

2014

HARVARD-YENCHING

INSTITUTE WORKING

PAPER SERIES

裁判事例にみる職務発明の価値—特許法 35 条
「相当の対価」について

A FAIR SHARE FOR EMPLOYEE INVENTION UNDER
ARTICLE 35 OF JAPANESE PATENT LAW

Maki Atsushi | Tokyo International University

A Fair Share for Employee Invention under Article 35 of Japanese Patent Law

Rieko Nishikawa
Faculty of Law, Keio University

Akira Rokusha
Keio Law School

Atsushi Maki
Department of Economics, Tokyo International University and Harvard-Yenching Institute

Abstract

In industrial societies, the allocation of profits from new technology, i.e. inventions, can cause disputes between inventor-employees and company-employers.

Regarding employee inventions, the right of invention is ascribed to employees, while firms claim patent rights on employee inventions. When a firm obtains a profit through using an employee invention, the employee may wish to receive a fair share of the profit on top of the agreed-upon salary. Disputes often arise due to differences between the employee and the firm over pecuniary evaluation of the employee invention. Article 35 of Japanese Patent Law admits the right of employees to receive extra compensation from firms.

This paper focuses on two cases of employee invention in Japan: one at Olympus and the other at Nichia. The former is important because it is the first Supreme Court judgment on employee invention. The latter is also important because of the huge size of the compensation agreement (20 billion yen (about \$200 million)), which the Local Court awarded to the employee for employee innovation. However, the High Court later reduced the amount to 600 million yen (about \$6 million) through a conciliatory process. The purpose of this paper is to explore the balancing point between firms and employees over patent rights.

裁判事例にみる職務発明の価値－特許法 35 条「相当の対価」について^(*)

西川理恵子（慶應義塾大学法学部教授）

六車 明（慶應義塾大学法務研究科教授）

牧 厚志（慶應義塾大学名誉教授・
東京国際大学経済学部教授・
Harvard-Yenching Institute）

目次

1. はじめに
2. 職務発明と特許権
 - (1) 職務発明とは－職務発明の特徴
 - (2) 発明者と特許権者－会社と発明者の関係
 - (3) 特許権と人格権－特許権の帰属はだれか
 - (4) 取り上げた裁判事例－特許権法 35 条の対価支払
3. 職務発明に関する基本的な事例
 - (1) オリンパス事件
 - (2) 日亜事件
4. 職務発明補償額の相場
5. 職務発明の経済学的考察
 - (1) 特許権市場
 - (2) 従業員と会社の立場の違い－従業員には寿命がある
 - (3) マクロの視点－技術立国と特許の役割
 - (4) 政策手段－リスクとインセンティブ（職務発明の必要性）
6. 結論

脚注

1. はじめに

日本の産業構造をみると、近年、サービス産業である IT 産業が目覚ましい成長を遂げている一方、製造業では、機械産業、電器産業、精密機器産業、化学産業等に生産性が高い。そして、その生産性の高さは会社の高い技術力に支えられている。高い技術力が維持できる

のは、大企業の研究開発部門の質の高さであるといわれてきた。研究開発部門の質の高さは、高い技術力を持った人材と研究資金、さらに技術力を保証する特許制度によって守られてきた。

特許庁の『特許行政年次報告書 2013 年版』によれば、2012 年の日本の特許出願件数は約 34 万件であるが、グローバル化の進展とともに日本の特許庁を受理官庁とした特許協力条約（正式な条約名は「1970 年 5 月 19 日にワシントンで作成された特許協力条約」）に基づく国際出願（PCT 国際出願）は 4 万 2000 件で前年比 12.7% 増になっている。この報告書から特許出願が 1 万件以上あった分野を挙げると 10 分野あり、（1）基本的電気素子（H01）：38842 件、（2）計算；計数（G06）22373 件、（3）医学または獣医学；衛生学（A61）：19827 件、（4）電気通信技術（H04）：17191 件、（5）測定；試験（G01）：17187 件、（6）電力の発電，変換，配電（H02）：10983 件、（7）写真；映画；光波以外の波を使用する類似技術；電子写真；ホログラフィ（G03）：10848 件、（8）光学（G02）：10701 件、（9）車両一般（B60）：10323 件、（10）有機高分子化合物；その製造または化学的処理；それに基づく組成物（C08）：10121 件等である。

会社別に 2012 年の特許出願件数順位を 10 位まで見ると、（1）パナソニック：8570 件、（2）トヨタ自動車：5594 件、（3）キャノン：5567 件、（4）東芝：4925 件、（5）三菱電機：4781 件、（6）富士通：3559 件、（7）リコー：3545 件、（8）本田技研：3463 件、（9）シャープ：3300 件、（10）日立：3032 件となる。

さらに『平成 25 年科学技術研究調査結果』（総務省統計局）によると、企業等による技術輸出対価受取額は平成 24 年（2012 年）で 2 兆 7210 億円、技術輸入対価支払額は 4486 億円、差し引き 2 兆 2724 億円の黒字になっている。このようにして、日本は科学技術の面でも黒字という観点で世界経済の中で一つの位置を占めている。

今回のテーマである「職務発明」は特許法（以下「法」という。）35 条が規定しており、次節で職務発明と特許権について説明する。（注 1）

2. 職務発明と特許権

（1）職務発明とは-職務発明の特徴

職務発明は日本の雇用制度と強く結びついている。大企業の学卒者は理系・文系にかかわらず、就職就社意識が高い。その要因としては、大企業は中小企業と比較すると（1）賃金水準が平均的に高い、（2）賃金以外の福利厚生施設、企業年金等の制度が充実している、（3）労働環境が整備されており、経営側から労働者への不当な圧迫が少い、などの特徴がある。資金力の小さい個人が仮に高い技術力を持っていても、起業する際には資金的な制約に直面

する。

アメリカ合衆国では、小規模でも高い技術力に裏打ちされ、将来的に高い収益性が可能だと予想される会社に対しては資金援助ができる金融市場がある。一例としてマイクロ・ソフトを立ち上げたビル・ゲイツの例がある。ハーバード大学の学部生であったビル・ゲイツは学部を中退して起業した。そして NASDAC という中小企業主体の株式市場で株式を発行し、設備投資資金を確保し、その結果、マイクロ・ソフトを世界企業に成長させた。

日本の場合、個人が起業して会社を大きくするという例は、トヨタやホンダなど少数の例である。技術者は、三菱・住友あるいは政府系の研究所に就職し、そこでサラリーマンとして技術開発に従事するという例が一般的であった。そしてその高い技術は、系列会社の中で上流から下流へと伝播していったのである。

このような事情は、職務発明に関する問題点を明らかにする。大企業に就職し「雇用」された優秀な技術者は、会社の方針に従って技術開発を行う。会社は実験施設や実験材料等を提供する。技術者は、会社が支払う賃金を生活資金とする。研究成果に新しい知見があれば、「特許」という形で当該技術の先取権を公的に登録する。特許に関して、発明した当該会社だけが使うだけでなく他社がその特許を使うと、当該会社は他社からロイヤルティを受け取る。他社は国内企業ばかりでなく外国企業の場合もある。

しかし特許を受けた時点では、当該特許が将来どのような市場価値を生むか不確実である。特許はそのどれもが商品化に成功するとは限らない。数多くある特許のうちごく一部が商品化され、市場に出回る。

商品化に成功した場合、職務発明に関する特許権は法 35 条により発明者である従業員が雇用されている会社に帰属するが、同条では職務発明をした従業員は自分の発明に対し相当の対価の支払いを受ける権利を有する。使用者が自分の職務発明により 500 億円の利益を得たとすればその 1%でも 5 億円、0.1%でも 5000 万円になる。そこで従業員は退職後、会社を相手に裁判を起こす動機付けが十分にある。今回の事例でも検討する「青色ダイオード」は例外的に商業ベースに乗り、会社に膨大な利益をもたらした。

今、職務発明裁判を起こした従業員の動機付けを考えてみる。前述のように会社でされる職務発明の数は膨大である。しかし、職務発明が裁判になるのは、職務発明の件数と比較すれば微小である。従業員の裁判への動機付けとしておおよそ以下の 3 点に集約されるだろう。その第 1 は、会社が発明規定等の名前で制度化している報償制度に関連して、報償額が世間の常識と大きく乖離している場合である。第 2 は、職務発明によってもたらされた会社への利益が自分の生涯所得と比較して極端に大きかった場合である。第 3 は、従業員が使用者(会社)に対し、金銭以外の待遇面での不満がある場合。たとえば職務発明によって膨大な利益

をもたらした従業者に対して会社が相応の貢献を認めず、研究環境に対し十分な手当をせず、研究計画や資材の発注等に対して余分なクレームをつけたような場合、あるいは従業者が行った職務発明に対する社会的名誉を認めない場合等々があるだろう。

