

改良発明としての職務発明に対する 相当の対価

東京地方裁判所平成20年2月20日判決 平成18年(ワ)24193号
補償金請求事件 請求一部認容
判例時報2009号121頁

小島喜一郎**

【要旨】

本判決は、いわゆる「改良発明」として位置付けられた職務発明について支払われるべき相当の対価の額を算定する際に、職務発明の基礎とされた発明の創作活動や、当該発明の情報の入手等が、使用者等や他の共同発明者の貢献として考慮したものであり、付随する事柄として、独占企業における職務発明に関する「使用者等が受けるべき利益の額」の算定をめぐる問題を浮き彫りにするものと言える。

<参照条文>特許法35条（平成16年法律79号による改正前）

【事実】

被告Yと訴外日本電信電話公社（以下「電電公社」とする）はテレホンカード式公衆電話機用カードリーダを開発・製品化するプロジェクトを共同して発足させ、その一環として、Yの従業員であった原告Xと訴外乙ならびに電電公社従業員であった訴外丙・丁が磁気ヘッド開発を担当し、電電公社が開発中の発明（電電公社発明）を基礎として開発に着手した。そして、この開発期間中に完成された発明（本件発明）

につき、その特許を受ける権利がYおよび電電公社に承継された。その後、本件発明にかかる特許を受ける権利のX持分をYが承継したことによる補償金の額につき、X・Y間で交渉がなされたところ、合意に至らず、Xが相当の対価（10億円）と遅延損害金の支払いを求めて本件訴訟を提起した。

【判旨】

1. 電電公社発明と本件発明との関係について

「本件発明は…保護膜を磁気飽和するという技術思想を採用したこととの関係でみる場合、同思想を偽造防止機能を有する磁気カードの記録再生装置に初めて採用した電電公社発明の改良として位置付けられるものであり…、電電公社発明とは異なる基本発明であるということとはできない。」

「ただし、本件発明が、スペーシング損失の観点から電電公社特許とは異なる技術的意味を明らかにした上で、磁気飽和ヘッドを別途設けない構成を採用したことは、相応の意義を有するとともに、製造コストの低減化や省スペース

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 東京経済大学非常勤講師 Kiichiro KOJIMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

化という普遍的な技術課題の観点からも、一定の効果を有するものと認められる。」

2. 「使用者等が受けるべき利益」に関する一般論

「特許法35条4項所定の『発明により使用者等が受けるべき利益の額』の算定においては、使用者等が特許権を有していれば、通常、その特許権の客観的価値に見合う利益を得ているものと考えられること、発明の客観的価値は、当該発明の分野に限らず、広範囲にわたる社会の様々な状況の影響を受ける以上、使用者等が特許権の利用により実際に受けた利益の額を離れて、その客観的な価値を算定することは極めて困難であることから、他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情が認められない限り、使用者等が当該特許権の利用により実際に受けた利益の額を基礎とするのが相当である。」

3. 「被告が受けるべき利益」に関する具体的判断

(1) 被告による他者への実施許諾にもとづく利益について

「被告は、本件発明を実施しておらず、本件発明を他社…に実施許諾したことにより得た利益は、全部で8616万1035円であるところ、同金額は、本件発明により被告が受けるべき利益の額に相当するものと認められる。」

(2) 電電公社による他者への発注にもとづく利益について

「電電公社は…テレホンカード式公衆電話機用のカードリーダを安立電機及び田村電機に発注しているところ、同カードリーダは、本件発明の実施品であると推測される…。」

「電電公社と安立電機及び田村電機との関係に基づけば、安立電機及び田村電機のテレホンカード式公衆電話機の電電公社への納入における、カードリーダの製造は、電電公社自身による製造と評価するのが相当であり…、電電公社が、安立電機及び田村電機にテレホンカー

ド式公衆電話機用のカードリーダを製造させたことは、電電公社が、本件特許権の共有者として、被告の同意を要せずに実施することができるものである（特許法73条2項）。そうすると、安立電機及び田村電機が製造し、電電公社に納入したテレホンカード式公衆電話機に内蔵されているカードリーダが、仮に、本件発明の実施品であったとしても、安立電機及び田村電機の上記行為について、被告は、実施料を取得することができないから、被告が『受けるべき利益』も認められない。」

「本件発明は…電電公社発明の改良発明であるところ、原告及び乙は…電電公社から、電電公社発明の構成について開示を受け、それを基に、研究、開発を進め、本件発明を完成させたのであるから、被告が、本件特許を、電電公社との共同出願としたのは当然のことである。」

「したがって、被告が、電電公社からの磁気ヘッド及びテレホンカードの発注を独占できたことは、被告が本件発明を電電公社との共同出願としたこと、又は被告が本件特許権を共有していることとは、関係がない…。」

「他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情も認められないことから、本件発明により被告が受けるべき利益の額は、被告が本件発明を実施許諾をしたことにより得た8616万1035円になるものといえる。」

