北海道大学
HOKKAIDO UNIVERSITY

職務発明に関する裁判例の検討と新法への影響

北海道大学法学研究科　吉田広志
takabee@mbh.nifty.com
http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/

職務発明に関する裁判例の検討と新法への影響

1．改正法の影響
2．権利の承継
3．対価の額と改正法
4．対価（1）受けるべき利益
5．対価（2）使用者の貢献
6．消滅時効
7．その他

1. 改正法

平成17年4月1日以降に承継のあった職務発明について適用。

旧法適用の事例はしばらく続く。

1. 改正法

- 権利の承継 → 変更なし
- 対価 →
  - 「合理的」なら当事者の合意額を尊重
  - 「合理的」でないなら裁判所が算定
- 消滅時効 → 変更なし

2．権利の承継

- 発明者が特許を受ける権利を原始的に取得（特許法29条）
- 特許を受ける権利を有する者が出願しなくてはならない（特許法49条7号）

企業は、従業者から権利を承継することが必要

2．権利の承継

・発明者との契約　＝　発明者の同意が必要

↓

基本的には、発明者ごと、発明ごと

・発明規程　＝　従業者の同意は不要

↓

包括的　かつ　事前の承継が可能

2．権利の承継

★発明規程による事前承継

● 発明者の同意は必要か？

⇒ 不要

発明規程があっても、重ねて従業者の同意を求めることは問題ない。

・譲渡証の提出

⇒ 発明規程があれば本来不要だが、提出を求めても問題ない。

2．権利の承継

★発明規程による事前承継

●発明規程は明示されなければならないか？

⇒ 「合理的な方法で明示されていれば」有効という判決

↓

明示されてない or アクセス不可の場合は無効といわれる可能性あり

2．権利の承継

★発明規程による事前承継

●「承継する」という明文がなくてはならないか？

⇒　「譲渡証書」＋使用者承継を前提とした発明規程

＝　事前承継を認めた裁判例あり

●「発明規程はないが、昔から使用者名義で出願が行われている」

⇒　このような場合まで黙示 or 労使慣行による承継を認めるのは行き過ぎ

2．権利の承継

★発明規程による事前承継

●発明規程は就業規則or労働契約に含めるべきか？

⇒ どちらでもよい。

使用者としては、含めないほうが有利。
就業規則に含めると、労働基準法上の手続き義務が発生する。
労働契約に含めると、入社契約時に提示しないと契約義務が発生しない可能性あり。

2．権利の承継

●発明規程を制定していない！

⇒　事後承継（契約による承継）。

承継対象の発明を特定した上で、従業者の同意が必要。

同意を強制することはできない！

⇒ ただし…

従業者に黙示の同意が認められることがある。

もちろん…

従業者に黙示の同意と見られる行為がなければダメ

3．対価の額と改正法

★旧法下の裁判例

使用者から対価の支払を受けても、それが「相当」な額でない場合

↓

従業者は追加の支払を求めることができる
（特許法35条3項の強行性）

3．対価の額と改正法

★旧法下の裁判例

●「相当な対価」の額は幅のある概念か？

幅がある
(合理性基準説)

多数説

幅がない
(適正額基準説)

