



Title	職務発明における諸問題
Author(s)	吉田, 広志
Citation	特許研究, 37, 31-46
Issue Date	2004-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/24484
Type	journal article
File Information	employee3.pdf



職務発明における諸問題

Some questions in employee's invention



吉田 広志^{*}
Hiroshi YOSHIDA

抄録 本稿では、職務発明制度に関する筆者の見解を述べた後、職務発明の権利承継の問題を取上げ議論を行った。さらに、近時の裁判例を題材に、これまで議論されていなかった論点についても検討を行った。

序

職務発明の対価の額を巡るピックアップ装置事件を契機として、近時、俄に職務発明に関する議論が沸騰している。筆者は、先に同事件高裁判決を題材とした判例研究を発表した⁽¹⁾。その後、東京高判平成16.1.29[**光学的情報処理装置2審**]、東京地判平成16.1.30[**半導体結晶膜の成長方法・終局判決**]という、産業界のみならず社会的にも非常に大きな反響を呼んだ2件の判決が出され、職務発明について社会的関心が一挙に増大している⁽²⁾。

本稿では、第1章で筆者の職務発明制度の理解を述べ、第2章で権利承継に関する議論を取り上げ、第3章で大阪地判平成14.5.23判例時報1825号116頁[**有用元素の回収方法**]を題材に、これまで議論されていなかった論点に検討を加えた。

第1章 特許法35条の構造

特許法35条は、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。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(同条1項)ばかりか、従業者の個別の意思表示を不要とし、使用者が一方的になす取り決め(勤務規則；本稿では発明規定と記す場合がある。)によって、使用者が職務発明を承継することを認めている(同条2項)⁽³⁾。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、4項)。

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

^{*} 北海道大学法学研究科助教授
Associate Professor, Hokkaido University,
School of Law
(原稿受領：2004. 1. 30)

る企業活動の成果である⁽⁴⁾。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ブ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、特許法35条2項は、職務発明についても発明者主義を採用した⁽⁵⁾。これをどう説明すべきか。

我が国特許法の目的は、発明という情報財に排他権を人工的に設置することによって、一定の期間、発明になした先行投資を回収する機会を付与することで、フリーライド問題による過少投資を未然に防ぐことであると説明できる（インセンティブ論⁽⁶⁾）。したがって、発明を排他的に利用できる権利の主体は、発明完成について最も動機付けを与えるべき者とすべきである。職務発明の場面では、発明をなすに当たって使用者が莫大な投資をなしている。だとすれば、企業内発明についての特許を受ける権利の帰属主体は、使用者とすべきことになる⁽⁷⁾。

これに対して、発明のような精神的活動は自然人のみによってなされ、法人がそれをなすことはおよそあり得ないから、特許法35条は発明者主義を採用したのだとする説がある⁽⁸⁾。しかし、発明をなし得るのが自然人だけだとしても、我が国特許法は、必ずしも発明をなした自然人を直接保護の対象とはしていない。特許法が保護している者は出願人であり、発明者といえども、出願人の地位を獲得しない以上、すなわち、なした発明を出願しない以上は、特許法上は保護の対象とはされない。特許法の枠組みでは、発明者、即、保護主体とはいえないのである⁽⁹⁾。したがって、かりに自然人以外は発明者足り得ないとの立場であ

っても、自然人たる発明者＝従業者を保護すべきとする結論になんら必然性はない⁽¹⁰⁾。

かえって、発明に対してなんらの金銭的投資もなさず、かつ、発明することに対して直接にはなんらのリスクを負うこともない従業者に過剰な権利を分配すれば、企業の投資意欲を著しく減殺することになり⁽¹¹⁾、特許法本来の目的である産業の振興に悪影響を及ぼしかねない。

かりに特許法35条の発明者主義が自然権的立場からの立法であったとしたら、使用者の一方的意思表示によって、従業者からあっさり権利を取り上げるような法制を選択するであろうか。同法35条については、自然権の立場から説明することはできないといわざるを得ない⁽¹²⁾。

ところが、自然権的立場から説明不能であるにもかかわらず、一見すると自然権のように見える特許法35条の発明者主義とは、どのようなものであろうか。これは、注(1)拙稿で指摘したように、発明規定を置かないような“怠惰な”使用者は、本来自己が手に入れられるはずだった特許を受ける権利を召し上げられても仕方ない、というサンクションであり、ペナルティ・デフォルト・ルールズ（penalty default rules）類似の構造によって、使用者に、個別かつ合理的な発明規定の制定を求める趣旨であったと解釈せざるを得ない⁽¹³⁾。

特許法35条がペナルティ・デフォルト・ルールズであり、職務発明は本来、投資者たる使用者に帰属させるべきものであることに鑑みれば、使用者をして発明規定を設置させればその趣旨は満足する。したがって、発明者たる従業者の意思表示を必要とせず、使用者

側の一方的な意思表示で権利が移転するとしても、なんら問題はない⁽¹⁴⁾。裁判例も、事前承継の場合は従業者の同意は必要ないとし（東京高判平成13.5.22判例時報1753号23頁[ピックアップ装置2審]、最判平成15.4.22判例時報1822号39頁[同上告審]、東京地判平成14.9.19判例時報1802号30頁[半導体結晶膜の成長方法・中間判決]）、同意の要ありとする裁判例は存在しない。

したがって、発明規定がまったく存在しない場合は論外としても、不十分であった場合に特許を受ける権利の帰属をどうすべきかは、本来は投資をなす者に帰属させるべきであること、および、権利承継における特許法35条の立場が、ペナルティ・デフォルト・ルールズであることを前提として解釈すべきである⁽¹⁵⁾。

そして法は、上記ペナルティ・デフォルト・ルールズ類似の構造により、使用者をして発明規定を設置させ、さらに加えて、政策的見地から、技術者たる発明者（従業者）のインセンティブを十分に保護するため、雇用関係の当事者間での取り決めによることなく、特許法35条3項、4項で対価請求権を確保することとした。そのために同項は強行規定と解されるべきなのである⁽¹⁶⁾（前掲[ピックアップ装置上告審]）。これが特許法35条の構造である。

以上のように、特許法35条はペナルティ・デフォルト・ルールズである2項と、強行規定である3項、4項が巧みに組み合わせられた法規であり、この相互関係を考慮しながら解釈する必要がある⁽¹⁷⁾。

第2章 権利承継に関する問題

前章で、事前承継の場合には従業者の同意はいらないと述べた。前掲注(3)でも指摘したが、特許法35条2項のいう勤務規則とは、労働基準法の縛りを受けない規則であり、かつ契約法理の合意原則の例外と解すべきである。

裁判例も、前掲[半導体結晶膜の成長方法・中間判決]において、「ここでいう『契約、勤務規則その他の定』は、必ずしも労働契約や就業規則に限定されるものではなく、使用者が定める職務発明規程等もこれに含まれるものであり、そのような社内規程等は従業員の同意を得ないまま使用者等において定めたものであっても、従業者がこれを知り得るような合理的な方法で明示されていれば、足りるものと解される。」として、特許法35条2項でいう勤務規則は就業規則とは別異であり、従業者の合意も不要とする。

