

# 職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について

田 村 善 之\*

**抄 録** 従業者から提起された職務発明の承継を理由とする補償金請求訴訟において、使用者の側から承継された特許権に無効理由が有ることを主張することができるかということが議論されている。しかし、無効理由があるがために特許法上、保護に値する発明でないのであれば、あえて補償金請求を認めて、その発明に対するインセンティブを与える必要はない。近時の裁判例のように、事実上の利益を得ているか否かをメルクマールとする取扱いは、使用者が自己実施自体は無償で行えることを前提にして、法的に排他的な地位を得たことによる利益に関して相当な対価を算定するという特許法35条の構造に反している。問題のある発明に限って事後的に特許要件を吟味する余地を残すことで、企業の現場における発明補償金の算定制度を効率的に運用するという観点からも、原則として無効主張を許容すべきであると考えられる。

## 目 次

1. 問題の所在
2. 従前の裁判例の傾向
3. 職務発明の承継に対する補償金請求権の制度趣旨—衡平に基づく利益配分かインセンティブの付与か—
4. 特許法35条5項の「使用者等が受けるべき利益」の意味—事実上の利益か法的に保障された利益か—
5. 補償金制度の運用のあり方—禁反言か効率的運用か—
6. 結 論

## 1. 問題の所在

従業者から提起された補償金請求権訴訟において、使用者が請求にかかる特許権には無効理由があると主張して対価の支払いを免れることができるかという論点がある。

近時、有力となっている裁判例の傾向は、この点に関し否定説を採用するとともに、特許に無効理由があるということは自己実施の際の超

過利益<sup>1)</sup>を算定する際の実施料率に影響するに止まるというものである<sup>2)</sup>。

しかし、本稿は、このような取扱いは、(2004年改正前後を通じて)特許法35条が使用者に対して無償の法定通常実施権を認めつつ、従業者に対して「使用者の利益」を斟酌した相当な対価の請求権を認めた趣旨を潜脱するものであって許容されるべきものとはいえないと考える。

## 2. 従前の裁判例の傾向

### (1) 無効主張を肯定する立場

従前の裁判例では、この問題が顕在化した比較的初期の時代に、新規性喪失(公用)を理由とする無効審決が確定し、無効とされた請求項は基本的な構成に係るものであり、それを除いた残余の請求項に係る発明は価値が低くなるとか、実用新案技術評価書等において新規性、進

\* 北海道大学法学研究科 教授  
Yoshiyuki TAMURA

歩性を欠如するとか、新規性、進歩性に乏しいと判断されているということを経由に、使用者等が受けるべき利益を算定する際に乗じる実施料率を半減（1.5%）させた判決がある（水戸地土浦支判平成15.4.10判時1857号120頁〔育良精機製作所〕、東京高判平成16.9.29平成15（ネ）2747〔同2審〕）。

請求項の全てが無効であるという場合に、相当な対価の額をはたしてゼロとする趣旨であるのかどうかは定かではないところがあるが、この判決をもって、無効主張が許されたものと理解することが可能であろう。

## （2）補償金額算定の際に原則的に斟酌を肯定する立場

他方、裁判例で一時期、主流を占めたのが、無効理由のある発明については、ただちに補償金が否定されることはないが、ただし無効理由があることは金額の算定に影響し、対価の額は低廉なものとなるという立場である（以下に紹介する裁判例の他、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁〔豊田中央研究所〕<sup>3)</sup>）。

たとえば、出願がなされたが、拒絶査定を受けたために特許権を取得することができなかった発明について、定型的に対価の請求権を否定するのではなく、対価の額の問題としたうえで、使用者の受ける利益は僅少なものに止まるということを経由に、出願時補償（5,000円）をもって相当な対価であると認定した判決もある（大阪地判平成5.3.4知裁集26巻2号405頁〔ゴーセン〕）。さらに、問題の特許に関する補正が要旨変更（出願当時の補正の許否の判断基準）に当たることがほぼ確実であり、無効事由が認められる蓋然性が極めて高いという事情につき、使用者である被告が本件特許に重きをおかなかったことが不合理とはいえないと理由付けて、これを相当の対価の額を減額する方向に斟酌しつつ、本件特許を対象（の一つ）とするライセ

