

# 職務発明における相当の対価

## — 発明者貢献度の算定についての考察 —

会員 牧山 皓一



### 要 約

職務発明の対価は、使用者が受けるべき利益の額に発明者が貢献した度合（以下、発明者貢献度という）を乗じて求められる。すなわち、職務発明で得た利益を発明者と使用者との間で配分するわけである。裁判例では、当初、発明者貢献度は、2%から65%まで大きく変動していたが、最近では10%以下に収束している。

職務発明に対する発明者と使用者との貢献度が明確になった結果、10%以下に収束したのか、それとも、世間相場としての値が定着したのか、裁判所は明確な根拠を示していない。

本稿では、職務発明における相当の対価の裁判例を分析して、発明者貢献度の算定について若干の考察を加える。

### 目 次

1. はじめに
2. 相当の対価の算定
3. 発明者貢献度の算定についての考察
4. おわりに

#### 1. はじめに

職務発明の対価は、使用者が受けるべき利益の額に発明者が貢献した度合（以下、発明者貢献度という）を乗じて求められる<sup>(1)</sup>。すなわち、職務発明で得た利益を発明者と使用者との間で配分するわけである。裁判例では、当初、発明者貢献度の値は、2%<sup>(2)</sup>から65%<sup>(3)</sup>まで大きく変動していたが、最近の職務発明についての補償金請求訴訟の控訴審判決では、発明者貢献度の値が10%以下に収束している<sup>(4)</sup>。

具体的な貢献度の値を見てみると、控訴審で発明者貢献度が10%と認定されたのが6件<sup>(5)</sup>で、6%が1件<sup>(6)</sup>、5%が3件<sup>(7)</sup>である。この10件の控訴審判決における発明者貢献度と第1審判決における発明者貢献度とを比較してみると、異なっているのは僅かに2件<sup>(8)</sup>である。このことから、第1審、控訴審ともに発明者貢献度を10%以下に認定しているといえる。

職務発明に対する発明者と使用者との貢献度が明確になった結果、10%以下に収束したのか、それとも、世間相場としての値が定着したのか、裁判所は明確な根拠を示していない。客観的に考えてみても、多種多

様な発明に対する発明者の貢献度が10%以下に収束するというのも奇妙な話である。

そこで、本稿では、職務発明における相当の対価の裁判例を分析して、発明者貢献度の算定について若干の考察を加えてみる。

#### 2. 相当の対価の算定

(1) 職務発明の活用により使用者が得た利益から、職務発明の創出、研究開発費用、事業化費用等の使用者の支出を差し引いた額を発明者と使用者との貢献度合いに応じて分配するという算定方法が提案されている<sup>(9)</sup>。

特許法第35条第3項の対価が発明譲渡の見返りではなく、超過利益の分配であるとするならば、このような算定方法もあり得るが、当該方法では、利益から先行投資を差し引いた額がマイナスになった場合に、従業者は発明の対価を受けられないことになるという結論はおかしいのではないか、という批判がある<sup>(10)</sup>。

(2) 裁判で用いられているのは、発明者と使用者の貢献項目をリストアップして比較し、全体の貢献を1として貢献割合を算定する方法である。

本稿でも、裁判で採用している貢献割合で算定する方法について考察を加えてみる。

#### 3. 発明者貢献度の算定についての考察

(1) 発明者(または使用者)の貢献を割合で算定す

るとした場合に、どの段階までの貢献を算定するかが問題となる。すなわち、発明がなされるまでの段階か、発明を特許出願して権利化されるまでの段階か、特許権を活用して利益が得られるまでの段階か、である。

改正前の特許法第35条第4項（以下旧4項という）は、「前項の対価の額は、その発明がされるについて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。」と規定しているため、発明がなされるまでの段階の貢献を意味し、発明がなされた後の貢献（特許出願費用、審査請求費用等の権利化段階の貢献、及び事業化費用、ライセンス交渉費用等の権利活用段階の貢献）は算定の対象とはならないようにも読めることから問題となるのである。

旧法下の多くの裁判例では、発明がなされた後の貢献も評価要素としているが<sup>(11)</sup>、これと反する裁判例もある<sup>(12)</sup>。もっとも、改正後の特許法第35条第5項は、「…第三項の対価の額は、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。」と規定しており、発明完成後の貢献も算定要素とすることが明確になっている。

本稿でも、発明完成まで（以下「発明創出段階」という）、発明完成から権利化されるまで（以下「権利化段階」という）、権利化されてからライセンス許諾、実施化等により利益を得るまで（以下「権利活用段階」という）の3段階に分けて、発明者及び使用者の貢献度の算定について裁判例を分析し<sup>(13)</sup>、若干の考察を加えることにする。

## (2) 発明創出段階における発明者貢献度の算定

発明創出段階における発明者の貢献について、裁判所は、アイデアの個人的着想（着想の独自性）<sup>(14)</sup>、アイデアの価値・意義・社内外からの評価の高さ<sup>(15)</sup>・発明者の私的な時間の活用<sup>(16)</sup>、発明者の私費の使用<sup>(17)</sup>等の貢献項目を認めている<sup>(18)</sup>。特に、アイデアの個人的着想については、原告である発明者が主張しない場合でも認めている<sup>(19)</sup>。

