

職務発明承継の相当の対価の請求に対し、 独占の利益を否定しこれを認めなかった事例

——OCR職務発明事件——

東京地裁平成22年1月29日判決 平成20年(ワ)14681号
補償金請求事件 請求棄却（控訴）
判例時報2081号112頁

大 友 信 秀**

【要 旨】

光学的文字読取装置（OCR）に関するパターン認識方法、同装置及び同辞書作成方法に係る発明の発明者であるXが元使用者であるYに対し、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条に基づき、XがYに承継させた発明に係る特許を受ける権利の相当の対価の支払いを求めたのに対して、裁判所は同発明には代替性が認められるとし、Yの独占の利益を否定した。

【事 実】

X（原告）は、Xの元使用者であるY在職中に光学的文字読取装置（OCR）に関する「パターン認識方法及び装置及び辞書作成方法」（以下、本件発明という。）を発明した。Yは、経営管理システム開発の総合コンサルティング、及び情報処理サービスとそのコンサルティング等を目的とする株式会社である。Yは、本件発明を利用したOCRソフトウェアを販売し、顧客から依頼された文書等のデジタルデータ化を行うサービス（以下、本件サービスという。）において本件発明を使用していた。Xは、平成

16年法律第79号による改正前の特許法35条に基づき、在職中にした同発明を元使用者であるYに、発明規定に基づき承継させたことに対する「相当の対価」の支払いを求めた。

【判 旨】

請求棄却

1. 旧特許法35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」について
「使用者等は、職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくても当該発明について同条1項が規定する通常実施権を有することにかんがみれば、同条4項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、自己実施の場合には、単に使用者が有する通常実施権（法廷通常実施権）に基づいて得るべき利益をいうものではなく、これを超えて、使用者が従業員等から特許を受ける権利を承継し、その結果特許を受けて発明の実施を排他的に独占し又は独占し得ることによって得られる独占の利益と解すべきである。そして、

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 金沢大学法学系教授 Nobuhide OTOMO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ここでいう「独占の利益」とは、自己実施の場合には、他者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上げた利益、すなわち、他者に対する禁止権の効果として、他者に許諾し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（超過売上高）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。」

2. 超過売上高について

「……本件サービスは、本件発明を必須の構成とするものではない上、文字認識方法として本件発明は従来技術に比して格別技術的な優位性を有するものではなく、遅くとも本件サービス実施時、認識率において他の製品に比して特別顕著な差を有していたものではないこと、他方、文字認識に係る代替技術は、市場に多く存在していたことが認められるというのであるから、被告と競合する他社は、いつでも、文字認識部分について、本件発明と技術的に同等以上の代替技術を使用して、本件発明を使用することなく、本件サービスと同様のサービスを行うことができたものというべきである。そうすると、被告が、本件発明を排他的に実施していたことによって、すなわち、他者に対する禁止権の効果として、超過売上高を得たという関係を認めることはできない。」

【研究】

1. 本判決の位置づけ

本件において、Yは本件発明に係るOCRパッケージソフトウェアを販売して実施料相当額を取得したことが窺われるが、Xは相当対価の算定の基礎として、特許権が消滅するまでの間にYが自ら発明を実施することにより得た利益に限定して主張、立証をしている。Yがこれに対して反論していないため、近時議論となっている、使用者が自ら実施しながらも第三者に対して実施許諾をしている場合に問題となる、超

過利益の存否の問題が正面からは問題となっていない¹⁾。

本件では、通説・判例にしたがった超過利益の理解に従い、本件サービスが本件発明を必須の構成とするものであるか、本件発明が従来技術に比して格別技術的な優位性を有するものであるか、格別顕著な差を有していたか、代替技術が市場に存在していたかを検討した上で、Yと競合する他者が本件発明と技術的に同等以上の代替技術を使用して本件サービスと同様のサービスを行うことができたことと認定し、Yには超過売上高が認められないとした。

