

第2回エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク研究会
「エンタメ業界と職務発明」

日 時 平成 16 年 7 月 29 日 後 6 時 ~ 午後 8 時
場 所 青山学院大学 青山キャンパス 6 号館 1 階 第 4 号会議室
報告者 松井秀信 (株式会社セガ 知的財産部部長)
松田政行 (青山学院大学法科大学院教授・弁護士、エンター
テインメント・ロイヤーズ・ネットワーク専務理事)
上山 浩 (日比谷パーク法律事務所 弁護士)

1 エンタメ関連特許の事例と職務発明制度の問題点の概観

(担当 上山 浩)

エンタメ関連特許の具体例の紹介、及び職務発明制度の現状と改正特許法
35 条の問題点を概観。

〔配布資料〕 別紙レジュメ

2 株式会社セガの職務発明報奨制度の概要紹介

(担当 松井秀信氏)

セガの現在の職務発明報奨制度の概要と、その制度の中で近時の相当対価判
決の判示や、対価算定基準の客観性・公平性などがどのように考慮されている
かについて、解説がなされた。

〔配布資料〕 なし (OHP を用いてのプレゼンテーション)

3 ベンチャー企業における職務発明報奨制度の事例紹介

(担当 松田政行)

松田弁護士が携わって実際に作成した職務発明報奨制度の事例紹介がなさ
れた。

対価算定基準の基本的な考え方、改正特許法 35 条の要件である「使用者等
と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状
況」、「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取状況」が報
奨制度の中でどのように考慮され採り入れられているかについて、解説がなさ
れた。

〔配布資料〕 別紙レジュメ (ユビキタスベンチャー株式会社の事例)

第2回エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワーク研究会

エンタメ業界と職務発明

平成 16 年 7 月 29 日

青山学院大学法科大学院

教授・弁護士 松田政行

日比谷パーク法律事務所

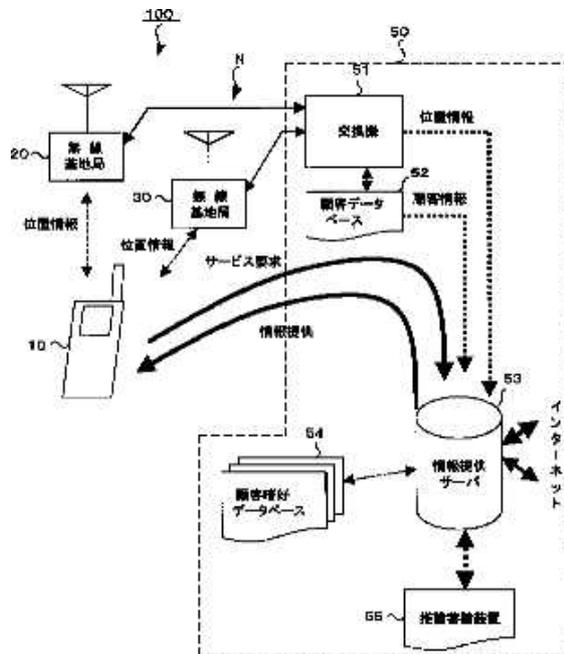
弁護士・弁理士 上山 浩

1 エンタメ業界の特許の例

〔ケータイ情報提供サービス〕

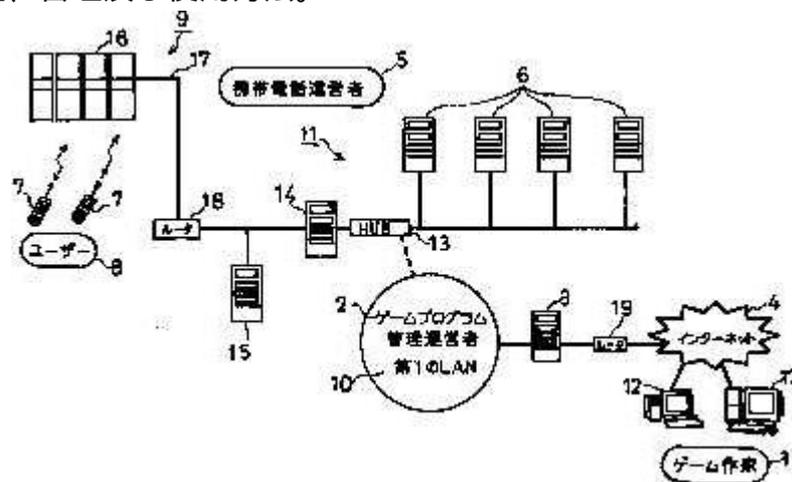
特開 2001-203811

携帯電話のユーザがライフスタイルや嗜好等に応じた情報サービスを受けられるようにするシステム(ユーザの位置情報と顧客嗜好データベースに格納されたユーザの嗜好情報を基に、ユーザの嗜好あったメニュー情報を提供する)



