

# 「加工工具」事件地裁高裁判決と解釈上の諸問題、 そして職務発明制度改正問題

東京地判平成二二年一月二九日・判例時報二二〇二号一二二頁  
知財高判平成二二年二月二四日・判例時報二二〇二号九八頁

帖 佐 隆

## 一・本稿の目的

本稿では、「加工工具」事件（注1）（注2）の地裁判決と高裁判決の両方を採り上げる。同事件は、特許を受ける権利の二重譲渡の問題、情報の「帰属」の問題、その他いくつかの法的な問題を抱えている。加えて、同事件は、近時遡上にある職務発明制度の改正問題とも関連があると考えられる。

本稿においては、同事件が浮き彫りにする法的な問題について検討するとともに、職務発明制度の改正問題についても言及していくこととしたい。

## 二、「加工工具」事件の概要

(1) 前提となる事実、経過等から、事件の概要について

Xは、各種機械工具や機械部品の設計、製造、販売等を業とする株式会社である。

これに対し、Yは、工作機械その他各種機械器具の設計、製作、販売等を業とする株式会社である。

Y<sub>1</sub>は、平成一六年一月一五日までXの従業員であったが、その後、Yの従業員となり、訴訟時に至っている。

Xにおいては、平成一五年一月ころから、先行発明に改良を施した工具「バリ取りホルダー」の開発が開始され、同年八月二三日には、この開発に係るX発明が完成した。この点、Xにおいても、Y<sub>1</sub>が本件発明の開発担当者（一人）であることは本事件の前提としている。

Yは、平成一六年六月一四日、発明の名称を「加工工具」とするY発明を特許出願した（注3）。

X発明は、その性質上Xの業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がXにおける従業者等の当時の職務に属する職務発明である。加えて、Xの勤務規則には、職務発明（等）について「工業所有権を受ける権利は、会社がこれを承継する。」との規定（予約承継規定）がある。

また、X発明とY発明とは、その構成及び作用効果を同じくする同一の発明である（以下、X発明ⅡY発明を「本件発明」という）。

以上を前提として、本事件は、XがYに対し、特許庁において審査中のYによる特許出願に係る本件発明について、Xの従業者等のした職務発明として特許を受ける権利の承継を受けたなどと主張して、上記の権利を有すること

の確認(等)を求めた事案である。

なお、Xは、Y、Y<sub>2</sub>、Y<sub>1</sub>及びY<sub>3</sub>に対し、上記の発明に関する営業秘密についての不正競争行為を理由とする損害賠償請求に係る訴え、及び、上記Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>3</sub>の三名に対し、本件請求と同様の訴えを提起していたが、これらの訴えについては取り下げることにより訴訟は終了している。

## (2) 争点

本事件の主な争点は、①本件発明の発明者が誰か、②本件特許を受ける権利のXに対する承継の成立、③本件特許を受ける権利等のXによる放棄の有無、④本件特許を受ける権利の対抗要件の欠缺の有無、⑤Xによる信義則違反又は権利濫用の該当性、といった点である。

まず、争点①の「本件発明の発明者が誰か」については、Xは訴外A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>(いずれもXの従業員)による共同発明である旨を主張したのに対し、YはY<sub>1</sub>による単独発明である旨を主張した。この点について裁判所は、地裁判決、高裁判決ともに発明者性を詳細に検討した結果、いずれの判決もY<sub>1</sub>による単独発明であると結論付けた。

本稿においては、この点については改めて検討することとはせず、両判決の認定にしたがい、Y<sub>1</sub>が発明者であると稿を進めることとする。

次に、争点②の「本件特許を受ける権利のXに対する承継の成立」についても、両判決ともに、本件特許を受ける権利は、Yの勤務規則の文言を根拠に、何らの格別の譲渡行為を要せずして、本件発明の完成と同時にYに承継された旨を説示している。Xの勤務規則の内容については当事者に争いがなく、そうであるならば、オリンピックス事件最高裁判決(注4)の考え方からすれば勤務規則を根拠にY<sub>1</sub>の意思は関係なく承継は成立することとなる。もつとも、本事件においては、勤務規則の文言をめぐって予約完結権の行使の必要性が争われている。たしかにこのへんは争い

の余地もあるのかもしれない。だが、この承継の成立の点についても、両判決は、ともに、勤務規則により発明完成と同時にYに承継されたものとしている。

また、争点③の「本件特許を受ける権利等のXによる放棄の有無」であるが、Xのとった態度、および、Xの勤務規則等の存在、およびその文言から、Xが権利の承継を放棄したかどうかが問題となった。もし、ここで、Xが承継を放棄したことになるれば、その後のY<sub>1</sub>からYへの特許を受ける権利の承継は適法に成立することとなりそうである。しかしながら、争点②で承継が成立したうえで、もし、承継の放棄が成立していなければY<sub>1</sub>はXとYへ特許を受ける権利を二重譲渡したことになる。ところが本事件の大きな問題点である。ゆえにXは、放棄はない旨を主張し、Yは放棄があつた旨を主張している。

加えて、本事件において、最も重要な法律問題を含むのが、争点④の「本件特許を受ける権利の対抗要件の欠缺の有無」である。上記争点③で二重譲渡が成立した場合に、対抗要件を具備するのは特許法三四条一項によれば先に特許出願をした者ということになり、本事件の場合、Yということになる。これに対し、Xは、法文上にはないが民法の登記の問題における背信的悪意者論の考え方により、Xに帰属すると主張するのである。

では、背信的悪意者論の理由としては、Y<sub>1</sub>のYへの開示行為やYへの承継の行為等がXへの契約（退職の際の誓約書）違反やXの勤務規則違反であることを理由とする。つまりY<sub>1</sub>に秘密保持義務違反があるというのである。加えてYはこれを知ったうえで出願したことから背信的悪意者であると主張するのである。

さらには、争点⑤の「Xによる信義則違反又は権利濫用の該当性」についても言及していくこととする。Y<sub>1</sub>やYからすれば、XがYの出願を知るまで、本件発明を漫然と放置し、あるいは、承継を放棄したかのような態度をとってきたわけである。にもかかわらず、Yの出願を知るや、本事件における請求を行ってきたわけであるから権利濫用論

に該当する旨をYらが主張しているものと思われる。この点についても争いになった。

(3) 問題の所在

本事件においては、もろもろの論点はあるが、結局、予約承継を定めた勤務規則による従業者Y<sub>1</sub>からXへの承継とYへの事後承継の二重譲渡問題が最大の争点となる。この扱いについて、上述のとおり、Xは背信的悪意者論を主張するのに対し、Yは特許法三四条一項法文どおりの適用を主張し、大きく対立している。そしてここが本事件の帰趨を最も左右するところである。よってこの点はきわめて大きな争点であり、法的にもきわめて重要な論点でもある。よって、本事件を考えるにあたっては、かかる背信的悪意者論の適用可能性の問題を深く検討せざるをえない。

では、本事件における、Xによる、Yに対する背信的悪意者論の主張の根拠は、Y<sub>1</sub>やYにより企業秘密の不正開示・不正取得・不正使用があったとすることである。この点、Xは、本事件においてY<sub>1</sub>やYの行為が不正な行為にあたるとの前提で主張を行っている。

しかしながら、上述のとおり、Xは、当初、Yらに対して、営業秘密についての不正競争行為を理由とする損害賠償請求の訴えもまた提起していたが、これを取り下げている。この点はおそらく、Xが本件発明をまったく秘密管理していなかったがゆえに、秘密管理性（不正競争防止法二条六項）がないことを自ら悟ったからであると考えられる。それでも、Xとすれば、契約（退職の際の誓約書）違反や勤務規則違反を理由にY<sub>1</sub>やYの行為が不正な行為である旨を主張するが、そもそも違反があるのであるか。そして、そのような主張は背信的悪意者論の観点からは妥当なことなのであるか。

加えて、Xの本事件における請求に至るまでの態度・行為は適切なのであるか。この点は権利濫用論の問題となるとともに、この点もまた、背信的悪意者論に関係しないであろうか。

以上のような問題が本事件には存在するといえよう。

### 三. 判旨

(1) 争点①「本件発明の発明者が誰か」について

#### ア. 地裁判決

「このように、Y<sub>1</sub>は、本件発明における技術的思想の創作行為に現実に関与したものと認めることができ、他方、この他の者については、本件訴訟の証拠関係に照らしても、創作行為への現実的な関与を認めることができない。」

「Xにおける本件発明の発明者は、Y<sub>1</sub>、一名であり、A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>及びA<sub>3</sub>ではないものと認められる。」

#### イ. 高裁判決

「上記…のとおり、本件発明は、Y<sub>1</sub>において、平成一五年一月ころに開発担当者となり、前任者からその開発を引き継いだものの、構想を練り直し、試行錯誤を繰り返して、平成一五年八月二三日に本件発明を完成させたのであるから、Y<sub>1</sub>は、本件発明における技術的思想の創作行為に現実に関与したものと認めることができる。」

「本件発明の発明者は、Y<sub>1</sub>一名であり、A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>及びA<sub>3</sub>は発明者ではないものと認められる。」

(2) 争点②「本件特許を受ける権利のXに対する承継の成立」について

#### ア. 地裁判決

「職務発明等にあつては、細則五条一項により…発明等の完成時に、『工業所有権を受ける権利は、会社がこれを承継する』から、本件特許を受ける権利についても、平成一五年八月二三日の本件発明の完成…と同時に、何らの格

別の譲渡行為を要せずして、Xに承継されたものと認めることが相当である。」

「本件特許を受ける権利は、本件発明の完成と同時に、Xに承継されたものと認められる。」

#### イ. 高裁判決

「職務発明等にあつては：相当である。」（上記地裁判決第一引用部分を高裁も引用）

「本件特許を受ける権利は、本件発明の完成と同時にXに承継されたものと認められる。」

(3) 争点③ 「本件特許を受ける権利等のXによる放棄の有無」について

#### ア. 地裁判決

「Xのもとで完成した本件発明は、バリ取りホルダーとして製品化される前に、その発売のみならず、これに向けた開発が業務命令によって中止されたものと認められる。

しかしながら、本件発明の完成によって承継された本件特許を受ける権利について、Xが放棄したものと推認するに足りる事実関係は、これを認めることができない。すなわち、製品の発売や開発を中止する業務命令は、会社の経営判断としてされるものであり、その時々々の経営者の判断を示すものであるということではできても、製品に関わる特許を受ける権利の主体として、当該権利を放棄したことまでも示すものであるということではできず、また、その権利について、実際に特許出願をしなかったとしても、同様に、権利の放棄を示すものであるということではできない。そして、このような事実関係以外に、仮に、本件発明に係るバリ取りホルダーに関し、その後、Xが工場移転の引越に際して設計図面等を廃棄するなどし、開発現場の技術者であったY<sub>1</sub>らが退職し、Xが現にタッパー專業メーカーとして事業を展開している事実があつたとしても、これらの事実から、個々の特定の権利に向けられたXの意思までも読み取ることが困難であるというほかないから、Xによる本件特許を受ける権利の放棄を裏付ける徴表とはならない

というべきである。なお、細則一〇条二項に関するYの主張は、上記と同様にして、失当である。

このほか、Xによる本件特許を受ける権利の放棄があったことを認めるに足りる的確な証拠はない。」

「本件特許を受ける権利は、Xによつて放棄されたものと認めることはできない。」

#### イ. 高裁判決

「Y<sub>1</sub>の上司であったY<sub>3</sub>は、平成一五年九月ころ、本件発明について、Xの細則に従い、『発明・考案報告書』、『発明・考案説明書』、『譲渡証書』を作成して、Y<sub>3</sub>の上司であったA<sub>1</sub>技術部長に提出したが、同年一月ころ、A<sub>3</sub>からY<sub>3</sub>にこれらの書類は返された。」

「Xにおいては、平成一六年六月に名古屋工場を閉鎖して平塚市に移転した後も、今日までバリ取りホルダーを製品として製造販売していない。」

「Xのもとで完成した本件発明は、バリ取りホルダーとして製品化される前に、その発売のみならず、これに向けた開発が業務命令によつて中止されたものと認められる。」

しかし、本件発明の完成によつて発生した本件特許を受ける権利について、Xが放棄したものと推認するに足りる事実関係は、これを認めることができない。

製品の発売や開発を中止する業務命令は、会社の経営判断としてされるものであり、その時々を経営者の判断を示すものであるというだけではできても、製品に関わる特許を受ける権利の主体として、当該権利を放棄したことまでも示すものであるということはできず、また、その権利について、実際に特許出願をしなかったとしても、同様に、権利の放棄を示すものであるということはできない。そして、このような事実関係以外に、仮に、本件発明に係るバリ取りホルダーに関し、その後、Xが工場移転の引越しに際して図面等を廃棄処分するなどし、開発現場の技術者であ



ったY<sub>1</sub>らが退職し、Xが現にタッパー專業メーカーとして事業を展開している事実があったとしても、これらの事実から、個々の特定の権利に向けられたXの意思までも読み取ることが困難であるというほかないから、Xによる本件特許を受ける権利の放棄を裏付けることにはならないというべきである。」

「本件特許を受ける権利は、Xによって放棄されたと認めることはできない。」

「Xの細則一〇条二項は、『第8条の工業所有権の出願を行わないものについては、会社がなお承継の必要を認めたものを除いて、その工業所有権を受ける権利を發明・考案・意匠の創作者に返還する。』と定めているが、原判決は、会社がなお承継の必要を認めたものを除いて、その権利を創作者に返還することを定めたものと解されるが、単に特許出願を行わないだけでなく、Xが承継の必要を認めず、創作者に返還する行為を行って初めて特許を受ける権利が創作者に返還されるものと解される。」

しかるところ、上記：認定のとおり、Y<sub>3</sub>は、平成一五年九月ころ、本件發明について、『發明・考案報告書』等を作成して、A<sub>3</sub>に提出したが、同年一月ころ、A<sub>3</sub>からY<sub>3</sub>にこれらの書類が返されたことが認められるものの、このみで、創作者に返還する行為がされたと認めることはできず、他にXから本件特許を受ける権利が發明者であるY<sub>1</sub>に返還されたものと認めるに足りる証拠はない。

