

SLN No. 94 2001. 11. 26

職務発明の対価が相当であることは、強行法規。企業の規則に拘束されない。

－東京高裁平成13年5月22日オリンパス事件判決－

1. はじめに

最近、職務発明の報償制度の議論がしばしばなされ、実際にも各企業で報償の上限アップや上限の撤廃など制度の見直しも行われている。そのきっかけのひとつとなったのがこのオリンパス事件である。原審の東京地裁判決（平成11年4月16日）もこの東京高裁判決も「勤務規則等の会社の規定が相当な対価を拘束する理由はない」として、発明を行った従業員からの対価の不足額請求を認めた。さらに、本年8月には、青色LTDに関する研究者として著名な中村修二教授（米カルフォルニア大学）が前勤務先である日亜化学工業に対し特許権が中村氏に帰属するとして移転登録および予備的請求として20億円の対価の支払いを求め、東京地裁に提訴している。

職務発明に関する特許法の規定は以下のとおりである。従来、企業は職務発明規定などにより職務発明に対する対価の金額に上限を設けたり、金額、支払い時期を画一的に定めたりすることが多かった。

(参考)

(職務発明)

第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性資上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）に

SFTIC

©2001 (財)ソフトウェア情報センター
本誌記事の無断転載を禁じます。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4階
TEL. (03)3437-3071 FAX. (03)3437-3398
E-mail: staff@softic.or.jp URL <http://www.softic.or.jp/>



この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

ついて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

2. 事実関係と原審判決

オリンパス光学工業株式会社（以下「会社」という）の従業員（平成6年まで会社に在職、以下「T」という）は、在職中ビデオディスクの研究開発に従事し、昭和52年にビデオディスク装置のピックアップ装置に関する職務発明（以下「本件発明」という）を行った。会社は発明考案取扱規定（以下「規定」という）により、Tより特許を受ける権利を承継し、会社が特許権を取得した。会社はTに対して、規定に基づき出願補償3000円、登録補償8000円、工業所有権収入取得時報償20万円 合計21万1000円を支払った。なお、規定では、工業所有権収入について会社が第三者から分割して受領した場合、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償とされ、また、報償金額の限度額は100万円とされていた。

しかしながらTは退職後、以下のとおり、本件発明が会社に承継されたことに対する相当な対価が支払われていないとして、以下の計算による相当な対価と上記受領済みの金額との差額（ただし内金の2億円）を会社に請求して、訴えを提起した。

すなわち主位的主張として、本件発明はコンパクトディスク（CD）プレーヤーの中核をなす必要不可欠の装置（光ピックアップ）に係るもので国内の全てのCDプレーヤーに実施されているから、平成2年のCDプレーヤーの国内総生産額（7000億円余）を基礎に（実施率1%以上、寄与割合による利益3分の1、会社の貢献度は60%を超えないとして）算出した権利承継に対する相当の対価は9億円余になるとし、予備的主張として平成2年から6年までの間にソニー他のライセンシーから受領したライセンス

料（75億円余）を基礎に（寄与割合による利益3分の1、会社の貢献度は60%を超えないとして）算出した相当の対価は10億円余になるとした。

これに対して、会社は「規定による支払いが相当な対価の支払いであり、Tが差額の請求を行うことはできないと主張した。すなわち会社は、譲渡の予約に加え、対価についてもあらかじめ定めたところによって処理することができ、これに従って処理されたものについて、改めて個別的に請求することは許されない。会社の規定は、他の企業と比べても同等ないしそれ以上の水準を有するものであるから、これに基づく支払いは、相当な対価の支払いと認めるべきである。Tは規定を承諾の上、規定所定の支払いを異議なく受領したから、差額の請求を行うことはできない。」と主張した。なお、会社は本件発明の対価の相当性に関連して、「本件発明は、ピックアップ装置を従来の10分の1の重量に小型化した会社の他の従業員Mのパイオニア発明（M発明）に対する改良発明である。会社とライセンス契約をした他社の多くは、M発明の実施を認めているが、本件発明の実施は否定している。また、本件発明の利用価値のあるところは当初のTの提案に含まれておらず、会社の特許担当者の貢献によるものである。」と主張し、相当な対価の支払いは済んでいると主張した。

