

職務発明訴訟に関する判例分析

——企業・発明者の貢献度を中心に——

職務発明プロジェクト*

抄録 職務発明プロジェクト（以下、「職務発明PJ」という）では、2008年度の活動の一環として、2005年4月1日（改正特許法第35条の施行）以降に下された職務発明訴訟の判決について判例分析を行ってきた。訴訟対象の特許は何れも改正前の特許法第35条（以下、「旧法」という）の適用を受けるものであり、「相当の対価」認容事案については、裁判所が決定している。以下では、裁判所による「相当の対価」の決定に関し、「企業・発明者の貢献度」という観点を中心に、その判決の傾向を報告する。

目次

1. はじめに
2. 最近の判決件数とその内訳
 - 2.1 判決件数の内訳
 - 2.2 発明者の貢献度から見た件数傾向
3. 「相当の対価」認容事案の判例分析
 - 3.1 「相当の対価」のまとめと分析内容
 - 3.2 「企業が受けるべき利益（企業利益）」のまとめと分析内容
 - 3.3 「企業・発明者の貢献度」のまとめと分析内容
4. おわりに

1. はじめに

近年、職務発明訴訟が多発し、2004年1月29日に下された「日立製作所事件の東京高裁判決」、その翌日に下された「日亜化学工業事件の東京地裁判決」、その翌月24日に下された「味の素事件の東京地裁判決」というように、この時期に高額判決が相次いだ（表1参照）。

これらの高額判決が社会に大きなインパクトを与え、2004年5月の特許法第35条改正（翌年4月施行。以下、「改正法」という）に至った。

旧法では、「相当の対価」をいくらにすべきかの算定基準については何も決められておらず、訴訟で「相当の対価」が争われると全て裁判所が介入して判断していた。これを改正法では、「従業員との協議」、「社内規程の開示」、「従業員からの意見聴取」の三要件を踏まえた社内規程であれば裁判所も妥当なものとして認めるとした。

しかしながら、2005年3月31日以前に使用者（企業）が従業者から特許権（出願権を含む）の承継を受けた職務発明（以下、「旧法適用特許」という）には、改正法は遡及適用が無い。以下本稿で述べる最近の判例を見ても全て旧法適用特許が訴訟対象であり、依然として「相当の対価」の決定について裁判所が介入することには変わりがないのが実状である。

職務発明PJにおいては、改正法施行後のここ最近（2005年度～2008年7月末）の裁判の傾向（判決件数、判例）を分析したので、以下報告する。

* 2008年度 Project Team on Employee Invention System

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、地裁提訴件数は、改正法施行前の2004年度に一時的に増加し、その後は2003年度と比較して、「横ばいで減らない傾向」にある。

2. 最近の判決件数とその内訳

2.1 判決件数の内訳

改正法施行後の判決（2005年度～2008年7月末）は39件あり、その内訳は次の①、②のとおりである（表2参照）。

- ①「相当の対価」認容事案：21件（地裁判決：15件，高裁判決6件）
- ②原告請求の棄却事案（消滅時効，特許不実施等）：18件（地裁判決：13件，高裁判決：5件）

2.2 発明者の貢献度から見た件数傾向

(1)「相当の対価」認容事案（合計：21件）

「企業・発明者の貢献度」から見た件数傾向は次の①、②のとおりである（件数は表3参照）。

- ①最近の判決を見ると、発明者の貢献度「5%」・「10%」（企業の貢献度「95%」・「90%）」が多く、件数全体の約8割を占める。その中で最多の判決件数は発明者の貢献度「5%」（企業の貢献度「95%）」の9件である。

→・2005年度以前の判決では、発明者の貢献度「20～65%」（企業の貢献度「80～35%）」というように発明者の貢献

表1 高額判決の判例

No	事件名・判決日	判決内容	
		認容額	企業：発明者の貢献度
1	日立製作所事件の高裁判決 H16(2004).1.29 東京高裁平成14(ネ)6451	約1.7億円	80%：20%
2	日亜化学事件の地裁判決 H16(2004).1.30 東京地裁平成13(ワ)17772	約604億円	50%：50%
3	味の素事件の地裁判決 H16(2004).2.24 東京地裁平成14(ワ)20521	約2億円	95%：5%

