

職務発明特許権の放棄後に得た利益が 使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例

東京地裁平成20年3月31日判決 平成18年(ワ)第11664号
補償金請求事件 一部認容，一部棄却（控訴）
判例時報2020号138頁

吉 田 広 志**

【要 旨】

本判決の特徴は、職務発明について従業者が受ける対価の算定のベースとなる「使用者が受けるべき利益」（以下、適宜「受けるべき利益」）の算定に関し、使用者によって発明が実施された場合には、問題となっている特許権を放棄した後も、競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は、事実上、引き続き排他的利益を受けることが可能であり、相当対価の算定の対象となると判示したところにある。

従来の裁判例は、放棄等特許権消滅後に生じた使用者の利益を受けるべき利益に算入するもの、しないものに分かれている。しかし本稿は、インセンティブ論の下、職務発明を承継した使用者には発明の利用について高度の裁量を与えるべきという観点から、使用者が競争上合理的に行動している限り、使用者が得た利益は、そのまま「受けるべき利益」と推認すべきと考えている。反対に、従業者に支払うべき対価を安価に抑えるために、競争上の不利を承知の上で特許権を放棄したような場合はおよそ合理的行動とはいえず、算定の対象から除外すべきでないと考えている。

本判決は、使用者が特許権を放棄した理由について検討した後に結論に至っており、その点から支持すべきものと考えられる。

<参照条文> 特許法（平16法79号による改正前のもの）35条

【事 実】

被告Yは精密計測機器及び半導体製造装置メーカーである。

原告Xは、昭和42年4月にYに入社した後、量産工場における加工・組立工程内の自動化装置の機械開発設計に従事し、昭和56年から切断機部門の責任者となった。その後、平成6年、Yの技術研究所の副所長に異動し、半導体材料加工全般の研究及びウェーハ平面加工技術の研究に従事するようになり、平成10年、Yの特許室長に異動し、Yグループの知的財産権の管理及び渉外業務全般に従事するようになった。平成16年8月、XはYを定年退職したが、平成18年2月まではYの嘱託社員として勤務していた。

Xは、平成3年、当時の部下であったBと共

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 北海道大学大学院法学研究科 准教授
Hiroshi YOSHIDA

同で次の発明を行い、Yに対し、平成4年1月13日ころ、本件特許を受ける権利を譲渡した。その後、本件発明に関しX及びBを発明者とする特許権が設定登録された。

発明の名称 半導体ウエハの面取方法

特許 番号 第2876572号

出願年月日 平成3年11月28日

登録年月日 平成11年1月22日

特許請求の範囲

請求項1：回転する半導体ウエハの周縁に回転する砥石を当接して半導体ウエハの周辺を研磨する半導体ウエハの面取方法において、前記砥石の回転軸を半導体ウエハ外周の接線方向に傾けて半導体ウエハの周縁を研磨することにより、前記砥石の砥粒運動方向を前記半導体ウエハの研磨面に対して傾斜させることを特徴とする半導体ウエハの面取方法。

請求項2：（省略）

Yは、「発明・考案取扱規定」に基づき、出願補償金、登録補償金各3,000円を各時点でXに支払った。

Yは、本件発明をYグループに属する完全子会社Aに無償実施させたが、他社には実施許諾していない。Aは、本件特許を実施したウエーハ面取機を製造販売した。Yは、平成18年8月4日付けで本件特許権を放棄し、同月22日付けで登録が抹消された。

Xは、平成16年改正前の特許法（以下、単に「特許法」）35条3項に基づき、Yに対し、上記特許を受ける権利承継の相当の対価の一部として、金2億円の支払を求める訴えを提起した。

【判 旨】

「…使用者等は、当該権利（筆者注：Y特許権）を放棄することによって、以後、当該発明の実施を独占することができなくなる一方、競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応

の期間内は、事実上、引き続き当該発明による独占の利益を受けることが可能であることにかんがみれば、当該発明の実施製品の売上高は、上記相応の期間内を限度として、相当対価の算定の基礎とすることができると解するのが相当であ…る。

