

## 労働法と知的財産法との交錯

一日亜化学工業事件（青色発光LED特許権）判決（東京地裁平成14年9月19日判決，東京地裁平成16年1月30日判決）を契機として－

柳 澤 旭

### 目 次

- 1 はじめに－問題の所在と限定
- 2 日亜化学工業（青色発光LED特許権持分権確認等請求）事件
  - 2-1 訴訟の概要
  - 2-2 判決の概要
- 3 ①，②判決の論理と課題
- 4 職務発明をめぐる労働法的視点と知的財産法的視点

#### 1 はじめに－問題の所在と限定

企業の研究開発部門において、従業員、労働者が職務に従事する過程で発明を行ない、それが特許となって企業に多大な利益を与えることは少なくない。研究開発を職務とする労働者にとって職務そのものである研究開発、発明への創造的努力は、多くの知的エネルギーを注ぐ仕事であり、一方、企業にとっても、新たな発明と製品化には膨大な資金と人材を投資し続けるリスクを伴うものである。新たな研究開発と特許を含めたその成果は、グローバルな競争に優位な地位を占めるかどうか、その企業の存亡を左右するものとなる。

企業において研究開発に従事する労働者が発明をし、それが企業にとって大きな利益をもたらすこととなった場合に、その利益の源泉ともいえる労働者の知的創造力の成果たる発明等に対して、企業はいかに報いるのか、また

労働者はいかなる対価，報償を請求できるのでしょうか。

この問題が，「職務発明」に対する「相当の対価」という問題であり，特許法第35条の解釈問題として現実に争われることになる。問題は法規の解釈であることは言うまでもないが，法規自体，基準としては，あまりにも抽象的かつ一般条項的であるため，裁判所の判断も明確であるとは言い難い。

さらに問題は，発明研究に対する日本の企業の組織的体質と其中での労働者の在り方ともいうべきものと関連しており，いわゆる日本的労使関係の在り方とその変容とも関連するところが大きい。これまで表面化した争いの事実と判断（判例）は，色濃く日本的労使関係を反映したものと見ることもできる。たとえば，会社の重役等になって退職したものが，自己の発明による貢献の対価を請求する等のケースなどであるが，請求者は全て会社を離れた後（辞職，退職した後）に請求の訴訟を起こしていることにも現れている。

しかし，日本的雇用慣行の変容，成果主義による賃金管理，外国人研究者の雇用の拡大等に伴って，研究開発に従事する労働者の意識は大きく変わりつつある。

ここでとりあげる「日亜化学工業事件」判決（東京地判平成14・9・19，東京地判平成16・1・30）は<sup>(1)</sup>，これまでの日本的労使関係の中での発明のありかたを背景にしつつも，こんにち的な問題を提起しているケースであると言える。知的財産権についての労使の認識のあり方，退職後の訴訟の提起とその契機，これまでの相当の対価の常識を破る200億円という対価額の認定等，わが国企業風土に見られる旧来の意識と知的財産の持つ先端的問題の双方が問われる注目すべき事案といえる。

本稿ではこの事件の判決を素材に，職務発明をめぐる問題について，筆者なりの視点を求めようとするものであり，検討視角についての試論というべきものである。

以下，東京地裁の二判決について，前者の中間判決を①判決，あるいは「中間判決」とし，後者の「相当の対価」についての判決を②判決，あるいは「本判決」とする。

## 2 日亜化学工業事件（青色発光LED特許権持ち分確認等請求事件）

### 2-1 訴訟の概要

#### (1) 事案の概要

本件は、提訴時点においても、本判決についてもマスコミ等で大きく報道された著名な事件であり、それだけ特許をめぐる社会的な関心を呼ぶものであり、また企業関係者に少なからぬ衝撃を与えるものであった。

原告Xは、現在、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授であるが、昭和54年（1979年）3月から平成11年（1999年）末までの20年間、被告・Y化学工業（株）の従業員として半導体発光素子等の研究・開発に従事していた。原告は、平成2年（1990年）9月ころ、窒素化合物半導体結晶膜の成長方法に関する発明（いわゆる青色発光ダイオード・青色LED、以下、「青色LED」という。）である本件発明をした。本件発明については、被告会社を出願人として特許出願がされ、平成9年（1997年）4月に被告会社の特許権者として設定登録がされた（特許第2628404号、特許持分等請求事件）

