HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について 「ピックアップ装置事件」(1)
Author(s)	吉田, 広志
Citation	パテント, 55(7), 53-60
Issue Date	2002-07
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/22544
Type	journal article
File Information	employee1.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(1)

ーピックアップ装置事件ー

会員　吉田　広志

目　次

１．事件の概要
1.1　事件番号
1.2　前提事実（原審の認定による）
２．争点および各審の判断
2.1　争点(1)Ｙ規定の性質について
2.2　争点(2)相当な対価の額について
2.3　争点(3)消滅時効の成否について
３．研　究
3.1　序
3.2　私　見
3.3　争点(1)Ｙ規定の性質について
3.3.1　従前の裁判例および本高裁の立場
3.3.2　使用者側の懸念と対価の額の幅について
3.3.3　小括(1)　（以上本号）
3.4　争点(2)相当な対価の額について
3.4.1　従前の裁判例および本高裁の立場
3.4.2　職務発明にかかる特許権に無効事由がある場合
3.4.3　使用者の貢献度について
3.4.4　小括(2)
3.5　争点(3)消滅時効の成否について
４．おわりに

……

１．事件の概要

1.1　事件番号

東京地裁判決 平成11年4月16日（平成7年（ワ）3841号）判タ1002号258頁

東京高裁判決 平成13年5月22日（平成11年（ネ）3208号）判タ1064号196頁

1.2　前提事実（原審の認定による）

Ｘは，昭和44年5月にＹ社に入社し，昭和48年頃から53年までＹの研究開発部に在籍し，ビデオディスク装置の研究開発に従事した。なお，Ｘは，平成6年11月末日，Ｙを退職した。Ｙは，顕微鏡，写真機，精密測定器，その他光学機械の製造販売を主たる業務とする会社である。Ｘは，ビデオディスク装置の研究開発部に在籍していた昭和52年に，発明の名称を「ピックアップ装置」とする発明（以下「本件発明」といい，発明に係る特許を「本件特許」という）をした。本件発明は，Ｙの業務範囲に属し，かつ，Ｘの職務に属するいわゆる職務発明であった。

Ｙは，その「発明考案取扱規定」（以下「Ｙ規定」）に基づき，本件発明について特許を受ける権利をＸから承継し，これについて特許出願をして特許権を取得した。Ｘは，本件発明に関して，Ｙから，Ｙ規定に基づき，次のとおり補償金，報償金合計21万1,000円の支払を受けた。

(1) 出願補償：3,000円（昭和53年1月5日）
(2) 登録補償：8,000円（平成元年3月14日）
(3) 工業所有権収入取得時報償：20万円（平成4年10月1日）

Ｙが，工業所有権収入を第三者から分割して受領した場合，受領開始日より2年間を対象として，1回限りの報償をすることとされ，また，報償金額の限度額は100万円とされていた。

２．争点および各審の判断

2.1　争点(1)Ｙ規定の性質について

＜東京高裁＞

「…使用者等は，職務発明に係る特許権等の承継等に関しては，同項（筆者注：35条3項）の，『勤務規則その他の定』により，一方的に定めることができるものの，『相当の対価』の額についてまでこれにより一方的に定めることはできないものと解するのが相当である。」

「…同条（筆者注：35条）の立法の趣旨は，…使用者等と従業者等との利益を衡量したうえで，職務発明に係る特許権等の帰属自体については，これを当事者間の合意に委ねるのみでは，使用者等の利益保護が不十分であるとの見地から，使用者等が，従業者等の同意なしに，『勤務規則その他の定』により，職務発明に係る特許権等を使用者等に承継等させることができるも

のとしたうえで，しかし，その場合には，従業者等は，『相当の対価』の支払を受ける『権利』を取得するものとして，従業者等の利益保護を図り，使用者等と従業者等との間の利害を合理的に調整しようとすることにあることが，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拘束されるとしたのでは，使用者等の利益に偏し，上記立法趣旨に反することは論ずるまでもないところである。また，同条の上記立法趣旨に照らせば，特許法35条3項，4項を強行規定と解すべきことも，当然というべきである。」

「…使用者等によって定められたところ（筆者注：各企業の職務発明に関する規定）が特許法35条3項，4項の趣旨に照らして合理的であり，具体的な事例に対するその当てはめも適切になされた場合には，それにより従業者等は『相当の対価』の支払を受けることになるであろう。しかしながら，上記のとおり，特許法35条3項，4項は，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らかである（就業規則に関する労働基準法92条1項参照）。したがって，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，特段の事情のない限り，従業者等は，上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく，同項による『相当な対価』を使用者等に請求することができるものと解すべきである。」