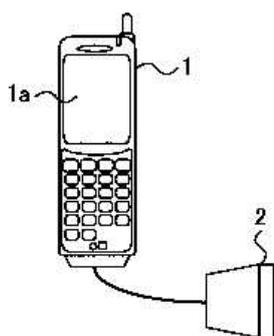
特開 2001-319076

インターネットを介してゲーム作成者が、ゲームプログラムを投稿し、ゲームプログラム管理運営者が、審査、管理し、携帯電話のユーザがネットを介してそのゲームプログラムを使用してゲームを行うことができるゲームプログラムの投稿、審査、管理及び使用方法。



特開 2003-115026

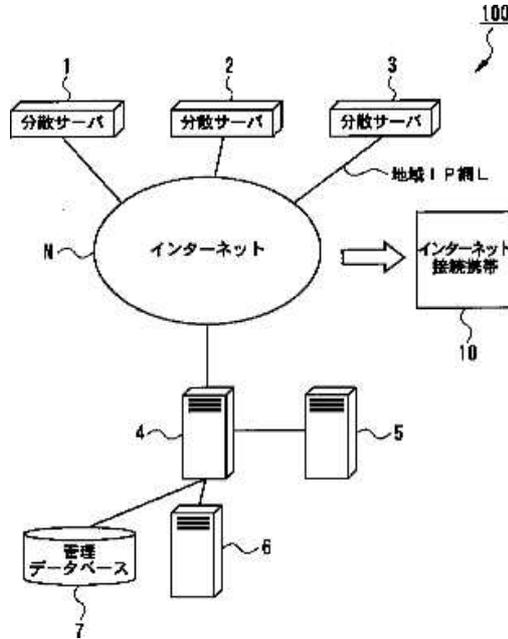
バーコードリーダ 2 によって会員カードに記載されたバーコードを携帯電話 1 に読み取って、携帯電話機 1 の表示画面 1 a に待ち受け画面として表示させることで、画面に表示されたバーコードを、会員カードの代わりとして利用できるにする。



〔サーバ管理〕

特開 2002-318737

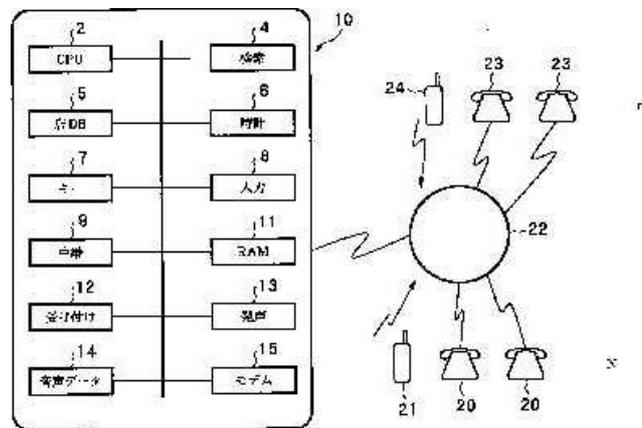
情報提供サービス用に分散されたサーバ群に対する保守運用コストを低減し、かつ保守運用に開放するポートを最小限にして外部侵入を防止する。



