



他社との共同開発における職務発明の相当対価の算定（テレフォンカード事件）

知財高裁平成20年（ネ）第10035号H.20.10.30判決

弁護士 人見友美

第1 事案の概要

被控訴人（以下「被告」という。）の従業員であった控訴人（以下「原告」という。）が、被告に対し、被告在職中に他の従業員と共同でした発明につき、その共有持分を被告に承継させたとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法（以下「改正前特許法」という。）35条3項に基づく相当の対価として、51億1200万円の一部である10億円及び内金1億円に対する訴状送達の日翌日である平成18年11月22日から、内金4億円に対する平成19年7月31日付け「訴変更の申立書」の送達の日翌日である同年8月2日から、内金5億円に対する同年10月18日付け「訴変更の申立書」の送達の日翌日である同月23日から、それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。

原判決は、原告の上記請求のうち134万9036円及びこれに対する平成18年11月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いの限度でこれを認容し、その余の請求を棄却した。そこで、原告は、原判決中、原告敗訴部分を不服として、控訴を提起するとともに、請求額を前記第1、2のとおり減縮した。

控訴審では、572万1708円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成18年11月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとして認容された。

第2 本件発明までの経緯

- 被告は、昭和54年1月ころ、日本電信電話公社（以下「電電公社」という。）と共同で、テレフォンカード式公衆電話機用のカードリーダーの開発と製品化のためのプロジェクト（以下「本件プロジェクト」という。）を発足させ、原告は、本件プロジェクトの一員として、開発に従事し、当時、被告の従業員であった乙並びに電電公社の従業員であった丙及び丁と共に、職務発明として、本件発明（登録番号1195610号）をし、その特許を受ける権利は被告及び電電公社に承継された。本件発明についての特許を受ける権利は、被告及び電電公社の共有とされ、その持分は均等とされた。

特許請求の範囲

「基体上に形成された磁気記録用磁性膜上に保磁力の小さな強磁性体による保護膜を形成した磁気記録媒体を使用し、前記磁性膜に対して記録再生を行うヘッドに、該ヘッドを通して前記保護膜を磁気飽和させる手段を設けたことを特徴とする磁気記録再生装置」

- ・ 被告及び電電公社は、昭和54年8月24日、本件発明について特許出願（以下「本件特許出願」という。）をしたが、昭和57年12月7日に、特許庁から、電電公社が特許出願した発明（「電電公社発明」）を引用例として、特許法29条の2を理由とする拒絶理由通知が発せられたため、昭和58年1月17日付けで意見書及び手続補正書を提出し、同年9月9日、特許査定を受けた。

- ・ 電電公社は、昭和54年1月9日、丙及び丁による職務発明である電電公社発明について、特許出願（以下「電電公社特許出願」）をした。特許請求の範囲は、以下のとおりである。

「磁気記録再生機能を有する磁性膜上に、保磁力の小さな磁性媒体が積層された磁気カードを使用し、前記磁性膜を記録再生するヘッドと前記磁性媒体を磁気飽和させるヘッドとを有することを特徴とする磁気カード記録再生装置」

- ・ 電電公社特許出願は、昭和55年7月16日に出願公開され、その後、昭和58年9月12日に特許請求の範囲が以下のとおりに補正され、その内容で、昭和63年8月9日に出願公告され、特許査定がされた。

「磁気記録再生機能を有する磁性膜上に、保磁力がほぼ零の磁性媒体が積層された磁気カードを使用し、前記磁性膜を記録再生するヘッドと記録再生の少なくとも再生の間前記磁性媒体を磁気飽和させる手段とを有することを特徴とする磁気カード記録再生装置」

- ・ 被告は、電電公社がテレホンカード式公衆電話機の開発を検討している旨の情報を入手し、技術の説明のために、電電公社発明に添付の図面の開示を受けており、本件発明は、本件プロジェクトの中でなされた。
- ・ 被告及び電電公社が、本件特許権を、自己の業務に使用するため、第三者に実施させる場合には、当該第三者にその実施を無償で許諾する旨の合意を含む本件覚書合意を締結した。被告は、電電公社がカードリーダーないしその資材を他社に発注したことについて、電電公社又はその発注先から一切金銭を受領していない。
- ・ 被告は、公衆電話機用カードリーダーの製造、販売について、本件発明の実施に係る実施料を得ていない。ただし、被告は、田村電機に対し、公衆電話機用カードリーダー以外のカードリーダーについて、本件発明を実施許諾しており、これにより、同社から、合計8616万1035万円の実施料を得た。なお、被告は、カードリーダーである磁気記録再生装置の製造、販売はしておらず、本件発明を実施していない。

