

# オリンパス判決 に見る 問題点と解決策

松尾綜合法律事務所

弁護士 鮫島 正洋

## ❗ 職務発明の管理問題は 時代のトレンドに

2001年8月23日、現在カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授である中村修二氏が元の勤務先の日亜化学工業株式会社を提訴したという衝撃的な記事が、日本経済新聞の一面に踊った。

提訴の理由は中村氏が日亜在籍時代になした発明に対する報奨金の追加請求。つまり、日亜側が同氏に与えたインセンティブが同氏の研究成果の重大性に比べてあまりにも小さかったことがそもそもの訴訟原因である。

中村氏は世界中の名だたる企業が製品化を試みて果たせなかった青色LED素子の実用開発者であり、ノーベル賞に最も近い日本人研究者の1人といわれている。青色LED素子の事業化により、同社は年商200億円あまりの徳島県の一中小企業から、年商600億円の企業に発展し、青色LED素子ビジネスのトップ企業として世界的な知名度を得た。これによるレピュテーションゲインを企業価値に引き直すと数百億円は下らないといわれている。

報道によると、このような中村氏の貢献に対し、同社が中村氏に対して与えたインセンティブはわずか2万円。驚きを超えて、世界中の失笑を買うに至っている。

この事件は世界的な研究者である中村氏による元の勤務先の提訴というショッキングなケースであるだけに、これまで一般にはあまり論じられてこなかった「エンジニアのインセンティブ」という問題に世間の目を集めることになった。

しかし、中村氏の提訴に先立って知財マネジメントの専門家の中に、波紋を巻き起こした1つの判決がある。平成13年5月に東京高裁で出された、いわゆるオリンパス事件判決である。

オリンパス光学事件は、中村氏のケースと一見そっくりである。退職したエンジニアが在職中にした発明について、オリンパスに譲渡したときの対価（報奨金）があまりにも低いとして同社を提訴したのである。

一審判決（東京地裁）は、本件発明により会社が受けるべき利益額を5,000万円とし、うち、本件発明がなされるについて会社が貢献した程度を95%であると認定してこれを控除し、エンジニアの受けるべき職務発明の対価を250万円と判断した。原被告双方がこの判断に対し不服として東京高裁に控訴したのが本件事件である。

この判決の認容額は小さく、社会的影響はさほど大きなものではなかった。しかし、裁判所が発明者の権利に踏み込んで判示したという点で業界関係者の注目を集めた。このように中村氏の提訴以前から職務発明をどのよ

うに管理するかというテーマはすでに時代のトレンドになろうとしていたのである。

### (1) 特許法35条4項の強行規定性

一連の論理の前提として、判例はこの点について、以下のように判示して、特許法35条3項、4項が強行規定であることを認めた。

同条の立法の趣旨は、従業者等の職務発明についての特許権等が本来従業者等に帰属するものであることを明らかにしてこれを出発点としつつ(同条1項)、使用者等と従業者等との利益を衡量したうえで、職務発明に係る特許権等の帰属自体については、これを当事者間の合意に委ねるのみでは、使用者等の利益保護が不十分であるとの見地から、使用者等が、従業者等の同意なしに、「勤務規則その他の定」により、職務発明に係る特許権等を使用者等に承継等させることができるものとしたうえで、しかし、その場合には、従業者等は、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を取得するものとして、従業者等の利益保護を図り、使用者等と従業者等との間の利害を合理的に調整しようとするにすることが明らかである。使用者等が、一方的に、特許権等譲渡の対価を定めることができ、従業者等がその定め拘束されるとしたのでは、使用者等の利益に偏し、上記立法趣旨に反することは論ずるまでもないところである。また、同条の上記立法趣旨に照らせば、特許法35条3項、4項を強行規定と解すべきことも、当然というべきである。

### (2) 勤務規則の射程範囲

会社は従業員の管理上、勤務規則を定め、その中で職務発明についての取扱い等を定めるのが通常である。

この点について、判例は下記のように判示し、職務発明に係る特許権等の承継等に関しては勤務規則等により一方的に定めることが

できるものの、その対価として発明者に支払うべき「相当の対価」の額については、勤務規則により一方的に定めることはできないとした。

特許法は、その35条3項で「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、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、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めている。