原告は、平成13年（2001年）8月23日、被告会社に対し、本件特許は原告自らに帰属するとして、以下の主張に基づき提訴した（平成13年（ワ）第17772号 特許持分確認等請求事件）。

#### (2) 本件における原告の請求内容と当事者の主張

##### ①原告の主位的請求

原告は、本件発明についての特許を受ける権利は、本件発明の完成と同時に発明者である原告に帰属し、その後、現在に至るまで被告会社に承継されていないと主張して、被告に対し、主位的に、一部請求として本件特許権の一部（共有持分）の移転登録を求めるとともに、被告が本件特許権を過去に使用して得た利益につき不当利得の返還の一部として、1億円及び遅延損害金の支払いを求める。

##### <被告会社の主張>

原告の主張に対し被告会社は、以下の三点の主張を行った。

(一) 本件発明は職務発明に該当し、会社には特許法35条2項所定の「契約、勤務規則、その他の定」が存在する（「昭和60年改正社規第17号」）ので、本件発明の特許を受ける権利は、被告会社に承継されている。

(二) 会社においては、昭和60年以前から、従業員のした発明について特許を受ける権利は、会社に承継されるとの黙示の譲渡契約が成立していた。

(三) 本件発明については、原告が特許出願のための書類を作成し会社に提出しているが、その中の「譲渡証書」に署名していることから、原告と被告会社との間に個別の譲渡契約が成立していた。

#### <原告の反論>

これらの被告会社の主張に対し、原告はその全てを否定する反論を展開した。

(一) 原告は、被告会社社長から、業務命令により、青色LEDの研究を中止して高電子移動度トランジスタを研究するよう命じられたが、原告は解雇を覚悟の上で、この業務命令を無視して青色LEDの研究を継続し、本件発明をしたのであるから、本件発明は「自由発明」に該当するものであり、職務発明に該当しない。

(二) 本件においては、特許法35条所定の「契約、勤務規則、その他の定」は存在しない。従業員と会社との間に、職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させるとの黙示の合意は存在せず、またそのような黙示の合意は、特許法35条、労働基準法15条1項に反するもので認められない。

(三) そもそも、原告も被告会社も、本件特許を受ける権利は、原告に帰属せず、原始的に被告会社に帰属すると考えていたので、本件発明の特許を受ける権利を譲渡する契約は成立していない。原告は「譲渡証書」に鉛筆で署名しただけで、押印もしていないから契約は成立していない。

仮に「譲渡証書」により個別契約が成立していたとしても、契約は無効（心裡留保、錯誤、特許法35条、労働基準法15条1項、民法90条）であるか又は解除（相当対価の債務不履行）されたので、特許を受ける権利は被告会

社に承継されていない。

## ②予備的請求—その1

原告は、予備的に、仮に本件発明についての特許を受ける権利が職務発明として被告に承継されている場合には、特許法35条3項に基づき発明の「相当の対価」の一部請求として、本件特許権の一部（共有部分）の移転登録並びに1億円及び損害遅延損害金の支払を求める。

## ②予備的請求—その2

仮に、特許法35条3項に基づく対価請求として、特許権の一部（共有部分）の移転登録を求めることが許されない場合には、特許法35条3項に基づき、発明の「相当の対価」の一部請求として、200億円及び遅延損害金の支払を求める。

## 2-2 ①中間判決の概要

### (1) 特許法35条の趣旨等について

特許法35条は、職務発明について使用者等と従業者等の利害を調整するとともに、従業者の保護を図った規定であり、同条3項、4項は強行規定であるから、契約、勤務規則等において従業者等の受け取るべき対価の額について定めたとしても、従業者等は、これに拘束されることなく、特許法の趣旨に従った相当の対価を請求することができる。

使用者が従業員の同意を得ないまま定めた職務発明規定等も、特許法35条にいう「勤務規則その他の定」に該当する。このように解しても、同条3項、4項を強行規定と解する以上、従業者等の保護に欠けることにはならない。