新法立法者？

3．対価の額と改正法

★改正法の下では・・・

対価の支払が合理的か？

合理的 → 当事者の支払を優先

不合理 → 裁判所が算定

合理的かどうかは裁判所の判断事項

↓

旧法下とそれほど変わらない？？

3．対価の額と改正法

- 合理性判断の基準として、支払われた対価の額は考慮されるか？

⇒ なぜ4項は当事者に協議を求めているのか？
⇒ 両者が納得できる金額を探るため。

↓

支払われた金額は、どれだけ適正な交渉が行われたかを証明する重要な証拠

↓

適正な金額を支払うことこそが、裁判所に「合理的である」と言わせる最短経路！

3．対価の額と改正法

- 5項に掲げられた事情は、合理性の判断に参酌できないか？

⇒ 条文上は、参酌しないと読むこともできる。

⇒ 加味すべき。旧法下の裁判例でも加味されていた。
考慮事情を限定することは、かえって適切に合理性を測ることができなくなるおそれ。

4．対価（1）受けるべき利益

★対価額

＝使用者の受けるべき利益×（1－使用者の貢献度）

● 「受けるべき利益」とは何か？？

⇒使用者は職務発明を承継しなくても実施はできる（特許法35条1項）

「排他的な実施によって得られた利益」

4．対価（1）受けるべき利益

★ライセンス収入類型

実施料収入　＝　受けるべき利益

● 包括（複数）ライセンスの場合・・・

実施料収入×問題となっている特許の寄与度（%）

↓

寄与度の合計が100%を上回ることはないはず・・・

⇒　裁判所は謙抑的に寄与度を定めるべき

4．対価（1）受けるべき利益

★ライセンス収入類型

● クロスライセンスの場合・・・

金銭のやり取りがない ≠ ライセンス収入がない

相殺説

免除説

裁判例

クロスによって自らの使用者が実施可能となった製品の利益が基準

4．対価（1）受けるべき利益

★ライセンス収入類型

● クロスライセンスの場合・・・

合理的に考えれば・・・　相殺説の額　免除説の額

「相殺説の額で証明してもかまわない」
（ただし、事案に応じて減額調整すべき）…②

● 包括クロスの場合の寄与度

クロスの相手方にどれだけ重要視されたか？

⇒ 相手方がその特許権でどれだけ利益を上げたかで評価できる。…①

4．対価（1）受けるべき利益

★クロスライセンスのまとめ

求めるべき対価：y
免除説を採った場合の受けるべき利益の額：x
相殺説を採った場合の受けるべき利益の額：x’
相殺説を採った場合に、相手方が、問題となる特許権に払うはずの実施料：z
使用者の貢献度：α

①より

寄与度　＝　z/x’
したがって、　y＝　x × z/x’ × （1－α）

②より

x　x’　よって、　∴　y　z×（1－α）

⇒ 対価の額は、問題となる特許権について、相手方が支払うはずの実施料から、使用者の貢献度を控除した額

4．対価（1）受けるべき利益

★クロスライセンスのまとめ

● [光学的情報処理装置２審] における算定例

- Ｓ社と包括クロス、実施料の授受はなし
- Ｓ社のＣＤプレーヤー売上げ…2兆円
- Ｘ社がＳ社以外に実施許諾した場合の実施料率…0.8〜0.6％
- Ｓ社が他社に実施許諾した場合の実施料率…0.5％
- Ｘ社が、Ｓ社以外に実施許諾した場合の、問題となった特許権の寄与度…10％

