

名称：「伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法等に関する職務発明対価請求」事件  
職務発明対価請求控訴事件

知的財産高等裁判所第2部：平成26年(ネ)第10126号 判決日：平成27年7月30日

判決：控訴棄却

特許法35条3項、特許法35条4項、特許法35条5項

キーワード：職務発明、相当の対価、不合理、独占的利益

#### [概要]

本件は、被控訴人の従業者であった控訴人が、被控訴人に対し、職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法等に関する発明について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき、特許法35条3項（5項適用）に基づき、相当対価286億9190万5621円の内金2億円等の支払を求めた事案。

[原審の判断（平成25年(ワ)第6158号 職務発明対価請求事件）]

原判決は、①本件発明について、被控訴人発明規程の定めにより対価を支払うことが不合理と認められるとして、特許法35条3項及び5項による相当対価の請求の可否を検討することとしたが、②本件発明（米国特許商標庁審査官から新規性欠如の拒絶理由を通知され、出願が放棄されている。）に基づく独占的利益は生じていないから、相当対価の支払を請求することはできないとして、原告の請求を棄却した。

[前提となる事実（原審より抜粋、原告が控訴人：X、被告が被控訴人：野村証券）]

#### (4) 本件米国出願の経緯

米国特許商標庁の審査官は、本件米国出願について、…米国特許法102条(b)項…に基づき拒絶すべきである旨のオフィスアクションを通知した。これに対して出願人ら…は、応答書において、…最終オフィスアクションにおいても、本件米国出願は拒絶すべきものであるとの見解を変えなかった。これに対して、被告及び被告のグループ会社…らが…応答期限までに応答しなかったことから、…本件米国出願は放棄され、本件米国出願については特許権を取得できないことが確定するとともに…、米国以外の国においても特許権を取得できないことが確定した（なお、米国特許法122条(b)(2)(B)(i)の非公開申請をする際、出願人は、公開制度を有する外国で対応特許が将来的に出願されないことの証明書を添付する必要がある。）。

#### (5) 被告の職務発明に関する規程の定め

別紙参照。

#### [争点]

争点1：被控訴人発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性

争点2：独占的利益の有無

#### [裁判所の判断]

(争点1) 不合理性の有無について

##### ア 協議の状況

控訴人が被控訴人に入社した際又はその後、被控訴人が、被控訴人発明規程に関して、控訴人と個別に協議を行ったり、その存在や内容を控訴人に説明の上、了承等を得たことがあったとは認められない。また、平成20年4月1日後の被控訴人発明規程1の改正に際して、被控訴人が、控訴人を含む被控訴人の従業者らと協議を行っていたことがあったとも認められない。

被控訴人は、控訴人を特定社員へ転換する際の書面（甲2）に、被控訴人の規程・制度等を確認することを求める記載があり、控訴人がこれに署名して特定社員になっているから、協議があった旨を主張する。しかしながら、単に、被控訴人発明規程を確認することを求めただけでは、「協議」があったとはいえない。

##### イ 開示の状況

被控訴人発明規程1は、被控訴人社内のイントラネットを通じて被控訴人の従業者らに開示されており、控訴人もその内容を確認することができた（甲2、4、乙8、9）。一方、被控訴人

発明規程 2 が従業者らに開示されていたとは認められず、控訴人が本件発明に係る特許を受ける権利を被控訴人に承継させる前に、控訴人に個別に開示されたことがあったとも認められない。

被控訴人は、被控訴人発明規程 1 の 5 条 3 項に報奨金が支払われる場合が開示され、その額については別に定められていることが明記されているから、控訴人は被控訴人発明規程 2 の存在を知ることができた旨を主張する。

しかしながら、被控訴人発明規程 1 の 5 条 3 項は、「報奨金の額、支払方法等については、別途定める手続きにより決定するものとする。」と定めているのであるから (甲 4)、この条項から、被控訴人発明規程 2 が別途存在するとは直ちに推知し得ない。

#### ウ 意見の聴取の状況

従業者等に対し意見を陳述する機会を付与すれば足りるところ、被控訴人発明規程は、意見聴取、不服申立て等の手続は定めておらず、また、被控訴人が個別に控訴人に対して意見陳述の機会を付与したことは認められない。

