

平成 16 年改正特許法 35 条の下における職務発明の対価の支払の不合理性

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所

【裁判年月日】 平成 27 年 7 月 30 日

【事 件 番 号】 平成 26 年（ネ）10126 号

【事 件 名】 職務発明対価請求控訴事件

【裁 判 結 果】 棄却

【参 照 法 令】 特許法 35 条

【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25447416

事実の概要

本件は、Y（被告・被控訴人）の従業者であった X（原告・控訴人）が、Y に対し、X が単独又は共同でした職務発明（以下、「本件発明」という。）について特許を受ける権利を承継させたことにつき、平成 16 年に改正された特許法 35 条に基づき、相当の対価等の支払を求めた事案である。

Y には、Y 発明規程 1 及び Y 発明規程 2（以下、まとめて「Y 発明規程」という。）が存在し、Y 発明規程 1 は、職務発明について、①出願時、②特許権取得時、③発明の実施により Y が金銭的利益を得たときに、報奨金を支払うものと定め、それぞれの場合について Y 発明規程 2 が報奨金の額を定めていた。また、本件発明については特許権を取得できないことが確定している。

原判決（東京地判平 26・10・30 平成 25 年（ワ）6158 号）は、本件発明について Y 発明規程の定めによる対価支払の不合理性を認めつつも、本件発明に基づく独占的利益は生じていないから、相当対価の支払を請求することはできないとして、X の請求を棄却した。X 控訴。

判決の要旨

本判決も、Y 発明規程に従った対価算定の不合理性を認めつつも、本件発明に基づく独占的利益を否定して、控訴を棄却した。以下は、不合理性判断に関する判示である。

1 Y 発明規程は X の Y 入社前に策定されたが、「相当対価の定めが策定された後に使用者等に雇用された者との間では、既に策定されている相当対価の定めを前提にして個別に協議をすれ

ば、『協議の状況』としては、同等の考慮要素になると解される。しかしながら、X が Y に入社した際又はその後に、Y が、Y 発明規程に関して、X と個別に協議を行ったり、その存在や内容を X に説明の上、了承等を得たことがあったとは認められない。」

2 「Y 発明規程 1 は、Y 社内のイントラネットを通じて Y の従業者らに開示されており、X もその内容を確認することができた……。一方、Y 発明規程 2 が従業者らに開示されていたとは認められず、X が本件発明に係る特許を受ける権利を Y に承継させる前に、X に個別に開示されたことがあったとも認められない。」

3 「『意見の聴取』は、従業者等に対し意見を陳述する機会を付与すれば足りるところ、Y 発明規程は、意見聴取、不服申立て等の手続は定めておらず、また、Y が個別に X に対して意見陳述の機会を付与したことは認められない。」

4 「本件発明が実施されていないこと」や、「本件発明は、特許を受けることができないことが確定している」といった「事情は、不合理性の有無の中で考慮し得る要素といえる」が、「X は、主に顧客拡大という営業目的で Y に雇用されたものであるから……給与は、専らそのことに対する労務の対価であるにすぎないし、本件発明がされた後に、X が Y から本件発明をしたことに基づく特別の待遇を受けたことも認められないから、X の給与額は、考慮すべき要素とはいえない。」「なお、独立行政法人労働政策研究・研修機構の……調査……によれば、……いわゆる実績補償を行う企業は 76.8% であるとした結果が報告されているが、……それら企業の発明規程の内容は不明であり、本件においては、上記調査結果を、直ちに考慮要

素とすることはできない。」

5 「特許法 35 条の改正の趣旨は、……旧 35 条 4 項に基づく相当対価の算定が、個別の使用者等と従業者等間の事情が反映されにくい、相当対価の額の予測可能性が低い、従業者等が職務発明規程の策定や相当対価の算定に関与できていないとの問題があるという認識を前提に、相当対価の算定に当たっては、支払に至る手続面を重視し、そこに問題がない限りは、使用者等と従業者等であらかじめ定めた自主的な取決めに尊重すべきであるということにある。」しかし、本件において「Y 発明規程に従って本件発明の承継の対価を算定することは、何ら自らの実質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであるから、特許法 35 条 4 項の趣旨を大きく逸脱するものである。そうすると、算定の結果の当否を問うまでもなく、Y 発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わない（ママ）としたことは、不合理であると認められる。」

