

職務発明に対する補償金の設計思想に 関する一考察

—イノベーション宝くじ論を手がかりに—

How should employers design remuneration policy for employees' invention: one perspective based on Innovation Lottery Theory

中山一郎^{*}
Ichiro NAKAYAMA

抄録 職務発明に関する権利の承継に対する相当の対価を巡る問題は、法制度論としての側面もさることながら、使用者側における補償金の設計思想の問題としての側面も無視できない。かかる観点から補償金の設計思想を考える上では、イノベーションとその経済的価値の関係に関する研究である「イノベーション宝くじ」論が有益な含意を持つ。本稿では、現行制度下における対価請求権に関する基本的構造や判例の動向、さらには補償金の実態をも概観した上で、「イノベーション宝くじ」論を手がかりに、補償金の設計思想について考察する。

1. はじめに

近時、職務発明を巡る議論が盛んである。報じられるところによれば青色LEDの実用化に成功した中村修二氏は、元の職場である日亜化学工業在職中になした特許発明に関する権利の帰属及び日亜化学工業に譲渡した権利に対する相当の対価として約20億円の支払いを求めて、日亜化学工業を提訴したとされる。また、オリンパス光学工業事件における東京高裁平成13年5月22日判決は、職務発明に関する権利の使用者への譲渡に対する「相当の対価」については使用者がこれを一方的に定めることはないと判示して、「産業界の特許管理を根底から揺るがす」こととなっ

た。

議論は制度の根幹にまで及び、政府の研究会も職務発明制度の在り方に関して検討を開始したが、平成13年12月の同研究会の中間論点整理では結論を得るに至らず、改めて、従業者が職務発明に関する権利を使用者に承継させた際に支払いを受けることができる「相当の対価」とはどのように決定されるべきな

* 経済産業研究所研究員、
東京大学先端科学技術研究センター客員助教授
Fellow, Research Institute of Economy, Trade
and Industry, Visiting Associate Professor,
Research Center for Advanced Science and
Technology, University of Tokyo
(原稿受領: 2002.1.25)

のかという問題の難しさを浮き彫りにしているように思われる。

本問題に対する見方は、発明者の利益を重視するものと使用者の利益と重視するものに二分されやすい。⁽⁴⁾ 現行法上、補償金は権利承継に対する「対価」であるから、従業者にとっては多い方がよく、使用者にとっては少ない方がよいという対立構造として問題を把握することもできる。しかしながら、機能面から見た場合、補償金は従業者の創作活動にインセンティブを与えるメカニズムとして捉えることも可能であり、また、そのような視点で制度設計を行うことができれば、使用者・従業者双方に互恵的な状況をもたらすことも不可能ではないと思われる。現に一部企業ではそのようなインセンティブシステムの構築に取り組んでいるようである。⁽⁵⁾ また、国家公務員の職務発明に対する補償金に関して、これまで一律に適用されてきた算定基準は平成13年度をもって廃止されるとのことであるが、そうすると平成14年度以降は、各省庁や各独立行政法人は独自に補償金制度を構築する必要に迫られる。このように考えると、本件は、法制度論としての側面もさることながら、発明によって使用者の利益に貢献した従業者にどのような報酬を与えるのかという使用者側のポリシーの問題としての側面も無視できないように思われる。そして、近年のイノベーションとその経済的価値の関係についての研究成果は、そのようなインセンティブメカニズムとしての補償金の設計思想に示唆を与えてくれているように思われるのである。

そこで、本稿では、対価請求権の基本的構造に関する判例や補償金の実態も踏まえなが

ら、イノベーションに対する報酬の構造に関する研究成果を手がかりに、各主体における制度の設計思想という点から補償金制度の在り方について考察することとしたい。

なお、本稿は、補償金制度を構築する際の設計思想について考察することを主たる目的とするものであって、オリンパス光学工業事件東京高裁判決の評釈や、実務的には関心の高いと思われる具体的な補償金額の算定根拠及び金額そのものの是非について論じることを目的としているものではないことを予めお断りしておく。

2. 現行法下での対価請求権の基本的構造

(1) 対価請求権の趣旨・性格

従業者が職務に関連して行った職務発明については、使用者等に通常実施権が認められる（特許法第35条第1項）が、他方で「契約、勤務規則その他の定め」により、「相当の対価」の支払いを条件に、使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させるよう予め取り決めておくことも可能であり（特許法第35条第2項及び第3項），実際にはそのような予約承継がなされることが多い。（後述3. 参照）かかる規定が設けられた趣旨については、発明奨励という特許法の目的に照らすと従業者である個々の発明者の発明意欲を刺激することが重要になるところ、使用者と従業者との関係について見れば一般的に従業者が弱者の立場に立っていることを考慮したものとされる⁽⁶⁾。ただし、このことは従業員の利益のみを図ることを意図したものではなく、特許法第35条は、使用者と従業者の衡平の理念にも配

意し、使用者と従業者の間の利害を合理的に調整しようとしたものであるとも解されており⁽⁹⁾、オリンパス光学工業事件東京高裁判決も同様の認識を示している。⁽¹⁰⁾

そしてこのような立法趣旨を踏ました場合、従来から判例及び学説は、従業者が「相当の対価」を受ける権利を有することを定めた特許法第35条第3項の規定は強行規定であると解してきた。オリンパス光学工業事件東京高裁判決も同様に第35条第3項及び第4項を強行規定と解した上で、権利の承継に関しては勤務規則等によって使用者が一方的に定めることができるもの、相当の対価の額については使用者が一方的に定めることができず、使用者が社内の規定に基づいて算定した金額が法に定める相当の対価に足りないと認められる場合は、特段の事情のない限り、使用者の算定に基づく金額に拘束されることなく、「相当の対価」を請求できると判示した。第35条第3項を強行規定と解する以上は、当然の帰結とも言え、第一審の東京地裁平成11年4月16日判決も含めて、オリンパス光学工業事件における裁判所の判断は、基本的に従来の判例及び学説の延長線上にあるものと言えよう。このような流れからすれば、当該判決をそれほどショッキングなものとして受け止める必要はなかったように思われる。

(2) 「相当の対価」を巡る問題の所在と本稿における議論の前提

一方、「相当の対価」という点に関して、特許法は「使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」という2つの要因を考慮して決

定すべきであるという一般的な原則を述べるにとどまっている(特許法第35条第4項)。このため、この二つの要因を具体的にどのように考慮して具体的に補償金を算定するのかは、従来も訴訟上の争点となってきたし、また今日における紛争の中心的争点の一つであろう。

これら二要因の判断基準については、これまでの判例の積み重ねを通じてある程度の基本的な考え方は確立されてきたとも言える反面、個々具体的な数字は、明快な算定式・根拠に基づいて算出されているわけではなく⁽¹¹⁾、実務的にはこの点が産業界からの批判を呼ぶ根拠になっているとも思われる。⁽¹²⁾しかしながら、あらゆる場合に対応できる基準を予め用意しておくことは決して容易ではないし、そもそも主観的な判断・裁量の余地の入り込む余地のない機械的な算定方式を作成すること自体が極めて困難であり、またそうであるがゆえに、事前に補償金制度を構築し従業者の理解を得ておくことがより重要になると筆者は考える。ここでは、具体的な補償金額の是非を論じるのが目的ではないこともあり、上記二要因の議論には立ち入らず、かわりに補償金の設計思想に影響すると思われる点について取り上げることとする。

