

職務発明の自社実施のみの場合における 相当対価の額の算定

東京地裁(民29部) 平成15年11月26日判決
平成13年(ワ)第20929号 実用新案権報酬金請求事件 一部認容(確定)
判例時報1846号83頁

三 山 峻 司**

【要 旨】

本件は、職務考案につき、使用者のみが実施し、第三者に実施許諾をしていない類型における相当対価の計算方法を具体的事案の中で明らかにした裁判例である。同種事案の参考となる。

本判決は、考案の譲渡に係る相当な対価は、考案を独占的に使用することによって受ける使用者の利益の額(増加額)と解するのが相当であるとまず判示した。次に、第三者に実施権を付与していない自社実施のみの場合には、①第三者に実施許諾することにより得られる仮定の実施料相当額を基準として使用者が本件考案を独占的に実施することによって得る利益(増加額)を算出して、その額に②実施料率と、③使用者の貢献度の割合を乗じて算出すべきとした。

そして具体的には、①については、第三者が本件考案を実施したと仮定した場合の売上高は、本件考案を自社実施した売上額とほぼ同額と推定し、②については、5パーセントと認定し、③については、使用者の貢献度は50パーセントとするのが相当とした。

最後に、これらによって得た額に、本件実用新案権の存続期間が6年であることから6を乗

じている。その結果、4,298万円余りの請求に対し、120万円の限度で原告の請求を認容した。

職務発明等を他社に実施許諾していない場合は多い。

職務発明に関する特許法35条の条項は平成16年に改正されたが、改正後も同種紛争は生じる。裁判例における対価算定の客観的妥当性の有無に厳しい注目が集まっている。使用者、従業員の双方にとって、ある程度、予想可能な具体的算定の為の基準が必要であり、そのためには、本件判決の如き事案の集積もさることながら、各判決が判断基準を示す場合にも、その判断の過程及び根拠をできるだけ明らかにして、具体的算定に役立つ要素を示す努力が必要である。

本件と同種タイプの事案である東京地判平14・9・10(民47部)ニッカ電測「缶チェッカー」事件(平13(ワ)10442号 日本知的財産協会2004年3月判例集(CD)掲載)も、本件とほぼ同様の算出方法を採用している。

<参照条文>平成16年改正前実用新案法11条

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士・弁理士 京都産業大学法科大学院教授
Shunji MIYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3項・平成16年改正前特許法35条3項・4項

【事 実】

1. 被告（Y）は、建設工事に伴う近隣の土地又は建物等への被害状況の調査及びこれらの被害補償についてのコンサルタント等を業とする株式会社である。原告（X）は、Yの従業員である。入社後は技術部に属した後、平成2年に取締役に就任し、平成8年には、Yの中央研究所長に就任している。

2. Xは、平成3年ころ、建設工事に伴う周辺の土地又は建物への影響及び予想される被害状況等の解析調査の精度を高めるため、過去の工事における被害状況等を解析して数値化し、コンピューターを利用して建設工事による周辺の土地又は建物等への被害予想システム(CADAP)の開発を始め、平成8年ころ実用化に成功したが、その後も精度を高めるための改良を加えた。

3. CADAPは、次の4つのステップからなるが、本件考案は、土木工事等を行う前にその工事が周囲に与える影響を事前に解析する影響解析装置で、第2のステップに関する考案である。

第1ステップ 被害発生源を予測するステップ

第2ステップ 影響度を予測するステップ

第3ステップ 建物被害を予測するステップ

第4ステップ 補償額を算定するステップ

4. 本件考案は、考案の名称を「影響解析装置」とし、土質に関するパラメータを当該土質の層毎に入力する入力手段とその入力手段から入力されたパラメータに基づいて前記層毎に工事の影響範囲を解析する解析手段とその解析結果に基づいて、工事の影響範囲を表示する表示手段を具備することなどを特徴とし、土木工事が周囲に与える影響の範囲を合理的な方法によって専門的な知識を必要とせず、簡便かつ迅速に、しかも低コストで解析することができる影響解析装置を提供するものである。

Xは、平成10年6月に本件考案をなし、同年9月16日に出願している（登録日平成11年3月10日）。

5. 本件考案は、Yの業務範囲に属し、かつ、Xの職務に属する職務考案で、Xは、平成10年9月16日ころまでに、実用新案登録を受ける権利をYに譲渡した。

6. Yは、平成10年から平成12年までの間に、本件考案を含むCADAPを利用して建設工事に伴う土地又は建物等の被害状況の予測調査を行うと共に、本件考案の実施として、本件考案の実施品である装置を製造し、これを使用して建設工事に伴う土地又は建物等の被害状況の予測調査業務を行った（以上1乃至6は前提となる事実）。