表2 年度毎の地裁・高裁判決件数

(単位：件数)

年度	「相当の対価」認容事案			原告請求の棄却事案			合計		
	地裁	高裁	計	地裁	高裁	計	地裁	高裁	計
2005(H17)	5	0	5	5	2	7	10	2	12
2006(H18)	5	3	8	5	2	7	10	5	15
2007(H19)	5	1	6	3	0	3	8	1	9
2008(H20)	0	2	2	0	1	1	0	3	3
計	15	6	21	13	5	18	28	11	39

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

度が高く認められるものも多くあったが、最近では企業の貢献度が高く認められつつある。

・これは、前掲の日亜化学事件で東京高裁が示した「和解についての当裁判所の考え（2005年1月和解勧告）」（被控訴人（発明者）の貢献度を例外的に高く評価：「5%」）を踏襲して判決が下されている背景が有る。

- ② また、地裁ではあるが、発明者の貢献度「2～3%」（企業の貢献度「98～97%」）の判決も3件有る。
- ③ 同一事案における地裁・高裁判決の「発明者の貢献度」は次のa), b)のとおりである（具体的事案については表4参照）。
 - a) 同一事案6件中4件（67%）が地裁・高裁判決で「発明者の貢献度」が同じことから、多くの場合、控訴審でも原審で認定した「発明者の貢献度」がそのまま維持される傾向が有る。
 - b) 三菱化学事件（表4参照）では、「発明者の貢献度」が原審では「2.5%」から控訴審では「10%」と認定が大きく異なっているが、この理由は知財高裁の判決文には明示されておらず、裁

判官の心証に変化があったかどうか不明である。

地裁と高裁で原告・被告の双方が主張する事実が変わったわけではなく、主な争点にはならなかったにもかかわらず、結果的に貢献度の認定が大きく変化している。このように、裁判所の認定に予測性が無いことは企業にとって大きなリスクが相変わらず存在すると言えるのではないかと。

(2) 原告請求の棄却事案（合計：18件）

「棄却事由」から見た件数・判例傾向は次の①～③のとおりである（件数傾向は表5参照）。

- ① 最近の判決では、判決全体（14件）の半数が、原告主張が棄却されたものである。「棄却事由」から見ると、「消滅時効」で争っているものが多く（8件）、次いで「原告の発明者性」と「特許不実施」（各5件）という傾向が有る。
- ② 「消滅時効」で争われた主な判例〔勤務規則等に補償金の支払時期が定められている場合の消滅時効の起算点〕は次のとおりである。

表3 「発明者の貢献度」から見た件数傾向（単位：件数）

年度	地裁判決				高裁判決				合計			
	発明者の貢献度				発明者の貢献度				発明者の貢献度			
	2～3%	5%	10%	30%	2～3%	5%	10%	30%	2～3%	5%	10%	30%
2005 (H17)	1	3	1						1	3	1	
2006 (H18)	2	1	1	1		1	2		2	2	3	1
2007 (H19)		3	2			1				4	2	
2008 (H20)							2				2	
計	3	7	4	1	0	2	4	0	3	9	8	1

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

a) オリパス事件・H15.4.22最高裁（第三小法廷）平成13(受)1256

b) ブラザー事件・H19.4.18東京地裁平成17(ワ)11007

（判決文抜粋）

勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができない。

勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる。

（判決文抜粋）

勤務規則等において、相当対価を分割支払とし、特許権の存続期間中、一定の期間毎に特許発明の実施実績や実施料収入に応じた額を使用者から従業者の支払う旨の定めがされている場合にあつては、相当対価のうち分割された各期間における特許発明の実施や実施料収入に対応する分については、それぞれ当該分割金の支払時期が到来するまでその支払を求めることができないのであるから、各期間に対応する分毎に当該支払時期から消滅時効が進行する。