以上のとおりであるから、本件特許を受ける権利は、Xによって發明者であるY<sub>1</sub>に返還されたものと認めることはできない。」

(4) 争点④ 「本件特許を受ける権利の對抗要件の欠缺の有無」について

ア. 地裁判決

「本件特許を受ける権利については、発明者であるY<sub>1</sub>を起点として、XとYの双方に譲渡されたことになる。」

「Y<sub>1</sub>及びY<sub>2</sub>は、Xを退職する際の個別の「誓約書」と題する秘密保持合意により、Xの退職後も、Xに在職中に知り得た情報について、製造開発、製造技術、設計等に関する情報などの漏洩や使用を禁じられていたことが認められ、前記：によれば、Y<sub>1</sub>が平成一六年一月一日にXを退職した後、同年六月一日に本件発明が特許出願され、Y<sub>2</sub>が平成一七年六月二八日にYの取締役に就任していることがそれぞれ明らかである。」

「Yにおいては、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>及びY<sub>3</sub>の三名について、いずれも、Xを退職した後採用したものである。そして、本件特許を受ける権利の譲渡と本件発明の特許出願にあたっては、Yは、Y<sub>1</sub>から、Xにおける開発過程を聞き及んでいたものと容易に推測されるものの、他方で、前記：のとおりの本件発明に係る商品開発が中止され、特許出願が取り止めになった経緯についても、等しく説明を受けていたものと推認できる。」

また、Xにおいて、本件特許を受ける権利の承継にあたって、Y<sub>1</sub>に対して報奨金等が支払われていないことが窺われるほか、前記：のとおり、本件特許を受ける権利を放棄したとまでは認められないものの、平成一五年八月の本件発明の完成から、平成一六年一月のY<sub>1</sub>の退職を経て、平成一九年五月のXによる本件訴訟の提起：までに、三年八か月以上が経過していることも明らかであり、この間に、Xにおいて、本件発明に係るバリ取りツールの商品開発が再開されたことを窺わせるような証拠もない。

そうすると、Yについては、Xにおける職務発明として、Y<sub>1</sub>からXに本件特許を受ける権利が既に承継されていたことを認識していたとしても、Xの上記のような実情を前提とすれば、殊更、Xの権利取得を妨害し、これによって

利益を得るような意図や目的を有していたとまで認めることはできないから、背信的悪意者に該当するということができず、Xの主張は失当である。」

「Xにおいては、本件発明の特許出願を経ておらず、特許法三四条一項により、Y<sub>1</sub>からの本件特許を受ける権利の承継をYに対抗することができないものというべきである。」

#### イ. 高裁判決

「Xの就業規則二四条には、社員の遵守事項として、『会社の機密を他に洩らさないこと』と記載されており、Y<sub>1</sub>は、平成一六年一月一五日にXを退社するに際しても、Xに対し、下記のとおり在職中に知り得た秘密を第三者に漏洩することは退社後といえども一切しない旨の誓約書…を提出している。

#### 記

#### 『 誓 約 書 』

私は、貴社を退職するに当り、貴社に在職中、知り得たものに関して、以下のとおり誓約致します。

1 秘密に関する文書、図面、磁気ディスクなど一切の資料につき、原本はもとよりコピー等を含め、すべて貴社に返還いたします。

2 秘密に関する一切の権利が貴社に帰属することを確認し、秘密の権利帰属について固有の権利主張は、一切いたしません。

3 秘密が公知のものとなるか、あるいは、秘密を適法に第三者から入手しない限り、秘密を第三者に漏洩したり、自己で使用したりすることは、退社後といえども一切いたしません。

#### 記

- ・ 製造開発、製造技術、設計等に関する一切の情報
- ・ 原材料、製造原価、製造開発等に関する一切の情報
- ・ 仕入先、顧客等に関する一切の情報
- ・ 財務・経営に関する一切の情報
- ・ その他、秘密と指定・管理されていた一切の情報

平成16年1月15日

以上

(住所)

Y<sub>1</sub> ㊦

X

代表取締役 I 殿 ㊦

㊦

「Y<sub>1</sub>は、Yへの入社直後にYのF社長から新しい商品を生み出したいと言われたことなどから、バリ取りホルダーの開発をYにおいて行えないかと考え、Y<sub>2</sub>に相談し、平成一六年四月九日、Y<sub>2</sub>と共にFのところへ行き、Xにおいて、機構を考え試作品を製作したが、未だ製品化していないバリ取りホルダーがあるので、それをYにおいて製品化した旨を述べた。Fは、これを了承し、Yにおいてバリ取りホルダーを製品化することとなった。」

Y<sub>1</sub>は、Xに在職しているときに作成した、機構を分析したノートなどを参考に、図面を作成し、平成一六年五月一日にバリ取りホルダーの図面を完成させた。」

「上記の事実関係を踏まえて検討すると、Xのもとで平成一五年八月二三日に完成した本件発明は、Yにおいてそ

のままの形で平成一六年六月一四日に特許出願がされたことができる。

Y<sub>1</sub>は、平成二二年二月一六日付け陳述書：において、本件発明は秘密ではなかったと述べる。しかし、本件発明が公に知られていたとすれば、特許出願の要件が欠けるのであるから、前記のとおり本件発明を平成一五年一〇月に特許出願しようとし、更にY<sub>1</sub>においても本件発明を平成一六年六月に出願したと矛盾することは明らかである。」

「Y<sub>1</sub>は、Xとの秘密保持契約に違反して、本件発明に関する秘密をYに開示したとすることができる。

そして、上記アの事実からすると、Yの代表者であるFは、平成一六年六月一四日までの間に（ただし、Y<sub>1</sub>からYへの譲渡証書：は平成一六年七月二日付け）YがY<sub>1</sub>から本件発明の特許を受ける権利の譲渡を受けた際、同発明について特許出願がされていないこと及び本件発明はY<sub>1</sub>がXの従業員としてなしたものであることを知ったとすべきである。そして、Fは、Y<sub>1</sub>から本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化することは、Xの秘密を取得してYがそれを営業に用いることになることと認識していたとすべきであり、さらに、本件発明はY<sub>1</sub>がXの従業員としてなしたものであることからすると、通常は、Xに承継されているであろうことも認識していたとすべきである。

このように、Y<sub>1</sub>の特許出願は、Xにおいて職務発明としてされたXの秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから、Yは「背信的悪意者」に当たるといふべきであり、Yが先に特許出願したからといって、それをもってXに対抗することができるのは、信義誠実の原則に反して許されず、Xは、本件特許を受ける権利の承継をYに対抗することができるというべきである。」

「Xにおいて、バリ取りホルダーの開発が中止され、特許出願がされず、バリ取りホルダーの図面等が廃棄処分されたとしても、それらが本件特許を受ける権利の放棄ということができない：その開発要員の社員らが退職し：、X

においてバリ取りホルダーの製品の製造販売が行われていないことも、同様に、本件特許を受ける権利の放棄という  
ことはできない：YのF社長が、Xではバリ取りホルダーの開発・商品化は将来的にも取り扱うことはないであろう  
と仮に確信したからといって、本件特許を受ける権利が放棄されておらず、Xが本件発明に係る秘密を保持している  
のであるから、Yにおいて自らが出願することができると考えたとしても、その信頼を保護すべき理由はないといわ  
なければならぬ。：これらも上記：の判断を左右するものではない。」

「Yが先に特許出願したからといって、それをもってXに対抗することができるというのは、信義誠実の原則に反  
し許されないというべきであり、Xは、自ら特許出願をしなくとも、本件特許を受ける権利の承継をYに対抗するこ  
とができるというべきである。」

#### （5）争点⑤ 「Xによる信義則違反又は権利濫用の該当性」について

##### ア. 地裁判決

判断なし（判断の必要がないからであると解される）。

##### イ. 高裁判決

「Yが『Xが本件特許を受ける権利を有する旨主張することは、信義則に違反し又は権利の濫用である』ことの根  
拠として主張する事実、いずれも本件特許を受ける権利の放棄と評価することができないものであり、Yにおいて  
自らが出願することができると考えたとしても、その信頼を保護すべき理由はないといわなければならないから、X  
が本件特許を受ける権利を有する旨主張することが信義則に違反し又は権利の濫用であるということはできない。

Yは、Xが、得意先から、バリ取りホルダーについてのYにおける商品販売活動を知らされて、急遽思いつき、『ぶ  
つつぶしてやる』と怒り、単にそれを阻止するだけの目的で本訴を提起したと主張し、Cの：陳述書：には、AがT

株式会社の従業員に対し『裁判所に訴えて、絶対にぶつつぶしてやる。』と述べた旨の記載があるが、伝聞によるものであって、直ちに採用することができないのみならず、仮にそのような事実があったとしても、本訴は既に判示したとおり理由があるものであって、嫌がらせの目的で提起されたと認めることはできない。」

「その他、Xが本件特許を受ける権利を有する旨主張することが信義則に違反し又は権利の濫用であるというべき事情があるとは認められない。」

#### (6) 結論部分

##### ア. 地裁判決

「Xにおいては、本件発明の特許出願を経ておらず、特許法三四条一項により、Y<sub>1</sub>からの本件特許を受ける権利の承継をYに対抗することができないものというべきである。」

「Xの請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。」

##### イ. 高裁判決

「(本件発明について) Xが特許を受ける権利を有することの確認を求めるXの本訴請求は理由がある。」

#### 四. 判決に対する賛否

地裁判決に結論において賛成し、高裁判決の結論に反対である。

特三四条一項の対抗問題においても民法における登記の問題と同様、背信的悪意者論が適用されるべき場合はあると筆者は考える。

だが、本事件は、背信的悪意者論が適用されるべき事案ではないと筆者は考える。すなわち、特三四条一項の規定どおりに先に特許出願したYに特許を受ける権利は帰属していると考えるべきである。

## 五、背信的悪意者論について、特許法三四条一項と二重譲渡の解決方法

特許を受ける権利について二重譲渡があった場合、特許法三四条一項は先に出願した者に第三者対抗要件を認めている。しかしながら、かかる二重譲渡の態様があまりにも信義を欠く場合に、同項のとりの取り扱いでよいかという問題はたしかにあらう。

本事件におけるXは、民法における背信的悪意者論を本事件に適用することを求め、高裁判決はこれに応えて、背信的悪意者論により本件発明の特許を受ける権利がXに帰属することを認めた。しかし、背信的悪意者論の特許法三四条一項に適用することは妥当なのであらうか。まずはそこから考えてみたい。

### （1）民法の不動産における物権変動と登記の法律的取扱いと背信的悪意者論

民法一七六条は、所有権を含む物権について、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずると定める。したがって、不動産についての所有権の移転は、売り手と買い手の意思表示（契約）のみによって決まることとなる。

加えて、同一七七条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法：その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない、とする。すなわち、不動産に関する物権変動はあくまで当事者の意思表示で定まるとしたうえで登記は第三者対抗要件なのである（なお不動産の譲渡の場合は



引渡しが對抗要件となる)。この点、設定登録後の特許権や出願後の特許を受ける権利は、契約に加え、移転登録または届出が効力発生要件となるので、民法の構造とは異なるので注意が必要である。

これに対して、出願前の特許を受ける権利については、その譲渡については、当事者の意思表示のみによって効力を生じる点で、民法の物権変動と同様の構造をとることが理解される。しかしながら、第三者對抗要件は登記ではなく、特許出願という特許法固有の手続である点で両者は異なる。

ここで、不動産についての登記制度の趣旨を考えると、これは、取引の安全であろう(注5)。当事者間の物権変動は第三者が認識することは難しい。したがって、これを第三者が知ることのできる外部的徴表として用意されたものが登記であるといえる。そしてその登記がなければ第三者に対抗することができないとの不利益を与えることにより、実際の物権変動と登記が一致するように促しているといえる。これによつて、登記には公信力こそないものの、第三者の側も登記を信頼して取引を行うことができ、取引の安全が図れるということになるといえる。

これに対して、特許を受ける権利について、特許出願が第三者對抗要件である趣旨はどのように考えればよいのであろうか。この点、特許法の立案担当者は、「その承継については適当な公示手段もないので特許出願をもつて對抗要件とした」(注6)という。

この点、疑問がなくもない。例えば著作権法において無方式で発生した著作権を譲渡する場合のように、登記制度をあえて創設することも不可能ではないように思われる。しかしながら、煩雑である割には利用価値が少ないため、これを創設することはせずに、簡易に出願を對抗要件としたことであろうか。さりながら、このような簡易的な對抗制度であっても、同一人が複数人に同一の特許を受ける権利を譲渡したことがわかつている場合には、場合によつては出願公開を待たなければならぬが、最初に出願した者と取引すれば、取引の安全を図れるということにな

るのだろう。

しかしながら、民法の登記制度が、実際の物権変動と登記が一致するように促しているのであれば、特許を受ける権利についての特三四条一項は、特許出願を早く行うよう促しているということがいえるのではなからうか。このことは新規発明公開の代償として特許権の付与を行う特許制度の趣旨に合致している。そう考えるならば、特許法三四条一項には出願の奨励、ひいていえば、新規発明を早く社会に公開させようという特許法の価値判断がここに表れているといえるのではなからうか。この点、民法の登記制度にはない趣旨がここに含まれていると筆者は考えるのである。

とはいえ、二重譲渡があつたときに、条件を満たす側に第三者対抗要件を認めるという点は両制度に共通する。加えて、法文では第三者対抗要件を満たすとされる側に強い背信性があり、この者に第三者対抗要件を認めることが不合理である場合が存在するという点も両制度に共通する。そのように考えるならば、民法における背信的悪意者論を特許法の出願前の譲渡に援用すること自体は問題なく、妥当な考え方であるといえよう。

しかしながら、ここでの背信性を考えるにあたっては、特許法三四条一項により特許出願が第三者対抗要件である以上、出願が先である側（本件ではY）が背信的悪意者であるかどうかの判断を行うにあたっては、特許出願が遅れた側（背信的悪意者論を主張する側＝本件ではX）の特許出願が遅れた理由や、特許出願が遅れたことの妥当性、または、特許出願への積極性があるか、などの態度が、当然考慮されるべきではなからうか。特許出願は出願奨励（公開促進による技術進歩）という特許制度の根幹に位置するものであるからである。そして、特許出願が遅れた側が、特許制度の趣旨に合致し、技術の進歩ひいては産業の発達につながる行動をとっているか、といった点も相手方の背信性を判断、評価するうえで考慮要素となるのではないかと筆者は考えるのである。この点で、民法の登記制度では