本件は、事案における特殊事情により超過利益を否定した他の事例とは異なり、職務発明自体に代替性があるとして正面から独占の利益を否定した点に特徴がある。

2. 排他的実施と超過利益について

本件では、使用者が自己実施している場合の職務発明の相当対価の算定（存否も含めて）が問題となった。使用者等は、従業者等が行った職務発明に関して、特許を受ける権利もしくは特許権の承継を受けることがなくとも当該発明に対して法定通常実施権を取得する（特許法35条1項）。このため、独占の利益（発明の実施を排他的に独占し又は独占し得ることによって得られる利益）は、一般的に、使用者の売上高全てが算定の基礎となるのではなく、他者に対する禁止権の効果として、他者に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（超過利益）を得たことに基づく利益（超過利益）と解されており、本判決もこの考え方を採用している。

3. 発明の効果について

(1) 発明自体の評価

上記のように、独占の利益を認めるためには、当該発明の実施を他者が禁止されることにより、使用者に優位性が生じるだけの当該発明の優位性が認められなければならないことにな

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。本判決において裁判所は、当該職務発明の多くを公知技術と認め、その他の部分についても「独創性はあるものの、文字認識方法としての技術的な優位性は高いものとは認め難い。」と判示し、「本件サービス実施時に本件発明と同等以上の代替技術が存していた以上、競合他者はその技術を使用して市場に参入すればよく、Yが本件発明を排他的に実施していたことによって超過売上高を得たという関係を認めることができない」とした。

(2) 無効の主張に関して

本判決では、当該発明の多くを公知技術と認めているが、この点で、使用者等が訴訟において、自らが排他的に実施してきた発明技術が無効と主張することの是非が関係する²⁾。本件では、元使用者であるYが自らが実施してきた技術に対して直接無効を主張するのではなく、独占の利益の算定の前提として当該発明を実施していた自らのサービスにおける当該発明の位置づけとして当該発明の効果を客観的に示している。

承継に伴う相当の対価が問題となる場合に、単に当該特許が無効理由を含むものであるかどうかは、その算定においては直接問題とならない。仮に無効理由を含むものであったとしても、算定では実際に使用者等が当該特許発明を実施したことに伴う利益がある限り、その額を確定し、当該特許発明が使用者等の実施において必須の構成としているか、している場合には、当該発明が市場において第三者からどのように評価されていたのかを判断しなければならない。当該特許発明を実施することで利益を上げながら、当該発明の承継に係る補償金請求訴訟においては、当該特許発明の無効を主張することで、当該利益を当該特許発明の発明者に対しては認めないとするのは、独占の利益の算定とは全く関係のない問題である³⁾。使用者等が当該特許発明が自らの収益に全く関係ないと主張したいのであれば、端的に、代替技術を示すことで当該特

許発明の効果を客観的に示せば充分であり⁴⁾、本件はこのことを示したものである。

4. おわりに

本件は、Yが直接当該発明の無効を主張するのではなく、Yが当該発明を実施していたサービスにおける発明の位置づけ（競合技術に対する優位性等）を論ずる中で発明の効果を客観的に示すことに成功した点に特徴がある。最終的には、独占の利益を発明それ自体の価値ではなく、使用者が当該発明を実施していた商品の販売もしくはサービスの提供との関係で算定していくことになるため、使用者にとっても、裁判所にとっても、このような主張・立証の仕方は職務発明の発明者との関係で適当な方法であると考えられる。

職務発明の相当の対価が問題となる事例は、事例ごとに発明の技術的価値、使用者等が行っていた実施形態が異なり、一般的に援用可能な法理が明確に抽出できるわけではないが、本件事例は独占の利益の算定における無効理由の取り扱いについて使用者等の行うべき主張・立証活動を示すものとして意義を有すものとする。

注 記

- 1) 同議論については、たとえば、田村善之「使用者が職務発明を自己実施している場合の「使用者が受けるべき利益の額」の算定について－実施許諾を併用している場合の処理－」知的財産法政策学研究27号1頁（2010）参照。
- 2) 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について」知財管理60巻2号（2010）169頁。吉田広志「職務発明関連訴訟における新たな動向－使用者が受けるべき利益を中心に－」知的財産法政策学研究27号（2010）31頁。
- 3) 前掲注2），吉田広志，65頁，帖佐隆「職務発明対価請求訴訟と特許無効理由」パテント63巻7号（2010）72頁，80頁以下参照。
- 4) 前掲注3），帖佐隆，81頁参照。

（原稿受領日 2011年4月21日）