

職務発明制度の平成16年法改正後の運用について

How to Use the Law of Employee Invention Institution revised in 2004

帖 佐 隆*
Takashi CHOSA

抄録 職務発明制度の平成16年法改正後の法律の運用については、いまだ判例は見当たらないが、手続重視論（手続の合理性論）なるものを述べる論者があるが、そうではなくて額の合理性論をとるべきである。

1. はじめに

近年、職務発明制度に関する議論が少なくなってきたように思われる。

2001年のオリンパス事件高裁判決¹により、従業者が有する対価請求権について対価の追加支払いが認められたことから、対価請求権に対する注目が高まり、その後、2003年の同事件最高裁判決²により、その考え方が追認されたといえる。そして、これらの考え方をもとにした結果、日亜化学工業事件地裁判決³で対価200億円の認容判決が出るなど、一時期は、専門家のみならず一般の人々にまで当該対価請求権の問題への興味が高まった。

これに対して、追加支払を認めること、高額の対価の認容、ひいては対価請求権の存在を疑問視する論調もあり、法改正論が主張された結果、特許法は平成16年法改正により⁴、一部改正され、職務発明制度について対価請求権の枠組は維持されたまま、その対価請求権に関する法文の文言が一部改正され、2005年（平成17年）4月1日に施行されている。

よって、法改正という一応の立法的手当が行われたことにより、とりあえず立法論については一

応の鎮静化がなっているといえよう。加えて、話題となった高額訴訟について、一応の結論が出て、一定の減額がされたこと⁵、近年、対価の高額判決が少ないことなどもある一方で、法改正が行われたにもかかわらず、法改正の効果がまだみえておらず⁶、法改正の効果がみえてくるまでその後の立法論の議論が先送りされている感もあることなどから、職務発明の対価問題についての注目度は下がっているように思われる。

しかし、そのような中でも平成16年法改正前の法律については、いまなお毎年相当数の判決が出されており、さまざまな論点が引き続き議論されている。しかし、平成16年法改正後の法律については、いまなお判例が出てきておらず、明確な解釈論が司法によっては提示されていないといえよう。

よって本稿では、職務発明対価請求権規定における平成16年法改正後の法律についてどのような解釈をとるべきかについて考察を加えてみようとするところである。

* 久留米大学法学部教授
Professor, Faculty of Law, Kurume University

2. 平成 16 年法改正後の法解釈論と判例がいまだない背景

上述したとおり、職務発明制度平成 16 年法改正については、まだ改正後の法律に基づく裁判例が見当たらない（本稿脱稿日の平成 24 年 7 月 31 日現在）。その理由は同改正法の附則 2 条 1 項にあり、同項は、「…の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。」とある。したがって、この法律の施行日である平成 17 年 4 月 1 日以降の従業者から使用者への承継分しか改正法の対象ではないのに対し、対価の問題に関しては、特許権登録までの時間、及び、特許権の実績発生までの時間があり、これを経なければ対価請求訴訟は提起されにくいと考えられるからである。したがって、現在も年間相当数ずつの職務発明制度の対価請求権に関する裁判例があるが、いずれも改正前法律による裁判例ということになる。ゆえに、裁判例による解釈論は依然まだ改正前法律によるものしかなしえないこととなるが、そうはいっても、いずれ、改正後の法律による案件が相当数出現してくると思われる。よって、改正後の法律に基づく、対価問題についての解釈論も検討が必要かと思われる。ゆえに、改正後の法律に基づく解釈論について、筆者は以下に若干の検討を加えたい。

3. 「手続重視論」について

(1) 手続重視論

改正法の解釈については、「手続重視論」なる解釈論が存在する⁷。かかる手続重視論は概ね次のよ

うなものである。すなわち、『職務発明の「対価」については…（中略）…原則として両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることとすべきである。』『対価についての定めがない場合や、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合が想定され得ることから、このような場合には、従業者等に現行制度どおりの「相当の対価」請求権を認めることが適当である。』『契約や勤務規則によって定められた「対価」が使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理であるか否かについては…使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性にかんがみ、不合理性の判断にあたっては、特に従業者等の関与の状況等の手続面を重視することが適切である。』とするものである⁷。

なるほど、対価の額について両当事者間の「自主的な取り決め」に基づいて決定できれば、労使双方の納得感が高まり、従業者の発明意欲、使用者の投資意欲双方にプラスとなり、特許法の目的である産業の発達（1 条）に資する、というのであろう。そして、「自主的な取り決め」における手続面が不十分な場合に（のみ）、対価の額を補正するということで従業者の権利を保障しようというのであろう。

