

労働の成果の帰属における民法と知的財産法

櫻井博行
本多浩

Civil law and intellectual property law about belonging of result of labor

Hiroyuki SAKURAI, Hiroshi HONDA

summary

A result of labor belongs to a employer as general handling. This handling depends on a rule of civil law. However, invention belongs to inventor (employee) in Patent Law. On the other hand, Copyright belongs to a employer in Copyright Law. This paper explains these handlings and introduces related precedent. And describes writer's view on this subject, at the same time, suggests some legislations theory. This paper consists of the following chapters.

1. The beginning
2. Employment contract and work contract
3. Employment contract and a it's similar contract
4. Reversion of result of labor in civil law
5. Reversion of creation result in intellectual property law
6. Suit about duties creation
7. Revision of the 35th article Patent Law
8. Conclusion

1 . はじめに

雇用契約の成立について民法623条は、一方当事者の労働への従事の約束と相手方のこれへの報酬の支払いの約束の合致と規定する。

雇用とは「仕事をさせる目的で、有償で、人を雇うこと。」であり、これを対象とした雇用契約は民法中の13の典型（有名）契約の一つである。他人の労務の提供を対象とする点において、雇用のほかに請負および委任の各契約と同種の契約であり一般にこれらを総称して労務供給契約と呼ぶ。

これに寄託（契約）が含まれるか否かについては見解が分かれるが、含むとするのが通説である。

労務供給契約の検討、すなわち個別具体的事案の典型契約への当てはめにおいて、雇用・請負・委任の三者の区分が問題となる。

しかし、契約自由の原則をとる近代民法の下、経済活動の多様化に伴う労務形態およびその供給形態の変遷は、多くの場合、実際の契約をして典型契約への当てはめを困難なものとした。

その例として基本法コンメンタール「債権各論 第4版（p171）」は、「証券会社と外務員の関係の場合」と「塗料製法の研究指導に従事することを職務内容とする嘱託であり、直接上司の指揮命令

に服することなく一般従業員と異なる待遇を受けていても、毎日ほぼ一定時間勤務し、これに対し所定の賃金が支払われている場合」を挙げている。

ところで、民法623条の解釈上、雇用者は被用者に報酬を支払うのであるから被用者の労働の成果物（本稿ではいわゆる無体物もこれに含める）は雇用者に帰属するものとされる。

これによれば、被用者のなした創作物（発明等）は雇用者に帰属（雇用者が原始取得）することになる。

だが、特許法35条は被用者の発明の原始取得（帰属）を当該被用者としており、民法の扱いとの違いが問題となる。また、創作物の原始取得等も創作物間（発明と著作物）で一様ではない状況下、職務発明にかかる多くの争訟を受け平成16年に特許法35条が改正された。

本稿は、「労働の成果の帰属における民法と知的財産法」について上記改正前までの経過と改正の概要、これらに通じた報告者の再考結果と若干の立法論提案をなさんとするものである。

2．雇用契約と労働契約

既述のように民法上「労務（仕事）をさせる目的で、有償で、人を雇うこと」は雇用契約とされる（民法623～631条）のに対し、労働基準法を中心とする労働法においては同様の内容につきこれを労働契約とする。そこで両者の異同が問題となる。そもそも契約自由の原則（含む所有権絶対の原則、過失責任の原則）を中心的理念とする近代民法は資本主義の発展に大いに寄与したが、悲惨な労働環境およびこの下での過酷な労働等諸々の社会問題を生ぜしめたことも否めず、これを是正すべく立法されたのが社会法たる労働法である。すなわち民法の理念は自由・平等を追求するものではあるが、雇用契約においては多くの場合形式的にしか作用せず、現実の問題としては使用者の経済的な優位性から労働者に不利な契約が結ばれ、これにより当該者の人間性が損なわれることになったからである⁽¹⁾。

以上より、労務供給・提供にかかる契約は、民法上は「雇用契約」、労働法上は「労働契約」との区分が可能であり、形式的には異なるものとして扱うのが妥当である⁽²⁾。

しかし、労働法の整備は、前近代的従属性の止揚を意図してのことであったのだから、ここで労働法は特別法であり、一般法である民法（市民法）に優先する。さらに、当該労働法が適用されない場面は僅かである（労働基準法削除前の8条 現行法上は別表1：33条、40条、41条、56条、61条、116条等参照）こと等を考慮すると民法上雇用とみられる契約関係も実質的には労働法原理によって規律される労働契約といえる。報告者もこの見解をとり、本設題の検討にあたり職務創作が問題となる創作者の雇用契約は労働契約と同義であるとした。