発明創出段階における使用者の貢献について、裁判所は、課題の具体的指示<sup>(20)</sup>、配属・研究テーマの設定<sup>(21)</sup>、情報・知識の提供<sup>(22)</sup>、勤務時間内の実験許可<sup>(23)</sup>、発明者への技術教育・特許教育<sup>(24)</sup>、未公開技術・未公開先行発明の提供<sup>(25)</sup>、他の技術者の指導・助言<sup>(26)</sup>、他部門の助力<sup>(27)</sup>、発明完成への人員投入<sup>(28)</sup>、研究開

発費の投入<sup>(29)</sup>、施設・設備・機器の提供<sup>(30)</sup>、試料・資材の提供<sup>(31)</sup>等の貢献項目を認めている<sup>(32)</sup>。

使用者の貢献度を算定して「1－使用者の貢献度」を発明者の貢献度とし、発明者の貢献度を積極的に算定しない裁判例も多く、特許法第35条第1項に規定する無償の法定通常実施権を得ることで、使用者は相当程度の見返りを得ているとする裁判例もある<sup>(33)</sup>。これらのことから裁判所は、発明創出段階では、原則として発明者の貢献が主で、使用者の貢献は補助的であると考えているのではないかと思われる<sup>(34)</sup>。

特許法第35条第1項が、職務発明について、使用者に無償の法定通常実施権が認められることの根拠として、使用者の貢献を挙げている。すなわち、発明者である従業者の給与、設備等、使用者が通常負担する費用が使用者の貢献と解されている<sup>(35)</sup>。

使用者が特許発明を使用できる権利（排他権ではない）と、使用者が通常負担する費用とが対価関係にあるとすれば、発明創出段階における使用者の通常の負担は、特許法第35条第1項の無償の法定通常実施権が認められることで評価されていると考えられる。したがって、発明創出段階における特別の費用負担、及び、権利化段階、権利活用段階において使用者が負担した費用が、独占排他的権利を行使する際に必要な費用負担であると解される。

発明創出段階における特別の負担として考えられるのは、例えば、①従業者の発明能力を期待して通常の給与を大きく上回る給与を支給している場合<sup>(36)</sup>、②使用者が保有する技術情報の存在が発明創出に不可欠である場合<sup>(37)</sup>、③使用者の保有する実験設備が通常の企業が保有しているものではなく、かつ、発明創出に不可欠である、等の場合である。

以上のことから、発明創出段階における貢献度は、原則として発明者貢献度が主であり、使用者貢献度は補助的であると考えられる。すなわち、使用者の負担が通常範囲内である場合は、発明者貢献度が100%であり、使用者が特別の負担をしたときは使用者の貢献度が認められ、その分、発明者の貢献度が減少することになる。その場合でも、発明者と使用者との分配の衡平を図る観点から、使用者の貢献度は50%が上限になると解される。

## (3) 権利化段階における発明者貢献度の算定

権利化段階における発明者の貢献について、裁判所

は、極めて例外的な場合を除いて認めていない。裁判所が認めた発明者の貢献として「発明者による明細書のドラフト作成」がある<sup>(38)</sup>。一方、使用者の貢献については、知財担当者のアドバイス<sup>(39)</sup>、特許調査<sup>(40)</sup>、異議申立・無効審判への対応<sup>(41)</sup>、権利維持<sup>(42)</sup>等、幅広く認めている<sup>(43)</sup>。

発明創出後から権利化までのプロセス(明細書作成・特許出願・審査請求・拒絶理由対応・特許登録・権利維持)に主体的に関与するのが使用者であることに鑑みても、裁判所の判断は妥当であると思われる。すなわち、権利化段階における貢献は、原則として使用者の貢献度のみで、例外的に発明者の貢献度が認められる場合<sup>(44)</sup>があると考えられる。

以上のことから、発明者の貢献が通常の場合は、使用者の貢献度が100%で、発明者が特別の貢献をしたと認められるときは、発明者の貢献度が認められ、その分、使用者の貢献度が減少することとなる。その場合でも、発明者と使用者との分配の衡平を図る観点から、発明者の貢献度は50%が上限になると解される。

#### (4) 権利活用段階における発明者貢献度の算定

権利活用段階における発明者の貢献について、裁判所は、極めて例外的な場合を除いて認めていない。裁判所が認めた発明者の貢献として、「発明者による侵害調査や侵害立証データの取得等のライセンス料獲得への貢献」<sup>(45)</sup>がある。

一方、使用者の貢献については、対象特許以外の周辺特許の維持<sup>(46)</sup>、侵害の立証・侵害特許の排除<sup>(47)</sup>、ライセンス交渉<sup>(48)</sup>、他社基本特許等へのライセンス料の支払い<sup>(49)</sup>、他の技術・ノウハウの利用<sup>(50)</sup>、製品化のための設計・実験<sup>(51)</sup>、事業化失敗のリスク<sup>(52)</sup>等、幅広く認めている<sup>(53)</sup>。