「…上記解釈を採用したからといって，別段の請求があれば，常に更に支払わなければならないことになるわけではない。上記のとおり，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，具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには，それにより，従業者等が相当な対価の支払を受けることになるからである。」

2.2　争点(2)相当な対価の額について

（地裁の認定・判断も付記する）

＜東京高裁＞

「…本件発明が諸限発明の利用発明であること，各社との交渉では諸限特許が中心的な交渉の対象となり，本件特許及び前記分割特許には重きが置かれていなかったこと，S社は諸限特許の存続期間満了後は，実施料を支払っていないこと，原判決別紙各社製品目録記載の各社製品について，諸限発明がすべての製品に用いられていること，本件特許及び前記分割特許には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと，当初出願の発明のままでは，各社のピックアップ装置がこれを実施していると評価することができないこと等の諸点を総合すると，本件発明によりYが受けるべき利益額を5,000万円とした原審の認定には合理性があるというべきである（民事訴訟法248条，特許法105条の3参照）。」

「…Xの提案内容が，Yの特許担当者を中心とした提案で大幅に変更されたものであること，前記のとおり，当初出願の内容では，各社のピックアップ装置がこれを実施しているとはいえず，上記変更の結果各社のピックアップ装置の一部がこれを実施していると評価できる内容になったこと，本件発明がXの担当分野と密接な関係を有するものであること等の事情を考慮すると，本件発明がなされるについてYが使用者として貢献した程度は95%であるとした原判決の評価には合理性があるというべきである（民事訴訟法248条，特許法105条の3参照）。」

「以上によれば，本件発明によりYが受けるべき利益額5,000万円からYの貢献度95%に相当する金額を控除した，Xの受けるべき職務発明の対価を250万円とし，同金額から既払分の21万1,000円を控除した残額である，228万9,000円を認容額とした原判決は相当である。」

＜東京地裁＞

「…ピックアップ装置の製造各社は，被告とライセンス契約を締結した。各社との具体的な契約状況は，以下のとおりである。なお，各社との交渉では，被告の有する特許権のうち諸限特許が中心的な交渉の対象となった。別紙各社製品目録記載の製品について，諸限発明はすべての製品に用いられている。

Yは，平成2年10月1日，S社とライセンス契約を締結した。…具体的な対象権利の件数は，国内特許528件，外国特許93件の合計621件であった。もっとも，S社との交渉においては，諸限特許2件のみが念頭に置かれ，その実施料の料率について協議され，契約書の作成の段階になって，実施料を支払う以上は，他の特許権により実施が妨げられるようなことがないようにとの趣旨で，網羅的にピックアップ関連の特許・実用新案を契約対象とすることとなった。契約は，平成7年9月30日に終了した。なお，諸限特許の満了後，S社は，ライセンス料の支払は諸限特許に対するものである旨主張して，被告に対して実施料を支払わない。

Yは，平成4年3月19日，SA社と光磁気再生装置及び光磁気記録再生装置についてクロスライセンス契約を締結し，平成5年5月31日に覚書を追加した。YがSA社に対して許諾した対象特許権及び実用新案権の件数は，718件である。SA社はピックアップの売上に対して1%の実施料を支払っている。諸限特許終了後においても，右契約は自動延長された。Yは，平成6年4月1日，H社とクロスライセンス契約を締結した。本件特許も対象となっている。Yは，平成7年12月6日，P社とクロスライセンス契約を締結した。本件特許も対象となっている。」

「Yがライセンス契約の対価として受領した特許権実施料収入の額は，昭和63年度（会計年度。以下同じ。）及び平成元年度には計上されていなかったが，…（筆者注：以降のライセンス収入を以下の表にまとめた。）

平成2年度	14億　100万円
平成3年度	18億6,700万円
平成4年度	20億7,400万円
平成5年度	22億　400万円
平成6年度	27億3,100万円
平成7年度	28億9,500万円
平成8年度	9億8,700万円

平成7年度の収入には，平成6年度下半期に支払われた実施料分が計上されている。平成8年度の収入が大幅に減少しているのは，諸限特許が，平成7年10月31日に満了し，S社が実施料を支払わなかったことによるものと推認される。また，前記ライセンス契約の時期と照らし合わせると，右収入の大半はS社及びSA社からの実施料であると考えられる。」

