

## 被用者が入社前にした考案の使用者への承継に関する黙示契約の成否と対価

東京高裁平成16年9月29日判決 平15(ネ)2747号  
契約代金等請求控訴事件 一部変更 一部控訴棄却(確定)  
判例時報1887号99頁

島 並 良\*\*

### 【要 旨】

被用者が入社前に個人的にした考案について、使用者に実施許諾したことないし登録を受ける権利の一部を譲渡したことに對し、対価の支払及び額について明示的な合意がない場合に、相当額の対価を支払うべき旨の合意が黙示的になされたと認定し、その対価の支払請求が認められた。

判旨に概ね賛成。本判決について、他に判例評釈等はない。

<参照条文> 特許法35条3項、実用新案法11条3項

### 【事 実】

一審原告Xは昭和58年に名称を「油圧作動型カッター」とする考案(本件考案)について実用新案登録出願をしたのち、訴外A社に入社、A社は本件考案にかかる実施品である電動油圧式鉄筋カッター等の製造販売をしていた。Xはその後、一審被告Y<sub>1</sub>社へ転職し技術部長に就任するが、その前からXとY<sub>1</sub>間には本件考案の実施を許諾する旨の合意があったところ、入社後に右契約は本件考案にかかる実用新案登録

を受ける権利の一部を訴外B社に譲渡する内容に変更され、また特許庁長官に対しその旨の名義変更の届出がなされた。ここでB社とY<sub>1</sub>社とは、B社専務取締役B'がY<sub>1</sub>社の取締役工具事業部長を兼ね、Y<sub>1</sub>社の業務全般にわたり対外的な包括代理権限を有していたという関係にある。なお本件考案については、上記届出通り、実用新案権者をXとB社とする実用新案登録(登録第1836205号)が平成2年になされている。またXは、平成4年までY<sub>1</sub>社に、また平成4年から8年までB社に勤務した。

本件は、XがY<sub>1</sub>社およびY<sub>2</sub>社(B社と合併しその権利義務を承継した会社)に対して、(1)本件考案にかかる実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡に対する対価の支払い等を内容とする本件無名契約に基づく対価を求めるとともに、(2)自己の在職中に行った職務発明等10件について特許を受ける権利等をY<sub>1</sub>社ないしY<sub>2</sub>社に承継させたとして特許法35条等に基づきその対価を求めた事案である。第一審(水戸地裁土浦支部平成15年4月10日判決 判例時報

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 神戸大学大学院法学研究科助教授  
SHIMANAMI Ryo

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1857号120頁)は、(1)(2)いずれの請求についても一部認容したため、XおよびY<sub>1</sub>社・Y<sub>2</sub>社双方が控訴した(一部について請求の減縮がなされている)。もっとも(2)請求についての判旨は事例的な意義しかないので、本稿では(1)請求に絞って紹介し、検討を加える。

控訴審での(1)請求に関する主たる法律上の争点は、第1に、対価の額はもちろんのこと、対価を支払うこと自体についても必ずしも明確に合意されていないような場合に、実用新案登録を受ける権利の一部承継契約の成立を認めることができるか、また第2に、そのように明確な合意がない対価額をどのように算定すべきか、という2点にある。後者についてXは、特許法35条の類推適用を主張し、権利承継時点でのY<sub>1</sub>の推定利益額(39億1千万円あまり)に標準的実施料率(5%)を乗じた額(2億円足らず)の支払を求めた。

### 【判 旨】

「本件においては、XとY<sub>1</sub>社らとの間において、Y<sub>1</sub>社らが本件考案を実施すること、あるいは、B社が登録を受ける権利の一部を譲り受けることについて、Xに対し対価を支払う旨の合意が明示的にされたことを認めるに足りる証拠はない。

しかしながら、他方、上記認定事実によれば、XがY<sub>1</sub>社に入社する前後の事情として、①Xが入社する直前の時期において、Y<sub>1</sub>社らは、比較的利益率の高い商品である電動油圧式工具の分野に進出したいとの意向を有していたが、その製造、販売について具体的な計画を立てるには至っていなかったこと、②B'は、……最初のXとの面談の時点から、A社製品の油圧式鉄筋カッターがXの本件考案に係る実施品であることを知っており、遅くとも、……登録を受ける権利の一部譲渡の合意をする時までには、本件考案の存在及び具体的内容、本件考案がX

