

職務発明対価請求権の法的性質（上）

The Legal Nature of Remuneration for an Employee Invention（1）

*
島 並 良
SHIMANAMI Ryo

抄録 特許法35条3項の職務発明対価請求権は、その法的性質を権利承継の合意に基づく約定債権とみるか、発明誘因付与のための政策的な法定債権とみるかにより、対価額算定方法や時効、さらには外国特許の扱いなどの各論的帰結が異なってくる。本稿は、これら両説のいずれによっても事後的追加的な対価請求を正当化できることを示した上で（上）、それぞれの各論的帰結の対比により法定債権説が採られるべきことを明らかにすると共に、従来の裁判例と学説の検討を通じて整合的理解の必要性を説く（下）。

1. はじめに——二つのアプローチ
2. 約定債権説と契約法理
3. 法定債権説と政策目標（以上、本号）
4. 比較分析
5. 裁判例と学説の検討
6. おわりに

1. はじめに —— 二つのアプローチ

(1) 従業者（発明者）から使用者（企業）に対して提起される職務発明訴訟については、周知のとおり、使用者への権利承継を認めつつ、従業者への対価支払を肯定する裁判例が相次いでいる。

このうち後者の対価支払に関する裁判所の立場は、幾つかの下級審裁判例¹を受けて、平成15年最高裁判決²により、たとえ対価額について事前の社内規程が置かれていたとしても、それが特許法35条3項の定める「相当の対価」に満たない場合には、従業者は不足額を請求できるという形で定式化された。その後の下級審裁判例³において

もこの点は踏襲されており、その射程はともかく判断の大枠としては、実務上の確定をみたといって良いだろう。

では、このような対価の事後的⁴追加的⁵請求が認められるのはなぜだろうか。職務発明について特許を受ける権利の「承継」に関する予約が、個別契約のみならず使用者によって一方的に置かれた「勤務規則その他の定（め）」でも足りるとされている（35条2項反対解釈）こともあり、「対価額」に関する社内規程の多くも、従業者の同意を得ずして定められているようである⁶。しかし平成15年最高裁判決が述べる一般論の射程は、対価額に関し使用者による一方的社内規程が置かれていた場合のみならず、使用者・従業者間の明示の個別契約があった場合についても及ぶものであり⁷、実

* 神戸大学大学院法学研究科 助教授
Associate Professor, Graduate School of Law, Kobe University

際、下級審裁判例の中にはそうした場合についても対価の事後的追加的請求を認めるものがある⁸。そうすると、両当事者の当初の意思を超えた対価の支払請求がなぜ認められるのか、という事後的追加的対価請求の正当化根拠が問題とならざるをえない。

本稿はこの基本的な課題について、「対価請求権の法的性質」という従来あまり論じられてこなかった視点から取り組み、混沌の極みにあるように見える職務発明対価請求訴訟に対し一つの見通しを付けようと試みるものである。

(2) ここで、このような作業の目的と意義について予め示しておこう。

先に述べたとおり、職務発明訴訟について、事後的追加的対価請求が可能であること自体は、平成15年最高裁判決により実務上は確定した。しかし問題はその先にある。対価を事後的追加的に請求できることを前提として、対価額算定の基準時、対価額算定の基礎となる事情（特に特許法が明示的に参酌事由として挙げる使用者の利益や貢献とは何か）、対価請求権の消滅時効の起算点と時効期間、そして外国特許権に関する日本特許法35条の適用の可否など、数多くの争点が未だに残されているのである。

このような諸々の争点について、およそ一貫性のある議論を展開しようとするならば、そもそも職務発明に関する対価請求権とはどのような性質を持った権利であり、またそれがいかなる職務発明制度観に支えられているのかについて、何らかの理論枠組みをもって認識する必要があるのではないか。これが本稿の問題意識であり、さらにそこには、「契約アプローチ」と「制度アプローチ」という二つの異なる理論枠組みが存在するにもかかわらず、その違いが必ずしも自覚的に論じられていないために、議論が噛み合わない状況が生じ

ているのではないか、ということを描き出すのが本稿の目的である⁹。

この点を本論の内容を若干先取りして述べるならば、①職務発明に関する権利承継と対価支払を使用者・従業者間の取引であると捉える「契約アプローチ」からは、対価請求権は当事者の合意（それが擬制されたものであれ）に基づいて成立する約定債権であると理解されることになる¹⁰。他方で、②職務発明制度を国家が政策的に置いた装置であると捉える「制度アプローチ」からは、対価請求権もその政策目標（その具体的内容は後に検討する）を実現するための手段として特別に設定された法定債権であると見なされることになる¹¹。

そして、後述の通り、このような対価請求権の法的性質の違いは、対価額算定にあたって生じる様々な争点について、異なる帰結をもたらす得る。また、たとえ各論的帰結が表面的に一致したとしても、そこで互いがどのようなアプローチを前提としているのかについて自覚的でなければ、根本的な相互理解はもたらされないであろう。

