

# 職務発明対価請求訴訟と特許無効理由

久留米大学法学部教授（法律学科）・会員 帖佐 隆

## 1. はじめに<sup>(1)</sup>

近時あまり報道等がなされなくなったが<sup>(2)</sup>、職務発明対価請求訴訟の判決が年間いくつかなされている<sup>(3)</sup>。

かかる対価請求訴訟においては、使用者側からしばしば抗弁がなされるが、その抗弁とは例えば、対象特許にいわゆる「使用者等が受けるべき利益」(＝いわゆる独占の利益。正確に言えば法35条1項の地位を超える利益<sup>(4)</sup>)が存在しないということや、いわゆる従業者貢献度(＝1－使用者貢献度)が小さいなどということが主張されてきた。これはともすれば従業者への個人攻撃にもつながることもあり、のぞましくない攻撃防御となる場合もあるが、対価請求権制度の構造からみて、そういう抗弁を行うこと自体は許されるものであろう。

だが、時として、かかる対価請求訴訟において、使用者側が自己の保有する特許に無効理由が存在するなどとの抗弁を展開するものがある。このような場合は従業者の発明は無効であるから対価請求権が存在せず、または、無価値であり、対価請求権の対象とならない、というのである。

しかしながら、このような自己の保有する特許の無効理由を主張するなどというのは対価請求訴訟の本筋からはずれず、利益額と多少は関連してもあくまで本論ではない。

しかも、使用者側が自己の保有する特許権で利益を上げておきながら、従業者に対しては、権利行使できない、あるいは、無価値であると主張し、自らの利益は棚に上げたうえで従業者に対価を支払う必要がないと主張することはあまりにも信義に悖るといえよう。

ところが、筆者がこの問題をテーマに本稿を記そうと意識した直後、対価請求訴訟において使用者側が対象特許の無効を主張することを認めるべきだとする論考<sup>(5)(6)(7)</sup>に触れ、驚いた。

本稿では、かかる論は誤りであることを示し、かつ、

対価請求訴訟で特許権者たる使用者自身が無効主張をすることは法的に許されないことを示すものである。

## 2. 判例の立場と一般的な考え方

この問題に関して判例はどのような考え方をとっているか。筆者はこの問題については比較的はやい段階、すなわち、オリンパス事件の高裁判決<sup>(8)</sup>にて決着がついたと考えている。同判決による認定額は最高裁で結果的に確定しているし<sup>(9)</sup>、最高裁も直接判断はしていないが、これを事実上追認したと考えられるからである。

同高裁判決は、『一審被告は、本件特許には上記無効事由があるため、本件特許は無価値で、これに基づく権利行使は事実上不可能であり、本件特許により一審原告が受けるべき利益はない旨主張する。しかしながら…本件特許については、Pによる無効審判申立てはあったものの、同申立ては取り下げられ、有効な特許として存続したこと、本件特許は前記クロスライセンス契約の対象となる特許として掲げられていたこと、…少なくとも…の各製品においては、本件特許が実施されていると認められること、…Sは諸限特許の存続期間満了後も、ライセンス契約を更新し、実施料を支払っていることが認められること、に照らすと、本件特許が無価値で一審原告が本件特許により受けるべき利益がないことはできない。一審被告の主張は採用することができない。』<sup>(8)</sup>とする。同判決は別の部分にて無効事由の蓋然性が高いことを認めているが、このような説示をしており、無効事由があることのみをもって対価性を否定されることはない旨明言しているのである。そして、あくまで現実に利益があるかどうかにて判断を行っている。いうまでもなく使用者は当該特許で利益を得ているのであるから、この説示はきわめて明解であり、これに反する余地はない。よって、この判決からみても、無効事由の存在のみを理由としてそれゆえに対価は存在しないなどとする主張はできない、と考えるべきである。

もっとも同判決は、『本件特許に無効事由が認められる蓋然性が極めて高いことに照らすと、一審被告が、ライセンス契約締結にあたり、本件特許に重きを置かなかつたことが不合理であるとはいえない』<sup>(8)</sup>とも述べているが、これは対象特許が複数の特許からなるライセンス契約特許群の中の一特許であったことからその軽重の判断をするために無効理由を参酌したにすぎず、また、額の評価をするうえで補助資料として無効理由を評価したにすぎない。さらには、無効審判が請求されていることから、その対象特許に関する(経過情報等の)調査をしさえすればすべてのライセンスの相手方が無効理由の存在の可能性を推測できるため、相手とのライセンス交渉に影響した可能性も高いということも考えておかねばならない。となると、この説示は、無効理由の存在を理由に権利行使を否定するといったものではなく、あくまで、独占利益を算定する過程にすぎない<sup>(10)</sup>。

そして、ブラザー工業事件高裁判決<sup>(11)</sup>にあっては、被告は、無効特許による対価は認められない旨主張しているが、これに対して、判決は、『現実に無効審決が確定するまでは、その存続中、当該特許発明を実施(許諾又は禁止)する権利を専有することができる(特許法68条)から、たとえ特許権に無効事由があつたとしても、当該特許権の行使の結果生じる独占の利益を享受できることは当然のこととして許容されるのである。そして、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ことに鑑みれば、当該特許権を実施して現に得た利益について、特許権に無効事由があるからといって上記使用者等が得べき発明の独占実施による利益から殊更に除外し、これを使用者のみに留保させることを正当化できる理由はないというべきである。』<sup>(11)</sup>と説示している。当該判決はきわめて正当であり、特許権侵害訴訟のように、無効理由が存在するがために対価請求権を行使できない、などという結論にはならない。当該考え方こそが判例・通説であることが改めて確認されたといえよう。

ゆえに、判例の考え方をまとめるならば、無効特許

であることを理由に対価請求権の行使ができないであるとか、また、それのみをもって無価値であるとか、そういった理由では従業者の対価請求権は否定されないことははっきりしているといえる。この点ここまでの大多数の判例の考え方はきわめて妥当である。

一方で、「使用者等が受けるべき利益」の算定において、独占利益を算定する際に無効理由が補助的に使われることがあるが、これは本論ではないし、交渉の過程等を理由にあくまで利益額を立証するために行うことであつて、ライセンス交渉の過程で無効理由の問題が話し合われたうえでこれが反映された形でライセンス料が定められるなど明確に「受けるべき利益」への関連を示した場合等以外の形では無効主張は許されないことは明らかである。すなわち、利益額を立証する上ではっきりそのことが額に影響したことを明示で立証できる場合に限られると解すべきである。一方で、特許が無価値であると主張したいのであれば、独占の利益がその特許に係る発明以外の技術から上がっていること、すなわち、代替技術の存在等により立証すべきなのであつて、無効理由の存在によって無価値であるとか、権利行使できないということはおかしなことである。

以下、もろもろの検討を行い、これら判決の考え方が正当であり、対価請求訴訟において使用者が無効主張をすることを認めるべきでないことについて、私見を述べる。

### 3. 特許法の目的と対価請求権制度の趣旨

かかる検討を行うまえに、まず、特許法の目的と職務発明制度における対価請求権の趣旨について確認しておきたい。

#### (1) 特許法の目的と対価請求権

特許法の目的(特許法1条)であるが、この解釈についての伝統的な理解は発明奨励説と発明公開説にたつ。筆者もこれを支持している。すなわち、新規発明公開の代償として特許権を付与することにより、発明を奨励する、すなわち、発明へのインセンティブを付与する、ということがある。とともに、出願をさせ、また、その発明を公開することにより、発明の秘匿化を防止する、ということがある。特許法は、この両者があわせて機能することにより、技術の累積的進歩を通じて産業の発達に寄与せんとするものである、といえる。