以上のことから、発明者の貢献が通常の場合は、使用者の貢献度が100%で、発明者が特別の貢献をしたと認められるときは、発明者の貢献度が認められ、その分、使用者の貢献度が減少することになる。その場合でも、発明者と使用者との分配の衡平を図る観点から、発明者の貢献度は50%が上限になると解される。

#### (5) 各段階の貢献割合

「発明創出段階」「権利化段階」「権利活用段階」の各段階における発明者と使用者との貢献度を算定した後問題となるのは、各段階相互間の割合をどのよう

に決定するかである。各段階相互間の割合決定は、実務的に困難であるが、①利益三分法に準じて、各段階の割合を3分の1とする、②ルール・オブ・サム法に準じて、各段階の割合を25%とする方法が考えられる<sup>(54)</sup>。

#### ①利益三分法に準じた割合算定

利益三分法とは、事業の利益の源泉のうち特許権を要因とする比率を直接的に検討するものである。すなわち、利益の源泉を資本力(資金力)、営業力及び特許権の3つと把握し、利益を投資者、営業実施者及び特許権者に配分することを想定しつつ、その比率を認定する方法である。この利益三分法に準じて、発明者の貢献が主体的である発明創出段階を、特許権を要因とする効果と考え、残りの資本力(資金力)、営業力を使用者の貢献が主体的である権利化段階、権利活用段階に位置づけ、各段階の貢献度を1/3とする。

利益三分法を用いて発明者貢献度を算定してみると、発明創出段階における発明者の貢献度は、原則、100%で、使用者の貢献が大きいときは発明者の貢献度が50%を限度として減額される。この貢献度に利益三分法による貢献割合3分の1を乗じると、発明者の貢献度は、原則33.3%で、使用者の貢献が大きい場合は、16.7%まで低下することになる。

#### ②ルール・オブ・サム法に準じた割合算定

ルール・オブ・サム法とは、事業の収益に対する貢献を、資本、組織、企業努力(労働力)、特許(技術)に分解して求めるもので、25%ルールともいう。このルール・オブ・サム法に準じて、発明者の貢献が主体的である発明創出段階を特許(技術)の貢献と考えて、貢献割合を25%とし、残りの資本、組織、企業努力(労働力)を使用者が主体の貢献と考えて、権利化段階と権利活用段階の貢献度の合計を75%とする。

ルール・オブ・サム法を用いて発明者貢献度を算定してみると、発明創出段階における発明者の貢献度は、原則、100%で、使用者の貢献が大きいときは発明者の貢献度が50%を限度として減額される。この貢献度にルール・オブ・サム法による貢献割合25%を乗じると、発明者の貢献度は、原則25%で、使用者の貢献が大きい場合は、12.5%まで低下することになる。

#### (6) 発明者と使用者との貢献割合の調整

職務発明による排他的利益の額に応じて、発明者と使用者の貢献割合を調整すべきか、という問題点がある。すなわち、職務発明の排他的利益が高額になる場

合は、一般的に使用者の貢献度が大きくなると思われるからである<sup>(55)</sup>。この考え方を判示した裁判例もある。

例えば、東京地裁・平成16年(ワ)第27028号「豊田中央研究所事件」で、裁判所は、「職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、…従業者への発明のインセンティブになるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであって、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である(このことは、職務発明の実施により事業損失が生じた場合においても、職務発明をなした従業者が損失を負担することがないことから明らかである。))。「相当の対価」がこのようなものであるとすれば、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」が極めて高額になる場合と、それほど高額にはならない場合とで、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なるべきである。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のである。また、特許法35条4項がこのように使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることからすれば、この「使用者等が貢献した程度」には、使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情及びその他特許発明に関係する一切の事情も含まれるものと解するのが相当である。」と判示して、「特段の事情がない限り」という条件付きであるが、使用者の貢献割合を増加する調整を認めている。

しかし、「使用者が受けるべき利益の額」に対する「使用者の貢献度」は、自己実施により利益を受ける場合と、ライセンス許諾により利益を受ける場合とでは大きく異なることが想定されるため<sup>(56)</sup>、「使用者が受けるべき利益の額」が高額な場合に、一律に「使用者の貢献」を大きく認めるのは妥当ではなく、個別に判断すべきであると解される。