もちろん、個々の争点については、契約アプローチか制度アプローチかという理論枠組みだけから全ての答えが演繹的に導かれるものではない。むしろ、論者の採るアプローチは、各論的帰結の集積から帰納的に色分けされるべきものであろう。しかし少なくとも、複数の争点相互間における整合性を意識することは重要である。

そして、もしある争点についてだけ何らかの理由で他の争点とは一貫しない結論を採る場合には、そのような例外的な帰結を主張する側がその根拠を明らかにする責任を負うことになるだろう。したがって、議論が場当たりのな解決策の呈示に終わらないためにも、まずは出発点として、それぞれのアプローチからどのような帰結が整合的に導かれるのかを検討しておくことに、少なからぬ意義が認められるように思われるのである。

またこのような作業の意義は、平成16年の特許法35条改正によっても、失われることはないだろう。それは単に、同改正法が平成17年4月1日以降に承継された権利についてだけ適用され¹²、今後とも改正前の規定に基づいた対価請求訴訟の類発が予想されるからだけではない。改正後の特許法は、対価決定基準の事前策定プロセスに着目し、事前の社内規程が持つ拘束力を強化したが¹³、そのことが職務発明制度について採られるべき理論枠組みに大きな転換を迫るものなのかどうか¹⁴、改正後の法運用にも少なからず影響を及ぼすと考えられるからである。

そこで以下では、まず職務発明制度の理論枠組みに関する契約アプローチと制度アプローチから、事後的追加的対価請求を認める現在の法実務が正当化されるのかどうかを順に考察した上で(2., 3.), 両アプローチから整合的に導かれる各論的帰結を比較分析し(4.), さらに対価請求に関する従来の裁判例と学説を検討する(5.) ことにしたい。

2. 約定債権説と契約法理

(1) 契約アプローチに基づく約定債権説

従業者から使用者への特許を受ける権利の承継や、その対価支払については、まず、それら財貨移動の発生原因を当事者の意思(合意)に求める見解がある。以下ではこのような職務発明制度の捉え方(理論枠組み)を、**契約アプローチ**と呼ぶことにしよう。

この契約アプローチは、特許を受ける権利の承継を使用者・従業者間の取引(いわば売買契約)とみるものであり、そのような権利承継理解を前提に、取引(売買契約)の目的物である「特許を受ける権利」の「(売買)代金」として、相当の対価を捉えている。換言すれば、この立場は、対価請求権の法的性質を、法律による特別な規定を待つまでもなく権利承継の合意により当然に発生

する**約定債権**であると理解しているわけである。

(2) 意思主義からの疑問

ところで先に述べたとおり、現在の特許法の規定とそれを前提とする法実務では、使用者の一方的意思に基づいて特許を受ける権利が承継されること、しかしその対価が特許法の要求する相当性を欠く場合には不足額を追加請求できること、という二つのルールが採られている。これらのルールは、契約アプローチから眺めたときには、一方では権利承継について合意なき従業者に対し一方的社内規程の効力を承認しつつ、他方で代金という重要な契約要素について使用者に対し合意を超える支払を求めるということを意味する。

しかしこのような事態は、契約は当事者が自由に行えるという「契約自由の原則」と、その反面としての意思こそが当事者を拘束するという「意思主義(意思自律の原則)」からは、深刻な疑問を提供する。(一方的社内規程に基づく)権利承継については従業者の、事後的追加的対価支払については使用者の、それぞれ意思を反映しないものだからである。これらの疑問は、詰まるところ、契約の拘束力に関わる疑問であり、契約アプローチを採る以上はその解決を避けて通ることができないものである。

もっとも、「今日、民法の三大原則の一つとされる契約自由の原則がそのままの形では妥当しないことには異論はな」¹⁴い。その上で現在の民法学では、契約法の基礎付けを原理的な視点から再検討するという理論的関心と、商事取引契約から消費者契約、婚姻に至るまでの様々な契約類型が抱える現代的な課題に答えるという実践的要請とに導かれ、契約法理に関する華々しい論戦が交わされている¹⁵。

このような契約法理の広がりや深さに鑑みると、職務発明制度について契約アプローチを採る

以上は、無前提に特許法固有の契約解釈を行うのではなく、できるだけ他の一般契約法理と整合的な解釈がなされる必要があるように思われる¹⁶。では契約法理との整合性を意識すると、職務発明制度に関する契約アプローチからは、現在の法実務を正当化することは可能なのだろうか。

(3) 事後的追加的対価請求の正当化

現代の日本社会において、一方当事者が定めた契約条項について、個別に合意していない他方当事者が拘束される典型的なケースとしては、二つのものがある。消費者取引（例えば保険契約）と、労働関係である。前者についてはいわゆる約款の拘束力の問題として¹⁷、また後者については就業規則の法的性質論として、議論が長らく積み重ねられてきた。