かりに、特許法35条2項にいう勤務規則が労働基準法上の就業規則に含まれると解釈すると、作成変更の際には、労働基準監督署への届出義務（労働基準法施行規則49条）、労働者の意見を聴取する義務（労働基準法90条1項）、周知義務（同法106条1項）などが発生し、不利益変更をする場合は、合理性の範囲に入らない限り労働者への拘束力が発生しない⁽¹⁸⁾。

しかし第1章でも指摘したとおり、職務発明は使用者に帰属させるべきものであるし、特許法35条2項の条文上も、あえて「就業規則」という文言を使用しなかったことを併せ考えると、ここにいう「勤務規則」は労働基準法上の就業規則には該当せず、以上のような

な制約を受けないと解すべきだろう。⁽²¹⁾

ここで、特許を受ける権利の承継については労働契約としての法的保護が適用されるべきで、たしかに勤務規則は「就業規則」には限定されないけれども、労働契約の一部に組み込まれるべきではないか、これを労働契約でないと解するには根拠が薄い、という批判がある。⁽²²⁾

また、使用者の一方的な意思表示による権利の移転について「本条の趣旨、個別契約の成立に関する民事法原則、および労働法理のいずれの側面からも、適切な解釈ということとはできない」という批判もある。⁽²³⁾ 労働基準法15条との関係で問題視する見解も存在する。⁽²⁴⁾ ここではもっぱら、労働基準法内在の問題として議論されている。⁽²⁵⁾

さらに、契約法理の見地からの批判として、「かりに特許法35条2項が契約法の一般原則、つまり合意原理の要請とは異なるルールを創設したものとするならば、そこには問題が残らざるを得ない」とし、そのうえで約款法理に引き寄せ、事前承継を認めるならば勤務規則（発明規定）等を労働契約時に開示することを要件とすべき、との意見があり、また、前掲注(3)土田も、前掲注(26)山本の見解を十分意識した上で、就業規則の明示要件と同列に、発明規定も明示を要件とした上で、あくまで労使間の契約の内容とすべきだという。⁽²⁷⁾ その点で、前掲「ピックアップ装置上告審」の判断には疑問が残る、ともしている（もっともこれらの見解も、一方的に従業者を保護すべきという趣旨ではなく、「一方的勤務規則による権利承継自体は認めつつ、それに一定の要件を設定することで従業者との利益調整を図

べき」立場からの議論であることを付記せねばならない。^(28, 29)

しかし、これらの批判はあるものの、まさに使用者の一方的意思表示とも形容できる発明規定による権利承継を認め、そのバランスとして従業者の対価請求権を法的に保障した点にこそ、特許法35条の積極的な趣旨を見出すべきであろう。⁽³¹⁾ 前掲注(26)山本、前掲注(27)土田のいずれの立場にしても、かりに、契約時に発明規定が開示されたという事実を要件とするのではなく、単にアクセス可能であれば構わないというのであれば、本稿の採る立場とほとんど差異はなくなるし、労働契約の現実ともおおむね合致するのではないか。

第1章で述べたとおり、特許法35条2項は、基本的に、使用者の一方的意思表示による承継を認めつつ、ペナルティ・デフォルト・ルールによる発明規定の設置を狙ったものと理解すべきである。その上で、同項がペナルティ・デフォルト・ルールによって開示を促進しているのは相当の対価についての情報であり、権利の帰属の問題は黙示ないし労使慣行でも構わないとする見解がある。⁽³³⁾

職務発明の“本来的帰属”を使用者と考える本稿の立場からは、前掲注(33)土田、田村／柳川の見解を是とする（ただし、使用者の道義的責任の点から言えば、発明規定が雇用契約時に開示されるに越したことはないということは、言うまでもないことである）。

田村・柳川説から示唆を受けた本稿の立場からまとめれば、事前承継の場合は、使用者の一方的な意思表示（発明規定ないし労使慣行）のみで承継がなされるが、対価の取決めについては、遅くとも争いになった時点で従

業者が目にし得る状態であれば、裁判所のフルレビューは受けず、その取決めが裁判所における対価の額の決定においても尊重されるが、取決めがまったくない場合は、裁判所が裁量で相当な額を算定する。その際には、裁判所の心証が、使用者不利に形成されることは否めないだろう。

さらに、たとえ対価の額の取決めがあったとしても、裁判所が心証で得た対価の額と、発明規定により支払われた額に著しい差があれば、特許法35条3項が発動して、やはり裁判所のフルレビューを受けることになる（前掲「ピックアップ装置上告審」、この理は事後承継の場合も同じである）。^(35, 36)

事後承継の場合は、契約による通常の特許を受ける権利の譲渡と変わるところはないから、合意原則に基づく。もちろん、黙示の合意や労使慣行による承継も含まれる（対価の額につき、和解が成立していたという事例で大阪地判平成15.9.11 [スパナ]、傍論ながら、前掲「半導体結晶膜の成長方法・中間判決」）。対価の額については、契約時に対価の額を確定させない取引もあるから、額についての合意がなくても直ちに無効とはならず、裁判所にフルレビューされるが、たとえば、その使用者が他の発明を承継したときの相場を発明者が確知し得る状態であれば（特に労使慣行が形成されていた場合）、その額は裁判所に尊重される。⁽³⁷⁾

以上のような処理になろう。いずれにしても、（ペナルティといえども）発明者主義の原則が骨抜きにならないよう、使用者の出願行為をもって承継の意思表示があったとする解釈は避けるべきであろう。

第3章 「有用元素の回収方法」事件の示唆

第1節 従業者の範囲

さて本章では、特許法35条2項の「従業者」の範囲、および同条3項、4項の対価請求権につき、これまで論じられていなかった論点について、近時の裁判例を題材として、議論を行う。

前掲「有用元素の回収方法」では、従業者は、前に勤務していた会社（前使用者）を退職した後、現在勤務している会社（現使用者）において実験を行い、希土類元素の回収方法に関する発明を完成させた。この発明をするに当たっては、従業者は、現使用者からではなく前使用者の社長および特許室メンバーから指揮命令を受け、実験を行い、発明完成の報告も前使用者の社長に対して行っていた。

前使用者は現使用者の発行株式の40%を保有し、現使用者は、残りの60%の株式を保有する訴外の者から工場の敷地建物を賃借している。現使用者は、前使用者からスラッジの供給を受け、再処理を行って回収した希土類元素を前使用者に納入している。前使用者は、現使用者にかかる再処理技術を供与しており、両者は商法上の親会社子会社の関係にはないが、前使用者の出身者が現使用者の技術顧問的役割を果たすなど、事実の上で密接な関係を有している。⁽³⁸⁾

そして、現使用者の（元）従業者である原告がなした発明を、現使用者ではなく前使用者が出願した。裁判所は、元従業者から権利を譲り受けた前使用者に、特許法35条3項を類推適用することで対価の支払を命じた、と