ンス契約が数社と締結されていることに照らすと、本件特許が無価値でそこから受けるべき利益がないとまではいえないとして、同特許による使用者の利益を5,000万円、相当な対価の額を250万円と算定する判決もある（東京高判平成13.5.22判時1753号23頁〔オリンパス光学工業2審〕）。

もっとも、こうした考え方を採用しても、結局、使用者が自ら実施したこともなく、第三者に実施許諾をなしたこともなく、また写真用フィルムに関して代替技術が登場し、そもそもデジタルカメラの普及により写真用フィルム市場が加速度的に減少している状況では将来も自己実施、第三者許諾の可能性がないという場合には、使用者が受けるべき利益が存在しないとされる結果、相当な対価の請求権が発生しないとされる（東京地判平成18.1.26判時1943号85頁〔コニカミノルタホールディング〕<sup>4)</sup>）。

## （3）補償金額算定の際に考慮するためには競業者に知られている等の条件をクリアする必要のあるとする立場

その後、このような当然参酌説とでもいえるべき裁判例の傾向を転換する契機となったと目される学説が登場する。いわく、無効理由がある特許といえども、特許権として存在していた以上、使用者はその承継を受けたことにより事実上の排他的な利益を得ていたと考えられるから、無効理由が競業他者に知られており、事実上の排他的な利益がないと判断される場合でなければ、特許権の承継による利益は否定されない。ゆえに、他者に対するライセンス収入が現実にあった場合には、無効の際に既払のライセンス料の返還義務があるのでなければ超過利益を減じる理由はなく、ただ、無効理由があることが相手方に了知されていたためにライセンス料額が低く抑えられていたと思料される場合には、特許権の寄与度は低かったということを意

味するから、その観点から減額が許される、というのである<sup>5)</sup>。

明示的にこの立場に与するのが、東京地判平成19.4.18平成17(ワ)11007 [ブラザー工業] である。同判決は、形式上有効な特許として、第三者に対する禁止権を行使し得る状態で存続してきた場合は、かりに無効理由があったとしても、たとえば第三者に実施を許諾し、これにより実施料収入を得ている場合には、被告企業は現に独占の利益を得ているとし、特許発明の承継を受けたことによる超過利益を否定しない<sup>6)</sup>。他方で、判決が公表された結果、無効理由があることが知られることになる将来分については、逆に超過利益を否定する<sup>7)</sup>。具体的な算定としても、裁判所は問題となった国内外の特許について無効理由を検討し、一部発明について無効理由があることを自己実施の超過売上高を低める要素として参酌する一方で、第三者からの実施料収入については、無効理由の存在を考慮に入れなかった(大阪地判平成21.1.27平成18(ワ)7529 [マルコ] も参照)。このように自己実施と他者許諾で取扱いを違える理由は、無効理由があるということは公知技術等との距離が近いということであるから、事実としても独占による利益は低廉であったものと考えられるので、自己実施に関する特許権等の承継の利益は限られたものと判断せざるを得ないが、他方で、現実には第三者からライセンス収入を得ていたのであれば、そちらのほうはライセンス料を減じる理由にはならないというところにある<sup>8)</sup>。

その他の裁判例<sup>9)</sup>としては、無効理由があるがゆえに一律に独占の利益がないとまではいえないと断りつつ、2件の特許権について、実施例を追試すれば無効理由(特許法36条4項2号の実施可能要件違反)があることは容易に判明するにもかかわらず、競業他社において無効審判提起の動きがないことは、当該特許が業界に対して影響力がないことを示しており、ゆえに

使用者が権利を承継したことにより受けるべき利益はわずかであるということを経由に、同じく使用者が既に支払った補償金額で十分であると判示した判決(大阪地判平成19.3.27平成16(ワ)11060 [東洋紡])、無効理由が競業他社にすでに知られていたと推認されることを理由に、使用者が従業者に支払った補償金額で相当な対価としては十分であると判示した判決(大阪地判平成18.3.23判時1945号112頁 [NECマシナリー])、無効理由があることが当業者に明らかであったと推認できることを、超過利益がないと判断する理由の一つに掲げる判決(大阪地判平成19.7.26平成18(ワ)7073 [ホシデン])が現れている。超過利益を判断する際の実施料率の算定に影響することはあるが、その影響は例外的なものに止まる旨を説く知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056 [ブラザー工業2審] もこの流れに与する。