個別に判断する考えを示した裁判例として、知財高

裁・平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」がある。

同裁判で、裁判所は、「一審被告は、旧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」が極めて高額になる場合は、「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、「使用者が貢献した程度」は、通常よりもやや低くなり得ると主張する。しかし、旧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」が高額であるか低額であるかによって、一概に「使用者が貢献した程度」が高いとか低いということとはできないものと考えられる。発明自体が非常に価値があるために「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額になることがある。これに対し、発明自体はそれほど価値がなくとも、使用者の営業努力等によって「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額になることもある。また、発明自体は価値があるものであっても、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は低額にとどまることがある。これに対し、発明自体それほど価値がなく、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」も低額にとどまるということもある。これらの場合のうち、発明自体に非常に価値があるときは、従業者等の貢献の程度が高いということがあり得るが、そのような場合は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額であるからといって、従業者等の貢献の程度を低く見てもよいということにはならない。これに対し、発明自体はそれほど価値がなくとも、使用者の営業努力等によって「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額になる場合は、「使用者が貢献した程度」を高く見ることになる。「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が低額にとどまる場合についても、同様に、発明自体に価値がある場合には、従業者等の貢献の程度が高いということがあり得る反面、発明自体にそれほど価値がない場合などには、「使用者が貢献した程度」が高いということもあり得る。したがって、一審被告の上記主張を採用することはできない。」と判示している。

相当の対価の算定に際しては、発明者の貢献と使用者の貢献とを個別に比較して、貢献割合を算定するのが原則である。使用者が受けるべき利益の額が高額になる場合に、使用者の貢献度を増加するように調整することを認めるとしても、企業が特許発明を自己実施したとき

に限られ、ライセンス許諾料が高額になるときは、発明の価値が高いことが想定されるため<sup>(57)</sup>、使用者貢献度を増加するような調整はすべきでないと思われる。

#### 4. おわりに

職務発明における相当の対価の裁判例を分析した結果、発明者貢献度及び使用者貢献度の算定について、裁判所は明確な根拠を示していないことが明らかになった。確かに、発明者貢献度及び使用者貢献度の算定には困難が伴い、裁判所が明確な根拠を示していないことは理解できるが、発明者及び使用者の予見可能性確保の観点から、できるだけ算定の根拠を示すべきである。

本稿では、発明者及び使用者の貢献度を、「発明創出段階」、「権利化段階」、「権利活用段階」の3段階に分けて算定し、各段階相互間での貢献割合算定の原則を示した。また、使用者が受けるべき利益の額が高額となる場合に、発明者及び使用者双方にとって、インセンティブとなるような貢献割合の調整の方向性も示した。

発明者貢献度の算定は極めて困難であるが、本稿が発明者貢献度の算定の明確化の一助になれば幸いである。

#### 注

- (1) もっとも、裁判所は、使用者貢献度を算定して、(1-使用者貢献度)を発明者貢献度としている。
- (2) 大阪地裁・平成16年(ワ)第10584号「三省製薬事件」
- (3) 東京地裁・平成元年(ワ)第6758号「カネシン事件」
- (4) 平成19年1月1日から平成21年6月25日までの間に控訴審で判決が出された事件の内、裁判所が発明者貢献度または使用者貢献度を認定した10件の裁判例を取り上げた。
- (5) ①知財高裁・平成17年(ネ)第10125号「内臓肥厚の予防、治療剤事件」、②知財高裁・平成18年(ネ)第10035号「燃料噴射弁事件」、③知財高裁・平成19年(ネ)第10008号「三菱化学工業事件」、④知財高裁・平成20年(ネ)第10035号「磁気記録再生装置事件」、⑤知財高裁・平成19年(ネ)第10033号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」、⑥知財高裁・平成19年(ネ)第10099号「岡田組事件」の6件である。
- (6) 知財高裁・平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」
- (7) ①知財高裁・平成19年(ネ)第10056号「ラベルライター事件」、②知財高裁・平成18年(ネ)第10025号「積水化学事件」、③知財高裁・平成19年(ネ)第

10061号「東芝事件」の3件である。

- (8) 第1審判決と控訴審判決とで、発明者貢献度が異なる裁判例は、以下の2件である。
  - ①東京地裁・平成17年(ワ)第12576号「三菱化学工業事件」では、発明者貢献度を2.5%と認定したが、その控訴審、前掲注5)知財高裁・平成19年(ネ)第10008号では、発明者貢献度を10%と変更している。
  - ②東京地裁・平成15年(ワ)第23981号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」では、発明者貢献度を3%と認定しているが、その控訴審、前掲注6)知財高裁・平成19年(ネ)第10021号では、発明者貢献度を6%に変更している。
- (9) 例えば、長岡貞男「研究開発のリスクと職務発明制度」知財管理 Vol.54-6 2004は、研究開発及び事業化リスクを相当の対価の算定に組み込む方法を提案している。また、飯田秀郷・早稲本和徳「職務発明の相当の対価の算定方法に関する試論」は、特許権の価値変動リスク、事業化リスク、企業の機会費用をDCF法の割引率として企業の年次変化から職務発明の権利承継時の現在価値推定する方法を提案している。
- (10) 田村義之・山本敬三「職務発明」2005年・有斐閣・94頁
- (11) 東京地裁・平成14年(ワ)第20521号「味の素事件」、東京地裁・平成14年(ワ)第16635号「日立金属事件」、東京高裁・平成15年(ネ)第4867号「日立金属事件控訴審」等
- (12) 東京地裁・平成13年(ワ)第17772号「日亜化学事件」
- (13) 発明者貢献度、使用者貢献度についての裁判例は、日本知的財産協会「職務発明訴訟への対応-裁判における企業の受ける利益と企業貢献の考察-」2006年6月が参考になる。
- (14) 例えば、前掲注3)東京地裁・平成元年(ワ)第6758号「カネシン事件」で、裁判所は、「本件意匠の創作、本件実用新案の考案については、被告従業員の協力はなく、専ら原告一人の研究成果である」と判示している。
- (15) 例えば、東京地裁・平成14年(ワ)第16832号「日立製作所事件」で、裁判所は、「本件発明1は、全種類の光ディスク再生専用装置に共通の基幹部分である光ピックアップユニットに実施されている基本発明である。……本件発明1は、被告会社内で「戦略特許」として金賞及び「社長技術賞」を、被告社外では「東京都知事発明奨励賞」、「地方発明奨励賞」の各表彰を受けた。」と判示している。