7. Xは、Yに対して、実用新案法11条3項が準用する特許法35条3項の規定に基づいて、本件考案についての実用新案登録を受ける権利の譲渡等の対価の支払いを求めた。

本件の主な争点は、次のとおりである。

- (1) 実用新案法11条3項の準用による特許法35条4項の「使用者等が受けるべき利益の額」の意味
- (2) 第三者に実施許諾していない自社実施のみの場合の相当な対価の算定方法
- (3) 本件考案の利用による売上額への増大と実施料率
- (4) Y（あるいはX）の貢献度

【判 旨】

1. 特許法35条4項の「使用者等が受けるべき利益の額」とは

「職務考案に係る実用新案登録を受ける権利が承継された場合に『相当の対価』の額は、その考案により使用者等が受けるべき利益の額及びその考案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るべきとされているところ（実用新案法11条3項、特許法35条4項）、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

使用者は、職務考案について無償の通常実施権を有する（実用新案法11条3項、特許法35条1項）から、特許法35条4項の『使用者等が受けるべき利益の額』とは、考案を単に実施することによって使用者が受ける利益の額と解すべきではなく、実用新案登録を受ける権利を承継して、当該考案を独占的に実施する権利を有することによって受けるべき利益の額（増加額）と解するのが相当である。」

2. 自社実施のみの場合の「使用者等が受けるべき利益の額」の算定

「本件のように、被告が、本件考案を自ら実施するのみで、第三者に実施の許諾をしていない事案においては、考案を独占的に実施する権利を有することによって受ける利益の額は、被告が第三者に対し、本件考案の実施を許諾したと仮定した場合に得ることができる実施料相当額を基準として算定するのが相当である。」

3. 被告が第三者に対し本件考案の実施を許諾したと仮定した場合に得ることができる実施料相当額について

ア. 本件考案の実施によるYの売上額

「…平成10年から平成12年までの3年間に本件考案を実施したことによる売上額は、2,380万5,400円となるから、これを1年当たり換算すれば、平均793万5,133円（円未満切り捨て）となる。」

イ. 実施料額

（ア）第三者が実施した場合の売上額

「本件考案は、被告が自ら実施しているのみであって、第三者に対して実施許諾をしているわけではない。第三者が本件考案を使用したと仮定した場合に見込まれる売上額については、被告が現実使用した実績を除いて、他に参考とすべき適切な証拠は存在しない。弁論の全趣旨によれば、被告が調査業務を受注するに当た

って、特異な営業活動をしていたとの事実を認めることはできないので、第三者が本件考案を実施したと仮定した場合の売上額は、被告が本件考案を使用した売上額とほぼ同額であると推定することができる。以上の観点を検討すれば、第三者が実施した場合の仮定的な売上額を800万円と認定するのが相当である。」

（イ）実施料率

「CADAPシステムの内容、本件考案の内容、CADAP. JRの被害予測システム全体との密接な関係や位置づけ等一切の事情を考慮すると、実施料率は、本件考案を使用した業務による売上額に対する5パーセント（CADAPを使用した調査業務による売上額に対するおおむね1.5パーセント）と認めるのが相当である。」

ウ. Yの貢献度

「前提となる事実及び証拠（甲20ないし22、乙24ないし26）によれば、①原告は、昭和55年に被告に入社して以来、一貫して、建設工事に伴う土地又は建物の被害状況に関連した調査、技術開発の業務を担当してきたこと、②原告は、平成8年3月ころ、被害状況等の解析の精度を大幅に高めるための被害予測システム(CADAP)全体の実用化を成功させたこと、③原告は、CADAPを基礎として、コンピューターによる解析装置の開発を続け、入力条件、表示の図案等を発案して、本件考案を行ったこと、④本件考案は、CADAPのステップの一つに係るものではあるが、CADAP全体についても原告が開発していること、他方、⑤原告は、平成8年以降、被告の中央技術研究所の所長に就任したが、被告の研究設備及び被告の従業員の協力を得て、本件考案を開発した側面もあること、⑥コンピュータープログラムの諸費用を負担したのは被告であること等の事実が認められる。これらの諸事情を総合考慮すると、本件考案についての被告の貢献度は、50パーセントとするのが相当である。」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 原告が本件考案についての実用新案登録を受ける権利を被告に譲渡した対価の額