しかし、こうした近時の裁判例のような、職務発明の承継に対する補償金請求にかかる訴訟において無効主張を否定し、事実上の利益が生じていることを理由に補償金額の減額にも消極的な立場を採用することは、特許法の構造に鑑みて妥当な取扱いとはいえないと考える。以下、敷衍する。

### 3. 職務発明の承継に対する補償金請求権の制度趣旨—衡平に基づく利益配分かインセンティブの付与か—

知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056 [ブラザー工業2審] は、無効主張を当然には許さないとする取扱いをなすに当たって、特許法35条の職務発明の承継に対する補償金請求権の制度の趣旨を、使用者に生じた利益を従業者に配分することを目的とした利益配分の制度であると理解すべきであることを明言している<sup>10)</sup>。使用者に事実上の利益が生じているのであれば、そのなかからながしかの額の金銭を従業者に配

分するのが衡平にかなうということなのである。

このような利益配分を志向する立場からは、特許法35条1項が自然人である従業者に特許を受ける権利が帰属することを原則としている以上<sup>11)</sup>、発明者は当然に自己の発明について権利を有するべきであるという自然権理論が前提とされており<sup>12)</sup>、それにもかかわらず、使用者に特許を受ける権利や特許権が帰属した場合には、その代償として発明者に報酬を支払わなければならない旨を定めたのが、35条3項である、と主張する向きもあるかもしれない。この立場に与する場合には、従業者に支払うべき相当の対価額の算定に際しては、発明に対するインセンティブとして不要である場合でも、自然権に対する代償として一定の金額が配分されるべきであるという発想が持ち込まれることになるのだろう。実際、使用者が貢献した程度を参酌する際に同じく利益配分を志向する説示を展開する知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021 [キヤノン2審]は、従業者に発明のインセンティブを付与するに足りる金額を補償金として認めれば足りるとの議論を、明示的に退けている。

しかし、本当に特許法35条が、従業者に特許を受ける権利や特許権が帰属する状態が、ありうべき法律関係であると考えて、原始的な帰属先を従業者としたのであれば、返す刀で、従業者がなした職務発明に係る特許を受ける権利や特許権について、使用者が勤務規則等を置くことによりこれを一方的に取り上げること(35条2項の反対解釈)を認めるはずはないだろう。近代特許法の大原則だというわりには、発明者である従業者に与えられる権利は、きわめて弱々しい権利でしかない<sup>13)</sup>。

特許法35条が最終的な落ち着き先として、使用者に特許権が帰属することになっても構わない、というよりはむしろそのほうが望ましいと考えている理由は、技術革新が進んだ現代社会

では、組織体である企業に発明への投資のインセンティブを与えないことには、発明の促進を実現することができないという政策判断に基づいていると捉えることができ<sup>14)</sup>、くわえて、特許権帰属後の研究活動を促進するうえでも、使用者に帰属させておいたほうが複数の特許権を用いて研究開発活動を行う場合のコストが小さくてすむという点も勘案していると理解されることになる<sup>15),16)</sup>。

このように考える場合には、従業者に対価請求権が与えられるのは、発明に対するインセンティブを付与するために必要だからであるにほかならない(明言するものに、東京高裁平成17.1.11和解勧告判時1879号141頁 [日亜細亜化学工業2審]、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁 [豊田中央研究所]<sup>17)</sup>、東京地判平成18.6.8判時1966号102頁 [三菱電機]、東京地判平成19.1.30判時1971号3頁 [キヤノン])がある)。そうだとすると、無効理由があるがために特許法上、保護に値する発明でないのであれば、あえて相当な対価の請求権を認めて、その発明に対するインセンティブを与える必要はないから、無効主張は原則として肯定されると解すべきであろう<sup>18)</sup>。

#### 4. 特許法35条5項の「使用者等が受けるべき利益」の意味—事実上の利益か法的に保障された利益か—

そもそも、無効理由のある特許権を得た使用者が、それにより特許法35条5項にいう「利益」を得ているのかということが問題となる。

35条3項により職務発明にかかる特許権や特許を受ける権利を承継したことにより従業者に支払わなければならないとされている相当な対価の金額を算定するに際しては、特許法35条1項が使用者にその従業者がなした職務発明の実施に対する無償の法定通常実施権を付与していることを無にすることがないよう、特許権等を

