

職務発明の対価の力についての研究

2004年2月26日

愛知工科大学 細川 学

1. はじめに

中村修二氏 V 日亜化学工業(日亜)の職務発明訴訟における東京地方裁判所の判決(東京地裁平13(ワ)17772号)は、「日亜は中村氏に200億円の支払え」と命ずるものであった。

あまりにも非常識な判決であるので言及したいところであるが、その論評は識者に任せるとして、本項では職務発明の対価対象部分の力について考察する。

昭和34年特許法の当初における企業当事者の職務発明の考え方は、従業員に対する発明奨励とその褒賞であり、技術者に対する福利政策の一環と考えていた。職務発明に関する最近の一連の判決(注3)では、特許法35条は強行規定であり、従業者等と使用者等の関係は権利⇔義務の関係であるとしている。

職務発明について職務発明者が権利を主張し、使用者等がその義務を履行するためには、職務発明の対価対象部分に如何なる力が存在し、その力による請求権と、その力から算定されるリーズナブルな対価の額の算定方法を解明しなければならない。

本研究は特許発明の限定し、その難解な課題に挑戦を試みる。

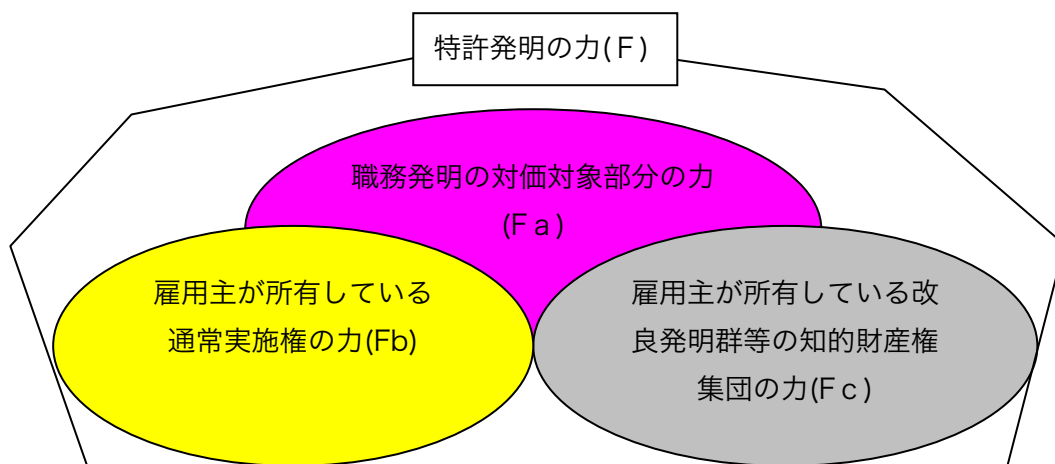
2. 職務発明と当事者

職務発明について相当の対価を要求する権利を有する当事者の一方は職務発明者であり、他方は当該職務発明者を雇用した使用者等(「雇用主」という)である。職務発明紛争に於ける原告が発明者＝攻撃者となる。その雇用主が同紛争の被告＝企業防護者となる。

特許発明の力は、それが職務発明であろうと無かろうとその力そのものには何らの違いはないが、雇用主が当該特許権の権利行使することにより特別に得られた収益(優越的営業利益、ライセンス収入等)は職務発明者に対して適切に分配する義務がある。

但し職務発明者と雇用主の間には当該特許発明の収益力については議論の対象になるが、当該職務発明を取り巻く改良発明群から生まれる攻撃力、防護力、ブランド等の戦略的知的財産権の力、ジェネリック技術の力、通常実施権の力等により発生する収益については職務発明の対価対象部分の力から除外されなければならない。

図1 職務発明の対価対象部分の力、模式図



発明者が職務発明の対価として雇用主に対価を請求することができる対価の力(Fa)は、

$$Fa = \text{特許発明の力}(F) - \text{雇用主の通常実施権の力}(Fb) - \text{知的財産権集団の力}(Fc) \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

ここにおいて

Fb：雇用主の通常実施権による収益力である。

Fc：雇用主の所有している改良・関連特許群、ブランド等の戦略的知的財産を統合した知的財産権の集団としての収益力である。

職務発明者は発明当時の雇用主に対し、雇用主が特許権の排他的独占権により実際に入手した利益については対価の要求ができるが、雇用主の所有している通常実施権及び知的財産権集団(Fc)から派生する利益については要求する権利は始めから存在しない。また職務発明の当事者間(発明者と雇用主)においては特許を受ける権利そのものが譲渡されているので、職務発明者は当該特許権の攻撃力や防護力には請求権が存在しない。雇用主が所有している通常実施権の収益力(Fb)及び知的財産権の収益力(Fc)は雇用主に与えられた収益の基礎控除部分に相当する。

