

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

職務発明対価請求事件において、 平成16年改正後の特許法35条4項が適用され、 発明規程の定めにより支払うことが不合理であると判断された事例

[東京地方裁判所 平成26年10月30日判決 平成25年(ワ)第6158号]

1. 事件の概要

本件は、被告（大手証券会社）の従業員であった原告が、被告に対して、証券取引所コンピュータに対する電子注文の際における伝送のレイテンシー（遅延時間）を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたとして、特許法35条3項および5項に基づき、相当の対価の支払いを求めた事案です。

平成16年改正により設けられた特許法35条4項には、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等……その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」と規定されているところ、これについて初めて判断した判例と思われるので、本稿で紹介します。

2. 前提事実

(1) 原告の職務発明および特許を受ける権利の承継等

ア 原告は、遅くとも平成22年8月23日までに本件発明をしました。本件発明は、特許法35条1項所定の職務発明に当たります。

イ 被告は、本件発明について特許を受ける権利（外国に出願する権利を含む）を承継し、原告は、同条3項に基づいて相当の対価の支払いを受ける権利を取得しました。

(2) 本件米国出願の経緯

本件発明は、米国においてのみ、特許出願されました。

米国特許商標庁の審査官は、本件米国出願について、米国特許法102条(b)項(わが国の特許法の新規性欠如に相当する規定)に基づいて拒絶すべきである旨のオフィスアクションを通知し、これに対して出願人らは反論したものの、最終的に、本件米国出願については特許権を取得できないことが確定するとともに、米国以外の国においても特許権を取得できないことが確定しました。

(3) 被告の職務発明に関する規程

被告は、従業員による職務上の発明等の取り扱いについて、「発明又は考案に関する規程」（被告発明規程1）および「報奨金に関する定め」（被告発明規程2）を定めており、その内容は次のとおりでした。

ア 被告発明規程1

「(報奨金)

第5条 当社が社員等から承継した職務発明について、特許又は実用新案の出願を行ったとき、当該職務発明に係る特許権又は実用新案権を取得したとき、及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たときには、当該職務発明を行った社員等に対して出願1件ごとに報奨金を支払うものとする。(第2項省略)

3 報奨金の額、支払方法等については、別途定める手続きにより決定するものとする。(以下略)

イ 被告発明規程2

「規程（注・被告発明規程1）第5条第3項に規定する報奨金の額及び支払方法は以下の通りとする。

1 報奨金の額

	報奨金	
	特許	実用新案
出願時 (1件あたり)	3万円	5千円
権利取得時 (1件あたり)	10万円	1万5千円
発明又は考案 (特許権又は実用新案権を取得したものに限る。)を実施したことにより当社が金銭的利益を得た場合	次の各条で構成する「特許等協議委員会」の協議により決定する(※)。 法務部長、人事部長、財務部長及び当該発明者の所属部店長 但し、役員又は重要な職員への報奨金については、別途執行役会による承認を要する。	

※【協議内容及び協議における考慮要素】

(協議内容)

・他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することにより収入を得た場合、各年度について次の諸点につき協議の上、決定するものとする。

- ① 当該特許の貢献によりもたらされた収入金額
 - ② ①で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額
 - ③ ②で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額
- ・なお、①～③の判定根拠となる資料は、当該発明者の所属部店が提示するものとする。また、上記収入は、原則として当該発明が会社に譲渡されたときもしくは特許出願時のいずれか早い方から計算する。
- ・以上により算出された金額（③の金額）をもって実施時報奨金とする。決定された実施時報奨金については、経営戦略会議に報告するものとする。

(考慮要素)

協議にあたっては、次の事項を考慮するものとする。

- ① 基本的には、発明者の貢献割合の低い発明に対しては、高額な支払は行わない。
- ② 発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は、書面に明確に記録する。
- ③ 発明者のほかに、共同して発明に貢献した役職員がいる場合には、定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。（以下略）

3. 争点

本件判決では、争点について、以下のように整理されました。

「原告の特許法35条3項及び5項に基づく本件請求に対し、被告は、被告発明規程の定める限度でしか相当の対価の支払義務はない旨主張する（同条4項）。これに対し、原告は、本件で被告発明規程の定めにより対価を支払うことは不合理であるから、その定めは本件には適用されない旨主張し、被告はこの主張を争う。原告が被告発明規程に基づく出願時報奨金3万円の支払を請求していないことから、上記の不合理性が否定されれば原告の請求は棄却されることとなる（被告発明規程2によれば、出願時報奨金以外の報奨金の支払は、当該発明について特許権を取得したことが要件とされている。）。他方、上記の不合理性が肯定された場合には、同条5項所定の考慮要素に照らして本件における相当の対価の請求の可否及び金額を判断すべきこととなる。したがって、本件の争点は、次のように整理することができる。

- (1) 被告発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性
- (2) 〈(1)が肯定された場合〉相当の対価の請求の可否及び金額