表4 同一事案における地裁・高裁判決の「発明者の貢献度」の比較

年度	No	事件名・判決日	発明者の貢献度 （「相当の対価」認容額）	
			地裁判決	高裁判決
2005 (H17)	1	積水化学事件：H18.2.21 大阪地裁平成 16(ワ)13073 H19.1.25 知財高裁平成 18(ネ)10025	5% (27万円余)	5% (27万円余)
	2	豊田中央研究所事件：H18.3.9 東京地裁平成 16(ワ)27028 H19.3.29 知財高裁平成 18(ネ)10035	10% (126万円余)	10% (211万円余)
2006 (H18)	3	大塚製薬Ⅱ事件：H18.11.21 知財高裁平成 17(ネ)10125	— (東京地裁：時効・ 特許不実施で棄却)	10% (286万円余)
	4	三菱化学事件：H18.12.27 東京地裁平成 17(ワ)12576 H20.5.14 知財高裁平成 19(ネ)10008	2.5% (1,200万円)	10% (4,500万円)
2007 (H19)	5	東芝事件：H19.6.27 東京地裁平成 17(ワ)2997 H20.2.21 知財高裁平成 19(ネ)10061	5% (214万円余)	5% (214万円余)
	6	岡田組事件：H19.10.30 大阪地裁平成 17(ワ)1238 H20.7.17 知財高裁平成 19(ネ)10099	10% (1万円余)	10% (1万円余)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

c) 日立製作所事件・H20.5.30知財高裁平成
19(ネ)10077

(判決文抜粋)

なお、平成3年3月頃の6万6,660円の支払及びこれに先立つ支払がいずれも昭和61年実績分の実績補償金の支払の趣旨を含んでいなかったと仮定すると、昭和61年1月1日～同年6月30日の実績に係る実績補償金支払請求権の消滅時効の起算日は昭和61年12月31日

のままであって消滅時効の中断がなく、平成8年12月31日の経過によりその消滅時効が完成したと認められるとともに、…。

【解説】

勤務規則等に補償金の支払時期が定められている場合の消滅時効の起算点に関し、一定期間毎に特許実施に係る実績補償金を分割払している場合には、各期間に対応する分毎の支払時期から各々時効が進行すると初の判断を示したの

表5 「棄却事由」から見た件数傾向

年度	No.	事件名・判決日	棄却理由			
			消滅時効	真の発明者ではない	特許不実施	独占的利益を得ていない(自己実施分)
2005 (H17)	1	住友化学事件・H17.4.28 大阪地裁平成16(ワ)11261	○			
	2	大塚製薬Ⅰ事件・H17.6.28 大阪高裁平成16(ネ)35 (※)大阪地裁(原審)で「消滅時効」により棄却され、控訴本控訴審でも原審維持	○			
	3	大塚製薬Ⅱ事件・H17.11.16 東京地裁平成15(ワ)29080 (※)知財高裁では物質特許の消滅時効は認められ、用途特許については「相当の対価」290万円を認容	○		○	
	4	ファイザー事件・H17.9.13 東京地裁平成16(ワ)14321 H18.3.29 知財高裁平成17(ネ)10117		○ ○		
	5	コニカミノルタ事件・H18.1.26 東京地裁平成14(ワ)8496		○	○	
	6	和光純薬事件・H18.1.31 東京地裁平成17(ワ)2538 H18.7.19 知財高裁平成18(ネ)10020		○ ○		
2006 (H18)	7	大塚製薬Ⅲ事件・H18.9.8 東京地裁平成17(ワ)14399 H19.3.15 知財高裁平成18(ネ)10074		○ ○		
	8	三共有機合成事件・H19.1.17 東京地裁平成18(ワ)18196	○			
	9	日信化学事件・H19.2.28 東京地裁平成17(ワ)4556		○		
	10	東洋紡績事件・H19.3.27 大阪地裁平成16(ワ)11060	○		○	○
	11	グンゼ事件・H19.3.29 大阪地裁平成18(ワ)4183	○			
2007 (H19)	12	ホシデン事件・H19.7.26 大阪地裁平成18(ワ)7073			○	
	13	日立製作所事件・H19.8.28 東京地裁平成19(ワ)14650 H20.5.30 知財高裁平成19(ネ)10077	○ ○		○	
	14	三菱化学事件・H20.2.29 東京地裁平成19(ワ)12522	○			
計		14件	8件	5件	5件	1件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が上記b)の地裁判決である。高裁として同様が初の判断を示したのが上記c)の判決である。

