告義務もない。また、連邦公務員による発明については、連邦政府に報告および譲渡する義務がある

(6) 権利の承継

従業者から使用者への権利承継は、契約による。ただし、8州の州法は特定の自由発明について予約承継を禁止している。

(7) 報奨（補償）

使用者、従業者間の契約に基づく。

(8) 補償額請求の時効

なし

(9) 従業者発明紛争に関する調停（調整）委員会

なし

(10) 報奨（補償）金に関する調停（調整）委員会及び裁判所の判断

従業者に対し補償を行うことは法律上義務付けられていない。裁判上争点となるのは、従業者発明に係る権利を使用者、従業者のどちらが取得するかについてである。

(11) 公務員、大学職員等による発明の場合

連邦公務員による発明（商務省経済庁規則（37C.F.R. Part601, 61FR 40999））

①勤務中になされた発明、政府の資源等の助成を受けた発明、公務と直接関係する発明または公務の結果なされた発明に対する全権利、タイトル（権原）、利益は政府が取得する。

②政府の貢献が少なく、政府に発明に対する全権利を与えることが不衡平な場合または政府が全権利取得をしても十分な利益が見込めない場合には、

政府特許委員会委員長の承認により、発明に係わるタイトルを発明者に留保しなければならない（ただし、政府は、政府のあらゆる目的のため、非排他的、撤回不能な、無償ライセンスを取得する）。

③連邦政府従業者のための1986年の技術移転法は、政府によって得られたロイヤルティまたは収入の最低15%が従業者に与えられることを要求している。

II ドイツ

(1) 権利の帰属

発明は発明者に原始帰属する（特許法第6条）。

(2) 現行法律、規則及び指針

ドイツ従業者発明法（1957年7月25日制定）

民間雇用における従業者発明の補償に関するガイドライン

（従業者発明法11条に従い、1959年に連邦労働大臣が作成（1959年7月20日作成）（法的拘束力はない）。

(3) 従業者発明の分類

従業者発明法第4条によって規定されている。

a. 職務発明

雇用期間中の発明で、職務から生じた発明または会社の経験もしくは活動に決定的に起因する発明

b. 自由発明

（上記a. 以外の発明）

(4) 適用範囲

従業者（私的及び公的職務にある従業者、公務員並びに軍人）によってなされた発明及び技術的改良提案について適用する。

ガイドラインにおいて、外国における発明利用も補償額算定の対象とする旨規定している。

(5) 義務

<従業者>

従業者は職務発明を使用者に書面にて直ちに完全に通知する義務を負う。また従業者は自由発明

(であると信じる場合)につき、使用者が自由発明か職務発明かを判断できる程度に使用者に書面にて通知する義務を負う。

＜使用者＞

使用者は無制限権利請求後、ただちに内国出願する義務を有する。また、権利取得を求めない外国における職務発明に関する権利に従業者へ再移転する申出義務を有する。

(6) 権利の承継

- ①使用者は、権利を承継する場合、発明の通知または最後の補正の受領4か月以内に権利請求を行わなければならない。
- ②無制限権利請求により、職務発明に係る全ての権利は使用者に承継される。
- ③制限的権利請求により、使用者は通常実施権(有償)を取得する(職務発明の所有権は従業者にある)。

(7) 報奨(補償)

- ①使用者が職務発明について無制限・制限的権利請求を行った時点で、従業者は直ちに使用者に対して相応な補償を請求する権利を持つ。
- ②補償金額の算定にあたっては、特に職務発明の経済的利用可能性、企業における従業者の任務と地位、職務発明の成立における企業の貢献度が重要である。
- ③ガイドラインにおいて、外国における発明利用も補償額算定の対象とする旨規定されている。

(8) 補償額請求の時効

使用者及び従業者は、合意または補償査定の不相当性を、遅くとも雇用関係終了後6か月以内に、書面による宣言によって相手側に申し出ることができる。

(9) 従業者発明紛争に関する調停(調整)委員会

- ①特許商標庁内に設置する。調整委員会からの提案通知から1か月以内に当事者が異議を唱えない限り提案は拘束力を持つ(当事者のいずれかに異議がある場合は、当事者は裁判所へ提訴するこ

とが可能である)。

- ②雇用関係にある従業者は、裁判所に行く前に、まず調整委員会に事件を請求する必要がある。

(10) 報奨(補償)金に関する調停(調整)委員会及び裁判所の判断

調整委員会による補償金提示額(1発明1年間当たりの補償額)(1991～1998年)

最も頻繁に提示された範囲は、6万円～12万円、最低額は1万円以下、最高額は200万円程度である。(注)換算レート:1マルク=60円

(11) 公務員、大学職員等による発明の場合

大学における発明に対する特別規則(2002年1月18日改正)

＜旧法＞

- ①大学教授、講師、助手の発明は自由発明である。
- ②使用者(大学)設備等の発明に対する貢献に対し、使用者は発明による利益の配分を請求できる(ただし、その額は設備等の額を越えない)。

＜新法＞

- ①「教授、講師、研究助手による発明」と「その他の大学従業者の発明」の区別を廃止した。
- ②大学は、雇用する従業者による発明を商業的に利用する権利を有し(従業者は、発明の公表前に大学に発明を通知する義務)、代わりに従業者は発明から生じた全収入の30%を受け取る権利を持つ。

