

職務発明対価請求訴訟に関する秘密保護規定の必要性について

2010.4.30

弁護士 竹 田 稔

1 はじめに

現行特許法 35 条 4 項 5 項は、平成 16 年改正法により改正された規定であるが、同改正法の附則 2 条 1 項により平成 17 年 4 月 1 日の施行以前に使用者が特許を受ける権利を承継した場合の職務発明の対価については、従前の例によるとされている。これまでの職務発明対価請求訴訟の審理における秘密保護の問題はいずれも改正前の規定に基づくものであるが、旧法適用事案は今後相当期間続くとみられる。

また、改正法の適用される事案においても、後記 2 における「発明者」の認定が争点となることは旧法適用事案と全く変わらない。後記 3 における「対価」額の認定についても、対価を決定するための基準の策定に際しての従業者との協議など同条 4 項の定める合理性の要件を満たさないときは裁判所が同条 5 項に従って相当の対価を認定することになり旧法適用事案と同様秘密保護の必要性があるものと考えられる。さらに上記合理性の要件を担保する補償規定に基づいて対価が支払われた場合でも対価の支払いについて規定の解釈適用の誤りが争点となるときも同様である。

したがって、改正法の適用事案においても、職務発明対価請求訴訟の審理における秘密保護の必要性は以下に述べるところと基本的に変わらない。

2 「発明者」の認定

「発明」は、技術的思想の創作であるから、「発明者」は技術的思想を創作した者であるが、個人の発明と異なり、職務発明は、使用者等から命じられた研究課題について、当該研究開発を担当する複数の従業者が関与し、協力して課題の解決に取り組み、発明として完成するのが通常であるから、誰が発明者であるかをめぐって争いになることが少なくない(①特許公報に発明者とされていない者が発明者であるとして訴えを提起する場合、②共同発明について、原告が原告の単独発明と主張する場合、③被告が原告が発明者

であることを否定する場合などがある。) 。

多くの判例は、発明における具体的な技術的思想の創作行為に加担したといえるかを判断基準として当事者双方の提出した証拠に基づいて「発明者」を認定しているが、発明者の認定が主要な争点となる訴訟は相当数（私が担当した職務発明の対価請求訴訟 10 数件のうち、約 1 / 2）に及ぶ。また、「共同発明者」がある場合、発明者として当該発明に寄与した割合が争点となることも少なくない。

(1) 書証と文書提出命令

「発明者」の認定が争点となった場合、発明者認定の資料となり得る書証としては、研究開発の過程において、企業が研究者に示した「研究開発計画書」、研究者から企業側に提出された「研究開発に関する日報」、「提案書」、「実験報告書」「各種成分の分析書」などさまざまであるが、ここには、特許出願関係書類には記載されないノウハウが含まれていたり、これらの研究開発に基づいて特許請求の範囲に記載されたうちから特に優れた作用効果を奏するものとして、現に当該企業が実施している製品ないし方法が含まれている場合も少なくないから、その開示は、企業の事業活動に支障が生ずる場合があり得る。

これらの文書は、発明者の立証に必要として、発明者側から文書提出命令の申立ての対象とされることがある一方、企業側としては、かなり有力な書証であっても、営業秘密保護のため、提出を見合わせざるを得ない場合がある。訴訟の実際では、裁判所から要請があれば、営業秘密に係る部分にマスキングをして提出することもあるが、提出を拒まざるを得ない場合もある（これらの文書に提出命令が出されたという事例は聞かない）。

なお、企業は、営業秘密保護のため上記の文書を通常事業所内で管理しており、従業員は、退職の際は、持ち出し禁止の誓約書を提出しているが、それにもかかわらず、「発明者」の認定証拠として原告側から提出されることがしばしば生じている（このような場合、違法収集証拠の問題となるが、証拠能力を否定される要件は明確とはいえない）。

これらの営業秘密に係る事項について、準備書面に記載し、その立証

のため書証を証拠として提出する場合、当該訴訟の迫行の目的以外への使用や訴訟関係人以外への開示を禁止する秘密保持命令を発することができれば、営業秘密を保護しつつ発明者についての立証を容易に行うことが可能である。

(2) 当事者尋問・証人尋問

「発明者」の認定が争点となる場合、原告本人尋問、共同発明者、被告が真の発明者であると主張する者などの証人尋問が行われることがある。

この場合も質問内容は、前記(1)の書証などに基づいて行われるが、特に原告側の質問で営業秘密に関連することが頻繁に出てくる可能性があり、実際にある事案では、原告代理人の質問に対し被告企業の営業秘密に関する事項（企業の製品開発についての方針・研究開発中の技術に関する情報・発明と関連するノウハウなど）に当たるとして被告代理人から異議の申立てが頻繁に行われた。