〔広告サービス〕

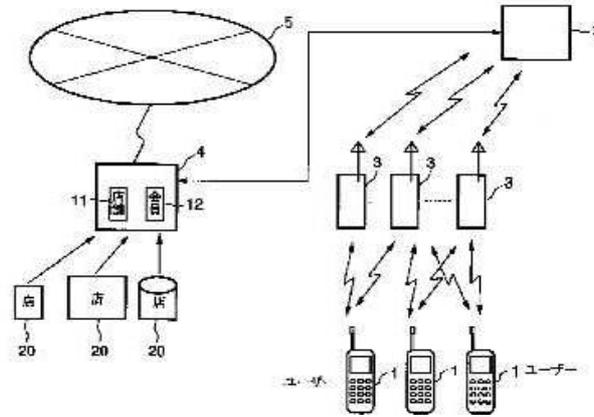
特開 2001-134682

レストランの空席情報をほぼリアルタイムに食事会予定の顧客に公開広告できるようにし、顧客は好む時間に自由にこの情報が取得できるようにする。



特開 2002-259821

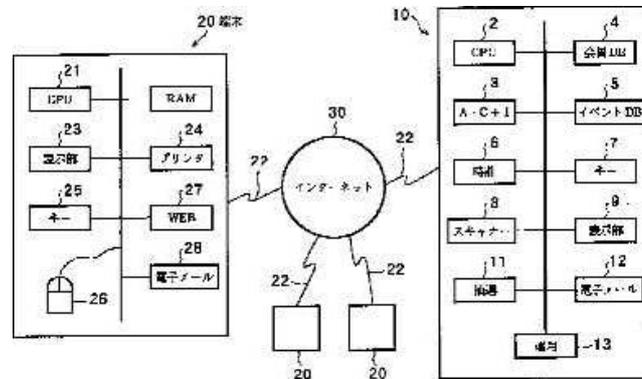
携帯電話のユーザが希望する商品広告のみをユーザが移動しているエリアと連動した形で、自動的に入手できるようにする。



〔チケット購入サービス〕

特開 2001-134705

興行会場座席販売において、データセンター10はインターネットで複数の顧客から予約を受け付け、所定期間の経過後に抽選を行い、当選者に販売の確定を通知する。



特開 2001-155191

予約前に会場のどの席が空いているのかを知り、予約できた席番がステージに向かって会場のどの位置なのか容易にわかり、会場周辺図や交通手段がその場でわかるようにする。

席情報		席の位置	
座席番号	座席料	座席番号	座席料
1階 SS 001	10,000	1	0
1階 SS 002	10,000	0	0
2階 S-001	7,000	0	0
2階 S-002	7,000	1	1
2階 A 001	5,000		

2 職務発明制度の問題点

今年初めの一連の巨額判決で問題が一気に深刻化

- 1) 米沢 v. 日立製作所二審 (H16.1.29) 1億2810万6300円
- 2) 中村 v. 日亜化学工業一審 (H16.1.30) 200億円
- 3) 成瀬 v. 味の素 (H16.2.24) 1億8935万円

巨額判決により顕在化した職務発明制度の問題点

A) 相当対価の額の予測可能性の欠如

- ・ 判例の相当対価の算定式

相当対価 = 発明によって企業が得る利益額 × 従業員の貢献度

〔特許法 35 条 4 項〕

前項の対価の額（相当対価）は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

- ・ 「発明によって企業が得る利益額」も「従業員の貢献度」も、定量的な評価・算定が不可能
- ・ 判例には、民訴法 § 248・特許法 § 105 の 3 に言及しているものもある（オリンパス光学事件 2 審判決、日立製作所事件 2 審判決）

相当対価の額の認定には必ずしも具体的根拠を要しないと考えてい

る？

〔民訴法 248 条（損害額の認定）〕

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

〔特許法 105 条の 3（相当な損害額の認定）〕

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

- B) 企業の負担しているリスクが（ほとんど）考慮されていない
- C) 昇級、昇進などの § 35 以外による発明者の処遇が（ほとんど）考慮されていない
- D) ライセンスされた実績のない特許についての「仮想ライセンス」を想定することの非現実性（特許はかなりの確率で無効になる）
- E) 国際的価格競争力の低下
- F) 研究開発拠点の海外流出

裁判所は巨額判決への批判や改正 35 条成立により態度を変更したか？

- 1) 一連の巨額判決の約 2 ヶ月後に出された日立金属二審判決(H16. 4.27)は、一審を支持 従来判例法理を踏襲
- 2) 大豆から抽出した抗ダイオキシン物質を利用した食品製造技術に関する事件で、特許技術を利用した食品は商品化されていないが、約 450 万円の助成金を受けていたという事案で、助成金を目安に会社が特許により受けた利益を 400 万円、発明者の貢献度を 48%と認定して、会社に 192 万円の支払いを命じた。(YAHOO! News より。判決書は現時点では未公表。東京地裁 H16.7.23?)

