

企業における発明者

大阪曹達榊* 滝川敏雄**

先日旧友のI氏に会った所、本誌に、特許について何か書けという依頼を受けた。私は、特許関係の担当者として、まだ日も浅く経験が少ないので面白い話もないから、別の適当な人を紹介しようと返事したが、どんなことでもよいから是非お前が書け、ということなので未熟を顧みず、つい引受けてしまった。引受けてから色々と考えてみたが、特許の法律論とか、特許権の経済的価値とか、特許と技術導入との関係の如き、むつかしい問題は、到底私の手におえることではないので、このようなことは、その方面のベテランにお願いすることにして、日常の身近な問題として、発明者について日頃感じていることを申し上げることにした。中には独りよがり、間違いもあることと思うが、間違っている所は御指摘戴ければ幸である。

(1) 発明者と出願人

本誌の読者の大部分の方は、既に御自身でやられた新しい機械の設計や、新しい研究の成果、或は新しいアイデア等について、特許の明細書をお書きになったことがあり、そして特許公報に発明者として、場合によれば、発明者出願人として、記載された経験をおもちのことと拝察している。その場合、会社に勤務されている方なら、特許をうける権利を会社に譲渡するという譲渡証に捺印され、その会社の名前が出願人となっており、発明者と出願人とが異っている筈である。

発明者と出願人との違いについては、既に皆様御承知の様に、特許になった場合、差押えや、損害賠償を請求する権利を行使できるのは、出願人だけであって、発明者がかかる権利を行使することはできない。元来特許権は発明をした者に与えられるものであるが、発明者は必ずしも、その発明を有効に運営して利益をあげることができるとは限らない。そこで法律は、発明者がその発明を第三者に譲り、第三者がその発明について特許を出願し、その特許権によって利益をあげることが許している。この様な場合であっても発明者は、発明をした人で発明を譲りうけた人ではない。発明を譲りうけて出願した人は出願人として前述した様な権利を有している。又法律

は特許を出願する際には、必ず発明者を記載しなければならないように規定している。しかもその発明者は真実の発明者でなければならない。発明を買ってしまったら、買った人のもので、発明者はどうでもよいように考えられるが、発明をした人は、新しい技術手段を創作したものである。著作権と同様に、その発明が誰れの手に移っても、特許証に発明者の名前を記載し、発明者を称えることになっている。

発明と一語でかたづけられるが、自分一人でコツコツと完成した発明もあり、学校や会社の研究室で大勢の協力の下で完成されたものもある。最近前者の方が少なくなってきて、後者の方が増えてきている。しかもその大部分は民間の会社から出願された発明である。一般的に言って個人で出願されているのは、前者に属し、発明者＝出願人となっている場合が多い。このように発明者＝出願人となるのが、特許権の本来のありかたである。このような場合は、これから申し上げようとしている。企業における発明者ではないので除外させて戴く。

企業における発明には所謂「職務発明」とそうでない発明、即ち非職務発明とがあることは、既に御承知のことと思う。法律によれば次の3つのことをすべて満足する発明が職務発明である。

- 1) 発明が使用者（国、地方公共団体、法人）の業務範囲に属する事
- 2) 発明者が使用者の従業員である事
- 3) 発明の属する分野が、発明者である従業員が、その使用者のもとでの過去及び現在の職務に属している事

上記のように職務発明は規定されているが、実際は職務発明と非職務発明の区別は明瞭でなく、非職務発明であるべきものでも職務発明として取扱われている事が多いようである。例えば、会社の業務範囲にある発明でも発明者の業務が、その分野にない場合は、本来から言へば非職務発明である筈だが、通常職務発明として取扱われているようである。又その逆で、発明者の業務範囲に入っているが、会社の業務範囲に入っていない場合も同様に職務発明として取扱われている。職務発明でないものを職務発明とされて使用者に権利を譲渡させられるのは、発明者として不利な事と考えられるが、発明者自身でその発明をうまく運用できないような時には、使用者

* 大阪市西区江戸堀1-53

** 大阪曹達榊特許課長

に譲り、うまく運用してもらう方が有利な場合があるかもしれない。

特許は発明者に与えられるのが原則で、このことは職務発明、非職務発明を問わず、同じことである。これは労働の成果はすべて事業主に帰属するという労働法の原則に反するものである。特に研究に従事するものは発明をし特許を取ることを期待されているもので、発明は労働の成果そのものである。しかるに特許法は、この場合においてもあえて発明者主義をとり、発明者こそ特許をうける資格があるものとしている。