(2) 予約承継との関係等について

しかしながら、「自主的な取り決め」に基づいて、労使双方の意思を反映した形で対価の額を決定するのは事実上不可能である。これは労使間の交渉能力の問題もひとつあるが、もうひとつは、特許法がいわゆる予約承継（35 条 2 項反対解釈）を是認していることがある。すなわち、特許を受ける権利等は従業者に原始的に発生するのに対し、これの使用者への承継については、事実上、使用者の一方的な意思によって承継できることとなって

いるからである⁸。職務発明に係る特許権について労使間の手続は、特許を受ける権利を承継させ、それに対する対価を得るという2つの手続があり、それはセットで考えるべきものである。このうち前者については特許法35条2項反対解釈によってその承継について法が介入しているわけであるから、後者である対価も介入は不可避である。一連の手続の中で、一方（承継）については法による介入を行うが、他方（対価）については法による介入が不相当であるから「自主的な取り決め」によるのだ、というのは、無理があるのではないか。

現に、一般的な権利の譲渡契約を考えてみればわかるが、権利の譲渡とその対価の受領は基本的にセットであり、適正な額が決定されるのは、両者が折り合わない場合には交渉決裂の自由があるからである。つまり、契約当事者の両者が相俟って自由意思を行使しうから契約自由の原則が成り立つのである。これに対し、35条2項反対解釈を前提とする対価の額の決定においては、権利の譲渡についてはすでに成立しており、権利が譲渡された後で事後的に額を決めよう、というのであるから、従業者側が対価の額に不服がある場合であっても、権利を引き揚げて交渉を決裂させる、ということができない。よって、司法が額について介入を行うことを担保しなければ、その対価額の不服を解消することは基本的に不可能である。このように考えると、承継のほうに法が介入するのであれば、対価の額のほうにも法が介入しなければ、適正な対価額は決定できないといえる。

では、承継の側も「自主的な取り決め」によるのが適切かといえば、それはそれで問題もあろう。事業を行う者が独占を欲し、その者に独占実施させることが特許法の目的からみて適切であるにもかかわらず、従業者との個別交渉により権利を承継することに腐心したり、また、譲渡契約の有効

性に悩まされたりすることは必ずしも望ましくない。となれば、やはり予約承継を是認する法体系もそれなりに合理性があるといえよう。

そうなると、結局、権利承継の側に法が介入せざるをえない以上、対価の額の側にも法が介入せざるをえないといわざるをえない。

(3)「手続重視論」の問題点

次に、「不合理性の判断にあたっては…手続面を重視する」⁷を考えたい。すなわち、この考え方は、対価の決定にあたって、手続が適正であれば、その手続によって決定された対価の額はそれで最終的に確定する、というものであると解される。

これは一見もつともな意見を述べているように見えるかもしれないが、この手続重視論をとるかぎり、事実上、対価請求権はなきに等しいものとなる。すなわち、使用者側が一方的に対価を決定することができるようになり、対価は権利であること（35条3項）に反するのは明白となろう。

すなわち、上述したように、権利は確実に使用者側に譲渡されることになるのに対し、対価の額の交渉だけが事後的に行われることになるため、対価の額に不服であっても、これに対する対抗手段がなく、低廉な対価を甘受しなければならなくなるからである。そして、その低廉な対価も手続が合理的であればそれで確定するのであるから、対価についてのなんらかの説明をしたうえで、意見聴取をするなど、従業者に対していわゆる“ガス抜き”の機会さえ与えていれば、対価はそれで確定するのである。となると、形式的には労使間が「自主的な取り決め」によって定めた形になるが、実質的には結局使用者側が一方的に対価を定めたに等しくなる。それではあまりに形式的にすぎ、法としての実体が確保できないことになってしまう。

また、逆にいえば、対価請求権廃止を主張する論者は、使用者側が対価を一方的に決定することを欲しているのではと思われる。ゆえに、このような「手続重視論」が一部で支持されるのは、使用者側が対価を一方的に決定でき、事実上対価請求権廃止と同様の効果を得ることができるからであると解される。

特許法 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、若しく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。」と規定する。すなわち、平成 16 年法改正の前後では、ほぼ文言がかわることなく存置されているところ、改正後の体系においても対価は権利なのである。そして、法は対価請求権の存置を明文で規定しているのである。となると、上記「手続重視論」を採用して、実質的に対価請求権廃止と同様の効果を与えるならば、実体面で法 35 条 3 項の規定にあわなくなるのは明白であるし、またこれは大いなる矛盾でもあり、妥当でないと思われるところである。

4. 法文の文言からみる解釈論 ～35 条 5 項を中心に。

ここからは、法文の文言について考えることにより解釈を試みるとする。

(1) 特許法 35 条 5 項

特許法 35 条 5 項を見てみると、「前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同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、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。」とある。