- (16) 例えば、前掲注 3) 東京地裁・平成元年（ワ）第 6758 号「カネシン事件」で、裁判所は、「原告の創作、考案のための研究、思索は、被告の専務取締役としての職務時間内にも行われたが、その多くは出張の際の列車中や自動車の運転中であり、その他は昼休み、夜間の私的な時間があてられた。」と判示している。
- (17) 例えば、前掲注 3) 東京地裁・平成元年（ワ）第 6758 号「カネシン事件」で、裁判所は、「試作品の強度試験を公的機関に依頼するについては、被告の名義で行い一〇万円程度の費用を被告が負担したことがあったが、それ以外に研究費、詩作費、材料費等を被告が負担したことはなかった。」と判示している。
- (18) 牧山皓一「職務発明規程改訂と運用見直しの留意点」研究開発リーダー Vol.6, No.4 2009・35 頁・技術情報協会
- (19) 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（職務発明プロジェクト「職務発明訴訟に関する判例分析」知財管理 Vol.59, No.6 2009・710 頁・知的財産協会）
- (20) 前掲注 15) 東京地裁・平成 14 年（ワ）第 16832 号「日立製作所事件」で、裁判所は、「中央研究所において CSP 型半導体レーザー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 型半導体レーザーの開発の貢献を看過できない」と判示して、本件発明の課題が与えられたことを使用者の貢献と認定している。ただ、これとは反対に、被告の貢献を認めない裁判例もある（大阪地裁・平成 3 年（ワ）第 292 号「ゴーセン事件」）ことから、使用者の貢献が認められるのは、特別の貢献があった場合に限定されると解される。
- (21) 東京地裁・平成 13 年（ワ）第 10442 号「ニッカ電側事件」で、裁判所は、「被告は、原告に対して、勤務時間中に基礎実験を行うことを許可して、これを行わせていた…これらの事実と本件に現れた他の事情を考慮すると、被告の貢献度は 40%と認めるのが相当である」と判示して、被告が原告を関連部門に配属して、開発テーマを与えたことを、使用者の貢献として認めている。ただ、これとは反対に、被告の貢献を認めない裁判例もある（前掲注 12) 東京地裁・平成 13 年（ワ）第 17772 号「日亜化学事件」）ことから、使用者の貢献が認められるのは、特別の貢献があった場合に限定されると解される。
- (22) 前掲注 11) 東京地裁・平成 14 年（ワ）第 16635 号「日立金属事件」で、裁判所は、「本件各発明の着想に至った基礎の一つに、被告研究所において行った鉄-クロム-コバルト-(Fe-Cr-Co) 磁石に関する研究において、窒素 (N) が吸収されたことが挙げられる」と判示して、被告の貢献を認めている。ただ、明確な判断を示さない裁判例（東京地裁・平成 7 年（ワ）第 3841 号「オリンパス事件」）、被告の貢献を認めていない裁判例（前掲注 12) 東京地裁・平成 13 年（ワ）第 17772 号「日亜化学事件」）ことから、使用者の貢献が認められるのは、特別の貢献があった場合に限定されると解される。
- (23) 勤務時間内の実験許可を使用者の貢献として認めた裁判例は極めて少ない（前掲注 21) 東京地裁・平成 13 年（ワ）第 10442 号「ニッカ電側事件」）ことから、裁判所は特別の貢献とは判断していないのではと解される。
- (24) 前掲注 20) 大阪地裁・平成 3 年（ワ）第 292 号「ゴーセン事件」で、裁判所は、「同発明は原告の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、同発明は、被告被用者の協力を得た上、被告作業現場に蓄積された経験等を利用して成立したいわゆる工場考案の色彩が濃厚である」と判示して、被告の貢献を認めている。
- (25) 大阪地裁・平成 3 年（ワ）第 5974 号「象印マホービン事件」で、裁判所は、「同発明は、被告従業員の協力を得た上、創業以来被告の社内に蓄積されてきたガラス製マホービンの製造に関しての幾多の発明考案や経験及びノウ・ハウ等を利用して成立したいわゆる工場発明の色彩が濃厚であり、原告としては、被告の設備及びスタッフを最大限活用して完成したものである…」と判示して被告の貢献を認めている。
- (26) 前掲注 15) 東京地裁・平成 14 年（ワ）第 16832 号「日立製作所事件」で、裁判所は、「発明の完成に当たり中央研究所の他の研究員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（時系列式）の光ディスクの研究が行われており、本件発明 1 も、その流れの中に位置づけられる…」と判示して被告の貢献を認めている。ただ、これとは反対に、被告の貢献を認めない裁判例もある（前掲注 2) 大阪地裁・平成 16 年（ワ）第 10584 号「三省製薬事件」）ことから、使用者の貢献が認められるのは、特別の貢献があった場合に限定されると解される。
- (27) 東京地裁・昭和 58 年（ワ）第 11717 号「日本金属加工事件」で、裁判所は、「クラッド発明は、すべて、勤務時間中に、これらの機器及び被告の工場の製造用設