…ヘリカル研削技術によって、研削面粗さ精度が向上することは本件発明以前から公知であったところ、本件発明は、砥石軸を傾けるという単純な機構であって…、砥石も一般に広く流通しており…、競合他者が本件発明そのものを実施することは容易であると考えられること、本件特許権の放棄当時、その残存期間は約5年間であったこと、競合他者において本件発明を実施したい旨の強い要望を示す証拠は認められないことなどにかんがみれば、上記相応の期間は、約6か月間と認めるのが相当である…。」

「…具体的に、本件発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の額を計算すると、13億0,071万0,890円 [売上高]×0.4 [超過売上高の割合]×0.05 [実施料率]×(1-0.9 [使用者等の貢献度])×0.8 [共同発明者間での原告の貢献度]=208万1,137円（1円未満切捨）となる。

上記…のとおり、Yは、Xに対し、本件発明の出願補償金及び登録補償金として合計6,000円を支払っているから、上記208万1,137円から6,000円を控除した207万5,137円が、未払の相当対価の額となる。」

【研 究】

1. はじめに

特許法35条4項の「使用者が受けるべき利益」をどのように算定するかは、同条3項の従業者が受ける対価を算定するための出発点ともいえる問題である。承継した職務発明を使用者自身が実施した場合には、近時の裁判例は、使用者が上げた利益全体を「受けるべき利益」とは考

えていない。

すなわち、職務発明に関し使用者は法定の通常実施権を取得できるため（特許法35条1項）、たとえ特許を受ける権利を承継しなくとも、すなわち特許権者になれなくとも実施をすることは可能である。したがって、使用者によって発明が現実には実施された場合には、使用者が受けるべき利益とは、この通常実施権による利益を超える利益（超過利益）と考えられている¹⁾。

もちろん、この超過利益がないと判断されれば、従業者もいわゆる実績報奨に相当する分の対価を受け取れないことになる。他方、この超過利益は、特許を受ける権利を承継したことによって生じる事実上の利益と解されており、必ずしも特許権の設定登録があった後から特許権が消滅する前、すなわち法的に排他的実施が保障されている期間には限られない。

もともと特許法35条が単に「発明」と規定するのみで「特許発明」と規定していないことからわかるとおり、従来より特許性のない発明や出願されなかった発明（ノウハウ）についても、額はわずかとはいえ、対価が生じるというのが裁判例の立場であった（東京地裁判昭和58年12月23日判決無体裁集15巻3号844頁〔連続クラッド装置〕他²⁾）。

たとえば、出願公開後、特許権設定登録までの期間は特許法65条による出願公開にかかる補償金請求権が行使できることから、事実上（ある程度の）排他的地位にあることを理由として、その売上げの1/2について、受けるべき利益の算定対象とした東京地裁平成16年2月24日判決判例時報1853号38頁〔工業的晶析法（味の素）〕があり、以降、多くの裁判例がこの立場を支持している³⁾。

2. 従来 of 裁判例

それでは、放棄を含め、特許権消滅後の利益が対価算定の対象となるかどうかについて判断した裁判例を見てみよう。

(1) 概観

知財高裁平成18年11月21日判決 最高裁HP（以下、最高裁HP）（平成17年（ネ）第10125号）〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審（大塚製薬）〕は、特許権放棄後、放棄しなかった場合の存続期間満了日までの期間に予想される利益を使用者の受けるべき利益として算入した最初の事案である。この事案では、特許権は平成17年5月18日に放棄によって登録が抹消されたが、放棄しなかった場合の存続期間満了日は平成24年7月10日であった（なお、放棄に至った理由は不明）。このような事情の下、裁判所は、「…使用者等が取得した特許権をその後放棄したことは、…当該発明の実施を排他的に独占しうる地位を取得することによって受けることができる利益の額を左右するものではない…」として、具体的には、放棄前の4年8カ月の利益（5,564万円）を基礎として、放棄後から放棄しなかった場合の満了日までの7年1カ月の想定利益の70%を放棄後の利益（5,910万円）と算定した。

東京地裁平成19年4月18日判決 最高裁HP（平成17年（ワ）第11007号）〔簡易レタリングテープ作製機1審（ブラザー工業）〕は、問題となっている4件の特許権がいずれも年金不納付により消滅している。この事案で裁判所は、4件のうち2件については無効理由を有するから不納付には合理的理由があり、1件については無効理由はないものの対象製品の販売額が少なく、かつ減少しているから不納付には合理的理由があるとしたが、残りの1件については無効理由もなく、かつ売上げに寄与していたといえることができるから、消滅しなかったものとして超過利益を算定している。