また、使用者と従業者との間での黙示の合意も、同条にいう「契約」に該当するものとして成立し得る。

### (2) 本件発明の性格について

本件発明は職務発明に該当する。原告が業務命令に反して研究を続けた結果、本件発明をしたことは、相当の対価算定の際に被告会社の貢献度の認定に当たって考慮されるべき事情にすぎない。

(3) 「契約、勤務規則、その他の定」について

本件においては、以下の事由により、特許法35条所定の「契約、勤務規則、その他の定」が存在している。

- ①会社の昭和60年改正社規17号は、同条にいう「勤務規則その他の定」に該当する。
- ②遅くとも本件発明のされる前までに、従業員と会社の間で、職務発明の特許を受ける権利は会社に承継される旨の黙示の合意が成立しており、それは、特許法35条、労働基準法15条1項に反するものではない。
- ③原告と被告会社の間で、本件発明の特許を受ける権利を譲渡する旨の譲渡契約が有効に成立しており、譲渡契約の無効及び解除されたとの主張は認められない。

したがって、上記①の「勤務規則その他の定」及び②、③の「契約」が存在したものと認めることができ、本件特許を受ける権利は、特許法35条の効果として、発明者である原告から被告会社に承継されたものというべきであるから、被告会社の主張は認めることができる。

(4) 結論

そうすると、原告の主位的主張は理由がないこととなるので、引き続いて、本件発明についての特許を受ける権利が被告会社に承継され、本件特許権が有効に被告会社に帰属していることを前提として、特許法35条3項、4項に基づいて「相当の対価」を請求する予備的主張（予備的請求－その1、その2）について審理を行うべきものである。

## 2-2 ②「相当の対価」判決の概要

②判決は、主位的請求である「特許を受ける権利」の承継については、「中間判決」である①判決において、特許法35条に基づき、発明者である原告から被告会社に承継されたことを認定したことを前提に、原告の予備的主張である相当の対価について、算定方法、発明内容、発明による会社の得る利益、原告と会社の発明に対する貢献度、等について詳細な判断を行っている。

### (1) 相当対価の算定方法について

職務発明がなされた場合、使用者は「通常実施権」を取得する（特許法35条1項）ことから、使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益（同法35条4項）とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、「特許権の取得に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）と解するのが相当である」。

「独占の利益」とは、「①使用者が当該特許発明の実施を他社に許諾している場合には、それによって得られる実施料収入がこれに該当するが、②他社に実施許諾していない場合には特許権の効力として他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者があげた利益がこれに該当する」。

本件被告会社は②の場合に該当するので、独占の利益を「超過売上げ高」という計算方法により推計すると、被告会社の「独占の利益」は1208億円となる。

### (2) 本件における相当の対価

本件発明における会社と原告の貢献度について検討するに、競業会社は先行技術情報の蓄積、研究部門における豊富なスタッフを備えていたのに比べ、被告会社において原告は、「独力で、全く独自の発想に基づいて本件特許発明を発明したということが出来る」。

本件は、高度な技術情報を蓄積し、豊富な研究部門の人材、物的施設を備えた大企業における発明の事例と異なり、「小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたという、職務発明としては全く希有な事例である。

このような本件の特殊事情にかんがみれば、本件特許発明について、発明者である原告の貢献度は50%を下回らないというべきである」。したがって、「本件特許を受ける権利の譲渡に対する相当の額は、被告会社の独占の利益1208億6012万円に、発明者の貢献度50%を乗じた604億3006万円となる」。

原告は、本件特許を受ける権利の譲渡に対する上記、「相当の対価」の一部請求として200億円の請求をするものであり、その請求には理由がある。

### (3) 消滅時効の成否

対価の支払時期について、勤務規則等に定められているときは、定められた支払時期が到来するまでの間は、「相当の対価の支払いを受ける権利」につき「法律上の障害があるもの」として、その支払いを求めることができない。したがって、支払時期に関する条項がある場合には、「その支払時期が相当の対価を受ける権利の消滅時効となると解するのが相当である（最高裁三小判・平成15・4・22民集57・4・477・オリンパス光学事件）」。

