

# 日本の職務発明制度について

2011年11月24日

Rita特許事務所 野中 剛

# 1. 職務発明に関する訴訟額・和解額

職務発明の「相当の対価」に関して、  
オリンパス光学工業事件以降の主な判決・和解例

事件名	事件番号	原告請求額	一審	二審	備考
オリンパス光学工業事件	東京地裁 平成7年(ワ)3841号	0.5億円	0.03億円/1999年	0.03億円	最高裁も二審支持
日立製作所事件	東京地裁 平成10年(ワ)16832号	9.7億円	0.3億円/2002年	1.6億円	最高裁も二審支持
日亜化学工業事件	東京地裁 平成13年(ワ)17772号	200億円	200億円/2004年	6億円	和解
味の素事件	東京地裁 平成14年(ワ)20521号	20億円	1.9億円/2004年	1.5億円	和解
キャノン事件	東京地裁 平成15年(ワ)23931号	10億円	0.3億円/2007年	0.6億円	
ブラザー工業事件	東京地裁 平成17年(ワ)11007号	4億円	0.4億円/2007年	0.6億円	

「相当な対価」の額の高騰を是正する方向になっている

## 2.1 2005年4月1日施行された現行法の 職務発明制度

1. 法律の文言は、韓国の発明振興法13条2項と似ている。
2. 2012年に日本特許法の改正あり。  
職務発明関連法規は現行法のままで変わらない。
3. 職務発明に該当し、特許を受ける権利が従業者等から使用者等に承継されずに、従業者等が特許権を得た場合は、使用者等には通常実施権が与えられる  
(日本特許法35条1項)。
4. 職務発明に該当し、特許を受ける権利が従業者等から使用者等に承継された場合は、従業者等に相当の対価の支払いを受ける権利が発生する  
(日本特許法35条2項)。

職務発明規程などで、発明完成と同時に承継が成立する予約承継も可能。

## 2.2 2005年4月1日施行された現行法の 職務発明制度

5. 日本特許法35条4項で、契約や勤務規則等の職務発明規程で特許を受ける権利等の承継についての対価を決定出来ることを明示し、職務発明規程に基づく対価の支払いが合理的であれば「相当の対価」が支払われたとみなれる。
6. 「合理的」と言える限り、後で従業者と争いになる可能性が低くなる。
7. 契約、勤務規則その他の定めにおいて、対価について定められていない場合や、定められているが定められた対価を支払うことが「不合理」と認められる場合は、利益額などを考慮して「相当の対価」の額が定められる。  
→争いになる可能性があるが、高額にならない傾向。

## 2.3 2005年4月1日施行された現行法の 職務発明制度

8. 「合理的」であるか否かは、「対価を決定するための基準の策定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」等が考慮される。  
→手続き面（対価決定プロセス）が重視されている。
9. ただし、従業者と使用者では、交渉力などの力の差が明確で、従業者に対して強制的に対価の決定がなされたと解釈される事態も考えられる。  
→「押しつけ」で対価決定がなされたと言われないように、使用者側は、慎重に対価決定プロセスを進める必要がある。

## 3.1 職務発明の文言解釈

### 1. 発明者認定での争い

東京地裁平成19(ワ)年29768号 日立製作所事件

願書の発明者欄に記載された従業者であっても、発明者であることが否定されて、職務発明対価請求が棄却された。

発明者欄に、真の発明者だけでなく単に「抽象的な課題を設定したにすぎない」者を発明者として記載した場合に、このような問題が起こり得る。

### 2. 労働契約の有無による争い

東京地裁平成19年(ワ)18805号 アルプス技研事件

労働契約が無くても、日本特許法35条の適用の前提となる使用者等と従業者等との関係があれば、職務発明は肯定され得る。

## 3.2 職務発明の文言解釈

### 3. 職務性(職務の範囲に属するか否か)の争い

期待職務論(紛争に係る発明を完成させることが従業者の職務として期待されている場合には、その発明を完成する行為は職務であるという考え方)で、職務に属する発明であるか否かについて判断されるケースが多い。

(例:東京地裁平成13年(ワ)10442号 ニッカ電測事件など)

ただし、相当の便宜供与論(従業者が発明を完成するにあたって使用者がその開発費用を負担する等の便宜を従業者に与えていた場合に、発明の完成が職務とする考え方)で、職務性が判断されるケースもある。

## 3.3 職務発明の文言解釈

### 4. 職務発明対価の額の合意有無による争い

対価基準について、使用者等と従業者等との間で主張が対立したまま協議が行き詰まり協議を打ち切ったとしても、それだけで、「不合理」になるとは限らない。

日本の特許庁の手続き事例集参照(英文もあります)。

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/sinshokumu\\_hatumi.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm)

### 5. 特許を受ける権利の予約承継義務についての争い

最高裁 平成13年(受)1256号 オリンパス光学工業事件

使用者等は、職務発明規程をもって一方的に従業者等に「職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継義務」を課すことができる。