「原告が本件考案についての実用新案登録を受ける権利を被告に譲渡した対価の額は、本件考案の実施による前記の売上額800万円に実施料率5パーセントを乗じた額に、さらに、本件実用新案権の存続期間が6年であることから6を乗じた上で、被告の貢献度である50パーセント分を控除した金額である120万円とするのが相当である。」

【研究】

1. 職務発明の権利譲渡等の相当対価額の算定を巡る紛争の現況と本判決の位置付け

職務発明・職務考案の実施態様は様々である。実施態様の類別については、まず、当該発明・考案自体を、①実施している場合と、②実施していない場合に大別できる。

①の場合はさらに、a 自社実施のみの場合、b 他人への許諾実施のみの場合、c 自社実施と許諾実施を共に行っている場合に一応タイプを分けて考えることができる。②の場合については、a 関連代替技術を実施している場合、b 当該発明・考案自体及びその関連代替技術をも実施していない場合（大阪地判平6・4・28「マホービン」事件判例時報1542号115頁は、問題となった二つの発明のうちの一つがこれに該当する）に一応タイプ分けできる。

そして、これらに共同発明者のある場合や包括的ライセンス契約がある場合、さらに外国の特許を受ける権利がある場合や実施化の準備段階というような場合などのバリエーションが加わり、類型化が細分化される。個々のケースに応じて権利譲渡等の相当対価額の計算の算出方法も具体的に変わってくるが、問題は、それらの算出方法や基準が当事者にとって予想可能で合理的なものか否かという点にあり、この点に問題は尽きると言ってもよい。

本件は、自社実施のみの場合の相当対価の算出方法を事例に即して示すケース判決である。

この種の紛争は、従業員の退職後に訴訟提起されるというのがほとんどであるが、本件は、在職しながらの提訴であったという点も珍しい。

平成16年改正により特許法35条4項・5項の改正（附則2条1項。平成17年4月1日より施行）が加えられたが、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に対する対価の定めがない場合や、定めがあっても改正後第4項に規定する要件を満たさない場合には、改正後第5項が適用され、相当対価額について裁判所の判断を待つということになり、問題状況は根本的には変わっていない。

自社実施のみの場合の相当対価の算定のあり方を中心に、本件ケースを検討してみたい。

2. 「使用者等が受けるべき利益の額」（特許法35条4項）の意味と法的性質

2.1 この点については、発明を実施することによって受けることになると見込まれる利益ではなく、発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることになると見込まれる利益あるいは当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益（独占の利益）であると解するのが、これまでの一貫した判例の立場である（例えば、東京地判昭58・12・23日本金属加工「クラッド」事件無体裁集15巻3号844頁）。

その理由としては、使用者は、職務発明・考案について無償の通常実施権を有しており、「使用者等が受けるべき利益」とは、通常実施権から受けることになると見込まれる利益を差し引いたものになるはずだからである。

この点については、本件の判決も従前の判例の流れと同じである。

2.2 「相当の対価」は、特許を受ける権利の売買代金ではなく、等価交換の原則からの客

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

観的な市場価値とは異なる（東京地判平16・2・24味の素「アステルパーム」事件判例時報1853号38頁は、この趣旨に言及した判示をしている）。

また、特許法35条3項の現行法の旧法である大正10年法14条3項は、「…承継セシメタル場合ニ於テ相当ノ補償金ヲ受クルノ権利ヲ有ス」と「補償金」という用語を使用して規定していたことから等価交換による対価と考えられていないことが沿革上からもわかる。

2. 3 Yは、本件考案を平成10年から平成12年までの間に利用して業務を行い、判決は、具体的に平成10年度について、本件考案と本件考案を含むCADAP全体のシステムの利用を認定して、Yの売上額部分を算出している。