## 3 ①, ②判決の論理と課題

### (1) 職務発明と特許を受ける権利の承継

わが国の「特許法（昭和34年法律121号）」は、第35条において「職務発明」について、その定義、特許を受ける権利とその承継、特許についての通常実施権、専用実施権、特許を受ける権利及び特許権の承継とその対価・算定方法について、以下のように規定している。

「① 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、



従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等という。」）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務の属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

② 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ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又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

③ 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、又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。

④ 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明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なければならない。』。

職務発明に関する特許法第35条の具体的内容は、やや難解であるがその趣旨は以下のようなものである<sup>(2)</sup>。

従業者等（以下では、典型的に研究に従事する労働者を念頭におき「労働者」とする。）が職務上の発明を行った場合には、特許権、特許を受ける権利は発明した労働者に帰属する（発明者主義）。そして使用者は、その発明につき「通常実施権」すなわち、その発明について無償で実施する権利を有する（1項）。

しかし通常実施権だけでは会社、使用者にとってあまりメリットはなく、むしろリスクを伴うことから、使用者はその特許について独占的に利用する必要がある。そこで使用者は、労働者に帰属するとされている特許に関する権利（特許を受ける権利、特許権、専用実施権等）を取得するについては、前もって「契約、勤務規則その他の定」により、権利を取得することができ

る(2項)。

そして、労働者が契約、勤務規則等により特許に関する権利を使用者に承継させた場合には、労働者は「相当の対価」を請求できる(3項)。その対価の額(相当の対価)は、その発明により「使用者が受けるべき利益の額」、その発明がなされるについて「使用者が貢献した程度」を「考慮」して決定されるべきである(4項)、としている。

本件において問題となったのは、(1)原告Xの行った発明が職務発明に該当するのか(1項)、(2)職務発明に該当するとしたら、契約、勤務規則等によってXからYに特許を受ける権利が譲渡されていたかどうか(2項)、(3)Yに特許を受ける権利が譲渡されているとしたら、Xは相当の対価の支払いをYから受けていたのかどうか(3項、4項)である。

本判決は、(1)、(2)について被告Yの主張をいれXの請求を退けた。したがって、中間判決である本判決を前提にして、次は(3)の相当の対価を受けたといえるのかどうかの論点が検討されることになり、審理がなされ②判決が出された。

## (2) 職務発明と特許権の承継・帰属

職務発明について使用者は、労働者とあらかじめ特許についての権利承継や専用実施権をの設定を定めておくことができ、その定めには、労働契約、労働協約、就業規則、その他、使用者の定める職務発明規定が含まれる。職務発明以外のいわゆる自由発明については、「あらかじめ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又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の条項は、無効」(23条2項)となる。したがって、特許についての権利承継の定めが無いときには、たとえ発明がなされたとしても、使用者は労働者に対して、その意思に反して特許権についての権利承継はできないことになる。

本件事案においては、特許法35条について各条項全ての問題が争われていることが特徴であり、その意味でこれまでの各条項についてが争点となった裁判事案と異なり、職務発明規定のトータルな解釈理論が問われる事案であ

るといえる。

### (3) 職務発明規定の趣旨

職務発明について特許法35条の規定の趣旨は、本判決の述べるように、使用者と労働者の利害を調整するとともに、労働者の保護を図った規定であり、同条3項、4項は強行規定であるから、契約、勤務規則等で対価の額を定めたとしても、「強行法規」である特許法の趣旨に従った相当の対価を請求することができるものである。

わが国特許法35条の沿革をみるに、職務発明については、別段の定めがない限り、使用者に発明に関する権利が帰属するとされ、労働者は何らの報償請求権がないとされていて、現行法とは全く逆の立場であったが、その後の改正を経て現行の規定となったものである<sup>(3)</sup>。このことは、労働者の発明が、当時の労使関係、雇用関係のなかで事実上、使用者の優位のもとに処理されていたことを物語る。

現行規定は、発明は発明者の財産であるという原則（発明者主義）に基づいて、発明者に対し、使用者が相当の対価を支払うことを義務づけたものである。その意味では、職務発明規定は、使用者と発明した労働者との「利益調整をはかるための衡平の理念に基づいた規定である」<sup>(4)</sup> といえる。どのような調和をとるのか、相当の対価の額はいくらか等については、法政策を考慮した「衡平の理念」に基づいた裁判所の判断に委ねられている。