「…原告の当初の提案では，対物レンズを固定することを前提としていたが，製造各社のピックアップ装置においては，対物レンズの駆動によりフォーカシング及びトラッキングを行うものであるから，各社のピックアップ装置は，原告の当初の提案内容の構成を充足せず，むしろ，特許担当者を中心とした提案で特許請求の範囲を大幅に変更した結果，本件特許を侵害する可能性が生じたものと評価できる。」

「…（筆者注：高裁の挙げる理由とほぼ同じ理由を説いて）諸点を総合すると，本件発明によってYが受けるべき利益額としては5,000万円と解するのが相当である。」

「…Xの当初の提案内容は，各社のピックアップ装置には採用されていないものであったが，これをY特許担当者を中心とした提案で大幅に変更した結果，各社のピックアップ装置の一部がこれを侵害する可能性が高い状況になったこと，本件発明は，Xが発明当時に職務上担当していた分野と密接な関係を有するものであること，その他の事情を考慮すると，本件発明がされるについてYが使用者として貢献した程度は95%と評価するのが相当である。」

「…本件発明によりYが受けるべき利益額5,000万円からYの貢献度（95%）に相当する金額4,750万円を控除すると，Xが受けるべき職務発明の対価は250万円となるところ，右金額から既にYがXに支払済みの21万1,000円を控除した残額は，228万9,000円となる。」

2.3　争点(3)消滅時効の成否について

＜東京高裁＞

「…Y規定においては，本件発明がなされた昭和52年当時から職務発明につき出願時，登録時及び工業所有権収入取得時等に分けて報償を行う旨定めており，その後数回の規定変更を経て，平成2年9月29日改正後の規定に至るまで，同様に分割して支払う旨が定められていたこと，Yは，平成2年から平成7年までの間に本件特許及び前記分割特許を含む特許につき，数社との間でそれぞれライセンス契約を締結し，平成2年よりS社から実施料収入を得，加えて平成4年よりSA社からの実施料収入を得たこと，本件発明については，平成4年10月1日に，上記平成2年改正後の規定に基づき，Xに対し工業所有権収入取得時報償が支払われたことが認められる。

以上の認定によれば，本件においては，Xに対し工業所有権収入取得時報償が支払われた平成4年10月1日までは，算定の基礎となる工業所有権収入は必ずしも明らかでなく，XがYからいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったということができるから，同日までは，Xが相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況であったというべきであり，同日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当である。」

3．研　究

3.1　序

我が国の特許法では，職務発明は35条に規定されて

いる。周知のとおり，特許法35条は発明者主義を採っており，たとえ所属企業の指揮命令の下になした発明であって，かつ，その発明者の職務の範囲でなされた発明であるとしても，特許を受ける権利は原始的に自然人たるその発明者に帰属する建前を取っている(1)。その一方，法は，当該職務発明について使用者に無償・全範囲の通常実施権を認める（特許法35条1項）ばかりか，勤務規則などによって職務発明を承継することを認めている（同条2項）(2)。そして，職務発明の承継が行われた場合は，使用者に，発明者に対して相当の対価を支払うことを義務付けている（同条3項）。

技術革新が著しく進展した現代では，発明完成にあたって莫大な資本投下と膨大な量の蓄積されたノウハウが必要とされ，統一された指揮系統の下，システマチックに発明が行われることがほとんどである。すなわち，現代における発明は，産業革命の黎明期のように一天才発明家のインスピレーションに頼ったものではなく，組織力と投下資本による企業活動の成果である(3)。このような現実に鑑みた場合，発明促進のためのインセンティヴを与えるべきは発明者ではなく企業であるとすら言える。しかし，法はあえて発明者主義を採用した。これには，大きく分けて2つの理由がある。第一の理由は，大きなインセンティヴを与えるべきは企業であるとしても，そこに所属する発明者に対して全くインセンティヴを与えなくてもよいというわけではない，つまりバランスの問題であるということである。第二の理由は，このインセンティヴのバランスを総て各企業に任せるとすると，使用者と従業者という立場の力関係から，使用者側に著しく有利な取り決めがなされる惧れがあり従業者を保護する必要があると政策的に判断されたことである。以上の理由から，立法者は特許法35条を置いたのである(4)(5)。