もちろん会社にも1から3の動機付けに対して言い分がある。第1の動機付けでは、会社としては、将来的に当該特許が商業ベースで価値を生むか否かはわからない。とにかく特許権だけは確保したいが、その数は膨大であるから高額な報償金は支払えない。したがって、発明規定における報償額は、例えばオリンパス事件では特許出願1件につき3000円、登録補償として8000円、日亜事件では特許出願につき1万円、権利成立につき1万円といった額しか従業者に提供しないという理屈がある。仮に、将来的に当該特許が膨大な利益を生んだ場合には、特許の実施料収入に応じて会社の利益を分配することはやぶさかではないとするだろう。第2の動機付けに対しては、使用者は従業者を雇い生活の基盤を確保する機会を提供しているから、会社の利益と生涯所得は別個のものであるという意識があるだろう。第3の動機付けに対しては、雇用契約に基づいて職務発明を行っているのだから、賃金と職務規定以上の待遇を要求することは会社の研究開発部門以外の部署とのバランスもあり、特別待遇はできないという理由がある。このように使用者と従業員には、それぞれの言い分はある。そこで、従業者の職務発明が会社に大きな利益をもたらしたことが事実であった時に職務発明に関する裁判が起こる可能性は十分にある。

職務発明によって会社に大きな利益が出た場合、どのようにその貢献を評価し、発明者である従業員へ分配するかが職務発明裁判の争点となる。発明者は従業員として会社に「雇用」され、仕事に従事する。仕事の内容は、通常、会社が指示する。そこで従業員はプロジェクトを組み、予算案をたて、当該研究に必要な人材を確保し、会社の予算から設備、原材料を調達する。研究の結果、新しい知見・工夫が具体化されると、それを特許という形で公示する。職務発明では、発明者は従業者であるが、特許権は従業者から使用者（会社）に承継される（法35条3項）。そして従業者は使用者から「相当の対価」として報償金を得る（同条同項）というのが、法35条の趣旨でもある。（注2）

（2）発明者と特許権者（会社）の関係

今、経済学の分析わく組みを加味しながら、職務発明の意味、職務発明による対価の算定、投資リスク、市場の性質などを検討する。研究開発部門では経営会議で決定された方針に従って研究開発し、会社で行われた研究開発は、職務発明として会社が特許の出願をする（法29条）ことになる。一方、特許出願までには至らない職務発明の失敗例も多数ある。しかし職務発明として特許を受ける（法35条）としても、その発明を利用した製品が市場に出回

らないケースも多々ある。たとえば、その職務発明を製品化するために多額の設備投資を必要とし、会社として採算に乗らない場合がある。さらに、需要面での制約もある。職務発明によって作られた製品が市場性を持たなければ、職務発明を製品化しても、会社は採算が取れない。職務発明による製品が「新製品」の場合には、需要の先行きが見込めないことも多いが、特に時代を先取りした職務発明にはその傾向が強い。また改良発明であっても、従来の市場規模とその成熟度や生産ラインを変更する際にかかる投資額などにより、職務発明を製品化しないこともある。

このように、職務発明が製品化され商業ベースで採算に乗るためには、供給面と需要面の諸条件をクリアーする必要がある。

職務発明は、会社とその会社と雇用関係のある従業員が業務の一環として行った発明である。会社と従業員が雇用関係を持っていることは、従業員は会社に対して労働サービスの提供を行い(労働供給)、会社は需要した労働サービスに対して賃金を支払うことである。当然、職務発明に従事する従業員には賃金ばかりでなく、会社から職務発明に必要な設備、材料、スタッフが提供される。

会社には職務内容を定めた就業規則があり、それは労働基準法 9 章 (89 条以下) に規定されている。さらに職務発明について、報償規定などの名称で、優れた職務発明の対価として開発・研究部門の従業員に報償金を支払う制度がある。営業部門に対しても大規模なプロジェクトを受注した場合や大口の預金者を獲得した場合などで報償制度が適用されることもある。このようにして、会社は従業員のモチベーションを上げるため、いろいろなタイプの報償金制度を持っている。しかし、職務発明に対する報償金の額が職務発明から得られる会社の利益と比較して極端に低いのではないかと、という従業員の意識が職務発明裁判の根底にある。

職務発明は、特許を受けることにより、会社の利益を長期的に確保することができる。特許出願には、職務発明に従事した従業員以外に特許関係の出願業務を行う部署(例えば会社の特許部)との共同作業が必要となる。会社は、願書を作成する際には、周辺の特許を調査して、自社の職務発明が特許出願に値するか否かを検討する。また、出願に関連する費用や特許を受けた場合の特許料などを負担する。そこに、裁判所が、会社が職務発明に貢献する割合を多くの場合に 90%以上と判断する理由がある。仮に発明者が特許権の設定の登録までの手続きを自分一人または弁理士等の事務所を通じて行っただとすれば、それに要する時間と費用負担は多大である。

オリンパス事件の裁判において、「賃金は職務発明の『相当の対価』から控除すべきか。また、職務発明の過程で会社から提供される設備やノウハウは『相当の対価』から控除すべき

か」という争点が被告会社から提示された。従業員の研究・開発に属する業務は雇用契約で取り決められている。したがって、会社は、従業員に給与を支払う義務があり、多額の開発費がかかったとしてもその開発にかかった費用を会社が負担する義務がある。そこで、賃金や開発費用を職務発明による「相当の対価」から控除することはできない。労務費あるいは企業運営費用としてすでに処理済みだからである。

(3) 特許権と人格権

日本の特許法 35 条は、職務発明特許の専用実施権は会社（使用者）に帰属する。(注 2) そして特許を受ける権利は譲渡可能で、出願者と発明者は必ずしも一致しない。このような日本の職務発明の考え方とアメリカ合衆国の職務発明に対する考え方には相違がある。

合衆国憲法に基づき、アメリカの特許法以下の知的財産権は、その作成者（発明者）による独占を認めてきた。そしてその目的は、技術と文明の発達のためのインセンティブにあるというのが多数説である。その前提として自然権的な権利がある、という議論はあまりせず、憲法第 1 条 8 項 8 号を根拠に、発明した者や著作について、独占的な支配権が一定期間認められる、と解している。(注 3)

そして、この条項に基づいて立法された特許法には職務発明に関する規定は、置かれていない。この時点で、おそらく立法者は職務発明を想定していない。発明者が特許出願者であるべき、とするのである。ただし、特許出願できる発明者の定義はない。そして、職務発明の場合、特許出願権を誰が所有するかは、州法の問題として、即ち、コモンローの問題として扱われて、ほとんどの場合、雇用者がその特許権者となる。では、その場合、発明者はどのように取り扱われるのだろうか。

アメリカ合衆国ばかりでなく日本においても、特許法が制定された時代と現在では技術革新を巡る状況が非常に違っている。18 世紀から 20 世紀の初頭までは、エジソンに代表されるように、今で言う独立特許が主流であった。たとえば、蓄音機はエジソン一人の発明から創られた。しかし現在の発明は、個人の起業家によるものは少なくなっている。たとえば、ソニーのウォークマン開発は、ソニーの技術者集団によって、会社の費用で行われた。一つの技術開発をするのに、事業として会社が行う場合、技術者、または、発明者は、自らのイニシアティブでそれを行うのではなく、業務としてアサインされたことから、それを生み出す。また、それにかかる開発費用は会社が払う。

そのような場合、その所有権は誰が持つのが合理的であろうか。アメリカの判例は、圧倒的に会社に所有権を認める。その理由は、その発明に複数の者が関与した場合、たとえ共同特許を認めたとしても、その後の財産権としての処理が非常に複雑になる可能性があるから

である。持ち分権や、その処分を巡る予想すべき問題は想像するにあまりある。そのために結果的には、相応の賃金または、報償金を払うことで解決すべきであると考えるのである。

(Robert P.Merges, The Law and Economics of Employee Inventions 13 HJLT 1 (1999) 参照)

日本は、特許法が職務発明を認めた構造になる。それに対し、アメリカ法では、州法レベルで職務発明を巡る問題を解決しようとしているのである。では、基本的にどのような場合に職務発明となるか。米国職務発明には4つの条件がある。それらは「会社と契約した職務の内容」、「発明が行われる場所が会社内」、「発明に必要な材料の提供者が会社」、「職務が勤務時間内であること」であり、この中の一つが欠ければ当該発明は職務発明ではなく自由発明となる。また、米国では、発明に従事する従業者の報酬が経営者と同様に高額であり、かつ業績が上がらなければ従業者は容易に解雇される仕組みである。

(4) 取り上げた裁判事例-特許権法 35 条の対価支払

本論文で取り上げた日本における2つ事例は次のとおりである。[2]は民集掲載事案ではないが、重要であるから取り上げる。

[1] 補償金請求事件、最高裁判所、平成15年4月22日判決、民集57巻4号、477-561頁、(使用者オリンパス光学工業株式会社。以下「オリンパス事件」と呼ぶ)

[2] 特許権持分確認等請求事件、東京地方裁判所、平成14年9月19日中間判決、判例タイムズ No1109 (2003年3月1日)、94-108頁、(使用者日亜化学工業株式会社。以下「日亜事件」と呼ぶ)

特許権持分確認等請求事件、東京地方裁判所、平成16年1月30日判決、判例タイムズ No1150、(2004年8月1日)、130-159頁、(「日亜事件」)

裁判所判決文、東京地裁平成13(ワ)第17772号(インターネット:裁判所、裁判例情報)(「日亜事件」)

特許権持分確認等請求事件、東京高等裁判所、平成17年1月11日和解、判例タイムズ No1167 (2005年2月15日)、98-101頁、(「日亜事件」)