譲り受けなくても使用者が得ることができた利益はこれを除外して考えなければならない、と理解されている。そこでは、使用者が従業者から特許権等を譲り受けなくとも、35条1項による法定通常実施権に基づき自ら実施しうることにより挙げることができた利益は35条5項にいう「使用者等が受けるべき利益」から外されており、ただ使用者が特許権という排他的な地位を得たことにより、他の競業者を排して実施することができた結果、初めて達成し得た利益のみが参酌されている（いわゆる「超過売上高方式」<sup>19)</sup>）。ところが、無効理由のある特許に関しては、かかる法的に保障された排他的な地位が存在しないのだから、相当な対価が発生する前提を欠くといわざるを得ない。

この点に関して反対説は、形式的に特許権を得たことにより、事実上、利益を得ていることを理由とするのであるが<sup>20)</sup>、そのような単なる事実上の利益は、以下にみるように、現行特許法上、暫定的な利益でしかなく、このような利益についてまで従業者に配分しなければならないとすると、事実としても、使用者は過払いに陥ることになる。

なぜならば、最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁[半導体装置]<sup>21)</sup>により無効理由があることが明らかな特許権の行使は権利濫用として許されないとする法理が確立し、2004年改正特許法104条の3により（当然）無効の抗弁の法理が法制化される以前から、裁判実務においては、無効理由のある特許権に関しては、公知技術除外説、実施例限定説、自由技術の抗弁等の様々な手段によって権利侵害が否定され続けていた<sup>22)</sup>。ゆえに、無効理由のある特許権による排他的な地位は法的に保障されたものではなく、事実としても、使用者が、無効理由のある特許権に基づいて侵害訴訟において特許権を行使し侵害の判断を得ることは困難である。かりに勝訴判決を得たとしても、その後、無効審決

が確定した場合には、そのような判決は原則として再審により取り消される運命にある<sup>23)</sup>。

さらに近時の裁判例では、特許に無効理由があることを容易に知り得たといえる場合には、侵害訴訟を提起する行為自体が不法行為を構成しうる旨を判示するものもあり（具体的には、仮処分の申立ての不法行為該当性を肯定した判決であるが、知財高判平成19.10.31判タ1279号284頁[アクティブマトリクス型表示装置]）、無効理由のある特許権の権利行使を貫徹することはますます困難なものとなっている<sup>24)</sup>。

しかも、ライセンス契約の対象となった特許権について無効審決が確定した場合、既払いのライセンス料を返還する義務があるか否かという論点に関しても、たしかに伝統的な理解は、事実上の利益が生じていることを理由に不当利得返還義務の発生を否定していた。しかし、このような理解に対しては、そもそも民法703条の不当利得返還の要件は「法律上の原因」のないことなのであって、事実上の利益の有無ではなく、ゆえに特許権が無効となったことによりライセンス契約が要素の錯誤（民法95条）により無効とされた場合には、特許権者が収受したライセンス料は「法律上の原因」を欠くことになるから、ライセンシーはそれを理由に元特許権者であるライセンサーに対してライセンス料分の不当利得を返還請求することができると思えなければならないはずである<sup>25)</sup>。従来の理解は、不当利得に関する一般法理<sup>26)</sup>を探求することなく展開されていたものでしかなく、支持し得ないものであることは明らかであるように思われる。もっとも、ライセンス契約に既払実施料の不返還特約までもが締結されていた場合には別論となるが、それは、当事者がノウハウの供与など特許権の不行使以外の要素に着目していたり、あるいは無効のリスクをライセンシーが負担するほうがよいと判断していたりするなど、何らかの理由により当事者が自由意思に基

づいてライセンス契約で締結したことを根拠とするに過ぎない。ゆえに、その場合に不当利得返還請求が認められなくなるのも、そのような特約があるがために法律上の原因があるからなのであって、事実上の利益があったからではない。裁判例でも、不返還の特約があったという事案で返還を認めなかった判決がある（知財高判平成21.1.28平成20(ネ)10070〔石風呂装置2審〕）。判旨は、不返還特約があるために無効審決確定を理由とする不当利得返還請求が認められないことを前提に、契約の対象となっていた製品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由とする錯誤無効について判断し、当該事案の下では要素の錯誤がなく、また錯誤に重過失があることを理由にこれを認めなかったものである<sup>27)</sup>。返還を認めた原判決<sup>28)</sup>ともども、いずれにせよ事実上の利益の有無ではなく法律上の原因の有無をメルクマールとしており、その意味で正当な取扱いをなしているということができる。