職務発明については、使用者もその発明に対して援助を与えているので、発明者が職務発明について、使用者の意志に反して、その発明について自己の名義で特許を出願したり、他人に発明を売り、その他人が特許を出願して、特許が成立しても、使用者は自由にその特許を使用できるように法律は定めている。但しその特許を無償で使用できるだけであって、実施許諾をして対価を得たり、侵害者に対して損害賠償を請求することはできない。又職務発明については、使用者と従業者との間で「従業員が発明したら必ず使用者に譲渡する」と約束すること、即ち予約継承は認められている。この予約継承が認められていることにより、企業の中にある発明者は、社内規程によって、その職務発明を会社に譲渡することを要求される。これに反すれば、社内規程に違反するものとして罰せられるか、覚えが悪くなる。此のように予約継承を認めていることによって発明者優先の原則はかなり弱くなっている様に思う。

逆に非職務発明についてはかかる予約継承は認められていない。たとえ約束しても、問題が生じ裁判所で争うことになれば、そのような約束は法律違反として認められないことになる。一方、職務発明を使用者に譲渡し、それが特許になり、使用者がそれによって利益が得られれば、発明者は使用者に対してその利益の一部を発明者へ還元することを請求できる。このことは法律によって定められている。日本の大多数の民間会社は、かかる場合を想定して、名称は色々異なるが特許に関する社内規定を作って、発明者に報いようとしている。先程の譲渡証に捺印し出願人を会社にするのもその一環である。約2年程前までは、特許を出願する際には、発明者と出願人とは異なるならば、職務発明であっても、必ず譲渡証を添附して発明者より出願人に権利が移ったことを明らかにする必要があったが、現在は使用者が出願人である場合は必ずしも譲渡証を添附する必要がなく、特許庁が必要とする場合のみ提出すればよいことになった。このことにより出願する側は手間が省けて楽になったが、後で譲渡した、しないの問題を残すことになった。即ち出願の際は当然譲渡証がもらえるものと予定して、発明者とし

て記載して出願したが、その後発明者が退職したり、又発明者が外部のものであった場合には、当初とは気が変わって、仲々譲渡証に捺印してくれない場合がある。譲渡証がなくても、その発明は誰れがみても特許に値する立派な発明であれば、特許が成立するが、発明者と記載された方の中で譲渡証に捺印されなかった方が、不適法の出願であるという趣旨で、異議申立あるいは無効審判を請求されれば、特許がつぶされる可能性がある。

(2) 共同発明者

最近では一人で完成される発明は少く、学校や会社の研究室で行なわれた研究は、何人かの共同で行なう場合が多く、従ってそこから生れた発明は共有にかかる発明である。特に大きな問題については、電気、機械、化学、医学等の各分野の研究者の協力によって研究が進められるものであって、その成果である発明は共同発明者全員のものである。このような場合同一企業内の研究者だけで構成されているチームであれば問題は少ないと思うが、他の企業と共同で行なった研究開発の場合で、発明の完成について、一方の当事者から一方的な指示及至技術的援助があった場合、その成果を特許によって保護しようとする時問題が生じてくる。

その場合先ず問題になるのが、誰れが出願人になるかである。通常は共同出願で話がつくが、一方の当事者が指導的立場にあり、そのウエイトが大きい場合は、他方の当事者は共同出願にしてくれとは言ひ難く、又言ってみても通らない場合が多い。本来なら共同研究に入る前に、特許出願その他に関する約束をしてから共同研究に入るのが原則であるが、大企業においても、すべて約束をしてから共同研究に入るとは限らないので、共同研究的なものでも、一方的に出願をされてしまう危険がある。その様な場合には、出願人にならなかった側の企業は、その特許出願については少くとも自己の従業員を発明者に加えてもらうべきである。これは先程説明したように、その発明が、出願人でなかった側の従業員の職務発明である場合は、その発明者の属する企業は、その特許が誰れの手に移ろうと、無償で実施できるからである。共同研究又はそれに近いことをやろうとする場合、双方の企業の間がうまくいっており、一方が特許権を有していても、他方の企業は、その特許を使用できるようにしているものと考えられるが、企業間の約束は破れることもあるので、約束が破れた場合の手当として、共同出願ができない場合は少くとも発明者として、従業員を入れるべきである。こうすることによって約束が破れても、別の面から実施権を有し相手に対抗できるからである。しかしこの場合でも、実施権を有するのは、発明者でな