3．雇用契約およびこれに類似する契約

「労働契約（本稿では特に断る場合を除き雇用契約も同義との説「同一説」に拠っているが、両者は異なるものであるとする「峻別説」もある。なお、同一説が有力説といえる。）は、一般企業に社員（よりの確には従業員なり会社員としておくべきか。商法上の社員とくべつのため）として就職の場合はこの契約（類型）である。これにおいては、すでに述べたとおり、契約の目的なり内容は「労務に服すること（従業員となる者からみて）」であり、その労務提供の形態は「会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い労働者として労務を提供する」ことである。

この要件を具備していれば効果として例えば「関係法規等の適用」、すなわち、賃金、労働時間、休日、休暇などについて、労働基準法、最低賃金法などが適用を受け得る。また、業務上の怪我や病氣、

通勤中の怪我に対しては労災保険法が、失業に対しては所得補填のための雇用保険法が適用される。加えて健康保険・厚生年金の被保険者になり、これの保護対象となる。

雇用契約」ないし「労働契約」を判例による整理すると、仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと、勤務時間・勤務場所を指定されていること、業務用器具の負担がないこと、報酬が労働自体の対償であること、である。

委任契約とは一定の事務を処理するための統一的労務の利用を目的とする契約をいう⁽³⁾。

すなわち、契約の目的は契約した業務の処理であり、実施する者は委託を受けた事業主体（法人、自然人）であり、労務提供方法は、一般的指揮監督関係によらず委任対象処理「主体」的に独立してそれをなすことになる。

よって、受任者に労働関係法規等の適用はなく、労働基準法上の労働者ではないのだから当然に労働関係の法律の適用はなく、健康保険・厚生年金の被保険者にはなり得ない。

なお、民法上、委任契約は原則として無償であり（民648条）、特約または慣習があるときにかぎって報酬請求が可能である。

ただ、医師・弁護士あるいは宅地建物取引業者等が、その業務に関して委託を受けたときも有償であるのが普通であること考えると、今日における委任契約の実態は民法上の原則と例外の立場が逆転しているといつて差し支えなさそうである（かかる状態を特約とするか慣習とするかはあまり問題にならないはず）。

請負契約とは、請負人がある仕事を完成し、それに対して注文者（依頼者）が報酬を支払うことを内容とする契約をいう⁽⁴⁾。他人の労務の利用を内容とする点で前述の委任契約と同様雇用契約と共通する。

契約の目的の委託物（内容）の完成であり、労務提供方法は上記委任同様一般的指揮監督関係に入らず「委託物完成の遂行主体」として独立して委託物を完成させことである。請負人に労働関係法規の適用はなく、健康保険・厚生年金の被保険者になり得ないのは委任と同様である。

4．民法における労働の成果の帰属

民法623条は、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。これより、雇用者は被用者（被用者の労務に対し）報酬を払っているのであるから、これの反射として労働の成果の帰属は雇用者（使用者）ということになる。

労基法等の労働法には労働の成果の帰属についての規定はなく、かかる労働の成果の帰属については結局のところ一般法である民法623条が適用となり、よって雇用契約下にある被用者が雇用者の業務遂行において生じた成果は雇用者に帰属する。

5．知的財産法における創作成果の帰属

既述のように雇用契約下にある被用者が雇用者の業務遂行において生じた成果は原則として雇用者に帰属する。

しかし、発明・考案・意匠の場合（産業財産権）においては、当該創作によって発生する権利の原始帰属は創作者であるとする（特許法29条1項、実用新案法3条1項、意匠法3条1項）。

かかる取扱いは産業財産権における職務創作の場合も同じであるが、職務著作の場合の原始帰属は雇

用者（著作権法上は「法人等」）である（著作権法15条1項）。

これより職務創作の成果の原始帰属は、現行法上「発明・考案・意匠（産業財産権）の場合」と「著作物の場合」とに区分できる。

(1) 発明・考案・意匠の場合

いわゆる工業所有権（産業財産権）の中で、特許法における発明、実用新案法における考案、そして意匠法における意匠は創作物であり、それが財産的価値を持つがゆえに各法律の保護客体とされる。

これら創作物についての諸権利（出願権等）の帰属（原始取得）は創作者である（例えば特許法29条参照）。この帰属は当該発明が職務発明等にかかる場合であっても同じである（特許法35条）。なお、商標にあっては使用による営業上の標識としての価値がゆえに保護対象（創作保護法ではなく標識保護法）とされているので職務創作についての規定はない。

植物新品種の保護を目的とする「種苗法」はその第8条に特許法第35条と同趣旨の規定をおく。

(2) 著作物の場合

著作物の場合もこれが創作物であるとの観点から上記(1)の場合と同様に著作権法の保護客体とされる。

著作物について発生する諸権利の帰属も上記同様著作者（創作者）である。

だが職務著作の場合は、原則として法人等に帰属すると規定されている（著作権法15条1項）。よって、著作権法所定の職務著作の要件を具備する限り「著作者の権利」の原始取得は法人等となる。