同項は、ア.「対価についての定めがない場合」又は、イ.「対価を支払うこと」が「不合理」である場合に、同項後段に規定される法定の基準で対価を定める旨を定めている。つまり、対価について定めがある場合は、上記イ.により不合理性の審査を行ったうえで対価を支払うことが不合理な場合には法定の対価を支払う、という形で、対価が決定される旨が規定されている。ちなみに、同項後段の対価算定の方法としては、(対価の額) = (使用者等が受けるべき利益) × (1 - 使用者等が行う…事情 (使用者貢献度)) であると解され、平成 16 年改正前の法を概ね踏襲していると解されるところである。

(2) 「不合理」の解釈論

そうすると、何ををもって、「対価を支払うこと」が「不合理」とするべきなのであろうか。この基準となる要素には 2 通りあり、「対価」の「手続」が「不合理」である場合(手続の不合理 = 手続重視論)と、「対価」の「額」が「不合理」である(額の不合理)があろう。

そこで、この手続の不合理(合理性)と額の不合理(合理性)を考えてみると、上記 3 (3) で述べたとおり、手続の不合理(=手続重視論)では、結果的に使用者が一方的に対価を定めることが可能となる。もっとも、形式的には従業者と使用者が話し合ったであるとか、不服申立を受け付けたであるとか、十分に説明がなされたであるとか、意見聴取がなされたであるとか、形式面において、労使双方で対価を決めたことにされ、「自主的な取り組み」によって定めたことにされてしまうのであろう。しかしながら、かかる手続の不合理(=手続重視論)では、従業者にいわゆる“ガス抜き”

の機会を与えれば、その対価で確定することになってしまうのである。となると形式面は労使双方の取り組みでありながらも実態は使用者が一方的に対価を定めていることとなり、これすなわち、使用者の言い値で対価の額を決定していることになる。これでは到底、従業者側に納得感は与えることができず、結局、従業者側にインセンティブを与えるという目的は達成できないことになってしまう。

一方、額の不合理については、額が一定基準に到達していなければ不合理と考える考え方である。この一定基準の額とは結果的に上記の算出式である（対価の額）＝（使用者等が受けるべき利益）×（1－使用者等が行う…事情（使用者貢献度））となる。周知のとおり、「使用者が受けるべき利益」とは、独占することによって余分に得られる利益（独占の利益。超過利益。正確には法定通常実施権によって単に実施できるにすぎない場合を超える利益）であって、「1－使用者等が行う…事情（使用者貢献度）」とは、使用者と従業者で利益を分配する場合に、使用者と従業者の関係でみた場合に、その発明がなされるためになされた貢献割合である。この式によれば、対価は、独占の利益が大きければ大きいほど額は大きくなり、従業者の貢献割合が大きければ大きいほど額は大きくなる。よって、きわめて自然な計算式であるといえよう。対価請求権の構造から考えて、結局、実体面から考えるとこの式に依らざるをえないと考えられるのである。

また、平成16年法改正前の「工業所有権法逐条解説」⁹は、「旧法に規定する補償金についても当然この四項に規定するような基準によって定めるべきものであるにもかかわらず、実際にはこのような基準によって定められていない例も少なくなかったので、法文をもって明確にしたものであ

る。」という。つまり、少なくとも昭和34年特許法制定時には、起草者あるいは関係者のあいだにおいて、上記計算式の考え方は「当然」と考えられていたのである。改正前4項は現5項後段に相当する法文であったが、予約承継の制度を採用して、事後的に対価を決定する制度では、このように考えなければ、対価は機能しない、ひいては発明へのインセンティブを発揮し、産業の発達に寄与できない（1条）、と考えられていたのであろう。当然である。先人はものの道理をよく理解していると筆者は思うところである。

(3) 「不合理」の結論

では、35条5項の「不合理」を解釈する際に、いずれの説をとるのが妥当であろうか。35条3項で対価は権利と法文に明定しているのである。にもかかわらず、手続の不合理論をとると、事実上対価請求権の廃止を意味することとなるのはすでに述べた。となると、この矛盾をなくすためには、額の不合理（合理性）論をとらざるをえない。

手続の不合理（合理性）論では、予約承継の考え方に対応して「当然」に導かれる計算式を無視して、事実上、使用者の言い値を認めることになってしまう。そして、上述した対価における「当然」の式を採用するのではなく、旧法下で少なくとも行われていたとされる、違法な、使用者の意思のみを反映した「当然ではない基準」にすり寄ることになってしまうのである。よって、手続の不合理（合理性）論は法文の構造からみて矛盾をかかえている、といわざるをえないところである。