考慮されない趣旨が特許法では加味されるのではないかと考えるのである。

よって、特許法三四条一項の議論にも背信的悪意者論を援用することは妥当であるが、その背信性の判断には、特許出願の迅速性や特許出願に対する態度、及び、技術進歩への積極性等、特許法固有の問題を加味して検討するべきである。

## (2) 単純悪意者等の保護不要論について

一方、背信的悪意者論によらず、単純悪意者を保護することは不要ではないかとの意見もある。

民法において、有体物のうち不動産登記について、内田貴教授は、「登記がなければ悪意の第三者にも負けてしまうというのは、自由競争ではなく横領の奨励としか思えない」として厳しい言葉で批判する(注7)。しかし、有体物についてはこの議論があるにしても、特許を受ける権利については、これはあてはまらないのではないかと。まず、対象が無体物だと横領罪の対象にはならないことがある(刑法二五二条)。もともと、このことは措くとしても、職務発明の予約承継の場合は、第一譲渡は、譲渡人の意思に無関係に譲渡されるので、必ずしも第二譲渡自体に道義的問題があるとは限らず、第二譲渡であることに悪意だからといって非難されることはない場合もあるのではないかと。また、特許法特有の対価請求権の問題があること、加えて、特許を受ける権利の帰属とは別に情報単体は基本的に無主物であることからすれば、特許法のこの問題について、必ずしも単純悪意者の保護が不要とはいえないのではないか。

また、Xの訴訟代理人たる飯島歩弁護士は、出願前の特許を受ける権利の對抗問題における単純悪意者の保護について「極論すれば、産業スパイを助長するものといえる」と厳しい言葉で批判する(注8)。しかしながら、同弁護士は「営業秘密保護法制」や「産業スパイ」を誤解しているのではないだろうか。

営業秘密保護法制は秘密管理体制を突破する行為に法的保護を与えるものである(注9)。そうであるならば、秘密管理体制を敷いていない者には法的保護はないのである(注10)。情報は基本的に無主物であり、原則は自由利用可能なものだからである。後述するが、本事件では、秘密管理体制は敷かれていない。しかも不正競争防止法の営業秘密の不正競争行為を理由とする訴訟は取り下げされているのである(秘密管理性の欠如が主たる理由であると考えられる。有用性、非公知性、使用または開示、そして二次取得者の取得の事実は本事件で認定された事実から認定できているように思われるからである)。

したがって、考えるに、第二譲渡が秘密管理体制を突破する行為でない場合、および、第一譲渡について単純に悪意であるにすぎない場合には、一定の条件下では、第二譲受人を保護すべき場合もあり、この点で単純悪意者保護論は誤りであろう。第二譲渡に営業秘密保護法制としての違法性がなければ背信的悪意者ではないとすべき場合が多いはずであり、それがあのような場合にのみ背信的悪意者論で第一譲渡の保護を考えるべきである。

### (3) 予約承継を特別に考える説について

また、吉田広志教授は、「職務発明において勤務規則による事前承継がなされた後、発明者が特許を受ける権利を使用者以外の者に譲渡した場合」において、「第一譲受人たる使用者と、第二譲受人とを對抗関係と考えると、なんのために特許法が事前承継制度(特許法三五条二項を設け、使用者にいわば優先的に投資回収の排他的機会を与えようとしたのかわからなくなる。第一譲渡が勤務規則による事前承継だった場合は、二重譲渡の問題は生じない、すなわち第二譲受人と第一譲受人(使用者)は對抗関係には立たないと解すべきではないか」とする(注11)。

同教授は、職務発明の特殊性を考慮に入れた点で傾聴に値する。だが、勤務規則による予約承継を認めたオリンパス事件最高裁判決(注12)は、対価が所定の額に満たない場合に追加支払いが可能であることを説示する際に、これ

の前段で勤務規則による従業者の意思なき承継を説示しているのである。そう考えるならば、同判決は対価のほうに重点があるのであり、勤務規則による承継のほうはその前提として説示しているにすぎないのである。となると、少なくとも、承継と対価の両者はセットで考えるべきものではないだろうか。であるならば、対価の支払可能性が低いなどの事情がある場合は、逆に筆者は、第二譲渡は正当化されると考えるのである。

本事件についても、対価の支払いを実際に請求したり、または、特許を受ける権利の返還を現実に交渉したりした場合などに、その要求どおりになればよいが、逆に、使用者が公開技報などに掲載して公知化させて終わらせる可能性も高い。本事件のXは、Yが独占権をもつことだけを阻止すれば満足する可能性も高いからである。そうした場合は、特許権が成立せず独占の利益が存在しないのであるから、Y<sub>1</sub>は対価を得ることができない。この点を考慮せずに予約承継の趣旨だけを重視するのは片手落ちだろう。

むしろ、筆者は予約承継であるからこそ、第二譲渡が正当化される理由の一つとなると考えるのである。それは、第一譲渡は発明者自らの意思で行ったものでなく、場合によっては意に反して行われる場合もあるのだから、自ら二重に譲渡の意思表示を行うということをしていないといえるのである。この点、道義的な非難が緩和されると考えられるのである。

無論、筆者は、二重譲渡が常に認められると述べるわけではない。この点の条件については後掲7(3)で述べるが、筆者の考えだと、この問題については、結局、特許法三四条一項を軸に考え、それに特許法や営業秘密保護法制独自の問題を加味した背信的悪意者論によって、問題解決を図るべきだと考えるのである。

## 六．YやY<sub>1</sub>の背信性と企業秘密保護の考え方

上述したとおり、特許法三四条一項の對抗問題についても、特許出願や技術進歩への積極性等、特許法固有の問題が加味されるべきであるが、背信的悪意者論の適用の余地はあると筆者は考えた。

それでは、その条件の下で、Yは本当に背信的悪意者なのか、また、Y<sub>1</sub>の行動は非難されるべきなのか、以下、考えていくこととしたい。

本事件において、XがYやY<sub>1</sub>の背信性の理由とし、彼らを非難する理由（高裁も認定した背信性の理由）は、Y<sub>1</sub>がXに対する秘密保持義務に違反して本件発明に関する情報をYに開示したこと、そして、Yがそのことを知りつつY<sub>1</sub>から本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化していること、である。

とはいえ、Xは、Yらに対する不正競争防止法の営業秘密保護法制に基づく請求は取り下げている。このことは秘密管理性がないことをXが自認したと推測されるところである。

このような状況で、YやY<sub>1</sub>に背信性はあると見えるのだろうか。以下、検討することとしたい。

### （1）Y<sub>1</sub>はXに対する秘密保持義務違反なのか？辞書的な意味から

まず、最初に、Y<sub>1</sub>はXに対する秘密保持義務違反であるかどうかについて検討したい。

高裁判決によれば、Y<sub>1</sub>が守るべきであったとされる秘密保持義務の根拠は、Y<sub>1</sub>がXに対して、Xを退社するに際して提出した誓約書である。よって、ここに、誓約書で誓約した内容を引用すると、

「1 秘密に関する…（中略）…一切の資料につき…（中略）…すべて貴社に返還いたします。

2 秘密に関する一切の権利が貴社に帰属することを確認し、秘密の権利帰属について固有の権利主張は、一切いたしません。

3 秘密が公知のものとなるか、あるいは、秘密を適法に第三者から入手しない限り、秘密を第三者に漏洩したり、自己で使用したりすることは、退社後といえども一切いたしません。

記

・製造開発、製造技術、設計等に関する一切の情報…(中略)…その他、秘密と指定・管理されていた一切の情報」である。Xや高裁判決によれば、Y<sub>1</sub>は、この誓約書に違反したというのである。

しかしながら、まず、かかる誓約書において、鍵となる文言である「秘密」の語について検討したい。

辞書的な意味で、大辞泉は、「秘密」について「1 他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたりしないこと。また、そのようなさまやそのような事柄。」「2 一般に知られていないこと。また、公開されていないこと。」「3 人に知らせない奥の手。秘訣(ひけつ)。」「4 仏語。…(以下略)」とする(注13)。同誓約書の文言解釈では、3の意味と4の意味は文意から明らかに排除されようが、1の意味と2の意味はいずれも採用しうるのではあるまいか。すなわち、1の意味で考えればここでの「秘密」とは「他人に知られないようにする事柄」である。一方、2の意味で考えればここでの「秘密」とは、「一般に知られていないこと」または「公開されていないこと」となる。すなわち、「事柄」「こと」を「情報」という言葉の意味だとすれば、1の意味は「他人に知られないようにしている情報」、2の意味は「一般に公開されていない情報」となり、そのいずれの意味をとる解釈も可能である。つまり、同じ「秘密」の語でも、「秘密状態を維持しようとしている情報」(1の意味)、「非公知な状態にある情報」(2の意味)と二つの解釈をとることが可能なのではないか。そして、その二つは、結果的に、不正競争防

止法の営業秘密の定義（同法二条六項）がいう「秘密管理性」と「非公知性」の二つとそれぞれ近い意味になっているのではなからうか。

加えて、大辞林は、「秘密」について「① 隠して人に知らせないこと。公開しないこと。また、その事柄。」「② 人に知られないようにこっそりすること。」「③ 人に知らせない秘法・秘術。」「④ 『仏』：（以下略）」とあり（注14）、こちらに至っては「非公知な状態にある情報」の意味は掲載されておらず、①がいう「隠して人に知らせない：公開しない：事柄（情報）」や③がいう「人に知らせない秘術」としての意味しか掲載されていない。いうなれば、「秘密管理性」の意味しか掲載されていないといえよう。

以上のように考えていくと、結局、「秘密」の語は、「秘密状態を維持しようとしている情報」（秘密管理する情報）という第一の意味と、「非公知な状態にある情報」（非公知な情報）という第二の意味と、二つの意味があるのではないか。そして、上記誓約書の解釈にあたっては、いずれの意味をとつても、不自然な解釈ではなく、文意は通るため、どちらの意味もとりのうのではないだろうか。さらにいえば、同誓約書の最後の「秘密と指定・管理されていた一切の情報」がいう「秘密」とは上記第一の意味にしかとりえないのである。そこまで考えれば、同誓約書の意味はやはり第一の意味と捉えるのが自然であろう。

この点、Xの主張や高裁判決では、誓約書の「秘密」の語を、第二の意味の「非公知な状態にある情報」と解釈している。しかしながら、「非公知な状態にある情報」であることは当然に必要であるとしても、筆者は、同誓約書のすべての「秘密」の語は、第一の意味の「秘密状態を維持しようとしている情報」を含む形で捉えるべきだと考えるのである。そのほうが意味は自然なのではないだろうか。そうであれば、Y<sub>1</sub>が行った行為は何ら誓約書違反ではない。Xは本件発明を「秘密状態を維持しようとして」いないとみてとれるからである。



以上の観点からすれば、まず、辞書的な意味で、 $Y_1$ は $X$ に対する秘密保持義務違反などではなく、結果、 $Y_1$ や $Y$ は何ら背信的でない。 $X$ や高裁判決の考え方は誤りなのではないだろうか。

(2)  $Y_1$ は $X$ に対する秘密保持義務違反なのか対象を特定しない秘密保持契約

では、 $Y_1$ や $Y$ が背信的でない根拠は誓約書の文言の辞書的な意味だけが理由なのだろうか。筆者は、このような対象の特定のない秘密保持契約については、相応に対象を限定して考えなければならぬとおもうのである。

上記誓約書は、「秘密を第三者に漏洩したり、自己で使用したりすることは、退社後といえども一切いたしません。」との内容であるが、これだけでは、何が秘密状態を保持すべき情報なのかについて、適切に切り分けられないのではなかろうか。

たしかに、今回の対象情報である本件発明は「非公知な状態にある情報」であることを $Y_1$ や $Y$ が認識できたからこそ $Y_1$ が二重譲渡をし、 $Y$ の出願につながったという主張は理解できる。しかしながら、このような一般的な誓約書という契約形態で（遵守義務を負う側に補償金や秘密保持手当その他の代償措置はないわけであろう）、一般的に、「非公知な状態にある情報」すべてを秘密保持義務の対象にするには広すぎるのではないかと思われる。その点、「製造開発、製造技術、設計等に関する一切の情報……」との文言はあり、一部限定にはなっているが、「等」や「一切の情報」とあり、依然対象は漠然と広い。このような契約では義務を負う者が公知だと認識したにもかかわらず、偶然非公知な情報であったような場合に不測の不利益を被るおそれはないだろうか。

加えて、このような一般的な誓約書という契約形態で、情報の保有者が、（当時）秘密状態を維持しようとしていない情報まで秘密を保持する義務を負わなければならないのだろうか。誓約書の提出にあたって、その内容は情報の保有者（前使用者）が申込をしこれを承諾するという形で意思の合致があり、これによって成立するものである

う。そうすると、かかる誓約書による秘密保持義務においても情報の保有者が秘密状態を保持しようとしている情報のみについて、誓約した側が秘密を保持すれば足りるのではないだろうか。

そう考えるならば、保有者以外の者からみて（つまり誓約書を提出した者からみて）保有者が客観的に秘密を保持しようとしていることを認識できる情報でなければ、これに接する者は、保有者の態度がわからないか、秘密にしようとしていることが見えなわけであるから、秘密保持義務の対象とはならないのではないだろうか。つまり、「そこにある情報はすべて秘密である」というような考え方は、保有者側の立場からの一方的な考え方であり、許されないのではないだろうか。

このように考えると、結果として不正競争防止法の営業秘密の定義（二条六項）のうち秘密管理性の要件に近づいてくるともいえる。同法の秘密管理性の要件は、①当該情報にアクセスできる者が制限されていること（アクセス制限の存在）、②当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識できるようにされていること（客観的認識可能性の存在）の二つを充足することが必要であると解される（注15）。今論じているのは対象が十分に特定されていない秘密保持契約の問題であるから、「①アクセス制限の存在」の要件は不要であろう。

しかしながら、そのような秘密保持契約の契約違反を論じる場面においても「②客観的認識可能性の存在」はやはり必要であり、この要件は契約の文言に記載されてないとはいえ、要件として補って考えるべきなのではあるまいか。そうでなければ、「秘密を秘密保持する」等のような、対象を特定しない秘密保持契約では、秘密を守るべき契約当事者が、何を秘密保持すべきか理解できず、対象を特定できないため、不測の不利を被るおそれがあることと、契約である以上、保有者が秘密として保持する必要はないと考えている情報まで秘密保持しなければならないわけはないからである。

