

職務発明・日立製作所事件（東京地裁・H14.11.29）判旨整理メモ
（特許権 35条3項、4項に基づく補償金請求事件）

松尾綜合法律事務所
弁護士・鮫島正洋

本判決は、多くの企業に対してライセンスされ、多額のロイヤリティを得た特許発明にかかる発明者による補償金請求事件にかかるものであり、また、被告日立製作所は、特許管理においては先進性を有する企業であることから注目されていた。判決においては、従前よりも詳細な手法で「相当の対価」を判断している。

また、特許法 35条3項、4項が外国特許に関する特許を受ける権利の譲渡対価にも適用されるか、クロスライセンス契約における「会社の得べき利益額」の算定基準や方法、複数の特許が一括ライセンスされたときの対象特許の寄与度などの実務的論点に踏み込んでおり、きわめて示唆深いものである。

以下、判決の流れとともに、判旨を抜粋し、かつ、簡単なコメントを付するものである。（なお、判旨は読みやすくするために一部加工している。）

事実認定

（略）

「会社の得た利益」の算定

2-1 日本国での利益に限るべきか 肯定

（判旨）本件譲渡契約は、日本において、日本人である原告と日本法人である被告との間で締結されたものであるから、法例 7条 1項又は 2項により、本件譲渡契約のうち、外国における特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は、日本法であると認められる。しかし、いわゆる属地主義の原則に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものである。そうすると、特許法 35条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきであるから、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法 35条 3項に基づく対価の請求は理由がない。

<コメント> 判決は我が国において、我が国国民と我が国法人間においてなされた発明の譲渡については、外国における特許を受ける権利を含めて、日本法に準拠すべきという結論を述べる。これをそのまま適用すると、外国特許に基づいて得たロイヤリティ等も補償金の算定基準になる。しかし、判決は、発明者と企業との関係は、属地主義に基づいて、各国法を適用すべきとして上記原則を変更しており、結局、特許法 35条の適用は日本特

許に基づいて会社が得た利益のみとなる。この点の判示は新しいものである。

2-2 (主位的請求) i 「相当の対価」は客観的な市場価値ⁱⁱで算定すべきか 否定

(判旨)原告は、特許法35条4項の「相当の対価」は特許を受ける権利の売買代金であり、それは等価交換の原則から客観的な市場価値を指し、そのように解しなければ憲法14条1項に反するものと主張する。

しかし、特許法35条1項によると、従業者の職務発明について使用者は無償の通常実施権を取得するのであるから、特許を受ける権利の譲渡によって得られる利益は、発明を排他的に独占することによって得られる利益である。また、従業者の職務発明について使用者が無償の通常実施権を取得するのは、使用者が、その発明について、貢献することがあるためであるが、その貢献にもいろいろな程度のものであるから、無償の通常実施権とは必ずしも対価関係に立つものではなく、無償の通常実施権の取得を上回る貢献があり得るのであり、このような貢献による価値は使用者に帰属すべきものである。したがって、使用者が従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた場合の「相当の対価」の額は、発明を排他的に独占することによって得られる利益に、上記の使用者の発明に対する貢献を考慮した額となるというべきであり、特許法35条4項が、同条3項の対価の額は、発明により使用者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が貢献した程度を考慮して定めなければならないと規定しているのは、このような趣旨によるものであると解される。そうすると、使用者が従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた場合の「相当の対価」の額が客観的な市場価値と異なることは明らかであって、このように解しても憲法14条1項に反するものではない。

2-3 (予備的請求) 「相当の対価」は個々のライセンス契約に基づいて被告が得た利益の額に基づくべきか 肯定

(判旨)原告が予備的に主張する、個々のライセンス契約に基づいて被告が得た利益の額を算定し、それを基礎に「相当の対価」の額を算定する方法については、個々のライセンス契約に基づいて被告が得た利益の額は、使用者が発明の実施を排他的に独占することによって得た利益の額であるということができるから、合理的な算定方法である。

論点 ライセンス契約中で複数の発明が対象となっている場合は、審理対象となる発明の寄与度はどのように算定されるべきか。

(判旨)複数の特許発明がライセンスの対象となっている場合には、「使用者が受けるべき利益の額」の算定に当たっては、本件各発明がライセンス契約締結に当たって寄与した度合を考慮すべきであり、本件発明1に係る日本国特許については、前記1で認定した事実のうち、CD関連製品に実施され、他社とライセンス契約を締結し実施料収入を得ていること、代替技術が存在するものの、簡便かつ安価な光ピックアップを実現可能にした発明であること、特許権の設定登録後、無効審判請求がされておらず、無効理由があるとは認められないことを上記算定に当たって考慮すべきである。