第一の消費者取引における約款に関しては、かつては法規類似のものとしておよそ顧客の意思とは関わりなく拘束力を肯定する見解もあったが、しかしその後は、顧客が反対の意思を表示しない限り、その約款に基づくという意思をもって契約したものと推定されるという判例¹⁸を踏まえて、現在ではさらに、契約時に約款の存在と内容が開示されることをもってその拘束力を肯定する見解が一般的である¹⁹。また第二の労働関係における就業規則についても、かつての判例²⁰はこれを法規範とみるかのような見解を示していたが、その後学説の批判を受け、現在の最高裁は内容が合理的である限り就業規則は「労働契約の内容に入り込み」、当事者たる労使双方を拘束すると解している²¹。

このように、消費者取引における約款についても、労働関係における就業規則についても、法規説から契約説への転換の中で意思主義が「復権」²²を果たし、何らかの意味で意思への係留が図られること、つまり合意を擬制することで、その拘束

力が正当化されていると言える。そしてその意思への係留の契機としては、内容の開示という手続的なものと、内容の合理性という実体的なものがあつた。もっとも現在では、約款の解釈に際してその開示の有無だけでなく内容の合理性も考慮されているし²³、また就業規則についても内容の合理性審査以前の問題としてそもそも労基法が周知義務を課している²⁴。したがって結局は、約款であれ就業規則であれ、手続と実体の両面を相関的に考慮した上で合意を擬制できる場合に初めて、その拘束力が認められていると言える。

では、このような契約法理の動向を基に、現在の職務発明の法実務を正当化することは可能だろうか。まず出発点として、「勤務規則その他の定め」によって、使用者が一方的に権利を承継することを正当化するためには、何らかの意味で従業者の意思の反映を擬制できることが必要であると考えられる。そしてそこでは、その定めが存在と内容が従業者に開示されていること（手続要件）と、内容が合理的であること（実体要件）の相関的考慮が、判断の基礎となる。

このうち、前者の手続要件については、社内掲示やイントラネットの活用などにより実務的にも比較的容易にクリアできるだろう。問題は後者の実体要件であるが、ここで、特許法が承継可能な客体として定めた「職務発明」（35条1項）以外の、たとえば従業者の職務とは関係のない非職務発明（自由発明）についても包括的に使用者に移転させる旨の定めは、使用者の投資対象でない研究開発の成果を一方的に吸い上げるものであって、一律に合理性を欠くものとされよう（35条2項）²⁵。

さらに、承継の対価額が相当性（35条3項）を欠く場合にも、本来であれば承継取引全体が無効となる可能性があるが、この点はどうか。これについては、対価額の予約策定に際して従業者の意思がどの程度反映されたかにより、立論が別れる。

そこで以下では、対価額の予約が個別契約によるのか、それとも勤務規則等の使用者による一方的な定めによるのかを、区別して検討しよう。

(i) 個別契約による予約の場合

まず、対価の予約が従業者の具体的な意思を十分に反映した個別契約による場合にはどうか。この場合、対価額は使用者との合意内容をもって確定され、合意後の事情、たとえば取引目的物の終局的な価値の変動（高騰）は、一旦確定した対価額とはさしあたり関係ないのが原則である²⁶。したがって、特許出願補償や登録補償、さらにはライセンス料収入取得時補償といった名目で一定の対価を支払う旨の個別契約が存在するならば、たとえその後、発明が予想外の利益を企業にもたらしたとしても、使用者が自ら追加的な報償を別途支払うことはともかく、国家（第三者）が介入しそのような追加的対価支払を企業に強制することは認められないようにも思われる。

もっとも、このような個人主義的な自由主義の思想に裏打ちされた古典的契約像、すなわち様々な社会関係を捨象して契約成立時における個人の意思だけに基礎を置く純化された契約理解は、現代日本社会ではすでに多くの法分野で大幅な修正を余儀なくされている²⁷。すなわち、一方では契約を維持しつつ、他方で一旦は確定したその契約内容の一部を変更すること（裁判所による契約の改訂）が認められる例が、少なからず見受けられるのである。このような契約の改訂には、借地借家契約における借地条件の変更²⁸や賃料増減額請求²⁹のように法定されたもののほか、労働関係における就業規則の（不利益）変更例や、さらにはより一般的な事情変更法理³⁰の適用例のように解釈によって認められるものなど、様々な類型がある³¹。

とはいえ、両当事者の利益不均衡を結果として生じさせる契約（条項）への事後介入が、およそ

無制約に認められるわけではもちろんない。特に、対価（代金）のような、契約の中心的な要素については、そのようにいえる³²。売買目的物の価値が、取引後に当初の予想を上回ったからといって、売買代金に関する取引時点での合意が常に拘束力を失うわけではなく、多くの場合は、価値に関する見込み違いをした当事者の側が、そのリスクを負うのである。

しかしこれを逆から見ると、当初からおよそ折り込めないようなリスクについて、一方当事者のみがそれを負うというのでは、衡平を失することになるだろう。実際、事情変更の原則が機能する代表的な類型としては、契約当時予想できなかったような、当事者に帰責事由のない事情の変更によって、「給付の均衡」を失する事態を招来した場合がある³³。

この点で、平成15年最高裁判決³⁴は、発明価値の本来的な未確定性を強調する。すなわち同判決は、使用者は権利の移転のみならずその対価の額と支払時期についても予め一方的に定めることはできるが、「しかし、いまだ職務発明がなされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであるから、既払い分が特許法の要求する相当性を欠く場合には不足額を請求できるとするのである。