ただし，発明者主義のみが従業者を保護する方策かといえば必ずしもそうは言えない。法技術的には，法人発明を認めた上で，その発明完成に寄与した従業者に対して相応の報償を与えねばならないことを定める方法も考え得るからである。思うに，法があえて発明者主義を採用したのは，次のような意図があったものと思われる。すなわち，発明完成に至る過程は各企業でさまざまであり，また発明完成に対する企業および発明者の寄与の度合いもまちまちである。これを考慮して，法は，特許を受ける権利の承継に関するルールの定めを各企業の独自性に委ねた。その一方で，もしその定めを(事前ないし事後に)しなかった場合には，特許を受ける権利は使用者に帰属させないという立場を採った。つまり，特許法35条の構造は，ペナルティデフォルトルールによる合理的かつ個別的なルールの制定を狙ったものだと解される(6)。この限りで，特許法35条の発明者主義もまた，法技術的な便法の産物であるとさえいえよう(7)（ただし，同条4項は任意規定ではなく強行規定であると解されることにつき後述）。

3.2 私　見

判決の理論には賛成するが，認定した対価は高額に過ぎる。なお，本件は上告された。

3.3 争点(1)Y規定の性質について

3.3.1 従前の裁判例および本高裁の立場

特許法35条3項4項の規定につき，地裁では契約法的な観点を入れたのか，勤務規則については従業者は承諾の意思表示をなしていないとして，従業者がそれに拘束される理由はないと判示した(8)。ところが，高裁はさらに一歩進んで，35条3項4項は，当事者の意思の合致があったとしても変更が許されない，強行規定であると明示した。すなわち，地裁判決に従うとすれば，対価の額が（35条4項の趣旨に反するほど）ごくわずかであっても，使用者と従業者の「譲渡対価に関する何らかの合意が形成された」場合であれば適法であると解釈する余地もないとはいえなかった。しかし，契約自由の原則によっても変動し得ない強行規定(9)であるとした高裁の判断に従うならば，勤務規則はもちろん，使用者と従業者の通常の契約においても，同項の趣旨に反する合意は無効であるということになった。

これまで職務発明の対価の額について争いになった裁判例の中には，本高裁判決と同様に特許法35条3項4項について強行規定であると明示した裁判例が存在する（大阪地判昭和59.4.26無体集16巻1号282頁**［カメラの自動焦点装置Ⅰ1審］**(10)（なお，同事件の2審では判断がなされていない），大阪地判昭和61年9月25日判例工業所有権法［2期版］2111の670頁**［カメラの自動焦点装置Ⅱ］**。ただし，これらの判決では結局，元従業者の請求を棄却しており，強行規定に関する判示は厳密には傍論である)。したがって，本高裁判決はこの判断を踏襲したものであるといえる(11)。また，35条3項4項の性質について触れている他の裁判例においても，本項は任意規定であり当事者の合意などによって変動できる，と解釈した例はない。つまり，裁判所は従来から一貫して，本項は任意規定ではなく強行規定であると考えているのである。

もっとも従来の裁判例および本判決では，従業者の対価の額が35条4項の趣旨に鑑みて著しく低いといっているに過ぎない。したがって，従業者の受けた対価の額が著しく高い場合には，35条4項の「強行性」がどのように作用するかについて，本判決の射程は及んでいないというべきである。すなわち，35条4項の性格を，法が使用者と従業者の利益配分を定めたものであると解すると，従業者の得た対価の額が著しく高く，使用者のそれが著しく低い場合は，これまでの事例と反対に使用者が従業者に対して，与えすぎた対価の返還を求めることになる。しかし，35条4項の「強行性」をこのように解釈することはおかしい。たとえ法が想定した利益配分を超えて，使用者が従業者に対価を支払いすぎた場合でも，返還請求権は認められないと解すべきである。なぜなら，35条4項は従業者保護を目的として立法されたという経緯に注目すべきはもちろんだが，使用者の側は一方的に対価の額を定め得る立場にあり，その際にさまざまな考慮を加えた上で対価の額を定めたのである。そうであれば，その使用者の意思は尊重すべきである。対価の額を定める決断については，使用者自身が責任を負担すべきであり，それ以上法が介入する必要はない。したがって，35条4項は，従業者が得た対価が著しく低い場合にのみ機能する片面的強行規定であると解すべきである(12)。

したがって，本事件のように，勤務規則で職務発明譲渡の対価の額が定められている場合はもちろんのこと，雇用契約成立後の時点（例えば職務発明完成時），あるいは雇用契約と同時に使用者と従業者が個別に発明契約を結ぶ場合においても，特許法35条4項の趣旨に反するほど低い額に対価が定められていたならば，その条項は無効と判断されることになる。その場合には，従業者側に（残りの）対価を請求することが認められるといえる。