2 改正 35 条の概要

改正 35 条の趣旨

.....職務発明に係る権利の承継等の対価については、原則として、従業者等と使用者等の両当事者間の自主的な取決めを尊重することが適切であると考えます。

すなわち、職務発明に係る権利の承継等の対価について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めている場合には、その定めたところによる対価を「相当の対価」とすることを原則とします。

これにより、その対価について、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、従業者等の満足感・納得感が高まることにより研究開発意欲を喚起することができます。また、使用者等の経営環境、研究開発戦略、従業者等の置かれている研究開発等、各業種、各使用者等ごとに異なる諸事情を対価に柔軟に反映させることが可能となります。

ただし、一般的・類型的に、使用者等と従業者等との間には情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在します。このため、職務発明に係る権利の承継等の対価について、常に広い意味での私的自治に委ねることは妥当ではありません。

そこで、私的自治に委ねることができるような環境や条件が整備されていない場合には、そのような状況下で契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定められたとしても、それを尊重することとはしないこととしています。すなわち、その取り決めたとところにより対価を支払うことが、不合理と認められる場合には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としてしています。

なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めを出来る限り尊重し、法が過剰に介入することを防止する観点から、不合理と認められるか否かは、自主的な取決めにより対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に手続的な要素、具体的には使用者等と従業者等との間の協議の状況などを重視して判断することとしています。

(特許庁 H16.6)

改正 35 条に対する産業界の批判

1) 遡及効がない

- ・ 適用対象が改正法施行(H17.4.1)後以降に出願されるものだけであり、それ以前に出願されたものについては旧法が適用され、遡及しない
- ・ したがって、判例理論によれば、特許有効期間 20 年間 + 時効 10 年間の

Max 30 年間、現行法と改正法が併存することになる(ダブルスタンダード)。

〔衆議院産業経済委員会附帯決議〕

職務発明については、事例集の作成などにより企業における職務発明規定の整備を促進すること。その際、労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること、また、今回の改正の考え方を関係各方面に周知し、既存案件の場合でも解決が可能になるように努めること。

〔参議院産業経済委員会附帯決議〕

職務発明については、使用者等と従業者等との間でおこなわれる協議など適正な手続を踏まえて職務発明が企業において整備されるよう、その促進に努めること。また、今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円満な解決が可能となるよう努めること。