このように考えるならば、本事件における本件発明に「②客観的認識可能性の存在」はまったくないのではないか。本件発明については、『発明・考案報告書』、『発明・考案説明書』、『譲渡証書』の書類は、提出していたA<sub>3</sub>技術部長からY<sub>3</sub>に返されているのである。そして、その後、それを営業秘密とする旨通告された形跡は本事件ではないし、その他、秘密であるとして客観的に関係者に認識させたような形跡もない。そして、それを客観的に秘密管理した形跡もまたないのである。そうなれば、Y<sub>1</sub>が本件発明について、もはや秘密を保持すべき情報でないと判断しても（現に本件はY<sub>1</sub>がそのように判断した事案であらう）、秘密保持義務については何らY<sub>1</sub>は責めを負うべきものではないのではなからうか。そして、そのような説明をY<sub>1</sub>からY<sub>2</sub>が受けていたのであれば、Y<sub>2</sub>もまた責めを負うべきものではない。

「秘密保持契約」とは、契約の申し込み側が秘密として保持しようとする情報を承諾側も秘密保持する契約である。そして、対象を具体的に特定しない形での契約（「秘密を開示しない」「秘密を使用しない」）においては、契約の承諾側から見ても、客観的に申込み側が秘密状態を維持しようとしている情報でなければ、対象を特定できず、範囲が無限に広がることとなる。そうであれば、結果的に後に非公知であったと判断された情報にすぎなくても、また、情報開示時点では秘密を保持する意思がない情報にすぎなくても、後出で秘密保持契約違反の責任を問うことができることになる。これは後出で責任を負わされることにつながり、秘密に接した者（契約の承諾側）にとって不測の不利を負う可能性もあり、妥当でないのではないだろうか。

以上のように考えれば、この考え方からも、やはりY<sub>1</sub>やY<sub>2</sub>は背信的悪意者ではない。Xや高裁判決の考え方は誤りなのではないかと筆者は考えるところである（注16）。

(3) 秘密保持契約の対象には、自らがなした情報（発明）も含まれるのか。

私見であるが、企業の従業者が退職する際に締結する秘密保持契約（誓約書）においては、その退職する従業者が在職中に自らがなした情報（自らが創作・創造等した発明等の情報）を秘密保持義務に含めようとする場合には、「自らがなした情報を含む」旨も同契約において特掲し、かつ、「自らがなした情報」の分の秘密保持については何らかの金銭的補償（秘密保持手当のようなものや、職務発明のノウハウ対価でも可と解される）が特別に必要なのではないかと考えるのである。

したがって、この考え方をとると、本事件においては、 $Y_1$ が $X$ に提出した誓約書にはそのような特掲はなく、また、事実認定はないが金銭的補償はないと解されることである。したがって、本事件においては、 $Y_1$ が自ら発明した本件発明については、何ら秘密保持義務を負わないと筆者は考えるのである。

筆者がこのような考え方をとる根拠であるが、その退職する従業者が「自らがなした情報」は、労使間双方の協力によって創作・創造されたものだといえるからである。使用者の投資等の貢献と従業者の能力・創意工夫の貢献により、その協力によってその情報は完成したのである。そのように考えるならば、かかる退職従業者の「自らがなした情報」は、使用者企業と退職従業者と両方に正当な使用権能があると考えられるため、単に退職従業者が使用者企業に教示されたにすぎない情報（自ら創作・創造していない情報）とは扱いを分けるべきであると考えるのである。

このような考え方には批判もある。しかしながら、そのような考え方で立法化されている法律はすでに存在するのである。特許法がそうである。特許法では企業の従業者であっても特許を受ける権利は原始的に従業者に帰属するばかりでなく、使用者に譲渡すれば対価を請求することができる。これは特許法が、従業者が創作した発明について、従業者と使用者の両者の協力によって完成されたと考えているからであると解される。この点、工業所有権法逐

条解説は、特三五条一項の法定通常実施権の説明ではあるが、「職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものである」とし（注17）、職務発明が発明者たる従業者と使用者の協力によつて生まれることを説明している。これらの考え方からすると、筆者の考え方も不自然ではないと思われるのである。

—加えて、不正競争防止法二条一項七号の考え方も、このような考え方に基づいているのではないかと考えられる。すなわち、同号は、保有者から「示された」営業秘密を秘密保持義務違反等の態様で、図利加害目的で不正開示・不正使用する場合に不正競争行為に該当する旨を規定している。ここで、企業等の従業者自身がなした情報を保有者に提示した場合において、この情報を当該従業者自身が使用あるいは第三者への開示をした場合、文理上、同号は適用しえない（注18）。当該従業者は「示した」側であり、当該情報は彼が自ら得たのであるから、「示された」わけではないからである。そのように「示された」との文言を使い、対象従業者自身が創作等をして自らがなした情報について除外される形で規定されている理由は、やはり、当該情報が、使用者と従業者の両者の協力によつて創作等されたものであるとの価値判断がそこにあり、同号の規制に服させるのは必ずしも妥当でないとの判断があると考えられるのである。

このように、従業者がなした情報（創作・創造等した情報）が使用者に提示された状況にある場合、両者の協力によつて当該情報は生まれたのであるから、概念的な正当使用権能は、使用者従業者の双方にあると筆者は考えるのである。当該従業者はこの場合フリーライドに該当しないからである。したがって、自らその情報の創作等に関与し、貢献しているのであるから、自らが知らない情報（営業秘密）を、保有者がすでに保有しており、それを職務遂行の場面で提示されて知ったものを自ら使用あるいは開示する行為とは、状況を分けて考えるべきである。ここで後者の

状況は保有者が保有する情報にフリーライド（ただ乗り）する行為であり、その者は非難に値するが、前者はフリーライド（ただ乗り）ではなく、非難に値しないからである。この点、本事件におけるXの主張は、この両者を区別しないものであり、誤りであるのではないだろうか。

そのように考えるならば、特許を受ける権利の帰属の問題とは別に、自ら情報をなした従業者（本事件におけるY）は正当使用権能者なのであるから、かかる正当使用権能者たる（元）従業者に退職後に秘密保持義務を課すのであれば、これは無償では足りず、何らかの秘密保持手当やノウハウに対する対価など、金銭的補償が必要であるのではなからうか。そして、そのような補償のない単なる誓約書などについては、そのような自らがなした情報は含まないと解すべきなのではなからうか。加えて、そのような本人がなした情報は、フリーライドの観点からみれば、単に教示された情報とは法的評価が異なるのであるから、そのような情報を含めて秘密保持契約を締結するには、その旨の特掲が必要なのではないかと考えるのである。

このような考え方には異論もあろう。たとえば、賃金を得て創作等した情報なのであるから、在職中の賃金によって、この対価は支払い済みだとする考え方である。しかしながら、情報等の創作・創造においては、賃金を超える部分が存在するという考え方は特許法における職務発明の対価請求権という概念によつて認められるわけである。したがって、少なくとも退職後にあつては、上記のような考え方のほうに正当性があるのではないか。

加えて、賃金とは、労務の提供に対する対価であろう。したがって、勤労の結果たる情報を提示したことについての対価は賃金により支払済ともいえるかもしれないが、ではそれを、退職後にいたるまで使用者が無償で独占できる根拠はなんだろうか。情報は本来無主物なのである。使用者に法が定めた独占権が発生していれば独占もできようが、無主物たる情報を退職後まで使用者が独占できるいわれはないのではなからうか。

たしかに在職中には、従業者は賃金を得続けており、加えて、使用者に対する忠実義務や誠実義務が存在するわけである。したがって、自らが創作・創造等した情報であっても、使用者が秘密保持を命じた場合には、特別な補償金等がなくても、その秘密保持の要求に忠実であるべきである。しかしながら、退職後は、もはや賃金も得ることなく、使用者に対する忠実義務や誠実義務は存在しないのである。そうであるならば、自らに正当使用権能があると解される退職従業者自らがなした情報については退職後には自由に使用・開示できる方が原則ではなからうか。にもかかわらず、これについて秘密保持を求めるのであれば、退職後については何らかの秘密保持手当または補償金等の支払いが必要ではないだろうか。

もつとも、退職従業者が創作等しておらず、単に使用者から教示されたにすぎない情報については、在職中よりもより退職後も、秘密保持義務を誓約すれば、たとえ、秘密保持手当等がなくても秘密は守るべきであろう。これは信義則の観点からいえることであるし、何より、そのように前職の業務遂行上教示された情報を目的外使用することはフリーライドにあたるからである。しかしながら、自らがなした情報はフリーライドではない。そう考えれば、上記の筆者の考え方には妥当性はないかと思われる。

以上のように考えれば、本事件における本件発明は、Y<sub>1</sub>が単独で完成させたことが事実認定されており、自らがなした情報にあたる。加えて秘密保持手当等が支給されていた形跡はなく、ノウハウについての職務発明の対価を支払っていた形跡もない。加えて、問題とされた退職時の誓約書には自らがなした情報も含む旨の特掲もない。したがって、Y<sub>1</sub>がYに本件発明を提示したこと、そして本件発明に係る特許を受ける権利をYに譲渡したことは、二重譲渡の問題は後述するとして、何ら秘密保持義務違反ではなく、背信性はない。したがって、この考え方からも、やはりY<sub>1</sub>やYは背信的悪意者ではなく、Xや高裁判決の考え方とは異なり、原則どおり特許法三四条一項により、Yが権利者

だと考えるべきではなからうか。

（４）不正競争防止法二条一項七号の帰属説について、情報は「帰属」するのか

なお、上述した不正競争防止法二条一項七号が、従業者自らがなした情報についても適用があるかという問題について、「示された」を文理に解釈して適用がないとする筆者らの考え方とは反対に、適用がありうるとする帰属説なる説がある。本事件においては、不正競争防止法の営業秘密についての主張は早々に取り下げられ、誓約書についての秘密保持契約違反の問題のみとなっており、本事件には直接適用はないが、本事件のような秘密保持契約違反の問題でも「帰属」の問題については無関係ではないと考えられるため、ここで同説の妥当性について考えてみることにする。

まず、帰属説をとる下級審裁判例には、フツ素樹脂シートライニング事件判決（注19）がある。同判決は、「本件ノウハウの確立等に当たって被告Nの役割が大きかったとしても、それは原告における業務の一環としてなされたものであり、しかも、同被告が一人で考案したものとまで認めるに足りる証拠はないから、本件ノウハウ自体は原告に帰属するものというべきであり、被告N個人に帰属するものとは認められない」とし、「帰属」なる概念を採用している。

次に、投資用マンション顧客情報事件地裁判決（注20）、及び、同高裁判決（注21）がある。同高裁判決は、「一審原告F<sub>1</sub>から投資用マンションを購入して一審原告F<sub>2</sub>に賃貸管理を委託した顧客の氏名、年齢、住所、電話番号、勤務先名・所在地、年収、所有物件、借入状況、賃貸状況等から構成される情報（以下「本件顧客情報」という。）は、いずれも一審原告らの従業員が業務上取得した情報であるから、これを従業員が自己の所有する携帯電話や記憶に残したか否かにかかわらず、勤務先の一審原告らに当然に帰属するものというべきである。」「一審原告F<sub>2</sub>は一審原告F<sub>1</sub>の



完全子会社であつて……一審原告らは、本件顧客情報を相互に提供することで顧客の需要に応じているものと認められ、本件顧客情報は、一審原告らのうちのいずれの従業員が取得したかを問わず、一審原告ら双方に帰属するものといえる。」「一審被告N<sub>1</sub>及びN<sub>2</sub>の携帯電話や記憶に残っていた本件顧客情報は、いずれも一審原告F<sub>1</sub>での投資用マンシヨンの販売業務に関連して取得されたことが認められるから、勤務先の一審原告F<sub>1</sub>に帰属するとともに、上記のとおり、一審原告F<sub>2</sub>にも帰属するものといえる。」とする。

次に、帰属説をとる論者として、鎌田薫教授は、「A会社の従業員Bが開発した営業秘密が職務発明規程等によつて使用者Aに帰属する場合に(…)、右営業秘密をBが不正に使用または開示する行為は……しかし、本号の趣旨は、営業秘密を正当に取得してはいるが、その利用と開示については制限を受けている者が、故意にその制限に違反して行う使用・開示行為の差止請求を認めようとするものであり、少なくとも右設例のBの開発した営業秘密が、職務上の著作・考案等であり、原始的にAに帰属していると評価される場合などには事実上はともかく法的観点からは、Bは職務遂行に必要な範囲内でA社から秘密の開示を受けている状態にあるということができ、秘密保持義務に違反して当該営業秘密を使用または開示するときは、本号による差止請求の対象となりうるものと解してよいように思われる」とする(注22)。

次に、同じ帰属説でも、通商産業省(横田俊之氏執筆)は、「帰属については具体的に規定を置いていないため、それぞれの営業秘密ごとに帰属が判断されることとなる」とした上で、「例えば企業Aで働く従業員Bが自ら営業秘密を開発しそれがBに帰属する場合にはAから示された営業秘密ではないため、Bが転職して競業企業Cにおいて当該営業秘密を使用したり開示する場合であっても、本号に掲げる不正行為には該当しない」とする。一方で、「契約によつてBからAに帰属を移した営業秘密をBが転職して競業企業Cにおいて使用したり開示する行為は、本号の適用

を受けないとしても債務不履行責任を負うことは当然である」とする（注23）。

以上が各帰属説の概要である。

しかしながら、帰属説についてまず指摘したいのは、そもそも情報は無主物であるということをどのように考えるのか、ということである。そもそも帰属が定まる場合が多い有体物と比較し、情報はもともと無主物であり、人は基本的に各種情報を日々取捨選択して生活しており、これが何人かに帰属するということは予定されていない。にもかかわらず、労使間に横たわる情報のみ「帰属」という概念が突如出現するのは説明がつかないのではあるまいか。そして、この場合にのみ「帰属」が定まるということは矛盾があるとしかしいようがないのではなからうか。