オリンパス事件が職務発明裁判の原型ともいえる。そして日亜事件では職務発明の補償額の大きさが話題となった。

3. 職務発明に関する基本的な事例

(1) オリンパス事件-当該職務発明に関するオリンパスの利益額5000万円の根拠

この事件で問題となった発明は、ビデオディスクプレーヤーにおいてディスクに記録した情報を読み取る（ピックアップする）装置の改良に関するものである。1審判決は平成11年（1999年）4月16日に東京地方裁判所で言渡され、原告・被告双方が控訴し、平成13年（2001年）5月22日に東京高等裁判所で判決がされた。そして1審被告であったオリンパスが上告し、平成15年（2003年）4月22日に最高裁判決が言渡されている。

1審原告は職務発明を行った元オリンパス従業員で、同被告はオリンパス光学工業株式会社（以下「オリンパス」とする）である。原告の請求は、「被告は、原告に対し、金2億円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」（民集オリンパス、504頁）である。そして当該請求は法35条3項に基いている。

原告の元従業員は昭和44年（1969年）5月にオリンパスに入社した。4年後の昭和48年（1973年）ころから昭和53年（1978年）まで5年間にわたり研究開発部に所属し、ビデオディスク装置の研究開発に従事し、昭和52年（1977年）に「ピックアップ装置」を発明した。この発明はオリンパスの業務範囲に属し、原告の職務に属する職務発明である。オリンパスは自社の「発明考案取扱規定」に基いて原告から本件発明について特許を受ける権利を承継し、昭和53年（1978年）1月5日に特許出願（法36条1項）をして、出願公開（法64条1項）されたのは昭和54年（1979年）7月25日である。そして本件特許権は、特許出願の日から20年を経た平成10年（1998年）1月5日に終了した（法67条1項）。

職務発明では使用者が特許権を承継する一方で、職務発明をした従業者は一定額の報償金を受け取る。しかし原告の不満は、自分が受けとった報償金の総額が商品化された製品の売上げに比べ少なすぎるという点にあった。原告は本件発明に関してオリンパスから昭和53年（1978年）に出願補償として3000円、平成元年（1989年）に登録補償として8000円、平成4年（1992年）に工業所有権収入取得時報酬として20万円の合計21万1000円を受取った。

原告の不満の一端は、原告が1審において、オリンパスは「ソニーほかライセンシーから、本件発明及び諸限発明の対価として受領した金額は、以下のとおりである。平成2年4月から同3年3月まで14億0100万円、平成3年4月から同4年3月まで18億6700万円、平成4年4月から同5年3月まで20億7400万円、平成5年4月から同6年3月まで22億0400万円、以上合計75億4600万円」（民集オリンパス、507頁）と主張していることから想像できる。（注4）

原告は平成6年（1994年）11月末日でオリンパスを退職した。その後平成7年（1995年）3月、オリンパスを相手に製品売上げから得られるオリンパスの利益から自分の対価相当分の受取りを要求する裁判をおこした。1審判決は、4年後の平成11年（1999年）4月15日

に言渡された。

1 審判決は、以下のとおりであった。

主文

- 1 被告は、原告に対し、金 228 万 9000 円及びこれに対する平成 7 年 3 月 23 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 2 訴訟費用は、これを 50 分し、その 1 を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

オリンパス事件に関する裁判の争点は次の 3 点である。

- ① 相当対価の額はいくらか
- ② 発明考案規定により、原告の対価請求権が制約されるか
- ③ 原告の請求権は時効により消滅したか

3 つの争点に対する地方裁判所の判断をみると、争点①について「(一) ①本件発明は、諸限発明の利用発明であり、本件発明の実施には、諸限発明の実施が前提となること、②被告とピックアップ装置の製造各社との間のライセンス契約においては、本件特許も対象とされているが、各社との交渉では、被告の有する特許権の中で諸限特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許は重きが置かれていなかったこと、③本件特許に関しては各社は実施を否定しており、現に、対象となる期間の特許料収入の多くを占めるソニーは、諸限特許の満了後は、ライセンス料の支払いは諸限特許に対するものである旨主張して、被告に対して実施料を支払っていないこと、④別紙各社製品目録記載の各社製品について、諸限発明はすべての製品に用いられているが、本件発明は、松下電器産業、パイオニア、日立製品については、実施されておらず、必ずしも、CD 装置の多くに確実に組み込まれているとはいえないこと、⑤本件発明については、当初出願の記載が変更されているため、要旨変更を理由として、本件特許が無効とされる可能性も否定できないこと、⑥仮に当初出願の記載が変更されないままであれば、各社のピックアップ装置は、これを実施したと評価される可能性が低いこと等の諸点を総合すると、本件発明によって被告が受けるべき利益額としては 5000 万円と解するのが相当である。(原文改行) なお、原告は、CD 装置の国内総生産額を基礎として被告の受けるべき利益額を算定するべきであると主張するが、右主張を採用するに足りる証拠はない。

(二) さらに、原告の当初の提案内容は、各社のピックアップ装置には採用されていないものであったが、これを被告特許担当者を中心とした提案で大幅に変更した結果、各社のピックアップ装置の一部がこれを侵害する可能性が高い状況になったこと、本件発明は、原告

が発明当時に職務上担当していた分野と密接な関係を有するものであること、その他の事情を考慮すると、本件発明がされるについて被告が使用者として貢献した程度は 95 パーセントと評価するのが相当である。

(三) そうすると、本件発明により被告が受けるべき利益額 5000 万円から被告の貢献度 (95 パーセント) に相当する金額 4750 万円を控除すると、原告が受けるべき職務発明の対価は 250 万円となること、右金額から既に被告が原告に支払済みの 21 万 1000 円を控除した残額は、228 万 9000 円となる。」(民集オリンパス、516-517 頁)

争点②について「被告は、職務発明について、勤務規則等により、発明者が使用者たる会社に譲渡する場合の対価を、あらかじめ定めているところ、これに従って処理されたものについては、改めて個別的に請求することはできない旨主張する。(原文改行)しかし、被告規則については、被告が一方向的に定めた(変更も同様である。)ものであるから、個々の譲渡の対価額について原告がこれに拘束される理由はない。この点、被告は、原告が、被告の諸規則等を遵守する旨の誓約書を提出していることから、原告が相当対価の請求権を放棄したものとみるべきであると述べるが、原告が、就職時に、このような包括的な内容の記載された書面を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関する何らかの合意が形成された、あるいは、相当対価の請求権の放棄がされたと解する余地はない。その他、被告は、被告規則が原告を拘束する根拠を何ら明らかにしていないので、原告(ママ、正しくは被告)の前記主張は失当である。結局、法 35 条が、職務発明に係る特許権等の譲渡の対価は、発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度を考慮して定めるべきことを規定した趣旨に照らすならば、勤務規則等に発明についての報償の規定があっても、当該報償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(下線著者)ものと解するのが相当である。(原文改行)また、被告は、被告規則を設けて処理したことの合理性、必要性を云々するが、そのような点は、前記の解釈を左右するものとはなり得ない。」(民集オリンパス 517-518 頁)

争点③は「争いのない事実及び証拠(甲 2 ないし 4)によれば、被告規定においては、原告が本件発明をした昭和 52 年当時から、職務発明について、出願時、登録時及び工業所有権収入取得時等に分けて、報償を行う旨定められていたこと、被告規定は数回にわたり変更されていること、被告は、平成 2 年から同 7 年までの間に、ソニー外数社とライセンス契約を締結したこと、被告は、平成 2 年から、本件発明も含めて実施料に係る収入を得ていること、本件発明については、平成 2 年 9 月 29 日改正後の規定に基づき、工業所有権収入取得時報償が、平成 4 年 10 月 1 日に支払われたことが認められる。(下線著者)(原文改行)以上によれば、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 日より前にお

いては、算定の基礎とする工業所有権収入の額は、必ずしも明らかでなく、また、原告が被告からいくらの報償額を受け取ることができるか不確定であったといえることができるから、右同日までは、原告が法に基づく相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得ない状況であったといわざるを得ない（なお、被告規定は、法律上、原告を拘束するものではないが、この点は、相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得る状況となった時期についての前記判断に影響を与えるものではない。）そして、本件訴訟が提起されたのは、平成7年であるから、未だ右時点から10年が経過していない。したがって、法に基づく相当対価請求権については消滅時効は完成していないと解すべきである。」（民集オリンパス、518頁）

このようにして、第1審は終了した。しかし元従業員、オリンパス両者とも判決には不服であった。元従業員は金額に対して、オリンパスは支払そのものについて不服であった。原告、被告とも高等裁判所に控訴した。2審判決では内容について1審判決と同旨であった。2審判決は、以下のとおりであった。

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は、各自の負担とする。

1審被告オリンパスは高裁判決を不服として最高裁に上告受理申立てをした。上告受理申立て理由は3点あり、第1点が「原判決の特許法35条3項4項の解釈と適用の誤り」、第2点が「判決に影響を及ぼすことが明らかな最高裁平成12年4月11日判決違背」、第3点が「民法166条の解釈－消滅時効の起算点」である。

第1点について、最高裁の判断は以下のとおりであった。

「特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法29条1項参照）、職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下「特許を受ける権利等」という。）の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である。すなわち、(1) 使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること（同法35条1項）、(2) 従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた条項が無効とされること（同条2項）、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効とされること、(3) 従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること（同条3項）、(4) その対価の額は、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につき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こと（同条4項）などを規定している。これによれば、使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め（以下「勤務規則等」という。）において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないことができる。しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条3項、4条所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである（下線著者）。したがって、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」（民集オリンパス、480-481頁）