これに対して、職務発明制度ならびに対価請求権と

は、使用者と従業者との役割分担との観点から使用者に特許権等が承継されやすい法制をとるとともに、その代償としての対価を従業者に認め、特許法の目的のひとつである発明奨励、発明へのインセンティブを従業者である発明者にも付与し（引き続き確保させ）ようとするものである。

そして、この制度は、使用者が得た利益（「使用者等が受けるべき利益」＝独占の利益）を発明者である従業者に分配することによって、従業者に対して発明へのインセンティブを付与する制度であると捉えることができる。すなわち、使用者が得た利益を従業者へ利益分配することを法的に保障することによってインセンティブを付与するものであると捉えることができる<sup>(12)</sup>。

つまり、自らの特許によって使用者が利益を得ている場合、自らの貢献度に応じて分配を受けることを法的に保障することにより、そのような支払が法的に約束されていることで、これから発明をしようとする者は、自らの発明が利益を上げれば支払いを期待できることになり、それが発明へのインセンティブとなるのである。であるがゆえに、利益と貢献度に応じて分配するという事実を見せることが次の発明者へのインセンティブとなるのである。

## （２）利益分配とインセンティブ

これに反する見解を示すのが田村善之教授であるが<sup>(13)</sup>、同教授がいう「インセンティブ論」は、概ね次のようなものと考えられる。同教授は、①対価の額はインセンティブを与えるのに必要かつ十分な額を与えれば足りる。②その結果、経済学上の資産効果により対価は利益には比例せずに、利益の額に対して従業者へ支払われる割合は減っても構わない。③利益分配は発明者が原始的に取得する権利が天赋人権である場合にのみ認められ、インセンティブ付与が趣旨である場合には利益分配をする必要がない、旨を述べる<sup>(13)</sup>。

しかしながら、筆者としては、利益分配とインセンティブ付与が相反する概念である、という考え方そのものが理解できない。対価請求権制度は使用者が受けた利益の分配を保障することによって、従業者へのインセンティブ付与を果たそうとするものだからである。

また、田村教授の説を支持できない理由としては、まず、特許法自体が同教授のような考え方を採用して

いないと解されるからである。すなわち、本来発明者へのインセンティブだと考えられている特許権自体にそのような「必要かつ十分」、「利益の額に対して支払割合減」という考え方は採用されていない。特許権がインセンティブのためにあると考えるのは筆者も同教授も同じであろうが、特許法が同教授の考え方を採用しているのであれば、特許権自体に、利益があがれば利益率を低減するしくみを採用していなければおかしい。例えば「儲けすぎによる裁定通常実施権」のようなものがなければおかしかろう。しかし、そのような制度はないのは周知のとおりであり、特許法は利益比例配分がインセンティブを与えると考えているのであり、特許権により得られる利益は青天井である、と考えているとしか思えない。特許権自体に高価値の特許権に利益上昇率の逓減を課すしくみがあり、これによって逓減された利益を分配した結果、結局、従業者も受けるべき利益に比例した形だが対価上昇率が逓減されるというのであれば理解できるのだが、そのような考え方は採用されていない。特許権は特許を受ける権利を使用者に譲渡して取得されたものであるが、特許権と利益の関係は同教授がいうような構造にはなっていないのである。

また、同教授のインセンティブ論で従業者への分配率が低減されるのならば、同じ論法で、使用者へのインセンティブの関係から特許権者である使用者への分配率もまた低くなるはずであるが、逆にこれが高くなる結果となり、彼の論では矛盾をきたす。このあたりは同教授のインセンティブ論ではもはや説明がつかず、結局、リスク負担論であるとか、発明者以外の他の従業者へ報償金をまわす必要性とか、他の理由でなければ説明がつかない。とはいえ、リスク負担の問題について筆者は従業者貢献度で解決済みであると考えられるし<sup>(14)</sup>、特許法の考え方からすれば発明者でない他の従業者へ発明者の利益を削って報償金を回す必要もない<sup>(15)</sup>。さらにいえば、原資は常に一定ではないため、発明者から削った分は他の従業者へまわるとも限らないのである<sup>(16)</sup>。ゆえにこの考え方では説明がつかないのである。

これに対し、35条5項（旧4項）の構造自体<sup>(17)</sup>が、利益分配を意識した構造になっているということもあり、筆者が述べるように利益配分を保障してインセンティブとなすという考え方がとられていることが理解される。また、その考え方でこれまでの多くの判例も



対価認定が行われてきたのだ、と解されるのである。

また、「インセンティブを与えるのに必要かつ十分」という考え方によるならば、特許に実績が上がり、その発明について対価が支払われる段階になってから事後的にこのような「必要十分審査」を受けることになり、結果、予期せぬ減額を受ける可能性が出てくるわけであるが、そうすると、次に続く発明をしようとする者のインセンティブにはならなくなってしまう。つまり、たとえ、収益が上がっても、事後的に、さまざまな理屈をつけられて対価がゼロまたは低減されてしまうのであれば、本人のみならず、これからの発明者にはインセンティブが付与されないのである。なぜならば自分がこれから発明をして実績を上げても、これでは対価を確実に受ける保障がなくなってしまう、突然に減額がされることにより、どんなに業績を上げても自らには対価が十分にまわってこない可能性が出てきて、これを意識することにより、後続の発明をしようとする者は対価制度を信じてインセンティブとすることができなくなってしまうからである。

ちなみにこれは企業が一方的に定める勤務規則によって対価が支払われ、対価支払が強行規定でない場合も同様の考え方をとることができる。すなわち、いくら対価制度があるとしても支払義務者たる使用者が対価額の最終決定権者であるとすれば、従業者にとって、本当に支払を受けることができるかどうかわからないため、なかなかインセンティブにはなりにくいのである。

ゆえに、使用者が受けた利益に従業者貢献度によって利益配分するということを強行規定で保障することによってインセンティブとなるのであって、対価支払時に「必要十分審査」を行って、いくら対価が支払われるかわからないという状況に陥るならば、それはインセンティブにはなりにくい。ゆえに、使用者が受けた利益と従業者貢献度を立証すれば対価がそれに依って分配されるということを保障することによってインセンティブとなるのであって、ここを崩すとインセンティブとはならないと解されるのである。

### (3) 無効理由との関係

次に、本稿の課題である対価と無効理由との関係であるが、前項で述べたように、対価とは利益分配を保障することによりインセンティブとなすのであるから、対価請求権は従業者の発明に係る特許権が無効理

由を有していても、彼の発明から特許権に基づく利益が上がっているかぎり、利益分配を受けることができ、それが対価となる、という結論とならざるをえない。

反対論としては、無効特許に係る発明の創作にインセンティブを与える必要はない、ということになるのであろう。しかしながら、問題は、後に続くこれから発明をしようとする者である。発明者にとって使用者が自分の発明で利益を上げれば対価を期待することになる。それが当事者であり、現に利益を受けている使用者によって無効だと言われて対価がゼロとされるのでは、本人が失望するのみならず、後に続く者にとって、利益配分によるインセンティブ機能が信用できなくなり、対価請求権制度が機能しない。