本件の主な争点は、職務発明となる本件発明について、①会社の規定によりTの対価請求権が制約を受けるか、②相当対価がいくらかである。

原審東京地方裁判所は①について「会社規則については、被告が一方向的に定めたものであるから、個々の譲渡の対価額についてTがこれに拘束される理由はない。」「勤務規則等に発明についての報償の規定があっても、当該報償額が法の定める相当対価に満たないものであれば、発明者は使用者等に対し、不足額を請求できるものと解するのが相当である。」として、Tの主張を認め、②については、本件発明から会社が受けるべき利益額を5000万円、会社の貢献度を95%としてTの受けるべき職務発明の対価は250万円として会社の支払い済みの金額を控除し、228万9000円の限りでTの請求を認めた。これに対して、当事者双方が控訴した。

3. 東京高裁判決

東京高裁はそれぞれの争点について以下のとおり判断して、原審の判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

(1) 会社規定の性質について

特許法は、その35条3項で「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めている。一審被告は、使用者等は、上記条項にいう「勤務規則その他の定」によって、

職務発明に係る特許権等の使用者等に対する承継等だけでなく、特許権等の承継等の「相当の対価」の額も、従業者等の同意なしに、一方的に定め得る旨主張する。

しかしながら、使用者等は、職務発明に係る特許権等の承継等に関しては、同項の、「勤務規則その他の定」により、一方的に定めることができるものの、「相当の対価」の額についてまでこれにより一方的に定めることはできないものと解するのが相当である。

・・・従業者等に「権利」として支払を受けることの認められた「相当の対価」の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るとすれば、それは、法律上、むしろ異様な状態というべきである。

同条の立法の趣旨は、従業者等の職務発明についての特許権等が本来従業者等に帰属するものであることを明らかにしてこれを出発点としつつ（同条1項）、使用者等と従業者等との利益を衡量したうえで、職務発明に係る特許権等の帰属自体については、これを当事者間の合意に委ねるのみでは、使用者等の利益保護が不十分であるとの見地から、使用者等が、従業者等の同意なしに、「勤務規則その他の定」により、職務発明に係る特許権等を使用者等に承継等させることができるものとしたうえで、しかし、その場合には、従業者等は、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を取得するものとして、従業者等の利益保護を図り、使用者等と従業者等との間の利害を合理的に調整しようとするところにあることが、明らかである。使用者等が、一方的に、特許権等譲渡の対価を定めることができ、従業者等がその定め拘束されるとしたのでは、使用者等の利益に偏し、上記立法趣旨に反することは論ずるまでもないところである。また、同条の上記立法趣旨に照らせば、特許法35条3項、4項を強行規定と解すべきことも、当然というべきである。

現に多数の企業がその職務発明規定において定めているように（乙第1、第34、第36号証）、使用者等が、画一、公平な事務処理の観点から、あるいは、特許を受ける権利が特許登録されるまでに時間を要し、承継等の時点で相当の対価を算出するのが困難である等の理由から、あらかじめ「勤務規則その他の定」により、職務発明に係る特許権等の承継等の相当の対価につき、出願補償、登録補償、工業所有権収入取得時補償等に分けるなどしつつ、その算定基準や支払時期等を定めておくことが許されることはいうまでもない。そして使用者等によって定められたところが特許法35条3項、4項の趣旨に照らして合理的であり、具体的な事例に対するその当てはめも適切になされた場合には、それにより従業者等は「相当の対価」の支払を受けることになるであろう。しかしながら、上記のとおり、特許法35条3項、4項は、強行規定であるから、上記定めが、これらに反することができないことは明らかである（就業規則に関する労働基準法92条1項参照）。したがって、上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りない認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使