最高裁判決には、上告受理申立て理由に書かれた第2の判断がされていない。それは民事訴訟法318条3項（「第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理申立て理由に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。」）からである。

第3点について、最高裁の判断は以下のとおりであった。

「1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当の対価の支払を受ける権利を取得する（特許法35条3項）。対価の額については、同条4項の規定があるので、勤務規制等による額が同項により算定される額に満たないときは同項により算定される額に修正されるのであるが、対価の支払時期についてはそのような規定はない。したがって、勤務規則等に対価の支払い時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができないというべきである。そうすると、勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払う

べき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点と解するのが相当である。

2 本件においては、上告人規定に、上告人が工業所有権収入を第三者から継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨が定められていたこと、上告人が、平成2年10月以降、本件発明について実施料を受領したことは、前記第1の2のとおりである。そうすると、上告人規定に従って上記報償の行われるべき時が本件における相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となるから、被上告人が本件訴訟を提起した同7年3月3日までに、被上告人の権利につき消滅時効期間が経過していないことは明らかである。

3 所論の点に関する原審の上記第1の3(2)の判断は、結論において正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

第4 なお、第1審判決主文第1項に明白な誤りがあることがその理由に照らして明らかであるから、民訴法257条1項により主文のとおり更正する。」(民集オリンパス482-483頁)

最高裁判所では消滅時効の開始時点を、1審原告受け取りの平成4年(1992年)10月1日ではなく、平成2年(1990年)10月以降としている。それは被告の工業所有権収入取得時報償規定が平成2年(1990年)9月29日に改訂されたからである。しかし、平成2年(1990年)であっても平成7年(1995年)3月3日までには5年があり、消滅時効は成立していない。また、最高裁判決の主文2項は、1審原告が2億円の支払いの請求と2億円これに対する遅延損害金の支払いを請求し、1審は、その一部を容認したのであるから、残部についての請求を棄却しなければならないにもかかわらず、これをせず、高裁もそのことを見落とししていたから付された。

最高裁判決の主文は、以下の通りであった。

主文

- 1 本件上告を棄却する。
- 2 第1審判決主文第1項を次のとおり更正する。

「一 被告は、原告に対し、228万9000円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」

- 3 上告費用は上告人の負担とする。

ここで裁判所が「本件発明によって被告が受けるべき利益額としては5000万円と解するのが相当である。」(民集オリンパス517頁)とする根拠を検討する。

今、本件発明に関連するライセンス料につき、会社名として原告・被告ともソニー、アイワ、ケンウッド、シャープ、ビクター、三洋、松下、パイオニア、日立をあげている。ただしアイワとケンウッドはソニー製品を使っている関連でライセンス料をオリンパスに支払っている。(注5)

裁判所では本件発明について会社ごとにライセンス料の内容を検討した。それが表1に示される。

表1 ライセンス契約

	契 約	被告の主張	裁判所 (本件発明)
ソニー	ライセンス契約	諸限特許・本件特許	×
アイワ	ソニー製品		
ケンウッド	ソニー製品		
シャープ	ライセンス契約 (交渉中)	本件特許実施	×
ビクター	ライセンス契約 (交渉中)	本件特許実施	×
松下	ライセンス契約 (交渉中)	実施なし	×
パイオニア	クロスライセンス契約	実施なし	×
日立	クロスライセンス契約	実施なし	×
三洋	ライセンス契約	本件発明実施	○

表1にあるように、裁判所はライセンス契約について、三洋だけに本件発明の有効性を認めた。しかし、ソニー、シャープ、ビクターについては、オリンパスが本件発明の利用を認めているにもかかわらず、裁判所は本件発明の有効性を認めなかった。

ここで本件発明によるオリンパスの利益を5000万円とした根拠が明らかになる。「民集オリンパス」には会社別の実施料受取額がない。しかし75億円のうち三洋だけに本件発明の実施を認めたこと、また諸限発明が基本特許であるという前提で本件発明の「寄与率」等を考慮し、オリンパスが本件発明によって受ける利益を5000万円と認定したのである。

次に本件発明に対するオリンパスの貢献度を考慮している。裁判所はオリンパスの貢献度を95%と認定し、 $5000 \text{ 万} \times (1 - 0.95) = 250 \text{ 万円}$ を本件発明者の発明価値としたのである。計算上のことであるが、原告は本件発明が10億の価値つまりライセンス料の13.3%の価値があるといったが、裁判所は0.03%の価値しか認めなかったのである。実質敗訴といえる。

(2) 日亜事件 - 200億円が6億円になった経緯

この事件で問題となった発明は、青色発光ダイオードに使用する窒化ガリウム半導体結晶膜の製法に関するものである。1審判決において職務発明に対する補償額として200億円という前例のない高額が出された点と、控訴審において裁判所から和解勧告が提示された金額が6億円であったこと、そして、6億円は200億円という1審判決に比較すれば、大幅な減少額であるが、補償額として6億は高額という点で注目をされた。

1審原告は元従業員で、1審被告は日亜化学工業株式会社（以下「日亜」とする。）である。原告の請求は、以下のとおりである。

1 主位的請求

(1) 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、持分1000分の1の移転登録手続きをせよ。

(2) 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 予備的請求（その1）

(1) 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、持分1000分の1の移転登録手続きをせよ。

(2) 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 予備的請求（その2） 被告は、原告に対し、200億円（注：原告は、中間判決の後、予備的請求の額を20億円から200億円に拡張した。）及びこれに対する平成13年8月23日（訴訟提起の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

日亜事件の一つの特徴として、1審判決が出される前に中間判決が出されたことがある。

(注6)

中間判決では原告の主位的請求、予備的請求（その1）、予備的請求（その2）でどれが裁判での請求として妥当であるのか判断をしている。具体的には、この事案が職務発明か自由発明かどちらかということについて裁判所は職務発明に関する事案であるということを確認したのである。中間判決の主文は、以下のとおりであった。

主文

別紙特許権目録記載の特許権に係る発明についての特許を受ける権利が被告に承継された旨の被告の主張は、理由がある。

原告の主位的請求と予備的請求（その 1）は職務発明のわく組みを超えた請求であるが、予備的請求（その 2）は職務発明の範囲での請求である。

中間判決文による事件の経緯は、「原告は、平成 2 年 9 月ころ、窒素化学物半導体結晶膜の成長方法に関する発明である、本件発明を発明した。（本文改行）被告会社は、同年 10 月 25 日、本件発明につき原告を発明者、被告会社を出願人とし特許出願をし、平成 9 年 4 月 18 日、被告会社を特許権者として設定登録（特許第 2628404 号）を受けた。」（日亜中間判決、96 頁）。通常の職務発明に関する事例においては、上記手続きによって職務発明の要件が満足され、特許法 35 条と被告会社発明規定との関係、「相当の対価」、消滅時効の成否が争点になるが、今回では、元従業員である発明者と使用者の間で取り交わした「譲渡証書」書類が無効であるか有効であるかが争点となっている。

裁判所の判断は「本件発明は、被告会社の業務範囲に属し、その従業員である原告の職務に属する行為として行われたものであるから、特許法 35 条にいう職務発明に該当する。」（日亜中間判決、101 頁）としたうえ、譲渡証書については、「従業員と被告会社との間の黙示の契約について（原文改行）また、前記認定事実によれば、被告会社においては、昭和 60 年以前から、従業員による発明・考案については、被告会社名義で出願・登録がされており、従業員もそのような状況を認識していたものであるが、このような被告会社の取扱いは、昭和 60 年改正社規第 17 号により社規として明文化されて昭和 60 年 6 月から施行され、従業員においても同社規の内容を認識している状況の下において、従前と同様に被告会社名義での出願・登録がされる状況が継続されており、従業員の間からそのような取扱いに対して異議が述べられることもなかった。これらの事情を総合すれば、遅くとも平成 2 年に本件発明がされる前までには、従業員と被告会社との間で、職務発明については特許を受ける権利が被告会社に承継される旨の黙示の合意（停止条件付き譲渡契約）が成立していたと認めるのが相当である。したがって、このような黙示の合意に基づいても、本件発明についての特許を受ける権利は、被告会社に承継されたものと認めることができる。」（日亜中間判決、103 頁）そこで原告は「特許法の規定の趣旨に従った『相当の対価』を請求することができるものである。」（日亜中間判決、107 頁）「本件発明についての特許を受ける権利が被告会社に承継され、本件特許権が有効に被告会社に帰属していることを前提として、特許法 35 条 3 項、4 項に基づいて相当対価を請求する予備的請求（前記第 1 の 2、3）についての審理を行うべきものである。」（日亜中間判決、108 頁）となった。

中間判決の 1 年半後に 1 審判決が言渡された。第 1 審判決の主文は、以下のとおりであった。

1. 被告は、原告に対し、200 億円及びこれに対する平成 13 年 8 月 23 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
2. 原告のその余の請求を棄却する。
3. 訴訟費用はこれを 10 分し、その 1 を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4. この判決の第 1 項は、仮に執行することができる。

当該判決では「相当の対価」を決めることが課題であった。裁判所の判断を検討する。この判決文には競合会社からのライセンス契約等の特許権収入が記されていないから、被告会社 1 社が専有した特許であるとし、そこで本件特許権の設定登録時（平成 9 年 4 月 18 日）を考慮して、期間を 3 期に分け、