たしかに、職務発明については、権利承継予約が結ばれた後で研究開発がなされ、その結果発明が生まれ、さらにその後の改良や製品化、販売活動を経て、ようやく財産的価値が現実化する。しかもその価値は、市場の動向や技術の進展によって少なからず左右される。そうすると、権利承継予約の時点では、発明が持つ価値は、単に現実化していないがゆえに算定が困難であるだけでなく、本来的に常に確定していないものと言わなければならない。そのような特性を持つ職務発明につい

ては、あらかじめ包括的契約³⁵を結ぶことはいずれの当事者にとっても原理的に不可能であり、いずれかの当事者だけが「発明価値の未確定性リスク」を負担するという制度設計は、合理的ではない。

したがって、予想外に大幅な発明の価値変動が契約後に発生した場合に、そのリスクを両当事者間で分担し、給付の均衡（取引目的物たる発明の終局的価値と、その代金たる対価額とのバランス）を図ることは、現在の契約法理からも正当化されるものである³⁶。そしてこのような契約への事後的介入は、両当事者間の給付の均衡を目指すものである以上、発明価格の上昇と下落のいずれをも対象とすべきであり、したがって対価の追加支払のみならず（一部）返還もが肯定されなければならないだろう³⁷。もっとも、形式的には契約の形を採っていても、従業者が全く自由な意思に基づいて使用者と対等な情報力・交渉力で契約を結ぶこと³⁸は通常はありえないから、実際には従業者側を救済する場面が多いことは言うまでもない。

(ii) 使用者による一方的な定めによる予約の場合

先に見たとおり、使用者の一方的社内規程が従業者を拘束するのは、手続・実体の両面の相関的な考慮により合意を擬制できるからであった。そうすると、権利の承継は有効である（その旨の定めが拘束力を持つ）が、対価額については拘束力を持たないという結論を、契約法理と整合的に理解するためには、権利承継については合意を擬制できるが、対価額についてはそのような擬制が困難であるということが言える必要がある。

ところで通常、使用者による一方的な社内規程は、権利承継に関する条項と対価額に関する条項とが一体となっているから、その（存在と内容の）開示という手続面での妥当性レベルにおいて、両者に相違があるとは思われない。むしろ、対価の

内容は金額という一見して明瞭な数値で示されるから、発明者主義を前提とした「特許を受ける権利」の「承継」といった法技術的な内容の方が、研究開発に従事する従業者にとってはよほど理解が困難であると思われる。そうすると、実体面での違いから、権利が承継されることは妥当であるが、対価の内容が不当であるという状況があって初めて、権利承継を肯定しつつ対価の事後的追加的請求を認容するという結論が正当化されることとなろう。

この点、発明者取戻権を持たないわが国の現行特許法制度の下では、まず権利承継についてその効力を否定することには、使用者はもちろん従業者にとっても多くの場合に意味がない。なぜなら、特許を受ける権利の承継を否定された場合、すでに訴訟過程で（あるいは出願公開（64条1項）により）公知となった未特許発明は新規性欠如を理由に出願拒絶され（29条1項1号、49条2号）、またいったん特許された発明も冒認出願に基づくものとして特許無効となる（123条1項6号）からである³⁹。他方で、第三者（一般公衆）としても、使用者・従業者間のいわばコップの中の権利帰属争いを理由に、発明技術が公有に帰することを期待するのは不当である。したがって、従業者から使用者への権利承継に関しては、実体的にみて、妥当であると解されよう。

これに対して、対価額については、あくまで従業者の意思の反映度という手続面との相関において妥当性が判断されるのであって、また契約アプローチからはそうした運用によって初めて、事後的追加的対価請求が正当化されることになる。そしてそこでの実体的妥当性判断を支えるのは、契約の場合と同じくやはり給付の均衡であるが、しかし一方的な定めによる場合には、従業者の意思がそもそも本来的に充分には反映していない、つまり手続的な妥当性が弱い分、実体的な給付均

衡の要請はなお一層強いものとなる。

3. 法定債権説と政策目標

(1) 制度アプローチに基づく法定債権説

以上のような契約アプローチに対して、これとは全く異なる理論枠組みで職務発明制度を捉える見解がある。すなわち、従業者から使用者に特許を受ける権利が移転し、またそれへの対価が支払われるのは、あくまでも特許法がそのような特別の制度（規定）を置いているからだとする考え方である。以下では、職務発明制度に関するこのような理論枠組みを、**制度アプローチ**と呼ぶことにしよう。

この制度アプローチは、特許を受ける権利の承継を、使用者・従業者間の取引ではなく、何らかの政策目標（その内容は後に検討する）の実現のために、法が特別に認めたものだと考え、同時に対価についても、当事者の意思とは関わりなく、当該政策目標を実現する手段として付与されるものであると理解している。換言すると、この見解は、対価請求権を政策実現の手段として法が設権的に承認した**法定債権**であると捉えているわけである。