この点、特許権や著作権等は、一定の要件を満たす情報について、法目的に従い、法によって帰属を定め（特許法二九条一項柱書、著作権法一七条一項等）、支配可能な状態をそれぞれの法目的達成のために作り上げているにすぎない。これに対し、営業秘密保護法制は対象が生の情報であり、無主物たる情報を一定の範囲内にある者だけがこれを知り、かつ、秘密管理をしているという状態を保護しているにすぎず、何ら情報に帰属が定まるわけではない。加えて、政策的に生の情報に帰属を定めることも情報の特性からして困難なではなからうか。

さらに、その帰属の定め方であるが、例えば、前掲投資用マンシヨン顧客情報事件高裁判決は、「当然に」とするが、なぜ「当然」なのかが理解できない。そもそも無主物である情報が、突如「当然」に使用者のものになるのは不可解きわまりない。さらにいえば、仮に帰属があるとすれば、当該情報は顧客情報なのであるから、帰属主体は顧客でなければおかしい。この点、「帰属」という概念を使うがゆえに矛盾が重なっているのではなからうか。

一方で、この裁判例が意識していると考えられるものは民法の雇用の原則である。民法六二三条からの考え方として、かかる雇用の原則を根拠に、使用者に帰属しているというのであろう（注24）。しかしながら、かかる民法の雇

用の原則については、有体物についての考え方であるにすぎない（注25）。したがって、雇用の原則を情報に適用し、これにひきずられるのは誤りである。したがって、前掲投資用マンシオン顧客情報事件高裁判決（地裁判決も同様）は明らかに誤りである（注26）。

さらに、帰属説のうち、営業秘密たる情報の帰属が、特許法や著作権法の帰属にあわせるとする説については、本事件では完全に破綻をきたすのである。つまり、背信的悪意者であるかどうかについて、情報の帰属をもとに、情報を不正開示したかどうかで判断するとすれば、問いをもって問いに答えることになるからである。加えて、本事件の地裁判決のように、Yが正当な特許を受ける権利の権利者であると認定されれば、Xは、当該情報の正当使用権能者たる地位を失うことになる。たしかにYに特許権が成立すれば、その効力によってXは実施ができなくなるという考え方はある（実際は特三五条一項の法定通常実施権があると考えられるが）。しかしながら、それによって正当使用権能者たる地位を失うとするのは理論的に筋が通らないのではなからうか。

加えて、本事件ではYはXの事情を知りうると解されるが、Yがまったく事情を知らない者に当該特許を受ける権利を譲渡して彼が先に出願した場合、その者は正当に対抗要件を備えない余地はないのであるから、それによりXは正当使用権能者ではなくなるといふ矛盾を抱えるのではないだろうか。

つまり、この説では、情報単体に「帰属」があると誤認したうえで、情報単体の帰属と、情報を支配する権利である特許権や著作権の帰属とを混同しているのではあるまいか。これらは異なるものであるべきであり、情報単体は常に無主物であり、情報を支配する権利である特許権や著作権を取得した場合にかぎり、その効力として実施等が禁止されるにすぎないのである。

また、不正競争防止法の営業秘密の保護法制の趣旨がフリーライド（ただ乗り）防止にあるのであれば、発明者そ

の他の情報をなした者はフリーライド（ただ乗り）ではあるまい。そのように考えるならば、無理に帰属説をとるほうが不自然なのではないだろうか。

以上、不正競争防止法二条一項七号における帰属説の矛盾について説明してきた。もともと本事件は秘密保持契約違反の事例にすぎない。しかしながら、多くの論者や本事件におけるXは、このような情報について帰属説の考え方で誤解をしていないだろうか。よって、何ら帰属に根拠がないにもかかわらず、民法の雇用の原則や特許権・著作権の帰属のもとに情報単体が使用者に帰属しているとの誤解を生んではいないだろうか。有体物と無体物たる情報は扱いが異なるのである。情報は当然には使用者に帰属せず、無主物なのである。

そして、このような観点からみた場合、本事件における本件発明のような場合に、すでに退職した、発明者として正当使用権能があるY<sub>1</sub>に対して、対価や補償もなく無償で、なおかつ、一方的なY<sub>1</sub>に対する片務契約である誓約書を根拠に、Y<sub>1</sub>のYへの開示行為や譲渡行為を禁止できるのであるか。筆者はできないと考えるのである。

したがって、このような帰属説を否定する考え方からしても（注27）（注28）、本事件におけるY<sub>1</sub>やYは背信的悪意者ではないと筆者は考えるのである。

#### （5）不正競争防止法二条一項七号の山根説について

なお、上述した不正競争防止法二条一項七号が、従業者自らがなした情報についても適用があるかという問題について、山根崇邦准教授は、同法二条一項七号の「示された」については、「従業者が使用・開示する情報につき、使用者が秘密管理するに至った、あるいは使用者において現に秘密管理している情報であるということ」を、利用行為時前に、使用者から明確に認識可能な形で使用者から示された場合をいうものと解される」とする（注29）。

この考え方によれば、従業者自らがなした情報が、使用者に提示されて、その情報が使用者によって秘密管理さ

れ、秘密管理体制に組み入れられた時点で保有者が保有する営業秘密となり、そのように組み入れられていることを示された情報については、同号の「示された」にも（やや擬制的ではあるが）該当するということになるのであろう。

この説は、結論として、筆者の説とは異なるのだが、理解できる部分もある。すなわち、営業秘密たる情報について「帰属」との概念は用いず、また、保有者が秘密管理していない情報は含まないとする。よって、いまだ管理状態に至らない状態にある情報や、従業者の頭の中にあるにすぎない情報、あるいは、秘密管理を行っていない情報については、「営業秘密」ではないし、「示された」には該当しない、ということになる。したがって、従業者自身が創作等した情報も七号の規制は受けうるが、秘密管理に至っていない情報については（当然だが）七号の規制は受けられないということになる。

この点、筆者の考え方とは結論が異なるのだが、首肯できる点として、従業者がなした情報であっても当然に使用者に帰属するわけではないという点である。この点については、同法における営業秘密の規制について、使用者に帰属するのではなく、秘密管理することによって、事実上の独占を得るにすぎない制度であるという理解について、筆者の考え方と同様であると思われる。

この山根説の考え方をとった場合においても、「営業秘密」の問題としては、本事件におけるY<sub>1</sub>やYは背信的悪意者ではないという結論に至るのではなからうか。

もつとも、本事件は秘密保持契約違反の問題なのであるが、本事件における本件発明は使用者たるXは秘密管理をまったく行っておらず、むしろ放置しているようにみえるわけである。よって、いくら秘密を保持するとの契約を締結していても、本件発明は、Xが秘密として保持し、管理しようとしていないことがいえるのであるから、秘密保持の対象には含まれず、Y<sub>1</sub>やYの背信性は問えないのではあるまいか。こういった点からみても、本事件におけるY<sub>1</sub>や

Yは背信的悪意者ではないと考えられるのである。

#### (6) 小括

以上の諸点から考えるならば、本事件において、自らがなした本件発明を退職後に開示し、それについての特許を受ける権利を譲渡したY<sub>1</sub>やこれを承継したYは、本事件における誓約書の秘密保持契約の条項を理由としては、背信的悪意者にはあたらないといわざるをえない。

この点、Xは、当然に自らのみが正当使用権能を有する者であるとの誤解をしているとも考えられる。しかしながら、その考え方は誤りであると筆者は考えるところである。

情報は無主物であり、その利用は自由であるほうが原則なのではあるまいか。そうであるならば、情報を漫然と放置していても、「秘密を秘密保持する」といった包括的な誓約書を提出させることのみで保護が受けられるとするのは誤りではなからうか。つまり、なんら特許権等の権利が設定されない情報がそれにて保護されるには、秘密として管理されること、あるいは、不正競争防止法の営業秘密の水準まではいかなくとも、当該情報に接する者が理解できる形で秘密を維持すべき旨の合理的な努力が必要であるのではなからうか。

本事件ではそれが無い。したがって、本事件ではXの側を保護する理由はまったく無いと考えざるをえないのである。

### 七. 二重譲渡の問題について

以上、秘密保持契約違反を理由とする背信性の問題を検討してきたが、次に、Y<sub>1</sub>による二重譲渡の問題について検討する。

不動産等の二重譲渡については横領罪が成立するといわれる。第一譲渡時の意思の合致で不動産の移転は完了しているため、登記がないことをいいことに行う第二譲渡は、自己の占有する他人の物を横領することになるというのである。無体物を客体とする特許を受ける権利については横領罪には該当しないが、二重譲渡行為そのものを問題視する意見もある。したがって、以下、Y<sub>1</sub>による二重譲渡の問題を見ていくこととしたい。

(1) そもそも二重譲渡なのかXによる返還は成立してはいないか。

最初の疑問としては、まず、Yが主張するように、XによるY<sub>1</sub>への特許を受ける権利の返還が成立してはいないだろうか。地裁判決、高裁判決ともにこれを否定するが、どのように考えたらいいのだろうか。以下に見ていきたい。Xの勤務規則は次のようになっていいる。すなわち、従業員からXへの承継規定(予約承継)については、次のようになっている。

「まずは、Xの就業規則六二条において、「社員が会社の業務範囲に属する事項について発明、考案した場合は、遅延なく所定の手続きにより所属長に届け出し、その発明、考案が現在又は過去の職務に関するものであると会社が認めた場合は、工業所有権を受ける権利を会社に譲渡しなければならない。これに対する補償、その他の取扱については別に定めるところによる。」とする。

次に、それを受けた具体的規定であるXの社員職務発明考案等取扱細則五条一項は、「業務に関する発明・考案・意匠の創作をなした時は、その発明・考案・意匠の創作に至った行為が会社における現在または過去の職務に属する時はその発明・考案・意匠の創作につき国内及び外国における工業所有権を出願する権利(以下出願権と言う)および工業所有権を受ける権利は、会社がこれを承継する。」とする。

一方、返還に関する具体的規定である同細則一〇条二項は「第8条の工業所有権の出願を行わないものについては

会社がなお承継の必要を認めたものを除いて、その工業所有権を受ける権利を発明・考案・意匠の創作者に返還する。」  
Xおよび地裁判決そして高裁判決は、上記細則五条一項のほうは当該規定により、予約完結権の行使なく承継が成立（完成）する旨をいうのである。同規定の文言は「承継する」であるし、また、前掲オリンパス事件最高裁判決の考え方からすれば、勤務規則のみをもって従業者の意思に関係なく、承継が可能であるから、この考え方で正しいだろう。なお、就業規則のほうは、かかる細則五条一項の上位にあたる訓示的規定、規律であると考えることができよう。

しかし、Xおよび地裁判決そして高裁判決は、上記細則一〇条二項のほうは当該規定のみでは返還は成立しないとされている。同規定では、「会社がなお承継の必要を認めたものを除いて」との文言があるがゆえに、Xにおける承継を維持する意思が不明であるから、あらためて返還の意思を示さない限り、返還は成立しないというのである。しかしこれは妥当でない考え方なのではないか。

まず、Xの細則一〇条二項の文言が、「返還することができる」であれば、両判決の説示は正しかろう。しかし、ここで同項は「返還する」と言い切っているのである。となると一方で、「承継する」の文言では予約完結権の行使が不要で、「返還する」のほうでは使用者側の何らかの改めての手續が必要であるというのでは、両規定が同様の表現形式をとっているにもかかわらずあまりにも平仄を欠くのではあるまいか。

たしかに前掲オリンパス事件最高裁判決で承継のほうは職務発明については従業者の意思は不要である。これに対し、返還のほうは両者の意思の合致が必要であることに違いがあることは理解できる。であるがゆえに、使用者たるXの放棄の意思、不要であるとの意思が必要であるというのには理解できる。そして、高裁判決は、「製品の発売や開発を中止する業務命令は：その時々々の経営者の判断を示すものであるということではできて、製品に関わる特許を受



ける権利の主体として、当該権利を放棄したことまでも示すものであることはできず、また、その権利について、実際に特許出願をしなかったとしても、同様に、権利の放棄を示すものであることはできない」という。たしかに開発の中止はイコール特許を受ける権利の放棄とはいえないだろう。

しかしながら、特許を受ける権利を維持し続けたのであれば、特許制度上、公知になつてはならないのである。公知になつた瞬間、特許を受けられなくなるのは周知のとおりである。であるならば、当該特許を受ける権利を確実に維持し続けたのであれば、何らかの秘密管理が必要なのではなからうか。もしくは、不正競争防止法の営業秘密の秘密管理性の水準まで足りないにしても、なんらかの秘密を維持する合理的な努力をし、それを、 $Y_1$ をはじめとする従業員に見える形にしておかなければならないのではないか。

にもかかわらず、本事件では、発明関連書類が $A_3$ から $Y_3$ に返されているのである。そして、その行為を $Y_1$ が確認しているからこそ、第二譲渡に踏み切つたのである。上記 $X$ 側の行動はその後秘密管理することによりノウハウにし、営業秘密としての保護を受けようとの意思は到底見えないし、非公知な状態を維持して将来の出願に備えようとの意思もまた見えない。もしそのような意思があるのであれば、 $A_3$ から $Y_3$ に書類を返すのではなく、当該発明を何らかの秘密管理体制に組み入れなければならない。そして $X$ から $Y_1$ 本人にノウハウとして秘密管理することを通告しなければならぬのではないか。本件ではそのような行動とは真逆の行動がなされている。そうすると、この行動は将来秘密を維持しようとする合理的努力をしようとしているとは評価できないのではないだろうか。

つまり、前掲した山根准教授が述べるように（注30）、使用者たる $X$ が情報を提示された後、 $X$ が秘密管理して、それを発明者従業員たる $Y_1$ 本人に通告してはじめて $X$ は自らの利益を主張できるのではないか。そのような態度が見えない以上、権利放棄したととられても仕方がないのではないだろうか。

言うなればこういうことである。本事件ではXが本件発明について秘密を維持する努力をしていない。そしてノウハウとして秘密管理することを通告もしていない。秘密状態が失われれば特許を受けることはできなくなる。となれば、そういったXの態度は将来的にも出願を維持し、またノウハウとして活用しようとする意思も見えない。そう考えられるのである。

そうなれば、Xには特許を受ける権利の継続の意思がないことが見て取れるのではないだろうか。そうだとすると、上記の細則一〇条二項の「会社がなお承継の必要を認め」ていない意思がここに表示されているといえよう。そうしなければ、同項の「返還する」の文言が直接適用され、改めてのXによる手続なくして返還が実現されているのではないだろうか。