### 第3 争点

- (1) 本件発明と電電公社発明との関係
- (2) 本件発明により被告が「受けるべき利益」の額
- (3) 被告の貢献度
- (4) 本件は詰め発明者間における原告の貢献割合
- (5) 相当の対価額

### 第4 裁判所の判断

- (1) 本件発明と電電公社発明との関係

(原判決)

電電公社発明と本件発明は、料発明共通構成が重要な技術思想であり、保護膜を磁気飽和させるための磁気ヘッドを記録再生用磁気ヘッドとは別に設置するか、それとも、記録再生用磁気飽和用ヘッドを兼ねるかという問題は、技術思想を基礎とした上で、その磁気飽和手段を各々限定したものに過ぎない。

(控訴判決)

電電公社発明は、磁気飽和用コイルと記録再生コイルを備えた磁気ヘッドで、磁性膜上に磁気飽和させた磁性媒体が形成されたカードの記録再生を行なう磁気記録再生装置であるのに対し、本件発明は、記録用の磁性膜の上に保護膜を設け、そのうち再生ヘッドの磁気ギャップ直下の部分のみを磁気飽和させ、他の部分を磁気ヨークとして磁気を通る状態とした磁気記録再生装置である。本件発明と電電公社発明とを対比すると、両者は記録再生用ヘッドを利用した磁気カードの偽造悪用防止のために磁気記録媒体の記録用の磁性膜の上に保護膜を設け、その磁気カードに記録再生するためのカードリーダーの構成は、保護膜を磁気飽和させて記録再生を行なう磁気記録再生装置である点では共通する。しかし、両者は磁気飽和用のヘッドの有無の点で異なることに加え、その記録再生原理自体が異なる。すなわち、電電公社発明の場合、原判決別紙図面2のとおり、記録再生ヘッドのコア4、5のギャップの直下のみならず、磁気カードに接触する面も含めて磁気飽和させるための磁界が印加される構造となっているため、磁性膜に記録された磁気により発生する磁束をヘッドに取り出すことが困難となる。この場合、本件発明のようにギャップ直下の部分のみを局部的に磁気飽和させるという着想には至らないし、上記構造を前提とした場合、記録再生ヘッドコアの位置や大きさを調節しても、磁気飽和させるための磁界をコア4、5のギャップの直下の部分に局在化することはできない。(略)したがって、本件発明と電電公社発明とは、記録再生原理において異なり、本件発明は電電公社発明を単に改良した発明と評価することはできない。

(2) 本件発明により被告が「受けるべき利益」の額

(原判決)

本件においては、他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情も認められないことから、本件発明により被告が受けるべき利益の額は、被告が本件発明を実施許諾をしたことにより得た8616万1035円である。

- ・ 特許法35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定においては、使用者等が特許権を有していれば、通常、その特許権の客観的価値に見合う利益を得ているものと考えられること、発明の客観的価値は、当該発明の分野に限らず、広範囲にわたる社会の様々な状況の影響を受ける以上、使用者等が特許権の利用により実際に受けた利益の額を離れて、その客観的な価値を算定することは極めて困難であることから、他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情が認められない限り、使用者等が当該特許権の利用により実際に受けた利益の額を基礎とするのが相当である。
- ・ 安立電機及び田村電機のテレホンカード式公衆電話機の電電公社への納入における、カードリーダーの製造は、電電公社自身による製造と評価するのが相当であり、したがって、電電公社が、安立電機及び田村電機にテレホンカード式公衆電話機用のカードリーダーを製造させたことは、電電公社が、本件特許権の共有者として、被告の同意を要せずに実施することができるものである（特許法73条2項）。そうすると、安立電機及び田村電機が製造し、電電公社に納入したテレホンカード式公衆電話機に内蔵されているカードリーダーが、仮に、本件発明の実施品であったとしても、安立電機及び田村電機の上記行為について、被告は、実施料を取得することができないから、被告が「受けるべき利益」も認められない。
- ・ 被告が、電電公社からの磁気ヘッド及びテレホンカードの発注を独占できたことは、被告が本件発明を電電公社との共同出願としたこと、又は被告が本件特許権を共有していることとは、関係がない。

(控訴判決)

本件においては、他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情も認められないことから、本件発明により被告が受けるべき利益の額は、被告が本件発明を実施許諾をしたことにより得た8616万1035円である。