③「原告の発明者性」で争われた主な判例〔裁判所による判断基準〕は次のとおりである。

コニカミノルタ事件・H18.1.26東京地裁平成14(ワ)8496、豊田中央研究所事件・H18.3.9東京地裁平成16(ワ)27028 他

(判決文抜粋)

特許法第35条に基づく相当対価の算定の対象となるべき発明とは、特許請求の範囲の記載に基づき定められるため、同条に基づく相当対価請求権を有する発明者といえるためには、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作に貢献することが必要であり…。

したがって、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作自体に関係しない者、すなわち、a) 部下の研究者に対し、具体的着想を示さずに、単に研究テーマを与えたり、一般的な助言や指導を行ったにすぎない者(単なる管理者)、b) 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者や実験を行った者(単なる補助者)、c) 発明者に資金や設備を提供するなどし、発明の完成を援助した者又は委託した者(単なる後援者・委託者)は、発明者たり得ない。

〔補足説明〕

「発明者性」を争う事案は、形式的にも実態的にも発明者ではないとして被告が主張するケースと、形式的には発明者となっているが実態的には発明者ではないと主張するケース有り。後者の場合、企業実務から見ると、特許部門が多数の特許出願を取扱わなければならないことから、発明者性や発明への貢献度を厳密に審査できず、研究者の申請に基づき発明者として連名で挙げられた者に対して、補償金を支払ってき

たという現実的な問題も内在すると考えられる。

3. 「相当の対価」認容事案の判例分析

3.1 「相当の対価」のまとめと分析内容

(1) 「相当の対価額」のまとめ

前述のように、職務発明PJでは、ここ最近(2005年度～2008年7月末)の判決を調査対象とし、発明者(原告)と企業(被告)の主張に対する裁判所が認容した「相当の対価額」についてデータを抽出し分析した。

これまでの判例上、裁判所により認定されている「相当の対価額」の基準は、「相当の対価額」=企業利益額(実施料収入・自社独占実施による利益額)×発明者の貢献度(%)である。

(2) 判例傾向(その1)

裁判所が認容した「相当の対価額」の判例傾向は次の①～③のとおりである。

- ① 最近の判決では、認容された「相当の対価額」が1万円～4,500万円と幅広い。2004年1～2月に下された1億円を超える高額判決(上記1.表1参照)に比べると低額化の傾向が有る。
- ② 一つの要因としては、上記2.2(1)①で示しているとおり、以前に比べて裁判所が企業の貢献度を高く認めつつある。
- ③ 裁判所が認容した「相当の対価額」と「発明者の貢献度」との関係は、図1及び次のa)、b)のとおりである。
 - a) 相当の対価額が小さい場合、発明者の貢献度が「5%」又は「10%」(特に高い方の「10%」)で認められる傾向が有る。
 - b) ただし、NTTアドバンステクノロジー事件の地裁判決(H18.5.29東京地裁平成16(ワ)23041。相当の対価額「1,479万円余」、発明者の貢献度「30%」)は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例外である。

(3) 判例傾向 (その2)

「企業が受けるべき利益」と「発明者の貢献度」との関係は、図2及び次の①～③のとおりである。

- ① 企業利益額が小さい場合、発明者の貢献度が「5%」又は「10%」(特に高い方の「10%」)で認められる傾向有り。ただし、NTTアドバンステクノロジー事件(前掲と同事件)は例外である。
- ② 地裁判決ではあるが、企業利益額が「4億円超」の場合は、発明者の貢献度が「2~3%」と低いものも有り。
- ③ 上記①②の判例傾向については、下記3.2(2)①が参考となる。