ところで、本件考案の実用新案権の登録日は、平成11年3月10日であり、登録前には、使用者に排他独占的な地位はない。相当対価は、特許を受ける権利の承継・譲渡時の客観的価値であるとしても（承継・譲渡時を基準にするというのが、条文の規定ぶりからもいえるし、複数の判例の判示するところでもある。前掲「クラッド」事件、東京地判平4・9・30カネシン「三角プレート」事件無体裁集24巻3号777頁、大阪地判平15・11・26大塚製薬「メブチン」事件最高裁HPなど）、平成11年3月10日までの間は、算出の前提となる「独占の利益」はないのではないかとの疑問が生じる。この点は、本件では、特に問題とはされていないようである（登録までの間には、一定の条件の下で補償金請求権が発生するが、前掲「アステルパーム」事件は、この点について、補償金請求が可能であったという意味において、実質的に競業他社を排除して実施したものと言える理由付けして特許成立前のものを対象とする。前掲「マホービン」事件は、使用者は、特許を受ける権利を譲り受けた以上、現実の特許出願することも、出願せずにノウハウとして技術を秘匿することも出来

るとして実施品の売上高を出願公開日以降に限定する理由はないとする。前掲「クラッド」事件は、問題となった4件の発明のうち、2件が登録され、他の1件は非公開のノウハウとして秘匿して自社実施し、残りの1件は明細書の草案まで作成したが時期を失したため出願に至らなかった事案である。また、大阪地判平14・5・23三徳「希土類・鉄系合金からの有用元素の回収方法」事件判例時報1825号116頁は、出願公開され審査請求が行われていない登録前の事案である）。

3. 自社実施のみの場合の相当な対価の算定方法

使用者の「独占の利益」という観点からの対価算定が出発点となる。

3. 1 使用者が自社実施するのみで他社に実施許諾していない場合には、使用者の「独占の利益」をどのような角度から把握するかにつき、大きく次の2つの捉え方がある。

第一は、仮に他社に実施許諾した場合を想定して、その場合に得られるであろう実施料収入を独占の利益と算出するもの（「仮定実施料収入高方式」と呼べる）と、第二に、他社に対して当該発明の実施を禁止できる効果として、この効果に帰因して、使用者が市場において優位な立場において売上げ得た売上額のうちの上記効果による超過売上高を独占の利益とみるもの（「超過売上高方式」と呼べる）である。

前者は、排他的独占の地位を対外的な第三者への積極的な利用による収益の側面から見るのに対し、後者は、第三者に使用させないことによる一社独占的使用による収益向上の側面から説明するものである。

いずれも権利を独占していることの表われを盾の両面からそれぞれ説明するものである。その説明に優劣はつけ難い。要は、ケースに応じて、相当対価を算定する際に、算出の合理的な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

説明付けにおいて、どちらが説得的で算出が行い易い論理付けになるかという問題に過ぎない。

前者を東京方式、後者を大阪方式の算定方式として説明するものもあるが（本件判決の判例時報のカコミ解説）、要は、各個別の事案に即して、それぞれに具体的に妥当な算出を導く為の説明で、それが偶々ケースによって東京あるいは大阪の裁判所でとりあげたケースというに過ぎず、固定的にとらえるべきではあるまい（東京地判平16・1・30日亜化学工業「青色LED」事件判例時報1852号36頁は、「超過売上高方式」によっている）。

ただ、前者の立場において、第三者への実施許諾料が、自社実施独占による収益向上額と同額と事実上の推定を働かせるという処理をするならば、前者と後者との間には、言葉から受ける印象ほどに、結果的には、大きな差異は生じないと言える。

3. 2 「仮定実施料収入高方式」の場合の実施料相当額

(1) 第三者に実施許諾したと仮定した場合の売上高

第三者が実施したと仮定した場合の売上額を、自社自らが当該発明・考案を実施した場合の売上額とほぼ同額であると推定することができるか。

裁判官が自由心証主義の範囲内で経験則を適用してする「事実上の推定」を経験則上肯認できるような推定の基礎はあるのであろうか。

本件では、裁判所は、「被告が現実に使用した実績を除いて、他に参考とすべき適切な証拠は存在しない」と「弁論の全趣旨によれば、被告が調査業務を受注するに当たって、特異な営業活動をしていたとの事実を認めることはできない」ことを推定することができる根拠となる事情として挙げている。しかし、前者は、この種タイプでは通常指摘できることである。後者については特別な営業活動を行っている場合

には、この活動による売上額増大への寄与、即ち、本件考案を利用したこと以外の要素による寄与要素があるとして、事実上の推定自体は否定されないものの、売上額について割合的・量的な減額の修正判断を許すものなのか、本件考案利用と自社実施売上額増大との間には因果関係はないという意味から仮定実施料収入を自社実施の売上額から推定して算出すること自体が否定される趣旨なのか、どのような展開となるのかは必ずしも明らかではない。

