

論説・ 解説

職務発明規程の「不合理」性判断

——「実体面」をどこまで考慮することが可能か——

京都大学准教授 愛 知 靖 之

1 問題の所在

平成27年7月3日、職務発明規定の改正を含む「特許法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第55号）が成立し、7月10日に公布された。本改正により、特許を受ける権利の使用者帰属が選択可能となり、また、従業者に対する報奨が「相当の利益」として金銭以外の経済上の利益を含むものとなったほか、「相当の利益」の内容決定に関するガイドラインの策定・公表が定められた。しかし、平成16年改正の特許法（以下、「平成16年改正法」という）下では35条4項に定められていた対価支払いの「不合理」性判断の考慮事項などは、そのまま平成27年改正の特許法（以下、「平成27年改正法」という）の35条5項に受け継がれ、少なくとも、条文上は大きな変更がない。

そして、近時、平成16年改正後初めてこの「不合理」性判断の枠組みについて判示した裁判例が登場するに至った。東京地判平26・10・30（平成25年（ワ）第6158号）（本誌67号117頁参照）〔野村證券事件第1審〕、知財高判平27・7・30（平成26年（ネ）第10126号）（本誌70号82頁参照）〔同控訴審〕であり、これら二つの判決の間には、後述するように不合理性判断に関する重要な差異がある。「不合理性」の判断枠組み自体は、平成27年改正前

後（新5項と現4項。以下、平成27年改正法の条文を「新」で表わすことがある）で大きな変更はなく、また、新5項自体は、平成27年改正法施行日以後になされる特許を受ける権利等の取得等に適用される¹⁾ため、まだしばらくは、平成16年改正法が適用される事案が登場しうるのであって、これらの判決は、平成27年改正法下においても一定の意義を有する。

そこで、本稿では、野村證券事件を一つの手がかりとして、平成16年改正法の4項および平成27年改正法の5項における不合理性判断の枠組み・判断要素について検討を加える。その際、本稿で特に扱うのは、不合理性判断において、条文に例示された手続面以外に、実際に算定された額の多寡・決定された利益の内容という実体面をどこまで考慮することが許されるのかという問題である。したがって、本稿の目的は、平成27年改正法の内容を概説するものではなく、使用者帰属や「相当の利益」の内容等を検討するものではない²⁾。また、野村證券事件についても、相当の対価の算定に関する判示部分の検討は行わず、判旨の結論の妥当性自体も考察の対象からは外すこととする。

1) 特許庁総務部総務課制度審議室『産業財産権法の解説（平成27年特許法等の一部改正）』20頁。

2) 平成27年改正法全体を解説・分析した論稿としては、横山久芳「職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」本誌68号34頁、飯塚卓也「職務発明制度改正案への評価と提案ーガイドライン策定に向けた予備的考察ー」判タ1413号36頁、井上由里子「平成27年職務発明制度改正についての一考察」特許研究60号18頁などを参照。

2 平成16年改正法35条4項における「不合理」性の判断枠組み

(1) 総説

平成16年改正法も平成27年改正法もいずれも、対価や利益内容の決定に対する使用者の裁量を一定程度認めつつ、それが不合理な形で行われている場合に限り、裁判所が介入する。そして、両法とも、対価・利益内容の合理性は、対価・利益内容決定プロセス全体を対象に判断される。具体的には、対価・利益内容決定に対する従業者の関与の程度が重視され、①対価・利益内容決定基準の策定段階における「協議の状況」、②対価・利益内容決定基準策定後の「当該基準の開示の状況」、そして、③対価・利益内容決定基準のあてはめ段階（職務発明完成後、実際に基準をあてはめて対価額の算定・利益の供与を行う段階）における「従業者等からの意見の聴取の状況」という3段階の考慮事項を中心に、不合理性が判断される³⁾。

さらに、少なくとも平成16年改正法下においては、以上の手続面に加えて、対価決定基準によって実際に算定される対価額という実体面も考慮しうると考えられていた。確かに、前述①～③の手続面は、当事者間に存在する構造的な力の不均衡（情報の非対称・交渉力格差）が是正されているかを判断するための考慮要素として、不合理性判断の中心に据えられる。しかし、手続面のみで「不合理性」が判断されると、常に厳格な手続の履践が求められ、企業（特に中小や、発明が頻繁に行われないような非製造業）に過大なコストを負わせることになりかねない。また、手続の履践の程度にも差があり、ここまでの手続を踏んでいれば合理的というように、手続面のみで合理的か不

合理かを形式的に割り切ることは必ずしも容易ではなく、他の評価軸を用いることが有用となる場合も多い⁴⁾。そこで、当事者にとって重要な最終目標は「対価額」である以上、実際に算定された額の多寡も考慮すべきであり、「……意見の聴取の状況等」の「等」に含まれる要素の一つとして斟酌される。結局のところ、手続面と実体面（対価額）の相関的考慮が必要となるのである⁵⁾。