控訴審である知財高裁平成21年6月25日判決 最高裁HP（平成19年（ネ）第10056号）〔同2審（ブラザー工業）〕はより使用者に厳しく、上記4件の特許権の年金を納付しなかったのは従業

者による本件訴訟提起後の事情であり、少なくとも職務発明の対価算定に当たっては、その権利放棄をもって従業者に対抗し得ないと解し、権利消滅後の期間についても超過利益の発生を観念し得るといふ。無効理由の存在や対象製品の売上げ減少といった1審で年金不納付の合理的理由とされた事情についても、本件訴訟提起後の事情であることを重視して、合理的理由とは認めなかった。

他方、これらの裁判例と異なり、大阪地裁平成19年7月26年判決 最高裁HP(平成18年(ワ)第7073号)[エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)]は、年金不納付により実用新案権を消滅させたことは、権利者において独占的利益が皆無になっていたことの証左であるとして、他の事情も加味しつつ、当該権利によって使用者が受けるべき利益はない、と判断した。

知財高裁平成20年5月30日判決 最高裁HP(平成19年(ネ)第10077号)[f-V変換器2審(日立製作所)]も同様で、年金不納付による権利の抹消は、対象製品を実施していなかったことを窺わせる事情の1つとして参酌している。

(2) 小括—「抽象的価値」か「事後的価値」か—

このように、放棄(年金不納付による消滅も含む。以下同じ。)に関しては、裁判例は放棄後の利益を「使用者が受けるべき利益」に含めるかどうかについて、結論において異なる立場をとっている。これは、何が原因なのだろうか。

まず、ほとんどの裁判例が出発点としているのは、大阪高裁平成6年5月22日判決 知的裁集26巻2号356頁[中空糸巻付きガット2審]をそのまま肯定した最高裁平成7年1月20日判決 判例工業所有権法[2期版]1297の43頁[中空糸巻付きガット上告審]である。ここでは、使用者の受けるべき利益は、使用者が特許

を受ける権利を承継した時に客観的に定まるといふ判断が示されている。これについては単なるレトリックに過ぎないとの批判もあるが⁴⁾、以後の判決は基本的にこの立場を踏襲している。もっとも、発明が現実に実施され利益が上がっている場合は、それらの事情を十分に考慮に入れて受けるべき利益を算定することが合理的だとも述べており⁵⁾、現実を無視して受けるべき利益が算定されるわけではない。

したがって受けるべき利益を評価するにあたって、仮想的になりがちな承継時の「抽象的価値」と、現実の売上げによって証明される「事後的価値」と、どちらをどれだけ重視するのかという均衡点の置き方によって、特許権の放棄をどのように評価するのか変わってくるということになる。

「抽象的価値」を重視するのであれば、発明の価値それ自体が最重要のファクターとなる一方、当該発明が利用される競争環境や業界事情といったものはそれほど評価されず、裁判所としては、平均的な使用者であれば職務発明をどのように利用するのかという、仮想的な使用者を措定した上で算定をする傾向が強くなる。この立場だと、現実の使用が職務発明の利用に大きく失敗し、利益をまったく得られなかったとしても、発明の客観的価値には影響しないことになる。もちろんこれは逆に作用することもある。想像以上に大きな売上げがあったとしても、承継時に見込まれる価値に変わりはないということでもある。従業者の対価請求権を自然権と考えると、発明の価値は「抽象的価値」であるという結論が導かれやすい。

他方、「事後的価値」を重視するのであれば、放棄後は超過利益を得られないことになるから、放棄したかどうかで受けるべき利益は変動することになる(もちろん、放棄した途端に超過利益が得られなくなるかどうかについては論は分かれる)。この立場は、発明活用について

使用者の裁量を広く認める立場であるともいえ、従業者が受ける対価は、承継の代償というよりは使用者利益の分配という意味に近くなり、対価が現実の事情に左右される傾向が強くなる（「事後的価値」を強調した裁判例として、大阪地裁平成21年1月27日判決 最高裁HP（平成18年（ワ）第7529号）[カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式（マルコ）]⁶⁾。

