



勤務規則等の定めと相当の対価
—— オリンパス事件

最高裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決
平成 13 年（受）第 1256 号補償金請求事件

尾 崎 英 男

第 1 事案の概要

1. X（原告、控訴人・被控訴人、被上告人）がその使用者であった Y 会社（被告、控訴人・被控訴人、上告人）に対し、X が在職中に行った職務発明について特許を受ける権利を Y 会社に承継させたことにつき、特許法 35 条 3 項（平成 16 年法改正前の旧法）に基づき相当の対価の支払いを求めた事案である。
2. Y 会社の「発明考案取扱規定」（以下、勤務規則という。）には、従業者の職務発明について特許を受ける権利が Y 会社に承継されること、出願補償 3000 円、登録補償 8000 円のほか、Y 会社が従業者の職務発明につき第三者から工業所有権収入を継続的に受領した場合には、2 年間を対象として、上限額を 1000 万円とする 1 回限りの工業所有権収入取得時報償を行うことが定められていた。X は、勤務規則の規定に基づき、上記出願補償及び登録補償のほか、工業所有権収入取得時報償 20 万円の支払いを受けていた。
3. 原審は、第 1 審判決と同じく、本件における相当の対価を 250 万円と認定し、既に Y 会社から支払いを受けた金額を控除した 228 万 9000 円の限度で X の請求を認容した。その際、職務発明について定めた勤務規則により算出された額が特許法 35 条 3 項、4 項所定の相当の対価に満たない場合には、従業者は使用者が勤務規則に基づいて算出した額に拘束されることなく、相当の対価を請求することができる と判断した。Y 会社上告。

第2 判 旨

上告棄却。

- (i) 「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に従業者等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、支払い時期等を定めることも妨げられることがないといえることができる。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、……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項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。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いを求めると解するのが相当である。」
- (ii) 「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い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なると解するのが相当である。」

第3 考 察

1. 本判決は、特許法 35 条の相当の対価と使用者の勤務規則等で定められた報償金等の支払いの関係を判示したもので、その後続く青色発光ダイオード事件など多くの職務発明事件の法律構成の基本をなす有名な判決である。その判示事項についての解説は多数存在するから、ここであらためて述べる必要もない。ただ、勤務規則等によって支払われた対価の額が特許法 35 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、その不足する額に相当する対価の支払いを求めることができるという本判決の判示事項は、一般論としては当然のことであり、本判決が格別の判断をしたというものではない。

本件では、上告人 Y 会社は、使用者が職務発明を行った従業者に対し支払うべき特許法 35 条の相当の対価の額を、勤務規則等によって、従業者の同意なしに定めることができ、その定めは拘束力をもつと主張した。この上告人の主張の当否が本件上告事件の中心問題であったので、本判決は、使用者は特許を受ける権利の承継については一方的に定めることができるが、未だなされていない職務発明についての相当の対価をあらかじめ確定的に定めることができないのは明らかと述べ、勤務規則等によって定められた金額に拘束されないことを判示したのである。

しかし、職務発明に関する真の困難な問題は、「特許法 35 条 4 項に従って定められる対価の額」はどのように算定されるかであり、それは本最高裁判決の取り上げた問題には含まれていない。本判決は、本件における発明の相当の対価の額を含めて、原審の事実認定を前提とするものである。原審が勤務規則によって定められた金額を超える相当の対価を認定している以上、本判決の上記判示事項は当然のことである。

以下の考察では、職務発明事件における勤務規則の定める金額と特許法 35 条旧 3、4 項との関係及び訴訟上の取扱いについて検討する（以下、「新 3 項」、「新 4 項」と明記しない限り、3 項、4 項は「旧 3 項」、「旧 4 項」を意味する。）。

2. オリンパス事件の第 1 審判決（東京地裁平成 11 年 4 月 16 日判決平成 7 年（ワ）第 3841 号）において、特許法 35 条 4 項の対価は概略次のように認定されている。

- (1) 本件発明について——本件発明は光ディスクのピックアップの改良に関し、Y

会社の従業員諸隈が行った諸隈発明（これは重要な発明と評価されている。）を前提とした利用発明である。本件発明の出願過程では、発明者の当初の提案では対物レンズを固定し、リレーレンズを動かす技術思想が開示されていたのが、手続補正により対物レンズを動かす構造を含むような表現とされた経緯がある。