5. 法文の文言からみる解釈論 ～35条4項を中心に。

さらに、職務発明制度平成16年改正後の法の文言解釈をすすめたい。平成16年改正後の法につい

ては、研究者等においても、「手続を重視する」旨の解釈論を述べるものが多い¹⁰。たしかに、上述した審議会報告書⁷は「手続重視論」をいうがため、多くの論者は、法文の文言解釈によらず、これに影響されているものと思われる。しかしながら果たしてそれで正しいのであろうか。

上述のとおり、特許法 35 条 5 項は、「手続が不合理と認められるとき」とは述べていない。よって、同項からは「手続の不合理」、「手続重視論」という解釈論は導き出せない。それでは同 4 項はどうであろうか。みてみることにする。

特許法 35 条 4 項は、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、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つてはならない。」と規定されている。

この法文はきわめて不可解である。まず、前掲審議会報告書⁷の内容がそのまま法文化されたとは到底思えない。このことについては次項で詳述するが、審議会報告書の内容をそのまま法文化したのであれば、もっとシンプルな法文ができたはずである。でも実際はそうはなつてなく、当該審議会報告書の内容とかかる法文とでは大きな乖離があると考えるほうが自然である¹¹。

ちなみに、前掲、田村善之=津幡笑「職務発明の相当な対価請求に関する手続的な規律のあり方」¹⁰では、「結局、4 項と 5 項を合わせ読むと、2004 年改正法は、勤務規則等で定められた対価の支払いが、使用者と従業者間の協議や従業者からの意見聴取の状況等に鑑みて不合理と認められない場合には、裁判所はこれを尊重すべきこととされて

いることが分かる」、「対価に関する定めの手続が合理的なものである場合には、それに対する裁判所の介入に一定の謙抑性を求めるものと評価することができる（いわゆるプロセス審査論）」と述べ、平成 16 年改正法に手続重視論が採用された旨を述べる。しかしながら、当該意見は法文の文言解釈によって説明されたものではなく、上述した審議会報告書の意見に影響されているものと思われる。となると、審議会報告書の内容とかかる法文とに乖離がある場合、この解釈は成り立たないのではないのか。

この点、筆者は、審議会報告書にとらわれず、白紙の状態で法解釈を試みる。

同項を素直に読むと、前段（下記 a）と後段（下記 b）にわかれており、

- a. (使用者等が) 対価を定める場合には、…協議の状況、…当該基準の開示の状況、…意見の聴取の状況等を考慮し（なければならない）、
- b. (使用者等が) 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つてはならない。

という、上記 a と b の二つの事項を記した重文¹²であると捉えるのが自然である。よって、両者を並列的に記載した法文と捉えるのが妥当である。そして、両者をあわせて使用者に一定の訓示的義務を課す訓示規定であると解するのが相当である。

すなわち、対価について額の合理性説を採用する場合であっても、労使の協議は重要である。すなわち、使用者側がライセンス料等の資料を提示し、独占の利益がいくらか、また、両者の貢献度はどうなるかを話し合うこととなろう。また、支払時期については、オリンパス事件最高裁判決の考え方²によっても自由に決定できるため、この支払時期なども話し合いのテーマとなろう。よって、額の合理性をベースにした話し合い（協議）

をしっかりと行い、基準の開示や意見の聴取をしっかりと行うべし、とするのが、前段の趣旨であると解される。

ちなみに、「考慮して」の主語は「使用者等」である。なお、大家重夫教授も同様の解釈をとる¹³。何ら先入観なくして法文を読むとそのように読むことが自然であることがここからも理解できよう。

後段は、対価が不合理なものとならないように義務付ける訓示規定であると解される。ここでは「手続が不合理」とはしていない。単に「不合理」と述べているだけである。よって、この法文からは、「手続の不合理」であると断定して読まなければならないいわれはまったくない。

このように考えるならば、法文レベルで解釈すれば、条文には単に「不合理」とあるだけであり、「手続の不合理」であるとも「額の不合理」であるとも記載されておらず、そこは解釈に委ねられていると思われる。にもかかわらず、当然のような形で「手続の不合理」が正しい説であるとするのは誤りではなからうか。

これに対して、上述したように、35条3項が対価請求権を明記しているにもかかわらず、「手続の不合理（合理性）」説では、事実上、対価請求権を廃止した場合と同様の効果が生じ、使用者側が一方的に対価を定めることに等しいこととなるのであるから、そう考えれば、「額の不合理（合理性）」説を採用するのが妥当なのではあるまいか。

6. 行政の見解等と法文との間に乖離が生じている場合の解釈論

(1) いくつかの乖離例

このように、審議会報告書と実際の法文に乖離があるのは、この職務発明の事例だけではない。例えば、著作権法の平成24年法改正¹⁴では、新たに限定列挙型の権利制限規定が追加になっている