雇用主が職務発明特許商品を営業して利益を得た場合、その営業利益率が雇用主の全商品の平均営業利益率より高い営業利益率を達成した場合は、その利益が特許権による「優越的な営業利益」であり、反対に平均営業利益率より低い場合は優越的な営業利益の価値が無いこととなる。「優越的な営業利益」は特許権の排他的独占権の行使により競業者を排除することによって生まれる。ライセンス収入も排他的独占権により生まれる。

職務発明の対価は特許発明の独占権の部分でしか発生しない。雇用主が独占権を行使して「優越的な営業利益率」を確保できるのは2倍が限度であろう。それ以上の営業利益率を確保できるのはブランド等の特別の知的財産権の効果が加味される場合である。

よって職務発明の対価対象部分の力を運動方程式で表すと下記②式となる。

$$\begin{aligned}
 \text{職務発明の対価対象部分の力}(F_a) &= \text{特許権の力} - \text{雇用主が保有している力} \\
 &= \text{特許権の収益力} - \text{雇用主が保有している収益力} \\
 &= V \cdot d^2 x / dt^2 - V_1 \cdot d^2 x / dt^2 \\
 &= 1/2 \cdot V \cdot d^2 x / dt^2 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

ここにおいて

V : 当該特許権の純価値

V₁ : 雇用主が所有している通常実施権及びその他の知的財産権の純価値

X : 先進性変数、d²x/dt² は加速度

V · d²x/dt² : 特許発明の収益力

V₁ · d²x/dt² : 職務発明の対価対象部分の収益力

なお雇用主が所有している職務発明に対する通常実施権等の純価値には、職務発明紛争を提起した者による過度の敵対的行動、利敵敵行動、営業秘密の暴露行動等の不規則行動により看過し難い損害を受けたときは、その損害額を請求可能であろう。

[②式の検証]

職務発明者は自身で特許権を取得することも、第三者に特許権を取得させることもできるが、如何なる形であれ雇用主には原始的に通常実施権が存在し、その通常実施権を行使した結果得られる収益は雇用主の固有の財産である。その通常実施権による収益は雇用主が職務発明者を雇用し、教育し、研究設備を提供し、研究補助者を提供し、給料を支払い、年金の分担金を支払う等により、雇用主が職務発明者を一人前の研究者に育てた結果に対する神様からのご褒美である。そのご褒美の額は職務発明者が自身で特許権を取得するか、又は第三者に当該特許を受ける権利を譲渡した場合において、当該第三者と職務発明者に合理的なペナルティとして課せられる条件と同一である。

特に厚生年金等の年金は職務発明者とその配偶者が生涯にわたって保証されている収入であり、その年金は雇用主と国がそれぞれ3分の1の保険料の分担により発生している。雇用主と国は、職務発明の対価に年金に対するの寄与度も反映すべきであろう。

職務発明紛争は紛争当事者が社内に在籍したままの状態では発生しない。紛争当事者の退職、競業の開始、競業他社に再就職等の行動により紛争は発生する。元の雇用主は優秀な従業員を失った痛手の他に、敵対的行為、利敵的行為、内情暴露等の数々の不利益を被るであろう。当然の論理として、雇用主が被った理不尽な不利益については当該職務発明者及び新しい雇用者に損害賠償を請求する権利も考慮すべきである。

よって②式のより計算された職務発明の対価対象部分の力 $(F a)=1/2 \cdot V \cdot d^2 x / d t^2$ は職務発明の対価対象部分から発生する排他的独占権から生まれる力である認められる。

[結論]

以上の検証により職務発明の対価対象部分の力は②式の運動方程式で記述できる。

3. 職務発明の対価の計算方法

職務発明の対価(T)は職務発明の対価対象部分の力によってもたらされた雇用主の収益の総額(Vc)と、発明者の寄与度(Y)と、雇用主の被った理不尽な不利益(N)から計算されなければならない。職務発明の対価は②式を用いて④式の運動方程式で記述することができる。

$$\begin{aligned} \text{職務発明の対価}(T) &= \text{独占権による利益額}(V c) \times \text{発明者の寄与度}(Y) - \text{不利益}(N) \\ &= \Sigma 1/2 \cdot V \cdot d^2 x / d t^2 \cdot Y - N \end{aligned} \quad \dots\dots\dots ④$$

ここにおいて

不利益(N)：職務発明者の敵対行動等により発生する雇用主の被る不利益額。

x：発明の先進性を表す変数。当該特許発明に代替技術が生まれて先進性が失われたときはゼロとなる。このとき $V \cdot d^2 x / d t^2$ もゼロとなる。ゼロ以下はない。

$\Sigma 1/2 \cdot V \cdot d^2 x / d t^2$ ：権利期間中で且つ先進性変数 X がゼロで無い期間にお雇用が独占権により得た収益(優越的営業利益、ライセンス等)の積算値。