4. 被告の貢献度

「本件発明の完成には、被告が電電公社のファミリー企業の一員であることが大きく貢献しているものといわなければならない。すなわち、被告が、電電公社がテレホンカード式公衆電話機の開発をしているとの情報を入手したこと、電電公社に社員を訪問させ、電電公社から、上記開発の内容についての説明及び電電公社発明の内容の開示を受けたこと、電電公社の上記開発に参加したい旨の被告の申入れが電電公社に了承されたことが、いずれも本件発明が完成

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した不可欠の要因と解されるところ、上記の各事実は、被告が電電公社のファミリー企業であることによって可能となったものといえることができる。」

「本件発明は、電電公社発明の改良発明であるから、被告が、電電公社から、電電公社発明の内容の開示を受けなければ、原告及び乙が本件発明を完成させることは困難であったことは明らかであるところ、電電公社発明の開示を受けられたのは、被告が電電公社との間に、密接な関係を築き上げてきたことによる」

「本件発明に関する被告の貢献度は、95パーセントと認めるのが相当である。」

5. 発明者間における原告の貢献割合

「電電公社発明は、被告が本件プロジェクトを開始する前に、既に、丙及び丁によってほぼ完成されており、原告及び乙は、電電公社発明の構成の開示を受け、同構成を基に、テレホンカード式公衆電話機用のカードリーダーの開発を進めていき、本件発明の構成に想到したものである」

「これらの事情を総合考慮すると、本件発明の完成に対する、丙及び丁の貢献割合の合計は65パーセントであり、原告及び乙の貢献割合の合計は35パーセントと解するのが相当である。」

「本件プロジェクトの磁気ヘッド開発は、実質的にも、原告が主体となり、乙が原告を補助するという形で進められたものと認められる。」

「仮に、原告とは別に、独自に、本件発明の着想を得ていたと認められるとしても、その時期は、本件発明がほぼ完成した後であるから、乙の本件発明の完成に対する貢献割合は低いといわざるを得ない。」

「以上の事情を総合考慮すると、本件発明の完成に対する原告と乙との間の貢献割合は、原告が90パーセント、乙が10パーセントと解するのが相当である。」

【研究】

1. 「使用者等が受けるべき利益の額」について

特許法は、職務発明に関する特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に帰属することを前提としつつ（同法35条1項）、使用者等がそれ等の権利を契約や勤務規則等にもとづいて従業者等から予め承継することを許容する一方（同条2項）、この場合、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を取得することとなる旨を規定する（同条3項）。そこで、この「相当の対価」を如何に算定するかが問題となるところ、特許法が「使用者等が受けるべき利益の額」を考慮要素の一つとすることから（同条5項）¹⁾、本件をはじめとする「相当の対価」が求められる訴訟においては、「使用者等が受けるべき利益の額」が争点の一つとなっている。

この点につき、本判決は、はじめに、「使用者等が受けるべき利益の額」の算定に関する一般論を展開しているところ、これは過去の裁判例において示されてきた方向性を確認したものとと言える。

また、具体的判断においても、使用者たるYが自ら他者に実施許諾を与えたことにより得た利益を「使用者等が受けるべき利益の額」の算定根拠としており、従来と同様の姿勢にあることを見て取ることができる²⁾。

Xは、この他、電電公社が他者へ本件発明の製造を発注したことにより「使用者等が受けるべき利益」がYに生じたと主張する。本件特許権はYと電電公社との共有に係ることから、電電公社による他者への発注に伴う本件発明の実施許諾には、共有者たるYの許諾が必要となる（特許法73条3項）。そのため、電電公社による他者への発注にもとづいて、Yも当然に実施料を取得できたはずであるとの考え方にもとづくものと解される。

この主張に対して、本判決は、電電公社とY

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とがX保有の本件発明に関する特許を受ける権利を承継した使用者等であると認定した上で、電電公社による他者への発注は、自己の使用を前提としたものであること等を理由に、電電公社の発注にもとづく他者による本件発明の製造が電電公社自身による実施であり、Yが「受けべき利益」は認められないとした。仮に、電電公社自身の実施と見なすことができない場合、Yが「受けべき利益」が認められたか否かについては、本判決は何ら述べておらず、この点は今後委ねられていると言える。

2. Yの貢献度について

一般に、発明の創作は、それに従事する者が存在すれば成し遂げられるものではなく、創作活動に必要な資金の調達や設備の整備等も不可欠となる。また、発明を通じて利益を取得するためには、発明の商品化や営業努力等が求められることになる。したがって、職務発明にもとづく「使用者等が受けべき利益」も、その全てが「相当の対価」として従業者等に帰属すると解する余地はなく、「使用者等が受けべき利益」に対する従業者等の貢献度に応じて定められることとなる（特許法35条5項³⁾。

本判決は、まず、使用者たるYの貢献度について、Yが電電公社の「ファミリー企業」であり、それ故に、本件プロジェクトが発足すると共に、本件発明の基礎となった電電公社発明の情報を入手し得たこと、本件発明の技術分野におけるYの技術的蓄積の存在、YによるXの育成等を考慮した。これ等の考慮要素は、本件発明の創作および活用においてYによる貢献を示すものと見られる。したがって、こうした本判決の方向性は支持することができる。もとより、「95%」という数値の具体的な算定根拠が必ずしも明らかと言えず、この点は今後の課題として残されているものの、Yの貢献が少なくないことは否定できない。