相当の対価の額について、これまでの裁判例にみるかぎり、会社規定に基づく報償額が低すぎるとされて、より高額の支払いが命じられている。職務発明規定の趣旨からして、使用者が一方的に定めることができるが、いくらが妥当かについての「相当の対価」の額については、衡平の理念に基づき裁判所が判断できるものである。

「オリンパス光化学工業事件」高裁判決が述べるように、労働者が「権利」として受け取ることでできる相当の対価の額を「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、むしろ奇異な状

態というべきものである」。また、「日本企業の多くがこれまで社内規定により相当の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは強行法規に違反する取り扱いが事実上行なわれてきたことを示すにすぎず」、既に支払われた額が、相当の額に満たない場合には対価の請求ができるものである。この点は、わが国における企業それも製造業大企業のほとんどが、「労働時間」の算定を労使自治に基づく「合意」によって決めたとしても、強行法規である労働基準法に違反するものとして無効とした判決（三菱重工長崎造船所事件・最1小判平12・3・9労判778号8頁）と同様に、法解釈のありかた、その正当性を闡明にしたものとして、当然とは言え高く評価すべきものである<sup>(5)</sup>。

#### （4）職務発明該当性

本件発明が「職務発明」に該当するかどうか争われたが、労働法の観点から注目されることは、本件発明（青色発光LSD）に関する研究を中止して高電子移動度トランジスタの研究をするようにとの業務命令に反して行ったことである。この業務命令に反して他の業務を行ったことの問題は労働法上、懲戒処分の対象となるが、この労働法における問題と業務命令違反の研究の成果である本件発明が職務発明に該当するか否かの問題は、一応区別されるべきものであろう。

判決は、この点について、原告は「会社における勤務時間中」に、「会社の設備を用い」、また「会社従業員である補助者の労力等を用いて」本件発明をしたことを理由に職務発明に該当するとした。そして、「業務命令に反して」本件発明を行ったという「事情」は、相当の対価の額の算定に際し「会社の貢献度」の認定にあたって考慮されるべき事情であるとする。

相当の対価額の算定に際して考慮されるとする判決の趣旨は、業務命令に反する仕事に関して会社は当然に協力・貢献していないということで原告に有利に作用する事情ということになる。ここにおいても、「業務命令に違反する」という事実について、労働法的な懲戒問題と発明の成果の評価とい

う知的財産法の問題は区別されているとみることができる。妥当な論理というべきである。

この点について②判決は、大企業における研究環境と異なる「小規模の貧弱な研究環境」の下で、世界に誇る独創的な発明を成し遂げたことを原告の貢献度50%とした上、判決の中では明言していないが論理的には、使用者の業務命令に違反しても発明を成し遂げたことを貢献度を原告に有利に評価していると見ることができる。

#### (5) 相当の対価の額

本件事案における判断は「相当の対価」はいくらになるかについては、②判決は、600億円の認定、その一部請求として200億円を認定するという驚愕的な金額を認めるものであった。

これまでの判例において、事案や計算方法等の違いはあるものの、相当の対価の額は、200万円から1300万円程度のものとなっている<sup>(6)</sup>。最近の判決である「日立製作所・光ディスク事件」判決（東京地判平成14・11・29）は、約3500万円の支払いが認められており、認容額としては、本件②判決が出されるまでは、これまでの判例の中で最高額となっている。

相当の対価の額についての検討については多くの検討がなされており、様々な論点・課題が論じられている。これらの検討は、当然のことながら特許法が対象であることから、知的財産法の視点からのものがほとんどである。果してこの問題に関して労働法の視点から論じる意味はあるのかどうか、労働法からのアプローチとして何が問題であり、いかなる法理を提供すべきかについて最近、労働法からのアプローチが試みられるようになってきた<sup>(7)</sup>。