また、使用者が利益を得ているにもかかわらず、加えて特許の有効性までクリアしなければならないとするならば、そのハードルはきわめて高いものとなり、これから発明をしようとする者のインセンティブを逆に阻害する。さらにいえば、高利益かつ有効性のある特許権を増やそうとしても、高利益かつ無効の特許権を完全に切ることにより、これからの発明者におけるインセンティブ低減にもなってしまうのであれば、かえって高利益有効の特許権は増えないのではあるまいか。

なお、田村教授は、無効特許に対価を与えることにより、他に存在する有効特許への対価が減る旨を述べるが、これには矛盾があると考えられる。すなわち、無効特許についても利益という原資があるから対価が認められるわけであり、この論が正しければ、有効特許には本来の従業者貢献度で認容される対価の倍以上の対価を支払わなければ筋が通らない。また、原資一定の原則は必ずしも成り立たないのは上述したとおりである。であるがゆえに無効特許による利益に対して対価を支払わないことにより浮いた原資は必ずしも他の有効特許にまわるとは限らない<sup>(16)</sup>。さらにいえば利益を上げている無効特許と利益を上げていない有効特許と、どちらに対価を支払うべきか。筆者は利益を上げている無効特許であると考え。なぜならば利益を上げていない有効特許は特許性を満たしこそすれ、結局、経済的価値は小さいものだからである。また後述の次章4の考え方により、無効特許もそれなりに特許法における意義を見出すことができるものだからである。よって、原資のない有効特許には制度としては

対価を支払う必要はないと筆者は考える（もちろん使用者が自らの好みで支払う報償金は別論である）。

#### （４）小括

以上のようなことから考えると、対価請求権は利益分配を保障することによりインセンティブとなすものであり、そのような考え方からすれば、無効特許であっても対価を受ける権利はあるといわざるをえないし、また制度としては支払われるべきであると考えられる。

#### ４．特許要件との関係

とはいえ、対価請求権が特許法上の存在であるにもかかわらず、特許法上の要件を満たしておらず、特許法の目的を果たしていない発明に対して対価が与えられることに違和感を覚えるという議論はあろう。もっとも、それをいう使用者自身も無効特許で利益を上げているにもかかわらず、自らの行為を棚に上げて従業者の対価主張を批判するのはいかがなものか、という問題はあがるが、それはひとまず措くとして次のように正当化される。

##### ①一般論として～社会による承認

まず、無効特許が対価請求訴訟の遡上にあがるということは、無効理由が存在している特許であっても現実にその特許で収益が上がっている、ということがあがる。加えて、収益が上がっているということは、特許権の成立から相当期間が経過し、そのうえで対価請求訴訟が提起されている、という状況にもまたあがる。そうなる、無効特許で収益が上がっているにもかかわらず、当該特許についてそこまで無効審判が請求されなかったということは、現実にはともかく、社会が当該特許は有効であると承認し、かつ利益を上げることが承認したということではなかろうか。そうなる、実際には特許性を満たしていない場合であっても、社会が特許法の目的に沿った発明であると認定したうえで利益であるため、それは特許法の目的に沿った利益であると考えても構わないのではあるまいか。

##### ②具体論として～新規性違反

次に具体論として新規性違反の場合を考える。新規性違反ということは対象発明と先行発明の内容が同一であるということである。とはいえ、いまおかれている状況は、現実にその特許で収益が上がっているにもかかわらず、対価請求訴訟の時期まで無効審判の請求がなかったということになる。ここで現実に利益が上がっているということは、競業他社等がその発明の実

施を欲しているはずなのであるが、利害関係人等、誰も無効審判を請求していないということになる。となると、その理由はひとえに先行発明を探すのが大変で、なかなか先行発明を発掘できなかったということに他ならないということがいえよう。

そうなる、ここでの発明者の意義としては、新規発明公開ということにはならないが、世の人々がなかなか発見できない技術を発掘して利便性を示すことにより、それを事業利益に結びつくように紹介した、ということがいえる。言い換えれば埋もれていた技術を発掘した、ということになる。

一方で、その発明者による発明が存在しなかった場合には、その技術は世の中の片隅に文献等として置かれているだけで実施されることもなく日の目をみなかったかもしれない。そう考えると、この場合の発明者は、実際には有用であるにもかかわらず、なかなか発掘しづらい発明を世の中に紹介し、かつ、その発明の収益性と利便性を世の中に見せているのであるから、紹介して実施化に寄与したという点において、発明者の世の中に対する貢献はあるのではないか<sup>(18)</sup>。

そうなる、完全な意味での新規発明公開とはなっていないが、新規発明公開に準ずる働き、または実質的な意味での新規発明公開は行っているのではないだろうか。

##### ③具体論として～進歩性違反

さらに進歩性違反の場合を考えるが、この場合は、絶対的意味でも、はっきりと特許法の目的に合致し、対価を受ける意義はあるのだ、ということがいえるのだと思われる。

すなわち、当該発明は新規性を満たしているのであるから、新規発明の公開という特許制度の基本的要請は果たしている。

次に、進歩性の趣旨を考えると、公知技術から容易に創作できる程度の発明は、本来独占権を付与せずとも、日常改良において自然と創作されるものであるから、そのようなものに独占権を付与する必要はなく、また、その自然的進歩を独占権によって阻害するのは妥当でないという、独占権付与による弊害を防止する、ということである。

このことを把握したうえで、対価請求訴訟の場面を考えるならば、特許権が付与されてから一定期間無効審判の請求がなく、かつ、その期間利益が上がっている、という状況である。ここで、現在多くの利益が上



がっている、という状況であれば、かかる事業で利益が上がる前は、競業他社等の利害関係人は無効理由のある特許の特許権者と同様、収益を求めて、その無効特許に係る発明の技術へ向かって改良を加える方向にあったはずである。そして、先行発明は対象無効特許の出願時には公知であり、かつ、同特許は進歩性違反と認定される結果に至るのであるから、理論的には特許発明は容易に創作できたはずである。だとすれば、彼らは、出願後まもなく、あるいは遅くとも特許後まもなく、容易に特許発明を創作し、市場に投入しようとしていたはずである。そうすると彼らの誰かは必ずや当該無効特許に係る特許権者と衝突したに違いないと評価できるのである。となると、彼らは、出願中は情報提供制度により、特許後は特許無効審判（過去には特許異議申立もあった。何人も請求できる。）により、必ずや当該特許を潰しにかかる動きが出ているはずである。しかし、それにもかかわらず、対価請求訴訟の時点でそのような動きは出ていないわけである。

そうすると、審査官や審判官、裁判官は公知技術から容易に創作できると判断した発明であっても、当該無効特許発明は実際には容易に創作できない発明であった、と評価することができるのではあるまいか。

すなわち、審査官等は、審査の際に必ず対象発明と引用発明の両方をみたうえで創作容易を判断する。すなわち、問題と答えの両方をみたうえで途中の経緯を検討し、創作容易を擬制するのである。これに対して、発明者は答がない中で検討を行い、次の発明を創作するのである。したがって、おのずから、かかる創作容易の擬制範囲と現実の創作容易とは異なる可能性があるのである<sup>(19)</sup>。