筆者は以上のように考えるところである。そうであるならば、本件は二重譲渡ではなく、Y<sub>1</sub>からYへの単なる譲渡の問題となる。この点でも地裁判決や高裁判決（及びX）は誤っているのではないだろうか。

## （2）返還したと信じた場合

Xの特許を受ける権利の放棄、そしてY<sub>1</sub>への返還の問題について筆者は上記のように考えるところである。しかし仮に地裁判決や高裁判決のように、放棄が成立しないと説示され、これが正しいとしても、おそらくY<sub>1</sub>は上記のように返還がされたのだと信じた（「誤信」した）のであろうから、二重譲渡にはまったく故意がないということになる。またXの態度や勤務規則からすれば、この返還が成立したと信じた（「誤信」した）としても、そしてそれに基づく行動によって結果として二重譲渡となったとしても、そこには何らの帰責性も背信性もないということになるのではないか。

そうでなるならば、本事件では背信的悪意者論の適用の余地はまったくない。原則どおり特許法三四条一項によ

り、先に出願したYに特許を受ける権利が帰属することで正しい。この点地裁判決は結論において正当であるし、高裁判決は誤りであると考えられるところである。

(3) 第一譲渡の意思表示と対価が期待できないことと、退職。

次に、私見ではあるが、筆者は、次の条件を満たす場合にかぎり、二重譲渡をしても構わないと考えるのである。第一の条件として、第一譲渡が予約承継である場合である。この場合は、対象従業者は、第一譲渡について自らの意思は反映されていない。場合によっては意に反する譲渡であったりするわけである。したがって、二重譲渡といえども、譲渡の意思表示を二度行い、譲渡行為を二度行使しているわけではない。この点で一般の二重譲渡にみられるような反道義性は緩和されると考えられるからである。

第二の条件として、第一の条件下で譲渡することにはなってしまったが、使用者の態度からみて対価の支払いが期待できない場合である。

忘れられていることであるが、前掲オリンパス事件最高裁判決はたしかに発明者従業者の意思に関係なく、勤務規則によって承継できることを説示している。しかしながら、この説示がなぜ行われたかという点、対価の追加支払い可能性（同判決は明言はしていないが、強行規定性ともいえようか）を説示する前段として述べた説示なのである。そう考えるならば、従業者に承継意思がない場合、対価の支払いが期待できない場合にまで、すなわち、その対価支払いの義務を果たしていない場合にまで、使用者への承継状態を絶対視することはできないのではないだろうか。対価の義務履行なくして勤務規則による承継状態の絶対視をすることは当該判決の趣旨からみて片手落ちではないだろうか。

もっとも、無論そのような場合は対価の支払いを求めることで対応することが望ましい。だが、当該情報は使用者

と従業者の双方に正当使用権能があるのである。しかも特許を受ける権利は従業者に原始帰属するのである。そして、使用者側は特許法三五条一項により法定通常実施権は認められるため、実施の権能自体は失われないのである。したがって、使用者側が独占利用を欲せず、なおかつ、対価の支払いの意思がみてとれない場合は、他の条件を満たすことを条件に、もうひとりの正当使用権能を有する発明者が当該権利を活用しても問題はないのではなからうか。そして対価支払いの意思がない以上、二重譲渡されても使用者側は背信的悪意者論の主張はできないと考えるのが妥当ではなからうか。

第三の条件として、第二譲渡時に退職していることが必要である。使用者に雇用されている期間中は労働法の関係から、忠実義務、誠実義務が存在するため、在職中に使用者以外への第二譲渡を行えんとするのは適切ではない。しかしながら、退職後は忠実義務、誠実義務は存在しなくなるため、かかる譲渡は可能であると思われる。

第四の条件として、上述の6（3）の考え方によるのであるが、退職後の秘密保持契約がないこと、もしくは退職後の秘密保持契約はあるが、秘密の内容を特定せず、加えて退職者自身がなした情報を含むとの特掲もなく、かつ、この退職者自身がなした情報を秘密にするにあたって秘密保持についての補償金（秘密保持手当）がないことである。

上述のとおり、当該従業者がなした情報には正当使用権能があるわけである。であるならば、上述したとおり、上記の条件にあてはまれば、従業者は正当に当該情報を使用収益処分できるのであるまいか。であるならば、かかる条件を満たせば、特許を受ける権利の譲渡を行っても構わないと思われるのである。

第五の条件として、(三)使用者が、出願をしておらず、または近い将来出願する意思を見せてもいない状況であった、かつ、対象情報を秘密管理していないこと、もしくは秘密を維持する合理的な努力をしていないことが必要である。このような態度は、早晩、公知になってもやむをえないとの態度であるからである。公知になれば、特許権を取

得して活用することが不可能になるのであるから、そのような場合は特許権取得の意思なしとみなすことができるのではないかと思われるのである。しかしながら、使用者が承継したうえで秘密管理体制（またはこれに準ずる体制）の中に組み入れ、秘密管理する意思を発明者たる従業者に示した場合とは別論である。このような場合は、退職したとはいえ、前使用者の職務発明としてその規律に服するのが当然であろう。しかしながら、前使用者が秘密管理する意が見えない場合にまで、その情報を前使用者の支配下におくべく保護する必要はまったくないのではないだろうか。またその場合の第二譲渡は背信ではないのではないだろうか。情報は本来無主物なのであるからである。いくら当該使用者の下で開発された情報であっても漫然と情報を放置しておいても保護をうけるといっては筋として違うのではないだろうか。そしてそれは発明の開示、発明の実施を通じた技術の振興や技術の進歩、産業の発達を図る特許法の趣旨にもあわないのである。

情報は漫然とそこにあれば保護されるという性質のものであろうか。そうではなからう。特許出願等により権利としての保護を受けるか、積極的に秘密状態を維持しようとする努力を当該秘密情報に触れる者に認識させることによつて保護されるのである。漫然と放置することで保護されるわけではない。

よつて、筆者の私見としては、上記の五つの条件を満たせば、職務発明についても構わないと考えるのである。

本事件における本件発明は上述のとおり、上記五つの条件を満たすのである。そして、Xはむしろ漫然と発明を放置しているといえよう。したがつて、このような状況下においては、Y<sub>1</sub>がYに譲渡（結果として二重譲渡になるが）することは許されるのではないだろうか。

## 八．背信的悪意者論の検討

それでは、以上の前提に基づいて背信的悪意者論について検討を加えたい。

上記5で述べたように、特許法三四条一項の対抗問題について、背信的悪意者論をとること自体には妥当性があ  
り、そのこと自体は問題とはしない。

しかしながら、筆者の私見をできるだけ加えない考え方にたつても、誓約書の「秘密」とは単なる非公知な情報では足りず、秘密にするための何らかの努力をしている情報の意でなければならぬ。そうでなければ、第三者からみて秘密にしていることを理解できず、また、対象情報が特定できない契約となるからである。そうであるならば、本事件における本件発明は漫然と放置されたものであり、秘密にしようとする合理的な努力がなされたものではないため、Y<sub>1</sub>やYの行為はならぬ背信的ではないことになり、背信的悪意者論の適用は本事件ではなされるべきではない。

次に、二重譲渡についても、Xの行動や、Xの勤務規則、それにYの置かれた状況などを考えると、Xによる特許を受ける権利の放棄または返還が成立していると考えられ、もしくは、放棄または返還が成立したと誤信したにすぎず、かつ、誤信することに相当な理由があるため、やはりここでも背信的悪意者論の適用はない。

加えて、背信的悪意者論の適用を考えるうえで、民法では登記を实情に合わせることで推奨されていると考えられ、そのことを前提とする制度設計がされているといえよう。となると、特許法は譲渡を受ければ出願を早く行うことが推奨されていると考えられるのである。これをXは行っておらず、漫然と放置しているのであるから、背信的悪意者論の適用はXに不利な方向、すなわち、消極的な方向に考慮されるべきではないだろうか。すなわち、特許法に

おける特許を受ける権利の対抗問題特有の事情を考慮すべきなのである。出願を対抗要件にしたということは、積極的出願こそが特許法という産業の発達（同法一条）につながるると法は考えているわけであり、それを怠っているというよりは、重大なX側の落ち度であろう。

もつとも、出願ではなくて、営業秘密として管理することも、発明の活用方法だと主張する意見もあるだろう。筆者はそれを否定しない。しかしながら、営業秘密として管理することは漫然と放置することではなくて、秘密管理すること、あるいは、秘密にしておくことに合理的な努力をすることである。仮にクローズにすることを選択するにしてもそれによつてはじめて産業の発達につながるるといえるのではないか。これを怠っている本件のXの状況では、特許法三四条一項の対抗要件を満たさないことに責任があるのだから、やはり背信的悪意者論の適用は消極な方向に考えざるをえない。

加えて、Xが対価を支払っていない点、対価を支払おうとしない点も背信的悪意者論の適用において考慮すべき事情であろう。本事件ではまったく支払う意思がないと解される。この点からみても背信的悪意者論をいうのはきわめて一方的な議論であろう。

以上考えるならば、本事件において背信的悪意者論の適用は妥当ではない。特許法三四条一項を原則どおり適用すべき事件であったといえよう。

## 九. 職務発明制度改正論との関係

以上、加工工具体件について述べてきたが、本事件は最近述べられている職務発明制度改正論にも影響を及ぼして

いるものと考えられる。この点について以下に検討することとしたい。

#### （1）法人原始帰属への改正論と対価請求権の問題

特許庁ならびに特許庁の職務発明制度の問題を扱う審議会は、「職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする」という方針を打ち出している（注31）（注32）。

同審議会は、「いわゆる二重譲渡問題など権利帰属の不安定性の問題が生じるおそれが指摘されており、今後、オープン・イノベーション等、企業の研究開発戦略・知的財産戦略の多様化や迅速化がますます求められる中で、これらの問題が、イノベーションの障害となる可能性がある」とする。そして、この「二重譲渡問題」について、同審議会は、「使用者等が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者等以外の第三者に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者等が権利を取得できないという問題。」と説明する（注33）（注34）。よってこの問題への対策として法人原始帰属論があるというのであろう。

この立法論は正しいのであろうか。

今回の改正論の方向性として一番に掲げられているのは、法人原始帰属への転換である。しかしながら、その一方で、同審議会は、「相当の対価」について「依然として訴訟リスクがある、法的予見性の低い制度であるとの指摘がある」としながらも（注35）、「従業者等に対して、現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する」としているのである（注36）（注37）。今回の改正論では、この点大いに迷走を続け、改正の焦点が、原始帰属問題なのか、対価問題なのか、きわめて焦点がぼけた対応となった。この点、理念なき改正論といわざるをえない。加えて帰属についても選択制などという主張もなされたりし（注38）、ますます理解ができないものであったといわざるをえない。私的な感想ではあるが、今回の改正論は、法人帰属問題に名を借り、これを突破口として対価請求権の弱体化を目



指すものであったように思われる。背景として、対価請求権についてはいまなお存置論が根強いし、また、平成一六年改正の裁判例も少ない段階では対価請求権についての再改正を単独では行いくことがあっただろう。したがって、法人帰属問題を口実にして少しずつ対価について弱体化を目指すべく、改正をすすめようとする勢力の意図が筆者には感じられた(注39)。その絶好の口実となったものが本判決なのではないかと思われる。

対価請求権の問題の詳細は別稿に譲るとして、当該改正論について、気になるのは、本判決の存在を隠しているように思われるところである。同審議会の資料や報告書では、本事件判決はほとんど紹介されていない(注40)。しかしながら、公表されている判決で、出願前の二重譲渡が問題となったものは本判決以外ほとんど見当たらず、また本判決こそがかかる問題を一番体現しているように思われるのである。にもかかわらず、本判決を十分に検討しないで法人原始帰属論を議論するのは妥当でないのではないか。

ではなぜ本判決を十分に紹介し、検討しないのであるのか。これも私的な感想ではあるが、本事件ではX、すなわち、転職前の使用者側にも落ち度があるからではなからうか。使用者側の落ち度を指摘されては、このような法人帰属論への法改正を行いくにくい。したがって、本事件における使用者側の落ち度を隠蔽すべく、本判決隠しが行われていると解される。これではあまりにも不公平な改正論であるし、あまりにも不公平な議論の進め方なのではあるまいか。

以上が改正に関する手続上の問題であるが、次に、かかる二重譲渡問題を理由に、法人帰属論をとることに妥当性はあるのだろうか。以下に検討してみたい。

## (2) 背信的悪意者論と冒認規定

特許庁審議会は現行法について、「いわゆる二重譲渡問題など権利帰属の不安定性の問題が生じるおそれ」を指摘

する（注41）（注42）。しかし、これは果たして正しいのであろうか。

まず、本事件にたちかえって考えよう。本事件高裁判決は、二重譲渡問題について、「第一譲受人企業において職務発明としてされた第一譲受人企業の秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができる」場合には、「第二譲受人企業は『背信的悪意者』に当たる」としているのである。そして、「第二譲受人企業が先に特許出願したからといって、それをもって第一譲受人企業に対抗することができる」とするのは、信義誠実の原則に反して許されず、第一譲受人企業は、本件特許を受ける権利の承継を第二譲受人企業に対抗することができる」旨を説示しているのである。

筆者は本事件高裁判決について、第二譲受人企業が「背信的悪意者」であるとしたことには上述のとおり反対である。第一譲受人にも落ち度があるからである。しかしながら、「背信的悪意者」論がここに適用できることについては賛成であるし、また、現に、当該裁判例は「背信的悪意者」論を適用して第一譲受人に特許を受ける権利の帰属を認めているのである。

そのように考えるならば、現行法下においても現に「背信的悪意者」論が適用できるのであるから、かかる「背信的悪意者」論の考え方に加えて特許法における冒認者からの保護法制を活用すれば、きわめて広い範囲で二重譲渡から正当権利者が保護されるのではないだろうか。

すなわち、本事件のように、特許権の設定登録前であれば、正当権利者が特許を受ける権利の確認判決を受けることにより、特許庁に移転登録を求めれば、特許を受ける権利は回復できると解される。一方で、特許権の設定登録後であれば、特許法七四条が規定するとおり、冒認者からの移転請求訴訟を提起し、ここで「背信的悪意者」であることが立証されれば、やはり特許を受ける権利を有する者が特許権を得ることができるのである。