⇒受けるべき利益は6億円＝2兆円×0.3％×10％

減額調整

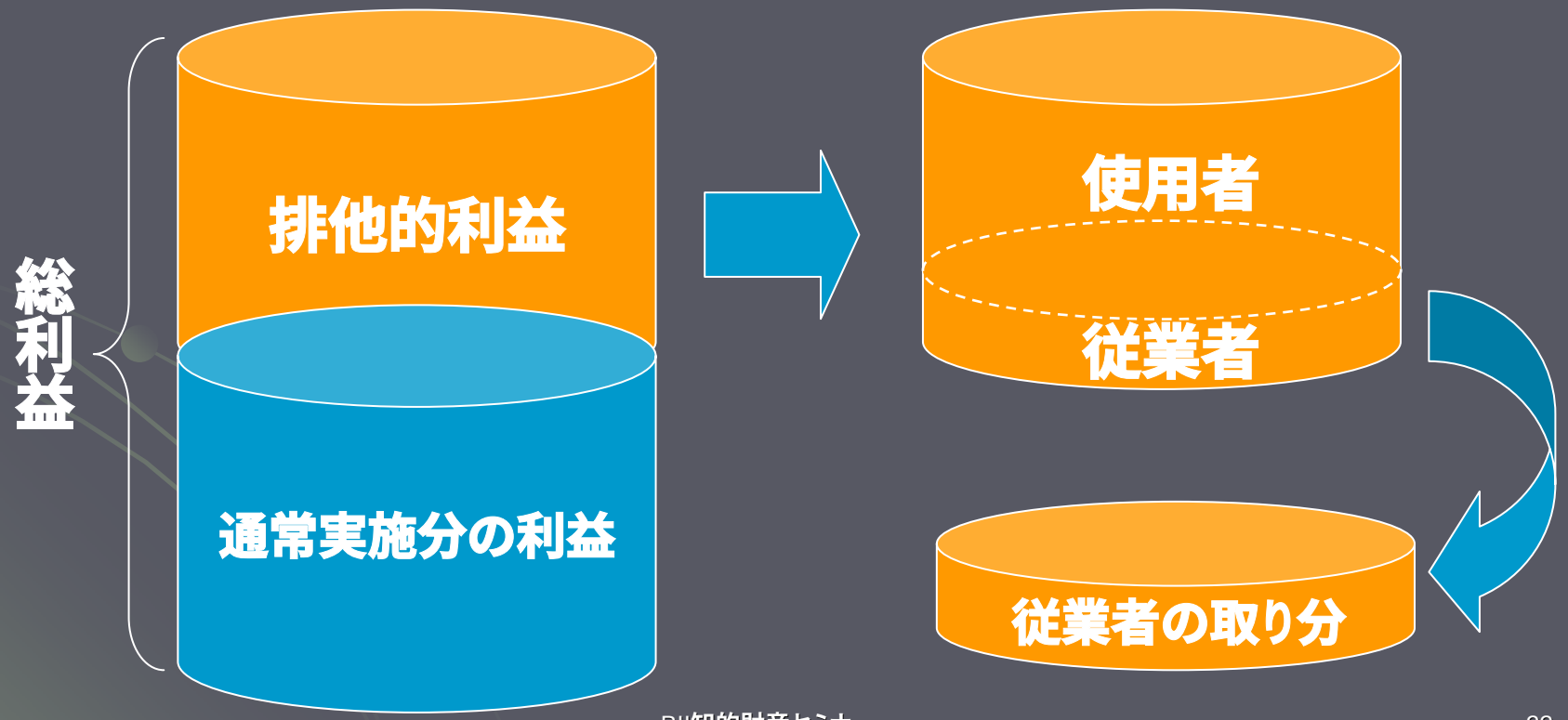
x’

z / x’