特許発明の「収益力」は職務発明で有っての無くとも知的財産権の純価値の加速度として増減する。わが国の特許発明は「収益力」生まない防衛特許を多数所有している。全特許権の半分以上であるともいわれている。職務発明の「収益力」は排他的独占権の部分のみから生まれるので、排他的独占権の効果の無い低利益率発明やライセンス収入の無い職務発明には対価は存在し無い。先進性変数 X の加速度が大きくなれば職務発明の対価対象部分の力「 $\Sigma 1/2 \cdot V \cdot d^2 x / d t^2$ 」は強くなり、小さくなれば弱くなる。実際の収益は先進性変数 X が極めて小さい特許発明でも大ヒット商品が生まれることがある。

中村修二博士の特許第 2628404 号「半導体結晶膜の成長方法」は反応ガスを不活性押圧ガスにより基盤表面に押付ける発明であり、窒化インジウムガリウム(InGa₂N)系 青色発光ダイオードの量産化を可能にした素晴らしい技術であるが、発明そのものは InGa₂N 系 LED 技術のピラミットの一石である。その発明を実際に量産化するためには、社長の経営判断、人金物の投入、関係者の知恵と協力等、日亜の集团的知的財産権の集大成で実現されたものと推測する。なお中村修二博士は特許第 2628404 号以外に多数の共同発明の係る職務発明特許権を所有し、同社の集团的知的財産権の一角を形成している。

よって職務発明の寄与度(Y)は利益三分法の原則が一般的である。

収益に対する利益三分法：技術 1/3+営業 1/3+事務 1/3

技術の三分法：発明 1/3+設計技術 1/3+製造技術 1/3

発明者の寄与度(Y)=1/6 となり、職務発明の対価は④式は⑤式のように置換できる。

$$\text{職務発明の対価}(T) = \Sigma 1/2 \cdot V \cdot d^2 x / d t^2 \cdot 1/6 - N \quad \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

[事例の設問]

甲社の平均営業利益率：5%、職務発明商品の優越的営業利益率：+2%、
 年間売上高：10億円、年間ライセンス収入：1億円、収益力の加速度は売上開始から5年目まで
 =2、6年目から10年目まで=1、11年目以降をゼロと設定する。

上記の設問で職務発明の対価Aを算出する。

1から5年目まで：

$$A = f_1^5 \cdot 0.5 \cdot (10 \text{ 億円} \times 0.02 \times 2 + 1 \text{ 億円}) \cdot 0.17 = 5,950 \text{ 万円} - N$$

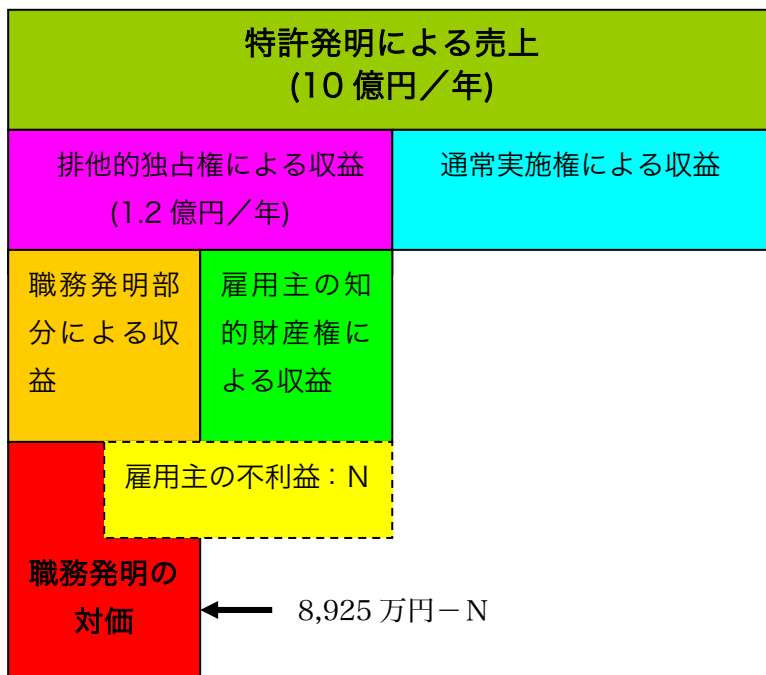
6から10年目まで：

$$A = f_1^5 \cdot 0.5 \cdot (10 \text{ 億円} \times 0.02 \times 1 + 1 \text{ 億円}) \cdot 0.17 = 2,975 \text{ 万円} - N$$