4. 裁判所の判断

(1) 争点1について

まず、裁判所は、35条4項の不合理性の判断の前提となる事実について、次のように認定しました。

ア「被告は、特許法35条を改正する平成16年法律第79号が平成17年4月1日に施行された後、原告が被告に入社

する前に、……の内容のとおり被告発明規程1を改正するとともに、被告発明規程2を策定した。被告が、原告の入社の際又はその後に、被告発明規程に関する協議を原告と個別的に行ったり、その存在や内容を原告に説明したりすることはなかった。なお、被告が被告発明規程を策定又は改定するに当たり被告の従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない」

イ「被告発明規程1は、被告が社内に設けているイントラネットを通じて被告の従業員らに開示されており、原告もその内容を確認することができた。これに対し、被告発明規程2は、従業員らに開示されておらず、原告が本件発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させる前に原告に個別的に開示されることもなかった」

ウ「被告発明規程には、対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立て等の手続は定められていない。また、被告がこれまでに職務発明をした従業員に出願時報奨金及び取得時報奨金を支払った例はあるが、事前に支払をする旨の通知をしたにとどまり、当該従業員からの意見の聴取はされていない」

エ「独立行政法人労働政策研究・研修機構が上記特許法35条の改正後に上場企業を対象に行った平成18年7月7日付け調査結果によれば、回答企業のうち87.5%が特許等の出願時に、81.8%が特許権等の登録時に報奨金を支払うとしており、その約8割が定額制を採用しているところ、その額は出願時が平均9941円(最大10万円、最小1000円)、登録時が平均2万3782円(最大30万円、最小1200円)であった。また、自社実施又

は他社への実施許諾等があった場合に
いわゆる実績補償を行う企業は76.8%
であり、その大部分が評価に基づいて
金額を決定しているところ、過半数の
企業は上限を設けておらず、上限額を
設けた企業の平均値は約1208万円(自
社実施時)ないし約2292万円(他社への
実施許諾又は権利譲渡時)であった」

以上の事実を前提として、裁判所は、
以下のとおり判断しました。

「特許法35条4項によれば、使用者等
は、勤務規則等において従業者等から
職務発明に係る特許を受ける権利等の
承継を受けた場合の対価につき定める
ことができ、その定めが不合理でない
ときは使用者等が定めた対価の支払を
もって足りるところ、不合理であるか否
かは、① 対価決定のための基準の策定
に際しての従業者等との協議の状況、
② 基準の開示の状況、③ 対価の額の
算定についての従業者等からの意見聴
取の状況、④ その他の事情を考慮して
判断すべきものとされている。そうす
ると、考慮要素として例示された上記①
～③の手続を欠くときは、これら手続に
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、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
ど特段の事情がない限り、勤務規則等
の定めにより対価を支払うことは合理
性を欠くと判断すべきものと解される。

これを本件についてみるに、上記認
定事実によれば、① 被告は、被告発
明規程の策定及び改定につき、原告と
個別に協議していないことはもとよ
り、他の従業員らと協議を行ったこと
もうかがわれないし……、② 被告に

おいて対価の額、支払方法等について
具体的に定めているのは被告発明規程
2であるが、これは原告を含む従業員
らに開示されておらず……、③ 対価
の額の算定に当たって発明者から意見
聴取することも予定されていない……
というのである。

さらに、④ その他の事情についてみ
るに、まず、対価の支払に係る手続の
面で、被告において上記①～③に代わ
るような手段を確保していることは、
本件の証拠上、何らうかがわれない。

次に、対価の額及び支払条件等の実
体面については、被告発明規程2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……、被告において他社より高
額な対価の支払が予定されていたとは
解し難い。なお、実施時報奨金の支払
につき、被告発明規程1が単に『発明
又は考案の実施により当社が金銭的利
益を得たとき』としているのに対し、
これを受けて定められた被告発明規程
2は『特許権又は実用新案権の取得し
たものに限る』としているが、特許権
等の取得を要件としたことの根拠も本
件の証拠上明らかでない。

以上によれば、本件発明について、

被告が原告に対し被告発明規程の定め
により対価を支払うこと（出願時報奨
金のみを支払い、実施時報奨金は支払
わないとすること）は不合理であると
判断するのが相当である。そこで、特
許法35条3項及び5項による相当の
対価の請求の可否について検討するこ
ととする」

(2) 争点2について

裁判所は、本件発明については特許
を受けられないことが確定しており、
審査期間中に被告が競合他社の市場参
入を排除できていたとも認められない
ことなどから、被告に本件発明に基づ
く独占的利益が生じていたとは認めら
れないとして、原告の対価請求権を否
定しました。

5. 考察

現在の特許法35条4項は、平成17
年4月1日以降に従業者から使用者へ
譲渡された特許を受ける権利等につい
て適用されます。施行から10年近く
経過した現在でも、改正後の法律に基
づく判例の蓄積はありません。

同項は、就業規則等に基づく支払い
が手続き面を重視して合理的であれば、
使用者が免責されるとするものです。

本件については、裁判所が認定した
事実を前提とすると、不合理性を肯定
した結論は妥当なものと思われます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁
理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務
に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカー
に入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験
合格。TOEIC990点。