#### オ 検討

そこで、検討するに、上記イからエまでの認定によれば、被控訴人発明規程は、控訴人を含む被控訴人の従業者らの意見が反映されて策定された形跡はなく、対価の額等について具体的な定めがある被控訴人発明規程 2 に至っては、控訴人を含む従業者らは事前にこれを知らず、相当対価の算定に当たって、控訴人の意見を斟酌する機会もなかったといえる。そうであれば、被控訴人発明規程に従って本件発明の承継の対価を算定することは、何ら自らの実質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであるから、特許法 3 5 条 4 項の趣旨を大きく逸脱するものである。そうすると、算定の結果の当否を問うまでもなく、被控訴人発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとしたことは、不合理であると認められる。

#### (争点 2) 独占的利益の有無について

使用者等は、職務発明について無償の法定通常実施権を有するから (特許法 3 5 条 1 項)、相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は、特許権を受ける権利を承継したことにより、他者を排除し、使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できるという利益、すなわち、独占的利益の額である。この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。

しかしながら、前記 1 のとおり、本件発明は、本件システムにおいて実施されておらず、しかも、本件システムそれ自体が、既に本件発明の代替技術といえる。のみならず、証拠 (乙 2 6、2 8、3 0、3 2) 及び弁論の全趣旨によれば、本件米国出願がされた平成 2 2 年 8 月の前後から、① F P G A を実装することで既存の純粋なソフトウェアでは不可能なほど加速された低レイテンシの市場データ配信処理が可能になるとの論文 (乙 3 2) の公表 (平成 2 1 年 1 0 月) …本件米国出願の前後から本件審査期間を通じて、F P G A を実装することで格段に加速された低レイテンシの取引を実現できることを示唆又は開示する研究成果の公表等が相次いでいるといえ、本件発明には、本件システム以外に多数の代替技術が存する (これら代替技術が既に実際の取引に応用されているのかは、本件証拠上不明であるが、本件発明も、現時点で実施されていない点でこれら代替技術と同様である。)。そうすると、本件発明が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は、およそ観念し難い。以上によれば、本件発明に基づく独占的利益は生じておらず、かつ、将来的にも生ずる見込みはないというほかない。

以上のとおりであり、控訴人の本件請求は理由がない。

#### [コメント]

特許法 3 5 条 4 項の不合理性を実質的に判断した初めての裁判例であるため、本判決を取り上げた。本判決でも、原審と同じく控訴人の控訴が棄却された。「協議」「基準の開示」「意見の聴取」は、一般的に、適正な手続のための基本的要素であるところ、被控訴人発明規程は、そのいずれについても不十分であると認められたため、不合理と認められたのは妥当である。

以上

## (別紙)

## ア 被告発明規程 1

## 「(報奨金)

第5条 当社が社員等から承継した職務発明について、特許又は実用新案の出願を行ったとき、当該職務発明に係る特許権又は実用新案権を取得したとき、及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たときには、当該職務発明を行った社員等に対して出願1件ごとに報奨金を支払うものとする。(第2項省略)

3 報奨金の額、支払方法等については、別途定める手続きにより決定するものとする。(以下略)」

## イ 被告発明規程 2

「規程(注・被告発明規程1)第5条第3項に規定する報奨金の額及び支払方法は以下の通りとする。

## 1 報奨金の額

|   | 報 奨 金   |       |
|---|---|-------|
|   | 特許  | 実用新案  |
| 出願時(1件あたり)  | 3万円   | 5千円   |
| 権利取得時(1件あたり)  | 10万円  | 1万5千円 |
| 発明又は考案(特許権又は実用新案権を取得したものに限り)を実施したことにより当社が金銭的利益を得た場合 | 次の各部で構成する「特許等協議委員会」の協議により決定する(※)。<br>法務部長、人事部長、財務部長及び当該発明者の所属部店長<br>但し、役員又は重要な職員への報奨金については、別途執行役員による承認を要する。 |       |

## ※【協議内容及び協議における考慮要素】

## (協議内容)

・他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することにより収入を得た場合、各年度について次の諸点につき協議の上、決定するものとする。

①当該特許の貢献によりもたらされた収入金額

②①で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額

③②で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額

・なお、①～③の判定根拠となる資料は、当該発明者の所属部店が提示するものとする。また、上記収入は、原則として当該発明が会社に譲渡されたときもしくは特許出願時のいずれか早い方から計算する。

・以上により算出された金額(③の金額)をもって実施時報奨金とする。決定された実施時報奨金については、経営戦略会議に報告するものとする。

## (考慮要素)

協議にあたっては、次の事項を考慮するものとする。

①基本的には、発明者の貢献割合の低い発明に対しては、高額な支払は行わない。

②発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は、書面に明確に記録する。

③発明者のほかに、共同して発明に貢献した役職員がいる場合には、定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。(以下略)」