このような考え方からすれば、対価請求訴訟の場面では進歩性違反による無効特許に係る発明であっても結局自然的には進歩しない技術であったと評価できるし、また、この無効特許は技術の自然的進歩を阻害してはいないのである。つまり創作面において独占権付与による弊害は起こしていないのである。このように考えると、制度としては進歩性違反は無効にされるべきであると思うが、当該対価請求訴訟においておかれた状況を勘案すると、結局はこの無効特許は特許制度の趣旨に反してはいない。ゆえに、この状況においては、発明者である従業者は特許法上定められた対価を得る意義は存在するのではないかと考えられるのである。

また、この場合は、特許権侵害訴訟の場面における無効主張と意義としてはっきり区別できることが理解される。侵害訴訟における無効主張では、現実の第三者（被告）の実施があり、そこに至る自然的技術進歩としての当該第三者の日常的改良を明らかに阻害しているから第三者が無効主張をしているのである。そういう意味でも特許権侵害訴訟と同様に扱うことはできないといわざるをえない。

#### ④具体論として～その他の違反

冒認や共同発明の全員出願違反については、すでに、実務で行われているので言及を避けたい。もっとも使用者側は一度は自ら認定した発明者を否定する結果となるので、この点、信義に悖るとの批判はされることになる。

一方で、明細書の記載違反については、これは発明者である従業者の責ではない。ゆえに、対価否定の理由にはならないことはいうまでもない。

#### ⑤小括

以上述べたとおり、特許要件を満たさず無効理由が存在する特許権であっても、職務発明訴訟が現実に行われている場面を鑑みると、従業者が対価を受ける積極的理由も一応存在する。ゆえに、対価請求訴訟において使用者側が無効理由を主張する意義はなく、無効理由を有する特許の発明者であっても、対価請求権を行使する一応の積極的理由はあると考えられるところである。また、少なくとも後述する無効特許による利益を保障する程度の意義はあるものと解される場所である。ゆえにこの意味からも対価請求訴訟における無効主張はできないと解される場所である。

### 5. 不当利得返還請求権との関係

また、田村善之教授は、無効特許の特許権者が現実には得ているものは、特許権に基づく独占の利益ではなく、事実上の利益にすぎない旨を説く<sup>(20)</sup>。すなわち、無効特許においてもライセンス契約などを行っている場合には、ライセンス料収入などが存在するが、これらは無効特許である以上、事実上の利益にすぎず、法的に保障された特許権に基づく「受けるべき利益」ではなく、不当利得返還請求権を行使される可能性があるから、不安定なものである旨をいうのである<sup>(20)</sup>。

なるほど、不当利得返還請求権を行使される可能性があるとするれば、それらの利益は特許権者である使用者の手から離れ、ライセンシーに戻るなどする可能性がある、そうすると、特許権者は不当に多くの対価を

払う可能性がある、ということであろう。

よって、この問題について、以下に検討していくこととする。

### (1) 特許無効審決が確定した場合のライセンス料の帰趨<sup>(21)</sup>

まず、検討すべきなのは、従来より、特許無効審決が確定した場合には、ライセンシーに原特許権者は既払いのライセンス料を返還する必要があるか、という論点がある。

有力説は、無効に係る特許であっても、ライセンシーが現実利益を受けていたことを理由に既払いのライセンス料は返還をする必要がない、とする<sup>(22)</sup>。

筆者もかかる考え方に賛成である。そして、この考え方はライセンス契約中に不返還特約が存在しない場合においても妥当すると解されるところである。そして、実務もこの考え方を前提に動いていると解されるところである。思うに、ライセンシーは、特許権者へ支払う実施料は結局価格に転嫁して販売しているわけであるから、損をすることはないはずである。しいてあげればコスト競争の面で若干不利となる程度である。しかしながら契約の多くは個数に実施料率を乗ずることにより、実施料を定めているわけであるから問題は無い。さらにいえば、ライセンシーの立場が独占的であろうと非独占的であろうと、多くの場合、ライセンシーの数はさほど多くないであろうから、ライセンシーも寡占といつか準独占のような地位で商取引を行えるのであるから、一定の金銭の支払いは条件となるが、やはり相当のメリットをもって利益を上げることができているはずである（合法的カルテル）。ゆえに返還の必要は基本的に存在しないといえよう。

また、法律的根拠においても、有力説は民法189条善意占有者の果実取得規定を類推適用する考え方が提唱されている<sup>(23)</sup>。これについても筆者は賛成である。無効審決確定前の当事者の商行為はまさにこの法文と同様に考えることができ、これを支持するところである。ゆえに法律的裏づけもあると考えてよからう。

あと、特許法には、無効特許の存在をある程度念頭に置いているのではないかと思われる規定がある。それは特許法51条である。同条は、「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」とあり、「発見しないとき」とあり、「存在しないとき」とは言っていない。よって、一定範囲の審査を経れば、特許してよ

いことを示唆しており、逆にいえば、引用例をしらみ潰しに探す必要はないことを示唆している。そうなること、無効特許はある意味必然とも捉えているとも思われ、となると、既払いの債務関係をすべて精算しなければならないとするのは無理であろう。また、法111条1項2号の無効審決確定後の既納特許料の返還規定に同様の考え方を見出す考え方もある<sup>(24)</sup>。

ゆえに、結果として、特許に無効理由が存在しても、無効審決が確定するまでに上げた利益については保護され、その際の法律状態は保護されることとなると考えざるをえない。結果、原特許権者はライセンシー等にライセンス料を返還する等の義務はまったく存在しないということがいえよう。

### (2) 田村教授の説

しかし、田村教授はいう<sup>(25)</sup>。まず、ライセンス料の返還問題については、事実上の利益の有無ではなく、不当利得返還の要件である「法律上の原因」のないことが問題となるので、返還の必要性が生じうる旨を述べる。しかしながら、上述したように特許権者に民法189条善意占有者の果実取得規定を類推適用すれば、一応、「法律上の原因」はあることになるので、特許が無効とされても善意であればライセンス料の返還は不要ということで確定しうるので、そのライセンス料収入の帰趨は不安定ではないのではないかと。

また、田村教授は、判例<sup>(26)</sup>が返還を認めなかったことは不返還特約が存在する事案だったこともあり、不返還特約が存在しなければ一般的には返還の可能性がありうる旨を示唆する<sup>(25)</sup>。

しかしながら、筆者はライセンス契約の中に不返還特約がなくともライセンス料の返還は不要であると解する。なぜならば、不返還特約がない場合にライセンス料の返還を行わなければならないとするのであれば、逆にその不返還特約は独占禁止法違反になると解されるからである。

不返還特約が締結されるのはなぜか。ライセンシーにとってはこれに同意しなければライセンス契約を受けられないからである。その意味で特許権者は優越的地位に基づいて契約を行っているということが出来る。しかし、独占禁止法は工業所有権の権利行使については適用除外であるため（独占禁止法23条）、その権利行使の一環としてこのような特約が許されていると考えることができる。しかし、無効審決の確定によって本来的にはライセンス料はすべて返還しなけれ