Ⅲ フランス

(1) 権利の帰属

職務発明は使用者に原始帰属する(知的財産法第611条の7)。

職務発明以外の発明は従業者に原始帰属する。

(2) 現行法律、規則及び指針

フランス知的財産法(1992年7月1日制定)第611条の7、第615条の21

(1978年7月138特許法第1条の3を引き継ぐ)

フランス知的財産規則(1995年4月10日制定)第611条1～第611条14-1、第615条の6規則～第615条の31

（３）従業者発明の分類

知的財産法第 611 条の 7 に基づき、次のように三つに分類できる。

a. 職務発明

従業者の実際の職務に対応する発明任務を含む労働契約、または明示的に委託された研究及び調査の遂行中になされた発明

b. 職務外かつ使用者に承継可能な発明

a. 以外の発明につき、従業者としての業務中になされた発明、使用者の業務領域に属する発明または使用者の資源（知識、技術、特定手段、データ）の使用を起因とする発明

c. 自由発明

使用者の業務領域外の発明で、使用者の資源を使用せずになされた発明

（４）適用範囲

給与受給者に適用（国家公務員、地方公務員、国家評議会の政令に規定された条件の下での公共法人の職員を含む）。

明文の規定はないが、外国特許に基づくロイヤリティー収入も追加の補償算定の対象として考慮した判例があり。

（５）義務

<従業者>

従業者は発明を直ちに使用者に報告する義務を負う。また、報告受領後 2 か月以内に、報告の妥当性を従業者に通知する義務を負う。更に、発明帰属の請求を行う場合、別段の定めなき場合には報告受領後 4 か月以内に請求する義務を負う。

<従業者および使用者>

従業者および任用者は特許出願した場合に、その写しを通知する義務を負う。また、発明に関する関連情報を相互に連結する義務、秘密遵守の義務を負う。

（６）権利の承継

将来の発明の承継を従業者に要求する契約は無効とする。

職務発明は、使用者に帰属しているので承継する必要がない。

使用者は、職務外かつ使用者に承継可能な発明について、事案ごとに、発明及びそこから由来する全部または一部の権利を譲渡するように要求することができる。

（７）報奨（補償）

①従業者は、職務発明に関し「追加の補償」を受け権利を有する（追加の補償は、団体協約、社内合意及び個別雇用契約によって定められる）。

②外国特許に基づくロイヤリティー収入も追加の補償算定の対象として考慮した判例がある。

③従業者は、「職務外かつ使用者に承継可能な発明」の使用者への承継に対し、「公正な補償」を得る権利を有する（公正な補償は、従業者、使用者の当初の貢献並びに発明の産業的及び商業的実用性の双方を勘案し決定する）。

（８）補償額請求の時効

判例では、追加の補償請求権の時効は発明者が使用者による発明の商業的利用を知った日から 5 年とされている。

（９）従業者発明紛争に関する調停（調整）委員会

産業財産庁内に設置する。

調停委員会は、任務の立証を含む「発明の分類」及び発明に対して支払われるべき「補償」に関し主に取り扱う。

調停委員会は、決定を出さず、調停提案を単に示すだけである。提案通知から 1 か月以内に当事者が第一事裁判所に出訴しなければ、調停案は当事者間の合意に代わるものとする。

（１０）報奨（補償）金に関する調停（調整）委員会及び裁判所の判断

調停委員会による補償金提示額（1 発明につき）（1994 ～ 1998 年）

①追加の補償額：15 万円（最低額）～ 1080 万円（最高額）

②公正な補償額：54 万円（最低額）～ 540 万円（最高額）

(11) 公務員、大学職員等による発明の場合

大学教員を含む公務員による発明は、知的財産法第 611 の 7 の規定に従う。

公務員は、当局に発明を直ちに申告する義務の他、規則第 611 条 1・第 611 条の 10 の義務を負う。

公務員は、年に 1 度ずつ職務発明に対する追加の補償の支払いを受ける。

追加の補償額は、年間実施料収入から必要経費を控除後、発明者の貢献度の係数を乗じた額を「基礎額」とし、この 50%（補償算定額が年間総給与等の一定額を超える場合には、越える部分につき基礎額の 25%）。