備を使用し、工場の製造担当の従業員の協力を得て」と判示して、使用者の貢献を認めている。ただし、他部門の助力を使用者の貢献として認めたのは本件事件に限られており、使用者の貢献が認められるのは限られたケースであると解される。

(28)前掲注20) 大阪地裁・平成3年(ワ)第292号「ゴーセン事件」で、裁判所は、「原告としては、被告の(設備及び)スタッフを最大限活用して発明したものである…」と判示して、被告の貢献を認めている。

(29)前掲注11) 東京地裁・平成14年(ワ)第20521号「味の素事件」で、裁判所は、「被告は、これらの研究開発のために、極めて多額の費用及び多くの人員を投入して、会社を上げての研究が行われたこと…」と判示して、使用者の貢献を認めている。

(30)前掲注20) 大阪地裁・平成3年(ワ)第292号「ゴーセン事件」で、裁判所は、「原告としては、被告の設備(及びスタッフ)を最大限活用して発明したものである…」と判示して、使用者の貢献を認めている。

(31)前掲注11) 東京地裁・平成14年(ワ)第16635号「日立金属事件」で、裁判所は、「本件各発明の実験等は、被告の測定装置等を利用して行われた」と判示して、使用者の貢献を認めている。

(32)牧山・前掲注13) 研究開発リーダー Vol.6, No.4 2009・34頁

(33)例えば、東京地裁・平成16年(ワ)第27028号「燃料噴射弁事件」では、原告(発明者)が「原告は、被告において実質一人で本件特許発明を完成させた。…所属研究室において、会社方針に沿った研究テーマの外に、被告や他社からの指示も依頼もないまま原告自身の独自方針の下に選定した直噴エンジンに関するサブテーマについて、そのエンジンに必要な燃料噴射ポンプの検討、従来の燃料噴射ノズルによる噴霧状態観察による基礎検討、直噴成層エンジン調査、成層エンジンの理論モデルシュミレーションによる基礎検討を順次行い、これらにより本件特許発明を創作するに至った。原告は、その後、その発明概念に従い、噴射弁のノズル寸法形状と、噴射液滴径や液滴分散状態という霧化特性との関係を調べるために実験を行った。その際、原告の属する研究室の実験装置では実験できない場合があり、他の研究室の実験装置を借りる場合もあった。…原告は被告の設備を使用して実験してはいるものの、一人で自由に選定したテーマについて実質一人で発明を完成させている。一方、被告は、特許法35条

1項により無償の通常実施権を得ているのであるから、これにより被告が原告を雇用していたことに対する相当程度の見返りを済ませたことになると考えられ、設備の貢献は、相当対価の額を定めるに際しては、もはや大きくないと考える。したがって、本件特許発明までの原告の貢献度は少なくとも80%以上である。」と主張したが、裁判所は、判決文で原告の貢献度には触れずに、被告(使用者)の貢献度を算定し、(1-被告の貢献度)を発明者の貢献度としている。

(34)工業所有権審議会特許部会で提出された意見も発明創出段階における使用者の貢献が補助的であるとしている。要旨を以下に示す。

「①発明の完成までの使用者の貢献度は補助的である。②発明の実施による利益収益は使用者の貢献度如何が大きく支配している。③したがって、発明者に対する相当の対価は、当該特許発明を通常の企業努力で実施した場合の利益を基準として決めるべきである。」

この意見に対しては、「相当の対価の決定に当たっては、もちろん使用者の実施化努力を重点的にみながらも、やはり発明完成への貢献度についても合わせて斟酌すべきである」と考える。なんとすれば使用者の発明完成への貢献度(資金施設、資材、資料等の提供)があつて発明が完成される場合が多く、発明発生の原因そのものを使用者が醸成しているのであり(発明完成の醸成)、また当該発明がより高い価値あるものになるためには、発明完成への使用者の貢献(特に試作品の製作、テストプラントの設置等)が大きく左右していると思われるからである。」とする反対意見もある(江夏弘「わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈」1990年7月・585頁・第一法規出版株式会社)。

