

## 職務発明の問題が提起するもの

理創国際特許事務所

所長 奥山 尚一  
弁理士

### はじめに

5月28日に、職務発明に関する特許法の改正が国会を通過した。一方で、200億円の中村氏対日亜化学判決に加えて、オリンパス、日立金属、味の素といった名門企業を巻き込んだ判決の後も、職務発明に関する訴訟の流れは止まらない。2000年以降、10件を軽く超える訴訟が提起されている。

5月以降に限っても、新聞報道によれば、5月29日には大型液晶ディスプレイに関する発明をした元社員がシャープを大阪地裁に訴えて、対価として5億円を求めているし、デッソーは、定年退職した元社員から、高性能の自動車用電動式燃料ポンプの発明対価として10億円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こされた。そして、東芝は、太陽熱温水器のタンクに関する発明について定年退職をした66歳の元社員から5000万円を請求する訴訟を起こされている。

今、毎年約40万件ある特許出願のうち、個人名でなされている出願は一万数千件しかなく、ほとんどが職務発明についての出願である。このような状況では、研究開発型の会社はいうまでもなく、およそ特許出願をしてい

る会社であれば、職務発明は看過できない問題である。

### 法改正の評価

通常国会で成立した平成16年6月4日法律第79号により特許法の改正が現実のものとなったが、これは、特許庁のために先行技術調査を行える指定機関を大幅に増やすほか、実用新案制度の見直しなど種々の改正事項を含むものである。しかし、やはり関心が高いのは職務発明に関する特許法の規定の手直しであろう。職務発明に関する改正規定は来年4月1日に施行される予定である。

まず、この改正の内容の一般的な評価は残念ながら低い。<sup>(注1)</sup>基本的な方向性としては、今の職務発明制度の持っている企業活動に対して不確定要因を持ち込む規定の仕方をより明確性のある運用ができるようにしようとしつつも、発明者の権利についても配慮した結果、結局、発明者にとっても経営者にとっても納得いかない中途半端な改正になってしまったという意見が多い。職務発明の規定は労働法の色彩が強く、企業活動の果実をどう配分すべきかという問題なので、もとより全員がハッピーになることはあり得ないであろう

が、積み残した課題が大きいという印象が残る。この改正法と付き合いがなければならぬし、改正法の施行以前になされている数多くの発明については、現行法が適用されることになるので、これからも改正前の法律が適用される事例が数多く発生するであろう。

### 職務発明の問題

一般的に発明は発明者のものである。給料をもらって、会社の設備を使って発明しても、その発明に関する最初の権利は発明者にある。その上で、使用者との権利関係を整理するために、特許法の35条に規定を設けている。平たくいえば、ある会社において従業員（会社の役員も含む）が職務に属する発明をしたときは、その会社は少なくとも無償でその発明を実施する権利を持っている。それ以上の権利を得る、あるいは特許を契約や職務規程に基づいて会社に譲渡させる場合には、発明者に「相当な対価」を支払わなければいけないこととしている。職務外の発明、例えば、自動車会社であっても社用車の運転手によるエンジンの発明のような本来の職務の外でなされた発明については、会社は何の権利も有していないと規定されている。このような規定になっているのは、発明奨励のためであるといわれている。

そうすると、問題になるのは、何が「相当な対価」で、誰がそれを決めるのかということである。特許法には、「相当な対価」については、会社が「受けるべき利益の額」と会社の「貢献の程度」を考慮するとしか規定がない。したがって、それから先の問題は、裁

判所の判断に任される。研究開発のため、製品化のためのリスクのある投資と、それに対するリターンとしての利益の複雑な関係の中で発明の価値を裁判所が判断できるはずがないとする論があるが、確かにその通りであろう。しかし、少なくとも特許法の規定が上記のようなものである以上、争いがある、誰かが「相当な対価」を決めなければいけないとすれば、それは裁判所以外になく、裁判所は「受けるべき利益の額」と「貢献の程度」に基づいて、それを算定せざるを得ないのである。

### 少し古い判例

このような職務発明の規定は、大正10年に制定された前世代の特許法からあった。職務発明の問題は新しいものではない。実際、次頁の表にまとめたような主要判例が過去にあって、裁判所は、判断を積み重ねてきて、判断の手法が確立しているのである。これは、交通事故に関する判例もその積み重ねがあって、ある一定の「相場」ができていて、似ているかもしれない。