さらに本高裁判決は，就業規則などの遵守を誓った誓約書の提出や，規定に従った報酬金の受領によっては，対価の額についての合意や，対価請求権の放棄があったとはいえないとしている（本稿での記載は省略した。判決文に当たっていただきたい)。入社時に誓約書を提出することは各企業で慣行として行われているものであり，これに同意しなければ入社が認められない。新入社員に誓約書の提出を拒むようなことができるはずもなかろう。両者の力関係を考えれば，このような誓約書によって職務発明の対価の額についての合意があったとみることはできない。しかも35条3項4項を強行規定と解する以上は，使用者と従業者の合意でこの額を変更することは許されない。したがって，たとえ個々の職務発明について発明規定に同意する旨の誓約書なり同意書なりを提出したとしても，定められた対価の額が35条4項の趣旨を逸脱しているのであれば，やはり無効であるといわざるを得まい。

また，対価請求権を放棄することは観念上できるといえようが(13)，たとえば個々の職務発明について，「当社の発明規定に定められた額以上の請求を放棄する。」との同意書に承諾を求められれば，従業者としては勤務を続けたくば同意せざるを得ない（被告会社が，原告元従業者が対価請求権を放棄したと主張したが認められなかった裁判例として，東京地判昭和58.9.28無体集15巻3号620頁**［東急式PCパイル］**)。このような同意を求めることもまた，同項の趣旨の潜脱を狙うものといえる。このような請求権の放棄の契約もまた，35条4項に違反するとして無効(民法90条)(14)と解したい(15)。また個々の職務発明についてだけでなく，従業者が退職時に包括的に職務発明の対価の放棄を迫られる場合も，それほど力関係は変わらないであろう。したがって，発明者が退職した場合，退職時に見込みである程度の対価を支払いつつ請求権の放棄を約したとしても，見込みで受け取った対価の額に著しく不足があるか不足があったことが後に明らかになった場合には，発明者はかつての使用者に対して不足分を請求できるということになる(16)。

3.3.2 使用者側の懸念と対価の額の幅について

ここで留意すべきは，Yが控訴審において主張するように，35条4項を強行規定と解すると，使用者側は規定によって職務発明の対価を支払ったとしても，それが不足だとして常に従業者（元従業者）から更なる対価を請求される惧れがあり得ることである。産業界では，「判旨は，…研究者に対する相当の対価の支払だけを切り出して，その額を個別に厳密に計算すること

を要求する。かつ，発明者の個別の同意を得なければ，法に照らして違法であるというのに等しいのである。」と警鐘を鳴らしている(17)。

確かに，企業の経営方針は企業自身で定める裁量が保障されるべきであるし，それぞれの企業の生い立ち，文化や風土と整合するような職務発明規定があって然るべきである。しかし，労働諸法が労働者の給与や福利厚生に関して最低限の保護を保障していることと同様に，特許法も我が国の企業発明の実態を考慮して政策的配慮をした上で 35 条の規定を置いたことを軽視してはならない。すなわち，前述のとおり，職務発明に関する規定を勤務規則などの発明者個別の同意が必要ない規定で定めることは法が許しており，本高裁判決もその枠を踏み越えるものではない。本高裁判決において裁判所は，特許法 35 条は職務発明の対価について，その額は，それぞれの企業の実態に合わせて任意に決めることを認めつつ，しかしそれでも最低限の対価は支払わねばならない，そして，従業者の受けた金額がそれに満たない場合は不足分を請求できると示しただけなのである。

そして，本高裁は，Yに対して「別段の請求があれば，常に更に支払わなければならないことになるわけではない。上記のとおり，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，具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには，それにより，従業者等が相当な対価の支払を受けることになるからである。」と答えた。すなわち，特許法 35 条 3 項 4 項が「相当な対価」と定めているにしても，それはある程度幅のある概念であり(18)，使用者の定めた対価がその幅の中に収まっている場合には，裁判所もそれを尊重するというのである。本件はその幅の中に収まってはいなかった，ということであろう。本高裁は，職務発明一つ一つについて，厳密な算定式によって対価の額をはじき出せ，といっているわけではなく，適切であればそれでよい，といっているのである(19)。裁判例でも，従業者が職務発明の対価を請求したが，すでに使用者から支払われた対価が相当であるとして請求が認められなかった事例も存在するのである(20)。