(3) 対価請求権の発生時期及び対価の額の決定時点

対価請求権はいつ発生するのだろうか。東京地裁昭和58年12月23日判決は、特許を受ける権利について承継時であると判示する。そのように解しなければ、使用者が承継後に出願も実施もしなかった場合には対価の請求ができなくなってしまうという不合理が生じる

ためであるとされる。とはいっても、特許を受ける権利の経済的価値は承継時点においては不明である場合が多いと思われる。対価請求権が承継時に発生するとしても、対価の額はいつ定まると考えるべきなのであろうか。

同じく東京地裁昭和58年12月23日判決は、「特許を受ける権利という一個の権利の一回的譲渡の対価は、譲渡時において一定の額として算定しうるはずのものである」とした上で、特許法第35条第4項に定める「使用者等の受けるべき利益」とは、現に使用者等が受けた利益を指すのではなく、使用者が受けと見込まれる利益であって、権利承継時の客観的価値をさすものと判示する。そして承継後に登録された、あるいは利益を生じたと言う事情は、承継時における対価の額を後日算定するに当たって参考とすることはできるものの、対価がその時点で初めて定まると解するのは相当ではないとする。

同判決は職務発明規程が存在しない事案であったが、実際に職務発明規程が存在する場合にあっては、後述する通り、出願・登録・実施と言うように発明の価値が客観的な事実によって裏付けられる事態が生じる度に、補償金の支払を規定している例が多い。このような支払は認められるのであろうか。

この点に関し、大阪地裁昭和59年4月26日判決は「特許を受ける権利の譲渡時においては右権利が不確定なものであり、また権利が実施されていない間には使用者が受けるべき利益も未定であることから相当の対価の額を算定することは困難」であることを認め、出願時・登録時・実施時等に分けて補償金を支払うという分割払方式は許容されると判示し

た。その上で、出願したが登録も実施もされておらず、社内規程上登録時あるいは実施時の補償金の支払時期が到来していない時点において、当該規程の無効を理由に出願補償金を超える額の支払を前提とする原告の請求には理由がないと判示した。

これらの判例からすれば、対価請求権が発生するのは、職務発明規程が存在しない場合にあっては承継時だが、職務発明規程が存在する場合には当該規程上の定めによるとも考えられなくもない。現に、その後の下級審判例は、当事者間に特段の合意がない場合に限り対価請求権は承継時に発生すると判示している。⁽¹⁰⁾ ただし、大阪地裁平成6年4月28日判決は、職務発明規程が存在した事案であるが、実際に原告にいつ対価請求権が発生したのかについて明確に判示しているわけではなく、むしろ承継時における対価請求権の発生を前提としているように思われる。⁽¹¹⁾ 少なくとも職務発明規程を根拠に請求権の発生時点を承継時以外と明示的に認定した事例は見当たらぬ。

これに対し、大阪高裁平成6年5月27日判決は、対価請求権は権利の承継時に発生するとした上で、消滅時効については、契約・勤務規則に特段の定めがなく、その他対価請求権の行使を妨げる特段の事情のない限り、承継時から進行すると判示する。

特許法第35条第3項は、従業者が特許を受ける権利を承継させたときは相当の対価の支払を受ける権利を有すると明確に規定しており、また、かかる第35条第3項の規定は強行規定であると解されていることから考えると、やはり大阪高裁平成6年5月27日判決が判示

するように、対価請求権の発生時点と消滅時効の起算点を区別し、前者については承継時であると解するのが、現行法を前提とした場合の自然な理解であると思われる。⁽¹⁸⁾

他方、対価請求権が承継時に発生するとしても、現実的に考えて具体的な金額の算定に当たっては承継後の発明の権利化の有無や実施状況を勘案せざるを得ないし、現に係争となるのは、承継後に使用者が発明の実施等を通じて利益を得た場合が多い。そしてそのような場合、判例でも、具体的な補償金額については、売上高や実施工料額といった承継後の事情をもとに算定している。⁽¹⁹⁾ つまりところ、対価請求権が発生する承継時の客観的価値を算定するというレトリックの下に、承継後の事情に応じて補償金を算定するというのが、対価請求権の発生とその金額の算定に関する基本的な構造であるように思われる。

(4) 経済的利益を生み出す発明のみに対する補償への一元化の許容可能性

職務発明制度に関する産業界の懸念の一つは、大量に生み出される発明について権利承継の対価を個別に発明者の実質的同意を得て算定するとした場合の負担にあるようであるが、実は、後で詳しく見るように、経済的価値を生み出す発明はそれほど多くない。とすれば、補償の対象を一定の経済的価値を生み出す発明に限定すれば、使用者の負担の軽減に資し、ひいては、そのような価値のある発明をなした従業者への補償を厚くする効果も期待できなくはない。

具体的には、承継後の事情、つまり使用者が実際に受けた利益（自社実施や譲渡、実施

許諾等）のみを考慮して補償金を支払うこと、例えば出願時あるいは登録時補償金を廃止し実績補償金に一元化する、さらには実績補償金の対象を使用者が一定額以上の利益を受けた場合に限定するといった方法が考えられるが、そのような支払方法は認められるのだろうか。

対価請求権は承継時に発生しており、承継時に相当の対価は算定しうるとの考え方にしてば、実施されなければ対価がゼロとなるような実績補償金への一元化や実績補償金の支払対象の限定は許容されないように思われる。実際に、不実施の権利について従業者は出願時・登録時補償金に相当する対価請求権を有すると判示した判例も存在する。⁽²⁰⁾

これに対し、単なる奨励金としてならばともかくも、経済的価値を有しない発明に対しても、従業者からの請求があれば「対価」の支払いが使用者に義務づけられるというのは酷であるようにも思われる。

もっとも特許法第35条第4項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは、使用者が発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することにより受けることとなると見込まれる利益を言うとの考え方方が判例を通じて確立されてきており⁽²¹⁾、この「発明の実施を排他のに独占し得る地位」という概念に着目するならば、職務発明の実施による利益が実際に生じていない場合であっても、出願あるいは登録によって他者の権利化あるいは他者の無断実施を防ぐという効果は得られるのであるから、これを「発明の実施を排他のに独占し得る地位を取得することにより受けることとなると見込まれる利益」と捉えて対価