- ・ 改正前特許法35条1項によれば、従業者等の職務発明について使用者等は無償の通常実施権を取得するのであるから、同条4項所定の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、使用者等が、従業者等から特許を受ける権利を承継して特許を受けた場合には、特許発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益をいうものである。そして、従業者等から特許を受ける権利を承継してこれにつき特許を受けた使用者等が、この特許発明を第三者に有償で実施許諾し、実施料を得た場合は、その実施料は、職務発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益ということができ、

「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に当たるものと解して差し支えない。すなわち、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については、特許を受ける権利の承継時に、その発明により使用者等が将来得ることができる利益を算定することが事実上困難であることに照らすならば、その発明により実際に使用者等が受けた利益をもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として算定することには、特段の事情のない限り、合理的な算定方法というべきである。」

- ・ 以下、原判決と同様。

### (3) 被告の貢献度

(原判決)

本件発明に関する被告の貢献度は、**95パーセント**と認めるのが相当である。

- ・ 被告と電電公社との関係（電電公社は、必要な電気通信用資材を、その製造を他社に発注することにより、入手しているが、その発注は、電電公社と関係の深いファミリー企業に集中しており、被告も電電公社のファミリー企業の一員である）
- ・ 本件発明がされた経緯の特殊性（被告が、電電公社がテレホンカード式公衆電話機の開発をしているとの情報を入手したこと、電電公社に社員を訪問させ、電電公社から、上記開発の内容についての説明及び電電公社発明の内容の開示を受けたこと、電電公社の上記開発に参加したい旨の被告の申入れが電電公社に了承されたことが、いずれも本件発明が完成した不可欠の要因であること、上記の各事実は、被告が電電公社のファミリー企業であることによって可能となったものであること、電電公社発明の開示を受けられたのは、被告が電電公社との間に、密接な関係を築き上げてきたことによるのであり、この点の被告の貢献は極めて大きい）
- ・ 被告の技術蓄積（被告は、従前から、磁気ヘッドに関する優れた技術を有しており、また、電電公社は、被告について、従前から、磁性材料及び磁気ヘッドの開発において実績があり、優れた技術力を有していると評価していた）
- ・ 被告による育成（原告は、被告に入社当初から、中央研究所加工技術研究室に配属され、磁気ヘッドの開発に従事し、昭和46年9月から昭和48年8月までの間は、磁気ヘッド開発課に配属され、産業用磁気ヘッドの開発、事業化の業務に従事した）

(控訴判決)

本件発明に関する被告の貢献度は、**90パーセント**と認めるのが相当である。

- ・ 改正前特許法35条4項には、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきである旨規定されているが、前記のとおり、特許を受ける権利の承継後に使用者が第三者に実施させたことによって得た実施料をもって「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として「相当の対価」を算定する場合において考慮されるべき「使用者等が貢献した程度」には、使用者等が「その発明がされるについて」貢献した諸事情のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した諸事情も含

まれるものと解するのが相当である。すなわち、「使用者等が貢献した程度」には、その発明がされるについての貢献度のみならず、その発明を出願し権利化し、特許を維持するについての貢献度、実施製品の開発及びその売上げの原因となった販売契約を締結するについての貢献度、発明者の処遇その他諸般の事情等が含まれるものと解するのが相当である。発明者の使用者等に対する「相当の対価」の請求権はその特許を受ける権利の譲渡時に発生するものであるが、「相当の対価」の算定の基礎となる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を、特許を受ける権利の承継後に使用者が得た実施料を基準として算定する以上は、その実施料を得るに至った一切の事情を考慮することが衡平の理念にかなうものというべきである。

- 原告らが、電電公社発明に係る技術の開示を基礎とすることができたのも、被告が電電公社との間で密接な相互関係を構築し、本件プロジェクトを実施できたことによるものといえる。また、原告は、昭和43年に被告に入社し、入社当初から、中央研究所加工技術研究室に配属され、磁気ヘッドの開発に従事し、昭和46年9月から昭和48年8月までの間は、磁気ヘッド開発部門に配属され、産業用磁気ヘッドの開発、事業化に係る業務に従事していた。本件発明は、このような職務経験によって得られた磁気ヘッドに関する知識等が寄与している。これらの点は、原告が本件発明をするに当たって、被告に貢献があったものと評価する一要素であるといえる。
- 一方、本件発明は、電電公社発明を基にしているものの、同発明とは記録再生原理において異なるものであって、原告及びCの実験と検証が、本件発明に大きな役割を果たし、本件発明によって、はじめて磁気記録再生装置の実用化が実現したというべきである。そして、原告らは、本件発明のための実験等において、被告から格別の便宜や人事上の処遇も与えられたわけではなく、権利化の過程においても、被告の依頼した弁理士において出願書類が作成されてはいるものの、原告も特許明細書及び図面を含む本件発明考案届出書（甲3の1）や本件拒絶理由通知に対応するためにCが参考にした本件意見書資料（甲21）を作成している。