また知的財産法からのアプローチにおいて労働法との関連を検討し、労働法との関連について新たな問題提起が行なわれていることは注目される<sup>(8)</sup>。

この見解によれば、特許法35条の意義は、発明をなした従業員等に「発明を実施する権利の占有価値」が帰属し、これに対応するものとして「相当の対価」が支払われるべきであるとしているのではない。職務発明についての

特許法35条の規定は、私権である特許権の存在理由である「研究開発費の回収機会の確保」を目的としたものでなく、あくまで労働契約上の問題であって、その合理性ないし有効性という観点から判断されるべきであるとする。

職務発明規定の性格について、知的財産法のなかにおける労働契約上の合意の合理性ないし有効性の問題であるとして、労働法的観点からの合理性から検討すべであるとの見解は、労働法からのアプローチによって発明の対価が相当であるか否かを、企業の人事制度、研究労働者を含めた全従業員の給与体系（年報制度、能力給等）、報奨制度（賞与、昇格・昇進等）のなかで、インセンティブの視点も加味して検討することを要請するものといえる。この見解のように、労働法からのアプローチによって職務発明についての相当の対価を検討しようとする試みが、最近になって現れはじめたが<sup>(9)</sup>、これから知的財産法の理解をも踏まえた上での課題である。さらに、労働法からのアプローチを要する問題として、職務発明に関して、派遣、出向等による研究開発や共同研究の形態による発明について、そこで発明がなされたときの権利の継承と相当の対価についての検討は、労働契約上の問題、労働契約論を踏まえることなしには解決できないものである。

#### 4 知的財産権をめぐると労働法的視点と知的財産法的視点

「職務発明」をめぐると問題について一つの判決を素材に問題点をみてきたが、労働法と知的財産法という双方の理解なしには問題の所在と解決の方向が見いだせないことは確かである。両方の交錯の問題として、職務発明の他に、労働者の知識として頭の中にある営業秘密をめぐって「競業避止義務」、  
「守秘義務」が問題となる<sup>(10)</sup>。

##### (1) 一つの解雇事件をめぐると論点

かつて、解雇の有効性が争われた事件（「太平製紙事件」最二小判・昭37・5・18民集16巻5号1108頁）において、原告である「嘱託」は「労働者であ

るのか」、労働者であるとすれば労働法の適用があり、したがって「解雇法理」の適用があるとされ解雇権の濫用とされた事件がある。この事件は今日においても先例としての意義をもって引用されることが多い<sup>(11)</sup>。しかしこの事件の本質、本来の法的論点は、「職務発明をめぐる権利の承継」をめぐる問題であり、原告に帰属した特許を受ける権を原告が正当に利用したことを理由とした解雇であったことは、認定事実を照らしても明らかである。

事件の概要は以下のようなものである。

原告Xは、洋紙、板紙、和紙の製造、販売を営業目的とする被告Y社に「嘱託」として雇用され、Yの工場において塗料に関する技術指導及び塗料の研究に従事していた。Xは塗料の研究をしているうちに、自己の研究開発に係る塗料は新規の発明であるとして、Yに対し、これを特許出願することを奨めた。

これに対しYは、Xの塗料の研究は完成しているわけではなく、また特許になると製法が公開され、同業者から一部の改良を加えられ、それ以上の製品が作られる怖れがあるから、Yとしては特許出願するを考えない旨の見解を述べた。そこで、Xは個人名義で特許出願を行ったところ、Yは「特許受ける権利」はYに帰属すると考え、またYでは従来から職務上の発明は、会社と共同で特許出願する例であるとして、Xに対して、当初は個人申請を取り下げないように、後にYとの共同出願に直すように説得した。これをXが承諾しなかったためYは解雇の意思表示を行った。

## (2) 法的論点の所在

この解雇事件をめぐる法的論点は、嘱託という雇用形式で研究に従事しているXが、「労働者」であるかどうか、その問題を解決した上で、解雇法理の適用による判断を行うという労働法のみによるアプローチでは解決できない多くの法的論点、特に知的財産権の問題の検討なくして妥当な結論を導けない事案といえる。検討すべき法的論点として、少なくとも以下の点の検討が不可欠となる。