請求権が認められるべきであるという帰結になりそうである。⁽²³⁾

ただし、承継後に出願も実施もされなかつた場合に「使用者が受けるべき利益」をどのように認定するのかという疑問は残る。対価請求権の承継時発生についてのリーディングケースである東京地裁昭和58年12月23日判決は、承継後に出願するか実施するかは使用者の自由であるから、対価請求権の発生時点を登録時あるいは実施時と解すると、出願も実施もしない場合には対価の請求ができなくなり不合理であると判示する。確かに出願されなくともノウハウの実施により利益が生じている場合には相当の対価の支払いを認めるべきであろうし、現に東京地裁昭和58年12月23日判決もそのような事案であった。しかしながら、実施もされなければ出願もされず防衛的効果さえ生じない場合の「使用者が受けるべき利益」とは一体何を意味するのであろうか。この点は、実務的には大きな問題ではないかもしれないが、制度設計という観点から見た場合、現実の発明の着想から商業化に至るプロセスと法制度上との間のギャップの存在を示しているように思われる。本来経済的価値を生み出す発明はごく少数であり、かつ、その場合における利益の大半は承継後かなり経ってから発生するにも関わらず、現行制度上は、承継後の使用者側の事情に左右されずに従業者の利益保護を図るために、可能な限り早期に対価請求権を認めようとしているがゆえに発生するギャップである。この点が持つ意味については後ほど改めて考えてみるととしたい。

3. 補償金制度の運用実態の概観

各民間企業や国の機関において補償金制度はどのように運用されているのであろうか。

2. でみたように具体的な補償金算定の基準・支払方法等は、基本的に従業者等と使用者等の間で決められるものであるという性格からしてその実態を正確に把握することは困難であるが、従来から一定の調査がなされてきたことに加え、中村修二氏の提訴と相前後するように、各企業の取り組みは各メディアでも取り上げられるようになっている。⁽²⁴⁾

以下では、発明協会によるアンケート調査結果及び国有特許補償金支払要領を手がかりに他の調査等も補完的に参考にしながら、補償金制度の運用の実態を概観してみたい。

(1) 発明協会調査結果⁽²⁵⁾

平成9年に発明協会は平成7年度の特許出願上位800社から無作為に抽出した300社を対象に補償金の運用実態に関する調査を実施している。(うち回答企業数173社)。ここでは後述の論点との関係で重要と思われる点を取り上げる。

第一に、調査対象が出願上位企業であることからすれば驚くに値しないが、回答企業のほぼ全て(約99%)が職務発明規程を有している。

第二に、補償金支払時期に関しては、大多数の企業が出願時(約98%)及び登録時(約87%)の支払を、また約4分の3の(約74%)の企業が自社実施時の補償金支払を規定しているものの、他社への実施許諾時や譲渡時の補償金支払を規定している企業は、それぞれ

約26%，約18%に留まっている。⁽⁴⁾ライセンス補償の規定が少ないというのは意外な感もあるが，近年，実績補償に際してライセンスをより重視するとする企業も増えつつあるようであり，⁽⁵⁾ライセンス時補償を行う企業の割合はその後増加している可能性がある。

第三に，出願時又は登録時に補償金を支払う企業のうち約8割が一律定額を支払うのに対し，自社実施時に補償金を支払う企業の約3分の2（約67%）は，一律定額ではなく評価に基づき，つまり何らかの実績を踏まえて補償金を決定している。

なお，実績補償金について規程上上限額を設けているのかどうか，あるいは収入実績に連動する補償金の場合，収入額に対する補償額の比率は収入の増加に伴い低下するのかどうかといった点については，本調査結果によって全体の傾向を把握することはできない。

ただし，発明協会が運用事例集として紹介している個別事例⁽⁶⁾や判例で明らかになった事案さらにはその他の調査結果を併せて考えると，業界等にもよるが，実績補償金について上限額を設けていたり，収入額に対する補償額の比率を収入の増加に伴い低下させる企業は少なからず存在するものと思われる。

（2）国有特許補償金支払要領

国家公務員が行った職務発明に関しては，「国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領」が定められており，補償金についてもかかる支払要領の適用を受けることとなる。すでに述べたとおり，本支払要領については平成13年度をもって廃止されることであるが，すでに現状においても一つのモデルと

して民間企業等の慣行に影響を及ぼしている可能性があり，また仮に平成14年度以降各省庁や各独立行政法人が支払要領を策定する際ににおいても事実上の影響力をもつ可能性は大きいと考えられることから，現行の内容を検討しておく価値はあると思われる。

本文払要領では補償金を登録補償金と実施補償金の二種類に分けて規定している。登録補償金は，特許を受ける権利を承継して権利を取得したか，又は特許権そのものを譲り受けた場合に，請求項の数に応じて一定の金額を支払うものである。他方，実施補償金は，国が職務発明より収入を得た場合において当該収入に応じた金額を支払う実績補償である。

また，同支払要領に基づき支払われる補償金については，上限額が設けられており，現行では年間600万円が上限となっている（同支払要領第10条）。しかしながらこの上限額の設定については国立大学等の研究者に対する産学官連携への誘因付与という観点から批判があり，文部科学省の諮問委員会は，上限額を撤廃することが必要であるとの提言をまとめている。⁽⁷⁾また，特許法第35条第4項の趣旨から考えて上限額の設定は違法の虞があることを指摘する見解もある。

さらに注目すべきは，実施補償金額の算定方法である。実施補償金は基本的に国が得た収入に一定の比率を乗じたものとなっているが，この比率は，国の収入の金額の大きさに応じて4つに区分されており，国の収入実績額が大きくなるに従って実施補償金の比率は低く設定されている（同支払要領第3条，次頁表参照）。つまり職務発明によって国の収入が増えると，補償金の絶対金額は増加するが，

国有特許に対する実施補償金額の算定方式

国の年間収入実績	補 償 金 の 額
50万円以下の金額	収入実績×30%
50万円を越える金額	(収入実績-50万円)×20%+15万円
100万円を越える金額	(収入実績-100万円)×10%+25万円
150万円を越える金額	(収入実績-150万円)×5%+30万円

(国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領第3条に基づく。)

その増加度合いは減少し、国の収入金額単位当たりの補償金額が遞減する構造となっていることがわかる。

(3) 小括

以上から、我が国の民間企業及び国の機関における職務発明に対する補償金の実状に関しては、次のような点を特徴として挙げることができよう。

- ・特許出願上位企業であれば殆どの企業が職務発明規程を作成している。その多くは、出願時及び登録時に一律定額の補償金を、また、自社実施時に実績を考慮した実績補償金を支払っている。他方、他社への実施許諾時や譲渡時における補償金の支払を予め職務発明規程上に定めている企業の割合は従来はそれほど多くなかったが、近年この割合は増加している可能性がある。
- ・国有特許の場合も、定額の登録補償金とロイヤリティ収入が生じた場合の実施補償が設けられているが、現行基準では、補償金の上限が定められているとともに、収入額に対する実績補償金の比率は収入の増加に伴い低下する。他方、民間企業における職務発明規程が同様の特徴を有するかどうかについての全体の傾向は不明であるが、そ

のような規程を持つ企業が存在することはほぼ確実である。

4. イノベーションに対する報酬の構造——イノベーション「宝くじ」論

(1) イノベーションとその経済的価値の関係

機能面からインセンティブメカニズムとして補償金制度を捉えた場合、このような補償金の実態は、どのように評価されるのであるか。

この点を検討するに当たり、さしあたり次のような設問を考えてみたい。

あるイノベーションとその経済的価値の関係を調べるために、複数の特許あるいは新技術とそれらがもたらした経済的価値との関係を調査したとする。そして、この結果を、横軸に経済的価値、縦軸にそのような経済的価値を生じさせた特許（技術）の数をとったグラフにプロットする。このグラフは、イノベーションと当該イノベーションから得られる利益との関係を示すものとなるが、それでは、このグラフ上の分布はどのような形状を示すのだろうか。ベルカーブと言われるような左右対称な正規分布、すなわち平均値当たりの頻度が最も高くなる分布を示すのだろうか。