もっとも、本判決は、Yの貢献における肯定

的側面のみを強調するのみであり、否定的側面について何ら検討していない点には疑問を覚える。とりわけ、本件においては、Xは、Yが本件特許権の共有者としての地位を積極的に活用すべきとの立場を前提とする主張を展開していることに鑑みると、こうした点に対する配慮がなされるべきと考える。

3. 発明者間における原告の貢献割合

本件発明に対するYの貢献度の判断に続き、本判決は本件発明の創作に携わった発明者であるXならびに乙、丙、丁の貢献について検討を行っている。具体的には、乙については、本件発明の完成に至るまでに乙が果たした役割を分析し、それにもとづいて貢献度を判断しており、一定の妥当性ある判断とすることができる。

他方、丙および丁については、本件発明が電電公社発明の改良であることを前提に、本件発明の創作がなされた本件プロジェクトが着手される前に、丙・丁が電電公社発明を概ね完成させていたことのみを根拠として貢献度を判断する。これは、電電公社発明の創作活動が本件発明の創作活動の一部を形成しているとの前提に立つものと解される。

しかし、電電公社発明と本件発明とが別個の発明として特許出願されていることに着目すると、電電公社発明と本件発明との関係は、後者が前者の利用発明（特許法72条）か否かという視点から処理されるべき事柄であり、電電公社発明に関する情報が本件発明の創作に着手する契機となったという以上に評価すべきではなく、電電公社発明の創作と本件特許発明の創作とは明確に区別する必要がある。そして、本判決が認定するように、後者は前者を改良したところにその価値が認められるものであるから、本件発明に対する丙・丁の貢献度は、乙の場合と同様に、本件発明を完成させるまでになされた電電公社発明の改良において丙・丁が果たした役割にもとづいて判断されるべきと考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この点を看過した本判決には少なからず疑問を覚える。

もとより、本件発明の完成には電電公社発明に関する情報の入手が契機となっていることが窺える。しかし、丙・丁の貢献度に対する本判決の説示がこうした視点からのものであるとしても、この点は既にYの貢献として評価し尽くされており、電電公社発明の情報提供をめぐるYと丙・丁との貢献割合について判断を示していない本判決においては、電電公社発明の情報提供という本件発明への貢献を二重に評価することに繋がることとなり、妥当性を欠くと言わざるを得ない。

4. 本判決からの示唆

本件では、主たる争点とはならなかったものの、職務発明をめぐるいくつかの法的問題を浮き彫りにする。

第一は、本件発明をめぐるXと電電公社との法的関係についてである。本判決は、本件発明に関する特許を受ける権利をYと電電公社とが承継したことを争いのない事実とし、これにもとづいて各種の判断を行っている。しかし、本件発明に関する特許を受ける権利のX持分をYが承継することについては、Yの「職務発明規定」を根拠とすることが示唆されているものの、電電公社が承継することについては法的根拠は特に示されていない。そうすると、本件発明はYの従業員であるX等と電電公社の従業員等が共同して創作した職務発明であるところ、Yおよび電電公社が本件発明の特許を受ける権利を適法に承継していたかについて疑問が生じてくる。とりわけ、特許実務一般にまで視野を広げると、複数企業による共同研究開発の成果物としての発明に関し、特許を受ける権利の所在の明確化、および、権利書路の簡略化を図るために採るべき対応等を検討する必要性が認識される。

第二は、独占企業における職務発明に関する「使用者等が受けるべき利益」の算定方法である。前述のように、本判決は、電電公社が本件発明の製造を他者に発注したことについて、電電公社自身による本件発明の実施と位置付け、「使用者等が受けるべき利益」はないとしている。ここで、電電公社が独占企業であることに着目すると、本判決も指摘するように、電電公社が使用することを前提としない発明の実施の機会は事実上ないものと予想される。そうすると、本判決の方向性に従う限り、独占企業における職務発明にもとづいて「使用者等が受けるべき利益」は認められないこととなるのではないかとの懸念を生じさせる。こうした結論が職務発明制度の趣旨に合致したものと言えるかについて、改めて検討する必要があると考える。

もっとも、本判決はこれ等の事柄について判断を示したものであることから、ここでは問題の指摘に止めることとする。

注 記

- 1) 本件において適用される、平成16年改正前の特許法35条4項も、「使用者等が受けるべき利益の額」を考慮要素とすることを明らかにする。なお、平成16年改正の趣旨は、「相当の対価」の決定方法の改善を図るところにその趣旨があるとされる（特許庁総務部総務課制度改正審議会編『平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』147頁以下（発明協会・平成16年）参照）。したがって、同改正は、「相当の対価」の算定基準に大きな違いをもたらすものではないと解される。
- 2) 過去の裁判例の傾向を詳細に分析した論稿として、例えば、横山久芳「職務発明における『相当の対価』の基本的考え方」中山信弘先生還暦記念論文集『知的財産法の理論と現代的課題』68頁・85頁以下（弘文堂・平成17年）がある。
- 3) 前掲注1）参照。

（原稿受領日 2009年2月5日）