以上の点は、平成27年改正法における相当の利益の内容決定においても基本的に妥当する。しかし、「相当の利益」として金銭以外の経済上の利益を認めた本改正は、インセンティブ施策に関する各企業の自主性・自由裁量を尊重することに主眼があるため、不合理性判断における「実体面」をどの程度考慮するかについて、平成16年改正法と同様に考えてよいのかが問題となり得る。この点は、4にて詳述し、本節ではさしあたり平成16年改正法35条4項における不合理性判断をもっぱら念頭において議論し、3にて同法下の事件である野村證券事件について検討を行う。

(2) 実体面の考慮の可否

ア) 手続が完全に履践されている場合

不合理性判断において、協議の状況・開示の状況・従業者からの意見聴取の状況など手続面以外の実体面（実際の対価額）を考慮することの可否が、少なくとも理論的に先鋭な形で問題となり得るのは、手続面が完全に履践されているにもかかわらず、支払われた額自体の低廉さを考慮して不合理性を肯定しうるのか、あるいは反対に、手続面が全く履践されていないにもかかわらず、支払われた額の高さを考慮して、不合理性を否定しうるのかという場面である。以下では、この二つの場面を主として、さらに、この両極端の場面の間

3) さらに、対価・利益内容決定基準の改正の状況などその他の手続面についても、「……意見の聴取の状況等」の「等」に含まれる考慮要素として斟酌されうる。

4) 山本敬三「職務発明の対価規制と契約法理の展開」田村善之＝山本敬三編『職務発明』132頁～133頁。

5) 平成16年改正法下における特許庁「新職務発明制度における手続事例集について」（以下、「手続事例集」という）I第1章2.問2においても、「全過程の中には、どのような手続が行われたのかという意味における手続面の各要素及び対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実体面の各要素の双方が含まれます。ただし、不合理と認められるものであるか否かの判断において、実体面の要素は、手続面の要素と比較して、補完的に考慮されます」として、補完的ではあるものの実体面も考慮要素に入りうることを正面から認めていた。

にある中間領域、すなわち、手続は履践されているが、何らかの瑕疵が存在するという最も一般的な場面を加えて、順に検討する。

まず、手続が完全に履践されている場合、すなわち、協議・開示・意見聴取の状況等をみて、使用者・従業者間の実質的対等性が確保され、従業者が十分に与えられた価格算定根拠などの情報をもとに納得のうえで対価が算定されたと評価できる場合には、たとえ対価額が極めて低廉であったとしても、不合理性は否定すべきと考える。なぜなら、通常の契約と同様に、両当事者の実質的対等性が確保され、十分に与えられた算定根拠などの情報をもとに納得のうえで対価が決定・合意されたと評価できる場合に、なお法が介入し、この両者の合意を否定する理由はないからである（当事者自治の尊重）。もっとも、使用者・従業者間には、構造的な力の不均衡（情報の非対称・交渉力格差）が存在するという状態がベースラインであり⁶⁾、以上の認定は極めて慎重に行われるべきことは当然である。とりわけ、「勤務規則その他の定め」（職務発明規定等）により著しく低廉な額が算定された場合に、不合理性が否定されるのは

例外的なケースと考えられ、実際には使用者・従業者間の個別契約による場合が原則であろう⁷⁾。しかし、勤務規則等に基づくその例外的な場合であっても、仮に従業者が真に納得していたにもかかわらず（その後、使用者との折り合いが悪くなり、相当対価請求訴訟に至ったからといって）、裁判所が算定した対価額を上乗せする必要性は見出しがたいのではないと思われる。さらに、このような考え方を推し進めれば、従業者による対価請求権の放棄自体も、その意思表示に何らの瑕疵がない限りは、有効なものと認めるべきという結論に至る⁸⁾。

しかし、一般的には、このようなケースであっても実体面を考慮すべきとの見解が有力であり、たとえば、特許庁の手続事例集においても、「最終的に算定された対価の額が過度に低額であるような場合には、総合的な判断において不合理であると評価される可能性がある」⁹⁾とされているところ、これは、手続を独立して観察すれば不合理性は認められなくとも、額が極端に低額であれば、総合的にみて不合理との評価に至るという趣旨である¹⁰⁾。

6) このような状態を是正し、「当事者自治」にゆだねることができる環境整備を行わせることこそが平成16年改正法35条4項・平成27年改正法同条5項の役割である。

7) 吉田広志「東京地判平成26年10月30日〔伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法・野村證券〕事件・評釈」飯村敏明先生退官『現代知的財産法 実務と課題』816頁～817頁は、個別契約がある場合に限り、当該契約による特許法35条のオーバーライドを認め、対価を一切不要とすることも可能であると説く。

ただし、使用者と従業者が個別契約を締結した場合でも、当事者間に存在する構造的な力の不均衡（情報の非対称・交渉力格差）を背景に、使用者側に一方的に有利な契約が締結されるおそれもあるので、「勤務規則その他の定め」による場合と同様、上記の考慮要素に基づく慎重な判断が必要であることはいうまでもない（4項にもその旨が規定されている）。しかし、契約による場合は、そもそも特許法の規定を待たなくとも、民法90条により同様の介入が可能である。いわゆる「現代的暴利行為論」として、他人の窮迫・軽率・無経験等に乗じるなど意思決定に対する侵害の程度（主観的要素）と、給付と財貨の不均衡（財産に対する侵害）の程度（客観的要素）とを相関的に考慮して、契約の有効性を判断するというのが近時の動きである。すなわち、手続面と実体面の相関的な考慮により判断されるという点では、民法90条と特許法35条4項の趣旨は基本的に同様である（以上、山本・前掲〈注4〉136頁～139頁）。したがって、非職務発明の契約による事後承継に対しても、民法90条を通して、事実上、特許法35条4項と同様の規律があてはまることになる。