(具体例)

vs フィリップス

被告は、昭和58年10月に、フィリップスに対し、ライセンス契約により本件発明1に係る日本国特許を含む特許（外国特許を含む）をライセンスしたこと、被告がライセンスした特許のうち主な特許は5件あったが、5件のうち回避不可と評価されたのは本件発明1を含む2件であったこと、被告は、上記ライセンス契約について、被告規定に従った本件発明1の寄与率を昭和58年度は22%、昭和61年度と昭和63年度は40%と算定していること、上記被告規定に従った寄与率には外国特許の分も含まれているものと考えられること、以上の事実が認められ、これらの事実上記(1)エで述べた事情を総合すると、上記本件発明1に係る日本国特許の寄与率は30%とみるのが相当である。そこで、前記第2の1(5)ア(7)で認定した実施料収入（合計2億4700万円）に基づき、本件発明1に係る日本国特許について「被告の受けるべき利益」を算定すると、下記のとおり7410万円となる。

$$2億4700万円 \times 0.3 = 7410万円$$

vs ヤマハ

被告はヤマハと、平成6年4月にライセンス契約を締結し、本件発明1に係る日本国特許を含む特許（外国特許を含む。）を過去分も含めてライセンスしたこと、被告は、ヤマハに対し、本件発明1に係る日本国特許を含む9件の発明に係る特許（外国特許を含む。）を提示したが、そのうち、本件発明1は、他の4件とともに「有効に作用した」と評価されているのに対し、「極めて有効に作用した」と評価されているものが2件存すること、上記9件のうち、「自動焦点合わせ方式」の日本国特許については、平成5年10月1日に期間満了で消滅したこと（対応米国特許については、平成10年まで存続する。）、ヤマハは、ライセンス交渉において本件発明1の実施を否定していたこと、被告は、上記ライセンス契約について、被告規定に従った本件発明1の寄与率を15%と算定していること、上記被告規定に従った寄与率には外国特許の分も含まれているものと考えられること、以上の事実が認められ、これらの事実上記(1)エで述べた事情を総合すると、本件発明1に係る日本国特許の寄与率は10%とみるのが相当である

そこで、前記第2の1(5)ア(4)で認定した平成6年度から平成8年度までの実施料収入（合計2億2580万円）に基づき、本件発明1に係る日本国特許について、「被告の受けるべき利益」を算定すると、下記のとおり2258万円となる（原告は平成9年度以降の支払分については「相当の対価」の基礎として主張していない。以下、ウないしオも同様である。）

$$2億2580万円 \times 0.1 = 2258万円$$

<コメント> 判決はこのほかに、フナイ・ケンウッド・ナカミチという三社に関するライセンス契約について判断している。これらの認定基準を整理すると、以下のようになるようである。

- (i) 当該発明がライセンス契約において基本的な役割（回避不能、きわめて有効に作用など）を果たしたか
- (ii) ライセンシーが当該発明をライセンス契約締結前に実施しているかどうか
- (iii) 被告による寄与率の計算

論点 包括的クロスライセンス契約の場合は、会社の受けるべき利益の額はどのように算定すべきか。相手方に支払うべき実施料の支払いを免れた事実が「利益」である。

(判旨) 包括的クロスライセンス契約の場合に、一方当事者が自己の特許権を相手方にライセンスしたことによって得るべき利益は、相手方の特許権を実施できること、すなわち、それによって相手方に支払うべき実施料の支払を免れたことにあると解される。包括的クロスライセンス契約を締結するに際して、互いに特許権を実施することによって受ける利益を厳密に比較して締結するとは限らないし、契約締結後にライセンスを受けた特許をどのように実施するかは、経営判断の問題であり、両者において同程度の実施となる保証はないものと認められるから、相手方に対して支払を免れた実施料の額が、相手方が支払を免れた実施料の額と一致するとは限らない。したがって、相手方が支払を免れた実施料の額をもって直ちにクロスライセンス契約による利益の額ということとはできない。もっとも、包括的クロスライセンス契約が合理的な経営判断に基づいて締結される以上、両者の利益の均衡ということも、無視できないものと考えられるから、相手方が支払を免れた実施料の額は、包括的クロスライセンス契約によって受けた利益の額を算定するに当たって、1つの資料にはなるものというべきである。