被告である使用者側からすれば、実務的には、このような場合、発明・考案以外の売上額増大の寄与要素を積極的具体的に挙げていくという活動をとるべきということになろう。その場合でも、数額的影响を具体的に示すことは困難と言わざるを得ない。最終的には、裁判官の自由心証による蓋然性を基にした割合的・量的な裁量判断に待たざるを得ない。ただ、この寄与要素は、第4項の「使用者等が貢献した程度」という算出にあたっての考慮要素とどのように関係するのかという問題を生じる。「独占の利益」として「使用者等が受けるべき利益の額」の場面の計算であるから発明への貢献度の場面とは異なる。

実際には、「事実上の推定」があると言われてしまえば、挙証責任の転換はなくとも、経験則違背であるという挙証の現実の必要に迫られて、この「事実上の推定」を覆すことは、相当に困難であろう。

同種事案である前掲「缶チェッカー」事件では、特に具体的な考慮要素を挙示することなく、使用者の自社における発明実施による販売総額を第三者に対し有償で実施許諾した場合の販売総額と推認している。また、前掲「マホービン」事件では、使用者の業界での強力な営業力から同業他社がただちに被告である使用者と同程度の売上を得ることは困難であること、デザインや宣伝広告など商品の性能や機能に関する技術

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

内容以外の諸要因も売上の多寡に多大の影響を与えること等から自社実施品の売上総額の3分の1と推認した。

(2) 実施料率

実施料率は一切の事情を考慮して決せられ、中味は必ずしも明らかではない。しかし、この点は、特許法102条3項の実施料相当額を決する場合も同様であろう（前掲「マホービン」事件、同「三角プレート」事件、大阪高判平6・5・27「ゴーセン」事件知的裁集26巻2号356頁では社団法人発明協会研究所の行った実施許諾契約の実態調査の結果を考慮している）。

本件では、CADAPシステムの内容、本体考案の内容、本件考案と前記システム全体との密接な関係や位置付けなどを実施料率を決める際の考慮要素として挙げている。

同種タイプの事案である前掲「缶チェッカー」事件では、同発明自体に問題点のあったこと、販売総額に発明実施品ではない搬送装置の価格や運搬、備付けの費用が含まれていることなどを考慮要素に挙げている。

なお、第三者に実施許諾したと仮定した場合の許諾実施先である第三者は、一社とは限られないはずである。しかし、一社許諾を前提としているようであり、その前提や根拠は議論されていない。

4. Yの貢献度

4.1 本判決も他の判決と同様に、発明に至るまで及びその権利化から事業化への経緯の中での使用者側と従業者側の関与事情における貢献要素を列記し、それらを総合して「使用者等が貢献した程度」の貢献度割合を全体を100としたパーセントで認定している。

各要素が、どの程度の重み付けを有しているかは不明である。

これら考慮要因の中に研究開発や事業化のリスクが全く含まれず、使用者側がリスクテイク

している視点が抜け落ちているというのが、最も厳しい批判の一つである（この点に係る最近の文献では、例えば、澤井敬史「職務制度のあり方について」知財管理54巻6号875頁、長岡貞男「研究開発のリスクと職務発明制度」知財管理54巻6号885頁）。

本件の判決にも同様の指摘があてはまる。

厳密には難しいとしても、このような取り込み法の一例として、貢献度を乗ずる前提となる予想売上高の計算において、インカムアプローチの評価分析手法（例えば、DCF法や25%ルールなど）を借用して、少し荒っぽい表現をすれば、事業価値が発明者、開発者、製造者、販売者の四者により均等に生み出されたと仮定して、発明者にその1/4が帰属するなどと割り切った行き方などはできないのであろうか（このような割り切り方という点で、損害賠償における侵害者の利益をどう見るかについてのの利益三分方式や四分方式が想起される）。

4.2 従業者発明者が受けた人事上の特別の処遇について、本件では、Yは、XをYの取締役役に就任させたことなどXが本件考案を行ったことに対して相応の対価を支払った旨の主張に対し、「原告は、本件考案を行う前である平成6年から被告の取締役役に就任していた事実を照らして、」Yの主張をそのまま採用できないと判示している（同趣旨のものとして前掲「希土類・鉄系合金からの有用元素の回収方法」事件）。