なお、半導体チップ法ないしは半導体回路法と呼ばれる「半導体集積回路の回路配置に関する法律」では、職務上なされた回路配置の創作の回路配置利用権は著作権と同じく法人（「法人その他使用者」と表記）への帰属とする（回路法5条）。

6. 職務創作にかかる訴訟

発明をすればそれに対して発生する「特許を受ける権利（特許法29条1項本文）」等は創作者に原始的に帰属する。これは職務発明にあっても同様である。

だが職務発明の場合、一定要件下これを使用者等のものとすることができる。

ここで一定要件とは「相当の対価」の支払いである（特許法35条3項）。すなわち、職務発明に該当すれば使用者等は、「相当の対価」を支払い、当該発明を自らのもの（帰属）とすることができる。

近年職務創作（特に職務発明）についての訴訟が頻発した。多くは相当の対価が争点といえるが相当の対価の支払いがなされない場合は当該発明の帰属は発明者に留まると考えられるところ、争点が相当の対価であっても帰属の問題と表裏の関係にあるといえる。そこで、近年の職務発明についての訴訟のうち主要とされるものを概観することとする。

(1) オリンパス事件

事件の概要：本件は、被告 Y（オリンパス光学株）の研究開発部に勤務中にした、いわゆる職務発明について、特許を受ける権利を承継させた原告 X が、特許法35条3項に基づき、その相当の対価（2億円）の支払を被告に対して求めた事案である。

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⁽⁵⁾」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「被告規定」という場合がある。)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、本件発明につきYから上記規定に基づき、出願補償として昭和53年1月5日に3千円、登録補償として平成元年3月14日に8千円、工業所有権収入取得時報償として平成4年10月1日に20万円、すなわち補償金、報償金の合計21万1千円の支払を受けた。

なお、Yの上記規定は数度の改定を経ているが、本件を検討する上で「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、受領開始日より二年間を対象として、一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」ことは考慮の必要がある。

本訴訟の争点： 相当対価の額はいくらか、Yの「発明考案取扱規定」の性質について、消滅時効の成否について、である。

裁判所の判断： 相当の対価の額につき、本件発明の意義・有用性、第三者の実施状況、Yの貢献度、を判断要素としてYが受けるべき利益額を5千万円と認定し、加えてXの当初の提案内容(発明)にYの特許担当者の提案に基づく大幅な変更により他社のピックアップ装置の一部がこれの侵害に該当する可能性が高まったこと等を考慮しYの使用者として貢献を95%とし、これより、すでに支払済みの21万1千円を控除した残額は228万9千円とした。

また、Yの「発明考案取扱規定」の性質について、Yの「職務発明について、勤務規則等により、発明者が使用者たる会社に譲渡する場合の対価を、あらかじめ定めているところ、これに従って処理されたものについては、改めて個別に請求することはできない。」旨の主張につき、「当該規則については、被告が一方的に定めた(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原告がこれに拘束される理由はない。この点、被告は、原告が、被告の諸規則等を遵守する旨の誓約書を提出していることから、原告が相当対価の請求権を放棄したものともみらるべきであると述べるが、原告が、就職時に、このような包括的な内容の記載された書面を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関する何らかの合意が形成された、あるいは、相当対価の請求権の放棄がされたと解する余地はない。」として相当の対価として支払われた額が特許法所定の相当の対価の額に満たない場合、発明者は使用者等に対して不足額を請求できるとした。

そして消滅時効の成否について、「Yは平成2年から同7年までの間に、ソニー外数社とライセンス契約を締結(この契約に本件発明：原告の発明が含まれる)し、本件発明も含めて実施料に係る収入を得ており、本件発明については、平成2年9月29日改正後の規定に基づき、工業所有権収入取得時報償が、平成4年10月1日に支払われたことが認められること等より、Xはこれより前においては、算定の基礎とする工業所有権収入の額は、必ずしも明らかでなく、また、原告が被告からいくら報償額を受け取ることができるか不確定であったといえることができる。」から、右同日までは、原告が法に基づく相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得ない状況であったといわざるを得ず、本件訴訟が提起されたのは、平成7年であるから消滅時効は完成していないとした。

以上より、裁判所は「被告は、原告に対し、金228万9千円及びこれに対する平成7年3月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。(以下略)」と判決する(東京地裁判決平成11年4月16日)。

当該判決に対し当事者双方がこれを不服として、控訴したが、控訴審(東京高裁判決平成13年5月22日)は結論において原審を支持した。

かかる控訴審判決はさらに上告され、最高裁の判断するところとなるが、結論は維持された(最高裁

第三小法廷判決平成15年04月22日)。

主文は、「1. 本件上告を棄却する。2. 第1審判決主文第一項を次のとおり更正する。一 被告は、原告に対し、228万9千円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。(以下略)」とした。