Schererによれば答はノーである。⁽³⁸⁾これまで実施された幾つかの調査結果に基づき、Schererは、イノベーションの経済的価値に関する分布は非対称であるとする。つまりごく少数のイノベーションが莫大な利益をもたらす反面、大多数のイノベーションは殆ど利益をもたらさないというのである。Schererがそのような例として様々な事例を挙げているが、そのうち幾つかを示せば次の通りである。

—1977年に出願され、権利期間（18年間）の満了まで保持されたドイツ特許776件の特許のうち、経済的価値が高い上位10%（78件）の特許がもたらす経済的価値は、全体の経済的価値の合計の約88%に上る。同様にドイツと米国の両国で特許が付与された米国の発明222件についても、経済的価値が高い上位10%（22件）の特許がもたらす経済的価値は、全体の経済的価値の合計の約85%に上がる。

—1990年代前半の4年間に米国の6大学がライセンスを行った486件の技術のうち、コエンポイヤーの遺伝子組換えに関する技術1件（関連特許は3件）によるライセンス収入が全ロイヤリティ収入の約24%を占め、ライセンス収入上位6技術のライセンス収入は全体の66%に及ぶ。⁽³⁹⁾

(2) イノベーション「宝くじ」論

このようにイノベーションから生じる経済的価値のかなりの部分がごく少数のイノベーションによってもたらされているという状態は、何を意味するのであろうか。

Schererはこのようなイノベーションに対する報酬の構造を「宝くじ」にたとえる。「宝

くじ」において「当たり」を引く確率は極めて低い。したがって宝くじに参加した者の大半は「外れ」を引くこととなる。また、宝くじは、あらかじめ手数料を払って購入する必要があり、当選確率からみて「宝くじ」を購入した場合における利益の期待値はマイナスになることが多いと思われる。にもかかわらず、参加者が多く賞金額が大きい「宝くじ」ほど（当たる確率がそれだけ低くとも）、より多くの人を惹きつけることを我々は経験的に知っている。なぜ人々は当選確率が極めて低く、期待収益がマイナスであるような場合にあっても、「宝くじ」を買うのであろうか。そのポイントは、極めて大きな資産の増加があった場合の効用曲線の傾きにある。

通例、横軸に保有資産、縦軸に効用をとった効用曲線は、保有する資産の額が大きくなるに従って傾きが緩やかとなる、すなわち限界効用が遞減することが想定されている。ところが、Schererは、あるポイントを超えると効用曲線はそれまでよりも急な傾きを示すとする。これは、非常に大きな報酬によって資産が大きく増加した場合、効用もそれまでの増加の比率を上回って増加する（限界効用が⁽⁴⁰⁾遞増する）ことを意味する。そして、このような効用曲線の下では、期待収益がマイナスで資産の減少が予想される場合にあっても期待効用が低下しないことが可能になる。といふのも、確率は低くとも極めて大きな資産の増加があった場合の期待効用の増加分は、予想される資産の減少による期待効用の低下分を補ってあまりあるからである。つまり、当選確率は低くとも高額の当選賞金の見込みがあるがために、外れを引く確率が高く手数料

支払いによって損をする場合の方が多いと分かっていても、人々は「宝くじ」を買うのである。この「宝くじ」論は、どのようにイノベーションに当てはめられるのであろうか。研究開発活動は、大多数の試みが失敗に終わるリスクの高い取り組みである。そのような不確実な活動に研究者達を駆り立てるものは何か。イノベーション「宝くじ」論によれば、それは成功した場合における報酬の大きさであると言うことになる。

もちろん、Scherer 自身、このような技術革新の「宝くじ」へのアナロジーは一つのモデルに過ぎず、極めて大きい資産の増加により効用曲線が急な傾きを示す（限界効用が遞増する）ことが実証されているわけではないことや、全ての創作者の行動原理が経済的報酬によって支配されているわけではないことを認めている。しかしながら、特許制度そのものが排他権という手段によって経済的報酬の見込みを約束することで創作活動を刺激するという前提に立っている以上、このような考察は特許制度に対する幾つかの含意を持つと考えられる。

一つは、なぜ革新的なイノベーションが大企業よりもむしろベンチャー企業において生み出される傾向が強いのかという点について「宝くじ」論は一つの見方を提供する。すなわち、「宝くじ」論によれば確率は低くとも多額の成功報酬への希求こそがイノベーションの原動力となるが、大企業における意思決定は、往々にしてリスクを回避しがちでイノベーションという「宝くじ」ゲームに参加しないか、あるいは成功した場合の個人への報酬がそれほど高くなく、構成員への動機付けが不十分

であるためとされる。

もう一点の含意は、技術革新への投資が多額の成功報酬への期待に動機付けられていると認められる限りにおいて、成功したイノベーターの得る報酬が多すぎる（“too much”）ことのみを理由として特許保護を弱くすべきではないという点である。⁽⁴³⁾

5. 補償金の制度設計への含意

イノベーション「宝くじ」論は、あくまで一つのモデルに過ぎないが、インセンティブメカニズムとしての補償金の制度設計に幾つかの重要な含意を有しているように思われる。そのような点として、ここでは以下の四点を指摘しておきたい。

(1) 出願・登録・実績補償金の意義

多くの企業において、また、国有特許の場合においても、出願・登録補償金制度が設けられているが、イノベーションへの原動力が成功報酬の大きさに依存することを前提とするならば、むしろ実績補償金の役割こそが重要である。

現行法の下でも、裁判所は、職務発明規程が「相当の対価」を定めているというためには、使用者が受けるべき利益の従業者への還元が規定されている必要があり、この場合の使用者が受けるべき利益には、自社実施あるいは第三者に実施や譲渡した場合の利益が含まれると判示しており⁽⁴⁴⁾、実際にも自社実施や第三者への実施により得られた利益を基準に相当の対価が算定されていることは既にみた通りである。

したがって、比率は低いと思われるものの

実績補償金を有しない企業にあっては、早急にこれを導入すべきである。また、職務発明規程上実績補償金を導入している企業にあっても、他社への実施許諾や譲渡に際して補償金の支払を規定していない場合にあっては、自社実施の場合のみならず他社への実施許諾や譲渡時においても補償金を支払うよう関連規程を改正すべきである。

他方、出願・登録時補償金は、イノベーションの促進という目的との関係ではどれほど有効であるか疑わしい。

もちろん成功報酬の大きさが重要であるということは、出願・登録補償金の存在を否定するものではないし、実績補償金だけでは従業者への支払までに長期を要することから先に出願・登録補償金を支払うとする自由もあってよい。しかしながら、出願・登録補償金は活用される見込みのない発明の出願や権利化を助長しているのではないかとの疑問を抱いてもあながち間違いではないであろう。そうすると出願・登録補償金を廃止して補償金制度としては実績補償金に一本化する、さらには、実績補償金の支払を使用者が一定額以上の利益を受けた場合に限るといった制度設計の自由は認められるかという点が問題となる。