というのが本事件のあらましである（前使用者、現使用者とも、発明規定の存在は認定されていない）。要するに、現在勤務する使用者以外の者へ発明を譲渡した場合にも、特許法35条3項が適用になる場合があるというのが前掲[有用元素の回収方法]判決の第一の意義である。

特許法35条の建前からすれば、職務発明について事前承継の取決めがない場合は、契約による譲渡となるが、事後的な契約による譲渡の場合であっても、使用者に対して譲渡する場合は同条3項が適用される。しかし、使用者以外の者に譲渡をなす場合には同項は適用されない。これは、雇用関係がある使用者に対しては、イーブンの立場で価格についての合意を結ぶことが困難である一方、雇用関係にない他の者（たとえばライバル企業）に譲渡をなそうという場合は、対等な立場であり、発明者を過剰に保護するとかえって取引が進まないためである。この原則をそのまま本事件に援用すると、たとえ親会社といえども雇用関係にない者に譲渡をした以上、同条3項の保護は受けられないということにもなる。

しかし、特許法35条の趣旨は、2項による事前承継によって使用者に権利そのものは帰属させつつ、従業者には金銭という形で両者のインセンティブのバランスを図り、かつ、3項によって、雇用関係を基礎とする使用者と従業者の交渉力に鑑みて従業者を保護し、従業者のインセンティブが減退しないよう、配慮をなしたものである。

そうであれば、前掲[有用元素の回収方法]のように、前使用者が事実上、現使用者の経

営をコントロールしており、そのような環境の下で、契約によって事後的に現使用者ではなく前使用者に発明を譲渡した場合であって、事実上、発明をなすに当たって指揮命令を受け、報告まで求められているような場合は、同項が想定する雇用関係があるものと同視できる。したがって、同項を（類推）適用して発明者を保護しても、その趣旨に反するものとはいえないだろう⁽⁴³⁾。前掲[有用元素の回収方法]は、直接の使用者以外にも、特許法35条3項を類推適用した点を評価すべきであり、先例的価値がある。

他方、使用者の一が、他の使用者の経営を事実上コントロールすることは、親子会社関係その他で、まみ見られる現象である。したがって、単に、事実上の経営主導権があるからといって、子会社でなされた職務発明をすべて親会社に吸い上げてよいというものではなかろう。特許法35条3項が類推されるためには、それに加えて、発明完成に至るまでの具体的な指揮命令を要するというべきである。

すなわち、前掲[有用元素の回収方法]にかかる発明は前使用者における職務発明ということになり、発明者はこれを発明後の契約により前使用者に譲渡したため、特許法35条3項の適用を受けることができた。逆に言えば、現使用者に譲渡した場合は同項の適用を受け得なかった可能性があったということになる⁽⁴⁴⁾（通常の特許を受ける権利の譲渡であり、対価についても合意原則が妥当する）。この点、どちらに譲渡すべきか判断のリスクは発明者が負うことになる点を問題視する向きもあるかも知れない。しかし、発明に対する指揮命令がどこから発せられているかは、発明

者自身こそが最もよく理解できる立場であろう。

一方、現使用者は、実験設備その他を発明者たる原告に使用させ、かつ、給与も支払っているから、特許法35条1項の通常実施権を取得できるというべきである。同項が規定する通常実施権は、使用者が発明のためになす投資が過小にならないような最低限のインセンティブとして設けられたものであり、この実施権の帰属先は、発明が生まれるに当たって直接に投資を行う者とすべきである。前掲[有用元素の回収方法]では同項の通常実施権の帰属は争われていないが、認定を前提とする限り、現使用者をその帰属先とすべきことになる。結果、理論上は、1項における使用者と、3項における使用者は別の者となる場合もあり得る⁽⁴⁵⁾が、それはそれぞれの規定の趣旨に鑑みた結果であって、35条の構造上も特に不都合はないものとする。

第2節 係属中出願の対価の算定

前掲[有用元素の回収方法]は、対象発明がいまだ特許権設定登録されていない時点で、将来にわたる自己実施を前提として対価を算定した初の事例であり、その意味で先例的価値がある。登録を受けていない時点で対価を請求した事例としては、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]があるが、この事件においては、登録前に実施があったことは認定されておらず、出願補償金の支払いがあったことを理由に、対価はそれで十分であるとして従業者の請求を斥けている。

反面、前掲[有用元素の回収方法]は、登

録前ではあるものの実施はなされており、等しく論ずることはできない。しかし、この事件では、登録後10年間の実施があるものと仮定して、現在の推定売上をベースに対価を200万円と認定した。これはさまざまな論点を含むものであり大変興味深い⁽⁴⁶⁾。

まず第一に、前掲[有用元素の回収方法]は特許されていない職務発明についての対価の支払いを認めたものである。職務発明の特許権設定前に承継すれば、対価とは、すなわち特許を受ける権利の譲渡の対価ということになる。特許を受ける権利とは、出願するかどうかの選択権であり、それだけで価値のあるもので、対価の支払いの対象となりうる⁽⁴⁷⁾。したがって、対価請求権の存否自体については問題がないと考える。

第二に、職務発明の対価は、権利承継のときに既に定められるはず、とする考えがある点であり、そのような高裁判示を肯定した最高裁判決も存在する（最判平成7.1.20判例工業所有権法[2期版]1297の43頁[中空糸巻付きガット上告審]）。注(1)拙稿では、この考え方をレトリック、建前論であると批判した⁽⁴⁸⁾。出願前の時点で職務発明の価値など評価しようもないからである。一方で、現実の訴訟が実施後に提起され、実施状況を具体的資料として提出可能であれば、できる限り参酌して評価すべきであろう（逐一挙げないが、その旨を指摘する裁判例も多い）。

出願係属中に訴え提起された場合であっても、職務発明規定に、実績報償は実施状況を勘案して評価した後に支払いをする、といった条項が存在すれば、停止条件未成就として、従業者からの支払請求を斥けることができる

というのが裁判例である（前掲 [ピックアップ装置上告審]）。

しかし、前掲 [有用元素の回収方法] では、実績報償の支払いについて定めがなかった。このような場合は、従業者は承継時から対価を請求可能である（前掲 [連続クラッド装置]、大阪地判平成5.3.4知裁集26巻2号405頁 [中空糸巻付きガット1審]、大阪高判平成6.5.27知裁集26巻2号356頁 [同2審]、前掲 [同上告審] もこれを維持、名古屋地判平成11.1.27判例タイムズ1028号227頁 [連続傾床型自走式立体駐車場]⁴⁷⁾ が、逆に判決の標準時（口頭弁論終結時）において手に入る資料で評価をせざるを得ず、特許権が設定登録されていない時点でも対価請求が可能になることになる。

前掲 [有用元素の回収方法] の場合、判決の標準時における使用者の受けた利益は、審査中だということも考慮して、出願するかどうかの選択の利益だけであったとして、対価を標準的な企業の出願補償額(5,000円～1万円程度)で認定する手段も考えられる。