く発明者の属していた企業である。

又共同研究の一方の企業が、共同出願を申しこまれた場合、逆にこの考え方を利用して共同出願を断る場合がある。即ち自分の所の共同研究者を発明者としてのみ名前を出し、先方の単独出願にしてくれというのである。このようにすることの利益は、出願に伴う一切の手續及び費用から解放され、しかも特許権が成立した場合、実施権が得られることである。勿論重大な特許についてはこのような処置をすることは考えられないが、自己の実施が第三者から牽制されないことを目的とし、他人の実施を押える意志のない場合は、このやり方で充分ではないかと思う。このやり方は物を製造する方法の特許（特許には、物の特許、方法の特許、物を製造する方法の特許の3つに分けられる）については、考慮してもよいと思う。一般に言われている様に物を製造する方法の特許は、侵害を押えにくく、損害賠償をとることも困難である為、この種の特許権をもつのは自己の実施を安全に行なうことにあると考えられている。従って発明者として加入させて、実施権を有すれば充分である場合がある。強いて差止め請求や、実施許諾ができる強力な特許権をもつ必要がなく、或る意味では賢明な方法かもしれない。

(3) 発明者の選定

最近の研究は次第に大型になり大勢の協力の下で行なわれているので、その研究の成果を、特許として出願する場合に、共同研究者全員を発明者とすべきものであるのは当然である。所が特許業務を担当するものとしては発明者が多すぎると色々不便が生じ、小人数にしばってもらいたいという希望をもっている。然しこのようなことは簡単にできることではないので、或る会社では、特許出願の際、その発明の関係者を、発明者と協力者に分けて、夫々発明者、協力者としての条件を規定して、真の発明者を選び出して、その者が特許出願の際の発明者になるように定めている。そしてその特許について実績補償（特許によって利益があがった場合発明者に還元される利益）を決める際には協力者をも考慮するということがあった。しかしそのようにしておられても時々問題を生ずるとのことであった。

又或る一連の研究があり大勢の研究者が関与されていて、幾かの特許出願があり、各研究者を適当にふりわけ、関係者全員が略平等に発明者になる様にしてこれらることがある。この様な場合にも時々悩まされる。なぜならばその研究を外国に出願するようになった場合、多くの場合個々に日本に出願してあった一連の研究結果をまとめて一つの出願として外国に出すことが、経済的な面からも、手続的な面からも有利である。この時夫々の

日本出願における発明者が異っていると、一緒にして優先権を主張することができず、優先権主張するためには、全部の出願の発明者を同一にするために、発明者を相互に追加することを事前に行なわなければならない。即ち余分な手續をしなければならぬ。外国にも出願する可能性のある出願においては、同一系統の研究は出来るだけ、同じ発明者にしてもらう様に頼んでいるが、仲々そういかない場合がある。

一方において法律は、共有にかかる発明は共有者全員が手續しなければならぬと規定しており、発明を共有すべき当事者を除外して特許を出願したら、特許成立後において、共同発明者を除外した出願であることを立証されれば、その特許は無効になるだろう。又発明者でないものを発明者として記載して出願して後から、発明者でないことが証明されても、その特許はつぶされるのである。その実例を京都のS社の方よりお聞きしたことがある。（但しその場合は非常に複雑なケースであったので、一旦無効になったが後で復活した）

或る場合には発明者になる人がいなくて苦勞することがある。例えばかなり以前から実施していたり、計画していた方法あるいは装置を、そろそろ出願しておこうかといったような場合、現在の担当者が最近引きつだけばかりであって、発明者になる資格が無いとか、何とか言って、原稿を書いてくれないとか、発明者になると、後から色々なことを言ってくるから発明者にしてくれるなど言ったりする方もある。そのような場合、止むをえず発明に関係のないものであっても、原稿を書いたものを発明者として記載せざるをえない。このようなことを考えると、強いて発明者を作る必要があるのだろうか、疑問に思うこともある。特許関係の判事である東京高等裁判所の三宅さんも、特許管理11月号(1967年)に企業における共同発明についての特許出願の現状と法律の形式との不一致を指摘されておられる。