第 1 期：平成 6 年から 8 年（特許権の設定の登録前売上計上期間）

第 2 期：平成 9 年から 14 年（特許権の設定の登録後地裁裁判中間判決までの期間）

第 3 期：平成 15 年から 22 年（地裁裁判中間判決後特許満了までの推定売上期間）

特許出願は平成 2 年 10 月特許権存続期間満了日は平成 22 年 10 月 25 日である。そして第 3 期については、「平成 15 年以降の売上については、①GaN 系 LED の市場全体の成長率、②被告会社の市場占有率、及び③被告会社の成長率を、下記のとおり推測する（甲 122）。（日亜 1 審、153 頁）そしてこれはトーマツ鑑定による数値である。

	上記①	同②	同③
平成 15 年（2003 年）	45.4%	52.2%	34%
同 16 年（2004 年）	30.6%	49.8%	25%
同 17 年（2005 年）	17.1%	47.4%	11%
同 18 年（2006 年）	14.3%	44.9%	8%
同 19 年（2007 年）	18.6%	42.5%	12%
同 20 年（2008 年）	16.7%	40.1%	10%
同 21 年（2009 年）	16.7%	37.7%	10%
同 22 年（2010 年）	16.7%	35.2%	9%

平成 9 年 4 月 18 日を基準とした相当対価を算定するための基礎となる売上高合計額は、1 兆 2086 億 0127 万円（日亜 1 審、154 頁参照）と認定し、「独占の利益」を算定するのに、競合他社 2 社に本件特許発明の実施を許諾した場合を想定し、その場合に得られる実施料収

入を算定した。「仮に被告会社が本件特許発明の実施を競業会社である□□及び■■に許諾していれば、上記(2)の売上高のうち少なくとも2分の1に当たる製品は、□□及び■■により販売されていたものと認められる。(原文改行)次に実施料率が問題となるが、(中略)仮に□□及び■■に本件特許発明の実施を許諾する場合の実施料率は、少なく見積もっても、販売額の20%を下回るものではないと認められる。」(日垂1審、155頁)そして「被告会社が本件特許発明を独占することにより得ている利益(独占の利益)は、1208億6012万円と認められる。」(日垂1審、155頁)つまり、1兆2086億0127万円×0.5×0.2である。さらに被告の貢献度を50%と認定し、原告が被告会社に対し本件発明についての職務発明の相当対価をして請求することができる金額は、604億3006万円であると算定した。

また、消滅時効については、消滅時効期間10年の基準を決定すると、平成9年4月18日ころが時効の起点となり、平成15年までの期間では消滅時効は完成していないと判断している。

被告は控訴した。知財高裁和解勧告書が出されたのは、平成17年1月11日であった。和解額は6億0857万円(以下の文章では切りよく6億円とする)と遅延損害金が2億3534万円であった。遅延損害金を除いた原告・被告に対する和解案6億円について検討する。1審判決が200億、実際上の数値は600億円であったものが、どのような理由でその1%の6億円になったのであろうか。和解書によると、

- (1)実施料率を20%から平成8年まで10%、平成14年まで7%、それ以降4.9%(調整年0.7)と変更した。
- (2)平成15年以降の売上予想額について、平成6年から平成14年までの平均金額とした。
- (3)発明者貢献度を50%から5%に変更した。

ここで知財高裁和解勧告書別紙を表2として掲示し、平成15年以降の売上金額合計予測値から「相当の対価」250,591,271円の計算手続きをフォローすると、

201,973,160,000円(クロスライセンス契約までの売上金額)÷9(平成6年から14年の9年)×9(有力特許の平均残存期間)×0.7(調整率)×0.5(すべての職務発明の独占的实施による売上割合)×0.07(合計実施料率)×0.05(発明者の貢献度)=247,417,121円(クロスライセンス契約後の売上金額)(注7)

表2 知財高裁和解勧告書別表のまとめ

				(参考)
売上金額	独占的实施による	実施料率	発明者貢献度	相当の対価
(単位1000)	売上割合			(万円)

平 6 年	439,000	0.5	0.1	0.05	109
平 7 年	1,755,000	0.5	0.1	0.05	438
平 8 年	3,852,000	0.5	0.1	0.05	963
平 9 年	8,975,000	0.5	0.07	0.05	1570
平 10 年	14,360,950	0.5	0.07	0.05	2513
平 11 年	20,876,910	0.5	0.07	0.05	3653
平 12 年	34,625,200	0.5	0.07	0.05	6059
平 13 年	45,867,300	0.5	0.07	0.05	8026
平 14 年	71,222,520	0.5	0.07	0.05	12463
(合計)	201,973,160				35794
相当の対価	357,987,530 円				
平成 15 年以降	250,591,271 円				
総合計	<u>608,578,801 円</u>				

以下で知財高裁和解勧告書も含め、「相当の対価」に対するいくつかの検証を行ってみる。対象はトーマツ鑑定書、新日本監査法人鑑定書、平成 15 年以降日亜化学有価証券報告書（慶應義塾図書館データ・ベース、eol（有価証券報告書）よりデータ採取）を利用する。はじめに予想売上について検討する。ここでは平成 15 年以降日亜化学有価証券報告書を使いながらトーマツ鑑定書に上げられた予想値の合理性について検討する。日亜予想売上高と現実売上高について原系列（割引率による調整済みでない系列）を比較した結果が表 3 に挙げられている。

表 3 平成 15 年以降の日亜予想売上高と現実値（原系列）

平成	西暦	予想売上高 (億円)	現実値	予想成長率	現実成長率	乖離率
14	2002		909			
15	2003	1214.13	1565.70	34(%)	72(%)	0.77
16	2004	1511.97	1690.96	25	8	0.89
17	2005	1684.95	1511.10	11	-11	1.11
18	2006	1827.81	1518.43	8	0	1.20

19	2007	2049.98	1433.40	12	-6	1.43
20	2008	2255.42	1411.81	10	-2	1.59
21	2009	2472.36	1267.39	10	-11	1.95
22	2010	2203.50	1969.50	9	55	1.11

合計（平成 15 年から平成 22 年）

1 兆 5220 億円 1 兆 2368 億円 1.23

（注）平成 14 年は現実値、乖離率は予想値/現実値である。

表 3 が基礎データの原系列となり、これについて知財高裁和解勧告書の表にある割引率による調整を行うと、表 4 のようになる。

表 4 割引率を利用した調整系列

	売上高 (現実値)	調整売上金額 (単位千円)	相当の対価 (実施料率 7%)	相当の対価 (実施料率 4.9%)
6	1994	439,000		
7	1995	1,755,000		
8	1996	3,852,000		
9	1997	8,975,000		
10	1998	14,360,950		
11	1999	20,876,910		
12	2000	34,625,200		
13	2001	45,867,300		
14	2002	71,222,520		
		(以下単位億円)		
14	2002	909	712.22	
15	2003	1565.70	1168.34	2.044
16	2004	1690.96	1201.73	2.103
17	2005	1511.10	1022.77	1.789

18	2006	1518.43	978.79	1.712	1.198
19	2007	1433.40	879.98	1.539	1.077
20	2008	1411.81	825.45	1.444	1.010
21	2009	1267.39	705.73	1.235	0.864
22	2010	1591.78	843.78	1.476	1.033
「相当の対価」合計（平成15年から平成22年但し平成22年は日割り）				13.324	9.337

(注) 割引率（中間利息）は5%である。算式は $P=V(1+0.05)^{-n}$
ただし P は割引現在価値、V は表示価値、n は 1997 年を 0 とする。また、平成 22 年日割り
計算は $P \div (1+0.5 \times (295/365))$

表 3 と表 4 からわかることは、第 1 にトーマツ鑑定書の予測値の正確さである。トーマツ鑑定書は市場全体の売り上げを基礎的な数値とし、当該市場の成長性、当該企業のマーケットシェア等を利用して予想値を推定している。しかし現在時点（2014 年）では最終的に必要とする当該企業の売上高は、有価証券報告書の記載からわかるため、有価証券報告書を基礎データとして使っている。ここでトーマツ鑑定書による予測値と現実のデータを比較すると、乖離比率が 1.230 となり、これは予想値が現実値より 20%程度過大評価されていることを意味する（表 3 を参照）。当該市場が新製品の市場であり、市場の動向を予測することが困難であることを考えると、8 年間にわたる予想値として十分な精度を持っていると評価できる。また、現実値を使うと、平成 15 年以降の相当の対価の合計が知財高裁で採用した 4.9%の割引率を使っても 9 億円以上の「相当の対価」が得られた。しかし、実施料率 4.9%が妥当な値か否かについては検討を要する。ちなみに知財高裁和解勧告書では 1.3%の実施料率となるが、これは実施料率マニュアルと比べても低い値である。『実施料率第 5 版』（発明協会研究センター編、2003 年、発明協会）によれば、「電子・通信用部品」の平均実施料率平均はおおよそ 3.5%である。

いま、トーマツ鑑定書と関連して新日本監査法人の問題点について言及する（日垂 1 審、143-145 頁；147 頁；150-152 頁；155-156 頁参照）1 審判決別紙相当対価算定について被告の主張によると（1）平成 6 年 12 月期から平成 13 年 12 月期までの税引き後当期利益累計：233 億 3800 万円、（2）1993 年（平成 5 年）以前の研究開発費：-52 億 6300 万円、（3）研究資産の未償却残高：-72 億 7900 万円、（4）自己資本コスト累計：-122 億 8600 万円、