ゆえに、二重譲渡の場合に、第二譲受人が「背信的悪意者」である場合は、特許庁審議会がいう「権利帰属の不安定性の問題」は皆無ではなからうか。この点、本判決の観点からすれば、特許庁審議会は誤りを述べていることになる。この点本判決を十分に検討せずに法改正を実現しようとする同審議会は批判を免れないのではないか。

もつとも、第二譲受人が「背信的悪意者」である場合にのみ二重譲渡からの保護がなされるのであるから、「善意者」や「単純悪意者」に譲渡された場合には、保護が受けられないのではないかとの懸念もあろう。この点検討したい。

まず、転職者の転職後企業が、当該転職者などから非公知情報（非公知でなければ特許を取得できない）を受け取る場合には、事実上、相応の調査が義務付けられていることがある。不正競争防止法二条一項八号は悪意または善意重過失で不正開示行為による営業秘密を受け取る（取得する）場合はそれだけで民事上の不正競争行為としての責任を負わなければならない旨を定めているからである。したがって、発明たる情報が非公知性に加えて秘密管理性もあるような場合（発明として成立すれば有用性はあるだろう）、すなわち、営業秘密を受け取る場合は、受け取る側に不正競争防止法上の一応の調査義務があるということになる。この調査義務を怠った場合は、善意であっても重過失ということになる可能性が高く、対象営業秘密を取得するだけで、不正競争防止法上の不正競争としての責任を負わなければならない。ましてや出願をするということは特許庁に対する開示行為あるいは営業秘密の使用行為になるのであるから、これにより特許権の取得ができたとしても不正競争防止法上の責任が生じるのである。したがって、たしかに善意取得による出願の場合は、第二譲受人に有効に権利が承継されようが、一方で不正競争防止法上の責任を負うのであるから、それが抑止力になり、当該発明が生まれた過程や権利関係を調査しないで承継して出願する可能性はきわめて低いと考えられるのである。（なお本事件では、Y側は一応の調査をしたが、その結果、秘密管

理性がないゆえに営業秘密ではなく、かつ、契約上の秘密を守る義務もないと認識したがゆえに出願に踏み切った。そうであるがゆえに背信的悪意者論は適用できない事例である、ということになる。) したがって、問題となる発明について第二譲受人が善意で出願し、第二譲受人が権利を承継する可能性はきわめて低いのではないだろうか。

一方で、本事件の高裁判決の説示によれば、第一譲受人がすでに譲り受けていることと、発明者が営業秘密の凶利加害目的での開示や秘密を守る義務に反して開示(譲渡)したことを第二譲受人が知った上で出願すれば、背信的悪意者に該当するということであるから、不正競争防止法上の民事責任を満たす程度に対象情報の調査を行ったうえで、秘密管理性ひいては営業秘密性があるとの認識のもとにかかる発明について出願すれば、おそらく背信的悪意者認定がされるのではなからうか。そうであれば、かかる出願は冒認の認定がされ、現行法下において、特許を受ける権利(特許権)は安定的に第一譲受人が取り戻せるのではなからうか(特許法七四条等)。

なお、本事件はそもそもXにリスクがあるのだろうか。本事件においては、Xは対象情報の十分な秘密管理をしておらず、かなりの落ち度があるのは間違いないから。その点を採り上げず、また評価しないままに、承継リスクなどというのも適切でないのではなからうか。

以上の観点からすれば、本事件についてほとんど検討もせず、また、ほとんど説明もせずに、特許庁ならびに特許庁審議会が、「二重譲渡問題など権利帰属の不安定性の問題が生じる」などとするのは適切ではなく、また、その問題提起は誤りであろう。

たしかに、上記の場合、法人原始帰属に比べて、①手続面が法人原始帰属の場合に比べて必要となる、②発明を営業秘密のまま保持したくとも特許権の形に変質してしまう場合がある、との問題はあろう。しかしながら、権利帰属の不安定性の問題などというものは生じないのであって、この点大いに誤りであるといわざるをえない。また仮に上

記①②の問題が生じてもそれはレアケースであると考えられる。したがって、現行法のままで充分であろう。にもか  
かわらず、それを前提に立法作業に入ることは妥当でないといわざるをえない。

### (3) 法人原始帰属論の問題点

では、逆に、法人原始帰属にした場合の問題点を考えてみよう。それはまさに本事件の場合なのであり、本事件の  
内容から問題点があぶりだされることとなる。

つまり、第一譲受人が従業者の意思とは関係なく譲り受けた発明について、漫然とその権利を放置し、出願せず、  
なおかつ、営業秘密として秘密管理体制に組み入れることもなく、秘密保持手当や対価も支払わない場合である。異  
論も多いと思うが、本事件のような場合、第二譲渡を認めるべきであると筆者は考えるのである。無論、すべての場  
合に第二譲渡を認めよというわけではなく、筆者が上記7(3)で述べた条件を満たす場合に限ってである。これに  
対し、法人原始帰属論では、その途が不可能となる点で、弊害があると思われる。

また、特許法の目的に立ち返ってみたい。特許法は発明の利用による産業の発達をも目的とするが、その利用につ  
いていえば、実施利用の促進も含むのである(注43)。つまり、発明は実施によって産業の発達に寄与する面がある  
のである。

これに対し、本事件において、Xはこの趣旨に沿った行動をとっていたであろうか。そうは思えない。まず、特許  
出願に係る発明の実施にはきわめて消極的であった。いきおい権利化にも消極的であった。そして、当該発明を放置  
していたわけである。これに対し、Yは当該特許出願に係る発明を高く評価しており、なおかつ、実施への意欲がき  
わめて高かったことが見てとれるのである。この点から考えるならば、実施による発明の利用という観点から考える  
のであれば、Yに譲渡し、Yに実施させるほうが特許法の目的に合致しているといえるのではなからうか。

加えて、特許法の目的、かつ、特許権の意義である新規発明公開の代償としての特許権付与という観点からみて、Yのほうが特許法の目的に合致しているといえよう。すなわち、Yは迅速に出願し権利化を図っており、新規発明公開の代償としての特許権付与という観点から特許法の目的に合致しているよう(注44)。Xは発明の提案を受けてからもまったく実施化する態度も特許権を取得する態度もとっていないのである。このようなXの態度は、特許法の目的という観点からはYに著しく劣るといえよう。

もつとも、営業秘密としての保護の問題もある。出願せずにノウハウとして営業秘密の形での保護を受けるという考え方もあるのは事実である。近年、発明を開示して特許権による独占を目指すことと、発明を秘密管理して実質的な独占を目指すことを使い分けることを奨励する意見が強い。このような営業秘密としての保護の問題は特許法がはじめて立法された頃はあまり想定されていなかったのであろうと思われる。したがって出願を奨励するような特三四条一項の對抗要件の規定は時代にあわないのではないかとの考え方も主張されそうである。

しかしながら、営業秘密として秘匿するという方法も近年の知的財産の保護の形態としてありうるとの考え方をとるとしても、営業秘密としての保護は、単に企業内で放置しておけばよいのではない。積極的に秘密管理をしなければならぬのである。積極的に秘密管理の体制に組み込み、これを当該発明者たる従業者に示すことが必要である。加えて、営業秘密(ノウハウ)としての保護を採用するにしても特許法三五条三項の対価請求権に基づく対価(もしくは退職者に対する秘密保持手当)は支払わなければならないのである。そうでなければ特許法が目指す発明の振興は図れないのである。

無論、筆者は、ここで、秘密管理は厳格でなければ保護に値しないと主張したいわけではない。しかしながら、秘密を保持するための合理的な範囲での管理は必要であろう。情報は本来自由利用可能であることが原則なのであるか

ら、秘密管理していない情報については保護する理由はないし、また、情報に接する者に秘密管理しているところを示し、その者が秘密に係る自由利用できない情報とそうでない情報を区別できることが必要だからである。

一方で、筆者による、漫然たる放置については第二譲渡を認めよ、との主張には批判もあるかもしれない。そこに使用者たる企業の投資があるがゆえに、それに基づく権利が第三者の手に渡るのをおかしいとの考え方である。しかしながら、特許法は創作行為を評価する法律である。法体系全体を見ても投資ではなく、創作を保護しているのである。であるならば、創作を行った発明者に権利が原始帰属するという考え方からすれば、発明者を起点とした権利の移転があってもおかしくはなからう。加えて、第二譲渡があつたとしても、不動産登記とは異なり、第一譲受人は当該発明に係る権利をすべて失うのではない。特許法三五条一項の法定通常実施権を得ることができるのである。したがって、独占実施ができないというだけで、投資した技術の実施ができなくなるわけではない。加えて第二譲渡人が特許権を取得すれば、独占はできないものの寡占の傘の下で実施ができるわけであるから、さほどおかしな結論ではないと思われる（注45）。

加えて、以上のような発明の「放置」が行われて対価が支払われない場合は、発明者の発明へのインセンティブ、創作意欲の面からも特許法の目的に反する。従業者が精魂込めて創作した発明が活用されず、漫然と放置される状況は発明者にとって最大級の意欲喪失を招くと考えられる。加えて、このような場合、本来あるべき対価も支払われないわけであるから、金銭的な面からのインセンティブもまた失われよう。

以上の観点からすれば、本事件のような場合、すなわち、使用者による発明の「放置」が行われている場合には、法人原始帰属論は特許法の目的に反し、妥当ではないように思われる。逆に、法人原始帰属の法制が成立すれば、発明の「放置」が横行するのではないか。これでは対価も期待できず、実施利用もならず、発明者の発明意欲は著しく

低下しよう。ゆえに、これらの観点からみても法人原始帰属論は妥当でないように思われる。

法人原始帰属の改正が行われることは、以上の点からみて産業の発達につながるのであろうか。筆者は、積極的な秘密管理ではない発明の漫然とした放置が横行する改正になり、ひいては漫然と放置することを奨励する改正になるように思われる。そして、これが発明意欲を著しく低下させ、産業の発達とは逆の方向につながるのではないだろうか。

#### （4）他の問題点

加えて、法人原始帰属論には他の問題もあると考えられる。上述のとおり、特許法は創作を保護する法律であるにもかかわらず、投資を評価して権利帰属させるといふ本質的な矛盾を抱えることとなるのではないか。

さらには、特許法三五条三項の対価請求権が使用者による単なる褒美と誤解されるようになる可能性も懸念されよう。譲渡対価としての意義を否定されるということは権利の縮減につながる可能性が大となる（注46）。特許庁審議会は、「使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益（金銭以外のものを含む）を従業者等に付与する義務を課すことを法定する」（注47）とするが、対価請求権を保障するとは述べていない。これは、形式的には改正の前後で従業者保護が同等のように見せても法文の規定ぶりによって実質的には同等ではない（保障されない）可能性が高いのではないか。いずれにしても発明者の権利の縮減につながり、創作意欲の向上によって発明創出を図る、という点からすればきわめてマイナスであるように思われる。

そして、このような改正論を起点として、今後さらに従業者の発明に対する権利が弱体化し、発明意欲の低下につながる危険性が出てくるといえよう。



以上の観点からも法人原始帰属論は妥当ではない。

もつとも、これらの点については、重要な点ではあるが、本稿のテーマから外れてくるので詳細については別稿に譲りたい。

## 十．おわりに

以上述べてきたとおり、本事件において、高裁判決が背信的悪意者論を適用しようとした点には妥当性があると思われるが、その適用を実際に行った本事件高裁判決は、種々の点から誤りがあると思われる。

加えて、本事件が職務発明改正論に影響を及ぼしているにもかかわらず、本事件を充分に紹介・検討せず、使用者側の落ち度を無視して、二重譲渡リスクをいうのは誤りである。また、現在の冒認からの救済法制では二重譲渡リスクはほとんどなくなっており、この点からも二重譲渡リスクをいうのは誤りである（注48）。

以上指摘したい。

（二〇一五年二月一九日脱稿）

### 注

（注1）「加工工具」事件（他の文献ではXの開発名称から「バリ取りホルダー事件」とするものもある）。

地裁判決Ⅱ東京地判平二二・一・二九、判時二二〇二号一二三頁（事件番号Ⅱ平成一九年（ワ）第二二六五五号、特許を受ける権利の確認等請求事件）

一高裁判決Ⅱ知財高判平二二・二・二四、判時二二〇二号九八頁（事件番号Ⅱ平成二二年（ネ）第一〇〇一七号、特許を受け

る権利の確認等請求控訴事件)

なお、本事件は最高裁へ上告・上告受理申立されるも実体判断されず、上記知財高裁判決が確定（最二決平二二・九・二四、判例集搭載なし。事件番号＝平成二二年（才）第九三六号・平成二二年（受）第一一四八号）

(注2) 本事件の評釈としては、飯島歩「特許法34条1項における背信的悪意者」知財ふりずむ Vol.9 No.99 (二〇一〇年一月) 一頁―二〇頁(飯島歩弁護士はXの訴訟代理人である)、城山康文「職務発明をめぐる特許を受ける権利の二重譲渡と背信的悪意者」中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(第四版、二〇一二年)別冊ジュリスト No.209 五四頁―五五頁、横山久芳「職務発明による事前承継の対象となった特許を受ける権利の二重譲渡と背信的悪意者——バリ取りホルダー事件——」知財管理 Vol.62 No.2 一〇一―一〇二頁、一〇一―一〇二頁、駒田泰士「秘密保持契約の対象とされた職務発明に係る特許を受ける権利の二重譲渡」速報判例解説 Vol.7 二〇一〇年一月 一六三頁―一六六頁、松本好史「出願前の特許を受ける権利の對抗要件の欠缺と背信的悪意者に関する判決」知財ふりずむ Vol.8 No.93 (二〇一〇年六月) 二〇頁―二六頁、木村耕太郎「職務発明についての特許を受ける権利の二重譲渡における背信的悪意者」民事判例I——二〇一〇年前期 二〇四頁―二〇七頁、水野敦「発明者の認定と特許を受ける権利の帰属」AIPI Vol.56 No.12 (二〇一一年) 七八四(八)頁―七九九(二三)頁、がある。このうち、飯島弁護士、城山弁護士、横山教授は高裁判決に肯定的であり、松本弁護士は高裁判決に否定的であるように思われ、木村弁護士はそれらの中間のように思われる(水野論文は発明者認定に着目したものであり背信的悪意者論のコメントなし)。