既に述べたとおり、現行法を前提とした解釈論によれば、対価請求権は承継時に発生している。また、実施されなくとも出願あるいは登録によって他社の権利化又は侵害を防ぐという防衛的効果は生じるのであるから、「発明の実施を排他的に実施できる地位を得ることにより受けることとなると見込まれる利益」も発生し、従業者は対価請求権を取得す

るため、実績補償金への一元化や支払対象の限定は認められないということになりそうである。実際、発明の利用が想定されなくとも第三者による権利化を防ぐために特許出願や審査請求がなされることも少なくない。使用者が防衛出願や防衛特許を目的とするならば、従業者には出願・登録補償金相当の対価請求権が認められて然るべきとの議論はあり得よう。また、使用者が実際に出願や審査請求を行う動機としては「発明の利用の見込み」と「防衛的効果」が混然一体となっている場合も多いと推測される。そのような場合には、少額の出願・登録補償金と発生した利益に応じた実績補償金を併せ持つという多数の企業が現在採用しているアプローチがそれなりに理に適っているとも考えられる。

しかしながら、4. で見た通り、成功した場合の報酬が十分に大きければ、多少の経済的損失が予測されてもイノベーションへの動機付けはなされるとの考え方からすれば、実績補償金への一本化や一定額以上の利益を生み出す発明への実績補償金の限定と言った制度設計の自由も認められてよいように思われる。現行法解釈論との関係では、そもそも成功報酬が十分に大きければ従業者のインセンティブも低下せず、従業者保護にも欠けないと前提に立って、例えば極めて多数の発明が生み出されている企業のような場合、補償金の支払は使用者が一定額以上の利益を受けた場合に限るといった規程を有していたとしても、当該一定額の水準が実現困難な程に高くなく、かつ一定額以上の利益をもたらす発明に対しては十分な補償がなされることが担保されている限り、かかる社内規程を許容す

ると言ったような柔軟な解釈の余地はないであろうか。⁽⁴⁵⁾

さらに立法論まで含めて考えれば、「使用者等が受けるべき利益」を「使用者等が受けた利益」とする、あるいは、対価請求権は承継時に発生するとしても、出願公開による補償金請求権の行使が特許権設定登録後でなければできないように(特許法第65条第2項)、対価請求権の行使を使用者に経済的利益が発生した後にのみ可能とするようなアプローチも考えられる。さらに、実施されている特許に限ってみても無数に及ぶという点まで勘案するならば、一部論者の言うように、⁽⁴⁶⁾相当の対価の支払義務が生じるのは発明が顯著な利益をもたらした場合のみとする英國型のアプローチも検討に値しうが、実施されている特許が無数に及ぶかどうかは、個別業界あるいは企業の問題であるから、法制度というよりも当該企業の実情を踏まえた解釈論での処理の方がなじむようにも思われる。

なお、立法論との関連で言えば、実績補償金への一元化は、そもそも職務発明の使用者への予約承継を禁じ、かつ、現行法では使用者に認められている無償の通常実施権を有償とするといった形でも実現できるが、この点の是非については、(4)で述べる。

(2) 実績補償金額の上限設定について

近年撤廃する企業が増加しているとの指摘はあるものの、依然として補償金の上限額を定めている企業にあっては、これを撤廃すべきである。現行法を前提とする限り、仮に上限額を設定したところで、既述のとおり特許法第35条第3項が強行規定であって従業者は

不足額を請求できるとするならば、容易に到達するような上限額を設定する意味はないと見えよう。また、法的側面を離れて、機能面から考えてみても、補償金額に上限を設定することは、多額の成功報酬の可能性を否定することを意味し、イノベーションに対するインセンティブを損なう虞がある。

国有特許において上限額を定めた支払要領の廃止は、それ自体として評価できようが、問題は、基準が廃止された後に、各省庁や各独立行政法人がどのような制度設計を行うかである。これら各主体が補償金システムを構築するに当たっては、上限額を設定しないことが望まれる。

(3) 実績補償金額の算定方式について

実績額が大きくなるに従って、実績額に対する補償金額の比率が高くなるような算定方式が望ましい。

現行の国有特許の実施補償金の支払要領においては、国の収入実績が上がるほど収入実績に対する補償金額の比率が低下するため、イノベーションへのインセンティブとしての有効性は甚だ疑わしい。このような基準は廃止されることが望ましいが、統一基準が廃止された後の各省庁・独立行政法人の判断がポイントとなることは(2)の場合と同様である。これらの機関は、実績額が大きくなるに従って、補償金額の比率を高めるような算定方式を設定すべきである。

(4) 権利の帰属について

従業者の発明意欲の刺激という観点を突き詰めれば、そもそも職務発明に関する権利を

使用者が承継せずに従業者に帰属させたままとするという方法も一案として考えられる。そのような場合でも、自社での実施は可能である(特許法第35条第1項)。また、立法論まで含めて考えれば、上述の通り、使用者への予約承継を禁じ、使用者の通常実施権を有償とすることにより、使用者の利益の従業者への還元は担保されることになる。

しかしながら、従業者が権利を持つとなれば、クロスライセンス等に支障が生じる、あるいは従業者から第三者への譲渡・実施許諾によって使用者の利益が影響を受けるといった虞が生じることも否定できず、使用者が発明の完成に有形無形の貢献をなしていることを考慮すると、やはり予約承継を一切禁じてしまうのは、使用者に酷であろう。

とすると、使用者が権利を承継することも認めつつ、使用者の利益の一部を従業者に還元させる手法としては考えられるのは、職務発明に関する権利を使用者と従業者との共有とするというアプローチである。ただし、実際に権利を使用者たる国と従業者たる研究者との間の共有としていた旧工業技術院の場合は、使用者に権利が帰属するように規程を見直している。⁽⁴⁹⁾

見直しの理由は定かではないが、共有方式の場合、使用者にとって権利処理に際して共有者たる研究者の同意が必要となる、あるいは従業者にとっても特許出願等に係る費用を持分に応じて負担しなければならないというデメリットが生じる。前者の点は、技術移転を重視する大学や公的研究機関、あるいはクロスライセンスが多い業界にとっては、制約事項となろうが、主として自社で実施する

企業にとってはそれほど問題にはならないのではないかと思われる。また、後者の点についても、前述の「宝くじ」論によれば、賞金額が十分に高ければ人々は手数料を払ってでも「宝くじ」を購入するのであり、多少の費用負担を研究者に求めることをそれほど問題とすべきではないと思われる。

(5) まとめと予想される批判に対して

以上、補償金の設計思想について考察してきたが、その結論を一言でいうならば、イノベーションを促すためには、確率は低くとも成功報酬は大きいという見込みが存在することこそが重要であって、補償金の制度設計に当たってもこの点が考慮されるべきであると言ふことである。

他方、幾つかの批判も予想される。

第一に、そもそも発明がなされただけでは利益は生じず、これを実用化するためには使用者の組織全体の資源を必要とするのであって、その一端しか担っていない発明者の貢献分を金銭評価すること自体が不可能であるといった批判があるであろう。⁽⁵⁰⁾