- (2) 第三者の実施状況——諸隈特許が中心的な交渉対象特許となって、ライセンス契約が複数の会社と締結された。例えば、S社との契約上の対象特許は国内特許528件、外国特許93件で、その中に本件特許も含まれていた。全てではないが、本件特許がライセンシーによって実施されている可能性が高い。ライセンス契約によりY会社が受領した実施料収入は平成2～8年の間に合計約142億円であった。
- (3) 被告の貢献度——① 昭和51年までに諸隈発明が完成し、その結果Y会社はさらに開発対象をピックアップに集中することを決め、それによってXも同開発に関与するようになって、昭和52年に本件発明を行った。②Xの本件発明の提案に対し、当初事業部は出願をしない決定をしていたが、特許部の担当者が中心となって、リレーレンズの限定を外し、レンズ駆動方式にすることにより、第三者が本件特許を侵害する可能性のあるクレーム内容になった。

第1審判決は、上記のような事実を認定した上で、これらを総合して、本件発明によってY会社が受けるべき利益額は5000万円と解するのが相当とし、又、Y会社の貢献度は95%と評価するのが相当と判断した。これにより、本件発明についての特許法35条3項の相当の対価は250万円と計算され、勤務規則に基づいて支払済みの21万1000円を控除した228万9000円の支払いをY会社に命じた。本件控訴審判決（東京高裁平成13年5月22日判決平成11年（ネ）第3208号）も第1審判決のこれらの認定を認めた。

3. 第1審判決の認定した事実関係をみる限り、諸隈発明は技術的に特別な重要性のある発明であったが、本件発明は特別の発明ではなく、普通の職務発明のようである。現に、第1審判決の事実認定をみても、本件発明を高く評価する記述は

みられない。しかし、それでも第 1 審判決は、それらの事実に基づいて、特許法 35 条 3 項の相当の対価として 250 万円を認定している。これは、Y 会社の勤務規則に基づいて支払われた金額の 10 倍以上である。これをみると、裁判所は Y 会社が、普通の職務発明についても、勤務規則に基づいて特許法 35 条 3 項の相当の対価と比べて 1 桁少ない額しか支払っていないと評価したとも受け取れる。しかし、同判決は Y 会社の勤務規則の定める金額自体については明示的に何も述べていない。

又、本件最高裁判決は「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 項所定の相当の対価の一部に当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るとみることはできない」（下線は筆者による。）と述べているが、最高裁判所も Y 会社の勤務規則は相当の対価と比べて十分な金額を規定していないと評価していることを示唆しているようにも見える。

このように、オリンパス事件の判決は、あたかも企業の採用する勤務規則の規定が特許法 35 条の相当な対価として不足しているというメッセージを発したように見えるところに、最も大きな社会的インパクトがあったと言える。

4. 相当の対価の算定に関する判例では、まず、特許法 35 条 4 項の「使用者等が受けるべき利益の額」は、「使用者等が権利承継により取得し得るものの承継時における客観的な価値を指す」（最高裁平成 7 年 1 月 20 日判決中空糸巻付きガット事件）と解して、算定の基準時を権利の承継時とする考え方が確立している。しかし、実際の裁判例の判断では、口頭弁論終結時までの事情を考慮して算定がなされている。知財高裁平成 19 年 3 月 29 日判決は、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その承継時に算定することが極めて困難であることから、その発明により実際に使用者が受けた利益の実績をみた上で「使用者が受けるべき利益の額」を事後的に算定することは、合理的な算定方法の 1 つであると述べている。

そして、相当な対価の算定方法として、旧法 35 条 4 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」との規定から、「相当の対価＝使用者が受けるべき利益の額×(1－使用者の貢献度)」の算定式を導き出している。

本件オリンパス事件の第1審判決もこの算定式を用いている。

しかし、裁判所がこのような相当な対価の算定式を用いても、相当の対価は結局裁判所の裁量で決められているのであり、算出された金額が客観的な説得力をもつとは言い難い。例えば、オリンパス事件では「使用者が受けるべき利益の額」が5000万円で、「使用者の貢献度」が95%と評価して、相当の対価が250万円であると認定したが、判決文からは、なぜ勤務規則によって支払われた21万1000円では不足なのかの理由は全くわからず、結局、裁判所が訴訟手続上示された諸事実を総合して裁量で決定した金額であるということだけが250万円の認定根拠となっている。特に、職務発明の対価の算定における「使用者が受けるべき利益の額」は、承継時を基準として評価されるべきであるとしながら、その評価が困難なので、承継後に生じた事実を参酌することに合理性があるとしても、5000万円という評価額が承継時を基準とする評価額として妥当かどうかは全く検討されていない。承継時を基準とした対価の評価が困難なのは、職務発明が承継後に使用者によってどのように事業化され、利益につながるかは全く予想できないからである。それは、実際にも、個々の職務発明と企業が当該職務発明によって将来得る利益の間の因果関係は極めて希薄であるということを表しているにほかならない。オリンパス事件でも、承継時の研究開発や事業の状況を具体的に考慮して、5000万円という金額を再検討してみれば、5000万円という評価は過大であるかもしれない。職務発明の事件では、口頭弁論終結時の時点で知り得た事実に基づく評価は行われるが、権利の承継時の状況を具体的に考慮した対価金額の妥当性の確認は行われていないので、裁判所の認定した相当な対価が承継時を基準とした評価という要件を満たしているか不明である。