人事上の処遇が「使用者等が貢献した程度」の要素に含まれるとするのが近時の判例である（東京地判平15・8・29及び東京高判平16・4・27日立金属「窒素磁石」事件判例タイムズ1140号248頁、前掲「アステルパーム」事件など）。

ただ、昇進を含む昇給・賞与の査定などの人事一般の処遇は、職務実績・職務能力・勤務態度等による人事考課に基づいて労務管理として

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行われるもので、単純に特定の発明を行ったから発令されるというものではない。本件考案を行った前後で明確に分けられる程には単純に割り切れないものがある。能力活用の為の異動・昇進もあり、その結果、発明に結びつくというようなこともないわけではない。本判決の認定としては異を挟む程のものではないが、もう少し柔軟に考える余地はあってよいと思料される。

5. 特許権・実用新案権等の存続期間満了までの間の期間（年額）を乗ずる点について

本件では、年間の仮定実施料収入高を算出し、これに本件実用新案権の存続期間の6年を乗じている。この点について、判決文中から見る限りでは、当事者間において特別な議論にはならなかったようである。

しかし、一般論として、技術の日進月歩にあつて存続期間満了まで、一つの発明なり考案の技術内容が優位性を維持しつづけるとの推定に、果たして一般的合理性があるかは疑問である。また、仮定にしても継続的なライセンス関係の更新があるとの保証はどこにもない。かと言って陳腐化率を予め口頭弁論終結時点で予測して織り込むことも難しい。前掲「缶チェッカー」事件では、職務発明の対象となった当該発明後、より良い密封容器の検査方法が開発されているとの事実が認定されている。技術は陳腐化するし、さらなる改良が加えられる。前掲「三角プレート」事件では、職務創作と職務考案が問題となったが、推定売上高の認定にあたって「本件各意匠は、それぞれの構成態様自体が有する建築用金物としての機能にも特色があるものであるから」との理由で、また「本件各実用新案はその構成によって奏する作用効果に特色があるものであるから」との理由で、「年月の経過により当然に陳腐化するものではなく」と認定しているが説得力に乏しいのではないかと思う。

従って、特許・実用新案権の残存期間を乗ずることは已むを得ないとしても、使用者側からは当該発明や考案にとってかわる当該市場における関連技術分野の代替発明や代替考案や当該発明・考案の未改良・問題点を指摘することは有益である。最も有力な証拠の一つは、自社が他の代替技術に切り替え職務発明の技術内容を実施する必要がないという事実であろう。あるいは、当該特許等の経済的価値の定量評価を様々な評価手法を利用して、算出過程を示すことも有利に働く場合も考えられる（この場合にも一つの評価手法で一義的に評価することは困難であり、事案に即して、異なる分析手法で、不確実性が高いことを示すことが大切ではないかと思われる。評価のための評価の弊に陥らないようにせねばならない）。

本件は、実用新案権の事例で技術評価書は請求されていたのであろうか。その評価の内容はどのようなものであったのであろうか。考案が後に無効となった場合の措置も考えておかなければならない。職務発明事案では、当事者は、共に当該発明の無効性を積極的に明らかにして争う立場にないことにも留意しておくべきであろう。この点は、侵害事件における実施料相当額の算定事案とは、決定的に異なる。侵害事件では、当該発明・考案の無効性が徹底的に争われて洗い出されることが多いが、職務発明の事案では、言わば、出願人側の争いであり、当該発明・考案の無効性があらわになることは、原告とも望むところではなく、有効性を当初から前提とするような紛争であり、侵害事件と当事者の利益関心状況が異なっていることに留意すべきであろう（東京地判平16・9・30東芝「温水器用ステンレス鋼製缶体」事件最高裁HPでは、特許発明に無効事由が存するなどとして価値が乏しいと争われたが、この事案は消滅時効の完成により決着のついた事案で、提訴時点では、すでに特許権は消滅していたという特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無効を主張しても差し支えのない事案であった。また、前掲「希土類・鉄系合金からの有用元素の回収方法」事件は、審査請求されておらず特許登録にならないで終る可能性や審査請求された場合に、新規性や進歩性が認められて確実に特許されるとも断じがたいこと等を考慮に入れて、特許になった場合の特許権の存続期間である出願から20年の半分である10年をもって実施許諾契約の期間として算出している)。無審査による実用新案の場合には、無効性の問題は、一層留意されるべきである。