2) 依然として、相当対価の額自体が「合理性」(不合理でないこと)の判断対象とされる

- ・ たとえ適正な手続を履践していた場合でも、後日発明が「大化け」した場合は、契約等による支払が事後的に遡って不合理とされる場合がある。

3) 手続・相当対価の額の「合理性」(不合理でないこと)の判断基準が不明確である

4) したがって、相当対価の予測不可能性という問題は、何ら改善されていない

3 エンタメ業界における事例

〔参考〕

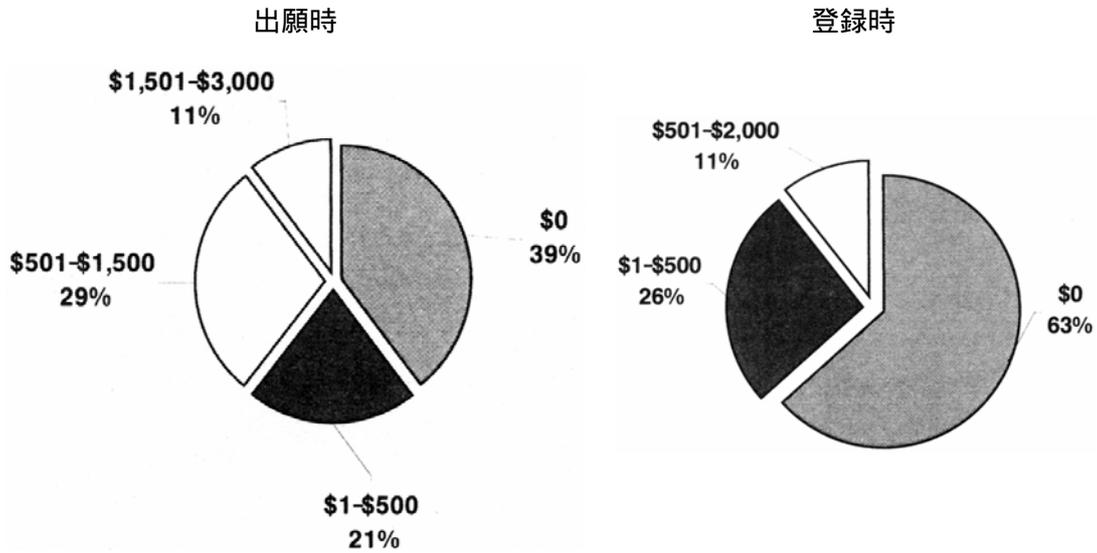
特許法 35 条

	現行法	改正法
	<p>使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つ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。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。</p> <p>従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ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することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。</p> <p>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。</p>	
改正部分	<p>前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。</p>	<p>契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、<u>対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。</u></p> <p>前項の対価について定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが前項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、<u>その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。</u></p>

[参考]

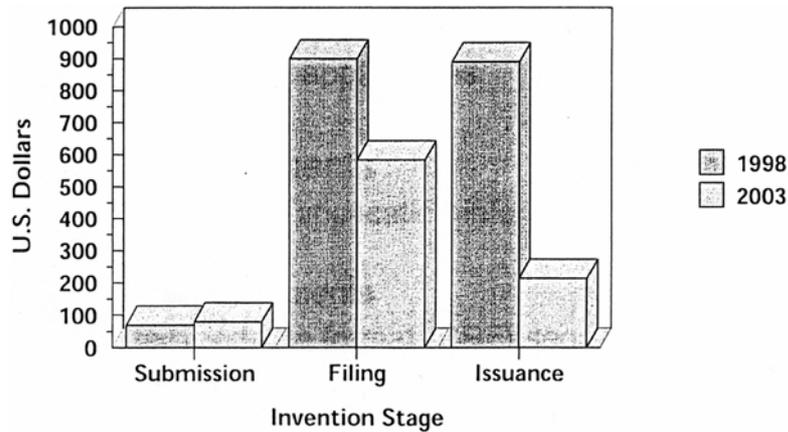
米国企業における報奨制度

米国企業に対するアンケート結果



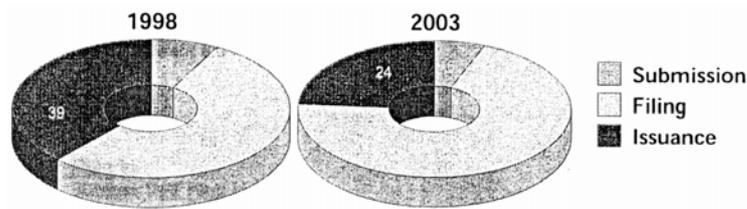
(JIPA 職務発明フォーラム資料、2004.7.14)

発明の提出・出願・登録の各ステージ毎の平均報奨金額



(AIPLA-JFBA/AIPLA Joint Meeting 資料、2003.4.9)

発明の提出・出願・登録の各ステージ毎の報奨金総額の割合



(AIPLA-JFBA/AIPLA Joint Meeting 資料、2003.4.9)

- ・ 上記の 2 つのアンケート調査結果から、米国企業は、出願時の報奨金を重視し、登録（特許の成立）時は重視していないといえる。
- ・ 「発明の奨励」のために何が重要で有効なのか？ 発明後 10 年以上も経って支払われる職務発明の相当対価は、「発明の奨励」手段として本当に有効なのだろうか？

Kodak の報奨制度（ JIPA 職務発明フォーラム資料より、2004.7.14 ）

- ・ 最初の特許出願
 - 銘板
- ・ 5 件目の特許出願
 - メダル
 - 表彰のランチ
- ・ 10 件目の特許出願
 - ストックオプションの付与
 - 表彰のランチ
- ・ 20 件目の特許出願
 - ストックオプションの付与
 - 「名声の壁」(Wall of Fame)
 - CEO とのディナー
- ・ Century Award
 - 100 件の特許出願
 - 表彰のランチ