ばならないとするならば、かかる不返還特約は存在しない特許権の実施料を支払わせることに帰し、(仮の)特許権の存在により、特許権の存在しない部分の実施料を支払わせることを強要していることになる。これはやはり独占禁止法違反に該当しよう<sup>(27)</sup>。

このような不返還特約が実際には多数締結され、実際に運用もされているし、また、当事者等や関係当局も独占禁止法違反として行動しないところをみると、やはり、ライセンシーが現実の利益を得ていることを理由に、もとより返還の必要がないと考えているからだと思われる。そうするならば、不返還特約は、本来的に不返還である状態をそのまま確定するための紛争防止のための確認的条項であると解され、結局、不返還特約があってもなくても既払ライセンス料は返還の必要がないと解すべきであると筆者は考えるところである。

また、やはり不返還特約のある判例「カップ入り即席食品」事件<sup>(28)</sup>は、やはり、民法上の錯誤があったかどうかによって原特許権者に不当利得があるかどうかを決しているものであり、ライセンシーが受けていた現実の利得の存在の有無を理由として返還を命じているわけではないので、元特許権者(使用者)としては、やはり、かかる判例からも、返還を命じられる可能性がある不安定な地位である旨の考え方の論者もあるのかもしれない。

しかしながら、筆者はこのように考える。まず、不返還特約のある事例では、契約が現実存在し、そして、この契約の文言を否定することに労力をかけざるをえず、そうすると民法錯誤理論等によって、契約問題に帰着させざるをえないという特徴があるのではないか。

また、この種の判例は非常に少ないが、これらライセンス料既払い返還の訴訟においては、当事者として関係する者は、原特許権者と元ライセンシーのみである。そして民事訴訟は当事者間の紛争解決という性質を持つ。ゆえに、かかる訴訟においては第三者である一般需要者から得た利益の存在というものは当事者間の紛争解決で主張するのになじまないがため、当事者はこれを主張せず、また、裁判所もこれを前面に出した判決を書きにくいのではあるまいか。

さらには、かかる訴訟の両当事者からすれば、第三者である一般需要者から得た利益にかかる訴訟で主張することは、いずれも大きなリスクを伴うこととなる

ため、当該訴訟で主張がなされないという可能性はないか。なぜならば、無効特許にかかる既払ライセンス料の支払が不当利得にあたるのであれば、元ライセンシーまたは原特許権者が一般需要者に特許権に係る物を販売した利益の中にも不当利得が含まれる、という議論へ進んでいく可能性があるからである<sup>(29)</sup>。すなわち、元ライセンシーが得た現実利益もまた不当利得ということになるし、原特許権者が自己実施をしていれば、また彼も不当利得を有している、ということになるからである。

このようなことから考えると、当事者は、民法総則の錯誤理論や契約法理論しか主張することはできず、これに対して裁判所は、両当事者が主張せずとも、また、形式的には錯誤理論等を用いて判決しつつも、背景事情として、元ライセンシーや原特許権者が一般需要者に販売することにより現実を得た利益を意識しつつ、かつ、これらの利益が不当利得ではないことを前提に論理構成をし、判決を出しており、また、今後もそうしていくのではないかと推測される。これに対し、不当利得を認めた判決<sup>(26)</sup>は、第三者との関係という背景事情の参酌が欠落したものであったにすぎないのではないかと思うところである。また同判決はきわめて特殊な事例であるため、一般化には適さないとも考えられる。

### (3) 無効審決確定と不当利得の関係についての考察

無効審決確定と不当利得の関係についてさらに考察したい。

このように田村教授がいうように、既払ライセンス料について不当利得の可能性があるとすれば、原特許権者や元ライセンシーが一般需要者に特許品を販売して得た利益もこれまた不当利得になるとする解釈でなければならない<sup>(29)</sup>。特許の無効審決が確定した結果、特許を前提としたライセンス料等の授受が誤りであったというのであれば、特許に関する金銭の授受すべてを誤りとし、特許権がはじめからなかった状態の金銭の帰属状態にすべて戻さなければ筋が通らない。だが、このように考え、またこのように債務の返還をすべて実行することは到底その煩に耐えない。この観点からも民法189条の類推適用により、特許無効後の既払実施料の返還、及び、特許無効後の一般需要者に対する販売利益はいずれも不当利得ではなく返還の必要はないと解さざるをえない。

このように考えていくと、田村教授がいうような、



既払ライセンス料の返還請求に応じなければならない可能性があるから、発明対価が過剰支払になり、ゆえに特許無効の主張を認めるべきだ、という議論が成り立つためには、特許権が存在しなかったとした場合の過払い額精算システムが、当該特許権に関する全部の取引について、迅速、正確、かつ簡便に行われる仕組みが存在しなければならない。しかし、それは到底可能ではない。また、そのような精算を行えば取引の安全がきわめて害され、特許法は産業の発達をむしろ阻害する存在となろう。消尽理論を判例・通説とする特許法の考え方からみてもこの結論は妥当ではない。

また、特許権者が対価の対象となる特許について無効主張をするということは、ライセンシーが一般需要者との関係において膨大な不当利得があることを宣言することになりはしないか。加えて、特許権者である使用者が自己実施をしている場合には、無効主張をすることにより自らが一般需要者に対して膨大な不当利得があることを宣言することになる。ゆえに、仮に無効主張により従業者に対する対価の支払が免れることになるとしても、その何倍（従業者貢献度 50% で 2 倍、従業者貢献度 5% では実に 20 倍！）もの不当利得、すなわち債務があることを自ら宣言することになる。従業者に対価を支払うのを絶対的に拒否するために、一般需要者にリコールを行い、一般需要者に対してその何倍もの過受領分の返金に応じるのであれば、それはそれで見上げたものではあるが、実際問題としては妥当な結論ではなからう。

また、田村教授の考え方として現在明らかではないのが、特許権者等が、かかる一般需要者から得た売買代金の全部または一部が不当利得になると考えるのかどうかである。同教授は、これは不当利得ではないとお考えなのであろうか。そういう理屈が成り立つのであれば上記の問題は起こらない。確かに一般需要者がこれの返還を求めるのは至難の業である。特許による独占状態と価格の因果関係を示さなければならなかったり、また、販売品が一般向け製品であったりすると、単価が非常に低額であるため、訴訟経済にあわなかったりするからである。またなによりも外見的には特許権者等の価格の提示（申込み）に対し、一般需要者が合意（承諾）した、という構図もみられるということはある。

しかし、本来なかったはずの独占権により、結果的に不当な高値で売れるような状況の下で、製品を現実

に高値で売っているのであるから、考え方としては、やはり法律上の原因なく利益を得た場合に入ると解される。また、ライセンス料であるとか、従業者が得ようとする対価であるとかが不当利得であるといいつても、ひとり企業の一般需要者からの利益は不当利得でないとする根拠は一切成り立たない。これはどのような理論をもって（例えばリスク負担論をもって）まったく説明がつかない。よって、この場合は、現実には返還を求める訴訟が提起されなくても観念としては不当利得であると考えざるをえない。むしろ、企業の社会的責任を考えれば、自発的に独占の利益分を一般需要者に返さなければならないものと解される。

以上のことから考えると、民法 189 条類推適用の解釈を用いて、やはり無効審決が確定しても既払された金銭はすべて返還の必要がないと考えるしかない。そう考えるのであれば、やはり職務発明の従業者に支払う対価を無効主張でゼロにするという考え方はここでも採用できないといわざるをえないのである。