また、包括的クロスライセンスにおいては、多数の特許権が相互にライセンスされるので、それらのうち、どの権利が契約に寄与したかを考慮する必要がある、それは、各特許権の価値や契約締結の経過等諸般の事情を考慮して決すべきものと解される。

(具体例)

vs ソニー

昭和52年に締結された被告とソニーとの包括クロスライセンス契約の対象製品である「その他のオーディオ機器」には、CDプレーヤのような本件発明1が実施される製品が含まれること、したがって、本件発明1は、昭和52年に締結された被告とソニーとの包括的クロスライセンス契約の対象に含まれていたことという事実が認められる。被告とソニーとの包括的クロスライセンス契約の昭和52年の締結及び昭和63年の更新の際に、個別の特許についての議論も特許リストの交換も行われなかったこと、同契約締結及び更新時に、本件発明1が特に取り上げられたというようなことはないこと、同契約更新ではVTR関連で被告がソニーに支払う実施料が0.4%から0.2%に減少したが、それは、本件発明1とは別の理由によること、同契約更新時にソニーからの要請で「光学的/磁氣的記録再生機器」が契約の対象に加えられたが、それはデータ用途の光学磁気記録再生機器を指し、本件発明1に関するものではないこと、同契約更新時に被告が事前に準備した主要特許リストでは、半導体関係特許50件、CD及びVDP光学関係特許60件、DAT関係特許12件、TV関係特許12件、CD及びVDP関係特許94件とされていること、このうち戦略特許金賞を受賞したのは本件発明1を含めて6件であること、ソニーの光ピックアップユニットには被告の特許を含む多数の特許が実施されていること、以上の事実が認められる。

被告は、ソニーの光ピックアップユニットの売上高は、原告の主張する8分の1程度で、そのうち約9割が海外での製造分であると主張しており、この被告の主張に従うと、ソニーの光ピックアップの売上高は約1522億円、国内製造分は約152億円となる。

以上の事実により、上記(2)認定のとおり他社とのライセンス契約においても、本件発明1に係る特許は、必ずしも他の特許に比べて有効であったとはいえないことを総合すると、ソニーとの包括的クロスライセン

ス契約における本件発明1の寄与度が高いということはできないが、他方、本件発明1は、上記(1)工認定のとおり価値を有するものであるから、一定の貢献はあったものと認められる。そして、これらの事実に、その他本件に現れた諸事情を考慮すると、本件発明1に係る日本国特許についてソニーとの包括的クロスライセンス契約により被告が受けるべき利益額は3000万円と認めるのが相当である。

vs フィリップス

(判旨) 被告はフィリップスとの間で、昭和63年からは、包括的クロスライセンス契約に移行しているが、弁論の全趣旨によると、フィリップスとの昭和58年のライセンス契約は約8年間の実施の対価としての実施料が合計約1億円、昭和61年のライセンス契約も約6年間の実施の対価としての実施料が合計約1億円であること、以上の事実が認められ、これらの事実に、前記第2の1(5)ア(ア)認定のとおり、同包括的クロスライセンス契約について、本件発明1は、被告の規定において、クラス2「契約締結に所定の有効性を呈したものと評価されたこと、上記(2)ア認定のライセンス契約における本件発明1に係る日本国特許の寄与率は30パーセントと認められること、その他本件に現れた諸事情を考慮すると、本件発明1に係る日本国特許についてフィリップスとの包括的クロスライセンス契約により被告の受けるべき利益額は4000万円と認めるのが相当である。

<コメント> 総論では、「包括的クロスライセンス契約の場合に、一方当事者が自己の特許権を相手方にライセンスしたことによって得るべき利益は、相手方の特許権を実施できること、すなわち、それによって相手方に支払うべき実施料の支払を免れたことにある」と断言したが、各論の計算では、依然として詳細な計算根拠は不明である。

