

青色 LED 特許権訴訟の東京地裁中間判決について



会員 武山 峯和

2002年9月19日に東京地裁は、カリフォルニア大学の中村教授が元勤務先の日亜化学工業（株）を被告として訴えていた青色 LED 特許権を巡る訴訟に関し、「青色 LED 特許権に係る発明についての特許を受ける権利が被告に承継された旨の被告の主張は、理由がある」との中間判決を行った。裁判で争われた論点は以下の4点である。

青色 LED の発明は職務発明であるか

被告会社の「発明・考案及び業務改善提案規定」（以下単に「社規 17号」という）が、特許法 35 条 2 項の「勤務規則その他の定め」に該当するか被告会社において、職務発明について特許を受ける権利が被告会社に承継される旨の黙示の合意が成立していたか

原告から被告会社に青色 LED の発明についての特許を受ける権利が譲渡されたか

特許法 35 条は、その 1 項において職務発明を定義すると共に従業者等が職務発明について特許を受けたときには使用者等が無償の通常実施権を有することを定め、2 項において職務発明以外の発明について企業が予約承継する勤務規則等を無効と規定することにより、職務発明については予約承継を認める規定となっている。さらに、同 3 項において予約承継等を行ったときには従業者等に相当の対価を受ける権利を認め、4 項において相当の対価の額について使用者等が受けるべき利益の額及び使用者等の貢献度を考慮して定めることを規定している。

本裁判は元従業者が原告となり元使用者を被告企業として、職務発明に係る特許権について権利の移転と相当の対価の支払いを求めたものであって、各企業及び技術者や研究者達から強い注目を浴びている。また、本判決が確定した場合の影響は、当事者間に止まらず対世的に大きなものとなる。そこで、上記した各論点毎に、原告の主張の要点と、被告の主張を認め東京地

裁が行った判断の要点と、私の個人的な見解を述べてみたい。

1. 各論点毎の主張

青色 LED の発明は職務発明であるか

特許法 35 条 1 項の職務発明の規定

その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明に至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という）

A. 原告の主張

被告会社の社長が文書による業務命令を出し、原告は青色 LED の研究を中止して高電子移動度トランジスタを研究するように命ぜられた。原告は、解雇を覚悟の上で、この業務命令を無視して青色 LED の研究を継続したものである。業務命令に反してされた研究から生み出された本件発明は職務発明に該当しない。

B. 東京地裁の判断

社長による業務命令に反して原告が行った発明であっても勤務時間中に被告会社の設備内において、被告会社の設備を用い、被告会社の従業員である補助作業者の労力等を用いて、本件発明をなしたものであるから、職務発明に該当するものと認定する妨げとなるものではない。原告主張の事情は、特許法 35 条 3、4 項所定の相当対価の額の算定の際に、被告会社の貢献度の認定に当たって考慮されるべき事情にすぎないというべきである。

C. 私の個人的な見解

職務発明に該当するか否かについて、発明が使用者等の業務範囲に属する要件と、発明行為が従業者の現在又は過去の職務に属する要件を規定する、特許法 35 条 1 項の規定をそのまま適用した東京地裁の判断は支持できる。このように判断することが特許法第 1 条の法目的に反するとは考えられないからである。

社長による業務命令の事実を、職務発明に該当しないとの主張の理由とするのではなく、発明を奨励するという特許法の法目的に反する業務命令がなされた状況において、特許法 35 条 2 項の予約承継を認めると、結果として特許法の法目的に反することになり妥当でない。だから、予約承継を認めるべきではない、と主張した場合に裁判所はどんな判断をしたであろうか。

社規 17 号は、特許法 35 条 2 項の「勤務規則その他の定め」に該当するか

A．原告の主張

特許法 35 条が弱者である従業者保護の下に設けられた規定であることに照らせば、「契約」「勤務規則」「その他の定め」とはいずれも明示のものに限られ、従業員発明者の特許を受ける権利の無償の予約承継の合意がよほど明白であるような例外的な特殊事情のある場合を除き、黙示の予約承継契約を有効と認める余地はないというべきである。

B．東京地裁の判断

特許法 35 条 2 項の「契約、勤務規則その他の定め」は、必ずしも労働契約や就業規則に限定されるものではなく、使用者が定める職務発明規定等もこれに含まれるものであり、そのような社内規定等は従業員の同意を得ないまま使用者等において定めたものであっても、従業員がこれを知り得るような合理的な方法で明示されていれば足りるものと解される。

社規 17 号は、従業員のした職務発明及び職務考案については、特許を受ける権利ないし実用新案登録を受ける権利が被告会社に承継されることを前提として、それ以後の出願手続き及び権利の管理等はすべて被告会社が行う一方で、発明者及び考案者に対しては、褒賞金支給基準に従って褒賞金を支払う旨を定めたものと解するのが相当である。

そして、社規 17 号については、その内容を記載した印刷物が作成され、被告会社の社規のひとつとして各部課に配布され閲覧可能な状態で備え付けられ、その内容を従業員が認識し得る状態に置かれたものと認められる。そうだとすれば、社規 17 号は、特許法 35 条 2 項にいう「勤務規則その他の定め」に該当する。