当該最高裁判決は、特許法35条の規定を労働者保護の強行規定と解し、会社が勤務規則で額を決めていてもこれが相当の対価に満たないときは無効であり、相当の対価との差額を請求できるとしたもので、係属中の裁判は勿論、その後の提訴、および進行中であった職務発明規定の改正審議に大きな影響を与えた。

(2) 日立事件

事件の概要：本件は、かつて被告(日立製作所)に主管研究員等として勤務した原告が、勤務時に発明した再生用光ヘッド発明とウオブルディスク発明につき相当の対価(補償金)として両者の対価額合計205億8300万円のうち、一部請求として合計9億7060万円の支払を求めた事案である。

本件かかる発明は3あり(以下、ここで本件発明1~3とする)原告が被告からこの譲渡の対価として受領した金額の合計は、本件発明1につき231万8000円であり、本件発明2につき1万700円であり、そして本件発明3につき5万1400円であった。

原告の請求の概要：本件は平成10年(甲事件)と12年(乙事件)に提起された訴訟が併合審理されたもので、内容は、甲事件につき「被告は、原告に対し、金9億円及びこれに対する平成10年8月8日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。」、乙事件につき「被告は、原告に対し、金7060万円及びこれに対する平成12年3月25日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。」とするもので、双方で請求額はおよそ10億円となる。

本訴訟の争点：特許法35条3項の「相当の対価」の額はいくらか、被告の職務発明規定に基づく補償金請求権の有無、外国特許について特許法35条3項が適用ないし類推適用されるかどうか(含めて外国特許の特許を受ける権利の有償移転による対価請求権の有無)本件各発明に関する原告の対価請求権は時効により消滅したかどうか、である。

裁判所の判断：争点の甲事件につき当該発明が被告(会社)にもたらした利益を約2億5千万円、被告の寄与度を80%と認定し、「相当の対価」を3千494万円とした。

また、乙事件につき本件発明2及び3が被告にもたらした利益(ここでは実施料収入である)を230万円と認定し、これから外国特許分を控除し日本国特許について115万円とした。

これより基本特許性の高いと認められる本件発明2につき、本件発明3との比較による寄与度を2対1と、被告の貢献度を70%と、原告以外に4名いる共同発明者の寄与率を10%と認定し、本件発明2についての「相当の対価」は、上記115万円にこれら認定にかかる比率をかけた13万8千円としたが、すでに実績補償金として1万2500円を受領しているのでこれを控除し、「相当の対価」の不足額は、13万1750円とした。

本件発明3については、被告の貢献度を80%と、原告を含め3名の共同発明であるので原告分は3分の1と、当該発明の着想および出願書類の作成等について原告の寄与率を40%(他2名の共同発明者はそれぞれ40%と20%)と認定し、本件発明2同様115万円にこれら認定にかかる比率をかけて相当の対価は3万666円としたが、被告は本件発明3に係る実績補償金として1万円及び遅延損害金を弁済供託しているおり、これには外国特許に関するものも含まれていると考えられるので上記補償金1万円の半

額を控除し、「相当の対価」の不足額を2万5666円とした。以上より相当の対価の不足額を本件発明2と3の不足額を合算した15万7416円とした。

争点 につき、被告規定^{*資料}による補償金の額と「相当の対価」の額として認定された金額には違いがあるから、被告規定によることはできないとしてすでに当該規定に基づく補償金の支払いがすでになされていても、不足分の請求は認められるとした。

争点 につき、すでに述べたが外国特許については特許法35条の適用はないと判示した。外国における特許を受ける権利の帰属、実施権の発生、対価の支払い義務等、職務発明にかかる一連の問題はそれぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものだからというのがその理由⁽⁶⁾である。

争点 につき、被告規定に基づいて実績補償金が支払われている限り、「相当の対価」の少なくとも一部が支払われており、「相当の対価」の額が定まらないから、原告が特許法35条3項に基づく相当対価請求権を行使することは現実に期待し得ない状況であったものと認められ、本訴の提起が本件発明1については平成10年であり、本件発明2、3については平成12年であるので上記相当対価請求権についてはいずれも起算点から10年を経過していないので消滅時効は完成していないとした。

以上より、「甲事件原告に対し金3474万円及びこれに対する平成10年8月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払い、乙事件原告に対し金15万7416円及びこれに対する平成12年3月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え（以下略）」と判決する（東京地裁判決平成14年11月29日）。