しかしそうすると、特許権の設定登録を受けた後も実施がなされ、売上げがあった場合には、従業者は再度の訴えを起すことにならざるを得ないが、訴訟のコストを考えればいささか従業者に酷であろう。前掲 [有用元素の回収方法] の結論として、出願係属中に実施があったことを理由として、将来を見越して対価額を算定しようとした裁判所の姿勢は評価されるべきである。特許法35条4項の条文上も、「受けた利益」ではなく「受けるべき利益」としている。

このようにすれば、従業者が対価の支払いを求めて何度も訴えをなさなくてはならない

という不都合を解消できるし、使用者としても応訴の負担が軽減される。判決確定後に、対象製品の売上げが著しく上昇した場合は、対価算定の基礎に大きな変動があった場合として、従業者に再訴を認めるべき場合もあるだろう。⁴⁸⁾

だが、判決で認められた対価が高額に過ぎる場合には、若干の問題を生じないか。たとえば、使用者側が何らかの理由で実施を中止した場合、使用者としては、権利化後に実施されることを前提として算定された対価の（一部）返還を求めたいだろう。

しかしながら、こうすると使用者側の機会主義的行動が懸念される。つまり、出願係属中の訴えで非常に高額の対価の支払いが認められると、その出願を放棄したり、拒絶理由に回答しなかったりして権利化しない可能性がある（前掲 [半導体結晶膜の成長方法・終局判決] は、既に設定登録されているものの、特許権が放棄される可能性があり、まさにそのようなおそれがあり得る事例であろう）。特に、実施はしているが周辺発明のために必ずしも権利化が必要ではない場合や、市場の状況で権利化せずとも事実上の排他的地位にある場合に、対価があまりに高額に認定されると、権利化のインセンティブが減退する可能性なしとしない。

対価の返還を意図して作為的に権利化しなかった場合（たとえば出願放棄）には返還請求を認めない、という立場もあろうが、権利化を諦める場合には出願放棄をすることはごく稀で、拒絶理由に回答しないか、設定登録料を支払わない、あるいは一旦は権利化した後も、特許料（年金）を支払わずに権利を消

滅させる、といった不作為で手続を打ち切ることが通常である。

他方で、返還請求を認めないことで、実績報償規定を制定しなかったことへのサンクションとすることもできよう。実績報償規定を置いていれば、適当な時期に適正な対価が算定できたはずだからである。本稿の立場としては、事後的にみて社会的に看過し得ないほど使用者に酷とされない限り、実績報償規定を定めておかなかった使用者には、このような返還請求権を認めない、との立場を取ることとする。

第3節 対価の支払時期と消滅時効

ところで、対価の支払時期は使用者がまったく自由に定めうるものであるか、という論点がある。多くの企業が対価を分割して支払っていることは既に述べた。この分割支払方式は、使用者の利益に大きく貢献した発明には大きな対価を与え、そうでない発明にはそれなりの対価で済ませるという合理性があるとともに、特に実績分については、現実の業績を資料として対価を算出可能とする、現実的な取り扱いだと考える。

通常この取り決めは発明規定によってなされている。つまり、分割支払方式や、支払いの時期に関して従業者の同意は存在しない。にもかかわらず、従業者は従わねばならないのだろうか。

通常の期限付き支払請求権で、その時期まで支払を受けられない理由は、契約者の意思の合致によりその支払時期が取り決められたからである。しかし、職務発明の対価が分割支払される場合は、そこに従業者の意思は存

在しない。

たとえば、特許権の期間満了後に支払いを行うという条項があるとすると、従業者が対価の支払いを受けられるのは、発明してから20年後（医薬の場合は最大25年後）となる。確かにこれでは、従業者のインセンティブは十分に機能しないだろう。特許満了後30年とか、発明後100年とか、非常識な条項には効力を認めないとしても（たとえば、前掲 [半導体結晶膜の成長方法・終局判決] では、公序良俗違反と取り扱う可能性を示唆する）、前掲 [ピックアップ装置上告審] の説示に盲従すれば、期間満了後の支払条項程度は従わざるを得ないともいえる。

しかし、この分割支払条項は従業者の同意を得たものではない。特許法35条2項は、対価の支払時期まで使用者の一方的意思表示による取り決めを認めたわけではないだろう。前掲 [ピックアップ装置2審] が言うように、「いくら報償額が受け取れるかが不確定であった」ことが、分割支払の実質的根拠であるなら（事実そうであろうが）、ある程度算定可能であれば、必ずしも使用者が一方的に決めた支払時期に拘束される必要はないのではないか。

たとえば、特許満了後に実績分の支払いを一括して行う、といった条項があった場合でも、特許後3年を経過した時点で、ある程度の実績が上がっていた場合には、それまでの資料を基にして、従業者に支払請求を認めてもよいのではないか。条文上は、35条3項を利用して、相当の対価の内容と読み込み、支払いの時期も「相当」であるかどうかの判断の一要素とすればよいだろう。

もちろん、問題点はある。上記の例の場合、支払いを認めたとしても、それまでの3年分で済ませるのか、将来にわたって期間満了までの予想される収益をベースに算定を行うのか、という点である。前掲[有用元素の回収方法]では後者の立場を採ったが(前掲[半導体結晶膜の成長方法・終局判決]でも、満了までの売上げを対価の算定の基礎とした)、すでに指摘したように将来分についてまで支払いを行うと、やはり払い過ぎが懸念される。結果的に対価が少なかった場合は、何らかの法的構成で再訴を許せば済むが、払い過ぎた場合に従業員に返還を求めるとすると、従業員の無資力のリスクを使用者に負担させることになるし、たとえば不当利得で返還を求めた場合でも、従業者にとっては“不意打ち”になりかねない。

したがって、前掲[有用元素の回収方法]のように、ある程度、額を謙抑的に算定することで、満了までの分を確定させてしまうのも一方法である。もちろん、謙抑的といっても、現実の実績が上がっている3年以上の額にすべきであろう。この場合は、飛躍的に業績が伸びた場合に限り再訴を認めることで妥当性を担保すればよい。

以上のように、問題点はあるにせよ、支払開始の時期が遅く取り決められている場合は、現実の実績が明らかになっている期間に対応する分については、支払いを認めるべき場合もあるのではないかと。逆に言えば、使用者には相当の対価の一内容として、相当な時期に対価を支払う義務を負っているというべきである。

ところで、前掲[ピックアップ装置上告審]

は、分割支払方式の場合に、(特に実績報償において)その時期が到来するまで時効が進行しない理由は、請求権の行使に法律上の障害があり支払いを受け得ないから、というものであり、この説に従えば、対価の支払期日は、すなわち消滅時効の起算点である、ということになる。一方で、前掲[ピックアップ装置2審]は、結論は最判と同じながらも、「いくら報償額が受け取れるかが不確定であった」ことを理由としており、必ずしも支払期日=時効の起算点、とは言えないと解する余地もある。この相違はすでに指摘されているところであるが、本稿はひとまず最判に従う。

特許法35条3項の対価請求権は、実際は従業者が退職してから行使するのが通常であるから、筆者は、時効の起算点はできるだけ後ろにずらしたほうがよいという立場である。一方で、できれば承継時から請求可能としたほうが従業者のインセンティブにも資するし、就業慣行が変化してきたことから権利化前に退職する発明者も増えるであろうから、使用者としても早期に対価の支払処理を確定させたほうがよいのだとする立場もあり得る。