6 35 条 4 項に定める『協議の状況』『基準の開示の状況』『意見の聴取の状況』は、不合理性の認定のための考慮要素にすぎず、……合理性の認定のための要件となるものではないから、『協議』『基準の開示』『意見の聴取』の存否それ自体を問題とすべきものではない。」「しかしながら、『協議』『基準の開示』『意見の聴取』は、一般的に、適正な手続のための基本的要素であるところ、Y 発明規程は、そのいずれについても不十分であると認められ、また、その余の手続面について考慮すべき事情は、本件証拠上、何らうかがうことができない。そうであれば、その他の要素を考慮するまでもなく、Y 発明規程に従って本件発明の対価を算定することは、不合理と認められる。」

判例の解説

本件は、平成 16 年に改正された特許法 35 条 4 項の下で対価支払の不合理性を判断した数少ない事例である。紙幅の関係上、以下では、不合理性の判断に限って検討する¹⁾。

一 平成 16 年改正における手続重視

平成 16 年改正前のオリンパス事件最高裁判決（最判平 15・4・22 民集 57 巻 4 号 477 頁）は、勤務規則等で定める対価額が旧 35 条 4 項に定める対

価額に満たなければ従業者等は不足額を請求できると判示した。しかし、裁判所による直接的な対価算定に対しては、当事者の自主的な対価設定の困難性や予測可能性の低さ等の問題点が指摘されたため、平成 16 年改正は、当事者間の自主的な取決めに尊重し、対価支払の不合理性は手続面を重視して判断することとした（判決の要旨 5）。35 条 4 項が、不合理性判断の考慮要素として、「協議」、「開示」、「意見の聴取」の 3 つの手続のみを明示していることは手続重視の現れといえる。

二 不合理性判断と実体面（対価額）の扱い

1 35 条 4 項は 3 つの手続に続けて「等」と定めているから、3 つの手続は例示であって、不合理性判断の考慮要素は 3 つの手続に限られない。そこで問題となるのは、その他の考慮要素が手続面に限られるのか、実体面の対価額も含むのか、という点である。

2 16 年改正の立案過程では、紛争の対象が最終的に「対価」であることや手続の合理性は対価との相関で判断されること等を理由に、対価を判断対象から除外すべきとの産業界意見は斥けられた²⁾。また、特許庁の手続事例集や立法担当者も、不合理性判断では、対価額の決定から支払までの全過程が手続面と実体面の双方を含めて総合的に考慮され、手続重視といっても、実体面も補完的に考慮されるのであり、条文上は 35 条 4 項の「等」に実体面が含まれるとの見解を示している³⁾。この立場によれば、手続が適正でも対価額が極めて低額であれば不合理性が肯定される一方、手続が不備でも対価が十分に高額なら不合理性は否定される⁴⁾。そのため、3 つの手続全てが不十分とされた本件においても対価額によっては不合理性が否定される余地が生じる。このような考え方は、手続を適正な対価支払の手段と捉えるため、「プロセス手段志向」とも呼ばれる⁵⁾。

3 これに対して、手続重視の趣旨を一層重視して、手続それ自体を実体面とは別個独立に問題とする「プロセス目的志向」も考えられる。この立場によれば、本件のように 3 つの手続全てに不備があれば、対価額を考慮するまでもなく、直ちに不合理性が肯定される⁶⁾。反対に、手続が適正である場合、プロセス目的志向を徹底させれば、対価額の如何を問わず不合理性が否定されることとなる。

4 原判決は、3つの手続を欠いても、対価額が手続的不備を補って余りある金額になるなどの特段の事情の下では、不合理性が否定される余地を認めていたから、プロセス手段志向的である。これに対して、3つの手続全てが不十分であるためXの実質的関与のない対価算定は、35条4項の趣旨を大きく逸脱しており、「算定の結果の当否を問うまでもなく」あるいは手続面以外の「その他の要素を考慮するまでもなく」⁷⁾ 不合理であるとした本判決は、プロセス目的志向的である。