あるいは、反対説は、特許の登録前の特許を受ける権利の譲渡の時点等による使用者の利益をも補償金額の算定の対象とする裁判例（大阪地判平成6.4.28判時1542号115頁〔象印マホービン〕、知財高判平成20.10.20平成19(ネ)10033〔日信化学工業2審〕<sup>29)</sup>）を背景に、この場面では事実上の利益があれば算定の対象とされているのであるから、無効理由がある特許といえども事実上の利益がある以上、補償金請求権の対象とすべきである旨の主張をなすのかもしれない<sup>30)</sup>。しかし、特許を受ける権利の譲渡の時点で補償金が発生するのは、将来、特許権が使用者に発生することを前提に競業者が実施を控えることが見込まれることを理由としており、換言すれば、法的に排他的な権利が使用者に承継されることを前提に、そのような法的な地位と因果関係のある利益を算定の対象としているに過ぎない。特許を受ける権利の承継を受けてか

ら出願せず、ノウハウとして秘匿するに止めた場合にも補償金が発生するとされているが（東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁〔日本金属加工〕、東京地判平成18.12.27平成17(ワ)12576〔三菱化学〕<sup>31)</sup>、知財高判平成20.5.14判時2025号118頁〔同2審〕<sup>32)</sup>）、これもまた特許を受ける権利を承継しなければ、従業者がノウハウを他者もしくは公衆に公開してしまう結果、発明を秘匿する利益を失いかねないところ、特許を受ける権利という法的な地位を得たことにより秘匿した状態を継続しうることに基づいている。ゆえに、これらの事例をもって裸の事実上の利益を算定の対象とした裁判例と受け取る必要はないように思われる。

結論として、法定の通常実施権に基づき発明を無償で実施しうるとする特許法35条1項の趣旨に鑑みれば、対価の支払いが必要となるのは、法的に排他的な地位を得たことによる利益分に限られると解さなければならない。職務発明の補償金請求訴訟において特許が無効であるという主張をそれ自体としては許さず、無効理由が具体的に使用者の受ける利益に影響を与えていることが示された限度でそれを斟酌しうるに止めるとする近時の裁判例の取扱いは、正鵠を射ていないといわざるを得ない。

## 5. 補償金制度の運用のあり方—禁反言か効率的運用か—

知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056〔ブラザー工業2審〕は「本件各特許権の譲渡人たる一審原告ら及び他の発明者において『本件各発明に特許無効事由があること』を知りながらこれを一審被告に譲渡したという事情」が認められないことを、特許権に無効理由があることを主張することが許されない理由に掲げている。さらには、特許権者は自ら特許権を取得し、そこから利益を得ておきながら、従業者の補償金請求権に対してのみ、その利益を否定すること

は内在的に矛盾した行動であり、禁反言に該当するという理解も開陳している。

しかし、一般的に極めて多数の特許を扱う企業にとっては、従業者から職務発明の報告があった場合に、逐一、子細にわたるまで関連する公知技術を審査し、特許の有効性を見極めたいという趣旨で、特許を受ける権利を承継することは困難である。先願主義の下、出願を急がなければならないという事情があるために、まずは特許を受ける権利を承継する必要があるばかりでなく、公知技術を完全に探索することはそもそも困難である。

他方、多数の職務発明を取り扱う企業にとっては、個別の承継に対してだいたいこの程度であれば大過ないであろうという金額を設定しておき、その後、慮外に経済的に優秀な発明であることが判明した場合には、より大きな金額に補償金を訂正することとし、その反面、特許に無効理由がある等、慮外に意味のない発明であることが判明した場合には補償金額を下方に修正ないし撤廃する余地を残しておくという運用をなすこと<sup>33)</sup>が、補償金の算定や支払いの効率的な運用という観点からは望まれることになる。

このような取扱いを慮外に優秀な発明であった場合に関して法的に担保するのが、まさに特許法35条3項が従業者に認めた補償金請求権である。そうだとすれば、逆に意味のない発明であったことが明らかとなった場合に使用者に無効の主張を許さないことには、承継の時点での予想よりも補償金額が高くなる場合にのみ支払い額が訂正されることになり、従業者に負けないうギャンブルを許すとともに、総計として使用者に補償金の過払いを強いることになりかねない<sup>34)</sup>。補償金制度の効率的な運用という観点に鑑みれば、補償金の支払いを求める訴訟において使用者が無効理由を主張することを、それ自体をもって禁反言として無碍に否定すべきもの