IV 英国

(1) 権利の帰属

職務発明は使用者に原始帰属する（特許法第 39 条）。

職務発明以外の発明は従業者に原始帰属する。

(2) 現行法律、規則及び指針

1977 年特許法（第 39 条～第 43 条）

1995 年（改正）特許規則（第 59 規則、第 60 規則）

(3) 従業者発明の分類

特許法第 39 条 1 項（a）（b）に基づき、次のように二つに分類できる。

a. 職務発明

①または②に該当する発明

①従業者の通常の業務においてまたは業務外で特別の任務遂行の過程においてなされた発明で、当該発明の成立が合理的に期待される場合。

②従業者の業務遂行の過程においてなされ、従業者が使用者の企業の利益を増進する特別の義務を負っていた場合（業務の性質及びその性質から生ずる特異な責任を考慮）。

b. 職務発明以外の発明

(4) 適用範囲

従業者がその発明をした当時、

①主として連合王国で雇用されていたこと、または、

②使用者が当該従業者を所属させた事業所を連合王国内に有していた場合に適用する。

特許法第 39 ～第 42 条は、英国法、外国国内法又は条約に基づく「特許」すべてを対象とする（第 48 条 4 項）。

(5) 義務

なし

(6) 権利の承継

職務発明は、使用者に帰属しているため承継する必要がない。

職務発明以外の発明については、契約などにより承継される。

(7) 報奨（補償）

次の①または②に該当する場合、従業者の請求に基づき裁判所又は特許庁長官は補償金を裁定することができる。

①職務発明に対し、当該発明に係る特許が使用者に著しい利益をもたらしている場合（第 40 条 1 項）。

②職務発明以外の発明に対し、譲渡契約等から従業者が受ける利益が、当該発明に係わる

特許から使用者が受ける利益に比して不適當である場合（第 40 条 2 項）。

(8) 補償額請求の時効

補償金に係る裁定申請は、関係する特許が付与された時から、当該特許の失効後 1 年以内に行わなければならない（特許法規則第 59（2））。

(9) 従業者発明紛争に関する調停（調整）委員会

なし

(10) 報奨（補償）金に関する調停（調整）委員会及び裁判所の判断

これまで補償金支払の裁定が下された事例はない。

(11) 公務員、大学職員等による発明の場合

原則は大大学の規則によっている。

①大学に雇用されている者が行った発明については、特段の定がない限り、従業者発明に関する一般ルール（第39条～第43条）が適用される。多くの大学が大学規則で権利の大学帰属を規定している。

②大学に雇用されている者以外（契約職員、大学教員、学生など）が行った発明については、大学規則において、予め取扱いを規定しておくことは可能である。実務では、大学のスタッフのみに適用される規則、学生のみに適用される規則、両者に適用される規則など、大学によって多様に規定している。

5. 職務発明に関する主な判例

我が国の職務発明に関する判例のうち、最近20年の代表的なものを紹介する⁽⁸⁾。判例の概要からわかることは、まず、提訴から第一審判決まで、2年～4年程度の相当の年数を要していること、そして最近の判決では企業に特許に対する「相当の対価」支払を命ずるものが圧倒的に多くなっていることである。

（1）象印マホービン：職務発明の成立要件としての職務該当性：大阪地裁平成6年4月28日判決（平成3年（ワ）第5984号特許出願権譲渡対価請求事件）⁽⁹⁾

a. 事案

マホービンの製造販売会社であるY（象印マホービン：被告）の商品試験所長であったX（原告）は勤務期間中になしたステンレス鋼製マホービンの発明につき、特許を受ける権利をYに承継させた。XはYを退職後、本件発明は職務発明に該当しないと主張して譲渡対価の支払いを予備的に職務発明に該当するとすれば特許法35条3項に基づく相当の対価の支払いを求めて提訴した。争点は本件発明がXの職務に属する発明か、特許を受ける権利の譲渡につき相当な対価はいくらか等であった。認定事実によればXがYから本件発明を完成すべき旨の具体的命令や指示を受けたことはなく、Xは商品試験所の職務は自社製品及び他社製品の性能の試験評価に限られ、ステンレス鋼製

マホービンに関する基礎技術の研究開発等は含まれない等と主張した。

b. 判旨

発明を完成するに至る行為が従業者の職務に属する場合とは、使用者から特定の発明の完成を命ぜられ従事している場合は勿論のこと、当該発明を本来の職務と明示されていなくても従業者の本来の職務内容から発明の完成への努力することが期待され、使用者が発明の完成に寄与している場合も含む。

（2）ゴーセン：職務発明規定がない場合の相当の対価：大阪高裁平成6年5月27日判決（平成5年（ネ）第723号・第763号職務発明・考案による特許を受ける権利の譲渡対価支払請求控訴事件）⁽¹⁰⁾

a. 事案

合成繊維を原料とする釣り糸等の製造販売を目的とするY会社（ゴーセン：被告）の研究開発部門に勤務していたX（原告）が在職中に10件以上の及ぶ職務発明等につき、Y会社に特許・実用新案登録を受ける権利を承継させたのでY会社退職後、特許法第35条3項などに定める相当の対価を求めた事案である。実際には第10職務発明の「相当の対価」額が主たる争点となった。また、Xの在職当時、Y会社には職務発明に関する規定は存在せず、またXは退職時にY会社より規定の退職金以外に50万円を受領していた。第1審はXの請求を一部容認したため、X、Yの双方が控訴した。控訴審ではXが有する相当の対価請求権の消滅時効の起算点及び職務発明規定のない場合における相当の対価の算定方法等が争われた。

b. 判旨

相当の対価の支払請求権は特段の事情がない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継のときに発生し、対価の額はその時点における客観的に相当な額を定めるべきであるが、承継のときより後に生じた事情、特許・実用新案権の設定登録の有無、当該発明・考案の独占的实施または実施許諾によって使用者が利益を得た場合はその利益の額等も客観的に相当な対価の額を認定するための資料とすることができる。