5 確かにXの実質的関与の欠如は手続重視の趣旨に沿うものではない。しかし、本件のような紛争が最終的に対価「額」をめぐる紛争であることは否定しがたい。とすれば、手続は実体面（対価額）という結果を実現する手段なのであって、「実体面を完全に捨象することも妥当ではない」⁸⁾ のではないか。また、手続的不備をもって直ちに4項の不合理性を肯定して5項の対価算定に移行するのではなく、当事者が決めた対価額も考慮に入れて4項の不合理性を判断する方が、司法が直接的に対価を算定する5項の適用局面が限定され、当事者の取決めを尊重する16年改正の趣旨に適うともいえる。さらに、Yは証券業であって、多くの職務発明が日常的に生じるわけではなく、事前に手続を履践する負担は相対的に大きいと考えられる。しかし、本判決に従えば、業種や企業により異なる事情は考慮されず、一律に3つの手続の履践が要求される。これに対して、対価も考慮要素に加え、手続的不備を補う余地を認める場合には、職務発明が殆ど生じないために手続負担がより重いといった多様な職務発明の実態を不合理性判断に反映させやすくなるだろう⁹⁾。

6 ただし、不合理性判断において実体面を考慮する場合、対価額の多寡を判断する必要があるため、結局は4項の判断に5項の考慮要素が取り込まれ、両者の判断が重複するのではないか、という問題が生じる。紙幅の制限から詳述するを得ないが、原判決は、対価の多寡を、発明の価値との比較ではなく、他社の基準との比較により判断したため、4項の対価と5項の対価を一応区別したとはいえるが、その解釈手法について議論の余地があることは否めない¹⁰⁾。これに対して、本判決は対価を考慮しないことによりその問題を回避したともいえる。

7 前述のとおり、産業界の要望は、本件とは

異なり、手続が適正な場合に「対価」を不合理性の判断対象から除外することであった。本判決及び原判決は、この点について判断するものではないが、原判決からは、手続が適正でも対価額が極めて低ければ不合理性を肯定する帰結を導きやすい。反対に、本判決を素直に理解すれば、手続が適正であれば対価を考慮することなく不合理性を否定することになりそうである。この帰結は産業界要望に沿ったものであるが、他方で、前述のとおり本判決は職務発明が少なく、手続負担が重い業種・企業には厳しい内容であるから、結局、本判決が有利に働く可能性があるのは、職務発明数が多く、手続負担が比較的軽い業種や大企業であろうと思われる。

三 本件における手続の適正性その他の要素

1 本判決及び原判決は、3つの手続全てに不備があると判断しているが、それ自体は認定された事実からすれば異論の少ないところだろう。

2 もっとも、「協議」について、本判決は、対価決定基準策定後に入社した従業員との個別協議を要求しているように読める。この個別協議の要請が新入社員に限られるのか、全従業員にまで及ぶのか、は定かでないが、手続事例集によれば、基準策定時点の従業員と個別に協議する必要はない¹¹⁾。とすれば、本判決は協議の負担を重くするおそれがある¹²⁾。

3 他方、「開示」の状況が不十分であるとの点は、対価決定基準の中でも重要な情報である具体的金額を定めるY発明規程2が不開示である以上、妥当な判断であろう¹³⁾。また、「意見聴取」について、実際の意見聴取の有無ではなく、意見陳述機会の有無、具体的には意見聴取や不服申立の手続の有無を問題とする点も、使用者等に過大な負担を課すものでないと評価できよう¹⁴⁾。

4 「その他の要素」として、本判決は、本件発明の不実施や特許権取得可能性の消滅が「考慮し得る要素」とであるとする。しかし、これらは対価額の算定において考慮される事情であっても手続面の要素ではないから、本判決の不合理性判断において考慮される余地はないと考えられる。実際、本判決は、これらの「その他の要素を考慮するまでもなく」不合理性を肯定している。