上記条項は、職務発明に係る特許権等の承継等を生じさせるものとして、従業者等の意思を必須の要素とする「契約」と並んで、従業者等の意思を要素としない「勤務規則その他の定」を明確に定めているから、使用者等が、従業者等の意思いかんにかかわらず、「勤務規則その他の定」により、一方的に承継等を生じさせることは、文言上、明らかである。しかし、同条項の「契約、勤務規則その他の定により」がかかるのが、「承継させ」、「設定する」のみであることは、構文上明らかというべきであるから、同条項の文言を一審被告の上記解釈の根拠とすることは不可能である。同条項は、「従業者等は、・・・承継させ、・・・設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」として、従業者等は、その意思によるにせよ、その意思に反してであるにせよ、職務発明に係る特許権等の承継等があったときには、「相当の対価」の支払を受ける「権利」を有することを明瞭に定めている。このように、従業者等に「権利」として支払を受けることの認められた「相当の対価」の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るとすれば、それは、法律上、むしろ異様な状態というべきである。

つまり、本判示は、使用者と従業員との間に明確な合意のない文書(勤務規則等)によって、職務発明を承継させる旨の規定を設けることは適法であるが、「相当の対価」を決

<sup>1</sup> この判示は、使用者と従業員とが双方の明確な合意に基づいて補償金を定めた場合は、仮に支給された補償金が「相当の対価」に満たなくてもその合意は有効(法的には従業員は相当の対価に満たない分を放棄したとみなされる)であると解釈される余地もあるであろう。

定したとしても厳密な法的効力を生じるものではないとの判示をしている(注1)。

なお、判例は「相当の対価」の算定基準を勤務規則等で定めることについては有効であるとしている。

以上を総合すると、使用者等は勤務規則等において「相当の対価」の算定基準を定めることはできるが、その算定基準の特許法に定める「相当の対価」を定める基準に満たない場合は、確定した法的効力を有するものではないと判示されていることになる。

### (3) 「相当の対価」に満たない補償金しか支給されなかった場合の従業者等の権利

以上の論理の帰結として、判例は使用者等が特許法35条3、4項にいう「相当の対価」に足りない額しか支給しなかった場合は、原則として、従業者等は追加的な「相当の対価」を求めることができると判示している。

そして使用者等によって定められたところが特許法35条3項、4項の趣旨に照らして合理的であり、具体的な事例に対するその当てはめも適切になされた場合には、それにより従業者等は「相当の対価」の支払いを受けることになるであろう。

しかしながら、上記のとおり、特許法35条3項、4項は、強行規定であるから、上記定めが、これらに反することができないことは明らかである(就業規則に関する労働基準法92条1項参照)。

したがって、上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りないと認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。

このような解釈は従前の日本企業の発明報償実務からすると容認しがたい帰結であることは疑いがない。しかし、判例はこの点について、「単に強行規定違反の実務が事実としてまかり通ってきたに過ぎない」とクールに判示するのである。

### (4) 従業員による 相当の対価の有効な放棄

ところで、上記判示は「上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りない」と認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。」と述べており、従業員等が対価請求権を有効に放棄したときは、特段の事情を構成し、「相当な対価」の支払請求権を失うという反対解釈も可能である。

そこで、何をもって「有効な放棄」と言えるのかが問題となる。この点、判決中においては、①従業員が会社の就業規則その他の諸規程の遵守を誓った誓約書を提出した事実、②従業員が被告規定による報償金を数回にわたり異議なく受領している事実は「有効な放棄」を構成するに至らず、「上記事実によって放棄の意思が表示されたとするためには、そのような評価を許す根拠となる特別の事情が必要である」というべきであるのに、同事情に該当すべき事実は、本件全証拠によっても認めることはできない。」と判示している。

## 企業のマネジメントに対する リスクの所在

発明の報奨金請求の問題は、研究者・研究成果の適正評価の問題であると言い替えるこ

ともできるが、これを掘り下げていくと、企業は以下の2つのリスクを負うものであると整理することができる。

#### 訴訟リスク（追加報奨金支払債務を負うリスク）

企業が発明者による研究成果である特許の価値を適正に評価しないために企業に対して追加的な報奨金の支払いなどの請求訴訟を提起するリスク

#### 人材流出リスク

企業が発明者による研究成果や発明者自身の価値を適正に評価しないことにより、他企業または海外に優秀な人材が流出していくリスク

### (1) 訴訟リスクへの対応

判例によれば、発明報奨については発明者がこれを有効に放棄しない限り、企業は常に追加報奨金を負担する潜在的なリスクにさらされていることになる。

そして、ひとたび訴訟が提起されれば、裁判上の認容額が低かったとしても、応訴のコスト（社内担当者のコスト、弁護士費用等）を合わせて相当の額になることは明白である。

そこで、まず発明者をして訴訟を起こさせないようなマネジメントが重要である。

#### ① 発明者コンプレインツに対する対応プロセスの策定

一般論として、債権債務関係にある当事者間の紛争が訴訟に発展する場合は、金銭的な不満のみならず、当事者間の感情的な争いが伴うことがほとんどである。

発明報奨においても同様である。発明報奨規定を整備し、発明者に十分なインセンティ

ブを与える制度の確立が大前提であることは疑いがないが、現実的にはいかなる発明者もコンプレインツを持たないような発明報奨制度を確立することは難しい。

そこで、発明者がコンプレインツを持ったときに、発明者と研究成果の価値について話し合い、互譲しあうための社内フローを確立することが発明者の感情の爆発を防ぎ、訴訟リスクを減らす上で重要である。