この制度的アプローチの内部では、職務発明制度の主たる政策目標をどのように設定するかに関して意見の対立がある。具体的には、それを労働者保護に求めるのか、あるいは産業発達に求めるのかという対立があり、そのいずれの見解に立つのかによって、対価額の具体的な算定方法についても結論が別れる。

しかし、政策目標をこれらいずれに据えるにしても、政策目標実現に向けられた国家の意図を尊重して、特許法の相当の対価に関する規定はいずれも少なからず強行性を帯びることとなる（ただし後に見るように、その強行性の程度は、国家の政策目標実現意図の強さに応じて、個別に決せられる）。また、職務発明制度の政策目標を産業発

達と捉え、従業者に帰属する対価を発明への誘因（インセンティブ）として理解するならば、それは経済的誘因という従業者の主観面への働きかけを通じて政策を実現しようとするのであるから、結局は従業者の当初の意図（何に誘引されて研究開発活動に従事したのか）が重要な要素となる。すなわち、特許法の相当の対価に関する規定が強行性を持つといっても、対価額の相当性審査にあたって、当事者の当初の意図を全く無視した全面的な事後的介入が当然に求められるわけではないのである。

(2) 政策目標の同定

職務発明制度の理論枠組みとして制度アプローチを採用場合には、当事者の意思（合意）ではなく政策によって権利の移転や対価の支払が認められると考えるのだから、その当否を考察するためには、まずその政策の中身を同定することが必要となる。もちろん、ある法制度が目指す政策目標が単一である必要はない。また、ある手段を採用することによって複数の政策が同時に達成される場合には、その手段の採用に問題は生じない。しかし、二つ以上の政策目標を掲げ、その優先劣後関係を予め明確にしておかないと、相対立する異なる政策実現手段のうち、どれを選択すべきかを決定できない場合がある。

もっとも、労働法のように、労使の交渉力不均衡に着目し、労働者保護を目的とすることが明確な法分野であっても、その具体的な解釈立法論は、労働者・使用者間の利益の衡量（バランス）によって組み立てられるべきものであるから⁴⁰、職務発明制度の政策目標として労働者保護の立場を採ったとしても、およそ使用者の利益を考慮しないわけではもちろんない⁴¹。しかし、究極の政策目標を労働者保護と見る場合には、産業発達は雇用確保のための手段として位置づけられるのに対して、

逆に産業発達を第一の政策目標に据えるならば、労働者保護に資する具体的制度（たとえば使用者から従業者への対価支払い）も、単に産業政策実現のための手段と目されることとなる。

では、職務発明制度の第一義的な政策目標は、労働者保護と産業発達のいずれと把えるのが妥当か。次の二つの理由で、前者であると考えことはできない。

まず実質的には、研究開発行為に従事する従業者を、他の従業者に比べて、特に保護する理由がない。労働法は使用者に対する労働者一般の保護を任務とすると同時に、パートタイム労働者、女性、年少者といった特定の労働者について、特別の保護を与えている。それは、これらの労働者が、他の労働者と比べて、定型的・類型的に弱い立場に立つと考えられるからである。しかし、生産や販売といった企業内における他の諸部門に比べて、研究開発部門の労働者が、特別な法的保護を必要とするほど弱い立場に立つとは思われない。研究開発部門の、しかも発明を達成した従業者のみに対する厚遇は、それ自体を目的として行われるときは、むしろ従業者間の公平を欠くだろう⁴²。

また形式的にも、特許法の職務発明規定は、労働法上の労働者⁴³のみならず、法人の役員や公務員についても適用される（35条1項）。いわゆる使用人兼務役員の労働者性については労働法上の議論があるが⁴⁴、いずれにしても、特許法は従業者でない役員についても「従業者等」として職務発明の主体適格を認めている以上、その一般的射程は労働者保護を超えるものであることは明らかであると思われる。

そうすると、特許法の職務発明制度を制度アプローチで捉える場合には、そこでの政策目標は、発明誘因による産業発達と捉えるほかない。すなわち、特許を受ける権利の帰属と対価の内容を適切に設定することで、使用者（企業）の研究開発

投資への誘因と、従業者（研究者）の研究開発行為への誘因を調整し、結果として社会にもたらされる発明を量的・質的に最大化することが、職務発明規定の政策目標であると考えられる。

このような見解は、特許法35条を、同1条の目的規定と整合的に理解しようとするものであり、35条だけが他の条項とは異質な労働法的特別規定であるとする立場とは、異なるものである⁴⁵。

(3) 対内的誘因の意味と主体

ここで、特許権という人工的な独占権そのものは、発明とその公開・利用を促進し、産業を発達させる手段として国家からの付与が正当化されると考えられるが⁴⁶、そのような政策目標の実現手段としては、（特許権という）対外的独占権を誘因として適切に与えておけば足り、企業内における対内的な誘因の配分は企業自身の自治的な経営判断に委ねるべきであるという考えもあり得る。そうした見解に基づけば、事後的追加的な対価請求はもちろんのこと、当初の対価請求自体、制度アプローチからの正当化は困難となろう。