が、この法改正のもととなった審議会報告書¹⁵においては、そもそも権利制限の一般規定（いわゆるフェアユース規定）を導入すべき旨が答申されているのである。すなわち、審議会報告書では、「以上のとおり…当面上記AからCの種類の利用行為を対象とする権利制限の一般規定を導入することが適当である」と結論づけている。しかしながら、実際に導入された法文はこれとは大きく乖離し、当該AからCの種類の限定列挙型の権利制限規定が導入されたと解されている。よって、両者にはきわめて大きな乖離があると考えられるのであるが、かかる限定列挙型の法文を審議会報告書どおりに一般条項として解釈できるのであろうか。答えは否であろう。すなわち、審議会報告書から法の成立までに何らかの形で乖離が発生したのである。職務発明制度についてもこれと同じである。となると、あくまで法文のほうを基準に考えるのは当然であろう。

一方、特許法に目を移しても、特許法の昭和34年法制定時においても、この前段に行われた審議会とは相当に異なる内容が法文として形になっている¹⁶。これを審議会どおりに解釈しなければならない道理はあるまい。となると職務発明制度についても同様である。

加えて、実際の司法判断においても、著作権法の平成15年改正法の附則2条の解釈をめぐる、昭和28年公表の映画の著作物が同改正により延長されるかどうかで争われた「ローマの休日」事件仮処分決定¹⁷や「シェーン」事件判決¹⁸は、役所の見解に反する法解釈であるにもかかわらず、著作権法や民法の期間計算の文言解釈により、改正によって存続期間が延長されないとする旨の判決がなされた。これらは役所の見解に影響されれば延長されるとの判決等が出てもおかしくなかったが、法律の文言解釈に忠実であることにより、延長されな

いと判決となった。筆者は、これらの判決等は、役所の見解に影響されずに法文の自然な読み方による解釈に徹した点で高く評価されるべきものと思われる。となると、職務発明制度についても、役所（審議会）の見解に影響されずに法文解釈によって結論を出すべきではないだろうか。

(2) 乖離がおきている場合の考え方

今回、平成16年法改正で改正された特許法35条4項及び5項は、審議会報告書の手続重視論を踏襲するならば、なぜ、手続の不合理と一義的に読める法文にしなかったのであろうか。なぜ、読解する上で意味がわかりにくかったり、他の読み方をするほうが自然だったりする法文にしたのだろうか。もっとわかりやすく直接的な法文は制定しえたはずである。にもかかわらず、今回、筆者を含め、他の論者も法文に乖離がある旨を述べているのだから、おそらく、客観的にみても乖離があると考えざるをえない。となると、そのような法文になったことこそ、そこに立法趣旨があると解釈をせざるをえないのである。つまり、審議会報告書から法文化、そして立法にいたるまで、いろいろな調整があったと思われるが、そのような調整が行われなければ法律が国会を通過しなかったわけであるから、そこに立法趣旨があると解釈すべきなのである。

また、このような乖離がおきている場合に役所の見解や審議会報告書の解釈をとるということは、事実上、国会による立法を超えて、役所による立法や審議会による立法を認めたことになる。これは、憲法41条『国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。』との国会の立法機関の唯一性に反することになり、許されないことである。加えて、憲法76条3項は、『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、こ

の憲法及び法律にのみ拘束される。』とあり、裁判官が役所の見解や審議会報告書に拘束されるのはおかしいことである¹⁹。

ゆえに、職務発明制度について検討を加え、特許法35条3項、4項及び5項に規定される対価請求権について解釈をする際には、この乖離を意識して、法文の文言解釈をしっかり行い、これにより自然に得られる解釈によって解釈をすることが求められると思われるのである。

7. 賃金等との関係

(1) 労働法におけるプロセス審査論

労働法においてはプロセス審査論なる考え方が存在するという²⁰。例えば賃金決定の現場などでは、労使間の対等な協議によって賃金を決定するのが基本だが、労使間の交渉能力の差に鑑みれば、その交渉のプロセス（過程）を司法で審査し、その結果、労使間の交渉力格差に補正を加えて従業員の保護を図ろうというのであろう。

このプロセス審査論を対価決定の現場にも導入すべきとの論がある²⁰。そして、今回の審議会報告書が形成されるまでの議論には、この議論が影響したのかもしれない²¹。すなわち、今回報告書がいう「手続重視論」は、このプロセス審査論とほぼイコールと考えてよいと思われる。

なるほど、賃金も対価も、労使双方が関わる問題である点では同じである。たしかに職務発明制度は特許法の中に規定されてはいるが、労働法的色彩もある点は確かであろう。

しかしながら、まず、このプロセス審査論であるが、賃金決定の際に使うことを含めて問題はないだろうか。筆者が感じるには、使用者にとって、労使間交渉が適切に行われた旨を表面的に外部に示すことは、仮に実体面・内容面に大いに問題があったとしても、比較的容易であることを指摘し