後に無効となった場合には、「特許を受ける権利」の存否は、報酬請求権の前提事項であり、前訴判決の理由中の判断で、その存否に既判力は及んでいないから、後訴で特許発明の無効が確定などして「特許を受ける権利」の無かったことを持ち出しても既判力に触れることにはならない。また、前訴で無効性自体が争いの争点となっていなければ信義則上の面からも蒸し返しとして、判決の遮断効は及ばないから、理論的には不当利得返還請求も可能と考えたい(ただ、使用者側に「損失」が発生したか否かに関し、従業者への支払いだけではなく、無効確定までの間に、有効を前提とした実施料相当額の収益の保有があるような場合に不当利得返還請求は認容されないと考える)。これとは異なり、代替関連技術の出現により職務発明が存続期間中に陳腐化したので、従前の計算は誤りで、過大支払の返還を求める蒸し返しは許されないと考える。これを標準時後の新事由として、新事実・新証拠の提出として許すということになれば、紛争が頻発する恐れがある(交通事故等による予測し難い後遺症による損害などと同様には考えられない)。

6. 職務発明の改正による関係

便宜上、「改正によって解消された問題」と「改正によっても残った問題」に分けて整理しておく。

改正法は、相当対価の決定に至る過程の手續に重点を置きつつ、対価の決定内容をも含めて発明報奨の算定と支払いが不合理でないならば、この点で、多くの紛争の解決がはかれると考えている。そして、実際ある程度そのように推移すると思われるし、紛争の焦点は、決定過程の手續を中心に、その手續の定めによる支払いが不合理であったかなかったかに移ると考えられる(裁判になった際に合理性の主張立証責任が使用者側にあるのか、不合理性の主張立証責任が従業者側にあるのか、あるいはこれらを不確定概念や規範的要件事実として把握した場合にどのように評価するのかは、未だ明らかではなく今後の問題である)。

しかし、不合理であったり、規定による定めが全く無いような場合には、特許法35条5項により、本件と同様に裁判所による算定が行われる。

この場合、改正法の第5項には、「その発明に関連して」とされ、旧第4項の「その発明がされるについて」との文言が修正されているので、発明完成までに限らず、発明完成以降の時点の事情も考慮でき、さらに、旧第4項の「使用者等が貢献した程度」の文言が、改正法の第5項では、「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」と広く参酌できる文言に修正されているので、発明完成後の人事上の処遇や事業化におけるリスクも考慮できることが明らかになり、この点の各判決の態度の差を原因とする算定額の差はなくなるのではないかと思料される(但し、平成17年4月1日の施行時期より前に特許を受ける権利若しくは特許権を承継し又は専用実施権を設定した場合には旧法が適用されるが、解釈運用上は、旧法下の事案においても拡張的に解釈して、新法下の考慮要素を取り入れることは可能であるから、新法下と同様の対応がとられると期待される)。

ただ、これらの考慮要素に具体的にどのような

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にして該てはめて具体的な金額を算出するかという点については、現況に変わりなく、裁判所の裁量の余地が大きく予測可能性がつき難いという根本的な問題状況は変わっていない。

対価請求に関する裁判所例が積み重ねられても、相当対価を算定する明確なルールを確立することは困難とする見解（例えば、竹田和彦「職務発明の対価について」知財管理54巻6号905頁）もある。確かにこの種事案について様々な事案を想定した上で妥当な結論を導き出すことの出来る一般的な判断基準を示すことは著しく困難であるが、実務的には、紛争が改正法第4項のレベルに止まるように努力すると共に、判決においても裁判所の裁量の判断過程の要素を出来るだけ明らかにして裁量の中味が見えるような努力が必要である。そして個々の事案毎の判断の積み重ねによって、当事者にとって額の決定要素が少しでも予測可能となるような判

断基準の形成に近づくことはできる。

そして、これが使用者等の対価決定過程の手續に反映されるならば、この種の紛争の回避に資する点は少なくない。

[追記]

脱稿後に前掲「青色LED」事件の和解が、東京高裁知財3部で成立し、その和解勧告書（「和解についての当裁判所の考え」と題する書面）が公表された（判夕1167号98頁）。同部の職務発明の「相当の対価」に関する基本的な視点とそれに基づく計算表が具体的に明らかにされ、和解勧告試の中での主導的な裁判所の和解に向けての判断の枠組みとなる考慮要素が示された。東京高裁の特許事件の専属管轄化により今後の裁判所での判決予想を立てるにあたって与える影響は極めて大きい。（2005. 3. 31）

（原稿受領日 2005年1月17日）