#### (4) 本件発明の発明者間における原告の貢献割合

(原判決)

本件発明の完成に対する原告の貢献割合は、発明者全体に占める原告及び乙の貢献割合の合計である35パーセントに、原告と乙間における原告の貢献割合である90パーセントを乗じることにより、**31.5パーセント**となる。

- 電電公社側社員（丙及び丁）と被告側社員（原告及び乙）間の貢献割合（本件発明の完成に対する、丙及び丁の貢献割合の合計は65パーセントであり、原告及び乙の貢献割合の合計は35パーセントと解するのが相当である。）

電電公社発明は、被告が本件プロジェクトを開始する前に、既に、丙及び丁によってほぼ完成されており、原告及び乙は、電電公社発明の構成の開示を受け、同構成を基に、

テレホンカード式公衆電話機用のカードリーダーの開発を進めていき、本件発明の構成に想到したものであるところ、本件発明は、電電公社発明とは、両発明共通構成の点で共通しており、両発明で異なる点は、電電公社発明においては、記録再生用磁気ヘッドとは別に磁気飽和用ヘッドを設け、同磁気ヘッドにより、保護膜を磁気飽和させるのに対して、本件発明は、記録再生用磁気ヘッドにより保護膜を磁気飽和させ、記録再生用磁気ヘッドとは別に、磁気飽和用ヘッドを設けないこととし、その構成を採用するについて、電電公社発明とは異なる技術的意味を明らかにした点である。そして、本件発明が、異なる技術的意味を踏まえて当該構成を採用したことは、相応の意義を有するとともに、1つの磁気ヘッドで記録再生用及び磁気飽和用を兼用したことも、記録再生用磁気ヘッドとは別に磁気飽和用ヘッドを設ける構成と比較して、製造コスト低減や省スペース化の観点から効果を有するものといえる。他方、前記2で判示したとおり、本件発明において、両発明共通構成（とりわけ、保護膜を磁気飽和するという技術思想を採用したこと）が新規であり重要な点であること、電電公社発明における上記技術思想からみれば、記録再生用磁気ヘッドとは別に磁気飽和用ヘッドを設ける構成は重要な技術思想に基づくものではなく、改良的なものであること、電電公社発明の構成でも、保護膜に十分な磁束を加えれば、本件発明と同様の記録再生ができること等が認められる。

- 原告と乙間の貢献割合（本件発明の完成に対する原告と乙との間の貢献割合は、原告が90パーセント、乙が10パーセントと解するのが相当である）

本件プロジェクトの磁気ヘッドの開発部門においては、原告が被告内における責任者であり、乙は、原告の補助者であった。

原告は、遅くとも甲38実験が行われたころの時点で、本件発明をほぼ完成させていたものと認められる。乙が、仮に、原告とは別に、独自に、本件発明の着想を得ていたと認められるとしても、その時期は、本件発明がほぼ完成した後であるから、乙の本件発明の完成に対する貢献割合は低いといわざるを得ない。

（控訴判決）

本件発明の完成に対する原告の貢献割合は、発明者全体に占める原告及びCの貢献割合の合計である70パーセントに、原告とC間における原告の貢献割合である95パーセントを乗じることにより、**66・5パーセント**となる。

- 電電公社側社員（A及びB）と被告側社員（原告及びC）間の貢献割合（A及びBの貢献割合の合計は30パーセントである）

本件発明は、電電公社発明とは技術思想を異にし、次の点で大きな特徴を有する。すなわち、本件発明は、磁気記録媒体の記録用の磁性膜の上に設けられた保護膜の、再生ヘッドの磁気ギャップ直下の部分を磁気飽和させ、他の部分を磁気ヨークとして磁気が通る状態にしておくことにより、磁性膜の磁化による磁束を磁気ヘッドに取り出すことを特徴とする磁気記録再生装置であり、その再生用ヘッドにバイアス電流を印加するだけ