8) 東京高判平13・5・22判時1753号23頁（本誌13号65頁参照）〔オリンパス事件控訴審〕参照。また、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＝山本編・前掲〈注4〉89頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（上巻）』574頁〔飯塚卓也＝田中浩之〕も参照。

9) 特許庁・手続事例集・前掲〈注5〉I第1章2.問5。同旨、特許庁総務部総務課制度改正審議室『産業財産権法の解説〔平成16年特許法等の一部改正〕』155頁～156頁。

10) そのほか、土田道夫「職務発明とプロセス審査―労働の観点から」田村＝山本編・前掲〈注4〉176頁も同旨。また、神谷厚毅「平成16年法律第79号による改正後の特許法35条4項の解釈適用」本誌67号35頁も、基本的には手続面重視の立場に立ちながら、実体面が「手続が適正に行われている場面において、不合理性を肯定する事情として有効に働くのは、……一見して不合理といえるような規程に基づく算定を否定するとか、発明の価値に比して極めて低額な対価の支払いを否定するというような限られた場面であろう」と述べる。

(イ) 手続が全く履践されていない場合

反対に、たとえ協議・開示・意見聴取等すべてが不十分で、手続の履践が全くなかった場合でも、手続の不備を治癒できるほどに、対価額が極めて高額であれば、不合理性は否定すべきではないかと考えられる¹¹⁾。前述のように、当事者にとって重要な最終目標は「対価額」である以上、それが極めて高額で十分なものでありさえすれば、それを尊重し、裁判所があらためて相当の対価を算定する必要はないといえるからである¹²⁾。

他方、平成16年改正法35条4項が手続面を重視する規定であることを根拠に、たとえ対価額が十分に高額であったとしても、手続が履践されていない以上、不合理性を肯定すべきであるとの見解もある¹³⁾。確かに、同項が手続面を重視していることは間違いない。しかし、あくまで、合理的な対価額の支払いを保障することこそが同項の目的であり、これが実現しているか否かを判断するための考慮要素として手続面を重視しているにすぎない。高額な対価額が支払われている以上、同項の目的は達成されていると評価できよう。

(ウ) 手続は履践されているが、何らかの瑕疵が存在するケース (アとイ) の中間領域)

(1)で述べたとおり、手続の履践の程度のみをとりあげても、ここまでの手続を踏んでいれば合理的というように、手続面のみで合理的か不合理か

を形式的に割り切ることは必ずしも容易ではなく、他の評価軸を用いることが有用となる場面も多いため、このようなケースでも実体面の考慮を否定するべきではない。手続面に存在する瑕疵の程度のみをみて、不合理性を判断することは困難であり、支払われた対価額との相関的な考慮が有用となるのである^{14) 15)}。

3 野村證券事件

(1) 総説

次に、以上を前提として、野村證券事件第1審・同控訴審の検討を行う。本件は、Y社(被告・被控訴人)の従業者であったX(原告・控訴人)が、職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(以下、「本件発明」という)について特許を受ける権利をY社に承継させたことにつき、平成16年改正特許法35条3項(5項適用。以下、本節では条文は平成16年改正法のものである)に基づき、Y社に対し、相当対価286億9190万5621円の内金2億円等の支払いを求めた事案である。争点の一つとなったのが、Y社発明規程による対価の算定が4項に基づき不合理と認められるか否かであった。

(2) 手続面に対する評価

(ア) 協議の状況

- 11) この場合、何に比べて対価額が極めて高額であればよいのか、すなわち、対価額の多寡を考慮するのに何を基準にするのかという問題が生じる。この問題について、興味深い判断を行ったのが後述する野村證券事件である。
- 12) 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲〈注9〉156頁も、「手続が全く行われていなかったとしても、結果として支払われる対価が極度に高額である場合には、定めたところにより対価を支払うことは『不合理』とは判断されないこともあり得る」と述べている。さらに、土田・前掲〈注10〉176頁も同旨。
- 13) 神谷・前掲〈注10〉は「手続が全く履践されていないような事例では、同条4項の適用においては、対価の額を考慮するまでもなく、使用者の規程に基づく対価の支払いは不合理であると解」すべき(同35頁)と述べたうえで、「改正法35条4項にあげられた三つの手続の全部が適正に行われていない場合であっても、対価が決定されて支払われるまでの全課程(原文ママ)を総合的に評価した結果、必ずしも不合理と認められない場合もあり得る」という考え方が、「従業者の意思を反映するための手続が何ら行われていないにもかかわらず、対価の額が適正でさえあれば、不合理であるとはいえないとする余地があるという趣旨であれば、手続面の重視という改正法の趣旨に照らし疑問である」(同35頁注29)とする。
- 14) 神谷・前掲〈注10〉も、「手続面での適正さが不十分な場合には、実体面の事情はまさに『補完的』な要素として働き、実体面も含めて全体の不合理性を判断すべき」(同35頁)として、実体面の斟酌を認めている。
- 15) なお、本節で述べてきた実体面の考慮の可否という問題について、吉田・前掲〈注7〉803頁以下は、「プロセス目的志向」と「プロセス手段志向」という観点から整理している。「プロセス目的志向」とは「協議プロセスを踏むことそれ自体を重視する立場」とされ、実体面の考慮に対して謙抑的な態度がとられることになる。他方、「プロセス手段志向」とは、「適切なプロセスが踏まれたかどうかは、結局、支払われた対価額それ自体を主として評価すべきという立場」とされ、むしろ実体面の考慮は積極的に行われることになる。