当該判決に対し当事者双方がこれを不服として控訴（ただし、1審原告は東京地方裁判所平成12年⁽⁷⁾第5572号事件：乙事件については控訴を提起していない。）控訴審判断は外国特許についても発明者が企業に適正な対価を請求する権利を初めて認める等、原審判断とは相当に異なり、結果的に約1億3千万円の支払いを命ずるものとなった（東京高裁判決平成16年1月29日）。この認容額は判決日現在、職務発明に関する訴訟で最高額の判決となった。

なお、控訴審判断の対象となった本発明は、ディスク上に記録されたドット情報を再生するビデオディスク再生装置に適した光学系に関する基本的なもので、わが国以外に5カ国における特許の成立は評価されよう。

(3) 青色発光ダイオード事件

事件の概要：本件は、かつて被告（Y：日亜化学工業）に勤務していた原告（X）が、勤務時に「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」について発明をし、これにつき発明者X、出願人Yとして取得された特許が、業務命令に反して行ったもので職務発明には該当せず、いわゆる「自由発明」に該当するので特許を受ける権利は適切に被告に移転されておらず、かかる状況にて取得された当該特許権は自分が有するものであるため、特許権の一部の自分への移転ないし特許法35条3項の相当の対価の一部として20億（後に変更）の支払いを、求めて訴えを提起した事案である。

請求の内容：原告の請求

1 主位的請求

- (1) 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、持分1000分の1の移転登録手続をせよ。
- (2) 被告は、原告に対し1億円及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 予備的請求（その1）

- (1) 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、分1000分の1の移転登録手続をせよ。
- (2) 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 予備的請求（その2）

被告は、原告に対し、20億円及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

本訴訟の争点：原告の発明が職務上の発明（職務発明）にあたるか、原告と被告の間に特許権の移転に関し、予め黙示の合意がなされていたか、仮に黙示の合意がなされていなかったとしても、事後に個別的な合意が認められるか、である。

裁判所の判断：争点につき、「原告は、被告から本件発明に関する研究を禁止せよとの業務命令を受けていた。しかし、かかる事情があったとしても、原告は、発光体等の素材等の研究開発等を目的としている被告の勤務時間中に、会社施設内において、会社の設備を用い、会社の補助者の労力を用いて本件発明をなした以上、当該発明は職務発明にあたる」とした。

争点につき、一般論として、契約書等が存在しない場合であっても、一定の期間継続して使用者を出願者とする取り扱いが繰り返されていた場合で、従業員がかかる取り扱いに特段の異を唱えず、むしろかかる取り扱いを前提とした行動を取っていた場合には、使用者と従業員との間に特許権の移転に関する予め黙示の合意が認められるとし、本件は、これらの要件を満たすとして、原告と被告の間には、特許を移転する予め黙示の合意がなされていたとした。

争点につき、仮に事前の合意が不成立だとしても、本件発明の出願依頼書の譲渡人欄に原告が鉛筆で自署していたこと、特許出願後10年以上、特許権の帰属につき何ら異議を述べていないこと等の事実を背景に、原告から被告に対し、事後的に個別の譲渡契約がなされたとした（東京地裁判決平成14年9月19日 中間判決）。

これより当該発明は職務発明であるとの判断を前提に次のステージ（相当の対価の額の審理）に進むことになる。すなわち、審理の対称が発明の帰属から相当の対価の額へと変わる。

さて、本件の終局判決は、青色LEDの発明による被告の独占利益を1208億円、原告の貢献度を50%として発明対価を604億円と算定し、請求額の200億円全額の支払いを命じる判決を下した（東京地裁判決 平成16年1月30日）。

これに対し一審被告Yが控訴し、ここでY側の「一審はXの発明を過大評価している」と主張に対し、X側は「発明だけでなく製造段階でも全責任を負い、貢献は大きい」と反論していた。2004年12月、控訴審の結審後、裁判所は双方に和解を勧告し、和解交渉がもたれていた。和解内容は、訴訟で争われた青色LEDに関する特許一つ（404特許）だけでなく、Xの関与した特許すべてを対象にその対価を6億857万円とし、遅延損害金を合わせて8億4391万円をYがXに支払うというものである。

かくして一審において「相当の対価の額」が200億円という巨額の判決が下り注目されたいわゆる青色発光ダイオード事件は幕引きとなったが、この間に産業構造審議会においては職務発明にいての35条改正も含めた特許法の改正論議が進行していた。

以下に改正特許法と権利の帰属についての若干の私見を述べることにする。

7. 特許法35条の改正

上記は多発した職務発明にかかる争訟の一部であり、争訟の全容を示すことは困難であるが、かかる一連の争訟が職務発明について規定する特許法35条の改正論議に与えた影響は大きい（特許法等平成16年改正：平成16年6月4日法律第79号）。