で上記状態にすることができるものである。原告及びCは、電電公社発明を単に改良したのではなく、同発明とは異なる記録再生原理に基づいて本件発明に想到し、上記原理によって初めて磁気記録再生装置の実用化が可能になったものと評価できる。

- ・ 原告とC間の貢献割合（本件発明の完成に対する原告とCとの間の貢献割合は、原告が95パーセント、Cが5パーセントと解するのが相当である。）

本件発明は、専ら原告が着想し、完成させたものであり、Cは原告の指示にしたがって実験を行なったにとどまり、その独自の着想等を認めることができない。そして、前記認定事実によれば、原告は被告提出の文書の中でCを「実験補助者」と記載しているし、出願過程においてCが作成した文書も原告作成の文書を参考にしている。

#### (5)相当の対価額

(原判決)

135万7036円（8616万1035円×5%×31.5%=135万7036.30125円。1円未満は切り捨て。）となる。

(控訴判決)

572万9708円（8616万1035円×10%×66.5%=572万9708円。1円未満は切り捨て。）となる。

## 第5 検討

### 1 相当対価の支払請求

平成17年4月1日以降の信奉施工により、従業者等と使用者等との協議を経て定められる相当対価にかかる規程の拘束力が一定範囲で認められることになり、少なくとも同新法に沿った合理的な規程を設けた場合、施行日以後承継等がなされた発明については、特許法に基づく対価請求権の行使は困難となった。しかし、同施行日より前に承継がなされた権利については、なお、旧35条が適用されることとなっている・・・出願から20年間権利が存続し、かつ対価請求権の時効期間は支払期限から10年間とされているので、最長30年間は旧法による提訴リスクが残っている（実務知的財産法講義 民事法研究会発行107頁）。

### 2 相当対価の算定

旧特許法第35条第4項には、「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。」と規定されている。

#### ① 使用者が受けるべき利益の額

抽象的には、承継によって取得した特許権等の価値から通常実施権の価値を差し引いたものということになる（中山編著・注解特許法（上）354頁）が、



かかる算定は困難であることから、特許権の譲渡等を受けることにより職務発明の実施を排他的に独占しうる地位を取得したことにより初めて受けることになると見込まれる利益、すなわち、他に有償で実施許諾した場合に得られる実施料を指すとみるのが合理的であるとされることが多い（知的財産関係訴訟法／青林書院 280頁）。裁判例を見ると、使用者が受けるべき利益の算定にあたって、改良発明か否か等の発明の意義・有用性、発明の営業への貢献度、業界での使用者の立場、他社とのライセンス契約での当該発明の位置づけ、特許が無効とされる可能性等が考慮されている（前掲知的財産関係訴訟法280頁）。

② 使用者の貢献の程度

使用者が負担した研究開発費、研究設備費、資材、発明者の給与等が発明の完成に貢献した程度をいうとされる（吉藤幸朔・特許法概説（第13版）238頁）。

3 本件

① 使用者が受けるべき利益の額

「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については、特許を受ける権利の承継時に、その発明により使用者等が将来得ることができる利益を算定することが事実上困難であることに照らすならば、その発明により実際に使用者等が受けた利益をもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として算定することには、特段の事情のない限り、合理的な算定方法というべきである。」

- 本件では本件発明実施許諾をしたことにより得た金額を算定根拠にしている。
- 共有者である電電公社による第三者へのテレホンカード式公衆電話機用のカードリーダーの発注・製造は、電電公社が被告の同意を要せずに実施することができるものである（特許法73条2項）ことから、カードリーダーが、仮に、本件発明の実施品であったとしても、第三者の製造行為について被告が実施料を取得することができないことを理由に、被告が「受けるべき利益」に含まないとした。
- 被告が、電電公社からの磁気ヘッド及びテレホンカードの発注を独占できたことは、被告が本件発明を電電公社との共同出願としたこと、又は被告が本件特許権を共有していることと関係がないとして、被告が「受けるべき利益」に含まないとした。

② 使用者の貢献の程度

「使用者等が貢献した程度」には、その発明がされるについての貢献度のみならず、

その発明を出願し権利化し、特許を維持するについての貢献度、実施製品の開発及びその売上げの原因となった販売契約を締結するについての貢献度、発明者の処遇その他諸般の事情等が含まれるものと解するのが相当である。

- 「相当の対価」の算定の基礎となる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を、特許を受ける権利の承継後に使用者が得た実施料を基準として算定する以上は、その実施料を得るに至った一切の事情を考慮することが衡平の理念にかなうものというべきであるとし、発明後の使用者等の貢献をも考慮していると考えられる。