ではないといえよう。

## 6. 結 論

職務発明が無効理由を内包しており、特許法上、保護に値する発明でないのであれば、あえてその承継に対する相当な対価の請求権を認めて、その発明に対するインセンティブを与える必要はない。ゆえに、職務発明に関する補償金請求訴訟において使用者が当該特許発明に無効理由があると主張することは原則として許容されなければならない。近時の裁判例のように、無効主張をそれ自体としては許さず、使用者が受けるべき利益の額に無効理由が具体的に影響を与えている限度でそれを斟酌しうるに止めるとする取扱いは、使用者が自己実施自体は無償で行えることを前提にして、法的に排他的な地位を得たことによる利益に関して相当な対価を算定するという特許法35条の構造に反している。職務発明の全てに関して事前に特許要件を十全に調査することまでは不要とし、問題のある事案に限って事後的に吟味する余地を残すことで、企業の現場における発明補償金の算定制度を効率的に運用するという観点からも、原則として無効主張を許すべきであると考えられる。

## 注 記

- 1) 使用者が特許法35条1項の法定の通常実施権に基づいて自ら実施していた場合に受けることができる利益を超えて、特許を受ける権利や特許権を承継したことにより初めて受けることができる利益のこと。
- 2) なお、この他、自己実施をなしている特許権者が他者に実施許諾を与えていた場合の特許法35条の「使用者等が受けるべき利益」の算定に関しても、裁判例に対立が見られる。一方では、使用者の超過利益を否定し（東京高判平成16.4.27判時1872号95頁〔日立金属窒素磁石2審〕）、限定的なライセンスポリシーなど、特許権を戦略的に使用して利益を上げているなどの特段の事情に従業者の側が示した場合に限り

(抽象論として、東京地判平成18.6.8判時1966号102頁 [三菱電機]、東京地判平成19.1.30判時1971号3頁 [キヤノン]、東京地判平成20.9.29判時2027号143頁 [ソニー])、その限度で超過利益を算定する裁判例(東京地判平成19.4.18平成17(ワ)11007 [ブラザー工業])があるが、他方では、「50~60%の減額」を基本とし、換言すればその限度で超過利益の残存を認め、さらなる減額は使用者の側が特段の事情を示していく必要があると扱う裁判例(知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021 [キヤノン2審]と知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056 [ブラザー工業2審])もある。この点については、別稿を用意している(田村善之「自己実施の場合の『使用者等が受けるべき利益の額』の算定手法について—実施許諾を併用している場合の処理—」知的財産法政策学研究27号掲載予定)。

- 3) もちろん、対価の額に影響するためには無効理由があることが示される必要があり、大阪地判平成17.7.21判タ1206号257頁 [藤井合金製作所]の事案のように、無効の可能性が抽象的に主張されたというだけでは、補償金を減ずる理由になることはない。
- 4) 参照、設楽隆一「職務発明に関する最近の裁判例及び和解について—コニカミノルタ事件、三菱電機事件、東芝事件」知財プリズム49号3~8頁(2006年)。
- 5) 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之=山本敬三編『職務発明』(2005年・有斐閣)84~86頁。賛意を表すものに、設楽隆一/飯村敏明=設楽隆一『知的財産関係訴訟』(2008年・青林書院)333頁。
- 6) いわく、「本件各発明がこれまで無効審判や侵害訴訟等で無効と判断されたとの主張はない。そうすると、本件各発明は、少なくとも形式上有効な特許として、第三者に対する禁止権を行使し得る状態で存続してきたものであるから、仮に無効理由があったとしても、独占の利益が全くないものと扱うのは妥当でない。例えば、第三者に実施を許諾し、これにより実施料収入を得ている場合には、被告は現に独占の利益を得ているのであり、これを相当対価算定の基礎とすべきである。…第三者に実施許諾をせず、当該特許発明を独占的に実施したことによる利益についても、現実に第三者の実施を禁止したこ