の名義で登録出願されていること、並びに、XがA社に対し本件考案の通常実施権を許諾していることなどを確知していたこと、③B'は、XのY<sub>1</sub>社らへの入社に向けて積極的な勧誘を行ったこと、④その結果、Y<sub>1</sub>社らは、上記①のとおり、Xの入社前には電動油圧式工具の製造、販売について具体的な計画を有していなかったにもかかわらず、Xの入社直後から、……本件考案の実施品を含む電動油圧式工具について、大規模な開発計画を立て、現実には、Xの入社後約6か月という短期間で実施品の製造、販売に至っていることなどの事情を認めることができる。また、上記③及び④のようなY<sub>1</sub>社らの本件考案の実施に向けた積極的な姿勢及び電動油圧式工具の利益率が高いとの認識に照らせば、その当時、Y<sub>1</sub>社らにおいて、本件考案の実施によって相当多額の売上げ及び利益が得られるであろうことは十分に予測していたものと推認され……、以上によれば、Y<sub>1</sub>社らの側において、本件考案を実施し、あるいは、登録を受ける権利の一部譲渡を受けることについて、必要ならば相当な対価を支払ってでも、その実現を求める意思を有し、これを黙示的に表示していたことは明らかというべきである。」

「そうすると、……他に特段の事情の認められない本件においては、XとY<sub>1</sub>社らの対外的な包括的代理権限を有するB'との間で、遅くとも、XがY<sub>1</sub>社に正式に入社した……日までに、XはY<sub>1</sub>社らが本件考案を実施することを許諾し、Y<sub>1</sub>社らはXに対し上記実施許諾の対価として相当額を連帯して支払う旨の合意が黙示的にされ、その後、……両者の間で、Xは、実施許諾に代えて、B社に対し登録を受ける権利の一部を譲渡する旨契約内容の一部を変更する合意が黙示的にされたものと認めるのが相当であり、Xの本件無名契約の成立に関する上記主張は、上記認定の限度で理由があるというべきである。」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「他方、Y<sub>1</sub>社らは、本件無名契約においては、契約の要素たる対価又はその決定方法が特定されていない旨主張する。確かに、(X・B'間の)合意における対価としての『相当額』の意義については、必ずしも一義的に明確ではない部分があることは否定できない(本件の経緯にかんがみ、『相当額』として、Xはその主張のとおり実施料相当額を念頭に置き、B'は、通常よりも大幅に高額な賞与等を与えることによる報奨を念頭に置いていたと見る余地もある。)し、その決定方法について、黙示的にせよ、XとY<sub>1</sub>社らとの間で合意があったことを認めるに足りる証拠もない。しかしながら、本件においては、Xがその主張する内容での本件無名契約の成立を主張するのに対し、Y<sub>1</sub>社らは、同契約の成立を否認してはいるものの、錯誤無効の主張はしておらず、かえって、Xの不当利得返還請求の主張に対し、登録を受ける権利の譲渡の存在を主張し、Xによる無効の主張を争っているとの事情があること等をも勘案すると、……両者の黙示的な意思表示の合致する範囲において契約の成立を認定した上、対価としての『相当額』の意義については、本件考案の実施によりY<sub>1</sub>社らが受けた利益の額、本件考案の寄与の程度、本件無名契約締結の経緯とその他諸般の事情を総合考慮して、社会通念上、相当と認められる額がこれに当たると解することが、当事者の合理的意思にかなうものというべきである。したがって、Y<sub>1</sub>らの上記主張は採用の限りではない。」

「以上に加え、本件無名契約の締結に際しての特殊事情として、①本件無名契約の契約内容は全く書面化されていない上、口頭ですら明確な合意がされたわけではなく、殊に、相当な対価の額を定めるための決定方法については、何ら定められていなかったと認められること、②本件で、Xが、本件考案をY<sub>1</sub>社らに実施させ、最終的にB社に登録を受ける権利の一部譲渡を