(注3) Y発明(＝本件発明)に係る特許出願

発明の名称「加工工具」

出願番号＝特願二〇〇四―一七五七〇七(出願日＝平成一六年六月一日)

公開番号＝特開二〇〇五―三四九五四九(出願公開日＝平成一七年二月二二日)

本事件訴訟時は審査中である。

なお、その後、X名義で設定登録され、特許掲載公報が発行されている。

特許番号＝特許四六五四四〇号(平成二三年一月二日登録、平成二三年四月六日公報発行)

(注4) オリンパス事件最高裁判決

- 最一判平一五・四・二二、民集五七卷四号四七七頁(事件番号＝平成二三年(受)第一二五六号)。
- (注5) たとえば、内田貴『民法』(有斐閣、第三版、二〇〇五年)四二九頁―四三二頁、その他参照。
- (注6) 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第一九版、二〇一二年、發明推進協会)九九頁(特許法三四条の解説中)。
- (注7) 内田・前掲注5 四五四頁。
- (注8) 飯島・前掲注2 一〇頁。
- (注9) 田村善之『不正競争法概説』(有斐閣、第二版、二〇〇三年)三二六頁。
- (注10) 不正競争防止法二条六項の営業秘密の定義には秘密管理性が規定されている。田村・前掲注9 三二八頁―三三二頁、山根崇邦「不正競争防止法2条1項7号の『その営業秘密を示された場合』の再構成 ――投資用マンション事件を契機として―」L&T No.61 (二〇一三年一〇月)五五頁―六五頁、山根崇邦「不正競争防止法2条1項4号・7号の規律における時間軸と行為者の認識の構造」特許研究 No.57 (二〇一四年)四三一―六五頁、等。その他多数参照。
- (注11) 吉田広志「冒認に関する考察」特に平成13年最高裁判決と平成14年東京地裁判決の関係をめぐって」知的財産法政策学 研究 Vol.10 (二〇〇六年)六七頁―一〇二頁中、六九頁―七〇頁(同稿注釈2後段)。
- (注12) 前掲注4参照。
- (注13) デジタル大辞泉(小学館)「秘密」の項より  
<http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/187019/m0u/%E7%A7%98%E5%AF%86/>
- (注14) 『大辞林』(第三版「三省堂」)「秘密」の項より  
[http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E7%A7%98%E5%AF%86&match=beginwith&temid=DJR\\_himitu\\_010](http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E7%A7%98%E5%AF%86&match=beginwith&temid=DJR_himitu_010)
- (注15) 通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密』(有斐閣、一九九〇年)五五頁(不正競争防止法平成二年法改正立案担当者の解説、中村稔執筆部分)、経済産業省知的財産政策室『逐条解説 不正競争防止法 平成23・24年改正版』(有斐閣、二〇二二年)四一頁、等。
- また、裁判例でも、例えば、投資用マンション顧客情報事件高裁判決(知財高判平二四・七・四、裁判所ウエブページ(平成二三年(ネ)第一〇〇八四号・平成二四年(ネ)第一〇〇二五号)、同地裁判決(東京地判平一三・三・一一八、裁判所ウエブページ(平

ページ（平成二十二年（ワ）第二四八六〇号）、産業用ロボットシステム事件（名古屋地判平成二〇年三月一三日、裁判所ウェブページ（平成一七年（ワ）第三八四六号）、その他多数。

（注16）なお、飯島・前掲注2は、「営業秘密該当性が否定される場合においても直ちに背信性を否定する必要はなく、柔軟かつ妥当な解が導びかれるべきである」とする。この点については、筆者も同様に考えるが、筆者が本文中で指摘しており、秘密保持契約違反の問題であっても、対象を特定していない秘密保持契約については、対象情報を秘密にする意思をこれに触れる者に客観的に認識できるような形で管理しておかなければならないのではないか。本事件は対象情報を漫然と放置している点でそれがない。したがって、これに触れた者は保有者が秘密を保持しようとしていないものと解釈できる。よって、秘密保持契約違反には該当しない、というのが本稿の立場である。

不正競争防止法の営業秘密の問題ではなく、契約違反の問題であっても、（秘密）管理を要求すべきだとするのは、対象者が不測の不利益を受ける可能性がある点で同様だからである。また、非公知な状態にある情報ではあるが、開示等の行為時に保有者が秘密を保持する意思がなかったと思われる情報を、対象が白地である契約を盾に事後的に保護せよというのはあまりにも不合理だからである。

なお、訴訟代理人である飯島弁護士は、Xが対象情報を漫然と放置していたということは充分に理解できるはずであり、また、営業秘密性がない場合にも言及している。しかも当該訴訟の営業秘密に関する部分をXが取り下げていることがその証左であるが、Xが対象情報を漫然と放置していた点について同弁護士の同論考からは欠落しており、いささかの違和感を覚える。

（注17）特許庁編・前掲注6 一一三頁（特許法三五条の解説中）。

（注18）田村・前掲注9 三四二頁―三四五頁。いわく「七号の条文上は、示した者と示された者という相対的な関係のみが問題なのであって、本源的保有者であるとか帰属であるとかの媒介項は問題とされていない。また、示したかどうかということは事実の問題なのである」とする。妥当な見解であるように思われる。

なお、この見解に反対するものには帰属説や渋谷説、山根説などがあるが後述する。  
（注19）フツ素樹脂シートライニング事件判決

大阪地判平一〇・二二・二二、知裁集三〇巻四号一〇〇〇頁（平成五年（ワ）第八三一四号）。

(注20) 投資用マンション顧客情報事件地裁判決

東京地判平二三・一一・八、裁判所ウェブページ（平成二二年（ワ）第二四八六〇号）。

(注21) 投資用マンション顧客情報事件高裁判決

知財高判平二四・七・四、裁判所ウェブページ（平成二三年（ネ）第一〇〇八四号・平成二四年（ネ）第一〇〇二五号）。

(注22) 鎌田薫「営業秘密の保護」判例タイムズ No.793（一九九二・一〇・二〇）五四頁―六四頁中、六〇頁。尚、本論文は旧法一条三項四号時代のものである。旧法一条三項四号は、「保有者ヨリ示サレタル営業秘密ヲ：使用スル行為又ハ：開示スル行為」とあるが、現行法の法文は当時の法文を踏襲しており、考え方は同様である。

なお、鎌田薫『財産的情報』の保護と差止請求権（5）——不正競争防止法の一部改正と民法理論——「L&T No.11一九九〇年一月二日 三九頁―四九頁中、四三頁―四五頁も同旨。

(注23) 通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密』有斐閣（一九九〇年）八七頁以下（不正競争防止法平成二年法改正立案担当者の解説、横田俊之執筆部分）。尚、この書も旧法一条三項四号時代のものであり、平成二年法改正で営業秘密保護法制（民事規定）がはじめて不正競争防止法に導入される際の立案者による本である。同書中、当該引用部分は横田俊之氏が分担執筆した旨が記載されている（同書巻末頁）。

(注24) 例えば、我妻榮『債権各論』中巻二（民法講義V3）（岩波書店）五六九―五七〇頁。

(注25) 我妻・前掲注24も上記考え方についてはその対象を「製作物」（傍点筆者）と述べておられ、これは明らかに有体物についての理論にすぎないと考えられる。

(注26) 加えて、高林龍教授は、有体物の中でも本文中に記した民法の雇用の原則に例外がありうる旨を示唆する（\*）。よって、同原則は有体物に限定したとしても「当然」の理論ではないと思われる。したがってこのことからすると、無体物たる情報については明らかに「当然」ではなからう。

加えて、上記我妻榮博士も高林龍教授も特許権においては、この民法の雇用の原則は適用されない旨を述べる（\*\*）。もっともこれらは特許権の説明をするうえで述べていることではあるが、同じ無体物であり、営業秘密たる情報についてこの民法の雇用の原則を援用するのは、このように特許権等の知的財産権において例外がある以上、「当然」ではない。

(\*) 高林龍『標準特許法』（第五版、有斐閣、二〇一四年）八〇頁。ここでは、（有体物の使用者帰属について）「この点に

ついで雇用契約に関する民法六二三条以下の条文には何ら規定はなく、逆に民法二四六条二項によると、加工物の所有権は、材料の価格に比して完成品の価値が著しく高い場合には加工者に帰属するとされている」という。民法の雇用の原則は絶対的な原則ではないことである。

(\*\*) 我妻・前掲注16 五七〇頁。高林・前掲書八〇頁。

(注27) 帰属説を否定する考え方は、帖佐隆「情報」『帰属』するか「投資用マンション顧客情報事件を題材として」久留米大法学 No.69 (二〇一三年) 一九六(七一)頁—一四六(一一)頁、及び、帖佐隆「営業秘密保護法制と従業者自身が生じた情報」『知的財産法研究(専工業所有権研究所) Vol.47-1 No.134 (二〇〇六年) 一頁—一五頁においてもすでに述べた。(注28) その他帰属説以外の考え方としては、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』(二〇〇五年、有斐閣) 一三〇頁がある。渋谷教授は、ここでは、「使用収益処分権原」なる概念によって「示された」の解釈が変わるというのである。ただ「使用収益処分権原」が退職後の従業者にあるとは考えておられないように思われる。

(注29) 山根崇邦(前掲注10)「不正競争防止法2条1項7号の『その営業秘密を示された場合』の再構成——投資用マンション事件を契機として——」L&T No.61 (二〇一三年一〇月) 五五頁—六五頁中、六三頁。

(注30) 山根・前掲注29参照。

(注31) 特許庁「職務発明制度の見直しの方向性(案)」第9回特許制度小委員会 資料2 (平成二六年一〇月一七日) ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo\\_shiryou009/02.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou009/02.pdf))

(注32) また、その後、特許制度小委員会報告書である、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」(平成二七年一月)

([http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushinou/pdf/innovation\\_patent/houkokusho.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushinou/pdf/innovation_patent/houkokusho.pdf)) 四頁を引用。

(注33) 特許庁・前掲注31。

(注34) 特許制度小委員会・前掲注32(報告書)三頁—四頁は、「現行制度は、職務発明に係る特許を受ける権利を従業者等から使用者等に承継させる際、イノベーションの障害となりうる問題を発生させていることが指摘される。(中略)：例えば、使用者等が特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者等以外の第三者に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者等が権利を取得できない」という問題(「二重譲渡」の問題)がある」としている。しかし、

本文で説明するとおり、基本的にこの見解は誤りである。本事件のような場合は、特許を受ける権利に係る発明を適切に秘密管理していないので第二譲受人の對抗要件が成立するのであって、適切に秘密管理していない第一譲受人に落ち度があるのである。落ち度がある場合にまで第一譲受人を保護する必要性はなからう。

(注35) 特許庁・前掲注31。

(注36) 特許庁・前掲注31。

(注37) ところが、特許制度小委員会・前掲注32(報告書)三頁―四頁になると、「職務発明に関する特許を受ける権利については、使用者等に対し、契約や勤務規則等の定めに基づき、発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業者等に付与する義務を課すことを法定する。また、使用者等は、インセンティブ施策について、政府が策定したガイドライン(後述)の手続に従って、従業者等との調整を行う:(中略):これにより、従業者等には、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障されることとなる。」とし、「実質的」なる文言が入り、後退しているのである。法律内容が異なれば同等ではなからう。ここに大いなるごまかしがある。

(注38) 特許制度小委員会・前掲注32(報告書)四頁。なお、現行法も勤務規則に予約承継を行う旨を記載するかどうかによって帰属を選ぶことができる『選択制』であるともいえ、そのことを考えると、ここに迷走ぶりがきわだっている。

(注39) この改正問題では、ノーベル物理学賞を受賞した現行法存置論者の発言が目立ったりもしているが、これらを一切無視して、法改正へ進んでいる。また、特許制度小委員会・前掲注32(報告書)における前掲注37の記述を見ると、「実質的に同等」といいながら対価の弱体化がすすんでおり、無視できないものがあるように思われる。

ちなみに、ここでは、「発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業者等に付与する義務」とし、「対価」や「請求権」の語を使用していない点でも弱体化がみられる。「金銭以外のものを含む」と明示していることから、それは顕著であろう。また「名ばかり管理職」などへの昇進でも足りる書きぶりであり、形骸化も心配される。

(注40) 特許庁・前掲注31や特許制度小委員会・前掲注32(報告書)などを参照のこと。その他、特許制度小委員会のホームページ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo\\_seido\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm))の下にも諸資料がアップされているので参照のこと。

ただし、特許庁「職務発明制度の在り方に関する検討」第六回特許制度小委員会 資料1(平成二六年五月二九日)(<http://>

[www.jipo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/newtokyo\\_shiryu006/01.pdf](http://www.jipo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/newtokyo_shiryu006/01.pdf) 一頁の本文ではなく注釈5と6には小さく紹介がなされている。

(注41) 特許庁・前掲注31。

(注42) 特許制度小委員会・前掲注32（報告書）三頁および四頁も同旨。

(注43) 例えば、吉藤幸朔『特許法概説』（有斐閣、第一〇版、一九九四年）六頁―七頁。うち六頁においていわく「発明が現実実施され、産業として利用されてこそ、発明の完全な利用が行われたことになり、特許法の目的である産業の発達に直接かつ現実に関与することができるのである。」

まさに特許法はこのような実施利用の促進もはかっているのである。

(注44) 参考 吉藤・前掲43（4）特許制度の原理」八頁―十一頁。

(注45) 松本・前掲注2は、本事件について、Y社に違法行為がない限り、Y社は二重譲渡であっても先に申請した場合、特三四条一項により、Y社が特許権を取得できる旨を説く。加えて、Xには特三五条一項の法定通常実施権がある旨を説き、これらから、「本件発明が死蔵されることが回避され産業の発展に貢献する」（当該論文二六頁）と説く。筆者も同感である。加えて、松本弁護士は、Yから「X社に対する職務発明対価訴訟という新たな紛争を惹起することが防止できることになる」と説く。対価問題の解決になるかどうかはわからないが、興味深い視点である。

(注46) 前掲注39を考慮すれば、現実の問題となっておりと思われる。

(注47) 特許制度小委員会・前掲注32（報告書）三頁。前掲注37参照。

(注48) このように誤った前提での、そして、本事件を十分に検討しないところでの法改正の推進は大いに批難されるべきであろう。