反面、支払時期を決めていない場合は、前述のとおり、承継時から時効が進行するというのが裁判例であるが、だとすると、かえって何も決めておかないほうが早期に時効が完成して使用者に有利になるから、発明規定中の補償に関する内容を定めるインセンティブが不足すると、筆者は懸念を示した。

大阪地判平成15.11.26[カルボスチリル誘導体]では、実績報償について定めはあるけれども時期が明定されていない事例で、対象発明が特許される前から実施された場合は特

許権の設定登録時から時効が進行するとして、元従業者からの請求を認めなかった。原告が訴えを提起したのは平成14年5月31日、出願日がもっとも遅い特許権の存続期間満了の日⁵⁶は平成8年4月28日であって、当事者の主張によれば、遅くとも平成7年度までは実施がなされていたようである。

しかし、裁判所は、「使用者等が現実に得た利益の額は、これが判明する場合には参酌し得るけれども、これが明らかでなければ相当の対価が定まらないというものではない」として、遅くとも特許権設定登録のあった昭和61年4月22日から時効が進行するとして、元従業者が退職してから訴え提起まで10年以上経過していることも指摘しつつ、元従業者の訴えを一切認めなかった。すなわち、対価請求権を、全実施期間を通じた一体のものとして捉えているのである。

たしかに、前掲[有用元素の回収方法]の理屈と平仄はあっているとはいえなくもない(前掲[中空糸巻付きガット上告審]、前掲[ピックアップ装置上告審]も参照)が、この事例では、少なくとも平成4年5月31日(訴え提起から10年前)以降の実施分については支払いを認めるべきであった。結局、何を守るべきかという利益衡量になるのかもしれないが、将来の実施分を算定する場面と、すでに実施され資料が揃っている上で算定を行う場面とで、使用者が受けるべき利益がいつ確定したか、判断を違えても背理とまではいえない。

前掲[カルボスチリル誘導体]の理屈では、使用者側が、実績報償の定めは置いたが時期を明定していない場合、従業者は最初の実施

(又は特許権設定登録時)から10年以内に訴えを提起しなければ、たとえその時点で実施が継続していても一切の支払いを受け得ないという結論になりかねない。従業者は、事実上はその会社を退職せねば訴えを提起できないのだから、裁判の勝敗をも含めて、リスクの一切を従業者が負担せねばならなくなる。果たしてこのような結論でよいのであろうか。

権利の行使につき事実上の障害がある場合には消滅時効は進行しない、との有力説⁵⁷もあるところ、従業者がいつまで在職していたかということ配慮すべきではないか。すでに実施がなされた場面では、(継続的権利侵害における損害賠償請求権の消滅時効のように)対価は対象発明の実施とともに日々発生するとして、少なくとも訴え提起から10年前の時点より後になされた実施分については、対価の支払いを認めるべきである。さもないと、実績報償を定めるディスインセンティブになりかねない。

結

なお、締め切りの関係上、前掲[光学的情報処理装置2審]、[半導体結晶膜の成長方法・終局判決]について詳細な分析を加えることができなかった。後日の研究に譲りたい。本稿執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科田村教授からさまざまなご示唆をいただいた。記して感謝申し上げる。

注)

(1) 拙稿「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)」、「(2)」パテント55巻7号53~60頁、8号55~64頁(2002年)。

- (2) 特許庁 WebPage (WP) においては、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における議論の議事録が公開されており、その中でも職務発明に関する議論の占める割合は少なくない。
- (3) ところで、「勤務規則」という用語は労働法の用語ではない(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つ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る(前掲中山『工業所有権法・上』78頁、中山信弘編『注解特許法』[第3版・上巻](2000年・青林書院)346頁(中山)、同旨土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌128巻4・5号535頁(2003年))。この「勤務規則」が、労働法上の就業規則に当たるか否かについては、後述する。
- (4) 前掲中山『注解特許法』333~334頁(中山)。
- (5) 正確に言えば、同項は非職務発明について、予め契約や勤務規則をおく方法での権利承継を禁止しただけである。発明者が自然人に限られるというテーゼは、むしろ特許法29条の解釈といったほうがよいのかもしれないが、この問題は特許法35条との絡みで論じられてきたので、本稿もそれに従う。
- ところで、特許法35条2項の反対解釈として、職務発明については“予約承継”が許される、といわれる。しかし、この“予約”を民法上の予約と同列に論じると、使用者側に予約完結権の行使が求められ、これを行使しない場合は、予約義務者(従業者)が催告をなすことができ、これに回答がない場合は効力を失うこととなる。
- しかし、本文中で述べるように、同条はペナルティ・デフォルト・ルールズであるから、適当な発明規定を定めれば、それ以上に要件を課すべきではない。また、各企業で生み出される発明は大量であるから(年間の出願件数は30万件以上で、そのほとんどが職務発明)、現実に見ても、いちいち予約完結権の行使を使用者に求める必要はない。
- したがって、「職務発明について“予約承継”を認めた。」という表記は、民法の理解を前提とすると誤解を招くから、“事前承継”、“原始承継”、“即時承継”などという語を使用することを提案する。本稿では、事前承継と表記する。
- ちなみに、前掲中山『注解特許法』350頁(中山)は、承継が発明規定によってなされる場合は契約ではないのだから、そもそも予約という事態があり得ないという。もっともな指摘である。
- (6) 前掲中山『工業所有権法・上』5~11頁、田村善之『知的財産法』[第3版](2003年・有斐閣)1~21頁、特許法については164頁を参照。
- (7) ただし、投資をなした者は使用者だけではない。従業者も

知的投資をなしたと考えることで、双方の協力なくしては職務発明が完成できないゆえ従業者に対するインセンティブも無視できないとして、共有させることも考え得る。しかし、発明の場合は共有となると種々の制限を受ける(特許法38条、73条3項など)。

前記の仮定に従うと、我が国でなされる発明のほとんどが共有発明になり、財の効率的な運用が大きく阻まれる。結局、どちらか一方に帰属させるべきということになるが、その際も、財の効率的な運用という観点からは、使用者に帰属させるべきではないか。従業者側のインセンティブは、35条3項に規定する対価として与えれば十分であろう。

- (8) 例えば、中山信弘『発明者権の研究』(1987年・東京大学出版会)では、「発明が発明者に帰属するということは、特許法の根本原理である。」(179頁)とし、「使用者が発明者のなした発明を原始的に取得することはありうるであろうか。答えは否定的にならざるを得ない。」(204頁)、「従業者の発明を使用者に原始的に帰属せしめることは、その歴史的展開にも悖ることであり、発明者の基本的権利を奪うものと言わざるを得ない。」(205頁)と、自然権的立場をとる。このように、発明は従業者のものであるということ所与の前提とする説は多い(たとえば、帖佐隆「職務発明制度の立法論と問題点」パテント55巻5号37~38頁(2002年)、同「続・職務発明制度の立法論と問題点」パテント55巻12号25~27頁(2002年))。
- しかし、本文中でも指摘したとおり、インセンティブ論に立脚すれば、その者に発明を排他的に利用する機会を与えなければ過少投資を招く者に権利を帰属させるべきであり、そうでなければ結局、特許法が目的とする産業の振興が達成できなくなる。
- しかも、発明が発明者に帰属することを大原則といっておきながら、特許法35条2項では発明者の同意を必要とすることなく、極めて簡単に発明を取り上げている。もし発明者主義が大原則なら、このようなきわめて容易な「原則の修正」を許してよいものだろうか(田村善之/柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4・5号449頁(2003年))。

