

職務発明相当対価請求事件

今回は、平成 11 年 4 月 16 日付け東京地裁判決(職務発明に対する相当対価:平 7 年(ワ)第 3841 号)に対する控訴審の東京高裁判決です。いずれも地裁判決が妥当と判断されました。本紹介では、職務発明規定の意義と消滅時効の争点に絞って紹介します。

東京高裁平成 13 年 5 月 22 日判決

平成 11 年(ワ)第 3208 号

一審原告:個人(被告の元社員:1969~1994 年勤務) 代理人:矢島邦茂

一審被告:オリンパス光学工業株式会社 代理人:大場正成他

一審判決:被告は、原告に対して、約 228 万円+金利を支払え。訴訟費用は、被告 1/50、原告 49/50 の負担とする。
高裁判決:各控訴を全て棄却する。控訴費用は各自負担。

1. 原告発明

コンパクトディスクプレーヤーのディスクのピックアップ装置に関する発明であり、レンズの駆動手段を改良したことによる、小型軽量化に特徴を有する。昭和 61 年に出願後、登録され、平成 10 年に満了した。原告発明は、被告の業務範囲に属し、かつ原告の職務に属する職務発明である。原告発明は、本技術に関する他の被告権利である諸限発明の改良技術である。なお、諸限発明は発明協会会長賞が授与されたパイオニア発明である。原告発明 1 件と諸限発明 2 件は、被告によって第三者に包括的に実施許諾され、被告は実施料収入総額 141 億円を得ていた。

2. 争点

- イ. 職務発明の対価の額は企業の決定事項か?
- ロ. 誓約書での同意、報償金受領はさらなる請求権を無くすか?
- ハ. 消滅時効の開始点

3. 各主張と判決

(1) 被告職務発明規定の性質について

a. 当審における一審原告の主張

特 35 条 4 項が、職務発明の対価の額は「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」と規定することに鑑み、「勤務規則等に発明についての報償の規定があっても、当該額が法の定める相当対価の額に満たないものであれば、発明者は、使用者等に対し、不足額を請求できる」とした原判決の判断が正当である。報償額の最高を 1 億円とする企業も現れている現時点で、わずか 250 万円が、一審被告に 70 億円を越える利益をもたらした本件発明に対するものとして、法の予定する相当対価の額に当たるなどとは、およそ考えられない。

b. 当審における一審被告の反論

対価の額は企業の決定事項か?

従業者等は職務発明について特許権等を使用者等に譲渡すること、使用者等が従業者等に支払う対価の額を規定

することは、わが国ほとんどの大企業が行っている。多数の発明等について使用者等が受けるべき利益の額及びなされた発明について使用者等の貢献程度を個別に算定することは事実上不可能であり、在籍した部署等によって従業者間に不公平をもたらすこと等は防がねばならない。企業の「勤務規則その他の定」は、特許権等譲渡の対価の額に関するものも含めて、使用者等が従業者の同意なしに定め得ることは判例及び学説において異論がない。

社内規定により対価が支払われても、別段の請求があれば、常に、更に何らかの「相当の対価」の額を当該従業員に支払わなければならないことは、現在の企業内発明・その実施の実態とかげ離れ、その影響は、日本企業の多くに及び、発明取扱いに窮し、特許管理は崩壊し、技術立国を標榜する日本経済に重大な影響を及ぼす。

誓約書での同意、報償金受領はさらなる請求権を無くすか?

一審原告は、一審被告に対し、会社の就業規則その他の諸規程の遵守を誓った誓約書を提出し、被告規定について包括的な同意をしている。一審原告は、被告規定による報償金を数回にわたり異議なく受領し、被告規定に同意したものとみなすべきである。

職務発明規定自体の内容のレベル

規定が著しく不合理のときは、規則外の対価を請求し得ると考える余地はある。しかし被告規定が定める特許権等譲渡の対価の額は、他の大企業の職務発明に関する規則と比較して何ら遜色がなく、被告規定の出願補償及び登録補償は一律の額であるが、工業所有権収入取得時報償は報奨的な性格で、発明等が一審原告に対して予想外の膨大な利益をもたらしたときに規定外の報奨を行う。

c. 裁判所の判断

対価の額は企業の決定事項か?