一般に、強制的な公的介入が意味を持つためには、自律的には望ましくない状態が生じること、および公的介入によってより望ましい状態に改善されることが条件となる。この点、制度アプローチを採る場合には、本来は技術追従型企業を目指す企業についても一定レベルの発明誘因制度を内部に整えることを促し、企業内の研究開発部門を刺激することで、結果としての発明生産が質的・量的に最大化される⁴⁷、という説明がなされることになろう。すなわち、もし対内的誘因を企業の自主的判断に委ねるならば、それぞれの企業が自ら、研究開発投資に熱心な技術開発型の（イノベティブな）企業となるのか、そうではなく技術追従型の（ノンイノベティブな）企業となるのかを選択する、完全な自由を持つことを意味する⁴⁸。

実際、有体物の生産については、生産物について所有権という（対外的な）権利を与えるだけで⁴⁹、対内的な誘因の配分、すなわち労働者に支払われる賃金について、法的な介入はほとんど図られていない⁵⁰。そのような企業内の資源配分は、経営判断に委ねられているのである。これに対して、発明という無体物の生産については、有体物の生産についてよりも、国家がより強い関心を持っているために、企業内の資源配分に介入してでも、少しでもイノベーティブな方向へ企業を導こうとしているものと考えられる。

ところで、対価をあくまで発明への誘因であると捉える場合には、一見すると、対価に関する事後的追加的請求は常に認められないようにも思われる。なぜなら、同請求は発明が達成され、それについて特許を受ける権利が使用者に移転した場合にのみ問題となるが、その時点から振り返ると、すでに発明がなされている以上、発明への誘因は常に十分であったと事後評価されかねないからである。

しかし、発明の誘因をこのように個別的・具体的なものとして捉えるのは妥当ではない。なぜなら、各紛争においていかなる誘因を設定するか（＝事後的な評価規範）は、他の後続研究者に対するアナウンス効果を持ち、事前のコミットメント（＝事前的な行為規範）となるからである。したがって、従業者に与えられる発明誘因のレベルは、当該従業者に対する個別的・具体的なものとしてではなく、より一般的・抽象的なものとして理解されなければならない⁵¹。すなわち、特許制度全体のありようへ向けられた期待が、研究者を研究開発行為へと誘引すると考えられるのである。

そうだとすると、制度アプローチを採った場合には、当該技術分野における「平均的技術者」にとって十分な誘因であったかどうか、事後的な相当性判断に際しての、実体面における重要な

ファクターとなるし、またそれによって初めて、事後的追加的対価請求が正当化されることになる。そしてこのことは、平均的技術者を基準にして、業界の慣行や水準に従った社内発明報償制度を整えてきた企業に対して、法定安定性を保障することをも意味するのである。

*

こうしてみると、契約アプローチに基づく約定債権説によっても、制度アプローチに基づく法定債権説によっても、事後的追加的対価請求の承認という現在の法実務を正当化することは可能であるように思われる。すなわち、約定債権説からは給付の均衡のために合意の拘束力を一部否定することで、また法定債権説からは誘因の向けられる主体を平均的技術者に拡張することで、いずれも正当化が可能とされた。

そうすると、現在の確定した法実務の合理的な説明可能性という点で、両説の優劣を決することはできないことになる。いずれの説を採るべきかという判断は、両説から整合的に導かれる各論的帰結の妥当性の相互比較に委ねざるを得ない。後に検討するように、両説は、職務発明の対価支払を事後的な利益分配とみるか、それとも事前的な誘因付与とみるか、というそもそもの立脚点が異なるために、具体的な各論についても多くの点で対照的な帰結が導かれる。そこで次回では、各論的帰結に視点を移して両説を比較検討した上で、最後に従来の裁判例と学説を分析しよう。

（未完）

※本稿は、平成16年度科学研究費補助金（基盤研究A2）「情報ネットワーク社会における個人の利益・価値相互間の調整と不法行為法の役割」による研究成果の一部である。同科研共同研究会メンバー、とりわけ本稿の内容について貴重なご意見を頂戴した安永正昭教授（研究代表者）、磯村保教授、山田誠一教授、井上由里子教授にこの

場を借りてお礼申し上げます。また、神戸大学スタッフランチョンセミナー、法と経済学会等における筆者の報告に際して、重要なご助言を頂いた青木哲助教授、荒井弘毅助教授ほかの参加者の方々にも、感謝申し上げます。文責は筆者のみに帰する。

注)