実際どういう手法を採用しているのかというと、極めて簡単で、その特許についてライセンスがなければ、発明が他社のもので、その会社からライセンスを受けたと仮定して、売上げにその仮定のライセンス料率をかけて、100%からその会社の貢献度のパーセンテージを引いたものをかけて、寄与率という、売上げの対象となった製品についてその発明がどれほど重要なものを測る尺度をかけたものを用いている。ライセンス料収入が実際に

ある場合には、それが計算の出発点にはなるが、それ以降の考慮事項は、ライセンス料収入がない場合とそう違わない。

ただ、これらの先例の被告となった会社にはきちんとした職務発明に関する社内規定がなかったか、社内規定に優先して特許法35条の適用はないはずだとの主張が裁判手続き中でなされていなかった。これに対して、次に述べるオリンパス事件に至っては、きちんとした社内規定や契約があっても、特許法35条の下での裁判所が定める「相当の対価」が優先するということが明確になって、知的財産協会や日本ライセンス協会といった企業の集まりが反対の狼煙を上げることとなった。

事件名	算定方法
象印マホービン事件 平成6年4月28日 大阪地裁（特許）	売上合計額96億円×3分の1 （他社へ発明実施を禁止できた部分、寄与率に相当？）×実施料率2%×20%（100%-会社貢献度）÷2（2名の共同発明） =相当の対価640万円
ゴーセン事件 平成6年5月27日 大阪高裁 （特+実案）	売上合計額12億円×2分の1 （他社へ発明実施を禁止できた部分）×実施料率2.5%×40% （100%-会社貢献度）÷4（4名の共同発明）+16万円=相当の対価166万円
カネシン事件 平成4年9月30日 東京地裁 （意匠+実案）	売上推定合計額10億円×実施料率2%×65%（100%-会社貢献度） =相当の対価1292万円
日本金属加工事件 昭和58年12月13日 東京地裁（特許）	（3パターンの計算方法の一つ） 売上合計額30億円×実施料率2%×10%（100%-会社貢献度） ×寄与率0.25=150万円（全3パターンを合計して相当の対価は330万円）
東扇コンクリート工業事件 昭和58年9月28日 東京地裁（特許）	技術協力費2億4000万円×譲渡に基因する部分（寄与率）0.05 ×原告貢献度0.7=842万円

### オリンパス事件

この事件は、研究開発型の会社が訴えられ

た例として注目を浴び、また2003年4月に最高裁判所の判決も出たが、裁判所が認めた相当の対価の額は230万円弱と決して高いものではなかった。発明はCDプレーヤーのピックアップに関するものであった。

地裁と高裁の判決においては、特許法35条は「強行規定」といわれるものであって、社内規定があっても、補償金をもらっていても、発明者はそれ以上の対価を求めることができることが明らかにされた。つまり、当事者間に合意があったとしても、法律の規定が優先するというものである。似たような規定に、最低賃金がある。法定の最低賃金以下で働くという合意があっても、合意それ自体が違法であり、あとから最低賃金ともらった賃金の差額を請求できるというものである。最高裁の判決は消極的にはあるが高裁判決の見方を追認している。

これでは、企業側にとっては、いつ職務発明の対価の請求を受けるのか予測できず、いつでも顕在化する債務リスクをかかえることになってしまう。

オリンパスの利益はライセンス料収入によるもので、計算式は、次のようなものであった。実施料収入66億円×5%（会社が受けるべき利益95%を控除）×5%（発明者の貢献度）=相当の対価228.9万円

そして、この最高裁判決の重要なポイントのもう一つは、時効について、「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」として、発明

から相当の年数がたってからでも訴訟を提起できると判断した点である。

### 日亜化学工業事件

200億円の判決で世間の度肝を抜いた事件である。率直に言って筆者もびっくりした。「インセンティブに200億円はないだろう」というのが第一印象であった。特許法1条には、特許法は産業の発展に寄与するものであるという規定があって、特許法35条の規定は発明を奨励するためのものであるという理解がある。しかし、604億円が相当の対価であり、原告である中村修二氏がたまたま200億円しか請求していないので、日亜化学に200億円を支払えという今年1月30日の東京地裁の判決はこのような理解を吹き飛ばすものである。