同条2、3項が文言修正、4項が対価の決定の仕方の変更として改正され、これに伴い5項が新設された。

新4項は「契約、勤務規則その他の定めにおいて特許法35条3項の対価については、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。」とする。

本項は「契約、勤務規則その他の定め」において対価を定める場合の適正手続要件をあげたものといえる。すなわち 対価基準策定過程における協議の状況、 対価決定基準の開示状況、 対価決定基準の適用に関する意見の聴取、の3つである。かかる要件具備が手続的合理性を確保するための法定要件である。よって要件が満たされていない場合は、「不合理」性が推定されるものと考えられる⁽⁷⁾。

これより例えば、労働者の過半数代表との間だけでこの適正手続3要件を満たしても、残りの労働者に対してはこの基準は効力を有しないと解されることになる。

また、新設された5項は「特許法35条4項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが特許法35条4項の規定により不合理と認められる場合には、特許法35条3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」とする。

本項は、対価の定めがない場合や不合理と認められる場合には、3項の定める「相当の対価」を、最終的（当事者の私的自治による解決ができなかった場合）に裁判所により判断されることになる。その場合の判断に、「使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇」、「その他の事情」が考慮されることになる旨を規定している。

当該5項は、これに対応する旧35条4項が、相当の対価の額を算出する場合の使用者等の貢献度について、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」とだけ規定していたことより、使用者等による貢献が発明前のものに限定して解釈され、使用者等による特許出願後の貢献（例えば発明者に対する人事的処遇もこれに含まれる）が評価の対象にならない場合が発生することを防止できるよう配慮したものといえる。

ところで、「相当の対価」につき4項所定の当事者間における手続にて対応するも、紛争がおきてしまった場合は、最終的には既述のように裁判所にその判断を委ねることになるのは改正前法下と同様である（この中にはADR⁽⁷⁾による解決も含まれる）。

さらに4項の定める適正手続要件の実現は労働協約や就業規則などを通じてなされる場合が多いと思料されるところ、職務発明に関する紛争処理に労働法が設定する労使紛争解決手続の活用が考えられ、これに言及する所見も散見される⁽⁸⁾。

今般の35条の改正は、相当の対価の決定を使用者等（雇用者）と従業者等（被雇用者：労働者）の適正手続（私的自治）に重きをおく内容となっはいるが、実際に「相当の対価」が不足の場合、裁判所は上記に例示した裁判に沿う判断を下すものと推定される。いずれにせよ裁判の動向にはこれまで同様

の注意を払う必要があることは否めない。

8. まとめにかえて

平成16年改正の特許法35条は、既述のように帰属に関する改正はされておらず、かつ改正部分にかかる「発明に対する対価」の内容は帰属について直接影響はないと思料される。

しかし、35条3項は「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」とするので、従業者等は使用者等に職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有し、契約当事者間に「対価的な意義を持つ債務」が生ずる契約であるので双務契約である。とすれば、各当事者は、相手方が出捐する義務を負うことを前提に、自己も出捐する義務を負うことが当該契約の前提である。よって上記のように当事者双方の債務が対価的相互依存の関係（牽連関係）にあることが双務契約の特質であり、牽連関係は、契約成立上の牽連関係、履行上の牽連関係、存続上の牽連関係、が問題となる。

につき、双務契約の一方の債務が、不能・不法などにより成立しないとき、錯誤により無効なとき、制限能力や詐欺・脅迫などにより取り消されたときなどは、双務契約の他方の債務も成立しない。このことは、双務契約の最も基本的な性質とされる。

につき、双務契約の各債務は、対価たる性質を持つ以上、履行の場面で同時になされるのが公平である。そこで、民法は、これを、同時履行の抗弁権として規定している（民法533条）。

につき、双務契約から生じた一方の債務が、履行される前に、債務者の責めに帰すべからざる事由によって、契約締結後に後発的に履行不能となった場合、他方の債務も免れさせるのが原則（民法536条、債務者主義の原則）である。

もっとも、民法は、特定物に関する物権の設定又は移転をもって双務契約とした場合は、一方の債務の後発的履行不能が他方の債務を免れされないと規定している（民法534条、債権者主義）。しかし、双務契約における対価性の側面からは、債務者主義を原則とすべきであり、債権者主義は、これを認めても契約当事者の公平に反しないような例外的な場合に限り適用できると解すべきであることはいうまでもない。

上記のように特許法35条3項の規定する内容も契約当事者間に「対価的な意義を持つ債務」が生ずる契約であるので双務契約であり、双務契約における対価性の見地より当然に債務者主義が原則となるべきであると考えられる。

そうすると、職務発明につき本稿で取上げたものはもちろん、これについての裁判の多くの事案は、相当の対価の支払いがなされるまでは当該係争にかかる発明についての権利（特許を受ける権利、特許権等）を正当に承継していなかったものと言えそうである。