まず、第1審判決は、①Xの入社の際やその後に、X個人との個別協議がなかった点とともに、②Y社発明規程の策定・改定段階で、Y社の他の従業員らとの協議がなかった点も理由にあげて、「協議」の不十分性を指摘している。他方、控訴審は、①のみを理由とし、発明従業者X個人についての「協議の状況」のみを検討して、「協議」の不十分性を指摘している。不合理性の判断は、対価決定基準の「定め」ごとに行われるのではなく、「定め」により、発明従業者に個別に支払われる対価ごとに行われる¹⁶⁾。したがって、「協議の状況」もあくまで、発明従業者個人を基準に検討する必要がある、控訴審はこれに忠実な判断を行ったものと評価できよう。

なお、対価決定基準策定段階の「協議」は、使用者・従業者間の集団交渉によるものでもよいが、その代表者は発明従業者個人を正当に代表していなければならない¹⁷⁾。しかし、Y社発明規程策定時には、Xは従業員ではなかった以上、規定策定の協議に際して、X個人が正当に代表されていたり、その意思が反映可能であったということはあり得ない。したがって、①X入社後の個別協議の有無に判断の重点がおかれるのは当然である。そして、判旨の述べる通り、対価決定基準策定時に在職していなかった従業員との間で入社時あるいは入社後の個別協議がなければ、「協議」がなかったものとして、不合理性が肯定される方向に働く。しかし、このことのみをもって不合理性が常に肯定されるわけではなく、実際に基準をあてはめて対価額を算定する際の「意見聴取」の段階で、対価決定基準を開示し、基準それ自体について意見を求めるなどすれば、不合理性が否定され

ると考えるべきであろう¹⁸⁾。ただし、いずれにせよ、本件ではこのような手続さえ不十分であった。

(イ) 開示の状況

第1審・控訴審いずれも、Y社発明規程のうち、対価額と支払方法が具体的に明示されていた発明規程が開示されていないことを根拠に、開示は不十分と認定している。

(ウ) 意見聴取の状況

第1審は、①意見聴取手続・不服申立手続等が定められていないこと、②「これまでに職務発明をした従業員」から意見聴取を行ったことがないことを理由に、意見聴取が不十分であったと認定している。他方、控訴審は、①に加え、③X個人に対して個別に意見聴取をしていなかったことを理由として、同様の結論に至っている。ここでも、「協議の状況」と同様、発明従業者個人を基準に「意見聴取の状況」を検討するという姿勢が鮮明に打ち出されている。

(エ) 手続の履践状況

第1審・控訴審とも、(ア)～(ウ)までのすべての手続が履践されておらず、これらに代替する手続も行われていないと認定している¹⁹⁾。すなわち、本件は、前述の2(2)(イ)のケースに該当すると評価されたわけである。

(3) 実体面の考慮

(ア) 第1審の立場

このように、本件では、手続が全く履践されていなかった以上、そのままでは不合理性が肯定されるところ、実体面を考慮することにより結論が変わりうるのかが問題となる。第1審と控訴審は、結論として不合理性を肯定した点では同様であるが、実体面を考慮しうるかという問題については

16) 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲〈注9〉154頁。また、平成27年改正特許法下における特許庁『特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）案』（以下、「ガイドライン案」という）第二の二1(ロ)も、「実際の事案における協議の状況の適正性については、使用者等と職務発明をした従業者等との間の具体的な協議の状況に基づいて個別に判断される」と述べている。

17) 特許庁・手続事例集・前掲〈注5〉I第2章2-2問1、特許庁・ガイドライン案・前掲〈注16〉第二の二2(四)(五)。

18) 常に、新入社員と対価算定基準について独立に個別協議を行う必要があるわけではなく、実際に職務発明が行われた段階でまとめて意見聴取すればよいと考えるべきではなかろうか。ただし、特許庁・手続事例集・前掲〈注5〉I第7章2、特許庁・ガイドライン案・前掲〈注16〉第三の三では、意見聴取の段階ではなく、あくまで「協議」として新入社員との話し合いを要求しているようである。

19) 第1審では、協議・開示・意見聴取の「手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること」が不合理性を否定する方向に働くとして述べているが、具体的にどのような手続が想定されているのかは不明である。