ておきたい。例えば、労働組合の代表者を懐柔し、労働組合の代表者を待遇面で優遇することを保障するかわりに、会社全体の賃金体系において、(彼ら以外の)従業者を不利に扱うことを約束させる、ということはあるそうである。この場合も証拠としては労使交渉の経過だけを残すわけであるから、労使交渉はプロセス審査上適切にみえる。また懐柔を受けた側の労働側の代表者も労使交渉の経過が適切だった旨を証言するであろうから、このような懐柔含みの労使交渉であってもプロセス審査論によるならば合法となってしまう。

このような観点から考えるならば、はたしてプロセス審査論とは適切な考え方なのか疑問を持たざるをえない。一応“審査”を行っていることになるから、労使間の是正を図っていることになってしまい、結局、従業者側への賃金が過少であったとしても、これに正当性を与える理論となってしまう。結果、一見、労働者に対する契約自由の原則の補正が行われているように見えて、実は、わが国の労働者への賃金等が軒並み安くなる方向へおさえられているのではないかと懸念が払拭できない。さらに強くいうならば、たとえ低賃金・低待遇であっても、これにお墨付きを与える制度がプロセス審査論なのではないかと筆者は考えてしまうところである。よって、プロセス審査論の適用には、大いなる懸念を筆者はもつところである。

(2) プロセス審査論の対価への適用について

前記の懸念はひとまず措くとして、仮にこのプロセス審査論が賃金決定の現場で妥当であるとした場合、これを職務発明制度における対価決定の現場に導入することは妥当なのであろうか。

土田道夫教授は、『相当の対価の審査のあり方としては…(中略)…対価決定の「結果」ではなく「プロセス＝交渉」の審査に重点を移すべきである…

(中略)…職務発明の対価に関して、当事者が実質的交渉を十分に行い、対価決定のプロセスに問題がなければ、原則として対価を相当と解すべきである』²²といい、プロセス審査論を対価にも適用すべき旨をいう。

しかしながら、仮に賃金に対するプロセス審査論が正しいとして、最初の疑問として、まず、対価を賃金と同視できるのか、という問題がある。賃金については、いわゆる最低賃金を保障すれば、賃金の多い少ないは、企業の特徴として是認すべきものであると考えられる。これに対して、職務発明制度における対価は特許の価値に応じて決定されるべきものであると考えられ、だとすると、企業間における差というのは是認されるべきものではないのではなかろうか。

例えば、同様の発明を行い、同様の独占の利益を上げ、同様の貢献度に係る発明者が存在したとして、A社では搾取の多い経営者であるため対価が過少であり、B社ではそうではない、とする。そうすると、同様の発明実績であるのに対し、対価の額がA社とB社では大きく異なる、ということになる。これは賃金ではありうることであると思うが、特許法の目的を達成するという観点からは適切だとは思えない。A社の従業者の発明能力が埋もれてしまうと思われる。これは妥当な結果ではなかろう。

次に、賃金は労働の対価として支払われるものであるのに対し、職務発明における対価は特許法の目的を達成するために存在しているものである。そうであるがゆえに、対価は賃金と別立てで支払われるべきものとされているのである。となると、果たしてこれらを一緒にしてよいものなのであろうか。

手続重視論(プロセス審査論)では、予約承継がすでに行われているがために、使用者が事実上

一方的に対価を決定し、使用者の言い値となってしまうことはすでに述べた。この場合、おそらく、平成 16 年法改正前の対価額よりも過少な額が提示されることとなる。そのような過少な対価を引き上げるためには、よい発明、実績のある発明を行うことではなく、労働運動によって労働者の立場を強くすることがもっとも効果ある行動となろう。となると、このプロセス審査論では、特許法の本来の目的である、有能な人物に発明意欲を与え、創作に没頭させることではなく、そのような人物を労働運動に投じさせることを奨励することとなろう。これが特許法の目的に鑑みて正しいことなのだろうか。筆者は疑問に思う。

発明対価の額が労働運動によって左右されるということは正しいことなのであろうか。これはどう考えても特許法の系にはなじまないように思われる。土田教授の考え方は、やはり、発明の奨励と賃金を混同した考え方であり、不適切であるように思われるのである。

(3) 小括(プロセス審査論)

以上のように考えると、労働法の観点からみたプロセス審査論を職務発明制度における対価に応用するのはやはり適切ではないように思われる。平成 16 年法改正前の体系のように適正額へ向け対価について最終審査するやり方のほうが正しいように思われる。