(5) 合計：－14 億 9000 万円（損失）となっている。仮に平成 13 年に日亜化学が会社の廃業を決め清算した場合には負債超過であるということから、「相当の対価」を支払う理由がないという結論になる。しかし、当該企業は廃業したわけではなく、平成 14 年以降も存続していたのである。平成 14 年以降の売上等が考慮されていない（日亜 1 審、156 頁参照）理由から裁判所が新日本監査法人の鑑定書を採用しなかったことには合理性がある。

4. 職務発明補償額の相場

表 5 は「職務発明における従業者補償制度の適正化に関する提言」（社団法人電子情報技術産業協会、法務・知的財産権総合委員会・特許委員会、2002 年 11 月 1 日）の表 3 各社の補償額（2001.12. 18、日経新聞等）から取り出した表である。

表 5 職務発明報償額

会社	報償金額	備考
オムロン	最大 1 億円	業界基準、売り上げ 10 億円以上
持田製薬	最大 1 億円	
三共	最大 6000 万円	売上高に応じて支給
第一製薬	最大 5000 万円	
ソニー	上限なし	
花王	最大 1000 万円	年売上 50 億円以上が条件
日本化薬	売り上げの 1%	
旭化成	最大 1000 万円	
住友化学	約 1000 万円	上限なし

上記表 5 から、会社は報償額について模索をしていることがわかる。そこで、オリンパスと日亜が報償規定に従って発明者に支払った金額をまとめると、

表 6 オリンパスと日亜が発明者に支払った金額
オリンパス

出願補償	3000 円
登録補償	8000 円
工業所有権収入取得時報償	20 万円
合計	<u>21 万 1000 円</u>

日垂	
特許出願	1 万円
権利成立	1 万円
合計	<u>2 万円</u>

地方裁判所の判決における認容金額、250 万円（報償額 21 万円）、知財高裁における和解勧告書（判例タイムズ No1167（2005 年 2 月 15 日）、98－101 頁参照）の 6 億円（報償額 2 万円）と比較すると、大きなギャップがある。それと同時に、現在の日本経済における「職務発明」の役割を考慮すれば、職務発明に関する適切な評価を法律と経済の側面から早急に提示する必要があることが、明確になる。

そこで、次節で経済学からのコメントをいくつかの側面から述べよう。

5. 職務発明の経済学的考察

（1）特許権市場

特許の実施の許諾に係わるライセンス契約の締結は、特許の実施を許諾する会社（A 社）と特許の実施を許諾される会社（B 社）の「相対（あいたい）取引」である。特許の実施を許諾する A 社と特許の実施を許諾される B 社は、ライセンス契約を締結し、B 社は A 社にライセンス料（ロイヤリティ）を支払うことになる。

特許の実施を許諾された複数の会社（B 社、C 社、D 社等々）の間で実施料率等（ロイヤリティ料率等）が同一になれば、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」に違反する疑いがある。実施料率ガイド等の公表資料によれば、実施料率は分布で報告され、平均値あるいは中央値等と同時に実施料率には「ばらつき」（分散）があることが分かる（発明協会研究センター編『実施料率第 5 版』、2003 年、発明協会、淵邊善彦・吉野仁之・寺内章太郎・長谷部智一郎『ロイヤリティの実務詳解』、2012 年、中央経済社、帝国データバンク『知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査報告～知的財産（資産）価値及びロイヤリティ料率に関する実態把握～』、平成 21 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、平成 22 年 3 月、参照）。

特許の実施を許諾する対価について、経済理論をベースに検討する。ある特許について、特許を実施したい会社（需要者）が職務発明に係わる特許を受ける権利を従業員から譲渡され当該特許を取得している会社（供給者）に対し特許を実施したい旨申し出る。その際に、需要者は当該特許実施に係わるライセンス料の「留保需要価格」を持っており、また供給者は「留保供給価格」を持っている。（注8）

相対取引では、「留保需要価格」が「留保供給価格」より高い場合に、取引をするインセンティブが生じる。その理由を簡単な例で説明する。いま、A社は従業員がした職務発明について特許を受ける権利を承継し、特許出願をして特許権を取得しているとする。A社は、特許を実施したいB社がライセンス料を1億円以上支払うなら、B社との間でライセンス契約を締結し、特許の実施を許諾しようと考えている。この場合、A社の「留保供給価格」は1億円である。一方、特許を実施したいB社は、A社に対しライセンス料を2億円までなら支払うと考えているとしよう。この例では、B社の「留保需要価格」は2億円である。

供給者Aは1億円以上のライセンス料が支払われるなら特許の実施を許諾してよいと考え、また需要者Bはライセンス料が2億円以下ならライセンス契約を締結し特許の実施をすることを考えているから、この交渉は可能になる。どこにライセンス料が決まるかは、需要者と供給者の交渉次第ということになる。またさらに、需要者が2社（B社とC社）の場合であっても、B社とC社でライセンス料が一致する必要はない。次に職務発明裁判を起こした元従業員と会社の立場の相違を見よう。

（2）従業員と会社の立場の違いー従業員には寿命がある

会社は、破産などをしない限りイモータル（不死）である。一方、従業員はモータルである。会社に雇用された従業員の典型的なライフ・サイクルは、20歳代に就職し、定年まで仕事に従事し、退職後は年金生活に入るというパターンである。60歳で退職すると、その後20年間は自分の余暇時間になる。裁判が趣味でない限り、時間・費用の面から裁判を行う負担は大きい。今回のような裁判になると、地裁、高裁、最高裁と長ければ10年以上の時間を費やすことになる。また費用面では、訴訟費用を用意する必要がある。「民事訴訟費用等に関する法律」によれば、仮に請求金額が1億円とすると、訴えの提起に32万円の印紙代、6億円では182万円の印紙代を用意し、控訴の提起では訴えの提起の1.5倍、上告の定期または上告受理の申立てには訴えの提起の2倍の印紙代を必要とする。それに加え弁護士費用等も加算される。老後の余暇時間が削られるばかりでなく、金銭的負担もあり、例え数千万円の退職金があっても、老後の生活にとって大きな不安材料になる。

一方、会社はイモータルであるから、業務として裁判にあたる従業員がいて、個人的なス

トレスは少ないといえる。しかし、裁判に負けて補償金を支払う場合には、金銭的負担ばかりでなく、投資家の当該会社への評判を悪くすることによって会社の存続が危ぶまれる場合も起こりうる。

このような観点から見れば、会社としても従業員としても職務発明等のトラブルは退職前に決着しておくことが望ましい。そのためには、会社にとっても従業員にとっても満足できる職務発明規定等を用意することが必要になる。また従業員は、職務発明に関する法律的な知識を身につけておくことである。特に従業員が法律的知識を持つことは必要不可欠であろう。会社・従業員両者とも特許法を意識せず、職務発明の手続きが「暗黙の了解」でできているような場合、広く「契約」という視点から、将来的に国の内外において職務発明に係る裁判が起こる可能性を示唆する。裁判にならないために明示的な契約をしておけば、会社・従業員とも時間的・金銭的な無駄を避けることができる。

さらに、会社は誰のものかということについて言及する。会社は誰のものか、会社は誰のためにあるかという問題提起に対して、職務発明を通じて考えさせるところがある。経済学では、「会社は誰のものか」という問いには「株主」という解答が正しい。しかし、近年コーポレート・ガバナンス論で議論になる「会社は誰のためにあるか」という問いに対しては「株主」以外に別の解答もある。IR（インベスターズ・リレーション）では、会社は株主のためばかりでなく、従業員のため、あるいは地域社会のためなど、社会的責任を強調することも多い。会社が従業員のためにもあるとすれば、従業員の就業意欲を維持するためには職務発明に関する明確な報奨制度を確立することが重要であり、それは会社にとってもメリットがある。

（3）マクロの視点－技術立国と特許の役割

日本の経済力を支える一つの要素として「技術立国」の視点がある。技術立国によって国際競争力を維持するためには、製造業の生産性を上げる必要がある。そこで技術に対する保護として特許制度を有効に機能させる制度を作ることは、国全体として重要な政策的意味がある。

ライセンス契約として、特許を受ける権利を取得している会社と特許の実施を許諾された他社にはいくつかのライセンス契約の方法がある。具体的には（1）個別ライセンス契約、（2）包括ライセンス契約、（3）包括クロスライセンス契約、（4）無償ライセンス契約などがある。契約の仕方は会社の属する産業あるいは業界の状況によって多様な形態があるが、特に技術革新の波が速い産業では包括クロスライセンス契約が広く行われている。

仮にA社が特許の実施を許諾すると、A社にはライセンス料が支払われる。そこで、職務

発明に係わる会社の「相当の利益」から従業者への「相当の対価」に対する算定が問題となり、そこでは職務発明に係わる発明者の貢献度が重要な要素となる。発明者の貢献度に対しては、(1) A社がこれまでに蓄積したノウハウの取扱い、(2) 研究者同士の協力の度合いなどが争点になる。そして、会社と従業員の間で「発明者への対価」について両者の合意が得られない場合には裁判となるのである。特に会社の売上に大きく貢献した特許の場合には、従業員が請求する金額も高額となり、会社にとっても経営上のリスクの一つになる可能性が高くなる。従業員は請求額の満額を手に入れたいと考えているが、会社にとって経営上のリスクを少なくするために、会社はできるだけ従業員への対価支払額を少なくしようと報償金の額を低く押さえ込む方策を取り、会計上の処理などを考慮することがあるかもしれない。しかし、職務発明に対する「相当の対価」を正しく評価し、「相当の対価」を補償する適切な方策を検討するという「リスクを織込んだ制度」について考えることが、今後、一層重要視されよう。