全く異なる立場をとっている。

まず、第1審は、「その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になること」などの特段の事情があれば、不合理性が否定されると判示したうえで、手続的不備を補って余りある金額が算定されたか否かを判断する基準として、5項の「相当の対価」や当該職務発明の価値を用いるのではなく、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成16年改正後に上場企業を対象に行った調査の結果をもとに算出された他企業の平均的な対価決定基準をもとに判断している²⁰⁾。この判示は、社会通念や他社との比較を理由に額の十分性を争った当事者の主張に応えたという面がある²¹⁾ものの、第1審判決の際立った特徴となっている。このような判断の背後には、4項は5項の前提となる規定である以上、4項の判断を行う際に、5項の「相当の対価」を先取的に考慮すべきではないとの発想²²⁾があるとみることができるかもしれない²³⁾。

ただし、第1審は、協議・開示・意見聴取すべてが不十分であり、手続面のみでは到底、不合理性を否定できないとの判断を前提に、この大きな手続的不備を治癒できる程度に対価額が極めて大きいと評価できるか否かを判断している。Y社の発明規程で算定される対価額が、他企業の平均的な対価算定基準をベースに想定される対価額すら

大幅に上回る見込みがないことを理由に、想定される対価額の十分性を否定しているのである。すなわち、手続が全く履践されていないケースであることを前提に、平均を大きく上回りもしない程度では、この大きな手続的不備を治癒するには到底足りないという判断を行っているだけである²⁴⁾。他社平均との対比が用いられたのも、あくまで本件事案、すなわち手続が全く履践されていないという前述の2(2)(イ)のケースを前提とするものであって、過度の一般化はできないと思われる。

しかし、判旨と異なり、前述の2(2)(イ)のケースであったとしても、算定された対価額は、発明の価値・「相当の対価」と比較すべきとの立場も十分説得力がある。たとえY社の発明規程が他社に比べて高額な算定を可能とするものではなかったとしても、そもそも発明の価値自体が低ければ、発明規程によって算定された対価額が僅少でも、額としては十分と評価しうるはずだからである。支払われた額が、「相当の対価」に比べて十分な額でありさえすれば、その前提となる対価算定基準自体の他社比較いかんにかかわらず、不合理性を否定する方向に働くと考えべきである²⁵⁾。そもそも、従業者報奨制度は、各企業が自由かつ柔軟に設計し得ることが前提であり、対価額の支払いの代わりにさまざまな処遇を行うことは、平成16年改正法下でも可能である²⁶⁾。5項の「相当の対価」

20) 具体的には、「対価の額及び支払条件等の実体面については、Y社発明規程……の定める出願時報奨金及び取得時報奨金の額……は、いずれも他の企業と比較して格別高額なものとはいえない……。また、実施時報奨金については、上限額の定めはないものの、この点は多数の企業と同様の取扱いをしているにとどまり……。Y社において他社より高額な対価の支払いが予定されていたとは解し難い」と判示している。

21) 中山一郎「本件第1審判批」AIPPI60巻8号734頁。

22) たとえば、木村陽一「新たな職務発明制度」本誌24号24頁注22は、「新4項と新5項はそれぞれ『相当の対価』の異なった決定方法であり、『新5項は規定上『新4項』の規定により不合理であると認められ』て初めて適用される。『新5項の適用のためには、論理的に新4項の判断が先行する。新4項の判断に対して新5項の判断が先立つことはない。』「実務上は、訴訟当事者が新5項の基準に従った計算結果を裁判所に提出し、新4項における『等』に含まれる要素として不合理性の判断において参酌すべきことを主張することはあり得るが、裁判所が新4項における不合理性の判断にあたって必ず参酌すべきものなどとはいえない」という。そのほか、特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲〈注9〉164頁、中山＝小泉編・前掲〈注8〉542頁、神谷・前掲〈注10〉35頁も参照。

23) 中山・前掲〈注21〉735頁・737頁～738頁。

24) Y社発明規程の出願時報奨金・登録時報奨金がそれぞれ3万円、10万円であったところ、他社平均は、それぞれ9941円、2万3782円であり、Y社の報奨金は他社平均の3倍、4倍であったが、それでも「格別高額なものとはいえない」と判断されたのも、あくまで手続的不備が極めて大きく、手続自体が全く履践されていないと評価しうる事案だったからだと考えられる。手続的不備の程度が大きければ大きいほど、対価額が高額でなければ、不合理性は否定できない。

25) 前掲〈注7〉における暴利行為論で斟酌される給付と財貨の不均衡も、財の価値（市場価格）がベースとなる。

は、「従業者等の処遇」等も考慮して算定されるため、従業者に支払われた対価額は低いものの、それに代わる処遇を与えていたという場合にも、「相当の対価」（従業者に対する処遇分だけ減額）に比べ、不十分とは評価されない。4項の「不合理性」判断においても、従業者に対する対価額のみならず、それ以外の処遇・経済的利益等についても「実体面」として考慮可能とすべきであり、「相当の対価」を基準にすれば、これが実際に可能となる（反対に、第1審のような他社平均との対比では考慮することができない）。手続事例集においても、「一般的には、使用者等の研究開発戦略や経営戦略、従業者等の置かれている研究環境や処遇等の諸事情は、各使用者等と従業者等ごとに異なることから、単純に基準により決定される対価の額が他社と比較して低いレベルであることだけをもって、不合理性が肯定されることには必ずしもならないと考えられます」との記述がみられるところである²⁷⁾。また、当事者もすでに5項の「相当の対価」額をめぐる主張立証活動を行っているはずであり、裁判所が4項の不合理性判断において、これを斟酌することも可能である。以上のように、対価額の十分性を判断する際に、発明の価値、すなわち、5項の「相当の対価」を基準に据えることを認めるべきではなかろうか²⁸⁾。ただし、4項は「相当の対価」額自体を算定するものではなく、手続面に不備があることを前提に、これを治癒可能な程度に十分高額の対価が支払われたのかのみを評価すればよいので、5項の「相当の対価」を厳密に算定し、それとの多寡を比較す