C．私の個人的な見解

通常、研究開発を行う従業者等は特許等を取得することによりその業績が評価される立場にある。彼らが

いかに売れる商品を開発したとしても、独占権を取得しなければ研究開発費を投資していない後発メーカーとの価格競争に勝てず、企業は利益を得ることができないからである。また、いかに独創的な研究成果であっても、利益につながらない研究は企業にとって意味がないからである。

東京高裁は、特許法 35 条 2 項の予約承継の成立のみを単独で認め、同 3 項の「相当の対価の支払い」について取り決めのない社内規定を有効と判断した。その理由として、「相当の対価の支払い」の規定は強行規定として司法機関である裁判所により定めるもの、勤務規則等として当該条項を設けたとしても、従業者等は、特許法の規定の趣旨に従った要求をすることができることを挙げている。

しかし、かかる状況を是認して「相当の対価の支払い規定のない勤務規則等」を有効とすると、裁判を提起することのない多くの従業者等は相当の対価の支払いを受けることができないことになって不当である。また発明者の研究意欲を減殺させることにもなって、発明を奨励するという法目的に反すると言わざるを得ない。少なくとも「相当の対価を発明者に支払った」と言える程度の制度であることを条件として、各企業の社内規定を有効と認めるべきものと考えられる。

被告会社において、職務発明について特許を受ける権利が被告会社に承継される旨の黙示の合意が成立していたか

A．原告の主張

原告を含む被告会社従業員も被告会社も、職務発明についての特許を受ける権利が原始的に会社でなく従業員発明者に帰属することを知らなかった。

当時、被告会社も、特許を受ける権利は当然に被告会社に帰属するものと考えており、被告会社と従業員ないし原告との間において、職務発明の特許を受ける権利を被告会社に譲渡する旨の意思の合致が存在したはずがない。

B．東京地裁の判断

被告会社においては明文化された社規 17 号があり、従業員においても同社規の内容を認識している状況の下において、被告会社名義での出願・登録がされる状況が継続されており、従業員の間からそのような取り扱いに対して異議が述べられることもなかった。これ

らの事情を総合すれば、本件発明がされる前までには、従業員と被告会社との間で、職務発明については特許を受ける権利が被告会社に承継される旨の黙示の合意が成立していたと認めるのが相当である。

C. 私の個人的な見解

我が国の企業には集団主義的要素がある。勤める企業や上司に対して従業者等が異論を述べることの困難な社会である。雪印、日本ハム、三菱自動車、東京電力など、企業の経営者や管理者層が目先の利益のために、違法な行為やモラルに反する行為を行った例は多いが、このような行為に対して実名で糾弾した現役の従業者等の例がないことが、企業における集団主義的な社会性を示している。

また、企業の中において昇格及び昇給することが、各従業者等の人生における最も大きな目標の一つである。昇格することによりステータスを得て、社会に対して自らの有能性や価値の高さを示すことが可能となり、昇給により自らの生活を豊かにすることが可能となるからである。常識を持って考えれば、昇格や昇給を左右する人事考課の実権を管理者層や経営層に握られた従業者等が、それぞれの個人的な不満について裁判で証言するはずがない。

企業の不法行為やモラルに反する行為を実名で糾弾する現役の従業者等の例や、現役の従業者等が職務発明に係る特許について「権利の予約承継に対する異議」や「相当の対価の支払い」を求めた訴訟が数多く提起されているのならともかく、そのような例が全くないのにかかわらず、「従業員の間からそのような取り扱いに対して異議が述べられることもなかった」ことを理由とする判断は適切なものとは解されない。

原告から被告会社に青色 LED の発明についての特許を受ける権利が譲渡されたか

A. 原告の主張

被告会社の出願依頼書には譲渡証書の欄があり、原告はその譲渡人欄に鉛筆書きで署名しているが、被告会社は、出願依頼書の譲渡証書の欄を、特許庁からの問い合わせがあった場合に備えての形式的な書類と考えていたから、これにより譲渡契約が成立するはずがなく、また、書面が鉛筆書きでされ、押印もされていない外形からみても、原告が譲渡意思を持って同書類を作成したものではないことは明白である。

B. 東京地裁の判断

原告が複数の意見書で「出願依頼書とその裏の譲渡証にサインと判を求めてきた B 氏に対し何回も断ったこと、しかし B 氏の泣きそうな顔を見て結局サインしたが、特許権を譲渡することは不本意なので、譲渡証の効力を無効にするために敢えて鉛筆でサインした」などと述べている。そのことはとりもなおさず、原告が譲渡証が文字通り権利の譲渡を証する書面である旨を明確に認識していたことを物語る。