職務発明規程（例）

（単一サーバ運営による情報処理サービス業務を行なうベンチャーの職務発明規定の1例）

平成16年※月※日
ユビキタスベンチャー株式会社

第1条 （目的）

本規程は、会社の従業員等に発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得た特許権の管理及び実施の合理的運用を図ることを目的とする。

第2条 （用語の定義）

- 1 本規程において、「職務発明」とは、発明が性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が会社における従業員等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
- 2 本規程において、「その他の発明」とは、職務発明以外の発明をいう。
- 3 本規定において、「従業員等」とは、勤続年数、資格等級等にかかわらず、全ての社員をいうものとし、取締役を含む。

第3条 （権利の帰属）

- 1 職務発明は、会社がその特許を受ける権利を承継する。ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときはこの限りでない。
- 2 従業員等が社外の個人、又は団体と共同して発明をしたときは、その従業員等の職務発明に関する持分の承継は前項の規定によるものとする。

第4条 （届出）

発明をした従業員等は、速やかにその発明の内容を代表取締役が届出なければならない。

第5条 （出願）

- 1 会社は、前条の届出があったときは、職務発明審査会（以下「審査会」という。）の審議を経て、当該届出にかかる発明が職務発明であるか否かの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明につき特許を受ける権利を承継するか否かの決定をするものとする。

- 2 会社は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、遅滞なく特許出願の準備を行うとともに、準備が整い次第特許出願を行うものとする。

第6条 (通知)

会社は、前条第1項の認定及び決定を行ったときは、その旨速やかに発明者に、書面をもって通知しなければならない。

第7条 (特許を受ける権利の移転)

発明者は、会社が第5条第1項の規定により、当該発明者の発明につき、特許を受ける権利を会社が承継する旨決定し、第6条により通知したときは、当該権利は、他に何らの行為を要せず会社に移転する。

第8条 (異議の申立)

- 1 発明者は、第5条第1項の認定に対し、代表取締役に対し、書面をもって異議申立てを行うことができる。異議申立期間は、第6条の通知を発明者が受領した後1ヶ月間とする。
- 2 前項の異議がなされた場合、会社は審査会の審議を経て、職務発明であると再認し、又はその他の発明であると異議を認めたときは、その理由と共に当該発明者に書面をもって通知するものとする。当該通知は、異議申立書を受領した日より1ヶ月以内に行うものとする。

第9条 (制限行為)

発明者は、会社が当該発明者の発明につき、職務発明でないことを認定し、又は職務発明であるがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ、自ら特許出願をし、又は当該特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

第10条 (報償金の支払)

会社は、別紙報償金算定方法に従い、当該発明をした発明者に対し、審査会の議を経て報償金を支払うものとする。

第11条 (転退職又は死亡したときの報償)

- 1 前条の報償金は、当該権利にかかる発明者が転職し、又は退職した後も存続する。
- 2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

第12条 (審査会)

本規程を実施するため、会社は職務発明審査会を設置する。

第13条 (審議事項)

審査会は、代表取締役の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

- (1)第5条第1項の規定による届出にかかわる職務発明の規定及び特許を受ける権利の承継の決定に関する事
- (2)報償金に関する事
- (3)発明者の異議申立に関する事
- (4)職務発明規程の改正及び運用に関する事
- (5)その他代表取締役が必要と認める事

第14条 (組織)

審査会の構成員は、取締役会でこれを決定し、当該発明の発明者は、被審査案件につき、構成員となるものとする。

第15条 (秘密の保持)

発明者及び審査会の関係者は、発明の内容その他発明者及び会社の利害の関係ある事項について、秘密を保持しなければならない。

第16条 (不利益扱いの禁止)

会社は、発明者につき、報償金を支払ったことを理由として、昇給や賞与支給において不利な取扱をしてはならない。

第17条 (費用負担)

第5条ないし第7条により会社に移転した特許を受ける権利たる職務発明に関する特許出願、審査請求及び登録に関する事務は会社が行い、これらに要する費用は全て会社が負担する。

第18条 (実用新案権及び意匠権に関する準用)

本規程は、実用新案権及び意匠権についても準用する。

第19条 (外国出願の取扱)