る必要はなく、当事者の主張を参考に、「相当の対価」（発明の価値）としておおよその額（幅のある額）を見積り、それを基準にすれば足りる（5項の考慮要素に基づき一義的に確定された「相当の対価」額を基準にする必要はない）。この意味では、4項・5項峻別論が説くように「第5項に規定されている算定方法とは別個の判断」²⁹⁾といえる³⁰⁾。

(イ) 控訴審の立場

これに対して、控訴審は、第1審が用いた独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査について、「どのような要件の下において実績補償を支払うとしているのかなど、それら企業の発明規程の内容は不明であり、本件においては、上記調査結果を、直ちに考慮要素とすることはできない」として、アンケート調査を用いることを否定したうえで、本件発明は実施されていないと認定することができ、「また、本件発明は、特許を受けることができないことが確定しているところ、少なくとも、これらの事情は、不合理性の有無の中で考慮し得る要素といえる」と述べていることから、対価額の十分性を発明自体の価値（「相当の対価」）を基準に判断する立場に好意的とも評価しうる判示を行っている。しかし、「Y社発明規程に従って本件発明の承継の対価を算定することは、何ら自らの実質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであるから、特許法35条4項の趣旨を大きく逸脱するものである。そうすると、算定の結果の当否を問うまでもなく、Y社発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとしたことは、不合理であると認められる」

26) 「相当の利益」と規定する平成27年改正では、各企業が従業者報奨制度を自由に設計し得る趣旨がより明確になっていることはいうまでもない。横山・前掲〈注2〉41頁、も参照。

27) 特許庁・手続事例集・前掲〈注5〉I第3章1.問2。

28) 結論同旨、玉井克哉「職務発明制度改正法案の検証」知財管理54巻6号914頁～915頁、相澤英孝「特許法35条の改正がもたらしたもの」ジュリ1279号117頁注6、土田・前掲〈注10〉176頁、191頁～192頁、吉田・前掲〈注8〉64頁～65頁、横山久芳「職務発明制度をめぐる法改正とその動き」ジュリ1326号55頁。ただし、横山はその後、前掲〈注2〉44頁において、「手続が合理的に行われている場合でも、使用者が付与した利益が同業他社のそれに比して著しく少ない場合など、インセンティブとして不合理であることが客観的に明らかな場合には、不合理性を肯定すべきであろう」。「逆に、手続面に不十分な点が認められるとしても、使用者の付与する利益が同業他社の平均水準を大きく上回っているなど、インセンティブとして合理的であることが客観的に明らかである場合には、……不合理性を否定してよいと思われる」と述べている。

29) 特許庁総務部総務課制度改正審議室・前掲〈注9〉164頁。

30) そのほか、第1審判決が採用した他社比較という手法に対する詳細な分析を行ったものとして、中山・前掲〈注21〉734頁～738頁を参照。

(傍点筆者)、『協議』『基準の開示』『意見の聴取』は、一般的に、適正な手続のための基本的要素であるところ、Y社発明規程は、そのいずれについても不十分であると認められ、また、その余の手続面について考慮すべき事情は、本件証拠上、何らうかがうことができない。そうであれば、その他の要素を考慮するまでもなく、Y社発明規程に従って本件発明の対価を算定することは、不合理と認められる」(傍点筆者)との判示がみられる。この判示内容からすれば、控訴審は、協議・開示・意見聴取すべてが不十分で、手続の履践が全くなかったと評価しうる場合(前述の2(2)(イ)のケース)には、手続面以外の「その他の要素」を考慮するまでもなく不合理性が肯定され、たとえ支払額が高額であったとしても、その結論に変わりはない(支払額を考慮しない)とする立場をとっていると理解することができる^{31) 32)}。

このように、第1審判決と控訴審判決では、手続の履践が全くない場合に、対価額が高額であることを理由に不合理性を否定することができるのかという問題について、異なる見解に立っている。ただし、このように手続が全く履践されていないケース(前述の2(2)(イ)のケース)においては、実体面を考慮に入れる立場に立った場合、手続面は完全に不合理性を基礎づけるような状況であるため、最終的な結論を下すには、対価額の十分性という実体面の検討のみが前面に出てこざるを得ず³³⁾、さらに、そこで対価額の十分性を判断する基準を「相当の対価」におく場合には、その判断内容は5項の判断と大幅に重なることになる³⁴⁾。他方、このケースで実体面を考慮しない立場に立った場合も、手続面のみで不合理性が肯定され