3.2 「企業が受けるべき利益(企業利益)」のまとめと分析内容

(1) 「企業が受けるべき利益(企業利益)」のまとめ

また、職務発明PJでは、前述の最近の判決

を基に、発明者(原告)と企業(被告)の主張に対して、裁判所が「企業が受けるべき利益(企業利益)」をどのように認定したのかを抽出し、分析した。本稿では、次の(2)において判例傾向を紹介する。

(2) 判例傾向

裁判所が認定した「企業が受けるべき利益(企業利益)」の判例傾向は次の①～⑤のとおりである。

- ① 判例16件(「相当の対価」認容事案21件のうち5件が地裁・高裁の同一事案なので、ここでは同一事案を1件で勘定する)中、「自己実施分のみ7件(44%)」が最も多く、以下「有償ライセンスと自己実施分4件(25%)」、「有償ライセンス分のみ3件(19%)」、「包括クロスライセンスと自己実施分2件(12%)」となっている。
・自己実施分について争う事案が全体の80%(13件/16件)と多く占めており、そのうち10件(全体の62%)の判決において裁判所は「企業の自己実施分の独占

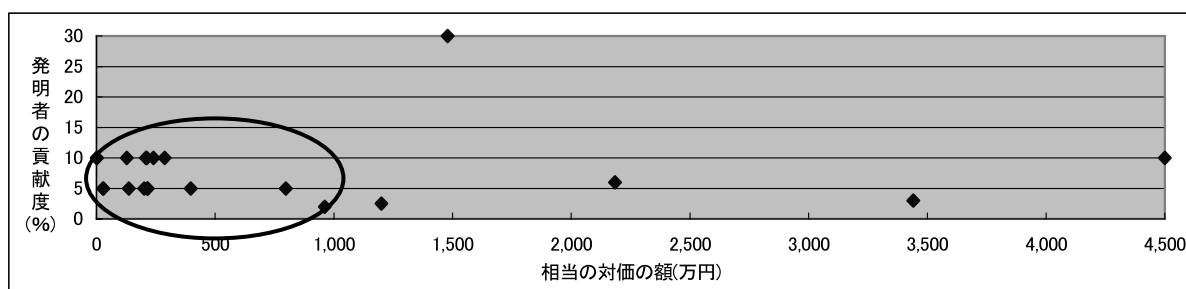


図1 「相当の対価額」と「発明者の貢献度」との関係

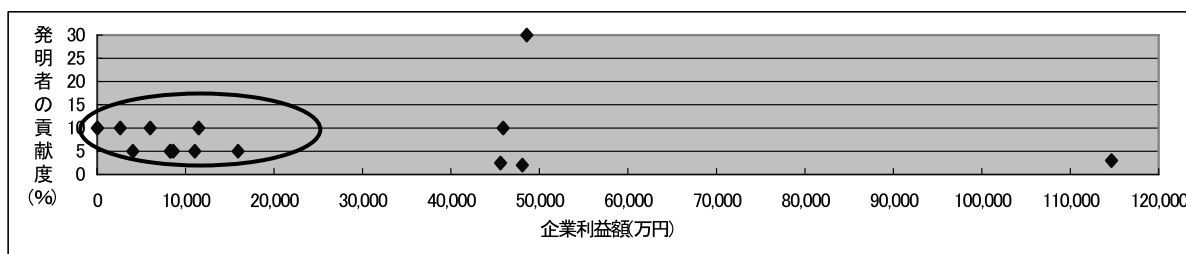


図2 「企業が受けるべき利益」と「発明者の貢献度」との関係

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「独占的実施利益」を認めて相当の対価を算定している。

・一方、「包括クロスライセンスと自己実施分」の双方で争う事案（三菱電機事件、キヤノン事件。以下の判決文抜粋参照）では、裁判所は、「独占的実施利益」の判断基準を示した上で、企業が「開放的ライセンスポリシーを採用しているか」や「競業他社や自社が代替技術を使用しているか」等の事情を総合的に考慮して、企業が特許権の禁止権による超過売上を得ているかどうかを判断している。