ではここで挙げた裁判例は、「抽象的価値」と「事後的価値」のどちらを重視しているか。前掲 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審（大塚製薬）]、前掲 [簡易レタリングテープ作製機2審（ブラザー工業）] が前者の立場であることは明白だろう。もちろん、放棄後の想定利益の計算は、現実を得た利益から推測しているので、「抽象的価値」を重視するといってもあくまで相対的なものに過ぎない。前掲 [簡易レタリングテープ作製機1審（ブラザー工業）] は、放棄に至った事情によって区別しており、中間的な立場といえるかもしれない。

他方、前掲 [エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（ホシデン）]、前掲 [f-V変換器2審（日立製作所）] は相対的には後者寄りであるものの、完全に「事後的価値」だけから判断しているかという点、そうとも言い切れない。なぜなら両判決とも、放棄したから排他的利益がない、と断じているわけではなく、使用者が放棄したということは、権利維持のコストを上回るだけの利益が上がっていないという事実を推認させる婉曲的な事実であると位置付けているからである。

このように考えると、全体的には裁判所は承継時の「抽象的価値」を評価する傾向が強いことになるが、具体の事案で特許権を放棄する行為がどう評価されるかは、まさしくケースバイケースということになる。

3. 学 説

それでは、学説はどうか。

この点に触れている学説は少ない。従業者へ支払うべき対価が高騰することを使用者が恐れたために意図的に特許権を放棄したような場合は、放棄がなかった場合に見込まれる売上げを予想し、それをベースとして対価とすべきといった説⁷⁾がある他、前掲 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審（大塚製薬）] の結論を支持するという見解⁸⁾があるくらいである。

4. 本判決の検討

(1) 分 析

それでは本判決を細かく見ていこう。

まず本判決は抽象論として、「…承継時に予想された以上に使用者等が利益を上げることができた場合であっても、通常、その利益の額が相当対価の算定の基礎とされるのであるから、特許権が放棄され、それ以降、使用者等が独占の利益を享受し得なかった場合には、そのことも算定の基礎として考慮するのが、衡平かつ相当である…」と述べている。ここだけ切り出して見てみると、本判決は「事後的価値」を比較的重視する立場のように見える。それでは当てはめはどうか。

当てはめでは、「使用者等は、…競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は、事実上、引き続き当該発明による独占の利益を受けることが可能である」と述べたうえで、技術的には平凡な発明であること、他社からのライセンス申込み等はなかったこと、特許権の残存期間は約5年だったこと等を挙げ、事実上の排他的利益を受ける期間について、放棄後6ヶ月に限定している。

これらの理由で、放棄後対価算定の基礎となる期間がわずか6ヶ月に過ぎないと考えているなら、かりにもっと画期的な発明であるとか、放棄時においても他者からライセンスを申し込

まれるような競争上優位に立てる発明であれば、もっと長い期間（たとえば出願日から20年経過時まで）、対価算定の基礎と判断される余地もあったかもしれない。

いずれにしても本判決は、前掲 [エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（ホシデン）]、前掲 [f-V変換器2審（日立製作所）] ほどではないにせよ、当てはめにおいても「事後的価値」を比較的重視する立場のように見える。しかしこの2つの判決は結論において放棄後の利益を受けるべき利益に算入していないから、本判決は、事後的価値を重視する立場の中では初めて、一部にしる放棄後の利益を算入した事例と位置付けるべきであろう。

(2) 評価

さて本判決は、この論点につきどのように評価されるべきだろうか。

本稿は、本判決のこの点の判断について肯定的に評価したい。

裁判例は従来から、特許性のない発明やノウハウについても従業者は対価を受けられると考えてきたことはすでに述べたとおりである。これは、発明承継によって他者に対して技術的に優位に立ちそれが利益につながれば、それだけで利益の一部を従業者に還元すべきであるというのが同条の趣旨だと考えられるからである。もしそうであれば、たとえ放棄されたとしても、まだ他者に対する優位性が残存しているのであれば対価算定の基礎とできることは、別段おかしなことではない。