(35)特許法第35条第1項は、「1項はまず職務発明の範囲を明らかにし、その職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する旨を規定したものである。……このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、両者の間の衡平ということ考えたことにほかならない。すなわち、職務発明がされるまでは、使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものである。」「工業所有権法逐条解説(第16版)」108頁・2001年8月・発明協会。

この通常実施権は、第3項の反対解釈から無償と解されている。

- (36) 特許法が発明創作の特別なインセンティブとして従業員に対価請求権を求めた趣旨に鑑みれば、職務発明の対価の支払いと給与その他の人事処遇の問題は区別して論じられるべきとも思われるが(前掲注12)東京地裁・平成13年(ワ)第17772号「日亜化学事件」)、職務発明の対価は、従業者の職務行為の成果に対して使用者から支払われるものであり、純粋な対等当事者間の権利取引とは異なった性格を有するものであるから、職務発明の対価を算定する際には、従業者の一般的な処遇の在り方など、個別の企業内の諸事情を考慮して内容を決定した方が使用者と従業者の実質的な衡平を実現することになる(田村義之=柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商128巻4・5号(2003年)465頁)。
- (37) 発明完成にあたっては、研究開発の設備や人員配置、職務上の指示指導だけでなく、使用者がこれまで培ってきたノウハウも高く評価されるべきである。特にノウハウを重視すべきと考えれば、当該使用者がこれまで長く研究開発を行ってきた分野で発明がなされた場合には貢献度を大きく、そうでない新規参入分野の場合には低く評価すべきである(吉田広志「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(2)」パテントVOL.55, No.8/2002・59頁)。
- (38) 発明者による明細書のドラフト作成が発明者の貢献として認められた裁判例として「前掲注15)東京地裁・平成14年(ワ)第16832号・日立製作所事件」があるが、反対に使用者の貢献と認められた裁判例「前掲注2)大阪地裁・平成16年(ワ)第10584号・三省製薬事件」もある。発明者の貢献が認められるとしても、私的な時間で特許出願明細書とほぼ同様のドラフトを作成した場合等の極めて例外的な場合に限られると解される。
- (39) 例えば、前掲注11)東京地裁・平成14年(ワ)第16635「日立金属事件」で、裁判所は、「本件各特許は、希土類-鉄-窒素(R-Fe-N)系磁石を包括的に含む基本的な発明であるが、本件各発明を実用化するために必要な希土類はサマリウム(Sm)であったところ、原告は発明の時点でこの事実を見出しておらず、これを本件特許1及び同3の各請求項に含めたのは、被告の特許部門の担当者において行ったものである」と判示している。
- (40) 例えば、大阪地裁・平成11年(ワ)第12699号「三徳事件」で、裁判所は、「本件発明の特許出願に当たっては、被告Bが先行技術である乙2発明等との関係を考慮して明細書を作成していることなどを考慮すると…」と判示して、特許調査を被告の貢献度として認めている。
- (41) 例えば、前掲注11)東京地裁・平成14年(ワ)第20521号「味の素事件」で、裁判所は、「各国での拒絶理由通知や異議申し立てに対応するため、被告の特許部、中央研究所その他の関係者が、意見書や補正書を作成し提出するなど、本件各特許が権利化されるに至るには、被告において多大な労力、時間及び費用を費やしたこと、…以上の諸事情を併せ総合的に考慮すると…貢献した程度としては、全体の95%と認めるのが相当である。」と判示している。
- (42) 例えば、前掲注11)東京地裁・平成14年(ワ)第16635「日立金属事件」で、裁判所は、「本件各発明が権利化されるに至るには、…被告においても、出願費用や権利維持管理等の費用を含め相当の費用を費やし、その額が600万円にのぼることを原告も自認していること…「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、被告主張2(2)ア(本件各特許の出願・維持費用)やイ(ライセンス契約締結費用)等、その発明により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…」と判示している。
- (43) 牧山・前掲注18)研究開発リーダーVol.6, No.4 2009・34頁。
- (44) 発明者の貢献が認められる特別の場合として、前述した、「私的な時間で特許出願明細書とほぼ同じ内容のドラフトを作成する」こと他に、「実体審査で拒絶される蓋然性が高い場合に、発明者が私的な時間で拒絶理由の内容を検討し、意見書等の内容を提案して、それが認められて登録された場合」等が考えられる。
- (45) 権利活用段階で裁判所が認めた発明者の貢献として、発明者による侵害調査や侵害立証データの取得等のライセンス料獲得への貢献があるが「前掲注15)東京地裁・平成14年(ワ)第16832号・日立製作所事件」、特許発明の製品化への貢献は、認めていない「前掲注2)大阪地裁・平成16年(ワ)第10584号・三省製薬事件」。
- (46) 例えば、前掲注42)東京地裁・平成14年(ワ)第16635「日立金属事件」の判示事項。
- (47) 例えば、前掲注15)東京地裁・平成14年(ワ)第16832号・日立製作所事件」で、裁判所は、「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。」と判示している。
- (48) 例えば、前掲注47)東京地裁・平成10年(ワ)第