「会社の受けるべき利益の額」のまとめ

(判旨) 上記(2)のAないしオ並びに上記イ及びエにより、本件発明1に係る日本国特許について被告の受けるべき利益額は、合計2億4959万円となる。

「会社の貢献度」の評価

(判旨) 原告は、被告への入社当時から光学の専門家として同分野での発明研究を期待され、被告に入社後中央研究所の研究者として光ディスク分野の技術を研究していた者である。

(被告の貢献)

原告は、発明の完成に当たり中央研究所の他の研究者らの協力を求めたり、中央研究所の施設を利用できる立場にあったこと、中央研究所においては、光学方式(時系列方式)の光ディスクの研究が以前から行われており、本件発明1も、その流れの中に位置づけられること、中央研究所においてCSP型半導体レーザが開発されたことによって、本件発明1の課題が与えられ、実験もこれを用いて行われたのであるから、本件発明1に対するCSP型半導体レーザの開発の貢献を看過できないこと、原告は本件発明1に必要な計算を被告の大型コンピュータを使用して行い、実験をBに中央研究所の実験機器を用いて行わせ、本件発明を完成させたこと、本件発明1に係る日本国特許の出願手続は、すべて被告において行い、Bや

」が審査官と面談したり、拒絶理由通知や拒絶査定や特許異議に対して補正を行ったり、意見書を提出したりして、多くの労力を使い、特許請求の範囲を「半値幅」と限定して、ようやく登録されたこと、被告が、CD活用プロジェクトを発足させ、他社の製品を調査し交渉するなどした結果、多数の会社との間でライセンス契約を締結するに至ったこと、以上のとおり認められる。

(原告の貢献)

本件発明1は、原告の着想によるところが大きいものということができ、実験についてもBを指導して行かせたといえること、原告は、事業化の過程においても、CD活用プロジェクトに参加し、侵害立証のための装置を作り、フリップスとのライセンス交渉に参加する等していることが認められる。

(まとめ)

これらの事実からすると、本件発明1に係る日本国特許については、被告の貢献が相当に大きいものということができ、被告の貢献度は全体の80%と認めるのが相当である。

論点 共同発明者の寄与度

(判旨) 本件発明1の着想である楕円発光の半導体レーザを対物レンズで絞れば円形スポットを得られることは原告の思考によって得られたものであるが、他方、円形スポットを得るための実験が必要であり、その実験をBが行ったこと、Bは実際にCSP型半導体レーザを使用して対物レンズの組合せによる実験を繰り返してデータの収集を行ったこと、Bは、本件発明1の権利化の過程で、資料を作成したり、審査官と面接するなど貢献したこと、以上のとおり認められる。また、「東京都発明研究功労表彰候補者調査表」(甲27)には共同発明者間の貢献度として原告70%、B30%の記述があるところ、原告を同表彰の候補者として推薦することについては、Bも承諾している(甲238)。これらの事実からすると、共同発明者であるBの貢献度は30%と認めるのが相当である。

(原告の受けるべき利益)

2億4959万円(会社の受けるべき利益額)×0.2(発明者の会社との関係における寄与度)×0.7(発明者の共同発明者との関係における寄与度) 3494万円

その他の論点

論点 発明の社内実施分は「相当の対価」算定の基礎とすべきか

訴訟法上の理由(時期に遅れた攻撃防御方法の提出ⁱⁱⁱ)で却下(判断せず)

(判旨) 被告は、平成11年2月26日の第4回口頭弁論期日において陳述した準備書面で、本件発明1の社内実施実績補償金が原告に支払われていること及びその金額を開示しているから、原告は、遅くとも同期日以降には、被告の社内実施分も「相当の対価」の基礎になる旨主張をすることができたものと認められる。それにもかかわらず、原告はその時点ではこのような主張を行わず、証人及び原告本人の尋問終了後の平成13年12月14日の第4回弁論準備手続期日において初めて被告の社内実施分を「相当の対価」の算定の基礎とすべきであると主張したものであるから、この主張は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃の方法であるといわざるを得ない。そして、上記主張の追加により、被告規定

中の社内実施分の算定方式の合理性やその適用の妥当性についての被告の主張立証が予想され、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められる。したがって、上記主張は民訴法157条1項によりこれを却下することとする。

<コメント>

来年二月に判決が予定されている中村修二 vs 日亜化学工業事件においては、他社ライセンスによる収入が事実上0であるため、社内実施分の算定基準は本判決が先例となるべきものとして注目の的であったにもかかわらず、今回は訴訟法的な理由で何の判示もなされなかった。