したことは、XがY<sub>1</sub>社らに入社する際の手土産としての意味合いがあったことも否定できないことなどの諸事情があることを併せ考慮し、さらに、対価の額については、最終的に、権利者であるXの側が主張立証責任を負うべきものであることをも勘案すると、本件において、社会通念上、対価として相当と認められる額は、原判決の認定額、すなわち、実施品の総売上高34億1691万8283円の0.5%に当たり……、かつ、XのY<sub>1</sub>社らにおける当初の年間給与額700万円の2.44倍に相当する1708万円と認めるのが相当である。」

## 【研究】

1. 本判決は、従業者が入社前にした考案について、使用者への実施許諾契約ないし実用新案登録を受ける権利の一部譲渡の対価として、相当額を支払う旨の黙示的契約の成立を認めた上で、その相当額について実施料相当額や特許法35条3項(実用新案法11条3項で準用)に定める「相当の対価」の支払いを求めた従業者の主張を排斥し、諸事情を総合考慮した上で社会通念に従った算定を行ったものである。入社前に完成した発明・考案について、入社後に従業者が使用者に譲渡し、その対価を求める事案は珍しい。以下では、権利承継契約の成否(2.)と対価額の算定(3.)に分けて順に検討を加えよう。

2. 本件無名契約の有効な成立要件は、契約である以上、両当事者の意思の合致である。入社前に実施許諾の合意があり、入社後にそれを実用新案登録を受ける権利の一部譲渡に変更したという事情があったため、判旨では無名契約とされているが、変更後の契約の実質は、「実用新案登録を受ける権利の一部」を目的物とする売買契約に他ならない。そうすると、本来は契約の本質的要素であるはずの代金(対価)について、両当事者の意思の合致がみられない本



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

件契約は、成立の有効性を欠くとも考えられるが、本件判旨は、様々な事情を踏まえた上で、具体的な額はともかく、少なくとも相当の対価を支払う旨の黙示的な合意があったことを理由に、契約の成立を認めている。

一般に、売買契約の成立を主張立証する場合には、目的物のみならず代金の具体額を主張立証すべきであるが、その立証に失敗し主張された代金額と証拠により認定できる代金額との間に相違がある場合でも、契約の同一性を損なわない範囲で異なる代金額による売買契約の成立を認定することができる。これは、請求を棄却されるぐらいであれば、せめて主張代金の一部でも支払を受けた方が望ましいという、契約の成立を主張する側の当事者の合理的な意思に従った結論であるから、逆にもはや契約の同一性を損なうぐらいに認定代金額との相違が大きい場合には、むしろ契約の成立を否定した上で、目的物の返還請求を認めることになる。

そこで、本件においても、本件無名契約の成立を主張するXの意思解釈が問題となるが、その前提として、共有実用新案権の持分名義移転請求が認められるかが問題となる。真の考案者が単独出願し、その後登録を受ける権利の一部が譲渡されたことから共有状態となったが、しかし登録後に右譲渡契約の有効性が否定された場合に、真の考案者（かつ実用新案権の共有者）が他の共有者に対して、持分名義の移転を請求することができるだろうか。最高裁判例は、複数の真の発明者が共同出願した後に、偽造譲渡証書に従って一部出願人の名義変更がなされたという事例において、当該真の権利者から冒認者に対する持分移転登録請求を認容している（最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ゴミ処理装置事件〕）。他方で、これに続く下級審裁判例は、最初から冒認者によって出願がなされた事例で、真の権利者からなされた特許権