もっとも同氏の手による中山信弘『工業所有権法・上』[第2版増補]ではインセンティブ論の立場から解説されており、同89頁では、「問題は従業者による精神的労働の成果を誰に帰属せしめるか、という点である。…特許法がどのような考え方によって立法化されているか、ということから導かれるべきものである。」として、必ずしも発明者に権利を帰属させなくても背理ではないと説かれている。

- (9) 発明者が発明をなしただけで保護されるのは、せいぜい特許権侵害に対して先使用の抗弁(特許法79条;先使用制度の趣旨については、拙稿「先使用権の範囲に関する一考察」パ

テント56巻6号61~77頁(2003年)を参照。)を主張できる程度でしかない。この場合すら、独自発明で、かつ、対抗する特許権の出願日より先に発明をなしたことが要求される(前掲田村『知的財産法』249~250頁)。

- (10) 文献の中には、特許法は発明を保護するが、それは発明者の保護を通じてなすべきものだという前提に立つのか、使用者に譲渡した発明が出願されない場合は、発明者保護のため、権利を発明者に返すべきだという主張を目にする(たとえば、毛塚勝利/永野秀雄「対談・特許権の承継と『相当の対価』」労働判例836号16頁(2003年)、前掲帖佐「職務発明制度の立法論と問題点」42頁、同「特許法35条についてのさらなる考察」パテント52巻5号15~16頁(1999年))。

しかし、特許法の条文を読む限り、法が保護対象としているのは出願人であつて発明者ではない。発明者は、出願人の保護を通じて二次的に保護されるに過ぎない。また、拙稿(2)57頁およびその注(40)でも指摘したとおり、特許を受ける権利とは特許を受けない権利でもあり、出願するかどうかの選択権である。出願しないという決定も、特許を受ける権利の重要な一内容である。使用者が出願しなかった場合であっても、発明者に権利を戻すかどうかは、その使用者次第である。

裁判例として、東京地判平成15.8.29 [電気泳動装置]は、特段の事情がない限り、出願すべきかどうかは企業の自由であると説く。正論である。

- (11) 永野周志 [ピックアップ装置2 審・判批] 法律時報75巻3号105頁(2003年)。
- (12) また、著作物についても、プログラムの職務著作については、反対の取り決めがない限り、原則として権利の帰属は使用者(法人等)となる(著作権法15条2項)。プログラム以外の一般の著作物にしても、法人名義での公表という要件がある以外は、原則使用者帰属となる(同条1項)。
- 発明より個人の人格的意識の付着の度合いが強いと思われる著作物についてすら、創作者にとってはむしろ発明より厳しい取扱いとなっている。
- (13) 拙稿(1)56頁、前掲田村/柳川449~451頁。同452~453頁の注(11)および注(13)、454頁の注(16)も参照。

ペナルティ・デフォルト・ルールズについては、藤田友敬「情報、インセンティブ、法制度」成蹊法学43巻91~98頁(1996年)、吉田邦彦「比較法的にみた現在の日本民法—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I』(1998年・有斐閣)549~617頁を参照。

ごく簡単に説明すれば、ペナルティ・デフォルト・ルールズとは、契約締結の際に情報の偏在がある場合、より多くの情報を保持する一方当事者にあえて不利になる任意規定を置くことで、その当事者に、自分が持っている情報を開示さ

せる(=契約に、その任意規定とは異なる取り決めをさせる)ことを目的として設置された任意規定である。詳しい検討は第2章に譲る。

- (14) もちろん、発明者主義だけが発明者を保護できる法制であるかといえばそうではない。拙稿(1)56頁、同旨横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号37頁(2003年)。法人発明を認めたくえて、従業員に対する補償を法定する方法も、立法上あり得る選択肢というべきである。

- (15) 前掲中山『工業所有権法・上』78頁。

- (16) これに対して、従業員は、職務発明を会社に譲渡するまでが職務だとする説があり得る(かりに職務説と呼ぶ)。この説は、労働契約の解釈として、職務発明を使用者に譲渡する義務が従業者に発生するというのである。

たとえば、有体物に関して、民法246条に加工の規定がある。通常は、他人の動産に加工を加えた場合でもその所有権は材料の所有者に帰するが、その工作により価格が著しく上昇した場合は、所有権は加工を加えた者に移る。しかし、自動車会社に勤務している従業員が、部品から自動車を組み立てた(価格が著しく上昇している。)としても、所有権が組み立てた従業員に移るわけではない。これは労働契約の解釈として、組みあがった自動車の所有権もやはり使用者に帰することになっているからである(高林龍『標準特許法』(2002年・有斐閣)69~70頁、我妻栄『債権各論中巻2(民法講義V3)』(1962年・岩波書店)569頁。また、手塚和彰[半導体結晶膜の成長方法・中間判決・判批]ジュリスト1241号48頁(2003年)では、発明に関しては労働契約上の原則が転換されていると指摘する)。

だとすると、労働契約解釈上の義務として、職務発明を使用者に譲り渡すことを導くことは必ずしも困難なことではない。

しかし、そう考えると特許法35条がなぜわざわざ発明者主義を採用しているのかがわからなくなる。労働契約が一般的にそう解釈されるのなら、特許法のほうで発明者帰属の原則を定めたとしても、実質的な意味はなく、単に契約に委ねておけばよいはずである。職務説には、この点に問題がある(逆に言えば、労働契約だけを解釈すれば、職務発明を譲渡する義務があるはずなのだが、わざわざ35条2項で、職務発明の譲渡は労働契約の範囲外であると謳っているのだろう。前掲高林『標準特許法』70頁では、「特許法の規定が優先的に適用になる」と断じている)。前掲田村/柳川454~455頁。

職務説では、使用者も発明規定の整備のインセンティブが弱まり、結果、従業員が十分な対価を得ることができなくなるおそれがある。職務説は以上のような問題から、35条の存在を前提とするとり得ない。

- (17) なお、前掲[半導体結晶膜の成長方法・中間判決]では、

個別の契約、勤務規則による事前承継、および従業者全体との集团的黙示の契約の3つの観点から使用者承継を認めるが、この判決は、発明時には譲渡証が存在した上での事前承継の事例と理解すべきである。

なお、事前承継に従業者の同意が不要だということは、使用者側の意思表示だけで事前承継が認められるという帰結を導く。もちろん、従業者の同意があってもよいが、反対の意思表示に意味はないことになる。使用者が、従業者が反対していることを理由にその意思表示を撤回すれば話は別であるが、事前承継の法的拘束力は、使用者が承継の意思表示を明示した時点から発生すると解すべきであろう。