## 6. 禁反言そして信義の問題

ここまで理論面からこの問題について見解を述べてきたが、この問題を考えるにあたって、もっとも釈然としないのは、職務発明制度における対価請求訴訟において、使用者と従業者が対立構造で訴訟を行っているなか、使用者は自ら特許性をアピールして対象発明を特許にしておきながら、いざ法に定める対価の請求をされるに至ったからといって、自らが特許無効を主張するとはいかなものか、という点である。この点、田村教授は、出願時は特許性に関する公知資料を探索するのが困難であり、その後無効主張するのはやむをえない旨をいい、この点からも無効主張を認めよ、との旨をいう<sup>(30)</sup>。

しかしながら、禁反言は特許制度における命脈ともいえるものである。よって、禁反言を破ることを簡単に認めるのは妥当ではないのではないか。また、出願時に特許性調査が十分にできないのは理解できるが、その後特許になるまでに十分に時間はあり、その間調査はできるのであるから、理由にはなっていない。

よって、禁反言の原則を破り、無効主張を認めることは妥当ではない。

また、禁反言というよりも、さらに使用者側に問題があるといえるのは、従業者および一般需要者に対する信義に悖る、ということである。言い尽くされたことだとは思いますが、かかる場面では、使用者は自らが無

効を主張する特許権で現に利益を上げてきたのである。それを従業者が法的権利に基づき対価を請求したならば、相手である従業者には権利行使が許されず、また、無価値である、などとの主張を始めるのはいかかなものかと考えるのである。そして、従業者が対価請求訴訟を提起しなかったとしたら、おそらく使用者は当該無効特許で利益を上げることを引き続き継続したであろう。にもかかわらず、ひとり使用者のみが無効特許で利益を上げることが正当化され、従業者には対価が認められないとする考え方はいかなものか、とまた思うのである。このあたり、前記の説はまったく理解ができないし、多くの諸判例がかかる無効論を認めないのはここが大きな理由であろう。そして、特許が無価値であり、収益には関係がないというのであれば、無効理由などではなく代替技術等を提示してしっかり立証すれば足りるのである。

また、島並良教授<sup>(31)</sup>は、特許無効のような場合等、後で価値が小さいことが理解された場合等には、対価減額を認めることがむしろ公平である旨を述べる。しかし、それは誤りであるように思われる。まず、価値の大小は有効無効ではなく、現実の利益によって定まるので、現実の利益がないことを立証することによって対価減額にもっていくべきだからである。そして、もし、特許無効を理由に対価を支払わないのであれば、先にも述べたとおり、無効特許品を購入してその財源を提供している一般需要者に自発的にリコールを行い、独占による利益を返還することをしてはじめて衡平なのであって、使用者に一方的に利する状態を保護することは決して衡平などではない。この点、強く指摘をしておきたいところである。

## 7. 無効特許に係る将来分の対価について

ブラザー工業事件地裁判決は、無効特許に係る将来分の対価については、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ず、対価は認められない旨を説示する<sup>(32)</sup>。

これは現象面だけを捉えれば正しいであろう。しかし、この説示は必ずしも正しくないと考えるところである。

すなわち、使用者が無効主張を行わなければ引き続き利益が上がり、使用者は潤ったことが高い可能性をもって予測できる。であるならば、労使ともに潤えば足りるのである。

筆者が思うに、ここまで述べてきた無効特許主張の

理不尽さを思えば、使用者が無効主張をしてその無効主張が認められた場合であっても、その後の将来分の対価はかかる無効理由がなきものとして計算すべきである。つまり、現に想定される利益に対して対価額の割合がその分高くなるが、その分は理不尽な無効主張のペナルティーと考えるべきである。

この取り扱いも一応法的な理由を述べることができる。すなわち特許法 35 条 5 項 (旧 4 項) は「使用者等が受けるべき利益」とある。すなわち、受けることとなる利益または受けることが当然である利益、のような意味があると考えられる。一方で、将来分についても使用者が理不尽な無効主張で利益を打ち切らなければ、その後も利益を得られたはずなのである。そのように考えると、「受けるべき利益」の法文に忠実に解釈するのであれば、無効主張後の将来分の利益も対価の対象に含めるのが自然な解釈となろう。

加えて、利益に係る対象特許でないことを言えば足りるにもかかわらず、基本的に主張する必要がない無効主張を行うことにより、結果的に利益を遮断することとは、これまた信義に反する。となると、その不利益は従業者を巻き添えにするのではなく、ひとり使用者が負うべきである。

よって、法文に忠実な解釈のため、また、理不尽な無効主張のペナルティーのために、無効主張をした後の将来分についても対価を認めるべきなのではあるまいか。

## 8. ブラザー工業事件と無効主張、その他

ブラザー工業事件の高裁判決<sup>(11)</sup>をみると、なんと、判決文における当事者の主張の 3 分の 1 にわたる紙面を膨大な無効理由についての議論に費やしていることが理解できる。

しかしながら、本稿が示したように、無効理由主張には意味はなく、せいぜい利益額の算定にあたっての補助資料にすぎない。また、利益額が下がったことについて無効理由との因果関係をはっきり示さなければならぬのである。よって、無効主張のみでは対価の支払の有無に直接は関係しない。にもかかわらず、被告使用者側が本論に関係ないところで延々と特許無効を主張するのは、原告従業者に対する不適切な攻撃方法であるといわざるをえない。

もっとも本論に関係しているところでは、被告使用者も反論することは理解できる。しかしながら、無効主張はまったく本論でないにもかかわらず、主張をさ



れば、対応しないわけにはいかない。これは資力の少ない原告従業者に対して膨大な無駄な労力を強いるため、不当な攻撃方法であるといわざるをえず、許されないものといわざるをえない。この点裁判所もきちんと訴訟指揮をすべきであろう。

その点、ブラザー工業事件の高裁判決<sup>(11)</sup>と地裁判決<sup>(32)</sup>は、無効主張によっては対価請求権は否定されないことを明言した点で高く評価できると考える。とはいえ、将来分の対価についても無効主張によっては否定されない旨を説示すべきであった。この点については疑問ではある。

また、利益算定にあたって無効理由の有無が参酌されることはすべて否定しないが、これもあくまで実態面から参酌せざるを得ず、ライセンス契約の相手方が無効理由を知っていた等の理由で明確に減額されたような場合に限られると解される。この場合であっても将来分の対価額は決して否定されないことはいうまでもないと考えるところである。

現在、同事件は最高裁へ上告中であるようだが、最高裁も上記同様の説示をおこなったうえで、将来分の対価についても無効主張によって否定されない旨を説示すべきである。

## 9. まとめ

以上述べてきたことから、以下の結論を示したい。

(1) 職務発明制度における対価請求権制度は、使用者が対象特許権により得た利益を従業者へ利益分配することを法的に保障することによってインセンティブを付与する制度であり、この点からみても、無効理由を有する特許であっても現実の利益を上げていれば従業者は対価請求権を行使できる。この点、インセンティブ付与と利益分配は決して矛盾しないものである。