又特許公報には色々な形式の索引があり、分類別索引と、出願人別索引とに大別されている。しかるに、発明者による索引というものは、日本の特許公報については、最近存在しない。電気、機械の分野は知らないが化学の分野では、日本化学総覧に発明者、出願人両方共、著者名索引に記載してあった。これに反して外国の特許索引は出願人よりも発明者に重点をおいたものが多くみられる。例えば、Index of Patent (米国特許索引)は発明者で調べるようになっており、出願人で調べようとしても発明者にかえて調べなければならない。又ケミカルアブストラクトにおいても、発明者を經由して調べなければ特許は調べられない。（勿論特許番号がわかっているれば、ケミカルアブストラクト、その他でも容易に調査できる。）この点だけでも外国では発明者は大事に

されている様にみえる。日本では発明者というものは影がうすく発明者からは仲々特許が見出せない。只学術文献としての索引から見出せるが、学術文献は誰が発明したかという「人格的要素」が大事な為かもしれない。

過去における大発明といわれる、池田菊苗の味の素、御木本幸吉の真珠素質被着法、豊田佐吉の自動織機等の発明者の名前がそのまま、後世の人々の口にのぼる発明者も沢山おられるが、いづれも古い時代の人達であり、最近企業における研究者は、その企業の中でこそ誰れそれの発明として、発明者も知られているが、対外的には何々会社の発明として発明者は表面に出ない。このことは先にのべた索引において最もよくあらわれている。

特許というものは権利であって、特許という独占権を誰れがもっていて、その技術を支配しているかということが産業界には大事なことである。このことが誰れが発明をしたかということより、当面の問題である。従って産業界にとって必要なのは、出願人索引（即ち権利をもっているものの索引）であって、発明者索引ではない。必要のない所に供給はないので、出版関係者も発明者索引を発行しないものと思われる。特許公報は特許権という独占権を表示するものであるが、それ以外に学術文献としての価値があり、そこでは誰れが権利をもっているということより、誰れが発明したかということの方が必要であろう。したがってケミカルアブストラクトからは、日本の特許も発明者から引き出せるのである。

特許を出願するにあたって、最も問題がないと思われる発明者についても、色々問題があり仲々うるさいものである。今までのべた理由以外にも種々の理由があると思うが、最近発明者の変更追加の手続が非常にふえていと特許庁の発表にあり、その為かどうかしらないが、最近特許庁では、出願が審査、審判に係属しているときはいつでも発明者を訂正できると発表された。従来は出願してから公告になるまでの間しか、発明者を訂正することができなかったが、公告された後、特許になるまでの間も、発明者を訂正できることになったのである。勿論このようなことは手続もうるさく、出来るだけさけるべきであるが、出来ることを知っておかれれば、便利な時もあるかと思う。

(4) 企業における発明者

現在各企業において発明者は、社内特許補償制度のある所では、それによって保護されているが、未だそのような制度を作っておられない所もある。別に特許補償制度を設けて特許だけ特別扱はず、会社に貢献したものに対する報奨制度の一環として、特許により会社に利益をもたらした発明者を表彰することは従来行なわれてい

る所である。

しかし後者の方は多分に使用者の恩恵的な感じがして不確定なものであり、前者の方が進んでいるのは当然である。しかし発明者への利益の還元を確実にしかも合理的計算方法によって支払っておられる企業は、日本でもまだ僅かなものではなからうか。大部分はわずかな名目的な金額で、買取りのような形式で譲渡させたり、実績補償制度も名前だけの場合が多いようである。このような状態では発明を奨励し、産業の発達に寄与できるものだろうかと不安になることがある。しかし研究者とか発明者とかは、金銭的なものより、研究すること発明することに、生きがいを感じている者が多く、報償の額に拘泥しないものであると思うが、諸外国の発明者に対する補償の仕方に比べ、差がありすぎるように思える。本当に発明者に報いることができるような道を開くのが、我々特許担当者の義務であるが、仲々思うように出来ないもので申訳なく思っている。

しかし前述した如く、日本においては発明者という意識が全般に未だ低く、何々会社はよい特許を沢山もっているとかいう話はよく聞かすが、どこそこはよい発明者をかかえているとか、誰れそれはよい発明を沢山しているというようなことはあまり言われない。