被告会社においては職務発明についての特許を受ける権利が原始的に発明者である従業員に帰属することを認識していたものと認められるところ、本件発明については、出願依頼書の譲渡証書の譲渡人欄に原告が氏名を自署しているのであるから、被告会社及び原告の双方とも、本件発明の特許を受ける権利が原告に帰属することを前提として、これを被告会社に譲渡する意思で上記譲渡証書を作成したのと言うべきである。

C. 私の個人的な見解

原告に対し譲渡証にサインを求める特許部門の B 氏も、原告と同じ従業者等である。原告がサインをしなかった場合には、B 氏がその責任を問われる立場にある。このような状況において原告がサインを拒み続けることは不可能である。同じ企業に属し同じように弱い立場にある仲間を不利な立場に追い込むことは、普通の心情の持ち主にはできないことだからである。

従業者等はその人事考課の実権を管理者層や経営層に握られており、場合によっては左遷されたり、やり甲斐のある仕事から外される立場にある。民法 96 条 1 項は、詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取り消すことを得、と規定するが、従業員は企業より有形無形の強迫を受けていると考えることはできないだろうか。

また、同じように弱い立場にある同僚に不利益が及ぶことを思いやり、不本意ながら譲渡証にサインした原告の意思表示について、相手方の B 氏を介して被告企業が表意者の真意を知ることが得べかりしものとして、民法 93 条の心裡留保を適用して、これを無効と判断することもできたのではないと思われる。少なくとも対等な立場の者が自由意思を持って意思表示した契約とは認めることはできない。

2. まとめ

職務発明の発明者は、使用者等から必要な設備・資

材・給与を含む費用・補助作業者などの実質的な協力や、上司を始め他の従業者等から期待・励まし・良好な人間関係の維持などの無形の協力を受け、失敗や困難に打ち勝ち研究や実験を続ける意欲と勇気を与えられる。このように職務発明における使用者等の果たす役割が極めて大きいことから、特許法 35 条第 2 項は相当の対価の支払いを条件として予約承継を認めたものと解される。

青色 LED 特許権訴訟の事例は特許法 35 条が本来想定した状況を大きく逸脱したものと言わざるを得ない。「被告会社の社長が文書による業務命令を出し、原告は青色 LED の研究を中止して高電子移動度トランジスタを研究するように命ぜられたこと」は、青色 LED の発明の完成を阻害し特許法の法目的に反する行為と考えられるからである。

確かに被告企業は、青色 LED の職務発明について有形的な協力も行っているが、特許法 35 条 1 項は無償の法定の通常実施権を使用者等に与えている。原告に「解雇を覚悟の上で、社長の業務命令を無視して青色 LED の研究を継続した」と言わせるような被告企業に対しては、無償の法定の通常実施権を付与すれば十分である。

さて、上記 4 つの論点の内 ~ の 3 点は、その中のいずれか 1 点について認定すれば、他の 2 点について判断するまでもなく、特許を受ける権利が被告企業に移転したことを認めることができるものである。例えば、の被告会社の社規 17 号が特許法 35 条の「勤務規則その他の定め」に該当すれば当然に予約承継が認められ、の特許を受ける権利の承継の黙示の合意の成立や、の特許を受ける権利の譲渡を認める必要はない。それにも関わらず から までのすべてを認定したことから、東京地裁が各論点についての個々の判断に十分な心証を持ち得なかったことを推測させる。

さらに東京地裁は、原告が被告会社の元同僚の B 氏

や特許部長の H 氏宛の電子メールにおいて、原告が相当の対価の支払い要求を目的としていると告げたことを挙げ、本件発明の特許を受ける権利が被告会社に帰属したことを前提とした言動をしているなどと述べ、特許を受ける権利が被告会社に移転したとの判断が正当であることを補強する見解を述べている。

当事者間の争いを解決することを目的とする民事訴訟において、原告及び被告の心の内を読み、双方が納得するような判決を目指すことが裁判所の役割と考える限り、東京地裁の判断は妥当なものと解されるべきものである。東京地裁は原告の目的が相当の対価の支払いを受けることにあり、被告会社への特許を受ける権利の移転を認め、原告には相当の対価の支払いを認めることにより、両者共に納得するとの心証を受けたものと考えられるからである。

しかし、原告は主位的請求として特許権の移転を求めており、前記メールの中でも日本のサラリーマンの地位向上を挙げていることから、本訴訟を我が国における職務発明に関する判例となる裁判を求めたものと判断するのが正しいと考えられる。そうだとすれば、相当の対価の支払規定のない社内規定について、予約承継を有効と認めた本判決は問題である。本判決が認められる限り、多くの企業が相当の対価の支払規定を設けようとする意欲を減殺することになってしまうからである。

相当の対価の支払規定のない予約承継を定めた職務規程を有する企業においては、従業者等は裁判に訴えない限り相当の対価の支払いを受けられないことになり、発明に対するインセンティブもなくなる。このような状態を招くことは特許法の目的である発明の奨励に反することになり妥当でない。従って、予約承継を認める前提として「相当の対価を発明者に支払った」と言える程度の制度であることを最低条件として、各企業の社内規定を有効と認めるべきものとする。

(原稿受領 2002.11.1)