(3) オリンパス光学：勤務規則等の定めと相当の対価：最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決（平成13年受第1256号補償金請求事件，民集57巻4号477頁）⁽¹¹⁾

a. 事案

(i) X（原告）は，Y会社（オリンパス光学：被告）でビデオディスクの研究開発に従事し，「ピックアップ装置」の発明をした。Y会社の発明考案取扱規定によれば，職務発明についての特許を受ける権利はY会社に継承されること，Y会社は職務発明をした従業者に対して工業所有権収入取得時報償等の報償を行うこと，Yが従業者の職務発明につき第三者から工業所有権収入を継続的に受領した場合には，受領開始日より2年間を対象として，上限額を100万とする1回限りの工業所有権収入取得時報償を行うことなどの定めがあった。

(ii) Y会社はこの定めにより本件発明についての特許を受ける権利を承継して特許権を取得し，その後数社と実施許諾契約を締結して継続的に実施料を受領した。Xは出願補償として3000円，登録補償として8000円，工業所有権収入取得時報償として20万円をY会社から受領した。

(iii) Xは退社後，本件特許は多額の実施料収入を得ており，本件における相当の対価は9億2733万円であるとして，そのうち2億円（控訴審で5000万円に減縮）を請求した。

(iv) 以上の事実関係の下に，1審（東京地判平成11・4・16）⁽¹²⁾，原審（東京高判平成13・5・22）（13）ともに250万円が相当な対価であると認定し，Xが既に受領した工業所有権収入取得時報償等の金額を差し引いた228万9000円の支払いを求める限度でXの請求を認容した。Y会社が上告した。

b. 判旨

勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項があり，対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないとき，従業者等はその不足額に相当する対価の支払を求めることができる。

勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは，支払時期が到来するまでの間は，その支

払を求めることができない。

(4) 日亜化学工業：特許を受ける権利の承継と相当の対価（青色発光ダイオード事件）：東京地裁平成14年9月19日中間判決，同16年1月30日判決（平成13年（ワ）第17772号特許権持分確認等請求事件）⁽¹⁴⁾

a. 事案

X（原告）は，電子工業製品等のメーカーであるY会社（日亜化学工業：被告）で半導体発光素子等の研究・開発に従事したが，在職中の平成2年9月ころ，「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」に関する本件発明を発明した。Yは，同年10月，本件発明につき，Xを発明者，Yを出願人として特許出願をし，平成9年4月，Yの特許権者として設定登録を受けた。Xは本件発明については，Yの社長の業務命令に反して行った研究から生み出された自由発明に属するものであって，職務発明ではなく，特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発明者であるXに現在に至るまで帰属していると主張して，主位的に，特許権の一部（共有持分）の移転登録手続を求めるとともに，Yが本件特許権を過去に使用して得た利益につき不当利得返還を請求し，予備的に，本件発明が職務発明として，その特許を受ける権利がYに承継されている場合には特許法35条3項に基づき相当の対価の支払を求めた。

Yは，本件発明はXが職務に関して行った職務発明であり，Yにおいては，従業員の発明・考案に関して定めた昭和60年改正社規第17号が存在するので，その適用があるほか，会社と従業員の間で，従業員が発明をした場合に，当該発明についての特許を受ける権利は発明の完成と同時にYに移転するとの黙示的停止条件付き譲渡契約が存在した上，本件発明の特許出願に際しては，Xは，譲渡証書に署名しており，特許を受ける権利の譲渡行為が存在すると主張した。

Xは，Yの主張に対し，心裡留保（民93条但書），錯誤（民95条），公序良俗違反（民90条），労基法15条1項違反を理由とする譲渡契約の無効や債務不履行による契約解除などを主張した。

b. 判旨

職務発明の権利承継等に関して明示の契約、勤務規則等が存在しない場合であっても、一定の期間継続して職務発明について、従業者等が使用者等を出願人として特許出願をする取扱を前提とした行動をしているような場合には、従業者等との間での黙示の合意の成立を認め得る。

従業者等が勤務時間中に、使用者等の施設内において、その設備を用い、その従業員である補助者の労力等も用いて発明したものは、職務発明に該当する。特許出願に先立って、従業者自ら出願依頼書及び明細書作成用紙に署名していれば、譲渡する旨の契約が成立したものと認められる。相当の対価は 200 億円と解される。

(5) 日立製作所：外国における特許を受ける権利についての「相当の対価」の請求

東京地裁平成 14 年 11 月 29 日判決（平成 10 年（ワ）第 16832 号、同 12 年（ワ）第 5572 号補償金請求事件）、東京高裁平成 16 年 1 月 29 日判決（平成 14 年（ネ）第 6451 号同控訴事件）⁽¹⁵⁾

a. 事案

本件は、光ディスクを含む電気関連製品の開発、製造、販売等を行う総合電器メーカーである Y（日立製作所：被告）の元従業員であった X（原告）が、Y に対し、特許法 35 条 3 項に基づき、職務発明に関する特許を受ける権利を会社に承継させたことについての相当の対価（内金）を請求した事実である。X がなした職務発明については、日本以外に、米国、ドイツ、イギリス等において特許権が成立していた。X は、外国特許を受ける権利の譲渡についても特許法 35 条が適用ないし類推適用されることを前提として、上記外国特許権の実施品の生産額をも相当の対価の算定の基礎とすべきであると主張した。これに対し、Y は、属地主義が特許を受ける権利についても適用されるので、外国特許を受ける権利の譲渡について同条を適用ないし類推適用することはできないと主張した。

b. 判旨

外国における特許を受ける権利についての特許法 35 条に基づく請求は理由がある。

一審：各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の

効力が当該国の領域内においてのみ認められるという属地主義の原則に照らすと、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものである。控訴審：外国特許を受ける権利についても日本法が準拠法となる。