ただし，本高裁および地裁は，Yがなしたはずの「当てはめ」が適切であったかについて評価が十分であったとはいえない。判決文に顕れた限りでは，対価の額を評価するにあたって，本件発明が適当に当てはめられたかを判断しているくだりは見つからない。これは，対価の額に関する裁判所の心証が 250 万円であって，X が受けた対価の額と 10 倍以上の著しい乖離があったため，実際の当てはめを省略してしまったのであろうが，もう少し丁寧な検討があってもよかったのではないか。もちろん，当てはめが適切かどうかは，発明に対してどれだけの対価を支払うかということで判断されるべきである。たとえ使用者の定めた発明評価規定が非常に綿密であったとしても，すなわち対価の算定プロセスがどれだけ詳細であろうとも（心証形成には影響するであろうが），最終的な評価額が著しく低ければ，適切な当てはめがあったとは言わないのであろう。

実際，職務発明に限らず発明の価値を客観的に評価することは非常に難しい。事実上は不可能といっても過言ではあるまい。そうである以上，職務発明の対価の額もかなりの程度およそで決めるより他なく，多くの企業がそうしているように，1 級発明，2 級発明……と画一化して処理をすることもまた，許されなければならない。しかしだからといって，発明の価値を全て平等とみなすなど，一切の考慮を省略することが許されるわけではない。我が国の発明実態として，基本発明が少ないといった指摘はよくなされるところである。発明が基本的かどうかはともかく，企業の収益に大きく貢献した発明には高い評価を，そうでない発明には低い評価を，といったメリハリをつけた評価すなわち対価を定めることこそが，画期的な発明を生み出し技術の躍進につながるのではあるまいか(21)。その意味で，35 条 3 項 4 項の規定の性質に関する限り，高裁の姿勢そのものは大きく評価するべきである。

ところで，現在の 35 条 3 項 4 項を廃止して，全てを勤務規則や使用者と従業者の契約に委ねたとしても(22)，必ずしも使用者側に有利になるとは限らない。すなわち，35 条 3 項 4 項が廃止されたとしても，勤務規則や契約が公序良俗に反する内容であれば無効と判断される（民法 90 条）ことに変わりはない。その場合，使用者と従業者は決して対等な力関係にあるとはいえず，そのような環境でなされた契約であることも勘案して公序良俗の基準が図られるだろう。だとすれば，同項を廃止したとしても，対価の額が充分でなければ（元）従業者からの訴えを防ぐことはできず，そればかりか，すべてを公序良俗という基準で切り分けなければならないことから却って予測可能性が悪化することも考えられる(23)。結局のところ，条文を廃止することで状況が変わるわけでもなく，使用者が今しなければならないことは，職務発明に関する規定を額の面から充実させることである(24)。

ところで，仮に職務発明を出願していれば使用者が多額の利益を受け，その結果発明者も多くの実績報償を手にできたはずであるのに，使用者の判断で出願がなされなかった場合はその報償金を得る機会を奪われたことになる，とする見解がある(25)。出願がなされなかった場合だけでなく，出願し特許を得た後でも，実施が適当になされなかったとか，ライセンス先の選択がまずくライセンス収入が十分でなかった場合には同じような問題が生じよう(26)。このような場合，理論的には従業者が使用者に対して，その職務発明が適当に実施されていたならば（あるいは適当にライセンスされていたら）得られたであろう職務発明の対価の額を請求し得る場合があると解する。使用者の重大な不手際によって，従業者が本来得られたはずである対価が得られなくなるというのは不合理だからである。しかし，職務発明について事業化するかどうかの決定権はひとえに使用者側にある。これらの事情を勘案して対価の額が定められねばならない。結局，従業者がそれなりの対価を得られる場合というのはごく例外的な場合に留まるであろう。

3.3.3 小括(1)

従来の各説の一致するように，特許法 35 条 3 項 4 項の規定は，使用者に比べて圧倒的に不利な取引関係にある従業者が，無対価であるいはごく安価な額での譲渡を強制されないよう，使用者と従業者の利益のバランスを目的として置かれた条文であり，これに強行性を認めなければその目的は達成し得ない。しかし強行規定といっても，対価の額は幅のある概念であり，その幅に収まっている限り，使用者のなした職務発明についての評価は正当化される。したがってこの争点に関する限り，本高裁の判断は妥当であり支持すべきものと思われる。