る結果、そのまま5項の対価算定のフェーズに入ることになる。したがって、このケースにおける4項の不合理性判断において、対価額を考慮すべきとする立場と考慮する必要なしとする控訴審判決のような立場の間に大きな違いはないと考えることもできよう。とはいうものの、たとえば、手続が全く履践されていないものの、従業者に支払われた額が数十億円であるなど、一見して高額であることが明らかな場合には、発明自体の価値(「相当の対価」)と比較するまでもなく、合理的な対価額と評価することができ、わざわざ5項の算定プロセスに入る必要はないといえるのではなかろうか。したがって、控訴審の立場ではなく、2(2)(イ)で述べたように、このケースでも実体面を考慮に入れることを肯定する立場に分があると思われる。

4 平成27年改正法35条5項における「不合理」性の判断枠組み

(1) 総論

特許法35条において、使用者が権利を取得・承継した場合に従業者に法律上の権利を与えるべきかについては多くの激しい議論が行われてきたところ、平成27年改正法においても、従業者の法定請求権は維持されることとなった。(職務)発明を奨励し産業の発達を促すために従業者に対するインセンティブ付与を確実なものとするためには、インセンティブ施策を完全に使用者側の自由裁量に委ねるのではなく、法的な権利としてインセンティブ付与を制度上保障しておくことが肝要である³⁵⁾。

もっとも、平成27年改正前は、権利承継の「対

31) 神谷・掲掲(注10)35頁と同様の見解である。神谷は同頁で、「平成26年判決(本件判決：筆者注)の事案のように、手続が全く履践されていないような事例では、同条4項の適用においては、対価の額を考慮するまでもなく、使用者の規程に基づく対価の支払いは不合理であると解」すべきと明確に述べている。

32) このように、控訴審判決の射程は、「手続が全く履践されていない場合(前述の2(2)(イ)のケース)」に限定されると考えられる。

33) これに対し、前述の2(2)(ウ)のケースでは、手続面と実体面の実質的な相関的考慮を要する。

34) もっとも、前述のように、4項は「相当の対価」額自体を算定するものではなく、手続面に不備があることを前提に、これを治癒可能な程度に十分高額の対価が支払われたのかのみを評価すればよいので、5項の「相当の対価」を厳密に算定し、それとの多寡を比較する必要はなく、当事者の主張を参考に、「相当の対価」(発明の価値)としておおよその額(幅のある額)を見積り、それを基準にすれば足りる(5項の考慮要素に基づき一義的に確定された「相当の対価」額を基準にする必要はない)点で、5項における算定とは異なる。

価」という譲渡対価として規定されていたため、給付内容に対する使用者の自由裁量の幅は限定されていた。これに対して、同改正では、給付内容に金銭以外の経済上の利益（留学の機会・ストックオプション・金銭的処遇の向上を伴う昇進や昇格・有給休暇・専用実施権や通常実施権など経済的価値を有すると考えられるもの）³⁵⁾を広く含めうると規定することで、インセンティブ施策に関する使用者の自主性・自由裁量の幅を広げ、各企業が自らの戦略に従ってインセンティブ施策を独自に整備することを可能としている。

ただし、このように従業者に与えられる権利内容には変更があるものの、「法定対価請求権と実質的に同等の権利」³⁷⁾が従業者に保障されており、従業者の利益が切り下げられているわけではない。改正前後を通して従業者に保障される法定請求権の位置づけに基本的な差異はないのである。また、新しい35条5項に規定された不合理性判断の考慮要素は、「……意見の聴取の状況等」（傍点筆者）という文言を含め）平成16年改正法下の4項と同様である。不合理性判断における実体面の考慮も基本的に上述の平成16年改正法下の議論と大きな違いはないと考えるべきであろう。たとえば、2(2)ア)で述べたように、手続が完全に履践されている場合、すなわち、協議・開示・意見聴取の状況等をみて、使用者・従業者間の実質的対等性が確保され、従業者が十分に与えられた利益内容決定

根拠などの情報をもとに納得のうえで利益内容が決定されたと評価できる場合には、たとえ利益内容が過少であったとしても、不合理性は否定すべきである³⁸⁾。反対に、2(2)イ)で述べたように、手続が全く履践されていない場合でも、利益内容が極めて大きなものであれば、同様に不合理性は否定すべきである。

(2) ガイドライン案の検討

ところが、平成16年改正法下の手続事例集で明記されていた実体面の考慮可能性が、新35条6項のガイドライン案には正面から記載されていない。考慮要素に係る一般論としては、「職務発明に係る相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断されることとなる。全過程における諸事情や諸要素は、全て考慮の対象となるが、その中でも特に同項に例示される手続の状況が適正か否かがまず検討されることが原則である」³⁹⁾と述べられ、「全過程における諸事情や諸要素は、全て考慮の対象となる」とされていることから、実体面の考慮可能性がまったくないわけではないものの⁴⁰⁾、手続事例集には存在していた実体面に関する記述があえて落とされている⁴¹⁾。ガイドライン案は基本的に手続事例集を下敷きにしており、他の箇所では同内容の記述がされている部分が多いにもかかわらずである。この点に関しては、『手続が妥当であった場合に実体上の妥当性に具体的にどういった影響があるか』などと