6. 職務発明の規定および制度に関する問題点

6-1 社内規程の効力

元従業員には、社内規程に従い補償金、報償金が支払われている場合も多い。社内規程の定めを越えて、それ以上の支払いは認められないのは当然であり、多くの日本の企業が、職務発明の会社への譲渡とその対価の支払をあらかじめ社内規則で定め、これに従った対処している。日本の主要企業の規定が比較してほぼ同等ないしそれ以上の水準を有するのであれば、これに基づく支払は、「相当の対価」の支払と認められるべきである。企業の従業員に対する公平な処遇や、多くの特許を管理するための画一的処理が必要であろう。しかし、裁判所では、「相当の対価」を社内規程により一方的に制限できないものとした。

6-2 「相当の対価」の算定

裁判所の算定する「相当の対価」は、総じて厳しい金額となる。職務発明の「相当の対価」はその発明により企業が受ける利益の額と、その発明がなされるのに対して企業が貢献した程度とを考慮して定められる。

裁判所の算定基準は、ほぼ以下の通りである。

**「相当の対価」＝ 特許を使用した商品売上金額
× 他社の発明実施を禁止できた割合 × 実施料率
× 貢献度**

裁判所は「相当の対価」の算定にあたり、第一に、発明によって企業の得た利益を算定し、第二に、これに対する企業と従業員の貢献度を認定し、これらを乗じて求める。そして、発明による利益の算定に際しては、発明の意義・有用性、特許権取得に至る経緯、特許が無効とされる可能性、発明の利用（実施）態様、他企業とのライセンス契約の有無・内容等々を考慮する。また、貢献度の

認定に際しては、発明がなされるまでの企業や他の従業員らの協力・関与の程度、特許取得に至る経緯等の事情が考慮される。

従来の判例によれば、従業員技術者の請求額と、裁判所の算定する「相当の対価」には隔たりがあり、全当事者が納得する結果は得にくいと思われる。〔表 2〕を参照されたい。

ここで実施料率とは、特許されている発明などを実施させてもらうための対価割合をいう。いわゆるライセンス料率である。製品 1 個につき、その価格の一定割合または一括払いによって決定される。実施料率は実施権（特許されている発明を実施するための権利、ライセンス）に基づいている。互いにライセンスしあう場合はクロスライセ

表 2 主な特許訴訟における貢献度・請求金額・容認金額

判決年月日	裁判所	原告（当時身分） 被告	貢献度 原告／被告	請求金額	容認金額	裁判 状況
1983.12.23	東京地裁	取締役 日本金属加工	10 / 90	① 1620 万 ② 910 万	① 170 万 ② 160 万	確定
1983.09.28	東京地裁	取締役 東扇コンクリート工業	5 / 95	1137 万	841 万	確定
1992.09.30	東京地裁	取締役 カネシン	65 / 35	3089 万	1292 万	確定
1994.04.28	大阪地裁	所長 象印マホービン	20 / 80	1 億 5000 万	640 万	確定
1993.03.04	大阪地裁	部長待遇室長 ゴーセン	40 / 60	1648 万	157 万	確定
1994.05.27	大阪高裁		"	1635 万	166 万	
1995.01.20	最高裁		"	"	(棄却)	
1999.04.16	東京地裁	研究者 オリンパス光学	5 / 95	2 億	228 万	確定
2001.05.22	東京高裁		"	5000 万	"	
2003.04.22	最高裁		"	"	"	
2002.11.29	東京地裁	研究者 日立製作所	20 / 80	① 9 億 ② 7060 万	① 3474 万 ② 15 万	継続
2004.01.29	東京高裁		"	2 億 5000 万	1 億 2810 万	
2003.08.29	東京地裁	研究者 日立金属	10 / 90	8974 万	1128 万	継続
2004.01.30	東京地裁	研究者 日亜化学工業	50 / 50	200 億	200 億	継続
2004.02.24	東京地裁	研究者 味の素	5 / 95	20 億	1 億 8935 万	継続

（注）『特許判例百選・第三版』『判例時報』『判例タイムズ』及び新聞記事等をもとに作成。

ンスと呼ばれる。実施権には第一に、権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく専用実施権（ライセンスを受けた者だけが独占的に実施できる。特許権者は、同じ内容について、複数人に専用実施権を設定することはできない。）と通常実施権（独占的ではなく単に実施するだけの権利。特許権者は、同じ内容について、複数人に通常実施権を設定することができる。）がある。第二に、実施権と権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たす者に与えられる法定実施権（特許法 79 条「先使用に基づく通常実施権」など）がある。

6-3 訴訟期間と企業業績

上記の訴訟被告（企業）が訴訟の前後で、どのような企業業績をあげてきたか、[表 3] を参照されたい。基本的に、提訴の約 5 年前から第一審判決の約 2 年後まで、計 10 年程度の企業業績を確認した。この結果、提訴から第一審判決までの訴訟期間には、当該被告企業の業績には変化が見られ、中小企業における訴訟の影響は大きいことが分かる。