⇒しかしながら、「開放的ライセンスポリシー採用」と「競業他社や自社が代替技術使用」等が認められれば、「超過利益＝自己実施分の独占的実施利益」は無いと判断される傾向は従来と変わりが無い。

三菱電機事件・H18.6.8東京地裁平成15(ワ)29850

(判決文抜粋)

「独占の利益」とは、i) 特許権者が自らは実施せず、当該特許発明の実施を他社に許諾し、これにより実施料収入を得ている場合における当該実施料収入がこれに該当し、ii) 特許権者が他社に実施許諾をせずに、当該特許発明を独占的に実施している場合における、他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者があげた利益、すなわち、他社に対する禁止権の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高（超過売上）を得たことに基づく利益（超過利益）が、これに該当するものである。……

すなわち、i) 特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針（開放的ラ

イセンスポリシー)を採用しているか、或いは、特定の企業のみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー)を採用しているか、ii) 当該特許の実施許諾を得ていない競業他社が一定割合で存在する場合でも、当該競業他社が当該特許に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか、代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的・経済的に顕著な差異がないか、また、iii) 包括ライセンス契約或いは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が当該特許発明を実施しているか、或いはこれを実施せず代替技術を実施しているか、更に、iv) 特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず、同時又は別な時期に、他の代替技術も実施しているか等の事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上（利益）を得ているかどうかを判断すべきである。

・包括ライセンスで争う事例の中で、キヤノン事件では包括クロスライセンスにおける対象特許の寄与率を「1／登録特許数」との被告の主張に沿った形で認定している点が注目される。

キヤノン事件・H19.1.30東京地裁平成15(ワ)23981

(判決文抜粋)

被告ライセンス契約中の実施料率の平均（LBPについて2.21%、MFP等について2.61%）から算定された標準包括ライセンス料率は、LBPについて2.40%、MFP等について2.91%であること、及び、基準期間内における被告保有日本国特許が、LBPについて8,009件、MFP等について1万2,349件であり、その2分の1（LBPにつき4,005件、MFP等につき6,175件）を対象となる被告保有特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

数として、本件各特許発明をその30件分と評価し、本件各特許発明の実施料率は、LBPについては $2.40\% \div 4005 \times 30 = 0.018\%$ 、MFP等については $2.91\% \div 6175 \times 30 = 0.014\%$ と評価することが相当であることは前記のとおりである。

- ② 外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求については、判例16件中7件(44%)の事件で原告が主張し、その全ての事案で裁判所が認容している。日立製作所事件の最高裁判所判決(以下の判決文抜粋参照)以降、この主張をする事案が増え、同最高裁判決を踏襲して最近の判決も外国特許も含めて相当の対価を認めている傾向が有る。

日立製作所事件・H18.10.17最高裁(第三小法廷)平成16(受)781

(判決文抜粋)

外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するののかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例第7条第1項の規定により、第一次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。…

従業者等が特許法第35条第1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条第3項及び第4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。

- ③ 相当の対価の将来分を企業利益に含めるべきと原告が主張する事案が増える傾向が有る。裁判所の判断は「将来実施料収入を得られる見込みがあることを認めるに足る証拠はない」として認容されないもの(例：豊田中央研究所事件の高裁判決・H19.3.29知財高裁平成18(ネ)10035)と、「現に使用者等が受けた利益の額を参考として、将来受け取るであろう利益の額を予測することも許されると解される」として認容するもの(例：JSR事件の地裁判決・H18.9.12東京地裁平成16(ワ)26283)」とに判断が分かれる。