(4) 政策手段ーリスクとインセンティブ（職務発明の必要性）

職務発明に係わる技術開発にはリスクがある。具体的なリスクとして、「開発に成功するか否かのリスク」、特許を実施し製品化するために会社が工場等の設備にコストをかけたが、そのコスト代を回収することができなくなるリスクに関する「投資リスク」、そして特許を実施した製品が消費者に認められ収益を生むか否かの「需要リスク」等である。一方、会社内で研究開発のインセンティブがなければ、会社の成長は望めない。職務発明の根底には従業員の開発に対するインセンティブが必要不可欠である。従業員が職務発明をし、会社が特許を受ける権利を承継し、それを自社製品の品質向上に役立てる。さらに他社に特許の実施を許諾し、他社から自社にライセンス料が支払われる。こうした経路がひいては一国の経済成長につながり生活水準の向上に役立つことになる。

日本の現状として研究開発が会社内部で行われ、個人の自由発明のウエイトが少ないということを考慮すると、職務発明が日本の技術力を支える基礎的な要素であることは間違いない。このような背景を考慮すると、職務発明の権利は発明者に属さずすべて会社に属するとする法制化の流れは、日本の技術力を弱くするだろうという観点から不適切である。この理由の根本は、優秀・高度な発明は職務発明から生まれ、それを支えているのは従業員という被雇用者であるからである。

もし将来的に会社が職務発明に係わる特許を受ける権利を従業員から承継せず、職務発明は初めからすべて会社の権利とすることが可能になるという環境を作るためには、日本社会に個人のレベルで自由な発明が可能であるような土壌を作ることであろう。そのためにはエ

ンジェルといわれる投資家群が必要であり、また発明のために必要な資金提供が容易になる金融市場が整備されなければならない。さらに発明について特許出願をして特許権を取得するために必要な書類整備や特許出願手続きを発明者に代わって代行するコンサルティング会社が多数出現することなどが条件となる。このような条件整備がアメリカ合衆国並びに諸外国と同等にまでならなければ、競争力の面から後れを取るのは必定である。しかしクリアすべきハードルは高く、その実現には時間がかかるだろう。

そこで、現行の日本経済の雇用システムにおける職務発明の重要性を前提条件として、従業員に対する報酬制度はどのような形が会社と従業員にとって合理的であろうか。会社の側から (1) 報償金の額が短期的に確定しない、(2) 万が一多額の報償金を支払わなければならない局面では、その手当てができないこともあるなどの問題点を克服できるものであることが望ましく、従業員の側からは、報償金制度があっても報償金自体が少ないという点を克服できるしくみが望ましい。

職務発明を適切に評価するには、会社と従業員の主張と反論にあるように、いろいろ考えなければならない要因がある。特許を受けることは新しい技術の開発であるが、特許出願から始まり特許を受けるまでにはそれなりのペーパー・ワークが必要となり、会社に特許部といった専門の部署を必要とする。また、特許を受けた後でも、それが商業ベースに乗るのか、どの程度の規模で需要が喚起されるのかなどは特許を受けた後でも不確定なところがある。

今回裁判事例に示されたように、一定の基準によって職務発明の対価についてその金額が確定された。裁判事例による職務発明の対価について、もっとも単純な個別ライセンス契約の基本的な「相当の対価」の算式では、

$$\text{相当の対価} = \text{ライセンス契約額} \times \text{寄与率 (当該特許にかかわる会社の受け取る利益)} \\ \times (1 - \text{会社の貢献度}) \times (1 - \text{共同研究者の貢献度})$$

であった。

職務発明裁判では (1) 相当の対価の算定が問題であったが、その先の問題として、(2) 使用者は従業者に相当の対価をどのような形で支払うかということが残されている。会計学・金融論を含めた広義の経済学では、(1) に関する価値の評価方法として「インカム・アプローチ」、「コスト・アプローチ」、「マーケット・アプローチ」、「リアル・オプション・アプローチ」などがある。(上林敬宗「金融仲介と知的資産」、堀江康熙編著『現代金融の経済学』、日本評論社、2003年、127-150頁参照) 今回の裁判事例では主として「インカム・アプローチ」を採用し、その他の方法を利用していた。「インカム・アプローチ」は特許の収益力

を計算し、その割引現在価値を計算する方法である。また「コスト・アプローチ」は現在の知的資産を再取得するために必要なコストを計算する方法、「マーケット・アプローチ」は類似の知的資産の取引実績から価値評価をする方法である。現時点では、職務発明の評価方法として、裁判所が採用した基本型を基準にしながら、場合に応じて、外国特許を考慮し、また包括クロスライセンスを考慮した方法等が適切であろう。

そこでこのような算式を利用し職務発明の対価が確定したという前提のもとにおいて、その金額をどのような方法で発明者に支払うかということが上に述べて次の問題(2)であり、以下で2つの解決策を提示する。

第1は、ストック・オプションの導入である。ストック・オプションは **executive stock option** あるいは **employee stock option** ともいわれ、会社役員や従業員が、期間を限定されかつあらかじめ決められた価格で自社株購入を行使できる権利である。会社には多額のボーナス支払いのために用意する現金が必要でなくなり、従業員にも自分の会社への貢献が直接株価に反映するから労働のインセンティブが生まれることになる。しかし、前提条件として、ストック・オプションによる自社株購入数の評価それ自体が正確かつ明確でなければならない。評価システムが正確かつ明確でなければ、従業員の労働意欲低下につながる要因ともなる。

現状を見ると、ストックオプション制度は存在するが、利用されている範囲は経営者の賞与や従業員の高額ボーナスの支払い手段等に限られており、職務発明に対しストックオプションを制度化している企業はあってもその利用は少ないように見受けられる。職務発明の報酬にストックオプションを利用するというのを制度化するためには、少なくとも裁判所が「相当の対価」を評価した方法に準じ、職務発明がなされた際の報酬及び特許が実用化された際には売上高に応じて毎年、従業員に相応の利益還元をすることである。これにより、従業員の発明に対するインセンティブが維持され、会社も元従業員から退職後に大きな金額を請求されることはない。

経営者報酬支払にストック・オプションが利用されることがある。会社の役員報酬と職務発明報酬には類似点があり、両者とも企業利益が上がっている場合には、その報酬は上がって当然である。ソニー等の企業では職務発明の報償金は0から無限大までである(表5参照)。このように考えれば、従業員の職務発明に関して、売上高に応じた報償金を提供することが会社にとっても問題点を少なくする方策として妥当であろう。そして、役員報酬に比べれば、合理的客観的な算式が判例と経済理論からでき上がっているから、この算式を基礎にして、今後の経済環境の変化に応じて算式に合理的な改良を加えることが妥当であろう。

第2の可能性を提示する。それは、「特許権の証券化」である。具体的には特許権を金銭的

に評価した後、特許権を証券化し投資家に分割して保有してもらう方法である。もちろん、証券は売買の可能性を含んでいる。このスキームは不動産取引などでも利用されているが、職務発明に関連して、どのような形で投資家に職務発明の具体的な内容に関する情報とその対価に関する情報を提供できるか、また、どのような格付け機関がこれらの情報を提供するのかなど、今後解決しなければならないハードルはいくつかある。

6. 結論

本論文では「職務発明」にかかわる日本の代表的な2つの裁判事例を調べた。それらはオリンパス事件と日亜事件であった。職務発明裁判の争点は、職務発明を行った従業員が当該発明から受け取る「相当の対価」の評価にあった。職務発明裁判では、職務発明を行った従業員が、会社の発明規定等により報償金等の形で金銭的な報償を受け取ることが明記されてはいても、その金額が「相当の対価」として合理的かどうかについて争われたのである。

元来、法 35 条によって、職務発明は発明者として従業員が登録されるが、職務発明の専用実施権は使用者（会社）に帰属することになっている。言うなれば、発明の名誉は従業員に属し、発明の金銭的実利は会社（使用者）が享受することになる。従来では、職務発明にまつわる金銭的な問題は大きなものではなかった。発明者の名誉を称える方法として、金銭のウエイトは小さく、会社の表彰制度や、従業員が発明の過程を学位請求論文に纏め上げ、従業員の母校等に提出することによって、理学博士や工学博士の学位取得等の形があった。しかし、時代とともに会社に入る前に博士学位を取得した従業員のウエイトが上がり、学位取得のモチベーションは低下し、その一方で当該特許を使用した製品から得られる金銭的実利が極端に大きい職務発明も出てきた。会社の受け取る実利が上がり、職務発明による旧態依然の報償制度が時代にそぐわなくなるにつれて、職務発明に関する裁判が多くなったのである。

このような社会状況の下で、まさに職務発明に対する「相当の対価」をどのように評価するかという点が問題となった。今回の論文は、「相当の対価」を判決・和解の具体例と経済学双方から検討し、合理的な評価を結論として得ようというものである。「相当の対価」を評価する場合には、会社サイドでは従業員が行った職務発明に対する価値評価制度（発明規定等）に関わり、従業員サイドでは、金銭的な問題に関して会社の行った価値評価に対して十分満足の得られる結果であるかを問うとともに、会社が従業員の研究開発プロジェクトに対し満足のいく環境や待遇を提供してきたかを問う問題とも関連していた。会社が従業員の満足いく環境や待遇を提供していれば、裁判まで行くケースはなくなることもある。

