

【参考資料4】主な職務発明対価請求訴訟

1. ピックアップ装置発明補償金請求事件

(平成15年4月22日 第三小法廷判決 平成13年(受)第1256号 補償金請求事件)

訴訟提起平成7年3月3日

第一審：平成11年4月16日 東京地裁 平成7年(ワ)3841号 特許権 民事訴訟事件

第二審：平成13年5月22日 東京高裁 平成11年(ネ)3208号特許権 民事訴訟事件

【判示事項】

1. 特許法35条の性質について

特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に、職務発明について特許を受ける権利等の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である。

2. 使用者が一方的に定めた勤務規則等による権利承継について

使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則等において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる。

3. 勤務規則等における対価に関する条項の効力について

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に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。

4. 対価請求権の消滅時効の起算点について

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解するのが相当である。

2 . 青色発光ダイオード事件

〔平成 14 年 9 月 19 日 東京地裁 平成 13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件中間判決〕

【判示事項】

業務命令に反して行った発明でも、被告会社の業務範囲に属し、その従業者である原告の職務に属する行為として行われた発明は、特許法第 35 条にいう職務発明に該当する。

職務発明の権利承継に関して、次の 3 つの理由により被告会社に権利が承継されたものと判断。 改正社規が特許法 35 条にいう「勤務規則その他の定」に該当し該社規の適用による被告への承継、 特許を受ける権利が使用者等に帰属するものとしての取扱いが異議なく繰り返されていたことに基づく黙示の合意による承継、 譲渡契約による承継（譲渡の意思なく鉛筆書きで譲渡証書に署名したという原告の主張は失当）

使用者は、職務発明についての「相当な対価の額」を、勤務規則等の定によって一方的に制限できず、該対価の額が特許法の定める相当の対価の額に満たないときには、「相当な対価の額」は、勤務規則等に拘束されることなく、最終的に裁判所により客観的に定められるべきである。

3 . 再生用光ヘッド発明・ウオブルディスク発明補償金請求事件

〔平成 14 年 11 月 29 日 東京地裁 平成 10(ワ)16832 等 特許権 民事訴訟事件
（平成 10 年（ワ）第 16832 号・平成 12 年（ワ）第 5572 号）〕

【判示事項】

使用者は、職務発明についての「相当の対価」の額を、勤務規則等の定によって一方的に制限できず、該対価の額が特許法の定める相当の対価の額に満たないときは、従業者は勤務規則等に拘束されることなく、不足額を請求することができる。職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた場合の相当の対価の額は、原告が具体的に主張立証する個々のライセンス契約（クロスライセンスを含む）に基づいて、被告が得た利益の額を基礎に算定した額（発明の実施を排他的に独占することで得られた利益の額）である。

外国における特許を受ける権利について、我が国の特許法第 35 条第 3 項に基づく対価の請求はできない。（属地主義の原則に照らし、外国特許に基づく権利はそれぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきである。）

4 . 窒素磁石に係る発明の対価請求事件

〔平成 15 年 8 月 29 日 東京地裁 平成 14 年（ワ）16635 号 特許権 民事訴訟事件〕

【判示事項】

1 . 被告規程により支払われた金員が特許法 3 5 条 3 項所定の「相当の対価」といえるか否か

被告は、被告規程に基づいて支払われた金員が特許法 3 5 条 4 項所定の「相当の対価」に当たる旨主張する。

しかしながら、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が特許法 3 5 条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条 3 項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁平成 1 3 年（受）第 1 2 5 6 号同 1 5 年 4 月 2 2 日第三小法廷判決・裁判所時報 1 3 3 8 号 5 頁参照）。

したがって、被告の上記主張は、これを直ちに採用することができない。

2 . 相当の対価を算定する際の考慮要素について

特許を受ける権利の承継についての相当の対価を定めるに当たっては、「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」という 2 つの要素を考慮すべきであるが、これのみならず、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を受けた結果、特許発明を排他的独占的に実施することによって現実に利益を受けた場合には、使用者等が上記利益を受けるについて使用者等が貢献した程度、すなわち、具体的には発明を権利化し、独占的に実施し又はライセンス契約を締結するについて使用者等が貢献した程度その他証拠上認められる諸般の事情を総合的に考慮して、相当の対価を算定することができるものというべきである。

3 . 「使用者等が受けるべき利益の額」を定めるに当たり、本件各発明の実用化・事業化のための費用や特許の権利化及び維持のために支出した費用を控除すべきか否か

「使用者等が貢献した程度」には、「その発明がされるについて」のもののみならず、本件各特許の出願・維持費用やライセンス契約締結費用等、その発明により使用者等が利益を受けるについて使用者等が貢献したのも含まれるものと解すべきであるから、被告が控除すべきであると主張するこれらの費用については、「相当の対価」の額を定めるに当たり、「使用者等が貢献した程度」として考慮される場合があることは格別、「その発明について使用者等が受けるべき利益の額」を定めるに当たっては、考慮しないこととする。

4 . 「使用者等が貢献した程度」とは、使用者等の貢献を金銭的価値として算定した上で、その金額を控除することにより、「相当の対価」を定めるに当たり、考慮され

るべきものであるか否か

職務発明に対する使用者等の貢献には、有形無形のものがあり、金銭的に評価できるものに限らず労力の負担等様々な形態があつて、客観的に金銭的に評価することが困難なものも多いところ、特許法35条4項が使用者が貢献した「程度」と規定しているのも、このような趣旨に基づくものと解される。そして、特許法35条の趣旨が職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業員等に原始的に帰属することを前提に、職務発明について特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整して衡平を図ることにあることからすれば、結局、「相当の対価」の額は、「使用者等が受けるべき利益の額」について、「使用者等が貢献した程度」を割合的に認定することにより定められるものと解するのが相当である。仮に原告の主張のように解すると、「使用者等が受けるべき利益」が存する場合においても、同利益より使用者等の貢献を金銭的価値に算定したものが高額となる場合には、従業者等は何らの支払も受けることができないということになり、上記のような同条の趣旨に反する結果となりかねない。

5 . 本件につき使用者が貢献した程度について

本件につき被告が貢献した程度については、(1)原告の職務内容、(2)本件各発明がされた経緯、(3)本件各発明を権利化するに至る経緯、(4)本件各発明の事業化の経緯、(5)本件各ライセンス契約締結の経緯及び(6)原告に対する給与等の支払状況等の諸事情を総合的に判断して、定められるべきである。