- 1 東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁（オリンパス光学工業事件）、東京高判平成13年5月22日判時1753号23頁（同二審）、東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁（日立製作所事件）。
- 2 最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁（オリンパス光学工業事件）。
- 3 東京地判平成16年1月30日判時1852号36頁（日亜化学工業事件一審終局判決）、東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁（味の素事件）。なお、日亜化学工業事件和解に際して公表された東京高裁の「考え」（ジュリ1286号80頁（2005年））も同旨の見解を前提とする。
- 4 本稿では、発明の完成時よりも前を「事前」、その後を「事後」と呼ぶことにする。
- 5 本稿では、使用者・従業者間で職務発明の取り扱いについて事前に交わされた契約や、事前に定められた勤務規則等（社内規程）において規定された対価を「当初の」対価と呼び、これを上回る対価を「追加的」対価と呼ぶことにする。
- 6 知的財産研究所「職務発明に関するアンケート調査」同編『職務発明制度の在り方に関する調査研究報告書』（知的財産研究所、2003年）343頁以下参照。
- 7 後に検討するように、最判（前掲注2）は事後的追加的対価請求が許容される根拠を、予約時における対価額の未確定性に求めており、これは一方的社内規程か契約かという、予約の態様を問わず適用されうる理由付けである。
- 8 日亜化学工業事件一審は、契約の成立を認定した上で（東京地中間判平成14年9月19日判時1802号30頁）、事後的追加的対価請求を認容した（前掲注3）。
- 9 なお、制度と契約の対比については、フランスにおける労働法と家族法を素材に、伝統的二元論とその現代的統合を描く、大村敦志『生活民法研究Ⅰ 契約法から消費者法へ』（東京大学出版会、1999年）238頁以下（初出1998年）を参照。
- 10 そこでの対価は、発明成果物（output）の持つ価値の分配金としての性格を持ち、また対価額の算定は、事後的評価規範に基づいた厳密な計算に馴染む作業となる。
- 11 そこでの対価は、発明行為（input）に向けられた誘因としての性格を持ち、また対価額の算定は、事前的行為規範に基づく裁量的判断の性格を帯びる。
- 12 平成16年6月4日法79号附則2条1項。
- 13 改正法は、相当性審査の前に合理性審査を置き（新4項）、使用者・従業者間の協議状況、基準の開示状況、意見の聴取状況等の手続面を考慮することとした。そのため、相当性審査のみであった改正前と比べて、事前の社内規程に反する事後的追加的請求は困難となった。
- 14 大村敦志・前掲注9、265頁（初出1987年）。
- 15 本節執筆に際しては、前掲注9の大村文献のほか、特に次の論文集所収の諸文献から示唆を得た。大村敦志『公序良俗と

契約正義』（有斐閣、1995年）、山本敬三『公序良俗論の再構成』（有斐閣、2000年）、内田貴『契約の時代 日本社会と契約法』（岩波書店、2000年）。

- 16 このことは、特許法独自の契約解釈を全て否定する趣旨ではない。取引の目的物が技術に関わる精神的創作物であることから、有体物や金銭を目的とした一般民商事法取引とは異なる特性を持ち得ることは当然である。しかし後に見るように、労務という特殊な財の提供を目的とする雇用契約（就業規則）についても、労働法上、一般契約法理への整合的解釈が主流となっているのと同じく、まずはそこから出発し職務発明制度がどのように説明できるのかを考察することが必要である。
- 17 ただし、消費者契約の規制方法については、その主体である消費者に着目するアプローチと、客体である約款に着目するアプローチがある（参照、廣瀬久和「附合契約と普通契約約款——ヨーロッパ諸国に於ける規制立法の動向」『岩波講座・基本法学第4巻 契約』）。2000年4月に成立したわが国の消費者契約法（2001年4月施行）は、その名の通り、前者のアプローチを採るものである。
- 18 大判大正4年12月24日民録21輯2182頁。
- 19 河上正二『約款規制の法理』（有斐閣、1988年）178頁以下参照。
- 20 最大判昭和43年12月25日民集22巻13号3459頁（秋北バス事件）。
- 21 就業規則に関するいわゆる定型契約説である。最判昭和61年3月13日判470号6頁（電電公社帯広局事件）、最判平成3年11月28日民集45巻8号1270頁（日立製作所事件）。学説としては、下井隆史「就業規則——法的性質と一方的変更をめぐって」恒藤武二編『論争労働法』（1978年）286頁、同『労働基準法』（第三版、有斐閣、2001年）290頁以下、菅野和夫『労働法』（第六版、弘文堂、2003年）117頁以下参照。
- 22 この言葉が持つ様々なニュアンスについては、参照、安井宏『法律行為・約款論の現代的展開』（法律文化社、1995年）45頁以下（初出1985年）。
- 23 特に、本稿との関係で重要な意味を持つ対価との関連で、参照、廣瀬久和「約款規制への一視点——対価との関連性（上）（中）未完」ジュリ828号95頁、831号80頁（1985年）、河上正二・前掲注19、410頁以下。
- 24 労基法106条1項。
- 25 この点については、非職務発明（自由発明）についても、事後の承継契約は当然に有効であることとの対比で、個別契約による明示の合意があった場合でもなお自由発明について事前の承継予約が許されないのはなぜかが問題となる。労使間の交渉力格差だけに着目するならば、発明の前後でそこまでの本質的な差異はないように思われるからである。参照、拙稿「従業者発明における諸権利の配分について」中山信弘教授還暦記念論集（2005年）所収予定。
- 26 たとえば宝くじ券を譲り渡した後にそれが1等当選券となった場合であっても、売り主は当選額の分配を請求することはできない。宝くじの当選は、当事者の予見可能な範囲内であるからであろう。これに対して、予見不可能な地価上昇については、後掲注33の事件を参照。
- 27 内田貴・前掲注15、28頁以下（初出1993年）は、このよう