本規程は、外国の工業所有権を対象とする発明に関しても準用する。

本規程第10条の報償金の算定方法等は、下記のとおりとする。

算定方法等

(1)会社の売上げ（ただし、(4)に定める「第1範疇」ないし「第3範疇」に属する発明につき、会社が第三者に再実施許諾をなしたことにより当該第三者より支払われた実施料は控除する。）の1%をすべての特許権から生じた利益とみなす。

(2)(1)のみなし利益は、会社が利益を計上できる会計年度において、税引前利益を超えることができないものとする。

(3)別紙2記載の特許を受ける権利の出願の一部が特許登録となり、下記の条件を充足した日の会計年度から支払を開始するものとし、支払対象となる本件発明は特許権設定登録されたものであって、その順序に関わらず同時とする。

(条件)

(4)で定まる

Aランクを1件につき 6点

Bランクを1件につき 2点

Cランクを1件につき 1点

として、特許登録となった複数の特許権の合計点数が12点以上となる。

(4)(3)により支払開始となる会計年度最終日において①会社が2004年4月1日付け実施契約に基づき甲野太郎から非独占的実施許諾を受けている別紙2記載の特許権及び特許を受ける権利にかかる発明（「第1範疇」）②会社が独占的実施許諾を受けている別紙3記載の特許権及び特許を受ける権利にかかる発明（「第2範疇」）③②の発明で海外出願にかかるもの（別紙4「第3範疇」）④職務発明のうち、会社が特許を受ける権利を取得したものにかかる発明（「第4範疇」）④会社が技術開発等に関する受託者より取得した特許を受ける権利にかかる発明（「第5範疇」）、について以下のとおりランク付けをする。会社のビジネスモデル、装置、ソフトウェア（ユビキタスベンチャー業務基盤）を開発するために具体的に発明を実施しており、これが技術的に特に高度なものをAとし、同じく技術的に高度でないものをBとする。ユビキタスベンチャー業務基盤を開発するために発明を実施していないが、保有することがビジネス上有用なものをCとし、同じくビジネス上有用でないものをDとする。A、B、Cの(1)によってみなされる利益に関する配分割合は6：2：1とする。Dには配分をしない。各ランクは代表取締役及び当該出願人又は発明者の協議で定めるものとする。

(5)独占的な特許権の実施料（独占的実施許諾又は専用実施権の設定による実施の対価）を2とし、職務発明の報償金を1として配分する。

(6)独占的な特許権の実施料（独占的実施許諾又は専用実施権の設定による実施の対価）を2とし、非独占的な（通常）特許権の実施料を1として配分する。

(7)出願人が複数である場合及び職務発明の発明者が複数である場合には出願人間又は発明者間の話し合いで発明の寄与、承継の事情を総合して配分率を決めることとする。全体を10として整数単位で配分率を決める。

(8)(4)のランク、(7)の配分率が協議で定まらない場合は、その都度職務発明審査会（構成員は、取締役会が定めるものとし、権利者発明者（職務発明の場合に限る。）は審査会に参加する。）によって決定するものとする。本件算定方法の適用外の問題が生じた時も同様とする。

尚、参考としてこの決議に基づく算定表のイメージを添付する。

算定表イメージ

特許登録番号 特許の名称	①範疇	②特許 ランク	出願人 (特許権者)	③配分	④持点 (①×②×③)	配当金
			職務発明の 発明者			
特第・・・号 ・・・特許	第2 (2)	A (6)	甲野・・・	(7)	84	2,709,677
			乙野・・・	(3)	36	1,161,290
特第・・・号 ・・・特許	第1 (1)	B (2)	甲野・・・	(10)	20	645,161
特第・・・号 ・・・特許	第4 (1)	C (1)	甲川××	(5)	5	161,290
			乙川××	(2)	2	64,516
			丙川××	(3)	3	96,774
特第・・・号 ・・・特許	第5 (2)	A (6)	ユビキタス ベンチャー	(10)	120	3,870,968
特第・・・号 ・・・特許	第2 (2)	D (0)	甲野・・・	(10)	0	0
特第・・・号 ・・・特許	第2 (2)	B (2)	甲野・・・	(4)	16	516,129
			乙野・・・	(6)	24	774,194
					310	1000万

1～Nが国内特許出願（拒絶確定を除く。）のうち第2範疇の特許設定登録が複数件成立し、その合計点が12点以上であるとし、上記表は1,000万円を配分する例である。