(2) 無効理由を有する特許であっても、そこまで無効審判を請求されなかったことや現実に利益を上げていることを勘案すると、特許法の目的に必ずしも反せず、または、特許法の目的に準ずる意義を達成しているから、対価を受ける積極的理由はある。

(3) 無効理由を有する特許による対価請求権の行使を使用者による不当利得返還の観点から認めない意見もあるが、民法189条の類推適用により、また、一般需要者との売買を含めるとすべての取引状態を元に戻すのが不可能であるとの理由から、無効特許による利得の返還は行う必要がないとの結論にならざるをえない。そうすると、かかる対価請求権の行使を認めない

とする理由は存在しないということになる。

(4) 対価請求訴訟において使用者側が無効主張をするということは、禁反言の問題のみならず、自らが無効特許で利益を得ておきながら、それを無視して従業者のみ対価を受けさせないという点で信義に悖るものである。この意味からも無効主張は認められるべきではない。

(5) 対価請求訴訟において無効主張があったからといって、将来分の対価を否定するのは誤りである。確かに現象面においてはそれ以降独占性を失うのであるが、理不尽かつ不要な無効主張をした不利益はひとり使用者のみが負うべきであるからである。また、法文がいう「受けるべき利益」との文言から、法文の解釈からも、無効主張がなければ得られたこととなる利益はそのまま認めるべきだからである。

(6) ブラザー工業事件等、本論とは関係ないところで無効主張を認めるのは従業者の訴訟負担を考慮しても妥当でなく、これは認めるべきではない。その点、無効主張を原則認めないとした点においてはブラザー工業事件高裁判決は評価できる。

現在、同事件は最高裁へ上告中であるようだが、最高裁も上記同様の説示をおこなったうえで、将来分の対価についても無効主張によって否定されない旨を説示すべきである。

以上のことが、筆者の見解である。これをもって本稿のまとめとしたい。

## 注

(1) 平成17年4月1日に平成16年法律第79号による改正が施行された。しかしながら、同改正法の適用は施行時以降の承継に係る事件に限られている。ゆえにまだ改正後の法律に係る裁判例は見当たらない。しかしながら、筆者は同改正がなされても実質的に法律の内容はかわらないと考えているため(\*), 改正後の法律にも本稿の内容を含めた法律的な考え方はそのまま適用されると考えている。

(\* ) これについての説明は本稿では行わないが、これについては、①帖佐隆「職務発明制度の法律研究」(成文堂)第7章、②帖佐隆「職務発明問題の動向、平成16年法の解釈、及び判例研究の必要性」(「職務発明訴訟の総括 ～これでよいのか日本の知財戦略～」(経済産業調査会)中、3頁～28頁)、において述べているため、参照していただければ幸甚である。



(2) 職務発明問題については平成 17 年 1 月に日亜化学工業事件が東京高裁での和解という解決がなされた後 (\*), 上記注 1 にいう法改正が施行された。その後、億のオーダーに届く大型判決が少なくなってきたことと、新法に係る案件がまだ判決という形で登場していないため注目度が下がっているものと思われる。さりながら、改正前法案件に係る判決は引き続き毎年なされ続けている。

(\* ) 和解勧告 = 東京高裁平成 17 年 1 月 11 日和解勧告, 平成 16 年 (ネ) 第 962 号, 同第 2177 号。

(3) 例えば、昨年 (平成 21 年) になされた知財高裁による下記二判例は比較的注目度が高いようである。

① キヤノン職務発明事件高裁判決

知財高裁平成 21 年 2 月 26 日判決, 平成 19 年 (ネ) 第 10021 号。(原審 東京地裁平成 19 年 1 月 30 日判決, 平成 15 年 (ワ) 第 23981 号。)

② ブラザー工業事件高裁判決

知財高裁平成 21 年 6 月 25 日判決, 平成 19 年 (ネ) 第 10056 号。(原審 東京地裁平成 19 年 4 月 18 日判決, 平成 17 年 (ワ) 第 11007 号。)

ここで、②の訴訟においては、対価請求権と無効特許の関係が大きく争われたため、本稿は②の判決の内容についてしばしば言及することとなる。

(4) 対価請求権制度における対価の額は法 35 条 5 項 (改正前 35 条 4 項) がいう「使用者等が受けるべき利益」にいわゆる従業者貢献度 (= 1 - 使用者貢献度) を乗じて算定する考え方が一般的となっているが、ここで、「使用者等が受けるべき利益」とは、使用者等が法 35 条 1 項による法定通常実施権を無償かつ全範囲において元来保有していることから、これを超える利益であると解され、このことは争いはないと言ってよい。そして、この利益はしばしば「独占による利益」であるとか「独占の利益」であるとか呼ばれてきた。しかし、この「独占の利益」とは法 35 条 1 項の通常実施権によって得られる利益を超えれば足りるのであるから、広義に解すべきであり、いわゆる特許権が作った「寡占」状態による利益も含むのは当然である。判決の中には、特許権者が他者にライセンスをした上で自己実施をしている場合に、ライセンス料のみをここに参入し、自己実施分をかかると利益をここに参入しない説もあるが、誤りである。特許権者だけでなく、第三者にライセンスしたからといって、自己実施分について 35 条 1 項を超える利益がないわけではなく、少ない販売者で業界をシェアしているのであ

り、寡占の利益があるからである。この点、「独占の利益」という語は必ずしも適切ではないかもしれない。筆者もしばしば「独占の利益」との語を使用するが、これは寡占も含む広義の「独占」の意味であり、35 条 1 項を超える分という意味に解さなければならない。本稿においても「独占の利益」という場合は、上記広義の独占についていうものとする。

(5) 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由勘酌の可否について」知財管理 Vol. 60 No. 2 2010

(6) 島並良「職務発明の承継対価と使用者の利益——2009 年に下された 2 つの知財高裁判決によせて」ジュリスト No.1394 2010.2.15

(7) 関根康男「最近の知財高裁判決が発明報償の実務に及ぼす問題点とその考察」知財管理 Vol. 60 No. 2 2010

(8) オリパス事件高裁判決

東京高裁平成 13 年 5 月 22 日判決, 平成 11 年 (ネ) 第 3208 号。(原審 東京地裁平成 11 年 4 月 16 日判決, 平成 7 年 (ワ) 第 3841 号。)

(9) オリパス事件最高裁判決

最高裁第三小法廷平成 15 年 4 月 22 日判決, 平成 13 年 (受) 第 1256 号。

(10) これに対して、前掲注 5 において田村善之教授は、水戸地裁土浦支部判決 (水戸地裁土浦支部平成 15 年 4 月 10 日判決, 平成 8 年 (ワ) 第 202 号), 及びこの流れを受けた同控訴審判決 (東京高裁平成 16 年 9 月 29 日判決, 平成 15 年 (ネ) 第 2747 号) が無効主張を認容した旨に言及している。しかし、これら判決は、無効主張を正面から認めたものであるかどうかは微妙である。また、裁判所も深く検討していないような些細な説示を誇大に述べている感もある。また、重箱の隅をつつくような感もある。これらの点を一応指摘しておきたい。

(11) ブラザー工業事件高裁判決～前掲注 3 ②

知財高裁平成 21 年 6 月 25 日判決, 平成 19 年 (ネ) 第 10056 号。(原審 東京地裁平成 19 年 4 月 18 日判決, 平成 17 年 (ワ) 第 11007 号。)