5. ところで、現在も旧35条3項に基づく職務発明の相当の対価をめぐって、企業と元従業員との争いが起こっているが、このような争いが絶え間なく起る原因は、裁判所が企業の勤務規則の存在を全く無視して、独自に相当の対価を決めようとするからである。企業の知財管理部は膨大な数の職務発明案件を抱えているから、勤務規則に従った処理しかできなし、又特定の者を特別扱いすることはできないから、勤務規則によって支払いを行う以外に選択の余地はない。一方裁判所はこれと全く無関係に、勤務規則と比べると高額な相当な対価の算定をするから、元

従業員が裁判所の算定を求めようと欲するのは当然のことになる。しかし、実際に多くの職務発明事件では、たとえ勤務規則により支払われた金額以上の対価が認められても、訴訟費用をカバーすることもできない金額であるから、元従業員にとって利益とはならない。

前述のとおり、オリンパス事件第 1 審判決では、ごく普通の職務発明の案件であったが、相当な対価として、勤務規則の定める額の 10 倍以上の額を認定した。このことからすると、裁判所は我が国の企業の多くが定めている勤務規則に従って算出される金額は、特許法 35 条 4 項に従った相当の対価として不十分であると考えているように見える。しかし、我が国の多くの企業が採用している勤務規則の定める金額が、果して特許法 35 条 3、4 項の相当の対価として不足なのか、よく吟味する必要がある。オリンパス事件第 1 審判決が認定したような、普通の職務発明の事案では、勤務規則の定める金額で十分足りていたのではないだろうか。企業が特許法 35 条を満足すべく勤務規則を定めているにもかかわらず、裁判所が勤務規則の定める金額について全く判断を示さないのは、我が国の職務発明の実務の最も重要な問題を避けていると言わざるを得ない。

6. 我が国の多くの企業の勤務規則などでは、出願時及び登録時に所定の報償金を支払い、又当該職務発明が実施された場合の実施報償と、当該特許について実施料収入が得られた場合の実施料報償の支払いを定めている場合が多い。特許法 35 条の規定が存在するという状況の下で、長い間、企業と従業員の間慣行として、このような制度が確立しているのである。特許法 35 条の相当の対価をこのような制度によって支払うのは、企業における職務発明の件数が非常に多いことから、合理的である。又、実際に企業が製品を販売して業績をあげ、利益を得るために、様々な部署で多くの従業員が働いて、企業活動が成り立っているのであって、従業員の職務発明行為はその一部にすぎない。職務発明者を特別に処遇することになる特許法 35 条 3 項の対価の額については、他の従業員とのバランスを考慮して定めることにも十分な合理性がある。このような様々な実情を総合的に考慮して、職務発明の取扱いに関する勤務規則は定められ、運用されているのである。従って、勤務規則によって定められる金額は、少なくとも、普通の職務発明に関する限り相当な対価の相場を表していると言える。

又、特許法 35 条 4 項の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮することについては、ある職務発明がなされることと、その発明により企業が利益を受けることの間には、通常、因果関係の連鎖が極めて希薄である。すなわち、現実には、ある職務発明がなされても、それが製品化されるに当って他の多くの技術と共に実施されるのであって、当該発明が製品と 1 対 1 に対応しているのではなく、又、製品が開発された後も、使用者がその製品によって利益を得るに至るまでには、製品の製造や営業、販売活動が必要であり、「使用者等が受けるべき利益」は様々な要因の影響を受けるのである。そして、利益の評価は承継時を基準時とする。承継時を基準として予測不可能な将来の利益を評価するのであるから、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」はそれ程大きな額にはならない。

又、「その発明につき使用者が貢献した程度」については、職務発明といっても、従業者と使用者の関係は様々である中で、特許法 35 条 4 項は職務発明が比較的発明者である従業者の個人的要素が強い行為としてなされた場合を想定した規定で、職務発明に対する「使用者の貢献」という表現が用いられているのはそのことを表していると解される。例えば、小規模会社におけるリーダー的技術者の行った職務発明や、会社が反対する中で従業者が行った職務発明の場合は、使用者よりもむしろ従業者が技術開発の推進を担っており、そのようなケースでこそ発明に対する「使用者の貢献」を観念することができる（もちろん、その場合でも、従業者は雇用関係を保証された中で発明行為を行っているのであるから、「使用者の貢献」は大きいと評価されるべきものである）。これに対し、職務規則を定めている企業における大部分の職務発明の場合、発明は企業の決定する技術開発方針の下で、企業の研究開発施設・設備を使用し、他の技術者の支援・協力によって、当該従業員の業務として行われるものである。従って、このような場合は、職務発明はむしろ「企業によってなされた発明」と言えるものであって、特許法 35 条 4 項の想定する職務発明の個人的要素は少ない。