1から10年目までの職務発明の対価の合計=8,925万円-N

注：11年目以降の加速度がゼロの場合は職務発明の対価はゼロとする。優越的営業利益が全社平均利益率以下の場合も、職務発明の対価はゼロとなる。

図2 事例に於ける職務発明の対価



注：会計及び税務

(1) 職務発明の対価の勘定科目

「特許法 35 条は強行規定であり、雇用主は職務発明に関する正当な対価の支払い義務がある」とするならば、職務発明の対価は「発明仕入原価」として会計処理を行い、雇用主は消費税の支払い義務が生じる。

当該対価を賞与報酬とするならば、雇用主は人件費として会計処理を行い、所得税、地方税、年金、健康保険等の源泉徴収を行なう義務がある。

職務発明の対価が 200 億円(中村修二博士)、1.9 億円(味の素、成瀬氏)のように高額となった場合においては「賞与報酬」の扱いは無理であろう。

(2) 雇用主の不利益

会社を退職後に提起された職務発明紛争においては、元の雇用主との間に少なからぬ敵対的な関係が生じ、看過できない不利益を被る。困難ではあるが、その不利益を立証し、請求すべきであろう。中村修二博士の事件では、雇用主は営業秘密の窃盗の罪で米国 North Carolina 連邦地方裁判所の告訴したが、敗訴した。

職務発明者とその配偶者が生涯にわたって保障されている年金については、雇用主の貢献度を対価に反映させるべきであろう。

表 1 職務発明に関する判例

日立金属事件判決 において、職務発明の対価はライセンス収入等の排他独占権の利益から必要経費を控除した額を基に算定する、と判示された事例	「窒素磁石」に係る発明の対価請求事件、東京地裁平 14(ワ)16635 号、平 15.8.29 民 47 部判決、一部容認、一部棄却(控訴)	日立金属の元従業員で「窒素磁石」の発明者(原告)が受取った職務発明の対価 103.7 万円を不服として不足額 8,974.9 万円の支払いを請求した事件である。原告の要求は排他独占権による会社の収入(約 2 億円)から特許取得諸経費を除外した額を相当の対価と主張し、会社はキャッシュフローを主張した。判決は、会社側に会社の寄与度を 90% とし、差引不足額 1,232.5 万円の支払いを命じた。 なお本件に関する控訴審である東京高裁の判決が平成 16 年 4 月 27 日にあり、前審後の確定した実施料が発生しているとして、その分の対価 136 万 2 千円の追加支払いを命じました。	判例時報 No.1835 平 15.12.11
オリンパス事件最高裁判決において、職務発明対価の不足額の請求権と時効不成立が認められた事例	損害賠償請求事件、最高裁平 13(受)1256 号、平 15.4.22、最高裁小法廷判決、上告棄却、一審東京地裁平 7(ワ)3841 号、平 11. 4.16 判決、二審東京高裁平 11(ネ)3208 号、平 13. 5. 22 判決	オリンパスの元従業員は職務発明について同社の規定により受取った対価 21 万円を不服として 2 億円の対価を請求した事件であり、1 審、2 審とも不足対価の支払いをめぐり、会社側が控訴した最高裁において、判決は、会社側に対し不足額 228.9 万円の支払いを命じ、時効成立も否認した。但し包括知ライセンスに於ける本件発明の実施状況や公知例の存在も勘案され不足額は 228.9 万円と判示。	判例時報 No.1822 平 15.8.11 参考： No.1690 (1 審) No.1753 (2 審)
日亜の元従業員中村氏が訴えた職務発明の対価の支払いを求めた裁判において、原告の請求通り 200 億円の支払いを命じた事例	特許権持分確認等請求事件、東京地裁平 13(ワ)17772 号、平 14.9.19、民 46 部中間判決、平 16.1.30 民 46 部本判決、一部容認、一部棄却(控訴)	青色発光ダイオードの特許発明について、元主任연구원中村修二博士は特許第 2628404 号の職務発明の対価 200 億円を請求する訴を提起した。判決は、被告会社の本件特許権による利益を 1208 億円と認定し、その半分の 604 億円が相当の対価であるが、原告の請求は 200 億円であるから、職務発明の対価として 200 億円の支払いを日亜に命じた。	判例時報 中間判決 No.1802 平 15.1.21 本判決 No.1852 平 16.6.1
日亜の元従業員中村氏が訴えた特許権の共有持分の移転登録請求が中間判決により職務発明であるとして否認された事例	特許権持分確認等請求事件、東京地裁平 13(ワ)17772 号、平 14.9.19、民 46 部中間判決	青色発光ダイオードの特許発明について元主任연구원中村氏は社命に反する「自由発明」であるとして、 ①共有部分の移転登録を求める、②付带的に職務発明の対価 20 億円を求める裁判において、裁判所は押印欠落の鉛筆書き譲渡証書を有効と認め①を否認する中間判決をした。②は①が確定後となるが、相当の対価は強行規定であるから裁判所により確定すると判示した。	判例時報 No.1802 平 15.1.21