8. 平成 16 年法改正後の職務発明対価請求権について、どのように解釈するべきか。

平成 16 年法改正後の職務発明制度における対価は、「額の不合理（合理性）」を基準に判断すべきである。そしてそれは平成 16 年法改正前の対価計算と結果的に同様になると解されるところである。

その第一の理由は、審議会報告書と完成した法文の間に乖離があることである。審議会報告書の「手続重視論＝手続の不合理（合理性）」を基準に考える考え方と、できあがった法文の間には明らかに乖離があるのであるから、審議会報告書の解釈をとるのは適切でないことによる。もし審議会報告書の解釈をとるならば、それは国会の立法に反して、審議会が立法していることになり、憲法 41 条に反するからである。また、前述のとおり憲法 76 条 3 項からみても問題があるからである。

第二の理由としては、予約承継に法が介入している以上、それとセットで対価にも介入しなければ不当な結果となるからである。承継は完成しているのに、対価だけ自主的な取り決めによる、といっても、それは労使間の力関係という理由だけでなく、構造上、契約自由の原則によって対価が決定されることがありえないことによる。交渉決裂の自由がないからである。自主的な取り決め、といえば、美しい言い方であるが、それは形式的には両者で対価を決めたように見えるが、実は、使用者が一方的に決定した対価ということになり、対価請求権を事実上廃止したのと同様な結果となるのである。これでは従業者に発明へのインセンティブを与えることはできない。

第三の理由としては、オリンパス事件高裁判決¹の説示がある。オリンパス事件においては最高裁判決²があるが、最高裁判決は高裁判決を破棄しておらず、また、主文や結論は同じであるため、最高裁判決と矛盾しないかぎり、高裁判決の説示は生きていと解される。

そのようなオリンパス事件高裁判決¹の中で、『職務発明に係る特許権等の承継等があったときには、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を有することを明瞭に定めている。このように、従業者等に「権利」として支払を受けることの認めら

れた「相当の対価」の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るとすれば、それは、法律上、むしろ異様な状態というべきである。』という説示がある。この説示は、平成16年法改正後もそのまま生きていと解される。なぜならば、この説示は、特許法35条3項（のみ）から導き出されており、改正前も改正後も特許法35条3項は実質的に変更がないため、同項はそのまま生き続けているからである。

そして、「手続の不合理（合理性）」では、予約承継の制度をとるうえでは、上述のとおり、事実上、使用者が一方的に²³対価を定めることになってしまうから、この説示に反してしまうことになってしまう。であるならば、もう一方の方式である「額の不合理（合理性）」で合理性を決定するしかない。そして、その「額の不合理（合理性）」の基準がなにかといわれれば、旧35条4項を踏襲した特許法35条5項後段にその基準がまだ明定されているわけであるから、対価の額が、改正前法からの計算式である、

（対価の額）

$$= (\text{使用者等が受けるべき利益}) \times (1 - \text{使用者等が行う…事情 (使用者貢献度)})$$

によるしかない。

したがって、対価の額が35条5項後段の額に到達しているかどうかで、35条5項の「不合理」であるかどうかを決定し、不合理であれば、35条5項後段の計算式にて対価を決定するのである。使用者がその額を認めないのであれば、そこには当然司法審査も入る。それは対価制度の趣旨をまもり、従業者の発明意欲、インセンティブを図るためにはやむをえないように思われる。

よって、平成16年法改正後も結局、平成16年法改正前と同様の判例理論によって対価を導き出すのが正しい、というのが結論となる。

なお、土田道夫教授は、オリンパス事件高裁判決の上記『…法律上、むしろ異様な状態というべきである』という説示を、『これによれば、現行の賃金実務はすべて「法律上、異様な状態」になってしまう。労働法と雇用関係の常識に反する判断といわざるをえない』²⁴と批判する。しかし、この批判こそ、土田教授自身の矛盾を反映しているのではなかろうか。というのは、対価実務は賃金実務ではない。したがって『雇用関係の常識』なるものは必ずしもそのまま特許法にあてはまらないのは当然である。対価は賃金ではなく、特許法の目的を達成するためのツールだからである。またたしかに職務発明規定は労働法的規定である面を否定はしないが、それは労使間の交渉能力等の差を是正するべきであるという点にとどまり、すべて労働法の常識どおりに解釈する、ということではあるまい。

ちなみに、特許法に基づく権利は、請求権でいえば、対価請求権以外には、出願公開に基づく補償金請求権、物権的請求権類似とされる差止請求権、特許法に規定されてはいないが損害賠償請求権といったものがある。これらはすべて実体面から額等が決定されるものであり、権利に関する義務者が一方的に定めることのできるものはあるはずもない。特許権侵害における侵害者が損害賠償金を一方的に定めることなどきわめてナンセンスであろう。特許法においては特許権を財産権として定め、これを保障している。そうなると、ここに起因する請求権の額は実体面から客観的に定まるのであって、特許を受ける権利の譲渡に基づく対価請求権における対価もこれと同様であるのは間違いない。そして、特許法における権利はすべて義務者が一方的に決めるということはない。オリンパス高裁判決は実に正しいことを述べているのであって、土田教授の論のほうの特許法にな