- ① Xの発明は「職務発明」であるのか。職務発明であるとしたら、特許を受ける権利は誰に帰属するのか。
- ② この発明が「職務発明」であるとしたら、Xは、この発明を自ら用いて独立して営業すること、あるいは他社に譲渡して利益を上げることができるのか。また、Yは②を防ぐにはどのような法的手段を採るべきなのか。
- ③ Yは、この発明の特許出願せずに「営業秘密」としておくことができるのか。この場合、特許を受ける権利の帰属との関係はどうなるのか。
- ④ 特許を受ける権利をYに譲渡したXは、職務発明につき、「相当の対価」を請求できるのか。
- ⑤ XがA社からの出向あるいは派遣としてY社で研究に従事していた場合には、特許を受ける権利の帰属、その職務発明の譲渡の方法はどのようになるのか。
- ⑥ Xの仕事が「発明」ではなく、「職務著作」の制作に従事する仕事であれば、成果としての職務著作の帰属はどのようになるのか。職務発明とはどのように異なるのか。

### (3) 問題解決の法的視点

上記の六つの問題の中で、労働法的な独自の問題があるとしたら何か、解雇の問題が生じるとしたら六つの中の、どの局面においてなのか。

①の問題は、特許法35条1項の解釈により「職務発明」に該当するか否かが決まり、職務発明に該当すれば、使用者等は、特許を受ける権利の承継如何に関らず、その発明を実施することができる（通常実施権）。本件においては、職務発明であるとしても、「特許を受ける権利」について「移転する旨の明示の取り決めがあったことの立証がない」ので、特許を受ける権利はXにあることになる。もっとも発明の時点で合意することも可能である。また、「黙示の合意」が有るか否かは、別途の問題としては残されている。①判決の判断のポイントはこの点にあった。職務発明であれば使用者であるYは、特許を受ける権利が無くても「通常実施権」を有する。



②の問題は、使用者であるYは、勤務規則を定めることにより特許を受ける権利を承継でき、又それが存在しない場合においても、発明の時点で合意を取り付けることができる。しかし、後者の場合にXは、合意しないこともできる。本件事案のポイントは、この点にあった。

③の問題は、本件事実に照らすと、Yは、「営業秘密としておきたい意向であり、それが不可能なら、Xとの協同出願したい意向」とみてよい。この問題は、営業秘密の要件（不正競争防止法2条4項）の三要件（秘密管理、有用性、非公知性）に該当するか否かの問題である。本件における発明が営業秘密に該当するならば、特許を受けることなく、Y社の秘密管理下に置くことができる。そして、XYとの契約上の「秘密保持義務」の対象とすることも可能である。現に東京地裁②判決を契機に、被告会社は今後、発明を特許申請せずに「企業秘密」として非公開として利益を上げる方針も検討中との報道がなされている。

この場合に、秘密保持義務を負うことの「代償」、あるいは特許を受ける権利を譲渡した場合の「相当の対価」に匹敵する対価の支払義務がYに生じるか否かは問題となる。競業避止義務と異なり秘密保持義務は、本来、対価を要しないからである。しかし、本件発明は特許に該当する発明であるならば、その発明により独占的利益を得ようとするYは、Xに対して「相当の対価」に匹敵する「代償」を支払うべき義務が生じるものと考えらるべきである。さもなくば特許申請したならば「相当の対価」を支払う法的義務（特許法35条3項）のあるYは、自己の都合や思惑により、発明を「営業秘密」とすることで、特許法の強行規定を脱法的に無視することになるからである。それは法的正義、公平に反するものと言える。

④の問題は、東京地裁②判決の最大の争点であった。職務発明と「相当の対価」についての従来裁判例は、既に見たように約3500万円が最高額であったが、604億円の相当の対価を算定した東京地裁②判決は、判決自身も述べるように事案の特殊性があり、一般化することに慎重でなければならないが、この種の訴訟としては正に驚愕的なものである。

⑤雇用・就労形態が「出向」であれ「派遣」であっても、Xが発明研究を職務内容とするかどうかはまず問題となる。その上で当事者企業の発明についての契約・合意内容と、特許を受ける権利の承継規定の有無によって問題の解決が図られることとなろう。