- な古典的契約像がその確立期（19世紀ヨーロッパ社会）においても当時の典型的な契約の姿を体現したものでは決してなく、単に自由で自律的な個人の尊重を高らかに宣言した時代思潮を反映したものであるに過ぎないことを指摘する。
- 28 借地借家法17条。
 - 29 借地借家法11条, 32条。
 - 30 多数の下級審裁判例において認められているが、最高裁では、「事情の変更が信義衡平上当事者を該契約によつて拘束することが著しく不当と認められる場合」には契約解除が認められるとされた（最二小判昭和29年2月12日民集8巻2号448頁）ものの、具体的事案に適用を認めた例はない。参照、五十嵐清「事情変更の原則の再検討」法学教室（第2期）8号（1975年）37頁。
 - 31 その概観として、内田貴・前掲注15, 110頁以下（初出1993年）参照。
 - 32 大村敦志・前掲注15, 350頁は、いわゆる暴利行為に関する裁判例の分析を通じて、契約の中心から外れるに従って暴利行為であるとして契約が無効とされる率が上昇することを示す。
 - 33 農地売買に関し、10年足らずの間に地価が55倍になった場合に、事情変更法理の適用可能性を認めた裁判例として、千葉地判昭和46年6月23日判時647号77頁（ただし売り主の履行遅滞により事案処理）。五十嵐清・前掲注30, 38頁は、ドイツの学説を参考に、事情変更法理が適用される類型として、経済的不能、契約目的の不到達と並んで、等価関係の破壊を挙げる。
 - 34 前掲注2。
 - 35 将来起こりうる全ての状況とその各々への対応を明記した契約のことを、包括的契約（comprehensive contract）という。
 - 36 契約アプローチからは、このような現象は裁判所による契約の改訂として捉えられる。
 - 37 不測の事情変更時における給付の均衡という観点からは、特許無効などにより発明が予想外に価値を生まなかった場合には、使用者が従業者に一度支払った対価の、返還請求が認められ得るだろう。
 - 38 これは、既に相当の実績を持つ研究者がヘッドハンティングで移籍したような特殊な例に限られよう。
 - 39 もっとも現在では、冒認出願を理由とする特許無効審判の請求人適格は利害関係人に限られており（123条2項但書）、また侵害訴訟における特許無効の抗弁（104条の3, 1項）も同様に解すべきであるから、利害関係人の範囲に関する解釈次第では、職務発明紛争における特許権の帰属自体は使用者・従業者間の内部問題に留まる。
- なお、従業者から使用者に対して冒認出願を理由として不法行為に基づく損害賠償請求が可能であることは別論である。冒認出願一般の不法行為成立可能性について、参照、最判平成5年2月16日判時1456号150頁（ただし意匠権の事案）。
- 40 この点の概括的指摘として、参照、菅野和夫・前掲注21, 14頁。
 - 41 職務発明制度の設計に際して、従業者の利益をより重視する解釈・立法論を採る根拠として、しばしば「発明者を保護するため」ということだけが突然と述べられることがあるが、たとえ職務発明制度の政策目標を労働者保護に置いたとしても、従業者保護に偏することにより企業の研究開発投資が減れば、研究開発環境の悪化や研究者の雇用減少がもたらされるのであり、立論としておよそ妥当とは思われない。
 - 42 産業発達という政策目標を達成するために、その手段として発明者にのみ特別な経済的誘因が与えられることは、それ自体を目的として発明者を厚遇することとは質的に異なる。
 - 43 参照、労基法9条, 労組法3条。
 - 44 概説として、菅野和夫・前掲注21, 96頁以下参照。
 - 45 繰り返しになるが、産業発達という政策目標を実現することによって、結果として労働者の保護もが実現されることは別論である。
 - 46 なお関連して、拙稿「特許客体論の方法と構造」知財研フォーラム55号（2003年）11頁参照。
 - 47 このような一般的推論の正当性は、経済学上の実証研究に委ねざるを得ない。
 - 48 その反面として、研究者は、自らに相応しい処遇を提供する企業を主体的に選択することになろう。
 - 49 なお、企業内の生産物のうち、有体物の所有権については、（民法246条の加工の規定にもかかわらず）雇用契約の解釈として当然に企業に帰属すると解されるが、発明という無体物に関する権利についてはこれとは異なる制度が置かれていることになる。法人著作制度についてと共に、この点の対比は興味深い論点であるが、別稿（前掲注25）に譲る。
 - 50 例外的に、誘因（賃金）の最低ラインについてのみ、最低賃金法による規制がある。
 - 51 この点で、行為時点での期待を上回る誘因を行為者に対して事後の追加的に与えることは、行動制御の手段としての誘因の性質上、無意味であるとした私見（拙稿「職務発明訴訟と当事者の期待」L&T23号（2004年）156頁）を改める。本文で述べたとおり、誘因の向けられる主体を、当該行為者のみに限定するのは、狭きに失する。