このような場合、裁判所の訴訟指揮に委ねることでは問題を解決できない（証人が証言拒絶権を行使したり、裁判所が当該事項の供述を制限するのであれば、裁判所の心証形成に寄与しない。）ので、公開禁止の措置が可能であれば、営業秘密を保護しつつ立証に必要な供述を得ることができる。

2 「相当の対価」額の認定

職務発明対価請求訴訟において、最も主要な争点は、対価をめぐる争いである。

企業の補償規定には、使用者は従業者から職務発明に係る特許を受ける権利を承継し、特許出願をしたときは出願補償金、特許性が認められて特許権の設定登録がなされたときは登録補償金をそれぞれ対価の一部として支払う旨定められているのが通常である（額としては、多くの場合数万円から10数万円の範囲内）が、その額が対価として相当かについて争われる事例はほとんどない。

争点となるのは、当該特許発明の実施の有無と、実施している場合の独占の利益額であり、その利益についての発明者の貢献度である。

(1) 自社実施による独占的利益

企業が当該特許発明を自社で実施しているかどうかについての争点は、技術的範囲の解釈に関連するが、ある製品が当該特許発明の技術的範囲に属すると判断されても、複数の特許やノウハウの実施によって製品が完成するのが通常であるから、当該特許の製品に対する寄与度の立証には営業秘密が関連する場合がある。また、方法の発明であれば製造工程の解析が必要となるので、製造工程に関する証拠書類は営業秘密である場合が多く、企業側が提出するにはその秘密保持が問題になることがあり得ると考えられる。

したがって、この点の立証についても、秘密保持命令は必要である。

(2) ライセンスによる独占的利益

i ライセンス契約と秘密保護

当該特許発明についてライセンス契約を締結した場合、企業が取得するライセンス料は独占的利益となる。

職務発明の対価請求訴訟において対象となる特許権は1ないし数件であるのが通常である。相当の対価の算定との関係では、1又は数個の特許権を対象とするライセンス契約であれば、実際に支払われた実施料額や対象特許の製品に対する寄与の割合などを基礎として相当の対価を算定することに格別の困難はない。しかし、電気産業の技術分野をはじめとして、数千件を対象とする広汎な技術（例えば半導体）について大規模な包括クロスライセンス契約が締結される場合は相当数あり、企業がこれらの特許について当該職務発明対象特許を含む包括クロスライセンス契約を締結した場合における対価の認定は極めて困難といわざるを得ない。

いずれにしても、当該特許発明についてどこの企業との間でライセンス契約が締結されているか、契約締結に当たり当該特許発明が議論の対象となったか（当該特許発明の価値をライセンシーが認めていたか）、ライセンス料はどのように定められているか、さらにはライセンシーは当該特許発明を実施していたかなど多くの争点を判断する出発点となるのはライセンス契約書である。

企業にとって、どの企業との間で、どの技術分野についてどのような内容のライセンス契約を締結しているかは、高度の営業秘密であり、契約書においても、双方に秘密保持義務を課する条項が設けられているのが通常である。

したがって、企業は、原則としてライセンス契約書の任意の開示には応じない。そこで、原告側はライセンス契約書の文書提出命令を申し立てる事例が多発している。職務発明対価請求訴訟における秘密保護において、このライセンス契約書の開示をめぐる問題は極めて重要である。

ii 訴訟実務の現状

訴訟実務ではライセンス契約書の秘密保持に配慮しなから、これを証拠資料とすることについていくつかの工夫がなされているが、営業秘密を保護しつつ原被告双方が立証の目的を達成できる方法はなく、ライセンス契約書の取扱をめぐる数ヶ月を要することが少なくない。秘密保持命令制度が導入されれば、裁判所の命令であって、その違反は刑事罰の対象となることから、職務発明対価請求訴訟の迅速かつ適正な運用に寄与するところが大きい。

(3) 対価算定の審査資料

企業の補償規定には、自社実施補償についても、ライセンス補償についても、当該年度の実績や特許の価値などいくつかの評価基準を設けて、格付け（例えば、特級から5級まで）をし、対価を決める方式が広汎に用いられている。

その場合、評価のための審査資料が作成される。これらの資料は、専ら企業側内部の利用に供する目的で作成された文書として民事訴訟法 220 条 4 号ニに該当するかが争われる。

これらの文書は、対価の算定資料として証拠とすることが必要か、また、秘密を保持すべき事項を含んでいるか自体問題であるが、秘密保持命令制度が導入されれば、適切な訴訟運用が期待できる。

(4) 対価の算定と当事者尋問・証人尋問

以上に述べた相当の対価の算定をめぐる争点について当事者尋問・証人尋問が行われた事例は明らかでないが、当事者尋問・証人尋問の申請があり、裁判所において書証による立証では十分な心証形成ができない場合にはこれを採用することはあり得ると考えられる。その場合、以上の(1)ないし(3)に述べた営業秘密に関する事項が質問の対象になれば、公開停止の措置によって営業秘密を保護しつつ立証に必要な供述を得ることができる。

以上