認容の判断は、特に製薬関係の事案に多いように見受けられる(例：JSR事件の他、三省製薬事件・H17.9.26大阪地裁平成16(ワ)10584、大塚製薬Ⅱ事件・H18.11.21知財高裁平成17(ネ)10125、三菱化学事件・H20.5.14知財高裁平成19(ネ)10008)。

- ④ 積水化学事件・H19.1.25知財高裁平成18(ネ)10025では、生産設備に関する発明につき、自己実施に係る企業が受けるべき独占的实施利益を算定するに当たり、裁判所は、計算式「独占の利益＝削減されるコスト額×(1/利益率)×実施料率」を採用した。ここで、「削減されるコスト額×(1/利益率)」とは、削減されたコスト額に相当するだけの利益を生み出すための売上高に相当する。
- ⑤ 自己実施分について裁判所が実施料率を認定している判例が16件中9件(56%)有る。認定した実施料率は、0.2～5%でばらついている。その中の4件は、他社とのライセンス契約の経過を考慮して決定している。残りの4件では社団法人発明協会が発行した「実施料率(第4版ないし第5版)」を引用し、該当製品の実施

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

料率データに、発明の価値の程度、発明の市場における優位性、利用状態などを考慮して決定している。

3.3 「企業・発明者の貢献度」のまとめと分析内容

(1) 「企業・発明者の貢献度」のまとめ

更に、職務発明PJでは、発明者（原告）と企業（被告）の主張に対し、裁判所が「企業・発明者の貢献度」をどのように認定したのかを抽出し、分析した。本稿では、次の(2)において判例傾向を紹介する。

(2) 判例傾向

裁判所が認定した「企業・発明者の貢献度」の判例傾向は次の①～⑤のとおりである。

- ① 判決の中には、「総説」という形で本件特許発明について被告（企業）が貢献した程度の算定の考え方を判示するものがある（三菱電機事件の地裁判決、キヤノン事件の地裁判決。両判決とも前掲と同事件）。すなわち、

（判決文抜粋）

…、特許法第35条第4項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が極めて高額になる場合と、それほど高額にならない場合とで、同項の『その発明がされるについて使用者等が貢献した程度』の考慮の仕方が自ずから異なるものと考えべきである。

すなわち、「相当の対価」についての上記考え方からすれば、「利益の額」が極めて高額になる場合は、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は通常よりも高いものとなり得るのであり、「利益の額」が低額になる場合には、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は、通常よりもやや低くなり得るものである。…

〔補足説明〕

この「総説」は上記2件の判決とも同じ裁判官によって書かれており、他の裁判官の判決文には見られないが、今回分析した判例傾向から見ると、判決において上記の考え方が踏襲されているものと思われる。

- ② 判決では、「企業が受けるべき利益（企業利益）の額」の算定において、諸費用の控除が認められず、「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」が判断される際の重要な要素として考慮される傾向が有る。

⇒例えば、キヤノン事件（前掲と同事件）では、被告は「実施料収入全額が、『企業が受けるべき利益』に該当するものではなく、多数の相手方と被告ライセンス契約を締結、変更、更改、管理するために要した費用（管理費、ライセンス契約の対象となる技術を開発するための研究・開発費等）を控除すべき」と主張している。しかしながら、判決では、これらの要因は「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を判断する際の重要な要素として考慮するのが相当であるとされている。

- ③ 発明者側の貢献主張項目では、「アイデアの個人的着想」を主張するケースが多く、判決ではこれを発明者側の貢献として当然に認める傾向が有る（裁判所の判断において、特に積極的言及がない場合でも、被告の貢献度が100%にならないことはその裏返しと思われる）。
- ④ 今回解析してみた結果、原告が真の発明者であれば発明者の貢献度は少なくとも「5%」程度あると判断されているようにと思われる。この割合を基準にして、「特段の事情」の有無を考察し、企業側にプラスの貢献となる特段の事情がある場合は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

企業側の貢献割合を加算し、逆に企業側にマイナスの貢献（言い換えると発明者側にプラスの貢献）となる特段の事情がある場合は、企業側の貢献割合を減算しているように思われる。