特 35 条 3 項は、従業者等は、その意思に関わらず、職務発明に係る特許権等の承継等があったときは、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を有することを明瞭に定める。従業者等の「権利」として支払を受けることを認められた「相当の対価」の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るのは、法律上、むしろ異様な状態である。

本条の立法趣旨は、職務発明についての特許権等が本来それを達成した従業者等に帰属し、これを出発点としつつ、使用者等・従業者等との利益を衡量したうえで、職務発明に係る特許権等の帰属自体を、当事者間の合意に委ねるのみでは、使用者等の利益保護が不十分であるとの見地から、使用者等が、従業者等の同意なしに、「勤務規則その他の定」により、職務発明に係る特許権等を使用者等に承継等させることができるものとし、その場合には、従業者等は、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を取得するとして、従業者等の利益保護と使用者等-従業者等間の利害を合理的に調整することにある。使用者等が、一方的に、特許権等譲渡の対価を定めることができ、従業者等がその定め拘束されるのでは、使用者等の利益に偏し、上記立法趣旨に反することは論ずるまでもない。同条の立法趣旨から、

特 35 条 3 項, 4 項を強行規定と解すべきことも, 当然である。

社内規定により算出された対価の額が, 特 35 条 3 項, 4 項にいう相当の対価に足りないと認められる場合は, 従業者等が対価請求権を有効に放棄する等, 特段の事情のない限り, 従業者等は, 社内規定に基づき使用者等の算出した額に拘束されることはない。

使用者等が相当の対価の上限を任意に定めることができ, 特 35 条 4 項に基づき算出される相当の対価が, 社内規定で定めた上限を超える場合であっても, 規定を超える額の請求を制限できるとすることは, 強行法規に反する。多くの日本企業の実態は, 強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示す。

誓約書での同意、報償金受領はさらなる請求権を無くすか？

一審原告が, 就職時に, 会社の就業規則等の遵守を誓った誓約書を提出しており, これにより被告規定について包括的な同意をした旨主張するが, 特 35 条 3 項, 4 項が強行法規であることに照らせば, 上記誓約書の提出によって, 個々の職務発明についての対価の額につき何らかの合意があったとか, 対価請求権を放棄したということとはできない。一審被告は, 一審原告が, 被告社内規定による報償金を数回にわたり異議なく受領しているから, 被告規定に同意したとみなすべきと主張するが, 一審原告が被告規定による報償金を数回にわたり異議なく受領したとの事実自体では, その余の対価の請求権を放棄する意思を表示したとは認められない。

(2) 消滅時効の成否

a. 当審における一審原告の主張

一審被告が, 本件発明の譲受けに対する対価を被告規定に基づき分割して支払ったことには争いがないから, 一審原告の対価支払請求権の消滅時効の起算日を最終の分割支払日(平成 4 年 10 月 1 日)とすべきは当然である。

b. 当審における一審被告の反論

原判決は, 一審原告が工業所有権収入取得時報償を受領した平成 4 年 10 月 1 日以前は一審原告が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旨説示し, 一審原告の対価支払請求権の時効消滅を否定したが, 特 35 条 3 項の規定に基づく対価支払請求権の消滅時効が特許権等を譲渡した時から進行することは判例上異論がなく原判決の判断は誤りである。

c. 裁判所の判断

当事者間に争いのない事実及び証拠及び弁論の全趣旨によれば, 本件発明は昭和 52 年になされ, 昭和 53 年 1 月 5 日に特許出願され, その後, 出願の分割を経て, 特許査定を受け, 本件特許及び前記分割特許として特許登録されたこと, 被告規定においては, 本件発明がなされた昭和 52 年当時から職務発明につき出願時, 登録時及び工業所有権収入取得時等に分けて報償を行う旨定めており, その後数回の規定変更を経て, 平成 2 年 9 月 29 日改正後の規定に至るまで, 同様に分割して支払う旨が定められていたこと, 一審被告は, 平成 2 年から平成 7 年までの間に本件特許及び前記分割特許を含む特許につき, 数社との間でそ

れぞれライセンス契約を締結し, 平成 2 年よりソニーから実施料収入を得, 加えて平成 4 年より三洋電機からの実施料収入を得たこと, 本件発明については, 平成 4 年 10 月 1 日に, 上記平成 2 年改正後の規定に基づき, 一審原告に対し工業所有権収入取得時報償が支払われたことが認められる。

以上の認定から, 本件においては, 一審原告に対し工業所有権収入取得時報償が支払われた平成 4 年 10 月 1 日までは, 算定の基礎となる工業所有権収入は必ずしも明らかでなく, 一審原告が一審被告からいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったといえることができるから, 同日までは, 一審原告が相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況であったといえるべきであり, 同日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当である。

一審被告の主張は採用することができない。

4. コメント

職務発明に対する相当対価は, 各社の規定による支払額が不合理であれば, 規定による報償を既に受けていても, 後にさらなる要求が可能であることを高裁段階で確認した意義ある判決である。多くの日本企業の実態は強行法規に違反する取り扱いがなされてきたと断じるとき厳しい内容であった。また, 消滅時効の開始は, 算定の基礎となる使用者の収入があきらかとなってからと明確に判じられ, 従業者の発明への寄与を積極的に還元しようとするものである。今後, 企業はこの種係争の頻発も予測され留意すべき判決である。

以上