5 本判決によれば、給与やアンケート調査結果は考慮要素でない。給与が考慮されない理由は、

Yの給与（増）が本件発明と無関係であるためと説明される。しかし、この説明では、職務発明に起因する昇給が考慮要素たり得ることを否定できないが、これは手続面の事情ではないから、本判決の不合理性判断が手続面のみを考慮することと整合しない。本判決の立場からは端的に手続面しか考慮しないといえよかつたと思われる。また、後者のアンケート調査結果は、原判決が対価額を考慮する際に比較基準として参照していたものであるが、そもそも対価額を考慮しない本判決の下で考慮されないのは当然であろう。

四 平成27年改正との関係

1 平成27年改正により、相当の「対価」請求権は、相当の「利益」（正確には「金銭その他の経済上の利益」）請求権と改正された（改正後35条4項）。この「利益」の性格は、発明のインセンティブと説明され、「対価」的性格を失ったように思われるものの、改正法立案過程では、改正後も従来の対価請求権と「実質的に同等の権利が保障される」とも説明されている¹⁵⁾。また、不合理性判断の考慮要素に関する条文の文言には改正前後で実質の変更はない（改正前35条4項と改正後35条5項）。さらに改正後35条6項に基づき新たに作成される経済産業大臣の指針案¹⁶⁾は、「不合理性の判断では……相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断される」（第二（二））と述べており、この表現は16年改正時の手続事例集や立法担当者の説明と類似しているから、「全過程」が実体面を含むことを排除していないように読める。ただし、同指針案には金額や実体面といった語は明記されておらず、結局、実体面の考慮の有無は定かでない。

2 以上のとおり、27年改正は、実質的に16年改正の不合理性判断の枠組みを継承している部分が少なくない。そうであれば、本判決で問題となった論点（実体面の扱い、手続の履践の程度等）は、改正法の下でも引き続き問題となり得るのであって、本判決を参照し検討する意義は27年改正後も失われないといえるだろう。

●——注

- 1) 本稿で取り上げなかった論点（独占的利益の有無）については、原判決の評釈である拙稿「判批」AIPPI60巻8号（2015年）739～741頁や内田剛「判批」発明112

巻9号（2015年）51～53頁参照。なお、その他の原判決の評釈として、吉田広志「判批」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法 実務と課題』（発明推進協会、2015年）803頁、同「判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）17号（2015年）289頁、田中浩之「判批」ジュリ1480号（2015年）8頁等。

- 2) 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」（平成15年12月）15頁。
- 3) 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」（平成16年9月）I第1章2.問2、問4、問5、特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、2004年）153～157頁。
- 4) 特許庁・前掲注3）「解説」155～156頁。
- 5) 「プロセス手段志向」及び「プロセス目的志向」については、吉田・前掲注1）飯村退官808～811頁、同・前掲注1）新・判例解説 Watch291頁。
- 6) 神谷厚毅「平成16年法律第79号による改正後の特許法35条4項の解釈適用」L&T67号（2015年）35頁本文及び注29。ただし、この見解は、手続が全く履践されていない場合を前提としており、何らかの手続が履践されている場合には、実体面を「補完的」に考慮することを認めるようであるから（同頁）、「プロセス目的手段志向」を貫徹するものではない。
- 7) この場合の「その他の要素」は手続面以外の要素を指すと考えられる。というのも、本判決は、「その余の手続面について考慮すべき事情は……何らかうかがうことはできない」とも述べており、手続面であれば3つの手続以外の事情を考慮する余地を認めているからである。
- 8) 木村陽一「新たな職務発明制度」L&T24号（2004年）13頁。
- 9) 吉田・前掲注1）飯村退官815～816頁、同・前掲注1）新・判例解説 Watch292頁の指摘も参照。
- 10) 詳細につき、拙稿・前掲注1）734～738頁参照。
- 11) 特許庁・前掲注3）「手続事例集」I第2章2-1.問1、特許庁・前掲注3）「解説」158頁。
- 12) 「企業法務戦士の雑感」（2015年8月30日）<http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20150830/1441120986>（2016年1月29日閲覧）。
- 13) 特許庁・前掲注3）「手続事例集」II第2章問3参照。
- 14) 特許庁・前掲注3）「手続事例集」I第5章1.問1、問3、特許庁・前掲注3）「解説」161頁。
- 15) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（平成27年1月）4頁。
- 16) 指針案は既に特許庁HPで公開されている。https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm（2016年1月29日閲覧）