注

(1) 従業者のなした発明を，職務発明，業務発明，自由発明の 3 類型に分ける考え方がある（吉藤幸朔『特許法概説』［第 13 版］(1998 年・有斐閣) 228 頁)。しかし，法的には職務発明であるかどうかのみが問題であり，業務発明という類型を設ける意味がどれほどあるのか疑問である。職務発明に該当しない発明は全て非職務発明と分類すれば十分なように思う。

(2) ところで，「勤務規則」という用語は労働法の用語にはない（中山信弘『工業所有権法（上)』［第 2 版増補］(1998 年・弘文堂) 79 頁)。条文上，契約と並列で挙げられていることを考えれば，両当事者の意思表示の合致があってはじめて成立する契約と対照的に，一方当事者（使用者）の意思のみで両当事者を拘束することができる規則をいうと解され（前掲中山『工業所有権法（上)』78 頁)，本件高裁も同じように判示している。

(3) 中山信弘編『注解特許法』［第 3 版・上巻］(2000 年・青林書院) 333～334 頁（中山)。

(4) 田村善之『知的財産法』［第 2 版］(2000 年・有斐閣) 281 頁，前掲中山『工業所有権法（上)』65 頁。また，竹田和彦「従業者発明に関する若干の問題」『無体財産法と商事法の諸問題』(豊崎追悼・1981 年・有斐閣) 126 頁では，「職務発明が本来原始的に従業者に帰属するものであるとの見解は妥当とはいいがたく，特許法は特別の例外を定めているとする見解を妥当とすべきである。そしてかかる解釈は，決して従業者の発明者権の確立の歴史を軽視するものではなく，むしろ，それが制定法に反映していることを正しく評価した態度ということができる」とする。

(5) 我が国においても終身雇用・賃金の年功序列が徐々に流動化し始めていることから，特許法 35 条の性格も徐々に変化していくということが言えるかもしれない。つまり，かつてはある企業にいったん就職した以上は，忠誠心を持って生涯その企業に尽くすといった労働習慣が見られた。このような環境の下では，たとえ天才的な製品開発の才を持っている者であっても，必ずしもその才能にふさわしい報酬を与えられていたわけではない。しかし今日では，そのような者はその実力に相応する報酬を与える企業と個別的に契約を結ぶことが可能であり，また企業の側でも，実績ある者についてはそれなりの報酬を支払う姿勢を採りつつある。そのような場面では，もはや発明者と企業の力関係は対等に近くなり，発明に関するインセンティヴ契約を結ぶことが可能となってきており，特許法 35 条が想定した，使用者による搾取という構図が必ずしも当てはまらなくなってきている（特許法 35 条不要論)。

しかし，大学を卒業したての若手研究者についてはそうはいかない。たとえどれほどの才能をもっていたとしても，実績なき者に多くの報酬が与えられるわけはなく，当然，企業と対等の立場で契約を結べようはずもない。若手研究者については特許法 35 条の想定した構図は今も生きており，特許法 35 条はむしろ将来の研究者を保護育成するために機能するようになっていくだろう。

(6) 企業にしてみれば，莫大な投資を行って発明を完成させる以上，単に実施できるのみでは投資の回収ができようはずもないから，当然特許権取得による独占的地位の形成を

求めるはずである。もし権利承継のルールを定めなかった場合は通常実施権のみしか取得できないというのは，ルール制定の十分なインセンティヴとなりうる。

なお，ペナルティ・デフォルト・ルール（罰則的任意規定）については，吉田邦彦「比較法的にみた現在の日本民法ー契約の解釈・補充と任意規定の意義」広中俊雄／星野英一編『民法典の百年1』(1988年・有斐閣）が詳しい。

(7) 筆者は特許法35条もまた，いわゆるインセンティヴ論に依って解釈している。同条を自然権論の根拠とすることはできまい。なぜなら，従業者が労使契約を結ぶにあたって個別に拒否できない発明規定のうちに，職務発明についての予約承継が定められていたとすれば，特許を受ける権利が形式的には従業者に原始発生したとしても，即時にその権利が使用者に承継されるのだから（あるいはそれを許しているのだから），従業者が権利を取得していたとしてもまったく実体のないものといわざるを得ないからである。なお，予約承継を定めている場合には，権利承継にあたって従業者の個別の同意を必要とせず使用者の一方的意思表示によってこれをなすことができる（前掲中山『工業所有権法（上)』80〜85頁）ことから，これを即時承継又は原始承継と呼んでもよかろう。