(18) 拙稿(1)56～59頁。

ところで、発明者のみが法律を背景に給与以外の収入を得られることについて、他の部署の社員から不満が出るゆえ、組織論としてあまりに格差をつけることができないから、対価の額は低額に抑えざるを得ない、という議論を耳にすることがある。

しかし、そもそも特許法35条は、発明することができる従業者(技術職)が、他の従業者より優遇されることを定めているのである。同条は、国策として技術立国を掲げるわが国が、発明者を優遇するという政策的立場の発露なのである(前掲横山40頁、「労働法の観点からは検討の余地がある」と留保しながらも、前掲土田529頁)。対価の額を低額に抑えることの理由として、他の従業員との衡平を持ち出すのは明らかに筋違い一本末転倒であり、35条の趣旨をスポイルすることになる。

組織論として、技術職以外の従業員のインセンティブが不足するというのであれば、非技術職には、その職務に応じたインセンティブを設ければ済むことである。インセンティブ報酬が大きくなって人件費が高騰するというのであれば、ベースの給与を引き下げればよい。むしろこの方が、能力別の給与体系と親和的であり、近時の就労意識によほど馴染むのではなかろうか。

(19) なお本稿の第1章は、北海道大学—ソウル大学合同シンポジウム分科会(2003年10月18日;於ソウル大学)において、筆者が発表した原稿に手を加えたものである。

(20) 菅野和夫『労働法』[第6版](2003年・弘文堂)110～113頁、120～124頁、前掲土田535頁も参照。

(21) 前掲土田535頁。

(22) 前掲手塚[判批]48～49頁。

(23) 永野秀雄[ピックアップ装置2審・判批]別冊ジュリスト165号労働判例百選[第7版]53頁。

(24) 毛塚勝利/永野秀雄「対談・特許権の承継と『相当の対価』」労働判例836号12～15頁(2003年)

(25) このほか、労使間交渉によって締結された労働協約内で対

価を定めれば、使用者と従業者が対等の立場でなした合意であるから、裁判所の介入を防ぐことができるという見解がある(永野秀雄「職務発明をめぐる企業と個人に関する問題について(上)」JCAジャーナル50巻9号6頁(2003年))。

しかし、特許法35条3項は、労働基準法に対しても特則であるというべきであり、たとえ労働協約内で定められた対価であっても、その額が著しく低廉である場合は裁判所は介入を控えるべきではない。ただし、その協約締結のプロセスは当然裁判所の考慮の対象になり、そこまで含めて対価の「相当性」が評価されることになる。

(26) 山本敬三「職務発明と契約法」民法雑誌128巻4・5号482～483頁(2003年)。労働契約との関連につき、同484頁の注(23)も参照。

(27) 前掲土田538頁。

(28) 前掲土田537頁。

(29) 前掲土田541頁。

(30) 労働契約と、約款による契約の法的性質に近いことは指摘されているところである(たとえば、前掲菅野『労働法』75、120頁)。職務発明の場面では、特定の発明をなすことを目的として発明エキスパートを雇用する場合は後者に、集团的契約の場合は前者に接近することになろう。

(31) 反面、従業者に対するデメリットは大きなものではない。一私人たる従業者が強大な特許権を所有したとしても、それを効率的に運用することは難しい。事業化が困難なことはもとより、ライセンスを発掘しそれを管理することも難しいだろう。従業者としてはむしろ、対価が適正に支払われるのであれば、そちらを選択するのではないか(この点、前掲中山『注解特許法』350～351頁に示唆を受けた)。

この意味では、特許法35条は、インセンティブを与える対象に応じて、インセンティブの種類を合理的に区別しているというべきであろう。

(32) なお、約款の「開示」の意義については、河上正二『約款規制の法理』(1988年・有斐閣)252頁を参照。

(33) 前掲土田535～537頁、前掲田村/柳川454頁。

(34) 前掲[ピックアップ装置2審]の説示について、適切な範囲に対価の額が収まっていればそれでよい、すなわち、裁判所は常にフルレビューするものではない、と理解すべきである。拙稿(1)58頁、および同注(19)引用の各文献を参照(前掲[ピックアップ装置上告審]も、筆者は、この論点に関する限り高裁判決と立場の違いはないと理解するが、前掲山本495～497頁は、最高裁の立場を適正額基準説、高裁の立場を合理性基準説と区別して位置づける。この区分によれば、筆者の立場は合理性基準説となろう)。

また前掲土田544～546頁も、やはり常に裁判所がフルレビュー(「全面的司法審査」)することは問題があるとする。こ

こでは特に、常にフルレビューされるとなると発明規定設置へのディスインセンティブになること、賃金に対する労働法の介入が例外的であることとのバランス、そして発明がなされるに当たっての使用者と従業者のリスク負担を考慮すべきことを指摘している。この指摘自体には賛成するところが多い。

そして前掲土田546頁以降では、対価決定に当たっての使用者と従業者の交渉プロセスの有無とその内容を、裁判所介入へのメルクマールとすべきとする。しかし、年間に1万件を超える出願をなす使用者も少なくないところ、逐一発明者との交渉を求めるのは別の意味で使用者に大きなコストを強いることになりはしないか。発明規定による事前(そして一括の)承継はこのような交渉費用の節減にも役に立っており、裁判所介入の基準は、結局、金額の多寡によらざるを得ないのではないか。

(35) ただし、前掲山本490～491頁は、前掲[ピックアップ装置上告審]をして、契約による承継があった場合(事前、事後とも)は、35条3項といえども合意原則を覆し得ないと読むことも不可能ではない(結論としては、最高裁の意思はブランク)と論じるが、穿ち過ぎではないか。

(36) 私見では、35条3項が発動する分水嶺は、裁判所の心証額と、実際の額の開きが5倍程度だと思われる。

(37) ただし、これらの議論は(本稿も含めて)一般的な技術者を雇用する場合の“画一的労働契約”を念頭において議論がなされているものと思われる。一時期に大量の人間と雇用契約を結ぶ“画一的労働契約”の場面で発明規定については、従業者個別に契約内容を開示し、個別の条項に同意を求めるのではコストが大きすぎるゆえ、約款論なりデフォルト・ルールズなりの理論が登場するであろうが、今後は、特定の発明をなすことを目的として、個別に労働契約を結ぶ者(発明エキスパート)が増えてくるものと予想される。

このような発明エキスパートとの契約においては、契約締結に要するコストはそれほど高いものではなく、力関係もほぼ対等の場合が多いであろうから、対価の定めについても別論が成り立つ可能性がある(たとえば、民法の錯誤の規定の活用や、素直に労働基準法15条を適用するなど)。今後機会があれば検討したい。