6-4 特許法第 35 条に関する諸見解

2003（平成 15）年 12 月、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会が作成した「職務発明制度の在り方」報告書（案）について、公開の意見が募集された。その結果、意見の総数は 74 件あった。ここでは、特許法第 35 条に関する団体、民間企業、弁護士、弁理士および個人から、いくつかの意見を紹介する。団体以外は固有な名詞を用いないこととする⁽¹⁶⁾。

①特許法第 35 条維持論

A：弁理士

手続を踏めば、実質的に「相当の対価」についての司法判断を回避できるとする報告書実は、発明意欲の減退につながるものである。また、これまでの判例に基づいて、使用者・従業者間で対話を行い、対価を決定すれば、現行法下においても紛争は十分に回避できる。

B：個人 1

「相当の対価」があまりにも低額に抑えられて

きた従前の感覚からすると、裁判所の判断を回避すべく、無理の多い「プロセス合理性」や「内容合理性」を基礎に両当事者間の「自主的取り決め」に委ねようとするのは、問題の解決にはならず、むしろ問題を先送りするのではないかと懸念される。「相当の対価」に関する第 35 条の基本理念は維持されるべきである。

C：個人 2

報告書案では、特許法第 35 条の「相当の対価」請求権が実質的に制限されることになり、我が国の有能な技術者が国外に流出することを危惧する。

D：個人 3

本報告書案は、現行特許法第 35 条よりも発明者の権利を著しく弱めるものであり、発明者のインセンティブを萎えさせるものである。

②特許法第 35 条改正論

A：（社）日本経済団体連合会⁽¹⁷⁾

職務発明の対価の決定については、合理的なプロセスのもとで定められた取り決めに委ねるべき。なお、無償の通常実施権については、対価請求権は発生しないことを明確化すべき。特許法第 35 条は改正されねばならない。

B：日本弁理士会⁽¹⁸⁾

現在の職務発明規定（特許法第 35 条）については、現在の基本的理念を維持すべきである。ただし、使用者等保護と従業者等保護のバランスをとりつつ、グローバルな競争に対応するため、使用者等及び従業者等における意識改革を促進する方向の改正を行なうべきである。従って、第 35 条 3 項を改正するべきである。

C：個別企業

対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。」との意見に賛成。なお、合理的手続きに従い、社会的に相当な内容の規程が存在する限りは、その規程に金額決定も委ねられるべきである。

③特許法第 35 条廃止論

A：（社）ビジネス機械・情報システム産業協会
訴訟リスクを抱えた企業インセンティブを低下

表3 特許訴訟被告の企業業績

(2004年 3月末現在)

象印マホービン

単位：億円

財務／年	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
売上高	494	524	536	567	606	641	588	608	557	667
当期利益	1.2	1.3	4.7	16.8	8.7	10.2	7.8	9.1	▲2.1	7.1

オリンパス光学

単位：億円

財務／年	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
売上高	2484	2601	2677	2395	2520	2561	3104	3649	4137	4286
当期利益	96.8	50.7	38.0	5.5	31.0	20.4	23.2	93.0	88.8	18.6

日立製作所

単位：10億円

財務／年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
売上高	7400	7592	8123	8523	8416	7977	8001	8416	7993	8191
当期利益	65.2	113.9	143.1	89.8	5.0	▲336.9	16.9	104.3	▲483.8	27.8

日亜化学工業

単位：億円

財務／年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
売上高	205	293	362	412	482	681	836	1160	1811	**
当期利益	11.2	24.5	32.7	31.8	31.8	99.0	137.9	274.0	540.0	**

日立金属

単位：億円

財務／年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
売上高	4303	4688	4537	4681	4314	4634	4794	4096	4086	4200
当期利益	98.8	199.1	72.3	31.7	▲109.8	▲12.4	96.6	▲271.7	7.3	34.0

味の素

単位：億円

財務／年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
売上高	7257	7508	7884	8359	8145	8294	9085	9435	9877	10395
当期利益	117	104	153	179	132	176	▲115	314	331	362

注1 象印マホービンは単体財務，その他は全て連結財務をもとにした数値である。

注2 **は数値が未発表である。

注3 □は提訴の年，□は1審判決の年を表す。

させる弊害をなくすためには、使用者、発明者衡平の観点から、理想的には特許法第 35 条全体の廃止が望ましい。

B：知的財産国家戦略フォーラム⁽¹⁹⁾

今回の法改正に反対。職務発明に関しては、本来、従業者と使用者の契約に委任すべき事項であるから、特許法第 35 条を廃止すべきである。

C：弁護士

研究開発者の処遇は、雇用契約が行われている企業内部の問題として私的自治に委ねるべき問題であって外部から指図する必要がないものであるばかりか、外部からの不必要な指図は企業の円滑な発展繁栄を妨げるものである。また、特許発明者のみが特別扱いされることは不公平である。したがって、特許法第 35 条 3、4 項は廃止が妥当である。

D：個人

特許法第 35 条 3、4 項を完全に廃止して、発明の譲渡対価は会社が給与と同じように全く自由に決められ、会社と従業員との間の自由契約に委ねることを提言する。

6-5 特許訴訟制度の改革

特許訴訟に関する司法制度の改革も近年急速に進展した。2004（平成 16）年 4 月、民事訴訟法の改正によって、特許訴訟の一番の管轄権を東京、大阪に限定することとし、さらにその控訴審を東京高等裁判所に一元化させ、特許を担当する裁判官全員による特別合議部が新設された。特別合議部による審理は、特許を専門とする 4 つの部の判断を事実上、統一する役割を担う。東京、大阪の下級審で判断が異なるときに開かれ、同部から選任された 5 名の裁判官が審理する。