35) 横山・前掲〈注2〉40頁。

36) 特許庁・ガイドライン案・前掲〈注16〉第三の一1。

37) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（平成27年1月）4頁。

38) 平成27年改正法の趣旨を根拠にした記述であるため、平成16年改正法下でも同趣旨であるかは定かではないが、井上・前掲〈注2〉24頁～25頁。

39) 特許庁・ガイドライン案・前掲〈注16〉第二の一1(二)。

40) ガイドライン案に対するパブリックコメントへの回答である「改正特許法第35条第6項の指針案『特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針』に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方」においては、「改正特許法第35条第5項の『意見の聴取の状況等』の『等』については、具体的にどのようなものが考慮され得るのかについては個別の事情により司法で判断され得るものとなります」と記載がみられる。また、ガイドライン案では、手続事例集と同様に、利益内容の決定方法について、期待利益の評価に応じた支払いでもよく、かつ、この期待利益と使用者が実際に得た利益に乖離があってもよい、あるいは、上限額が定められていることをもって直ちに不合理性が肯定されるわけではないなどの説明もある（特許庁・ガイドライン案・前掲〈注16〉第二の一3）。

41) ガイドライン案に実体面の考慮可能性を書き込むべきか否かについては、萩原恒昭ほか「座談会 職務発明規定の改正」本誌69号16頁～19頁でも先鋭な対立がみられた。

いった手続重視の具体的内容が未だ不明確であるといった趣旨の指摘がなされている」⁴²⁾ ことに鑑み、「第35条第5項における『相当の利益』付与の不合理性の判断においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討されるとの同項の趣旨を明確にし、適正な手続に従って契約等を定めて『相当の利益』を与えた場合には、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示する」ガイドラインを定め、「指針に定める適正な手続に従って契約等の定めにより『金銭その他の経済上の利益』に従業者等に付与している場合には、第35条第5項の不合理性が否定されるところえられる」⁴³⁾ との解説がある。また、「不合理性の判断において平成16年改正前と同様に『相当の対価』の実体が考慮され、たとえ適正な手続を履践していた場合であっても、特許法35条5項に基づいて算定された客観的な対価額に不足する場合には不合理であると判断されるのではないかと不安が生じていたことに鑑み、かかる不安を払拭するために、特許法35条が手続重視の思想を採用していることを明確化するものである」との評価をするものもある⁴⁴⁾。

確かに、企業によるインセンティブ施策の自主性を重んじる平成27年改正法では、従業者に与えられた利益内容が、不合理性を否定する方向に働くほど十分なものであるかを判断することは極めて困難となろう⁴⁵⁾。とりわけ、野村證券事件第1審のように他社比較を行うことは、平成16年改正法下に比べてなお一層困難となり、妥当ではないということになる。各企業が自由かつ柔軟にインセンティブ施策を設計しうることを重視しているため、企業独自の戦略的なインセンティブ施策の合理性を他社の施策との比較のみによって判断す

ることは困難であるし、妥当でもないからである。したがって、仮に実体面の考慮をする場合には、他社比較ではなく「発明の価値」との対比を行わざるを得ないところ、利益内容と「発明の価値」との対比は確かに困難である⁴⁶⁾。しかし、いずれにせよ、新7項では、発明の価値に照らして「相当の利益の内容」を定めることが裁判所に要請されているのであって、新6項の考慮要素から実体面を外す積極的な理由とはならないであろう。

以上のように、インセンティブ施策の自主性の尊重という改正趣旨、「相当の利益の内容」という実体面の合理性を判断することの困難さ、さらに、使用者に対する予測可能性の確保といった点を考慮すれば、勢い不合理性判断における手続面の比重が大きくなり、これがガイドライン案における実体面の考慮に対する慎重な姿勢をもたらした可能性はある。しかし、当事者にとって重要な最終目標は「利益の内容」それ自体であり、合理的な経済上の利益を保障することこそが新35条5項の目的である点は平成16年改正法と同様であり、また、同項における不合理性判断の枠組みに変更がない以上、実体面を考慮する必要性およびその具体的な方策に大きな変化はないと考えるべきではなかろうか。ガイドライン案も、あくまで手続面重視の「原則」を明確にするものにすぎず、実体面の考慮を正面から否定するものではないと理解する余地はあろう。

※ 本稿は、2015年10月2日開催の（一財）比較法研究センター主催知的財産判例研究会における報告をもとにしている。研究会では、出席された先生方から、数々の貴重なご教示を賜った。記して謝意を表したい。

42) 特許庁総務部総務課制度審議室・前掲〈注1〉11頁。

43) 特許庁総務部総務課制度審議室・前掲〈注1〉18頁～19頁。

44) 深津拓寛ほか「職務発明ガイドライン（案）の解説(1)」NBL1066号5頁～6頁（なお、この文献の執筆者は平成27年改正法案の立案等に関与した特許庁法制専門官である）。

45) 座談会・前掲〈注41〉18頁～19頁〔岩倉正和発言〕参照。

46) 高橋淳「職務発明における『相当の利益』」ジュリ1488号27頁～28頁は、この点も一つの理由として、実体面の考慮を認めるべきではないとし、手続面のみで不合理性を判断すべきと説く。