4．対価（1）受けるべき利益

★自己実施類型

対象製品の売上のうち、排他的な実施による売上にかかる利益を求める。

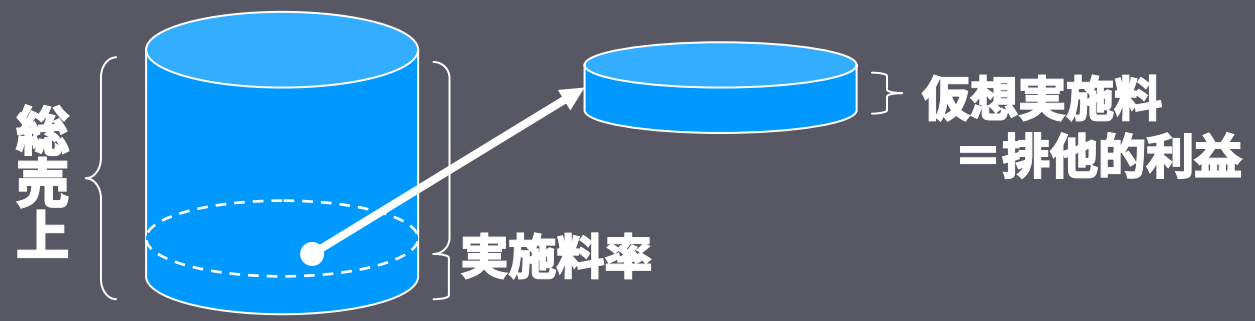


4．対価（1）受けるべき利益

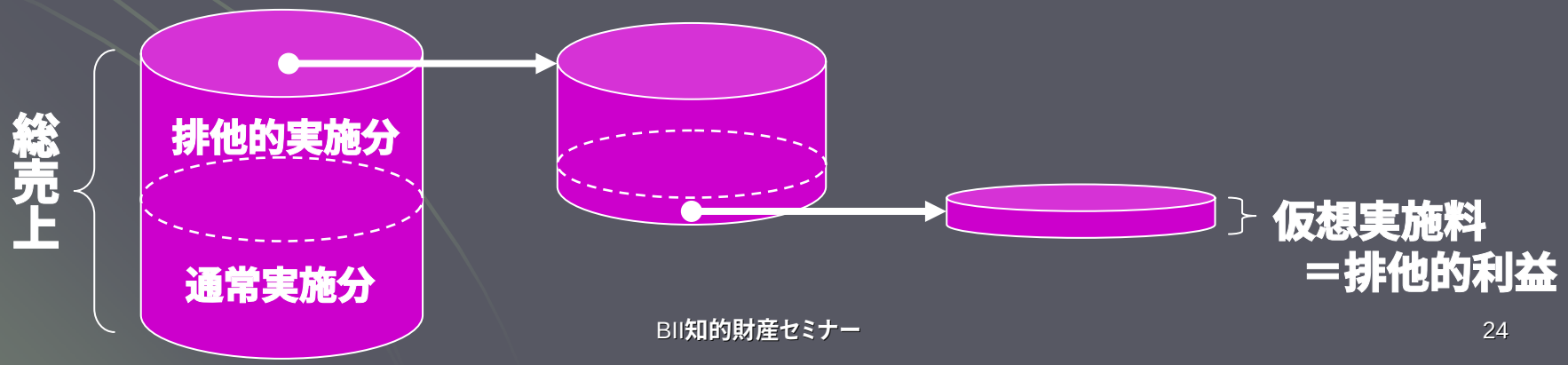
★自己実施類型

●仮想ライセンスの発想

・売上高全額方式



・超過売上高方式



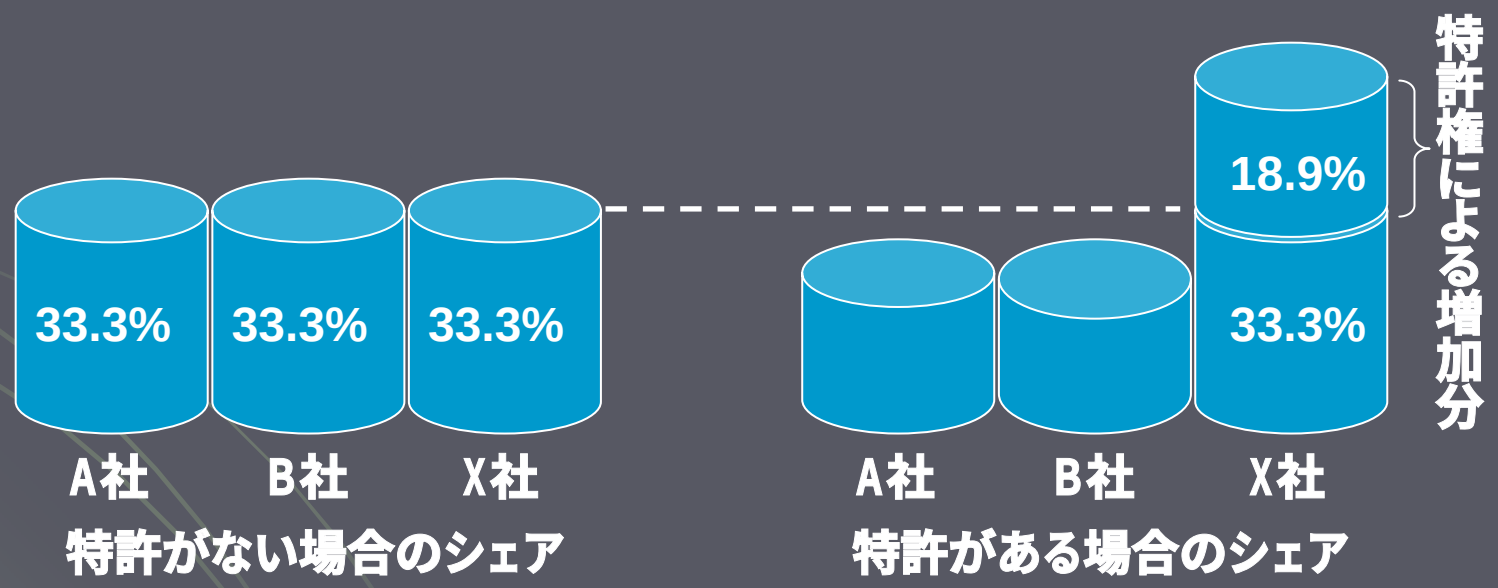
4．対価（1）受けるべき利益

★自己実施類型

● 直接算定方式

仮想ライセンスはしょせん仮想に過ぎない。

［窒素化合物半導体結晶膜の成長方法･終局判決］の示唆



4．対価（1）受けるべき利益

●特許権の無効事由

無効理由がないことはプラス評価
無効理由があることはマイナス要素

↓

- 特許要件を満足することは要求されていない
- 特許権が無効になったからといって、排他的利益をだれかに返還する義務はない
  ⇒　「受けるべき利益」も減額する必要はないのでは？

↓

- 無効確定 or 明らかになった時点以降は算定対象から外す or　減額すべき
- 無効特許だということが知れ渡っており、みな自由に実施している事情があれば、「排他的利益がない」ことになる