とによると認められる利益については、当該特許発明に無効理由がある事実を考慮しながら、相当対価算定の基礎とすべきである」。

- 7) いわく、「ただし、将来分については、本判決で無効理由を有することが事実上公表されることになるから、もはや独占の利益を生じないものとすべきである」。
- 8) 吉田・前掲注5) 85~86頁。
- 9) 詳しい紹介として、永野周志『企業と経営者のための職務発明ハンドブック』(2009年・経済産業調査会)179~187頁。
- 10) いわく、「特許法旧35条3項及び4項の趣旨が、従業者等が、特許を受ける権利等の譲渡時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち同条4項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発明をした従業者等において確保できるようにしたものである」。
- 11) 特許法が企業発明、法人発明否定説を前提としていると解釈すべきことについては、中山信弘『発明者権の研究』(1987年・東京大学出版会)200~206頁。企業や法人が発明者になれるという見解を採用してしまうと、特許法35条の規律が無意味となるので、条文の解釈として採用しがたいということである。
- 12) 中山・前掲注11) 発明者権の研究179・204・205頁は、発明者に特許を受ける権利が帰属するのは特許法の大原則である旨を説く。その根拠はあまり詳らかではないが、そうしないと「歴史的展開」に悖ることになり、発明者の「基本的権利」を奪うことになるというのだから(同205頁)、自然権的に考えているということであろうか(清瀬一郎『特許法原理』(再版・1929年・巖松堂書店)104~106頁も参照)。もっとも、その後に出版された中山信弘『工業所有権法(上)特許法』(第2版増補版・2000年・弘文堂)89頁は、この問題を立法政策で決めるべき事柄であると捉えており、また、35条の趣旨を本文で後述するインセンティブ論で正当化しようとしている(同65頁)。本稿の発想も、そもそもの出発点は同書の示唆に負っている。
- 13) 清瀬・前掲注12) 105頁の評価を参照。
- 14) 中山・前掲注12) 工業所有権法65頁、田村善之『知的財産法』(第4版・2006年・有斐閣)308頁。



- 15) 田村善之＝柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4＝5号451頁（2003年）、田村善之「職務発明制度のあり方」田村善之＝山本敬三『職務発明』（2006年・有斐閣）9頁、同「創作者の保護と知的財産の活用の相剋」日本工業所有権法学会年報29号101頁（2006年）。
- 16) その場合、何故、35条1項が、使用者が何も規程を置かないと従業員に特許を受ける権利が帰属すると定めているか、ということが問題となるが、この点は、規程を設けないと不利になるとすることで、使用者に（相当な対価の額に関するものも含めて）規程の制定を促し、もって相当な対価の額に関する紛争を可能な限り未然に防止することを期待しているのだ、と説明することができなくはない。詳しくは、田村＝柳川・前掲注15）448～451頁、田村・前掲注15）職務発明制度のあり方5～9頁。See also, Robert Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions*, 13 HARV. J.L. & TEC. 19 (1999), 井関涼子「米国における従業者発明」田村善之＝山本敬三編『職務発明』（2005年・有斐閣）291頁。もとより、これは特許法35条が存在することを前提に、解釈論として同条の規律を説明するとすれば、このようなpenalty defaultsであると理解するほかないということを示すに止まる。現実に特許法35条の規律が、そのような機能を果たし得ているかということや、立法論としていかに考えるべきかということとはまた別論となる。
- 17) 帖佐隆 [判批] 知財プリズム63号（2007年）。
- 18) 田村善之/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第3版・2005年）436～437頁。
- 19) 田村/増井＝田村/前掲注18）442～445頁、田村・前掲注2）知的財産法政策学研究27号掲載予定。
- 20) 吉田・前掲注5）85頁。
- 21) 田村善之 [判批] 同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）。
- 22) 田村善之「特許権侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』（1996年・信山社）62～78頁。
- 23) 民事訴訟法338条1項8号（刑事訴訟法435条8号も参照）。もっとも、最近ではこのような自動的な再審という法律構成に対して疑問も投げかけられている。諸説を包括的に検討するものとして、李京塢「韓国の特許侵害訴訟における無効判断の運用」知的財産法政策学研究23号（2009年）、才原慶道「特許権侵害訴訟の判決確定後における無効・訂正審決の確定」商学討究60巻1号（2009年）、近藤岳 [判批] 知的財産法政策学研究25号掲載予定。
- 24) この他、無効理由のある特許権に基づいて、競業者の取引先に警告したり、記者会見を行ったりした結果、競業者の信用を毀損した場合には、不正競争防止法2条1項14号の信用毀損行為の成否（正当な権利行使の一環として行われた場合に免責するか否かについて議論があることとともに、裁判例につき、田村善之『不正競争法概説』（第2版・2003年・有斐閣）446～450頁、瀬川信久「知的財産権の侵害警告と正当な権利行使 再論」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』（2008年・有斐閣）、洪振豪 [判批] 知的財産法政策学研究23～24号（2009年）、あるいは不法行為該当性（肯定するものに、前掲知財高判 [アクティブマトリクス型表示装置]、その他の裁判例につき、洪・前掲）が問題となる。
- 25) 才原慶道「特許の無効と既払実施料返還の要否」商学討究59巻1号（2008年）、駒田泰土 [判批] 速報判例解説5号（2009年）。
- 26) ライセンス契約に基づいて収受したライセンス料は、不当利得に関する類型論の下では給付利得の類型に属している。給付利得に関しては、給付の原因（ここではライセンス契約）が無効等により消滅した場合には、当該給付を巻き戻すために不当利得返還請求権が発生する。不当利得の類型論につき、詳しくは、加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』（1986年・有斐閣）3～520・841～864頁、同『事務管理・不当利得・不法行為』（2002年・有斐閣）65～82・95～101頁、藤原正則『不当利得』（2001年・信山社）9～33頁、知的財産権侵害に則した叙述として、田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・2004年・弘文堂）103～117・164～169頁を参照。
- 27) 本件ではライセンシーは専用実施権の設定を受けて自ら実施し、あるいは他者に実施許諾をするという事業を展開することを企図していたのであるから、その事業目的との関連性において