オリンパス事件は職務発明裁判の初期の事件であった。判決結果を見ると、認定額は原告

請求額とは比べ物にならない少額であり、相当の対価の観点からは実質敗訴であったといえるが、相当の対価が少なくとも会社の職務規定では不十分であることを判決で明らかにしたという点で画期的であった。このオリンパス事件の結果を踏まえて、日亜事件の1審判決の6億円という高額な「相当の対価」への評価となるのである。日亜事件ではトーマツ鑑定と新日本鑑定で会社の利益評価に関して、一方は高額なプラス他方はマイナスというようにその値に大きな相違があったが、経済学のコスト概念に戻って考えれば、どちらに合理性があるかの結論は明らかであった。そして裁判所も経済理論と同じ判断をしていた。

一方法律学から見ると、日本の職務発明は、アメリカ合衆国の特許に関する考え方と比較すると、アメリカ合衆国においても特許権は元来発明者のものであるが会社との契約によって実質的には会社に帰属するという点で、形式的な結論は日本の職務発明と軌を一にする可能性が高い。しかし、合衆国憲法に規定されている個人の「知識の創造」を享有する（発明に関する独占権）ということを考えて、アメリカ合衆国の職務発明では、基本的に「人」を大切にするという理念が色濃く存在することが明らかである。従業員は会社に雇われてはいるが、従業員の創造性は別に評価するという考え方である。日本の場合は明治時代に諸外国に倣って法制度を整備したときに、ややもすると個人を尊重するという民主主義の根本原理を置いてしまい「仏を作って魂入れず」という面が無きにしも非ざるといえよう。今日、日本国憲法第3章（10条から40条）の基本的な人権の尊重（11条）、個人の尊重、幸福の追求権、公共の福祉（13条）をもう一度考える必要がある。

個人を尊重するという観点は、経済学にも共通する理念である。経済学では市場を「財・サービス市場」、「労働市場」、「金融市場」に分ける。一般的には流動性の差としてそれぞれの市場特性を説明する。つまり、流動性が最も高いのが金融市場、次が財・サービス市場、最も流動性が低い市場が労働市場となる。労働市場では、一般的に、個人の移動には一世代（30年）かかるといわれる。しかし、次のように労働市場が他の市場と大きく異なる性質を持っていることは、教室ではあまり説明されない。それは、財・サービス市場や金融市場では財・サービス、金融資産といった人間が作りだしたものを扱うが、労働市場は、人間の生活そのものに影響するからである。従業員は家族を持ち、家族の生活を賄うために労働する。このために労働市場では、人間を「もの」として扱ってはならない理由がある。上に述べた日本国憲法第3章は経済学者も基本的に考えておくべき社会科学の基本的枠組みである。

「相当の対価」認定に使われる算式は、今後の新しい事件によって修正される可能性を持つという点から将来的に不変であるということは言えない。しかし、職務発明に関する相当の対価における合理的な算定基準を示すことが、特許法関連の分野における最善策である。そのためには法理論と経済理論の双方から理論的整合性を求める作業をすると同時に、様々

な事例を検討することや裁判事例を積み重ねるなど、経験的な事実を集積することが重要になる。

本論文では、職務発明に関する「相当の対価」について裁判事例に基づいて評価を与えた。「相当の対価」を評価するためには、法律学と経済学の概念を共用する必要があると同時に対価の具体的数値を示す必要がある。

裁判事例による職務発明の対価について、もっとも単純な個別ライセンス契約の基本的な「相当の対価」の算式は、以下のようであった。

$$\text{相当の対価} = \text{ライセンス契約額} \times \text{寄与率 (当該特許にかかわる会社の受け取る利益)} \\ \times (1 - \text{会社の貢献度}) \times (1 - \text{共同研究者の貢献度})$$

この算式の中で、相当の対価の最終結果を得るためには「当該特許にかかわる売上高」に関する割引現在価値の計算等が必要となった。

職務発明裁判では相当の対価の算定が問題であったが、使用者が従業者に相当の対価をどのような形で支払うかという問題が残されている。本論文では、ストックオプションを利用することを第一に提案した。現時点では最適な方法であるが、今後さらに適切な方法が考え出されるかもしれない。

昨今、職務発明に関し職務発明はすべて会社に帰属させたほうが会社の将来的な従業員に対する支払いリスクを回避でき、安定的な会社経営に益するという議論がある。この議論の根底には従業員は「人」か「もの」かという哲学的な問題が存在している。日本国憲法や合衆国憲法を基準にすれば、従業員は「人」であり、憲法に保障された権利を持っている。これに基づけば、昨今の職務発明に関する改正論は合理的ではない。職務発明の成り立ちとして、会社が業務命令として特定の技術開発等を従業員に指示する。従業員はその指示に従って会社から費用の提供を受け、発明に従事する。発明には個人的な才能が必要で、誰でもが発明に成功するわけではない。当該プロジェクトが失敗した場合は、従業員に責任があるのではなく、会社がプロジェクト提案を間違えたからである。また、発明に成功した場合には、会社も当該職務発明により利益を得ることになり、その利益の一部は職務発明を行った従業員に分配することに不合理はないだろう。まさに会社と従業員にとって「ウィン・ウィン」の関係となる。そして「相当の対価」に関する原資はストック・オプションが妥当であろうというのが今回の結論になる。

今後も職務発明裁判が行われ、様々な事例ごとに固有の状況が審理の過程で明らかになるが、それらを法律学的にも経済学的にも合理的な結論をもたらすために一つの契機になり、職務発明の価値に対してさらに議論が発展することを希望してまとめとしたい。

注

(*) 本研究にあたり、西川理恵子、六車明、牧厚志は J S P S 科研費 2 6 3 8 0 3 6 8 (研究代表者：牧厚志) の助成を受けている。また六車明は平成 2 5 年度慶應義塾学事振興資金による研究資金補助を受けている。

(注 1) 広く「知的財産法」という範囲から考えると、知的財産法には特許法(発明の保護)、実用新案法(考案の保護)、意匠法(意匠の保護)、半導体回路保護法(半導体回路保護)、種苗法(植物新品種の保護)、著作権法(著作物の保護)等が存在する。(田村善之『知的財産法』5版、有斐閣、2010年参照)。

本論文では、法 35 条で定義されている「使用者」と同じ意味で「企業」、「会社」と使うことがある。また同法「従業者」も「従業員」と使うことがある。

(注 2)

平成 1 6 年(2004 年)6 月 4 日に公布された同年法律 79 号により職務発明を含む特許法の大改正が行われ、改正法は平成 1 7 年(2005 年)4 月 1 日から施行された。職務発明に関する改正前の条文は以下のとおりである。

3 5 条 1 項 使用者、法人、国または地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員(以下、「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするの至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の業務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 項 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、

相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

4項 前項の対価の額は、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。

そして、この改正により、3項の次に新たに4項が加わり、旧4項は5項に繰り下げられ、以下のようになった。35条1項から3項に改正はない。

新4項 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、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を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

5項 前項の対価についての定めのない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3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。

(注3)

合衆国憲法第1条8項8号、議会の権限の中に、「一定の期間著作者および発明者にその著作および発明に関する独占権を保障することにより学術及び技芸の進歩を促進すること」がある。

Article I: Section 8: 8: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writing and Discoveries;

(注4)

1審は諸限発明が基本発明であり、諸限発明は平成7年10月31日に存続期間が満了したと認定した（民集オリンパス、513頁）のである。

(注5) 「包括ライセンス契約」と「包括クロスライセンス契約」の区別について、包括ライセンス契約は、許諾の対象となる特許権を特定することなく、特定の種類の製品毎に、場合によっては製品分野毎に、あるいは将来に生じる特許も含めて包括的にライセンス契約を締

結するものである。そして、包括クロスライセンス契約とは、互いに包括ライセンス契約を交わして、往々にして金銭の授受を行わない契約をいう。(田村、前掲書 340 頁参照)

(注6) 民事訴訟法 245 条は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数额について争いがある場合についてその原因についても、同様とする。」と規定している。

(注7) もし 250,591,271 円を正しいとする平成 6 年から平成 14 年までの売上金額合計は 2,045,643,029 円である。

(注8) 相対取引を「留保需要価格」と「留保供給価格」という概念で説明する。需要者は商品をできるだけ「安い」価格で購入したい、供給者はできるだけ「高い」価格で販売したいと考えている。そこで「留保需要価格」と「留保供給価格」それぞれについて、以下のような定義をする。

需要者がある商品を購入する際に、支払ってもよいと考える最高額を「留保需要価格 (p^{rd})」とよび、供給者がある商品を販売する際に、受け取ってもよいと考える最低額を「留保供給価格 (p^{rs})」よぶ。このときに、ある提示された価格を p とすると、需要者について

「 p が留保需要価格 (p^{rd}) より大きければ、需要者はその商品を購入しない。」

一方、

「 p が留保需要価格 (p^{rd}) より小さいか等しければ、需要者はその商品を購入する。」

また、供給者について

「 p が留保供給価格 (p^{rs}) より小さければ、供給者はその商品を販売しない。」

一方、

「 p が留保供給価格 (p^{rs}) より大きい等しければ、供給者はその商品を販売する。」

という帰結が、行動の結果として観測されることになる。