

日立製作所職務発明補償金請求事件

東京地裁民事 47 部平成 14 年 11 月 29 日付判決(平成 10 年(ワ)第 16832 号、同 12 年(ワ)第 5572 号)

事案：原告は、昭和 44 年から平成 8 年まで被告に勤め、その在職中に本件特許 3 件の発明をした。本件特許中、とくに本件発明 1 (光学的情報処理装置)に係る特許(特許第 1547005 号)は、被告においても重要な特許として扱われ、原告はこの特許に関して被告から戦略特許賞金賞(「他社が回避することがきわめて困難なもので、世界トップレベルの基本的又は必然的発明」について与えるもの)、社長技術賞を受け、その他被告の推薦で東京都知事表彰発明功労研究者賞、関東地方発明表彰発明奨励賞を受けている。本件発明 1 については、日本以外に米国、カナダ、イギリス、フランスで特許が成立しており、本件発明 2・3 については、日本以外に米国、ドイツ、イギリス、フランス、オランダで特許が成立している。

被告は、本件発明 1 を含むライセンスにおいて、フィリップス、ヤマハ、フナイ、ケンウッド、ナカミチ等から合計約 19 億円のライセンス収入を得ている他、本件発明 1 を含む包括的クロスライセンスをソニー、フィリップス(上記ライセンス契約以後)と結んでいる。また、被告は、本件発明 2・3 については、太陽誘電との間でクロスライセンスを締結している。

原告は、特許法 35 条 3 項の「相当の対価」の未払分として、本件発明 1 について 9 億円を、同 2・3 について 7060 万円を被告に対して請求した。

- 主な争点： 1 外国特許についても 35 条 3 項の適用ないし類推適用があり得るか
2 「相当の対価」を客観的な特許の価値(市場価格)として捉えることができるか
3 「相当の対価」の算定における被告の貢献度その他具体的な対価の算定方法
4 消滅時効の起算点

判決：

判決は、争点 1 については、属地主義の原則から、外国の特許について特許法 35 条 3 項を適用ないし類推適用することを否定した。「外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何からの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものである」

争点2については、使用者が特許を受ける権利を譲り受けることによって得る利益は、発明を排他的に独占することによって得られる利益であり、「相当の対価」を考えるにあたっては、この排他的独占の利益に使用者の発明に対する貢献を考慮しなければならないとし、「相当の対価」は客観的な市場価値ではないとした。

争点3については、まず判決は被告の受ける利益額を本件発明1については2億4959万円、同2・3については125万円であるとした。その上で、原告が中央研究所の研究者らに協力を求めたり、施設を利用できる立場にあったこと、原告の発明が従来被告の研究の流れの中に位置づけられること、本件発明1の課題が同中央研究所によるレーザーの開発によって出てきたこと、補正を含む出願手続が特許担当者や他の発明者によってなされたこと、ライセンス交渉が被告主導で行われたこと、一方、原告の着想の度合いも大きいこと、原告がCD活用プロジェクト等事業化に参加していること等を考慮して、本件発明1に関する被告の貢献度を80%とした。本件発明2・3についても、同様の検討がなされ、被告の貢献度はそれぞれ70%、80%とされている。この他に共同発明者の寄与度については、被告が作成した「東京都発明研究功労表彰候補者調査表」を参考にしつつ、本件発明1については他の発明者の貢献度が30%、同2・3についてはそれぞれ40%、60%としている。この計算の結果、本件発明1ないし3について、原告の受けるべき「相当の対価」は、被告の受ける利益額のそれぞれ、14%（3494万円）、18%（13万8000円）、8%（3万666円）であると結論し、これから受領済の補償金を差し引いた合計3489万7416円の支払を被告に命じた。

争点4については、少なくとも平成4年までは被告規定に基づいて実績補償金が支払われていたことから、少なくとも「相当の対価」の支払が一部行われており、「相当の対価」の額が定まらないから、原告が相当対価請求権を行使することは現実に期待し得ない状況であり、時効は完成していないとした。