確かに包括的なクロスライセンスの場合など補償金の算定において従業員の貢献度をどのように認定するのかという点が実務的には相当困難な問題であることは想像に難くない。ただし、これまで少なからぬ企業が腐心しながら補償金の算定を行ってきたことも事実であろうし、求められているのは発明の価値の正確な算定ではない。オリンパス光学工業事件東京高裁判決にあるように、「社内規定が特許法35条3項、4項に照らして合理的であり、かつ、具体的な事例に対するその当てはめ

も適切になされときには、それにより、従業者等が相当の対価の支払を受けることになる⁵¹⁾のであって、職務発明規程の合理性こそが問題となる。かかる観点から重要なことは、従業者の発明が使用者の利益に貢献した場合、具体的にその貢献度をどのように認定するにせよ、使用者の得た利益が大きいほど、当該従業者への報酬も大きくなるように予め制度を設計しておくことではないかと言うのが本稿の問題意識である。

第二に、発明者以外の従業者が使用者の利益に貢献した場合、例えば営業・広告部門の従業員が新機軸を打ち出したようなケースやオリンパス光学工業事件におけるように特許部担当者の提案がライセンス契約締結に大きく貢献したようなケース、については、いわゆるビジネス方法特許に該当する場合を除き、補償金支払の対象にならないのに対して、発明者に対して多額の報酬の可能性を約束することは人事政策上の公平性を阻害するといった批判⁵²⁾もあるであろう。

この点については、特許法が技術的思想を対象とした制度である以上基本的にはやむを得ないと思われる。ただし、人事上の公平性を図るために補償金を低額に抑えるのは本末転倒であって、むしろ発明者以外の職員の提案・貢献に対するインセンティブメカニズム(報奨金、ストックオプション等)を別途講じることによって人事政策上の公平性は図られるべきではないだろうか。

第三に、上記の点とも関連するが、使用者は、給与・待遇・研究環境等を含めたパッケージで従業者を処遇しているのであって、補償金の是非のみを取り上げて議論する必要は

ないとの批判⁵³⁾もある。

インセンティブとしては、補償金である必然性ではなく、給与・待遇であってもよいと言うのはその通りである。ただし、補償金以外の処遇で従業者が満足していれば訴訟に至るまでの紛争は生じないのである。むしろ、崩れつつあるとは言えなお年功序列的な給与体系・処遇の中にあって、補償金をいわば実力給的な機能を持つものとして補完的に活用するといった発想もあってよいと思われる。

第四に、従業者が自らの発明の実施を通じて得られる利益を享受したければ独立起業すればよく、リスクもとらず、かつ、使用者から提供される有形無形の便益を享受しながら多額の補償金を要求することを認めると、リスクをとって起業する人間はいなくはないかといった見方もあるかもしれない。

しかしながら、補償金算定に当たっては、従業者の貢献度を考慮するというプロセスが存在し、従業者が使用者の設備・資金を使用している限り、従業者の貢献度が50%を超えて認定されることは通例考えられないことから⁵⁴⁾、従業者が得る報酬は、自ら起業して発明を実施する場合に比べて低くならざるを得ない。結局、それ以上を望む者はリスクをとって起業するしかなく、多額の補償金が独立起業を妨げるという懸念は杞憂ではないかと考える。

6. おわりに

以上、現行法上は、「対価」として位置付けられる職務発明に対する補償金の基本的構造について判例の動向も踏まえて概観した上で、インセンティブメカニズムとしての機能面か

ら、補償金の設計思想を検討してきた。

「対価」として捉える限り、補償金を巡る利害関係は使用者と従業者の間のゼロサムゲームとなってしまうが、補償金の活用により使用者が従業者を動機付けられれば、状況をウインウィンゲームに変えることも可能であろう。一部の企業は既にそのような認識の下で制度の構築に取り組んでいるようであるが、残る多数の企業や公的研究機関等における同様の取り組みが望まれる。また、裁判所や政府も、かかる使用者の取り組みを奨励しこそそれ、制約することがあってはならないと考える。したがって、仮に職務発明に関して法制度の改正が行われるとしても、インセンティブメカニズムとしての補償金の機能的な役割が制約される形になってはならないのではないかと考える。

やはりイノベーションという結果が極めて不確実なゲームにおいて大当たりを引くためには、成功報酬を高く設定する必要があるのであって、補償金もそのようなインセンティブメカニズムとして制度設計することが重要であることを改めて指摘した上で、最後に、Scherer がその論文の冒頭で引用したシェンペーターの次のような言葉で本稿を終わることとしたい。

「その特定の努力を喚起するに必要なはずのものよりもはるかに多くの豪華な賞品が、ごく少数の勝利者のふところにころがり込む。かくてそれは、いっそう平等にして、いっそう「公正」な分配よりもはるかに効果的に大多数の実業家の行動を刺激することになる。その実業家たちは、ごくわずかの報償をもらうか、全然何ももらわないか、かえって損を

するかのいずれかであるが、それでもなお彼らの目前には大きな賞品がぶらさがっており、それを獲得するチャンスは各人に全く平等にあるのだと思い込んでいるので自己の最善を尽くしてやまないのである」。⁵⁵⁾

注)

- (1) 東京高判平成13年5月22日判時1753号23頁。
- (2) 日本知的財産協会政策部会「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について」知財管理51巻8号1363頁(2001), 1364頁。
- (3) 産業競争力と知的財産を考える研究会「産業競争力と知的財産を考える研究会 中間論点整理」(2001年12月)。<http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002185/index.html>
- (4) マスメディアにおける報道の多くが中村修二氏に同情的であった一方で、産業界はオリンパス光学工業東京高裁判決を批判している。注(2)の文献の他、産業競争力と知的財産を考える研究会「産業競争力と知的財産を考える研究会 中間論点整理」9~10頁参照。
- (5) 例えば、日経エレクトロニクス1999年9月20日号134~139頁、2001年7月2日号120~141頁及び日経バイオビジネス2001年11月号64~71頁は、研究者へのインセンティブ報酬制度を設ける企業の事例を紹介している。
- (6) 特許方「国家公務員の職務発明に対する補償金支払限度額の撤廃について」(2002年2月1日)。<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>
- (7) 「職務発明」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」と言う。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明に至った行為がその使用者等の現在又は過去の職務に属する発明」(特許法第35条第1項)と定義される。
- (8) 大阪地判昭和59年4月26日無体裁集16巻1号282頁、中山信弘『注解特許法第3版上』(青林書院2000) 335頁。
- (9) 東京高判平成13年5月22日、中山信弘『注解特許法第3版上』335頁、吉藤幸朔『特許法概説第13版』(有斐閣2000) 228頁。
- (10) 東京高判平成13年5月22日判時1753号23頁、30~31頁。
- (11) 大阪地判昭和59年4月26日、青柳玲子「職務発明(2)一対価請求権」牧野利秋編『裁判実務大系9』290頁(青林書院1985), 291頁、中山信弘『注解特許法第3版上』335頁。
- (12) 東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁。
- (13) 「使用者等が受けるべき利益」については、他社に実施許諾