用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。

一審被告は、このような解釈は、職務発明の譲渡に対しては、いったん社内規定により支払われても、別段の請求があれば、常に、更に何らかの「相当の対価」の額を当該従業者等に支払わなければならないということになり、現在の企業内の発明及びその実施の実態とあまりにもかけ離れたもので、到底採り得ないものであり、このような事情の下では、日本企業の多くが発明の取扱いに窮し、特許管理の崩壊をもたらすことになる旨主張する。しかしながら、上記解釈を採用したからといって、別段の請求があれば、常に更に支払わなければならないことになるわけではない。上記のとおり、社内規定が特許法35条3項、4項に照らして合理的であり、かつ、具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには、それにより、従業者等が相当な対価の支払を受けることになるからである。一審被告の主張は、結局のところ、使用者等が相当の対価の上限を任意に定めることができ、特許法35条4項に基づき算出される相当の対価が、規定で定めた上限を超える場合であっても、規定を超える額の請求を制限できるとするものであって、明らかに上記強行法規に反する主張である。一審被告が主張するように、日本企業の多くがこれまで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは、強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎず、そのことは、何ら、上記解釈を採ることの妨げとなるものではない。

(2) 本件における「相当な対価」について

本件発明がM発明の利用発明であること、各社との交渉ではM特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許及び前記分割特許には重きが置かれていなかったこと、ソニーはM特許の存続期間満了後は、実施料を支払っていないこと、原判決別紙各社製品目録記載の各社製品について、M発明がすべての製品に用いられていること、本件特許及び前記分割特許（甲第43ないし第46号証）には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと、当初出願の発明のままでは、各社のピックアップ装置がこれを実施していると評価することができないこと等の諸点を総合すると、本件発明により一審被告が受けるべき利益額を5000万円とした原審の認定には合理性があるというべきである（民事訴訟法248条、特許法105条の3参照）。当裁判所もこれを採用する。

既に、・・・認定したとおり、本件特許を本件発明について受けた特許でないとすることはできないものの、一審原告の提案内容が、一審被告の特許担当者を中心とした提案で大幅に変更されたものであること、前記のとおり、当初出願の内容では、各社のピックアップ装置がこれを実施しているとはいえず、上記変更の結果各社のピックアップ装置の一部がこれを実施していると評価できる内容になったこと、本件発明が一審原告の

担当分野と密接な関係を有するものであること（乙第23号証，弁論の全趣旨）等の事情を考慮すると，本件発明がなされるについて一審被告が使用者として貢献した程度は95パーセントであるとした原判決の評価には合理性があるというべきである（民事訴訟法248条，特許法105条の3参照）。当裁判所もこれを採用する。

以上によれば，本件発明により一審被告が受けるべき利益額5000万円から一審被告の貢献度95パーセントに相当する金額を控除した，一審原告の受けるべき職務発明の対価を250万円とし，同金額から既払分の21万1000円を控除した残額である，228万9000円を認容額とした原判決は相当である。

（3）結論

よって，原判決は相当であるから，一審原告及び一審被告の各控訴を，いずれも棄却する。

4. コメント

・本判決は，原審判決同様、使用者は職務発明の承継等に対する「相当の対価」を職務発明規定などで一方的に定めることはできず、従業員はこのような規定に拘束されずに強行法規である特許法35条3項に基づき「相当な対価」を使用者に請求できることを詳細に検討を行って明確に示した点が評価できる。

・従前の実務すなわち対価の金額に上限を設けたり、金額、支払い時期を画一的に定めたりすることは、変更を迫られたと言えよう。

・なお、他の知的財産である著作物について、従業員が業務上創作する著作物（職務著作）に関しては、会社は対価の支払いは要請されない。職務著作では、原始的に会社など使用者が著作者となるので、理論上権利の承継等の対価は不要となると言える。

しかし、職務著作でも知的財産の創作に関わっていることやそのライセンスなどで会社が利益を上げることもあるのに、バランスを失しているとの意見もあり得よう。特にソフトウェアなどでは特許発明にもなり、著作物にもなりうるが、会社として権利者になるのに、著作物では「相当な対価」は不要であるが、特許発明では「相当な対価」が必要となる。

（了）