発明の技術的範囲等を検討すべきであったのであり、実際に第三者に通常実施権を許諾し収入を得ることに成功しているのであるから、技術的範囲についての認識の誤りが計画していた事業の妨げになったとは解することはできず、対象の装置が本件発明の保護範囲に含まれていない限り、実施契約を締結する意思表示をすることがなかったであろうとまで認めることはできない旨を説く。

- 28) 原判決である東京地判平成20.8.28平成19(ワ)17344 [石風呂装置] は、無効審決確定を理由とする不当利得返還の主張は不払特約を理由に退けつつ、別途、技術的範囲に属さないことを理由とする錯誤無効の主張は、要素の錯誤があり、契約は無効となると認め、ゆえに既払の契約金に対する不当利得返還請求を認容していた。
- 29) なお、出願公開の時点から算定の対象とするものに、東京地判平成16.2.24判時1853号38頁 [味の素]、大阪地判平成17.7.21判タ1206号257頁 [藤井合金製作所]、大阪地判平成18.2.21平成16(ワ)13073 [積水化学工業]、東京地判平成18.9.12判時1985号106頁 [JSR]、知財高判平成19.1.25平成18(ネ)10025 [同2審]、大阪地判平成18.3.23判時1945号112頁 [NECマシナリー]、大阪地判平成21.1.27平成18(ワ)7529 [マルコ] があるが(詳しい紹介として、永野・前掲注9)162~169頁)、こちらの場合には出願公開に基づく補償金請求権が発生することを背景にしてい

るから、事実上の利益の取得を理由に職務発明に対する補償金請求権を発生させたものでないことは明らかである。

- 30) 吉田・前掲注5) 85頁参照。
- 31) 帖佐隆 [判批] 久留米法学58号(2007年)。
- 32) 潮海久雄 [判批] 判時2051号(2009年)、平嶋竜太 [判批] 速報判例解説5号(2009年)。
- 33) なお、吉田・前掲注5) 86~87頁。
- 34) このような事態を使用者が見越して、一般的に事前に支払う金額を抑制する方策を採用することになれば、結局、訴訟提起に見合うだけの補償金とならない平均的な職務発明に対して実際に支払われる補償金額が減少することになりかねない。これは、無効理由のない特許発明をなした従業者の相当な対価の額を減少させるという負担の下で、無効理由のある特許発明をなした従業者の相当な対価を増加させることにほかならず、特許要件を設け、無効理由のない特許発明を奨励することで産業の発展を図ろうとする特許法の趣旨に合致しない事態を招来しているといわざるを得ない。

※本稿で取り上げた裁判例の収集や整理に当たっては、北海道大学法学研究科准教授の吉田広志先生のお手を大いに煩わした。記して感謝申し上げます。もちろん、本論文に何らかの誤りがあればそれは筆者である私の責任である。

(原稿受領日 2009年11月26日)