また、同時に、大学や企業の研究者、弁理士などから構成される専門委員が新たに導入され、裁判で専門技術の説明、訴訟当事者や証人への質問などを通して、迅速で適切な審理を支援することとなった。専門委員は東京約 100 名、大阪 40 名の計 140 名とし最高裁判所から任命され、バイオテクノロジー、コンピュータプログラム、機械、電気、化学などの幅広い分野を担当する。審理では裁判所が事案ごとに最適な専門委員を選任する。

問題が複数の領域に連なる場合には、専門委員が 2 名以上選任されることもあり得る。選任の際には、大学、企業での実績、経歴を訴訟当事者に公開し、手続きの透明化を図る。当事者が裁判の公正を妨げると判断する場合は、専門委員の忌避を申し立てることもできる⁽²⁰⁾。

ただし、民事訴訟法改正に盛り込まれた専属管轄規定は、東京や大阪以外の地方在住者、地方企業から訴訟の管轄を奪うことになり、地方企業の知的財産権の保護が軽視される懸念も生ずる。また、日本弁護士連合会は、「事実上の知的財産高等裁判所」の制度を評価しながらも、理念的な問題とし、特定分野についての控訴事件を専属的に審理する特別裁判所を創設することは、「法の支配」及び法的判断の本質に関わる問題を含み、裁判官の視野が狭くなり望ましくないとする。ちなみに、米国における CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は、特許権等に関連する訴訟の控訴審として専属管轄権を有しながらも、知的財産権関係以外の事件も多数取り扱っている。その意味で、特許訴訟制度の改革は今後、様々な議論を喚起することと思われる⁽²¹⁾。

改革は、経済界が要請した企業が予測可能性を高めるための判断の統一、技術専門家の活用などの点に込めるものである。勿論、企業も独自に対応を開始している。例えば、日立製作所は 2004（平成 16）年 3 月、社内の発明の評価方法や管理制度を検討する組織「発明管理本部」を新設した。当該部署は社長直属であり、人事、法務部門などの兼務 12 名から構成される。日立製作所は、職務発明の対価に関する訴訟において、高額判決の流れが定着することへの危機感から設置を決定した。研究開発の訴訟リスク、法律リスクが経営に与える影響をできるだけ回避する必要があるためである⁽²²⁾。

いずれにせよ、特許訴訟に関する当該改革は、その運用を見極めて議論を積み重ねながらも、確実に進めていく必要があるだろう。

7. 訴訟以外の解決法と問題点

7-1 裁判外紛争処理

特許に関わる紛争は、訴訟によらずに第三者に

よる調停・仲裁等によっても解決は可能である。それは裁判外紛争処理（Alternative Dispute Resolution：ADR）に該当する。

判決などの裁判によらない紛争解決方法を指し、民事調停・家事調停、訴訟上の和解、仲裁及び行政機関や民間機関による和解、斡旋などを意味する⁽²³⁾。民事調停や訴訟上の和解の場合、民事訴訟手続に付随する手続として裁判所において行われる。これは実質的にADRである。

裁判による解決が法を基準として行われるのとは比べ、ADRは、必ずしも法に拘束されず、紛争の実情に即し、条理にかなった解決を目指す点に特徴がある⁽²⁴⁾。仲裁、調停、斡旋については次のように整理できる。

①仲裁

当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって争いを解決することをいう。両当事者がその旨の合意（仲裁契約）をすれば、司法裁判所に出訴する権利を失う。

②調停

紛争を解決するため、第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基づく合意によって紛争の処理を図ることをいう。当事者による自主的解決に比重の置かれる「斡旋」に比べると、調停機関が積極的に当事者間に介入し、紛争解決の実質的内容についても主導権をとって先導する。

③斡旋

紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切をいう。「調停」と比較すると、「斡旋」は、当事者間による自主的解決の援助、促進を主眼とするもので、当事者の自主性に比重が置かれているという点に差がある⁽²⁵⁾。

ADRには主導権をとる主体によって、大きく3つに分類される。司法型ADR、行政型ADR、民間型ADRである。司法型ADRは裁判所において行われる民事調停等をさす。これに対して、行政型ADRは行政機関等によって行われる仲裁・調停・斡旋等をさす。また、民間型ADRは民間組織、業界団体等が運営する機関によって行われる仲裁、調停、斡旋等である。国民生活センターは行政型ADRに、また日本知的財産仲裁センター

は民間型ADRに相当する。

知的財産分野における紛争解決には、①専門知識を有する専門家による仲裁・調停・斡旋が必要である。②迅速に対応しなければならない。③技術内容について公開せずに解決を図る。ADRはこうした知的財産に関する紛争解決に適している。

7-2 弁理士による裁判外紛争処理と課題

弁理士法による弁理士の業務上の使命が、知的財産の創造、保護および活用であることを考えると、弁理士がADRにおいて調停、仲裁人等を担当することは最適と考えられる。ただ、その場合、当然ながら法的知識、特許等に関する専門的知識、調停・対話術等を要請されることになる。今後、司法型ADR、民間型ADRにおいて、活躍を期待される弁理士の人材養成や能力開発を行うシステム構築が必要となろう⁽²⁶⁾。