#### ② 発明を含む研究成果の評価基準・プロセスの透明化

日々の報奨管理においては、合理的な評価基準を策定し、この基準に基づいて透明度の高い評価プロセスを実施することが発明者のコンプレインツを防ぐための日常的な手法である。

また、発明者のコンプレインツを処理するプロセス（前述①）においても評価基準とこれに基づく評価プロセスが確立していなければ話し合いの題材を得ることはできない。

しかし、研究成果の評価基準を策定することはきわめて難しい。例えば、特許の評価においては、会社の業績・収入にその特許が貢献した程度を定量化する必要がある。

一般に、会社の収入に対する特許の貢献度は以下の2つの要因による。

- (i) 他社に特許ライセンスをしたことによるロイヤリティ収入
- (ii) 特許製品の事業化による他社との差別化・イメージアップ等による売上げ増等の経済効果

(i)の評価はその特許に関するロイヤリティ収入が算定可能な限り比較的簡単である（注

<sup>2</sup> 大企業同士のライセンス実務は一般に多vs多の包括クロスライセンスといわれる手法であり、その中に含まれる個別特許の貢献度を定量的に割り出すことはきわめて困難である。しかし、これについても、個別特許の評価付けなどの手法により何らかの基準を策定し、定量化することは不可能ではないと思われる。

2)。

しかし、(ii)については、仮に売上げ増＝経済効果という単純な図式を前提にしたとしても、製品の売上げ増には特許技術の他に、営業努力・マーケットの拡大その他の複雑な要因が絡み、特許製品の売上げ増＝特許の貢献度という図式は単純には成り立たない。

このように(ii)についての定量化は、非常に難しいことが指摘されており、発明のランク分けによる評価などの基準、プロセスを精密化するなどの方法で対応をせざるを得ないであろう。

### ③ 訴訟になった場合のリスクヘッジ

本判決では「相当の対価」は（本件特許により会社の受けた利益額）×（利益額に対する会社の貢献度を控除）という式で算定されているが、これを定めるにあたって下記のような事実が考慮されている。

- ・ライセンス交渉において本件特許は中心的存在ではなかった。（他の基本特許の存在）
- ・本件特許には無効事由が存在する蓋然性が高い。
- ・本件特許発明を実施しているライセンシーは多くない。
- ・本件特許発明の創作過程においては特許部員の関与が大きかった。

（前三者が会社の受けた利益額、後者が会社の貢献度に関連する）

これらの事実を訴訟においてきちんと主張できるような情報管理が必要である。

## (2) 人材流出リスクについて

訴訟リスク対応をあまりにも厳格にすると人材の流出を招く結果となる。

例えば、訴訟リスクを減らすために、判例の判示に基づいて、発明者に対して報奨請求権を逐一放棄させるような一筆をとるような

マネジメントも不可能ではない。

しかし、このような扱いは発明者の士気をくじくことにつながり、人材流出リスクを増すことになる。発明者の人事評価や報酬体系は、企業の経営（財源配分と企業戦略）に直結する問題であり、当該企業の「技術」に対するスタンスが大きく反映する。

年功序列、終身雇用といった「悪しき平等主義」の象徴が事実上受け入れられなくなっている日本企業においても、優秀な発明者には欧米型の年棒制を導入するなどして、他の従業員とは歴然とした特別待遇にするなど、企業風土を含めた抜本的な改革が必要であるものと思われる。

一見穏やかで見映えのいい平等感、組織感はずでに日本企業には時代遅れである。

むしろ、個が個として発揮できる場と、その場の中で個を発揮し組織に貢献した者に対する十分なインセンティブ制度と、そのような個を組織して組織全体の力へと昇華させる仕組みの確立が必要である。

わが国の大企業は、統率と協調を重視するあまり、このような風土を確立するスタンスがあまり見受けられないのはきわめて残念である。

日本が技術立国を標榜する限り、人材の流出は限らない国家的損失を日々生んでいる。その意味で、この問題はもはや一企業におけるリスク管理、人事管理の問題ではなく、国家戦略を見据えたレベルの問題であるということ意識しなければならない。



鮫島 正洋（さめじま まさひろ）  
弁理士・弁護士／1963年生まれ／東京工業大学工学部卒／藤倉電線（現フジクラ）日本アイ・ビー・エムなどを経て2000年に松尾総合法律事務所入所／92年に弁理士、99年に弁護士登録。