(12) これらの点については、すでに帖佐隆「職務発明制度の法律研究」(成文堂) 第 6 章, ②帖佐隆「日亜化学事件・控訴審和解」評釈 (「職務発明訴訟の総括 ～これでもいいのか日本の知財戦略～」(経済産業調査会) 中, 255 頁～272 頁, 帖佐隆「判例評釈 キヤノン職務発明対価請求事件高裁判決」知財ぶりずむ 2009 年 6 月 No. 81

Vol. 7 86 頁～111 頁においても述べているので参照されれば幸いである。

(13) 田村善之教授がいう「インセンティブ論」

田村善之「職務発明制度のあり方——市場と法の役割分担の視点からの検討」(田村善之・山本敬三 [編]「職務発明」(有斐閣) (2005 年 3 月) 中 第 1 章

田村善之「青色発光ダイオード事件控訴審和解勧告について——職務発明に対する補償金額の算定のあり方——」知的財産法政策学研究 Vol. 8 (2005)

及び、前掲注 5「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」、等。

(14) リスク負担論と従業者貢献度

対価請求権における、いわゆる従業者貢献度であるが、もし、この中に使用者のリスク負担分が入っていないのであれば、従業者貢献度は常に 50% を超えなければおかしい。なぜならば、現実に発明を行っているのは発明者であり、それを評価して特許を付与しているのであるから、どんなに使用者が発明に対して支援を行ったとしても、半分の貢献度はあるはずである。それが 5% とか 10% とか 50% にはるか届かない率でしかないのはリスク負担分をそこに算入していると解するしかない。

このことは、前掲注 12 の各文献においても述べているので参照されれば幸甚である。

(15) 特許法は、発明を創作することがそれなりに困難であることに鑑み、発明者保護を通じて発明者になることを奨励しているのであるから、発明者の取り分を取り上げて発明者以外の者に回す必要はまったくない。であるがゆえに比較的厳格な手法で発明者を認定しているのである。詳細は注 12 の各文献を参照されたい。

(16) しばしばこういった、その分を他へ回せばよい、との論法がとられるが、その原資が一定であることの保障はまったくない。使用者の懐へ入ったきりのことも多々ある。使用者の懐から出てお金が回る保障はどこにあるのであろうか。企業が高収益であっても、従業員は必ずしも高賃金でなく、従業員の不満は多いという事例には事欠かないことをここに指摘しておきたい。

(17) 改正前 4 項は現 5 項となっている。注 1 にも述べたが、基本的には改正前と改正後とでは、法解釈の方向性はかわりがない。また改正前 4 項と改正後の 5 項は事実上ほぼ同じことを述べているし、また同様の構造をとっている。

(18) バリ条約 1 条 (4) は、特許の概念の中に、輸入特許なるものを示している。もっとも輸入特許の導入を各国

に強制するものではないが、少なくとも一時期、世界のいくつかの地域で、外国技術を輸入した者に特許を付与する、という考え方があったことを示している。もっとも外国の技術であっても現在の社会のグローバル化に伴い、比較的容易にアクセスできるため、この意義は小さくなっていると考えられる。しかしながら、国境とは別に、データベース化されていない技術や、紙媒体のみで埋もれてしまっている技術は逆になかなか発掘されにくい。このようなことから考えると、埋もれた技術を紹介したという点は一応の評価を与えることができるのではないか。また少なくともそれまでの利益についてはこれを保障して分配を受けるだけの意義はあるのではないだろうか。

(19) このことは、商標法における一般的出所の混同と具体的出所の混同の關係に似ているとも思う。同法では一般的出所の混同を生じる範囲を類似の範囲と考えたりしているが、その類似範囲内にある商標どうしであっても実際には混同を生じない場合もある反面、類似範囲外でも出所の混同を生ずる場合もある。これに対し、特許制度においても、いわゆる審査実務における進歩性を満たさない旨の認定があったとしても、現実の創作が容易でない場合もあるし、また、その逆もありうると思われる。

(20) 前掲注 5「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」。

(21) 参考 = ① 貞嘉徳「特許無効とライセンス料 ～既払ライセンス料の返還～」。

[http://www.namura-law.jp/case\\_study/?p=21](http://www.namura-law.jp/case_study/?p=21)

② 才原慶道「特許の無効と既払実施料の返還の要否」商学討究 59 卷 1 号 (2008) 83 頁-93 頁。

(22) 豊崎光衛「工業所有権」〔新版〕(有斐閣) 二八六頁。吉藤幸朔「特許法概説」〔第 10 版〕513 頁。

(23) 参考 = 前掲注 21「工業所有権」〔新版〕(有斐閣) 二八六頁。

(24) 石村智「実施契約」(牧野利秋 = 飯村敏明「新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法」中 364 頁)。

(25) 前掲注 5「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」。

(26) 「石風呂装置」事件 高裁判決 = 知財高裁平成 21 年 1 月 28 日判決, 平成 20 年 (ネ) 第 10070 号。～錯誤無効を認めず不返還。(原審地裁判決 = 東京地裁平成 20 年 8 月 28 日判決, 平成 19 年 (ワ) 第 17344 号。～錯誤無効により返還。)

しかし、かかる対価請求権と無効特許の問題に当該判決を採り上げるのは、やや不適切なではなからうか。というのは、本事件は、返還を求める原告の錯誤の対象が、被告特許権の有効性というよりは、技術的範囲への属否だからである。また、返還の対象も最初の契約金であり、ランニングフィーではない。よって、対価請求訴訟の観点からすれば、技術的範囲に属するか属さないか、及び、はたしてこの契約金が独占の利益かどうかの問題に帰する話であるため、対価請求権と無効特許の問題とは若干趣を異にするように思われる。

(27) 法的拘束力はないと思われるが、公正取引委員会「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」によれば、契約における「特許権消滅後等における技術の実施料の支払義務」は「優越的地位の濫用として問題となり得る場合」の「例示」とされる。となると、かかる公正取引委員会の解釈でいくならば、特許無効後は遡及消滅なのであるから、ライセンス期間中も「特許権消滅後等」であろう。にもかかわらず、公正取引委員会が実施料不返還条項について問題視したなどという話は耳にしない。やはり、それは、その思想の中に、民

法 189 条類推適用により特許権者は果実を受けとれる、との考え方や、現実の利益を得ているから元来不返還で構わない、との思想があるからこそに思われる。

(28) 「カップ入り即席食品」事件＝東京地裁昭和 57 年 11 月 29 日判決，昭和 55 年（ワ）第 2981 号。

(29) 石川義雄「実施契約中の権利の無効と不当利得返還請求権」別冊ジュリスト 特許判例百選（第二版）74 155 頁（注 28 の評釈）もこのことを指摘あるいは示唆する。もっとも、金銭の流れをつきつめて考えると石川義雄弁理士のみならず結局この考え方へ行き着かざるをえない。

(30) 前掲注 5 「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」。

(31) 前掲注 6 「職務発明の承継対価と使用者の利益——2009 年に下された 2 つの知財高裁判決によせて」。

(32) 前掲注 11 の原審～ブラザー工業事件地裁判決。東京地裁平成 19 年 4 月 18 日判決，平成 17 年（ワ）第 11007 号。

（原稿受領 2010. 3. 12）