特許法 35 条は大正 10 年特許法 14 条とほぼ同一の条文を承継している。大正 10 年当時の職務発明を行う従業者と使用者の関係においては、おそらく職務発明は個人的要素が強く、また、職務発明と使用者の受ける利益の関係もある程度認識しえたものと想像される。しかし、現在の多くの企業における通常の職務発明の事情は大正 10 年当時とは大きく異なり、上述のように、職務発明と使用者の

利益の因果関係は極めて希薄であり、また、職務発明の個人的要素も希薄となっている。

しかも、特許法 35 条 4 項が求めているのは「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」ることである。裁判所が用いる「相当な対価＝使用者が受けるべき利益の額×(1－使用者の貢献度)」という計算式は、「考慮」の一態様ではあるが、「考慮」がこの計算式に限られる理由は全くない。むしろ、対価を使用者の利益に対するパーセンテージで算出するという方法の「考慮」は、使用者と雇用関係にある従業者に支払う金額の算出にはなじまない。利益が生じた場合に分配を得るだけでなく、損失が生じた場合にはリスクを負う投資家に対しては、利益に対するパーセンテージでの支払金の算出がなされるが、研究開発に失敗しても給料の支払いが保障され、リスクを負わない従業者に支払われる金額が、このような方法で算出されることは妥当とは言えない。

特許法 35 条 4 項は「考慮」の仕方を規定してはいないから、「考慮」がされていると言えれば、4 項は満足される。以上のようなことを併せ考えれば、勤務規則によって定められている報償額は、通常、特許法 35 条 4 項に反して定められているとは言えないものである。

7. 本判決の後、平成 16 年に特許法 35 条は改正されて、新しい 4 項が定められた。新しい 4 項は、「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」と規定する。そして新 5 項は、勤務規則等の定めた対価が新 4 項の規定により不合理と認められた場合の対価の算定について規定する。従って、改正法は、勤務規則等が新 4 項の規定により合理的な手続で対価を定めていれば、その対価の算定は拘束力を有するものであることを定めているのである。それは、本オリンパス事件最高裁判決によって、使用者が一方的に定めた勤務規則により算定された金額は特許法 35 条の相当の対価として拘束力をもたないと判断されたのに対し、新法は新

4項の合理的な手続をふめば勤務規則の定めた金額が拘束力をもつことを、立法によって制度化したものといえる。

重要なことは、特許法の同改正は、従来からの企業の勤務規則の定めた金額が不十分だという認識には立っておらず、むしろ、所定の手続的条件下でこれに拘束力をもたせたということである。このことは、立法者が、従来の勤務規則の定める金額を、特許法 35 条の相当の対価として黙示的に追認したことを示している。

8. 改正前の旧 35 条における職務発明事件の取り扱いに戻れば、裁判所は、少なくとも普通の職務発明のケースにおいては、勤務規則の定める金額が特許法 35 条の相当の対価として足りていることを認めるべきである。前述のとおり、法改正によって、従来から企業の勤務規則等によって定められた金額が特許法 35 条の相当の対価として不足してはいないとの前提で、勤務規則等の定める金額に拘束力をもたせる制度が導入されたのであるから、旧法下の事件でも、そのような立法者の認識は尊重されるべきである。

旧法と新法のちがいは、旧法下では勤務規則の定める金額に拘束力がないから、例外的に勤務規則の定める金額よりも高額な相当な対価が認められるべき場合には、裁判所は独自に相当な対価を算定できるのに対し、新法下では、そのような例外的場合であっても、新 4 項の手続的合理性が満たされていれば、勤務規則等の定めた金額に拘束力があるという点である。

以上のことから、旧法下の職務発明事件において、少なくとも普通の職務発明の事案では勤務規則の定める金額が特許法 35 条の相当の対価として足りていると認められるべきであり、勤務規則を適用することが相当でないことを示す特段の事情がない限り、当該勤務規則に従って報償金が支払われることによって、特許法 35 条 3 項の相当の対価は支払われたと解すべきである。

旧法下の職務発明事件の裁判実務がこのように扱われることによって、普通の職務発明を行った元従業員が対価請求事件を起こして、訴訟費用に満たない金額の判決をもらうに過ぎない結果に終る一方、企業の知財管理部門にも多大な負担を強いる、現在の職務発明訴訟事件を減らすことができるのではないだろうか。

以上