

## 職務発明をクローズアップした東京地裁判決

平成十一年四月十六日東京地裁で、オリンパス光学工業に在職中、ビデオディスク（ＣＤなど）に光学的に書き込まれた情報を読み取るためのピックアップ装置を改良した発明者（原告）が、会社に権利を譲渡したことに對して対価を同社に請求した事件（「オリンパス光学事件」。「光ピックアップ事件」とも）の判決があつた。<sup>注1</sup>判決は、会社が「発明考案取扱規定」などの勤務規則により発明者に補償金として報酬を支払つていても、特許法三五条三項の「相当の対価」の額に満たないものであれば発明者は不足額を請求できると判示し、会社に二二八万九〇〇〇円を支払うように命じた。

当初、この判決はさほど人々から注目されなかつた。しかし、この判決の内容が知られるにつれて、その重要性が次第に人々に認識されるようになった。

のちに述べるように、この判決は必ずしも画期的なものではなかつたが、産業界が抱えている問題にとつて、まことにタイムリーな判決であつた。判決の内容に入る前に、従業

者発明についての唯一の規定である特許法三五条を見ておきたい。

特許法第三五条（職務発明） 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。）がその性質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。

（注）本条は、実用新案法および意匠法に準用されている（実用新案法一一条三項、意匠法一五条三項）。本書では特許を中心に記述するが、実用新案、意匠にも同様な問題がある。

## 「相当の対価」の額とはいくらか

発明者（原告）は、弱電系の電気技術者で、被告会社の研究開発部に在籍中、昭和五十二年に、「ピックアップ装置」を発明したが職務発明として会社に譲渡し、会社は、これについて特許出願して特許権を取得した（特許第一四八五八六四号、特公昭六一 一八二六一）。

原告は会社から同社の「発明考案取扱規定」に基づいて、承継に対する補償金として、次のように合計二二万一〇〇〇円の支払いを受けていた。

- |                |       |
|----------------|-------|
| (1) 出願補償       | 三〇〇〇円 |
| (2) 登録補償       | 八〇〇〇円 |
| (3) 工業所有権取得時報償 | 二〇万円  |

ところで、職務発明についての「相当の対価」は、特許法三五条四項により

使用者等が受けるべき利益の額

使用者等が貢献した程度（裏返せば発明者の貢献度）

の二つの要件を考慮して定めることとされている。

本件で原告は、図表1 1および図表1 2のように対価を算定し、その内金として二億円と、その遅延利息を支払うように求めた。<sup>（注2）</sup>

これに対して判決は、図表1 3のように相当の対価を算定した。

判決は、被告会社を受けるべき利益の額を五〇〇万円とした理由として、次の項目を挙げている。

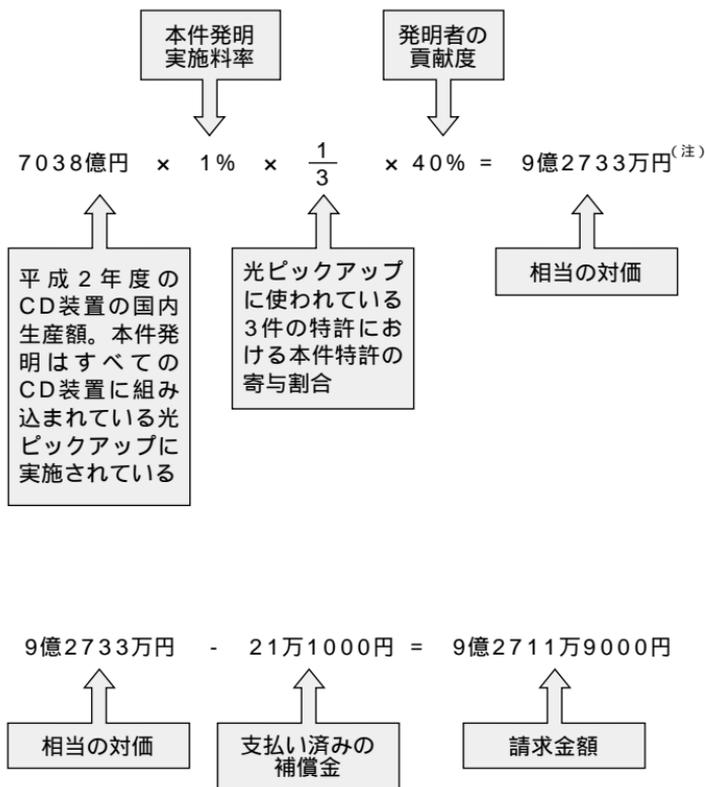
ピックアップ装置には本件特許のほかに二件の他の発明者<sup>（注1）</sup>のした発明（発明者諸隈肇の名から、諸隈特許という）があるが、諸隈特許が基本発明で、本件発明は諸隈特許を前提とした利用発明であること