職務発明について35条、この度は相当の対価決定の適正手続要件の導入が改正の中心であり、帰属についてはまったく手が付いていない。

ところで、現行特許法が職務発明であってもこれについての原始取得を発明者（被雇用者ないし労働者）とする理由として、労働者と使用者の力関係を考慮する必要性、発明は事実行為ゆえ企業（法人）等はこれをなし得ず、発明をなし得るのは人（自然人）のみであること、等があげられる。

終局的には特許法1条の法目的である「発明の奨励」および「産業の発達」に帰着することになるろう。

しかし、著者としては職務発明の原始帰属が一律に発明者とする特許法の扱いに疑問をもっている。それは、本稿で取上げた訴訟からもわかるように発明の価値が一律でないことである。

現行法はこれを一律に発明者への原始帰属とし、これによる問題がある場合も法律上は「相当の対価」で処理するほかない規定となっているが、これにつき若干の提案をし、本稿を収束させたい。

それは職務発明の原始帰属を一律発明者とせず、一定要件下「使用者等とする」ことを認める、とするものである。

かかる扱いは、わが国明治42年特許法において採用していたもので「発明者主義の原則を採りつつも、職務発明については別段の定めなき限り使用者に帰属する」としていた経緯があり立法論としてまったく的外れということはないはずである（かかる帰属をどうするかは最終的には政策論の問題のはず）。

では、ここで筆者のいう一定要件であるが、例えば「使用者の貢献が明らかである内容・形式を備えたラポノートとこれに基づく法律上瑕疵のない譲渡証のある発明（9）」である。これに準ずる要件を備える発明については職務発明であっても当該発明の原始帰属は使用者として構わないと考える。

このように扱うことを認めるべきとの理由は、職務発明の中には現行法の発明者主義によることが必ずしも適切な扱いとならない場合がある、帰属についての争いの減少に寄与できる、相当の対価の算定の有力な参考資料となる（これについての争いの減少にも寄与）、民法の雇用の原則が妥当することになるので、法律の適用・解釈が一定枠内に収束し運用が簡便化する、等の利点が期待できるからである。

平成16年の特許法改正論議において、職務発明の帰属への言及がなく収束したことは遺憾と申し上げるほかない。

- (1) 労働法について、近代資本主義社会における経済的支配階級と被支配階級との対立およびその利害の相反を前提とし、後者を保護し、もって両階級の社会的・経済的地位をできるだけ衡平にしようとする思想、すなわち社会的思想に基づいて、市民法秩序を修正もしくは補正する社会的法秩序の全体と解する社会法であるとする有力な見解がある（玉置保、北村実：遠藤編「基本法コンメンタール債権各論 第4版 日本評論社137頁」）。
- (2) 現行民法が明治29年4月27日（法律第89号）の成立であるのに対し、いわゆる労働3法の労働関係法は昭和21年9月27日（法律第25号）、労働基準法は昭和22年4月7日（法律第49号）労働組合法は昭和23年6月1日（法律第174号）の成立（立法）となっているおり、これを考える上で参考になろう。
- (3) 遠藤厚之助：遠藤編「基本法コンメンタール債権各論 第4版 日本評論社190頁」
民法643条は「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力生ずる。」と規定する。
- (4) 民法632条は「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を払うことを約するによって、その効力生ずる。」と規定する。
- (5) この「光ピックアップ装置」とは、音楽やデータが入ったCD等の円盤から、光を使って情報を読み取る機構・装置である。

オリンパス光学はこの光ピックアップ分野で先駆的な立場にあり、関連特許の数も群をぬくもので、保有する特許権を数百件単位で他のメーカーにライセンスし、ライセンス収入を得ている。本訴訟における相当の対価の認定に当該ライセンス料算定基礎になった。

なお、オリンパスが保有するこの分野の特許の中で一際注目されていたのが同社の「諸隈肇氏」の発明にかかる特許であり、本訴訟の判決文において「諸隈発明」ないし「諸隈特許」との表記にて引用されている。本件Xの発明は「諸隈発明」の利用発明である。YはXの特許の有用性について、「諸隈発明はレンズを二次元に駆動する小型装置において必ず採用しなければならないパイオニア発明であるのに対し、X（判決では本件発明）の発明は、この原理を用いて、更に限定要件を加えることにより光学的ピックアップ装置の小型化に寄与する任意選択可能な発明の一つにすぎない。」と主張する。

参考までにいえば諸隈氏ないし諸隈発明に対しては平成5年に科学技術庁長官から科学技術功労者の表彰が、諸隈発明を含む諸隈肇の発明について、同年、発明協会から発明協会会長賞が授与されている。