現在企業において、発明という金の卵は、生まれるのを待っているのではなく、無理やり生まれさせられているといった感じである。研究は大型化され個々の研究者は自己の分担すべきテーマを与えられ、何月までに研究を完成しろと命じられる。このようなことは研究という言葉をつかったが、本来の研究ということとは別のもののように思える。そして得られた結果を、特許担当者とは打合せて何とか理由をつけ発明として特許を出願する。この一連の作業をみると、[△]発明者とは誰か、という疑問が湧いてくる。発明者はまさに企業そのものであるとさえ感ずるのである。この様な状態では発明者になり手なくなるのも不思議ではない。この現象は日本における特許出願件数が増加し、審査が荒らっぽくなり「こんなものが」と思うようなものまで特許されるようになった今日では、ますます助長され、発明者といわれることはあまりよい感じを与えるものでないようにならなってきた。前にものべたが、特許とは独占権を与えることを約束したものであるが、最近、特許をとる目的は、企業が自己の実施を安全にする為であり、他人の実施の牽制は2次的な目的である出願が多いようである。他人に権利をとられると自分が困るから、企業は争って出願するのである。そこでは発明が立派であるかどうかは別として、発明者の意志が時々無視される場合さえある。この点からみると、大学や公共機関における研究者は、このような強制された発明がないだけ幸であるといえる。大学や

公共機関の研究者の方々の中には研究成果について特許を出願し権利化することを好まない方もあられるが、金銭的利益は別として、研究結果について特許をとることは、それを国内技術として守ることであり、諸外国からの技術攻撃に対抗する方法でもある。そしてできれば、逆に諸外国にも特許を出願して権利化しておくことが必要である。勿論大学その他の研究機関においても、民間企業と同様の特許管理制度があり、その制度の下で出願されることと思うが、特に国の機関に属するものは国内出願に関しては無料で手続ができるので大いに利用されたらよいと思う。

話が少し横道にそれるが、研究者は民間企業又は公共機関を問わず、自己の発明の特許として出願するのを面倒がる一般的な理由の一つは、特許を出願する際の形式的な書類の複雑さであると思うが、簡単な形式さえ覚えれば特別むづかしくもない。どんなに形式が整い表現がうまくしてあっても、発明に値しないものは特許にならず、まずく書かれていても文章は後から直すことが出来、形式の間違いもあとから訂正することも出来る。形式よりも発明が特許に値するかどうかの方が大事である。民間会社では大体において、特許部なり特許課で処理してくれるが、研究者自身もっとよく特許制度そのものを知り、如何にうまく特許制度を利用するかを覚えるべきである。例えば実用新案と特許との差を十分に認識され、特許としては保護されないかもしれないが、実用新案としては保護されるのではないかなどと考えられ、積極的に法律を利用することを考えるべきで、他人まかせにしておくべきものではないと思う。ついでながら、特許出願は1日でも1時間でも早くする必要がある。ある研究

を完成した後に、まわりの人達から言われて、特許を出願するといったケースが多いが、それでは遅すぎるので、研究の完成と同時に、場合によっては研究の途中においても、特許出願の事を考え、人より一步先んずる必要がある。この為にも自ら明細書をかき、自分で出願することが出来るぐらいになってほしいと思う。又技術はますます高度になり進歩して行くものであるから、基本的な発明について特許権を得ていても放置しておく、いつの間にか他人が基本発明の改良について特許をとり、基本発明の価値が減少して行くものである。したがって絶えず改良とか新しい応用について常に心掛け、他人より一足先に出願して基本発明の周りをかためる必要がある。

(5) 結 び

色々勝手なことばかりのべたが、現在民間企業における発明者は、その企業内ではみとめられているようであるが、対外的には発明者としては、あまり認識されていない。その原因はいろいろあると思うが、発明者自身にも多少原因する所があるようにも思う。もっと発明者自身が法律の精神をよく知り、発明者としての権利に目覚めることが必要なのではないだろうか。

参 照 文 献

- | | |
|-------|----------------------------|
| 滝野文三著 | 使用人発明権論 |
| 特許庁編 | 新工業所有権法逐条解説(昭和42年版) 86~88頁 |
| 特許管理 | 42年10月号 745~750頁 |
| " | 42年11月号 791頁 |