⑥職務著作については、著作権法15条の「職務著作」の要件に該当すれば、使用者が著作権法上の権利（著作者、公表権、氏名表示権等）を原始取得することとなる。特許権とは異なる権利取得構造であるが、その立法政策としての当否は問題になるにせよ法規の解釈の問題である。

以上、考えられる六つの問題の中で、労働法に特有な問題が生じるのは、⑤の出向、派遣の契約関係であるが、この問題が争点に直接、影響するものとは言えないであろう。AとY、あるいはXの職務内容の性質問題である。

本ケースにおける問題解決としては、囑託であろうが労働者であろうが特許法35条の強行法規に反する契約の解約あるいは解雇は無効とするのが法の正しい解釈であったといえる。このように、労働法と知的財産法の交錯領域にあるこのような問題は、両方からのアプローチなくしては解決困難なものであり、今後とも両方からのアプローチと協同なくしては問題を解明することはできないことは確かである。

(注) \*注は、紙幅の関係で最小限に留めたことをおことわりしておきたい。なお本稿は、柳澤 旭「労働法と知的財産法との交錯」熊本学園大学経済論集9巻3・4号(2003・3)251頁以下を基に、相当の対価について「東京地裁平成16年1月30日判決」を踏まえて執筆したものである。

(1) 労例834号14頁、判時1802号30頁。①判決を検討したものに、竹田和彦「職務発明の帰属と対価をめぐる問題」法律のひろば2003年3月号38頁以下がある。②判決・判時1852号36頁本件訴訟の背景等について、岸宣仁「職務発明—技術者が会社を訴える時」(中公新書, 2004年) 参照。

(2) 日本における職務発明の沿革、立法経緯については、江夏弘『わが国における被用

者発明制度の沿革とその法的解釈—各国との比較法的考察—』(1990年, 国会資料編纂会)が資料等も含め詳しい。とくに60頁以下, 447頁以下参照。

(3) 中山信宏『発明者権の研究』(1987年, 東京大学出版会) 180頁。

(4) 中山・前掲書180頁

(5) 三菱重工長崎造船所事件について, 柳澤 旭「労働時間の概念」ジュリスト『労働判例百選(7版)』(1997年, 有斐閣) 94頁以下及び引用文献参照。

(6) これまでの裁判例における相当の対価の認容額について検討したものに, 竹田和彦『特許は誰のものか—職務発明の帰属と対価』(2002年, ダイヤモンド社) 66頁以下, 小松一雄「職務発明」新・裁判実務体系4・牧野・飯村編『知的財産関係訴訟』(2000年, 青林書院) 281頁以下参照。

(7) 永野秀雄「知的財産戦略における職務発明のありかた—特に労働法からみた『相当の対価』について」労働法律旬報1535号35頁以下, 毛塚勝利・永野秀雄「新春対談・特許権の承継と『相当の対価』」労働判例836号6頁以下, 岩出誠「情報の管理—労働者の守秘義務・職務発明・職務著作等の知的財産権問題を中心にして」講座21世紀の労働法7(2000年, 有斐閣) 114頁以下等がある。なお民商法雑誌128巻4・5号(2003年)は、「職務発明制度の諸相」という特集において諸法からのアプローチを行っている。特に, 土田道夫「職務発明と労働法」524頁以下参照。

(8) 永野周志「労働判例研究・職務発明の『相当の対価』(特許法35条3項)とその額を定める勤務規則の効力」法律時報2003年3月号103頁以下参照。なお, 同氏による本格的な職務発明についての研究書『職務発明の構造』が近く刊行される。本稿においても参考にさせていただいた。

(9) 毛塚=永野・前掲・労働判例836号6頁以下の対談・参照。

(10) 守秘義務と競業避止義務の区別について, 柳澤 旭「労働判例研究・退職後の守秘義務・競業避止義務と差止請求」法律時報63巻3号(1997年3月号) 114頁以下参照。

(11) 労働判例百選(有斐閣)。3版(1974年)から5版(1984年)までの「労働者の概念」参照。

※校正段階であったため参照することができなかったが, 永野秀雄「知的財産法と労働法—職務発明」季刊労働法205号(2004・6) 168頁以下の論文があり連載予定である。