4．対価（1）受けるべき利益

- 特許権者自ら、特許無効を主張できるか？

有効なことを前提に特許権を利用して利益を上げておきながら、いざ対価請求訴訟の場面で自ら無効を主張するのは禁反言的

⇒ 認められないと考えるべき。

5．対価（2）使用者の貢献

- 発明がなされた以後の使用者の貢献を勘案すべきか、という論点があった。

⇒ 多くの裁判例では肯定的に評価。
しかし否定例もあった。

- 発明による昇進昇給
  - 「使用者の貢献」で読み込むのが裁判例。
    額として控除することは否定。

⇒ 発明だけで達成されたものではないはず
＝ 裁判例の立場が穏当

  - 「退職金に上積み」という主張を排斥した例あり

⇒ 「一部」については認めてもいいはず。

5．対価（2）使用者の貢献

● 使用者貢献度の考え方

・「受けるべき利益」が大きくなると、使用者の貢献も大きくなる

？なぜか？

・使用者のインセンティヴ＋従業者のインセンティヴが最大になるのが理想形

・「受けるべき利益」は、「身の丈」にあわせて配分

年商1兆円の企業：年収1000万円の発明者

＝ 50：50では企業のインセンティヴ減退（資産効果）

5．対価（2）使用者の貢献

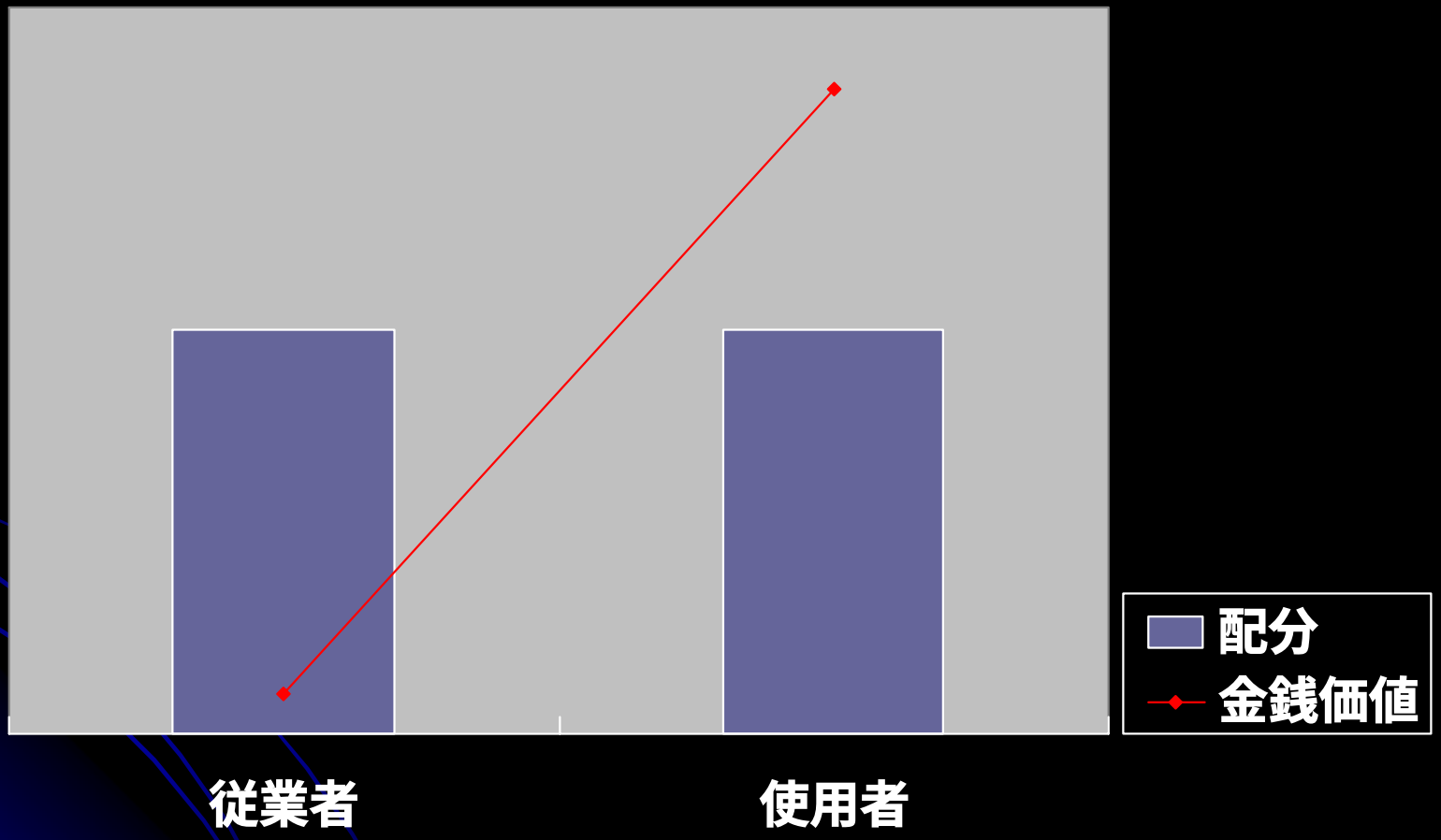
- 使用者貢献度の考え方（続）
  - ただし、「受けるべき利益」の絶対額が低額の場合は、従業者の取り分を大きくすべき