している場合には実施料をベースに発明の寄与度等を勘案して、自社実施の場合には、自社の売上のうち権利を承継して独占的地位を得たことに基づく部分を認定し、それに実施料率を乗じるというのが判例の基本的な態度である。ただし、他社からの実施料収入142億円のうち当該職務発明による利益を5000万円と認定したオリンパス光学工業事件では、判断要素は示されているものの、具体的に142億円から5000万円に至る算定式が示されているわけではない（東京地判平成11年4月16日、東京高判平成13年5月22日）。また、自社実施の場合でも、自社売上のうち独占的地位に基づく割合の認定は、1（東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁）、1/2（東京地判平成4年9月30日知的裁集24巻3号777頁、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁）、1/3（大阪地判平成5年3月4日知的裁集〔参照〕26巻2号405頁、大阪地判平成6年4月28日判時1542号115頁）と判決によって分かれるが、これも何らかの算定式に基づくというよりは、考慮要素に基づく判断事項といえよう。さらに、「使用者等が貢献した程度」の認定についても、95%（東京地判昭和58年9月28日無体集15巻3号620頁、東京地判平成11年4月16日、東京高判平成13年5月22日）、93%（東京地判昭和58年12月23日）、90%（東京地判昭和58年12月23日）、80%（大阪地判平成6年4月28日）、60%（大阪地判平成5年3月4日、大阪高判平成6年5月27日）、35%（東京地判平成4年9月30日）と判例によって分かれるが、具体的な数値の算出根拠を厳格に求めるには無理があるように思われる。なお、補償金算定手法に関する過去の判例の分析としては、発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』（発明協会2000）15～29頁、特許委員会第2小委員会「職務発明に対する補償についての一考察」知財管理47巻6号777頁（1997）参照。

(14) 日本知的財産協会「特許法第35条職務発明規定についての提言」（2001年12月7日）<http://www.jipa.or.jp/opinion/35.pdf>

(15) 相当の対価の具体的算定に関する裁判所の判断内容は不明確だとする日本知的財産協会「特許法第35条職務発明規定についての提言」も、事前に精緻な基準を作成することの困難性を認めており、だからこそ職務発明の取扱いに関しては、相当の対価の算定まで含めて各企業の自主的な経営判断を尊重すべきであるとする。また、松本司「職務発明についての補償金請求事件」知財管理50巻2号243頁（2000）251～252頁、山口巖「職務発明規定への警鐘（光ピックアップ事件）とドイツ従業員発明法の動向」AIPPI46巻12号766頁（2001）769頁は、相当の対価の数値化の根拠の明確な説明は不可能であるとする。

(16) 東京地判平成4年9月30日（職務発明規程が存在しない事案）、大阪地判平成5年3月4日（職務発明規程が存在しない

事案）、大阪地判平成6年4月28日（職務発明規程が存在した事案）。

(17) 被告企業の職務発明規程は、出願権譲渡補償（出願決定後30日以内に一定額を支給）、登録補償（権利取得後30日以内に一定額を支給）及び実績補償（実施等により利益が生じた場合年1回の審査により支給）の3種類の補償金を定めていた。裁判所は、「別段の定めのない限り、右相当の対価の支払請求権は、特許を受ける権利の承継の時に発生し、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ものと解するのが相当」とする一方で、その「客観的に相当な額」の認定の基礎となる職務発明実施品の売上高を算定するに当たっては、「被告は第一発明につき特許を受ける権利を譲り受けた以上、現実に特許出願をすることも、出願をせず、ノウハウとして技術を秘匿することもできたわけであるから、第一発明による実施品の売上高計算を出願公開日以降に限定する理由はない」として、発明の実施開始時（出願と出願公開の間に位置する）以降の売上額を算定している。さらに、「使用者が出願も実施もせず、いわゆる企業秘密（ノウハウ）として秘匿した場合には対価の請求をすることができないこととなり、不合理である」とも判示しており、裁判所は対価請求権が出願・実施以前、すなわち承継時に発生していることを前提にしているように思われる。ただし、裁判所が被告の職務発明規程を解釈した結果として承継時の対価請求権の発生を認めたという可能性がないわけではない。大阪地判平成6年4月28日参照。

(18) 消滅時効の起算点については、職務発明規程が存在しなければ承継時だが、職務発明規程が存在した場合は当該規程上の権利行使可能時と解すべきであろう。この点に関連して、オリンパス光学工業事件における東京高判平成13年5月22日は、承継時から消滅時効が進行するとした従来の判例は職務発明規程が存在しなかった事案についてのものであり、職務発明規程が存在する場合は事情を異にするとする。そして、職務発明規程が第三者からの工業所有権収入があった場合の報償を定めていた場合においては、発明者たる従業者が実際に工業所有権収入取得時報償を受け取るまでは、対価請求権を行使することは期待し得ないというべきであったのだから、当該報償の受領時まで消滅時効は進行しないと判示している。また、高林龍「職務発明をした従業者の対価請求権と消滅時効」平成7年度重要判例解説232頁も、職務発明規程における補償金の支払時期が出願時・登録時・実施時とされている場合において消滅時効は各期限の到来時から進行すると解すべきとする。これに対し、飯田昭夫「職務発明規定における「相当の対価」請求権と会社貢献度」パテント54巻10号27頁（2001）は、特段の定めがなければ承継時から消滅時効が進行することと均衡を先とするとして、東京高判平成

13年5月22日を批判する。

- (19) 東京地判昭和58年9月28日(他社に実施許諾した際の技術協力費を考慮), 東京地判昭和58年12月23日(自社実施による売上を考慮), 大阪地判平成6年4月28日(自社実施による売上を考慮), 大阪高判平成6年5月27日(自社実施による売上を考慮)。また, 松本司「職務発明についての補償金請求事件」251-252頁も, 裁判所は, 対価の決定にあたり承継後の事情である使用者の売上高を考慮しているとする。
- (20) 日本知的財産協会政策部会「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について」
- (21) 大阪地判平成5年3月4日及びその控訴審たる大阪高判平成6年5月27日。高裁判決の評釈である高林龍「職務発明をした従業者の対価請求権と消滅時効」233頁も, 権利承継後において出願等も一切されなかったことをもって直ちに権利が無価値であったとは言えないとする。
- (22) 東京地判昭和58年12月23日, 東京地判平成4年9月30日, 大阪地判平成6年4月28日, 大阪高判平成6年5月27日。
- (23) 吉藤幸朔『特許法概説第13版』239頁は, 登録により, 実施等の積極的・顕在的利益及び防衛的効果等の消極的・潜在的利益が期待できることを挙げ, 「特段の事情がない限り, 登録時対価こそは特許を受ける権利に対する正確な意味の35条の「対価」である」とする。
- (24) そもそも発明の実質を備えなければ職務発明には当らない(東京地判昭和58年12月23日参照)。問題となるのは発明の実質を備えていても出願もされなければ実施もされないケースである。
- (25) 出願も実施もされないような場合, そもそも使用者は権利を承継すべきではない, 仮に承継していたとしても従業者に再び譲渡すればよいとの見方からすれば, 権利を承継している以上, 対価は支払うべきとの議論もありえよう。ただし, そのように考えたとしても, 実際には出願も実施もされないような場合の「使用者の受けるべき利益」を従業者が具体的に立証することは困難であろうから, 仮に対価請求権を認めても金銭的には極めて少額であろうし, そうであるとすればそもそも係争にもならないであろうとも思われる。
- (26) 日経エレクトロニクス1999年9月20日号134~139頁, 2001年7月2日号120~141頁, 日経バイオビジネス2001年11月号68~71頁, 東洋経済2001年9月22日号103頁等。
- (27) 発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』第4章。
- (28) 発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』86頁。
- (29) 数字は特許についてのもの。以下特に断らないが, 数字は特許のものを使用する。発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』113~114頁。
- (30) 日経エレクトロニクス1999年9月20日号135~137頁。また, 高橋甫, 畠上隆治「発明者へのインセンティブ」知財管