企業側にプラスの「特段の事情有り」とされたものは、製薬関係の事案があり、「安全性試験のための被告による費用負担」について被告（企業）の貢献度大と認められた三省製薬事件（前掲と同事件）が挙げられる。

逆に、企業側にマイナスの「特段の事情有り」とされたものは、製薬関係の事案では、三菱化学事件（前掲と同事件）においては、「原告の課題設定やその解決」が大きく考慮されているように思われる。また、やや例外的ではあるが、NTTアドバンステクノロジー事件（前掲と同事件）では、「共願人のリコー社の貢献が大きい」として、被告（企業）の貢献度が低く認定されている。

上記の傾向を簡単なグラフにすると、図3のとおりとなる。

⑤ 企業側の貢献主張項目では、「人的資源、設備等の提供」が主張され、必ず認められる傾向が有る（主張しない場合であっても、裁判所が必ず認定している）。

4. おわりに

上記2.～3.で述べたとおり、最近の裁判の動向（件数傾向と判例傾向）について調査・分析した。

前述のとおり、これらの調査・分析の対象は旧法下での判決であり、①現時点でもなお提訴件数は横ばいであること、②最近では、企業の貢献度が高く認められつつあるものの、「特段の事情有り」と企業側にマイナスに判断される時には、発明者の貢献度が「10%」又はそれ以上、過剰に認められる場合があること、③そして、改正法下における判決はまだ無く、「従業員との協議」、「社内規程の開示」、「従業員からの意見聴取」の三要件を踏まえた社内規程の妥当性など、企業にとって予測可能性があるとは言い難く、企業の訴訟リスクに鑑み、今後も引き続き、判例動向に注目していく所存である。

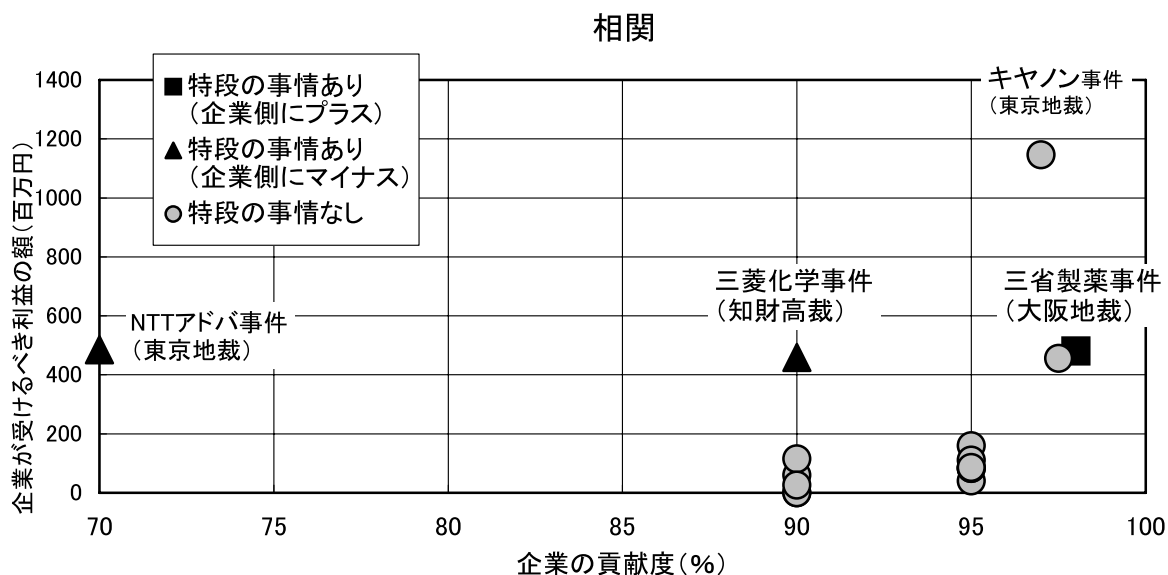


図3 「企業の貢献度」と「特段の事情」との相関関係

(原稿受領日 2009年3月17日)