じまないとと思われる。

以上、平成16年法改正において「額の合理性」を基準として、改正前と同様の計算によって対価を算定すべきであることを指摘したい。

9. まとめ

以上、述べたとおり、審議会報告書と平成16年改正後特許法35条の間には乖離があるのであるから、審議会報告書の解釈をそのまま持ち込むのは誤りである。

結果、「額の合理性」理論により、平成16年改正前と同様の額を対価として算定することが正しいと思われる。

「手続重視論」を述べる論者は、法文の文言解釈によってそれを示すべきであって、加えて、審議会報告書から一義的に読める法文がなぜ規定されなかったかを十分に説明すべきであると思われる。

以上、本稿のまとめとしたい。

注)

- 1 オリンパス事件高裁判決 東京高裁平成13年5月22日判決、平成11年(ネ)第3208号。
- 2 オリンパス事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成13年4月22日判決、平成13年(受)第1256号。
- 3 日亜化学工業事件地裁判決 東京地裁平成16年1月30日判決、平成13年(ワ)第17772号。
- 4 「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号)による改正。平成16年5月28日成立、同年6月4日公布、職務発明制度部分について平成17年4月1日施行。
- 5 日亜化学工業事件高裁和解報告 東京地裁平成17年1月11日和解、平成16年(ネ)第962号。
- 6 後述する「2. 平成16年法改正後の法解釈論と判例がいまだない背景」参照。
- 7 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」(平成15年12月) http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/patent_houkoku/houkoku.pdf
- 8 前掲注2最判は、『これによれば、使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等有しているか否かにかかわりなく、

使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる』と説示する。

- 9 特許庁編「工業所有権法逐条解説」[第13版](発明協会)1996年100頁(特許法三十五条の解説中)。平成16年改正前の版は皆、同様の記載であると思われる。
- 10 田村善之=津幡笑「職務発明の相当な対価請求に関する手続的な規律のあり方」季刊労働法213号(2006年夏季)。
- 11 同旨 玉井克哉「職務発明制度改正法案の検証」知財管理 Vol.54 No.6 2004 中 916頁。
ここで玉井教授は、「報告書と改正法案の齟齬の背景」と表現しており、「齟齬」という強い言葉を使って、両者の不一致を指摘している。
- 12 重文とは、『主語と述語をもつ関係が二つ以上並列的に含まれる文。「冬が去り、春が来る」など。』(デジタル大辞泉)を意味する。
- 13 大家重夫「肖像権」新版(大田出版)2007年96頁では、「平成十六年改正で、会社が基準を策定するに際し…(中略)…考慮して定めること(三五条四項)、とし…」とあり、「考慮して定める」と読んでいたのである。そうになると、同教授も「考慮して」の主語は、「使用者等」であると捉えていることが理解される。専門家が何の先入観もなく特許法35条4項を読むとこのように読むのが自然ではないか。これについて他の読み方をする者は最初に審議会報告書の先入観があるからそうするのではなかろうか。
- 14 「著作権法の一部を改正する法律」平成24年法律第43号による改正。
平成24年6月20日成立、平成24年6月27日公布。
- 15 文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」(平成23年1月) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_ver02.pdf
- 16 参考資料として特許庁編「工業所有権制度改正審議会答申説明書」(発明協会)昭和32年。
- 17 東京地裁平成18年7月11日決定、平成18年(ヨ)第22044号。
- 18 「シェーン」事件最高裁判決=最高裁判所第三小法廷平成19年12月18日判決、平成19年(受)第1105号。
- 19 前掲注11 玉井克哉論文 918頁。
- 20 土田道夫「職務発明とプロセス審査——労働法の観点から」田村善之=山本敬三編「職務発明」(有斐閣)(2005年)第5章。146頁-205頁。
- 21 土田道夫教授は前掲注7の報告書に係る審議会の委員である。同報告書参照。
- 22 前掲注20 土田道夫論文 176頁。
- 23 ここでいう「一方的」とは実質的な意味で一方的であることを意味するのは当然である。“ガス抜き”をしたり交渉をしたりして従業者と「自主的に取り決めた」様子を外見的に作り出したような場合は含まれないのは当然である。
- 24 前掲注20 土田道夫論文 169頁-170頁。なお、土田教授はオリンパス事件の最高裁判決が同事件高裁判決のこの解釈を否定した旨をいうが、そうではなく、両者は同じことを言っているのだと思われる。