ただ、この判決をよく見ると、その理由付けは実にオーソドックスなもので、法律的な判断は正しい。巨額の対価は、むしろ、特許法35条の基本的な欠陥を示している。また、訴訟遂行の巧拙が結果に直結することを示す例であるかもしれない。

中村氏による発明と製品化のおかげで（たとえそれがトリガーにしか過ぎなかったとしても）、日亜化学が年間200億円の売上げの会社から2001年12月期には八百数十億円まで大きくなっているときに、新日本監査法人による鑑定書では、青色LEDとレーザーダイオードの製造販売は平成13年度末に14億円以上の赤字となっており、裁判所はこの鑑定書を信憑性がないとした。

しかも、別件の特許権侵害訴訟事件においては、自社のLED製品の限界利益率を80%

と主張していた。弁論主義の元で、被告の数字を採用できなければ、裁判所は基本的に原告の数字を採用せざるを得ない。

控訴審は、現在、東京高裁に係属中である。今年末か来年早々には判決が出よう。

この判決で興味深いのは、シンクタンクによる業界の売上げ予測を使って、平成6年から特許が切れる平成22年までの日亜化学の青色LED等の売上げ総額を予測している点である。予測額は、1兆2086億円と認定した。その上で、相当の対価は、1兆2086億円×実施許諾した場合の競争相手の販売比率 $1/2^{(注2)}$ ×実施料率20%×発明者の貢献度50%=604億円と計算された。

ただ、この事件は、もともと日亜化学が中村氏を営業秘密の漏洩で訴えたものの反訴としての性格があり、日亜化学の成功の事例も特殊なものであって、今後の方向性を定めるようなものではないようにも思われる。

### そのほかの最近の判決例

ここ半年ほどの間に、職務発明に関するいくつかの判決が出ている。一つは、上記の日亜化学判決に一日先立つ2004年1月29日の日立金属事件における東京高裁判決、2月24日の味の素事件における東京地裁判決、4月27日の日立金属事件の東京高裁判決がある。

これらの事件の特徴は、いずれの事件においても、職務発明の評価の難しさが浮き彫りにされているという点である。

日立金属事件は、光ディスクの情報読み取り技術に関するものである。東京地裁は、特許法35条の適用範囲を国内の特許に限定して、

外国会社からのライセンス収入を計算に入れなかったため、対価は3500万円であったが、東京高裁は、それは誤りであるとして、外国からのライセンス収入も算入して、「相当の対価」を1億2810万円と認定した。一審と二審で、ほぼ4倍も金額が違う。

味の素事件においては、1億9000万円の支払いが命じられたが、請求は20億円であった。技術は、既に知られていた人工甘味料「アスパルテーム」（ダイエットコーク等の原料）の工業的スケールの新たな製造方法であった。この発明によってアスパルテームの工業生産が可能になったものである。発明者の成瀬氏は、元研究所長、関連会社の元社長であり、花形技術者としての待遇を受けていたが、成瀬氏はそれを不服とし、味の素が受けるべき利益79億7400万円×寄与率0.05×0.5（2人の共同発明者）である1億9935万円の判決を東京地裁において勝ち取った。

日立金属事件においては、地裁において認定された相当の対価約1230万円が、東京高裁において約1380万円になった。控訴中の1年半ほどの期間のライセンス収入に対応する分が加算されたからである。

### 今回の法改正

特許法35条の改正の議論は、オリンパス事件の地裁判決が出た1999年頃から次第に高まっていたが、特許庁の非公式の立場は、訴訟になるほどの大発明は多くはなく、35条の発明奨励の効果の方が重要というものであった。これに対して、2002年の知的財産戦略大綱のもとで2003年3月にできた知財戦略推進本部

の荒井寿光事務局長などの見方は、法律の規定はなるべく最小限にして、アメリカ式の雇用主と従業員との自由契約に任せるべきであるというものであった。

2003年7月8日に知的財産推進計画（正式名称は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」である）が出されて、そのなかで、職務発明規定は廃止または改正することと、そのための法案が2004年の通常国会に提出されることが記されていた。そして、その極めて厳しいスケジュールに沿って委員会が開催されて、報告書が2003年12月に出され、その報告書に基づく法案が2004年2月10日に閣議決定された。