職務発明規程で定められた補償金(対価)の額が「法定金額」に満たないことは、権利返還請求の根拠にはならない。



## 4. 「相当の対価」の額の算定

$$P = M \times (1 - \omega)$$

P: 相当の対価の額

M: 使用者等が受けるべき利益の額

$\omega$ : 使用者等の貢献度 ( $0 < \omega < 1$ ) で、裁判所の裁量。

裁判例では、 $\omega$ の値は、30%~95%と分散している。

使用者等の貢献度 $\omega$ について、客観的な基準が確立していないが、

使用者等の貢献度 $\omega$ を上げる方向 ( $\omega =$  約90%) で定着しつつある。

## 5. 職務発明対価請求権の消滅時効

### 1. 支払時期が明確な場合

職務発明規程などで支払い時期が明確である場合は、その支払い時期が対価請求権の消滅時効の起算点になる(知財高裁 平成20年(ネ)10039号 三菱化学事件など)。

消滅時効期間は10年(日本民法167条1項)。

### 2. 支払時期が不明確な場合

期限の定めが無い債務の履行期は、債務が発生したときになり、この場合は、従業者等が使用者等に職務発明に係る特許を受ける権利を承継させた時が対価請求権の消滅時効の起算点と解される。

(大阪高裁 平成2年(ワ)723号 ゴーセン事件)

## 6.1 退職者に対する対価支払い

1. 退職者に対しても、対価を支払う必要がある。
2. 対価の支払いで争いになる殆どは退職者。
3. 職務発明で争いになるのは、職務発明規程で定めた対価の額に不満があることから始まっている訳ではなく、**職場の人間関係の悪化に対する仕返しの要素**が大きいと思われる。
4. 「対価の額」が職務発明規程などで定められていても、その額が「不合理」であることを主張出来る証拠が揃えば、争うことは出来る。

## 6.2 退職者に対する対価支払い

5. 争いになった場合、企業側は、職務発明における「相当の対価」の額で争いになるが、企業側は、**知財部のみならず、元従業員の職場や人事部の協力も不可欠。**
6. 元従業員の立場としては、元従業員が発明した特許で企業側が相当に儲けていることが明らかであり、困らせる意図が無い限りは、争いになる可能性は低い。  
億単位の対価を裁判で勝ち取るためには、数百万円以上の訴訟費用(弁護士費用も含めて)が必要になり、リスクが大きすぎる。

## 7.1 企業の対応（発明報奨金制度の見直し） — 発表されている報奨金制度 —

- (1) オムロン 最高1億円の報奨金 2002年発表
- (2) 三菱化学 発明者のみ対象の報奨制度を見直し、貢献した他部門の従業員も報奨する制度を導入 2010年発表
- (3) 第一製薬 最高5000万円の報奨金2001年発表
- (4) 新日本石油 最高1億円 2003年発表
- (5) 報奨金の上限撤廃を発表した企業も多数。

## 7.2 企業の対応（発明報奨金制度の見直し） — 報奨金の名目 —

- ① **譲渡報奨金**：従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利を承継した時に支払われる金銭。
- ② **出願報奨金**：従業者等から特許を受ける権利を承継した職務発明につき、使用者等が特許出願したときに支払われる金銭。譲渡報奨金と合わせて、出願完了後に支払われることが多い。
- ③ **登録報奨金**：特許出願された職務発明につき、特許権設定登録がされたときに支払われる金銭。
- ④ **実績報奨金**：使用者等が特許権設定登録された職務発明を実施したときに支払われる金銭。
- ⑤ **実施料取得補償金**：使用者等が第三者に職務発明の実施を許諾し、被許諾者から実施料の支払いを受けたときに支払われる金銭。

## 7.3 企業の対応（発明報奨金制度の見直し）

1. 譲渡報奨金、出願報奨金、登録報奨金は、定額であることが多いが、発明の重要度をランク付けして、金額を決定している企業もある。
2. 実績報奨金、実施料取得報奨金は、発明の貢献度に応じてその都度決められることが多い。利益額×5%～20%に設定されていることが多い。
3. 大企業は、職務発明規程を充実させている。
4. 中小企業は、職務発明規程どころか勤務規則すら充実していないところが多い。中小企業経営者の職務発明に対する意識は低い。

## 7.4 企業の対応（発明報奨金制度の見直し）

5. 企業側の負担は増えた（報奨金の出費額増）  
発明報奨金制度や職務発明規程が充実し、想定外の訴訟が減少。
6. 対人関係の不満に基づく職務発明訴訟は、防御困難  
職務発明規程を整備し、対価決定プロセスや勤務状況などの客観的な証拠を充実しておく。



## 8. コメント

### 1. 実績報奨金よりも、実施料取得補償金を重要視すべき

特許の内容を自社の実施品に合わせ、実績報奨金を従業者等に支払うと、自社の利益が少なくなる。

他社からライセンス料を取ることが出来た時は、特許権者(使用者等)も、発明者(従業者等)も儲けることが出来る。  
→分割制度を活用して、特許の内容を他社の実施品に合わせる工夫をすべき。

### 2. 短期的な成功が、長期的な成功とは限らない。

企業における職務発明規程の整備が進み、係争によって想定外の出費の可能性が低くなった点で、日本の職務発明制度は成功しているかもしれない。

しかしながら、本当に優秀な発明者の海外流出の恐れもあり(特に、発明者を優遇する米国)、長期的に見て成功かどうかは分からない。

ご静聴ありがとうございました

分からないことがありましたら、遠慮無く質問して下さい。

Rita特許事務所 野中 剛

<http://www.rita-pat.com>

[t-nonaka@rita-pat.com](mailto:t-nonaka@rita-pat.com)