- 16832号・日立製作所事件」の判示事項。
- (49) 例えば、前掲注42) 東京地裁・平成14年(ワ)第16635「日立金属事件」の判示事項。
- (50) 例えば、前掲注20) 大阪地裁・平成3年(ワ)第292号「ゴーセン事件」で、裁判所は、「原告は、(被告から与えられた)技術蓄積をもとにして発明を完成させた(つまりそれ以外の技術・ノウハウは利用していない)」という被告の主張を認めている。
- (51) 例えば、前掲注11) 東京地裁・平成14年(ワ)第16635「日立金属事件」で、裁判所は、「本件各ライセンス契約の締結及び実施許諾の対価の決定に当たっては、被告において窒素磁石の実用化のために多額の開発費を支出していたこと等も考慮されたものであること」と判示して、被告の製品化努力の貢献を認めている。
- (52) 例えば、前掲注2) 大阪地裁・平成16年(ワ)第10584号「三省製薬事件」で、裁判所は、「発明のための研究開発は、当然に、常に成功するとは限らず、発明に至ったものの陰には多くの失敗した研究開発が隠れているのが通常であるところ、一般に、職務発明においては、上記失敗のリスクは使用者等が負担し、発明者たる従業員が負担するものではないことは、発明がされるについて使用者等が貢献した程度を定めるについて、十分に考慮しなければならない。」と判示している。
- (53) 牧山・前掲注18) 研究開発リーダー Vol.6, No.4 2009・35頁。
- (54) 「公判裁判例に目を通す限り侵害訴訟に顕出される約定実施料の例はほぼ販売価格の2%~10%の範囲にあり、しかも3%~5%に集中している。他方、販売価格に占める利益率はほぼ10%~30%の範囲にあり、しかも10%~20%に集中している。…一般に利益率が10%~20%であって、しかも実施料率が3%~5%であるという事実は、当事者は10%~20%の利益を予測しつつ、実施料を3%~5%に設定していると推測することを許しそうである。…この割合は大体において資本、労力による分を控除した特許発明自体の価値として業界が想定している率を指し示しているように思われる。この事実からみるかぎり、前記三分説なり、四分説は的確な割合を出しているように見受けられる。」(田村義之・知的財産権と損害賠償 [新版] 2004年・弘文堂・226頁から227頁)も、利益三分法(三分説)、ルール・オブ・サム法(四分説)による算定が有効である旨の見解を述べていると思われる。
- 「事業価値が発明者、開発者、製造者、販売者の四者に

より生み出されたと仮定して、発明者にその1/4が帰属するなど割り切った行き方などはできないのであろうか(このような割り切り方という点で、損害賠償における侵害者の利益をどう見るかについてのかつての利益三分方式や四分方式が想起される。)(三山俊司「職務発明の自社実施のみの場合における相当対価の額の算定」知財管理 Vol.55 No.6 2005・763頁)も同様の見解を述べている。

- (55) 「使用者と従業者とでは経済規模が異なるため、同じ金額(たとえば、1万円)でも、経済規模の大きい使用者にとっての価値は、従業者よりも小さいものとなる(資産効果)。したがって、35条の構造がインセンティブ論に基づいているかぎり、使用者の取り分をより大きくしなければ両者のインセンティブの衡平が保てない。ただし、受けるべき利益そのものが小さい場合は、受けるべき利益が大きい場合に比べて使用者の取り分を低減させても、インセンティブの量はそれほど減らない(1兆円の売上げを誇る大企業にとって、受けるべき利益の自らへの分配が10万円か20万円かは、さほど大きな問題ではない)。受けるべき利益が小さい領域においては、この領域においても単位金額当たりの価値が大きい従業者への配分を大きくしたほうが、両者のトータルでのインセンティブ量を最大化することができる。」(田村・山本 前掲注10)「職務発明」93頁)として、この考え方を支持している。

同様な見解として、吉田広志「特許法における創作者保護」日本工業所有権法学会年報・第29号・2005・122頁から123頁、横山久芳「職務発明制度を巡る法改正とその後の動き」ジュリスト (No.1326) 2007.1.1-15・59頁等がある。

- (56) 職務発明を自己実施する場合、当該発明を採用した商品等を市場に導入して収益を上げるために、企業内の開発部門・製造部門・営業部門等の多くの部門の従業者が直接的、間接的に関与することが通常である。これに対して、ライセンス許諾による収益獲得の場合は、知財部門が関与する形態が通常であり、自己実施の場合と比較して、収益獲得に関与する部門・人数が圧倒的に少なく、企業貢献の程度が小さいと考えられる。
- (57) 企業がライセンス許諾を受ける決断をするのは、ライセンス対象となる特許発明を回避することが極めて困難な場合が多い。これは、当該特許発明が優れていることの証明となる。

(原稿受領 2009.9.7)