(38) この発明の内容は、どちらの使用者についても「職務」の範囲に入る発明であり、その点でどちらの使用者についての職務発明か、区別することはできない。

(39) 原告たる発明者も、以前は前使用者に勤務しながら現使用者の取締役に勤めていた。発明完成時には、前使用者を退職していたが、現使用者の取締役に勤めていた。

(40) この点、これまでは出向社員や派遣社員が発明をなした場合に、職務発明にかかる通常実施権(特許法35条1項)が帰

属するのは派遣元か派遣先かという文脈で議論がなされてきた。出向社員の例を含めて、特許法35条にいう使用者の概念は、必ずしも民法上の雇用関係、労働法上の労使関係と同一である必要はないという重要な指摘がある(前掲中山『注解特許法』337～338頁(中山))。

(41) ただし、現使用者に譲渡した場合であっても特許法35条3項の適用を受けられた可能性も残る。私見では、現使用者に譲渡した場合であっても、同項を適用すべき事例であったと考える。前掲中山『注解特許法・上』338頁では、特許法35条にいう「使用者」が複数存在することもあり得ると述べる。吉田和彦[有用元素の回収方法・判批]AIPPI48巻4号260～261頁(2003年)も参照。

(42) したがって、本件出願が特許された場合、現使用者は発明者はもちろん、前使用者に対しても許諾を必要とすることなく、発明の実施が可能である。

なお前掲[有用元素の回収方法]の前提とは異なるが、従業者が使用者に職務発明を譲渡し、当該職務発明が特許され、その後、使用者が第三者に特許権を譲渡した場合にもその使用者に特許法35条1項の通常実施権が残るとする見解(吉藤幸朔『特許法概説』[第9版増補](1992年・有斐閣)177頁)があるが、それが誤りであることは、前掲中山『工業所有権法・上』74～75頁(前掲中山『注解特許法』343～344頁(中山)も同じ)が明かに説明するところである。

(43) もっとも、職務発明の対価の算定ベースは、特許権による排他的利益(拙稿(1)55頁、および同注(27)で引用する各文献を参照)であるから、権利化前に実施された分については、従業者への対価算定の基礎とはすべきではない。出願補償金は、理論的には出願についての選択の利益の対価と位置づけるべきである。

(44) その後、前掲[半導体結晶膜の成長方法・終局判決]も、口頭弁論終結時には特許権が存続しており、その時点で手に入る資料をもって、満了までの価値を算定した。これが、対価の額が600億円(一部請求であったので、認容額は200億円)と巨額になった一因でもある。

前掲[有用元素の回収方法]とは、設定登録を受けているか否かで異なる点がある。

(45) ノウハウとして秘匿した場合も対価請求権が発生すると判断された裁判例として、東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁[連続クラッド装置]がある。拙稿(2)57頁の注(40)で引用する各文献も参照。なお田村和彦『特許はだれのものか』(2002年・ダイヤモンド社)80頁では、ノウハウは、特許として成立しても他者の侵害を摘発できないためであって、力の弱い発明であるから特許発明の場合に比して低い評価で十分であるとする。しかし、他者の摘発が不能ということは、自分のノウハウを他者が模倣することもまた、難しいという

ことである。したがって、一律に特許された発明に比べて価値が低いということではできないのではないだろうか。

(46) 拙稿(2)64頁の注58の指摘を参照。合意原則が妥当する場面での対価の決定と、合意原則がない職務発明の対価の算定を同一視すべきでない。

(47) 拙稿(2)59～61頁も参照。

(48) 出願係属中の訴えにつき、出願補償金相当額で従業者の訴えを認めた場合に、実績が上がった後の再訴をどう考えるか。これは、先訴の既判力の時的限界が及ばないとして、再訴を認め、裁判所は実績に基づいて再度対価の額を算定すべきである。逆に、出願は結局拒絶されたとか、登録されたが実施されなかった場合に再訴があった場合には、事情変更がなかったとして、訴えの利益がないということになるのだろう。

もちろん、原告(発明者)は訴えを起こす時期を選択できるにもかかわらず、わざわざ出願中で不確定な発明の価値の評価を求めたのだから、事情変更とは考えない、と評価する向きもあろうが、消滅時効(後述)を考えるとそう突き放してしまうわけにもいかない。

(49) ただし、算定式そのものについては批判すべき点が多いが、本稿では紙幅の関係上触れることができない。拙稿(2)58～59頁を参照。

(50) たとえば、交通事故の後発後遺症については、再訴を認めるのが判例学説である(既判力との関係につき、高橋宏志『重点講義・民事訴訟法』[新版](2000年・有斐閣)533～535頁)。拙稿(2)60～61頁も参照。

(51) ただし、特許権は常に無効の可能性を孕んでいるものであるから、いくら謙抑的に算定したとしても常に払い過ぎの懸念はある。注(1)拙稿(2)57～58頁で指摘したように、無効になったからといって、必ずしも従業者が対価を返還せねばならないわけではないが、無効とされた時期によってはある程度返還義務が発生する場合もある。

(52) 特に、特許法の保護期間は最長で20年(医薬の場合は最長で25年)でありかなり長い。発明者の寿命を考えても、相当の対価を得て、それによって充実した生活を少しでも長く過ごしたいという希望は、法解釈にも勘案されるべきである。

(53) たとえば、前掲横山47頁。

(54) 前掲横山44～46頁。ここでは、支払いが遅れることで発明者のインセンティブが減退する点を強調するが、消滅時効は一方で、いつまで請求できるかの起算点となる。したがって、早期に請求できればよいというものでもないはずである。就業慣行が変化したからといって、在職中の使用者を訴えられる従業者は多くない。もちろん横山46頁も指摘するところではあるが。

ただし前掲横山の指摘も、対価請求権は原則譲渡時から行使できるとしながら、実績報償の定めがある場合は、その定める時期に時効の起算点が繰り下がる＝従業者はそれまで支払を受け得ない、とする。消滅時効についての民法の判例通説に従えば、やむを得ない落としどころともいえようか。

ただし、支払期日を、必ずしも消滅時効の起算点とすべきではない、という説もあり得るところであるが、本稿では紙幅の関係上、検討することはできない。後日の研究に譲りたい。

(55) 拙稿(2)61頁。ここでは、何も決めておかない場合は承継時より消滅時効が進行すると解さざるを得ないが、見込みと異なり著しく売上が伸びた場合などは、事情変更があったとして時効完成を否定的に解さざるを得ないとした。

前掲竹田『特許はだれのものか』19頁も、「…分割して対価を支払う制度を持つ企業のほうが、職務発明の対価について放置していた企業よりリスクが大きいという皮肉な結果となりかねない。」と指摘する。同89～90頁も同旨。また、同旨前掲永野[ピックアップ装置最高裁・判批]40頁。

(56) 従業者は在職中には勤務する使用者を訴えにくいため、消滅時効について何らかの手当てをすべきとの意見を多く聞く。筆者も同じく考えるが、問題は職務発明の対価請求に限られない。この問題は労働法全体の枠組みの中で考えていくべきと思う。染野啓子「職務発明における対価請求権の時効」横浜商大論集30巻2号15～16頁(1996年)は、使用者の時効援用を信義則違反として制限すべきではないかと提言する。

(57) たとえば、山本敬三『民法講義Ⅰ総則』[第5版増補](2000年・弘文堂)461～462頁で引用する星野説。