論点 特許法35条3, 4項の法的性質 強行規定(オリンパス判決から変更なし)

(判旨)職務発明に係る特許権等の承継に関しては、特許法35条3項所定の「勤務規則その他の定め」により、使用者がこれを一方的に定めることができるが、その場合の「相当の対価」の額についてまで使用者が一方的に定めることができるわけではなく、使用者が職務発明の「相当の対価」の額について職務発明規程等で一方的に定めても、発明者である従業者がこれに拘束される理由はない。職務発明規程等に定められた対価の額が特許法35条3項及び4項の定める「相当の対価」の額に足りないと認められる場合には、対価請求権を有効に放棄するなどの特段の事情のない限り、従業者は、会社に対し、不足額を請求できると解することができる。

被告は、ライセンス契約について、被告規定を設けて処理したことの必要性及び合理性を主張し、被告規定が無効となるのは当該規定が利益と貢献度を考慮して補償金を算定することを目的としていない場合や、その内容が特許法35条の趣旨に照らして明らかに不合理である場合に限定すべきものと主張するが、上記認定のとおり被告規定による補償金の額と「相当の対価」の額として認定された金額には違いがあるから、被告規定によることはできない。

<コメント>

きわめて興味深い部分である。オリンパス判決と結論は同じであるが、「強行規定」という文言が姿を消し、代わりに「使用者が職務発明の「相当の対価」の額について職務発明規程等で一方的に定めても、発明者である従業者がこれに拘束される理由はない」という理由で追加請求権を認めるという姿勢に転じ、かつ、「被告規定による補償金の額と「相当の対価」の額として認定された金額には違いがあるから、被告規定によることはできない」という含みを持たせた言い方(大きな違いがなければ被告規定によってもよい=強行規定性の修正)ともとれる。

論点 原告の追加報償請求権は時効によりすでに消滅したか 否定

被告には、本件各発明に係る特許の出願時に、「発明、考案等に関する表彰規程」が存し、出願、登録、実施に分けて、一定の金員を給付することとされており、その後、平成2年7月11日に、「発明考案等取

扱規則」及びそのうちの補償内容を定めた「発明考案等に関する補償規程」が定められ、平成3年6月21日には、上記補償規程に規定する出願補償、登録補償、実績補償及び特別の事情による補償の基準を定めた「発明考案等に関する補償基準」が定められた。被告は、これらの被告規定に従って、原告に対して、本件各発明について、実績補償金等を支払ってきたものである。そして、このうち、本件発明1については、同発明に係る日本国特許の権利期間内である平成8年度支払分までは、同発明に係る日本国特許について^{iv}の実績補償金の支払分が含まれているものと認められ、この発明に係る日本国特許についての実績補償金の支払分が含まれているものと認められる。

以上のとおり、被告規定に基づいて実績補償金が支払われている限り、「相当の対価」の少なくとも一部が支払われており、「相当の対価」の額が定まらないから、原告が特許法35条3項に基づく相当対価請求権を行使することは現実に期待し得ない状況であったものと認められる。

ⁱ 訴訟法上の用語である。原告としては、まずAという請求(主位的請求)をしたいが、これが否定されたときにはBという請求(予備的請求)に対して審理をして欲しいという旨の訴訟法上の意思表示を表す。通常、A・Bという複数の請求がなされる場合(ex: 特許権に基づく差止請求と特許権侵害に基づく損害賠償請求など)は、複数の請求は並列的に審理されるが、主位的・予備的請求の場合は、まず主位的請求が審理され、それが否定されることを条件として予備的請求が審理される。

ⁱⁱ 「客観的な市場価値」とは、光ディスク再生専用装置の全生産額に実施料率を乗じて、「相当の対価」の額を算定することらしい。

ⁱⁱⁱ 民事訴訟法は訴訟の進行にあわせて適切な時期に自己に有利になる主張を展開すべきとしており、この時期を逸した場合は、意図的な訴訟遅延であるというような趣旨でそのような主張を却下することを定めている(民事訴訟法157条1項)。適時性を判断する場合には、訴訟当事者の主張からして、そのような主張に至ることが可能であったかどうかについても判断される。

^{iv} 金銭的な請求権などの債権は、「権利を行使することを得る時」より10年をもって時効により消滅すると規定されている(民法166条)。