弁理士が今後、ADRに関与するに際して、考えられる課題には以下のようなものがある。

第一に、裁判所とADR（例えば日本知的財産仲裁センター）が連携をはかる必要があることである。裁判所の調停に関して、判断内容が高度な技術的範囲にあるとき、技術的専門的な判断を裁判所がADRに委嘱する方が合理的である。

第二に、弁理士が行える仲裁代理業務は知的財産権全般に及ぶべきである。現行では、弁理士は著作権に関する仲裁代理業務を行うことができない。

第三に、知的財産権を侵害する海外からの輸入物品を税関で阻止することが重要となる。漸く、日本政府は近隣アジア諸国からの輸入される海賊版CDについて、輸入禁止措置をとることを決定したが、現状では、まだまだ十分ではない。

最後に、ADRにおける決定は、その法的効力を十分に付与し、法的効力の裏付けを強化する必要がある。

8. 結び：特許訴訟の課題と展望

優秀な技術者がより報酬の良い企業や海外を含む大学等の研究機関に流れる傾向は、今後も続くと言想される。また、人材の流動化や能力主義の採用に伴い、特許に関する諸問題は益々増加する

と考えられる。

我が国がグローバルな競争に打ち勝つためには、従業者保護と使用者等保護の均衡をとりながら、従業者等と使用者等における意識改革を促進する方向の改正を行なうべきである。ただ、使用者等と従業者等との立場が対等ではない以上、企業の努力にのみ依拠することは危険である。職務発明が企業内部の問題であったとしても、これに関わる紛争には企業外部の第三者による裁定の機会を確保しなければならない。

企業は特許法改正を求める前に、まず技術者の帰属意識と意欲を高揚させるために彼らの貢献に報いる努力をし、明確な待遇制度を準備することが必要である。その際、報償の高額化は避けられない。また、司法判断が重要ではあるものの、効率的で迅速な紛争解決のためにADRなど裁判によらない紛争処理も普及されてしかるべきである。

特許に関する紛争の解決のためには、第一に訴訟に至る以前の企業の努力、第二に訴訟に至った場合の従業者（発明者）と使用者（企業）双方の交渉努力、そして第三に訴訟対応だけでなく、調停・仲裁等も推進する諸制度の確立が不可欠となる。つまり、経営システムと法制度が相互に補完しあう必要があろう。

【参考文献】

- (1) 境新一『現代企業論－経営と法律の視点－ 第2版』文眞堂，2003年
- (2) 境新一「企業と社会的責任～金融機関の株主代表訴訟事例を通して～」『公益学研究』第1巻第1号，2001年，同「現代公益企業に関する諸問題－経営と法律の視点から－」『公益学研究』第2巻第1号，2002年，同「企業統治における法的責任の研究－経営と法律の複眼的視点から」『経営学史学会年報－IT革命と経営理論－』第9輯，2002年，同「公益通報者保護制度に関する考察と展望－経営と法律の視点から－」『東北公益文科大学総合研究論集』第6号，2003年
- (3) ヘンリー幸田『ビジネスモデル特許』日刊工業新聞，2000年，木村靖夫『ビジネスモデル特許と企業戦略』丸善，2000年
- (4) 中山信弘・相澤英孝・大渕哲也編『特許判例百選・第三版』別冊ジュリストNo.170，2004年
- (5) 中島・宮本・畑中法律事務所 Web-site，Web判例速報
- (6) 「社長百人アンケート」『日本経済新聞』，2004年2月26日付，「発明の値段」同，2004年2月19日－3月6日付，「味の素甘味料特許」同，2004年2月25日付，「東芝に10億円請求」同，2004年3月3日付
- (7) 特許庁・産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会：「職務発明制度の在り方について」報告書および参考資料，2003年12月
- (9) 『判例時報』1542号
- (10) 『判例時報』1532号
- (11) 『判例時報』1690号
- (12) 『判例時報』1753号
- (13) 『判例時報』1822号
- (14) 『判例時報』1802号
- (15) 『判例時報』1807号，『同』1848号
- (16) 特許庁・産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会：前掲（7）
- (17) （社）日本経済団体連合会「知的財産戦略についての考え方」意見書 2002年6月，（社）日本経済団体連合会：「出願・審査請求制度の改革の方向性について」意見書，2003年1月
- (18) 日本弁理士会：職務発明制度に関する見解，2003年1月
- (19) 知的財産国家戦略フォーラム：提言「職務発明制度の在り方について」報告書（案）に対する意見，2003年11月
- (20) 『朝日新聞』2004年3月29日付，『日本経済新聞』2004年4月1日付
- (21) 日本弁護士連合会「知的財産高等裁判所の創設についての意見」2003年6月17日
- (22) 『毎日新聞』2004年2月28日付
- (23) 日本弁理士会「ADRへの弁理士の関与の現状と今後の課題」2002年9月
- (24) 金子宏・新堂幸司・平井宜雄『法律学小辞典・第4版』有斐閣，2004年
- (25) 『解説公害紛争処理法解説』ぎょうせい，2002年
- (26) 日本弁理士会・前掲（23）