これまで見てきたように、この法案の作成を追っかけるようにして次から次へと裁判所による高額の対価の認定が続いた。したがって、今回の法改正は、特許法35条の本当のインパクトについての認識が不十分なままでなされてしまった。

さてその内容であるが、特許法35条の4項に「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」とあったのを「・・対価を決定するための基準に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、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」と改定し、5項を新設し、「前項の対価についての定めがな

い場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3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、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と定めるものである。

少しかみ砕いていうと、これまでは、会社の知財部などが中心になって決めていた発明報償金のルールを、従業者（役員も含む）を代表できる労働組合かあるいは何らかの委員会と雇用側との間での集団的な話し合いを持って決めなければいけないことになる。その上で、この話し合いがきちんと行われており、決まったルールが広く開示されていて、しかも個別の案件についても不服があればきちんと話を聞いてやらなければならない。そして、そのようなルールに基づいて定めた対価の額が不合理であってはならないのである。

2003年12月に特許庁から出された「職務発明制度のあり方について」と題された報告書によれば、「合理的な手続を履践していれば、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重する」とした上で、「『対価』を審査の射程から除外しないこととしつつも、その中で手続に重きを置くことが妥当であるとの意見でまとまった」とする一方で、手続的にきちんと決められたルールに基づいていけば、「個々の発明に『対価』を決定するための基準を適用する際、使用者等と従業者等との間に発明の経済的な価値の評価の単なる違いが存在するに過ぎない場合には、その違いのみを理由として対価の決定全体が不合理である

と判断されるべきではない」と明記しているが、この報告書に基づいて作成された改正35条の条項はそこまで踏み込んだ記載には必ずしもなっていない。

なお、新しい5項では、考慮すべき要素として「使用者等が行う負担」、「従業者の処遇その他の事情」といったところが目新しいが、発明者の処遇を考慮した上で、上記の味の素事件の東京地裁判決は2億円近い「相当の対価」を認定しているのであるから、旧法とあまり状況が変わるとは思われない。

近々、特許庁が改正法の規定を満たす発明報償規定のサンプルのようなものを出す予定である。

#### 今後の動向といくつかの会社の取り組み

ということで、当分の間、職務発明の問題は、知的財産の担当者と会社のマネジメントを悩ます問題であり続ける。法改正はまたあるかもしれないが、すぐにというわけではないだろう。その間にも、キャノン、日立金属、三菱電機、東芝、シャープ、デンソーといった日本の代表的な研究開発型の企業を巻き込んだ訴訟は続く。

他方で、今回の法改正をより積極的にとらえて、発明者への報償を増額しようとする動きもある。

7月7日には、武田薬品が、年間に支給される実績補償金額の算定方式を変更して、1998年に3000万円とした年間上限金額（5年まで）を撤廃するとともに、実績補償金の支給適用を現在から10年遡及させた時点である1994年に販売されていた製品にまで対象を拡