理50巻1号33頁(2000), 39頁では, 他社ライセンスに対する報償を設けている企業は80%を越えるが, クロスライセンスに対する報償については50%を下回るといった日本知的財産協会の調査結果概要が紹介されている。

- (31) 発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』116頁。
- (32) 発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』第3章。
- (33) 上限額の設定に関しては以下のようないくつかの事例を挙げることができる。オリンパス光学工業の事案では, 社内の規定によれば第三者からの実施工料収入があった場合の報償金について100万円が上限額とされ, 実際に, 使用者側がこの上限額を適用して報償金を算定した事案であった。(実際の算定に際してはさらに他の特許の貢献度が考慮されたため, 20万円しか支払われていない。東京地判平成11年4月16日参照)。また, 東洋経済2001年9月22日号103頁では, 25社中15社が上限を設けており, 日経バイオビジネス2001年11月号68~71頁では, 25社中明確に上限なしと回答した企業は皆無であった。他方, 日経エレクトロニクス2001年7月2日号131~133頁では, 11社中6社が上限なしと, エレクトロニクス業界では, 上限を設けないケースが多いことを推測させる。さらに時点は古くなるが, 東京地判昭和59年4月26日の事案も, 職務発明規程において上限額(50万円)が定められていた事例であった。また, ライセンス収入額が上がるに従って補償率が遞減する算定方式については, 東京地判昭和59年4月26日の事案における職務発明規程の他, 日経エレクトロニクス2001年7月2日号131~133頁において, そのような算定を行う企業の事例が数例紹介されている。
- (34) 平成10年8月10日10特総第1330号。
- (35) 例えば大阪地判平成6年4月28日の事案は, 被告使用者側が「国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領」に準じて実績補償金額を算定し, 弁済供託しているが, 裁判所がこれを過少に過ぎると判断したケースである。
- (36) 今後の産学連携の在り方に関する調査研究協力者会議「[「知の時代」にふさわしい技術移転システムの在り方について」(平成12年12月27日), 科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会「新時代の産学官連携の構築に向けて~大学発の連鎖的な新産業の創出を加速するためには~」(平成13年7月31日)。
- (37) 吉藤幸朔『特許法概説第13版』241頁。
- (38) F. M. Scherer, "The Innovation Lottery", in Expanding the Boundaries of Intellectual Property 3 (R. Dreyfuss, D. L. Zimmerman, and H. First ed. 2001).
- (39) Scherer, "The Innovation Lottery", 7-8 なお, Schererは, 権利期間満了時まで保持されていた権利を調査対象として時点で既に権利を維持する価値のなかった発明が排除されており, これらを含めると, 利益をもたらす発明の偏在度

合いはさらに大きなものとなることを示唆している。

- (40) Scherer, "The Innovation Lottery", 8
- (41) 正確には、このような効用曲線を考えたのは、FriedmanとSavageであるとされる。彼らは、資産の減少をもたらすようなリスクに備えて保険をかける一方で、期待値がマイナスとなるようなギャンブルを行う消費者の行動を説明しようとしてこのような効用曲線を考えたとされる。Scherer, "The Innovation Lottery", 16
- (42) 宝くじの購入による保有資産の変化については、(期待資産) = (当選確率) × (初期資産 + 当選賞金) + (1 - 当選確率) × (初期資産 - 購入手数料) として表すことができ、通常、当選確率が低ければ (期待資産) < (初期資産) となる。他方、効用の変化についても同様に (期待効用) = (当選確率) × (初期効用 + 当選による効用増加分) + (1 - 当選確率) × (初期効用 - 外れによる効用減少分) と表すことができる。ここで、同様の低い当選確率の下でも (当選による効用増加分) が極めて大きければ、期待効用は増加し得る。これは、限界効用が遞増する局面において、効用の増加割合が資産の増加割合を上回る場合に可能となる。Schever, "The Innovation Lottery", 16-17 参照。
- (43) このことは、プロパテント、特許保護強化という議論が如何なる場合でも正当化されることを意味するものではない。強すぎる保護は反競争効果等弊害も有する。Scherer もこの点を認識しており、利害の適切な調整 (fine-tuning) が必要だと述べている。Scherer, "The Innovation Lottery", 20-21
- (44) 大阪地判昭和59年4月26日。
- (45) 例えば、英米法でいうところの de minimis ドクトリン (法は些事に關せず) のような考え方に基づいて、仮に対価請求権が発生していても、対価が極めて少額と思われる場合には請求を認めないとといった解釈が考えられる。

- (46) 朝日新聞2001年9月12日15面「私の視点」への竹田和彦氏の寄稿及び東洋経済2001年9月22日号104頁における同氏へのインタビュー。
- (47) 日経エレクトロニクス2001年7月2日号128~133頁。
- (48) 同旨山口巖「職務発明規定への警鐘(光ピックアップ事件)とドイツ従業員発明法の動向」6頁。
- (49) 旧工業技術院は、平成10年10月14日、工業技術院職務発明等取扱規程を改正し、職務発明に関する権利を使用者たる国と従業者たる研究者の共有とした (同規程第4条及び第5条、発明協会『職務発明ハンドブック』275頁参照)。ところが旧工業技術院の独立行政法人への移行に伴い平成13年4月1日付けで新たに制定された独立行政法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程では、職務発明に係る権利は産業技術総合研究所に帰属することとなっている (同規程第3条、<http://unit.aist.go.jp/collab/intelprop/index.htm> 参照)。
- (50) 日本知的財産協会「特許法第35条職務発明規定についての提言」、日本知的財産協会政策部会「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について」。
- (51) 東京高判平成13年5月22日判時1753号23頁、31頁。
- (52) 日本知的財産協会「特許法第35条職務発明規定についての提言」、日本知的財産協会政策部会「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について」。
- (53) 日本知的財産協会政策部会「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について」。
- (54) 判例を見る限り、使用者の貢献度が50%を下回るとされたのは、東京地判平成4年9月30日のみであるが、当該事案は、公的機関に対する強度試験費用10万円の支払以外には研究費・試作費・材料費等の使用者の負担が発生しなかったケースである。
- (55) シュンペーター(中山伊知郎、東畑精一訳)『資本主義・社会主義・民主主義』(東洋経済1995) 115~116頁。