被告会社はピックアップ装置について各社にライセンスを与えたが、契約交渉で中心的な交渉の対象となつたのは諸隈特許で、本件特許は重きを置かれていなかったこと

本件特許について各社は実施を否定しており、ライセンス収入の多くを占めるソニーは諸隈特許の満了後は被告に対して実施料を支払っていないこと

本件特許は、必ずしもCD装置の多くに確実に組み込まれているとはいえないこと

図表1-1 光ピックアップ事件 [ 原告の主位的主張 ]



注：9 億 3840 万円の誤記であろう



本件発明は当初出願の記載が変更されているので、要旨変更を理由として無効とされる可能性も否定できないこと

仮に、出願当初の記載が変更されないままであれば、各社のピックアップ装置は、これを実施したと評価される可能性が低いこと

右の六点を理由に判決は、被告がライセンス契約の対価として平成二年度から平成八年度までに合計一四一億五九〇〇万円受領していたことを認めたにもかかわらず、原告の主張する金額を大幅に減額した。

もつとも、被告が各社と締結したライセンス契約は、クロスライセンス契約を含み許諾特許もきわめて多かった。例えばソニーとの契約では、外国特許を含めて六二一件、三洋電機との契約では七一八件が許諾されていた。

なお、CD装置の国内総生産額を基礎として被告の受けるべき利益額を算定すべきであるとの原告の主張（図表1-1）は、主張を採用するに足る証拠はないとして簡単に退けられた。

次に発明者の貢献度を五パーセントとした点について判決は、次のように指摘する。

原告の当初の提案では各社のピックアップ装置をカバーしないものであったが、特許担当者らの提案でクレーム（特許請求の範囲）が大幅に変更された結果、各社のピ

ックアップ装置の一部がこれを侵害する可能性が高くなったこと

本件発明は、原告の担当分野と密接な関係がある

判決が認容した対価の額は、原告が請求した額に比べてきわめて少なく、一部請求（内金）の二億円に比べても一パーセント強にすぎない。

これは裁判所が本件発明の質を厳しく判断したためであるが、無効になる蓋然性の強い特許だから判決は甘すぎる、一〇万〜二〇万円程度が妥当であるとの意見もある。<sup>(注3)</sup>

3

発明者は、対価の不足額を請求できる

重要な争点は、会社の発明考案規定により、原告の対価請求権が制約されるか否かであった。

被告は、職務発明はあらかじめ定める勤務規則その他により使用者たる会社に譲渡の予約をすることが認められているが、対価についても勤務規則その他の社則であらかじめ定めるところに従って処理することができるかと解すべきで、改めて個別的に請求することは

許されない、と主張した。

この点について判決は、以下のように述べる。

「(特許)法三五条が、職務発明に係る特許権等の譲渡の対価は、発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度を考慮して定めるべきことを規定した趣旨に照らすならば、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の額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」

被告は、「多数の発明がなされている企業においては、個々の発明について具体的な対価額を算出することは不可能であり、ある程度類型的に処理せざるをえない。従業員の発明の業績も会社の方針や他の部門の協力で大きく左右されるから、個別案件についてあまりに具体的妥当性を求めるとかえって従業員間の不公平を拡大する」との旨を主張したが、採用されなかった。

判決は、原告が就職時に被告会社の諸規則等を遵守する旨の誓約書を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関するならんらかの合意が形成された、あるいは相当対価の請求権の放棄がなされたと解する余地はない、とも述べている。

特許法三五条三項は、学説において強行規定(当事者の意図にかかわらず適用される法

規)と解されており、<sup>(注4)</sup>これにそつた判断は、すでに発明者がミノルタカメラを相手どつて起こした「カメラ自動焦点事件」の判決で示されて<sup>(注5)</sup>いた。また、象印マホービンと発明者の事件(「マホービン事件」)では、発明者に対して出願時、登録時に補償金を支払い実績補償金を弁済供託済みであつても、被告の実績補償として弁済供託は「相当の対価」に照らし過少であるとして、被告に実績補償金の支払義務があるとされて<sup>(注6)</sup>いた。

したがつて、この判決の特許法三五条三項についての判示は、必ずしも画期的なものではなかつたが、独創的な研究開発のために研究者の処遇が企業にとつて緊急かつ重要な課題となり、他方、年功序列制度の弱体化に伴い発明者の権利意識が高まりを見せていた折に、まことにタイムリーな問題提起の判決となつた。

4

### 企業を厳しく批判した東京高裁判決

このオリンパス光学事件の一审判決に対して、当事者双方が不服として東京高裁に控訴したが、平成十三年五月二十二日、原判決と同じ金額を相当の対価とし、一审判決の判断