本判決が受けるべき利益に参入した放棄後の利益は、6ヶ月間のそれに限った点についてはどう評価すべきだろうか。本判決は、前掲 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審（大塚製薬）] のように、放棄したのは使用者の事情であって発明の価値自体に変化はない、という立場をとったものではない。むしろ、使用者の発明活用に関する裁量を幅広く認めた

前掲 [エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（ホシデン）]、前掲 [f-V変換器2審（日立製作所）] に近い立場と解すべきだろう。

たしかに、条文上は「発明により使用者が受けるべき利益」となっており、「受けたる利益」ではない以上、使用者が当該発明をどのように活用するかに関わりなく受けるべき利益が決定するという前掲 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審（大塚製薬）] の立場は、解釈としてあり得る。

しかし他方で、使用者には、特許を受ける権利を承継した以上はその発明をどのように活用するのか、高度の裁量を与えられていると解すべきであるというのが筆者の立場である⁹⁾。特許を受ける権利は出願するかしないかの決定権であり、また特許権者は他者から実施を強制されることはない。発明の価値を最もよく知る者は、一般的にはそれを承継した使用者である。使用者が合理的に行動する限り、発明は効率的に活用されることが期待できる。

したがって使用者が競争上合理的に行動している限り、使用者が得た利益は、そのまま「受けるべき利益」と推認すべきである。反対に、従業者に支払うべき対価を安価に抑えるために、競争上の不利を承知の上で特許権を放棄したような場合はおよそ合理的行動とはいえない。

したがって、特許権放棄後の期間の利益を受取るべき利益に算入するかどうかは、その放棄（ないし年金不納付）行為が、使用者において競争上合理的な行動だったかどうかによって左右されることになる。その意味で本判決は、理由をいくつか挙げて、放棄は合理的だったとの結論を導いており、支持すべきものと考えられる。

このような本稿の立場からすると、特許権を放棄したことにつきその理由を吟味していない前掲 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル

誘導体2審（大塚製薬）]には賛成できないことになる。前掲[簡易レタリングテープ作製機1審（ブラザー工業）]は、複数の特許権について個別に年金を納付しなかった理由を検討しているので妥当。前掲[簡易レタリングテープ作製機2審（ブラザー工業）]も、具体的な当てはめは1審より使用者側に厳しいものとなったが、理由をより踏み込んで検討しており妥当、当事者間の信義の面からも支持すべきである。

他方、前掲[エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット（ホシデン）]、前掲[f-V変換器2審（日立製作所）]は、年金を納付しなかったのは当該特許権が競争上の優位性にもはや寄与していないという傍証だと位置付けているが、これは、常に企業が競争上合理的に行動するという前提なくしては成り立たない理屈である。一般論としてはその通りだとしても、事案によって使用者は、競争上の不利を承知の上で、従業者への対価支払いを免れたいという不合理な行動をとる可能性もある。この点の検討は必要だったように思える。

注 記

- 1) 大阪地裁平成5年3月4日判決[中空糸巻付きガット1審]が超過利益説を採った最初の判決である。前後の裁判例の流れは、田村善之＝山本敬三『職務発明』（2005年・有斐閣）23～27頁（田村執筆部分）、79～81頁（筆者執筆部分。以降、筆者執筆部分を「拙稿」とする。）
- 2) 前掲注1）拙稿『職務発明』58～63頁。
- 3) 前掲注1）拙稿『職務発明』87～88頁、そのほかの裁判例については、永野周志『企業と研究者のための職務発明ハンドブック』（2009年・経済産業調査会）162～169頁。
- 4) 前掲注1）拙稿『職務発明』68～70頁。
- 5) 前掲注1）拙稿『職務発明』68～69頁。
- 6) 「事後的価値」を重視する立場は、使用者のインセンティブをより重視する立場である。もっとも、使用者のインセンティブが高まっても、従業者のインセンティブがそれ以上に低下しては意味がない。使用者と従業者のインセンティブの合計量が最大となる点を追求するのが、この問題におけるインセンティブ論の在り様であろう。
- 7) 前掲注1）拙稿『職務発明』72～73頁。
- 8) 前掲注3）永野『企業と研究者のための職務発明ハンドブック』171～175頁。
- 9) 前掲注1）拙稿『職務発明』61～63頁。

（原稿受領日 2009年9月28日）