の移転登録請求を退けている（東京地判平成14年7月17日 判例時報1799号155頁〔ブラジャー事件〕）。

本件は真の権利者たるXによる出願が一度なされている点だけを見れば前者の事案に近いが、しかし全く落ち度のない譲渡証書の偽造によって権利を奪われたという事案とは異なり、出願人名義変更届けにはX自身も関与している。そうすると、たとえば同じく権利譲渡契約に基づく出願人名義変更であっても、その契約が詐欺により取り消された場合などとは異なり、そもそも内容の不明確な本件無名契約を結ばなければ単独で実用新案権を手にする機会もあったという点でXにも落ち度はあるのであって、むしろ自らの早期出願により冒認出願を防ぐ機会があったことを一つの理由に生ゴミ処理装置事件と事案を区別したブラジャー事件東京地裁判決に引きつけて考えるべきだろう。結局、Xからの持分名義移転請求は認められないと考えられ、そうであるならば、やはり本件無名契約は有効に成立させた上で、その代金について認定額の限りで請求を認容した判旨は、Xの合理的な意思にも合致し、妥当であると解される。

**3. 特許法が特別の規整をおく「職務発明」**（特許法35条1項）は、法文上、完成時点で発明者が「従業者等」であるものに限られているため、入社前に完成した発明・考案については、たとえ使用者への権利承継が入社後であったとしても、特許法35条3項・5項（実用新案法11条3項）の直接適用はないことは明らかである。

もっとも学説・裁判例では、この「従業者等」は、一定の範囲で拡張されている。すなわち、まず学説では、特許法35条で求められる「雇用関係とは、必ずしも労働法でいう雇用関係と一致する必要はなく、特許法35条の理念に従った概念と考えるべきである」（中山信弘編著『注解特許法（上巻）』〔青林書院・第3版・2000年〕337頁〔中山執筆〕）とされ、派遣社員や非常勤

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

職員も従業者に含まれると解されている（中山信弘『工業所有権法 上 特許法』（弘文堂・第2版増補版・2000年）70頁，高林龍『標準特許法』（有斐閣・2002年）70頁。また裁判例でも，大阪地裁判決平成14年5月23日（判例時報1825号116頁〔希土類の回収方法事件〕）は，訴外A社の役員であったに過ぎない原告について，A社と被告会社間に「技術的，経済的に一体的な関係」と「実質的に指揮監督を及ぼす関係」が認められることを理由に，被告会社との関係においても「その職務に基づく発明と同視できる」として，特許法35条3項の類推適用を肯定し，相当対価請求を認めた。

そこで本件においても，特許法35条の理念に鑑みて，職務上の考案と同視できるかが問題となり，また実際にXも同条の類推適用を主張しているが，特許法35条は実際に発明を行った従業者と，発明に要した資本を投下した使用者の利害を調整するものであると考えられるところ，B社への入社前に完成した考案についてB社は何ら投資を行っていない上に，そもそも本件考案は個人的になされたものであり，B社と一体性や指揮監督関係にある企業内で完成されたものでもない。そうであるならば，本件無名契約に基づく対価額の算定において，特許法35条の類推適用を排斥した判旨は妥当である。

では，「諸般の事情を総合考慮して，社会通

念上」相当と認定された本件対価の額を，入社後に完成した職務発明の場合に認められる相当対価額と比較するとどのように評価できるだろうか。本件判旨は対価額を算定するにあたって，まず算定の基礎として，Y<sub>1</sub>らが本件考案の実施品によって得た総売上高を置いている。特許法35条5項にいう「発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，総売上高ではなく，いわゆる独占による超過利益額を指すものと解されているから，この点では，同条同項を類推適用するよりも多くの対価額が認められることになる。他方で，本件判旨はこの総売上高に0.5%を乗じて最終的な額を算定しているが，この率の根拠は必ずしも明らかにされていない。職務発明承継の相当対価を算定する際には，従業者の貢献度は近時5%程度に認定されることが少なくないが，入社前に完成した発明の場合には，少なくとも発明の完成自体に向けられた使用者の貢献度は皆無であるはずだから，もし発明後の実施品販売に際して使用者が顕著な貢献をしたような特別の事情がないのであれば，疑問が残る認定である。そもそも，従業者の貢献度からは一線を画した要素であるということだろうが，そうであるならばなお一層，0.5%という数字の算出根拠について意を払うことが求められるように思われる。

（原稿受領日 2005年10月22日）