ex）　年商1兆円の企業にとって、「受けるべき利益」の配分が10万円でも20万円でも大差なし

  - もちろん、画期的な発明の場合は例外とすべき。

5．対価（2）使用者の貢献

- 使用者貢献度の考え方



6．消滅時効

★　改正法によっても変更なし

起算日から進行し、10年経過で請求権が消滅する。
職務発明の事例では、5年説（少数説：商法522条）は採用されていない。

支払日の定め（発明規程など）

あり → その日から10年

なし → 承継のときから10年

6．消滅時効

● 支払日について定めがある場合

・ 分割支払の場合は、それぞれ定められた日から。

ex) 「実施料収入があった時点で支払う」

⇒ 実施料収入があった日から10年

・ 実績分について支払う、という規程はあるが、期日の定めがない場合

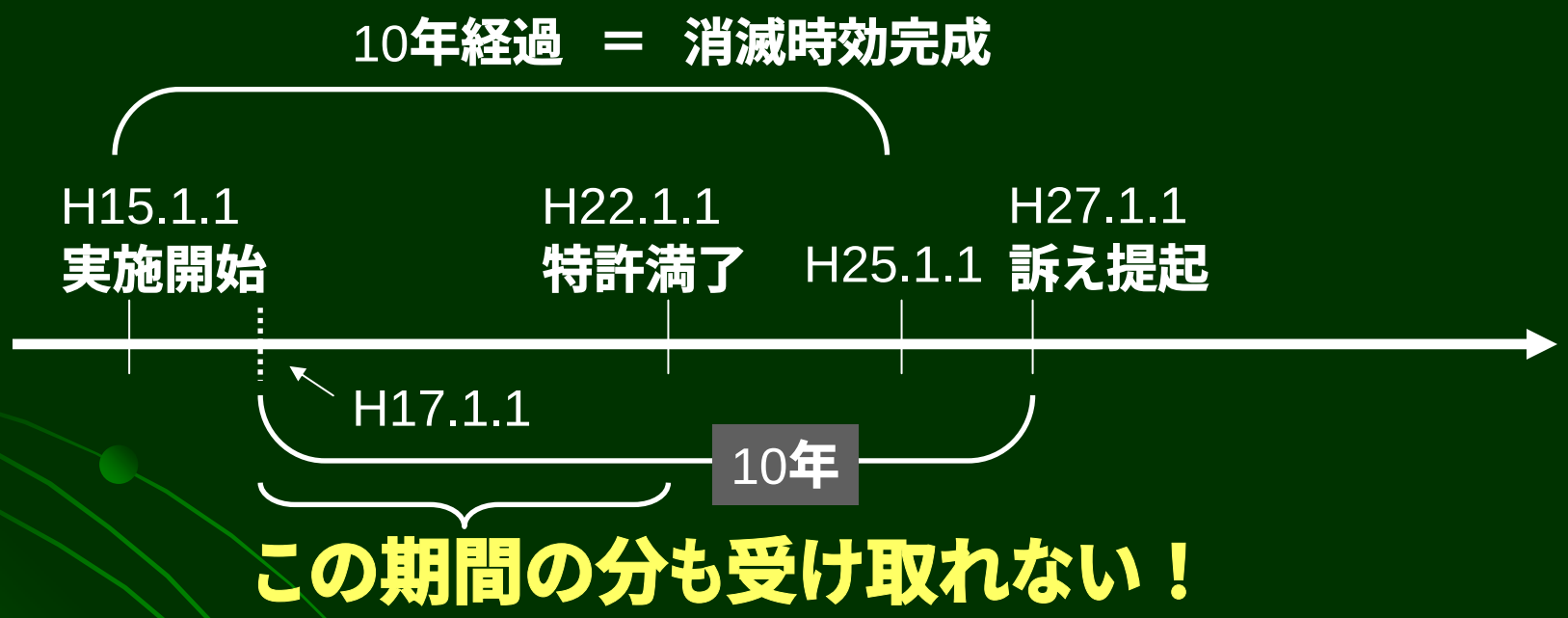
① 実施が始まった時

(ただし、登録後の実施のみが対価の対象になるという前提)

② 特許権設定登録の日

6．消滅時効

● 対価請求権は一体として消滅時効を考える



6．消滅時効

- 対価の支払時期についても、「相当」は要求されると考えるべき

⇒ 特許権消滅後50年経過の日に支払う、というのは許されない

- 消滅時効が完成した後に、使用者が対価の一部を支払った場合

⇒ 債務の承認があったとして、訴訟で消滅時効を援用することは許されない。

6．消滅時効

- 在職中は、事実上使用者を訴えることができない、という事情は考慮されるか？

⇒ 従来の裁判例では考慮されていない。

- 対価の支払は「承継時に一括して行う」という規程が使用者にもっとも有利なのか？

⇒ 裁判例からはそういうことになる。

とはいえ、「高額の対価がほしいなら退職して裁判をしろ」というのは、お互いに不幸な結論・・・

4項の「合理性」判断の際に不利に働きがち？

7．その他

ありがとうございました。

質問歓迎！メールでもお願いします。