主要製薬企業の職務発明への対応状況

<p><b>武田薬品工業</b></p> <p>出願時：3000円、登録時：2万円          基準：全世界の年間売上高をベースに他社への牽制力を加味して算出した評価点に応じて原則5年間支給          上限：年3000万円（例外あり）          実績：02年に高血圧治療薬プロプレス、農薬スルホスルフロンの発明者16人に対して総額510万円を支給          時期：98年4月に導入、03年4月に改定</p>
<p><b>三共</b></p> <p>出願時：2万4000円、登録時：なし          基準：全世界の年間売上額10億円超の製品が対象。発売から5年後に、それまでの年間売上最高額を基準に算出。年間100億円を超えた場合は先立って支給し、残りを発売から5年後に精算          上限：なし          実績：00年に糖尿病治療薬について約3000万円を支給。02年度の支給件数は10件未満、支給総額は100万円以上、1000万円未満          時期：97年に導入、03年10月に改定</p>
<p><b>エーザイ</b></p> <p>出願時：一定額、登録時：一定額          基準：①職務発明制度②特別インセンティブ制度を併用。②では功労に応じたストックオプションの付与や、新薬発売後5年度分の累計売上高の0.05%の支給などを実施          上限：①5000万円（年1000万円）②上限なし          実績：②売上高対応インセンティブは、アリセプト（アルツハイマー型痴呆治療薬）の開発関係者約40人に合計1億円を支給するなど、4件の実績あり          時期：①96年4月に導入②01年4月に導入</p>
<p><b>藤沢薬品工業</b></p> <p>出願時：2万円、登録時：2万円          基準：売上高、ロイヤリティー収入などを基準に評価。特許が存在する限り、3年ごとに支給。          上限：なし          実績：なし          時期：01年4月に導入、03年に改定</p>
<p><b>三菱ウェルファーマ</b></p> <p>出願時：あり（非公開）登録時：なし          基準：発明に関する累積売上高の0.05%を6カ月ごとに3年間支給          上限：なし          実績：なし          時期：02年4月に導入</p>
<p><b>協和発酵工業</b></p> <p>出願時：3万円、登録時：10万円          基準：（売上高累計または実施料累計）×特許寄与率×（1-会社寄与率）で算定。毎年7月に支給。会社寄与率は事業特性、研究開発投資、出願から製品発売までの期間などを考慮          上限：なし          実績：血圧降下剤に関する3件の特許発明で、発明者8人に対して計1000万円を支給。年間の支給件数は1～2件程度          その他：研究活動で多大な貢献をした従業員に対し、リサーチフェロー制度を導入。これまでに3人のリサーチフェローが誕生          時期：63年に導入、02年4月に改定</p>

出典：月刊「日経トレンド」2004年5月号より



大すると発表した。また、発明者以外でも、発明完成の補助に極めて高い貢献をした者に対しても別途報奨金を支払う。これは、職務発明の訴訟リスクを先取りして、研究者のインセンティブの向上に役立てようとするものである。2003年度には72人に合計約9400万円を支払っていた。この改訂に対応して、数億円の予算措置もとったようである。

また、オムロンは、1999年4月から、優れた特許の創出を奨励する方策として、海外を含めたオムロングループの全社員を対象に、事業貢献度に応じて1件あたり最高1億円の報奨金を支給する「スーパー特許報奨制度」を導入して世間の耳目を集めたが、今では、オムロンが持っている約8000件の特許すべてを独自の手法で値付けしていくという取り組みも行なっている。その結果、特許という資産の重要性が社内で強く認識されるようになってきたことである。また、セミナーなどでの発表によると、オムロンは現行の特許法35条を肯定的にとらえている。

いくつかの医薬会社の発明報償規定をまとめたものを参考までに前頁の表に示す。なお、武田薬品については、上記の発表以前のデータである。

### 問題の本質

そのほかにも、先進的な報奨制度を持っている会社は最近急増している。<sup>(注3)</sup> エーザイは職務発明制度に加えて「特別インセンティブ制度」をもっている。オムロンの制度にしろ、武田薬品の最近の発表にしても、知的財産が会社の有益な資産であり、競争力の源泉

であるという認識がまずあってこそであろう。

農業と土地が経済力の源泉であった時代から、物の製造と工場が力を表した1980年くらいまでを通過して、今では知的資産と専門的なスキルを持つ人材を軸として競争力を確保するビジネスモデルが求められている。したがって、有為な人材を育て、確保し、モラルを引き上げる必要がある。そのための仕組みの一つとして、よくできた職務発明制度がありうる。さらに敷衍していえば、知的財産の管理を行う知財部こそ研究開発と一体になって、会社の中核に位置するべき部署である。今回の特許法35条の改正も、200億円判決もそのためのきっかけと考えるべきであり、個々の事象によって全体的な方向性を見失ってはならない。

ここ2～3年大きく取り上げられている職務発明の問題の本質は、知的資産を中心とした社会への移行である。必然として存在する流れに対応することが求められている。

---

(注1) 批判的な論文記事は多いが、その一つとして、週刊誌「エコノミスト」2004年4月13日号、54頁～57頁の玉井克也東大教授の記事を参照されたい。

(注2) 日亜化学は実施許諾しない政策を以前は採っていたので、特許により独占できた分をあらわす。競争相手に本件特許発明の実施を許諾した場合を仮に想定して、その場合に得られる実施料収入により独占の利益を算定したものである。

(注3) 月刊「日経トレンド」2004年5月号44頁～45頁に興味深いアンケート結果が掲載されている。