(8) 地裁は，「しかし，Y規則については，Y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Xがこれに拘束される理由はない。」と判示した。

(9) 任意規定と強行規定については，内田貴『民法Ⅰ』[第2版補訂版]（2000年・東京大学出版会）268頁。任意規定か強行規定かは，条文の解釈によって定まる。

(10) 牧野利秋編『裁判実務体系・第9巻・工業所有権訴訟法』（1992年・青林書院）294頁（青柳玲子)。

(11) 高林龍［判批］ジュリスト1091号（平成7年度重要判例解説・平成6年度補遺）233頁も，35条3項を強行規定と解すべきとする。また，中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察」特許研究33号30頁(2002年）でも，本判決に対する産業界の反応に対して，従来の判例学説の流れから「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。」としている。まったく同感である。

(12) 中山信弘／相澤英孝「対談・職務発明の現代的位置付け」Law&Technology 14号4頁（2002年)。

(13) 兼子一（著作者代表)『発明』[ジュリスト選書・特許法セミナー(1)]（1969年・有斐閣）474〜480頁は，合意による放棄はできると解しているが，裁判例がほとんどない時代の見解であり重要視はできない。

(14) 本高裁も，「従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど」（傍点筆者）と，わざわざ強調している。対価請求権の放棄は，従業者が使用者と雇用関係を終了した後，任意自主的に宣言するなど，従業者が（かつての）使用者とほぼ対等な関係で行ったと評価できる場合のみその効力を認めるべきだろう。

(15) さらに，例えば退職時に，今後も対価請求権について起訴しないとの合意をすることができるかどうか。一般に不起訴の合意は必ずしも公序良俗に反せず，この合意の存在が主張立証できる場合は訴えの利益がないとして訴えの却下を得られる(新堂幸司『新民事訴訟法』[第2版](2001年・弘文堂）229〜230頁)。しかし，不起訴の合意それ自体が有効かどうかは一般の契約の有効性についての解釈に従うため，やはり強行規定たる同項の趣旨に反する合意である以上は無効であり，訴えは妨げられないといえる。

(16) したがって，実績報償などによく見られるような上限額の設定は，それ自体は無効ではないが，容易に到達するような上限額を設定する意味はないと言える（前掲中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察」39頁)。

(17) 日本知的財産協会政策部会［判批］知財管理51巻8号1369頁（2001年)，日本知的財産協会の提言（知財管理52巻1号5頁（2002年))。

(18) 前掲日本知的財産協会政策部会［判批］1364頁は，「(相当の対価は）ある程度幅がある基準とならざるを得ない」としているが，まさにその通りであり，そのような運用は高裁判決をもってしてもなお，適当であるといえる。

(19) 前掲中山／相澤「対談・職務発明の現代的位置付け」8〜10頁（2002年)，前掲中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察」40〜41頁。

(20) 前掲**［カメラの自動焦点装置Ⅰ1審］**，大阪高判昭和59.11.28無体集16巻3号733頁**［同2審］**，前掲**［カメラの自動焦点装置Ⅱ］**。ただしこれらは実施がされていなかった例である。実施がされていた職務発明にかかる特許権について争われた場合は，一部ではあるが従業者の請求が全ての事件で認められている。

(21) 前掲中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察」35〜40頁は，その副題の示すとおりイノベーション宝くじ論をモデルとして，インセンティヴのメカニズムとしての補償金の制度設計に応用すべきと示唆する。

(22) 前掲日本知的財産協会の提言。

(23) 前掲中山／相澤「対談・職務発明の現代的位置付け」6〜7頁。

(24) 特許法35条の規定は，雇用条件が非常に劣悪だった時代に制定された法律であり現代的意義を失っているという批判を耳にすることがある。しかし，前掲注(20)で指摘したとおり，これまでの裁判例では，実施がされている職務発明について争われた場合は，全ての事件において多少なりとも従業者の請求が認められている。これは，発明者としての地位に対する評価が，同法35条を制定した際に狙った位置まで高められていないという裁判所の評価の現われではないか。少なくとも，使用者の支払った実績報償の額をもって十分である，という裁判例が出現するまでは同法35条の意味はなお失われていないのではないだろうか。

(25) 帖佐隆「特許法35条についてのさらなる考察」パテント52巻5号16頁（1999年)。

(26) 増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第2版]（2000年・有斐閣）437頁（田村)。

（原稿受領 2002.4.25）