(6) 争点である外国特許について裁判所の判示を詳述する。

まず、外国特許権に関する請求について判断する。

(1) 各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという、いわゆる属地主義の原則（最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照）に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであるということが出来る。そうすると、特許法35条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきである。

したがって、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない。

(2) 本件譲渡契約は、日本において、日本人である原告と日本法人である被告との間で締結されたのであるから、法例7条1項又は2項により、本件譲渡契約のうち、外国における特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は、日本法であると認められる。しかし、特許法35条が外国における特許を受ける権利に適用されるものではないことは前示のとおりであって、譲渡契約の成立及び効力の準拠法によって定められるものではない。

原告は、職務発明に係る外国特許を受ける権利が企業に移転された場合、企業と従業員との間では、物や権利の売買につき明示の合意はされたものの、売買代金につき明示の合意がなかった場合に準じて処理されるべきであるから、裁判所において相当額を確定すべきであると主張する。確かに、有償の譲渡契約がされた場合に、相当額（時価）で譲渡するとの合意が認められる場合には、裁判所において、相当額を確定して、その支払を命じるということがあり得るが、本件譲渡契約がされた当時、原告と被告との間で、相当額（時価）で譲渡するとの合意がされたものと認めるに足りる証拠はなく、そうである以上、原告の上記主張を採用することはできない。

また、原告は、企業が従業員から不当な対価で職務発明に係る外国特許を受ける権利を譲り受けたときは、公序良俗に違反し権利移転は無効となると主張するが、外国における特許を受ける権利については、上記(1)のとおり、当該国の特許法によって規律されるのであるから、譲渡契約で相当額で譲渡するとの合意がされなかったとしても、直ちに、その契約が公序良俗に反して無効となることはないものというべきである。そして、他に、本件譲渡契約が公序良俗に反して無効であるというべき事情は認められない。

(3) 以上のとおり、本件請求のうち、外国特許権に関する請求は理由がない。

(7) 永野秀雄「職務発明について」2005予防時報221 <http://www.sonpo.or.jp/business/library/public/pdf/yj22126.pdf>

(7) ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、調停、仲裁、相談、あっ旋等の裁判以外の方法による紛争解決手段のことをいう。近年は、裁判では解決しにくい紛争について、簡易迅速かつ柔軟な手続を通じて当事者の合意による解決を図るものとして注目されている。諸外国では、アメリカ仲裁協会 (AAA) のように年間約 8 万件もの仲裁事件を扱う民間 ADR 機関が存在する等、既に ADR が相当程度活用されている。特に国際仲裁に関しては、シンガポールや香港がアジアの紛争処理センターを目指して、国際的にも利用しやすい仲裁法制の整備や ADR 機関のサービスの充実を図っているなど、各国で制度整備が進められてきている。ADR を利用するメリットとしては、非公開審理であるため営業秘密等の秘密性の確保が可能であること、匿名性が確保されること、手続が簡易・柔軟であり当事者の利害調整に適していること、また、仲裁判断については確定判決と同一の効果を有することから上訴の可能性が無く一時的解決が可能であること等がある。

特に、知的財産紛争は今後の大幅増加が予測されることから、当事者のみでは解決が難しい事件について中立的な専門家による紛争解決手段である仲裁等の ADR に対する期待は高い。

知的財産紛争に関する特別の仲裁機関として、「工業所有権仲裁センター」が日本弁護士会連合会と弁理士会の共同事業により設置されている。工業所有権仲裁センターでは、平成10年4月の設立以来仲裁・調停合わせて8件の申立てがなされている（相談件数は600件）。その他知的財産関連の ADR としては、弁護士会仲裁センターに年間数件の仲裁の申立てがある他、国際商事仲裁協会に対するライセンス等の技術取引に関する国際仲裁が5年間（1993～1997）で5件申し立てられているに留まっている。

以上、産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会資料より

(8) 例えば、永野秀雄「職務発明について」2005予防時報221

<http://www.sonpo.or.jp/business/library/public/pdf/yj22126.pdf> は、たとえば、労働組合が職務発明に関する労働協約の策定を求めたにもかかわらず、使用者側が不当に協議に応じない場合などは、「職務発明スト」や、不当労働行為の救済を労働委員会に求めるといった事態も想定しえる。また、個別的紛争解決の場合においても、紛争調整委員会にあっせんを求めたり、簡単な事例では労働審判制度の利用も可能であろう、と指摘する。

(9) 不動産の保存登記において登記原因証書（改正不動産登記法下では登記原因証明情報：その例として「建物を新築する工事を請け負った者が作成した建物の引渡証明書」）を添付させこれによって当該物件の正当権利者を推定している事案がかかる扱いの参考事例となろう。