

勤務規則等の定めにより職務発明に係る相当の対価を支払うことの合理性の判断について

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 村林 隆一
弁護士 佐合 俊彦

東京地判平成26年10月30日（平成25年（ワ）第6158号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

本研究では、平成16年法律第79号による改正後の現行の特許法35条が適用された判決を取り上げる。

第1．事案の概要と判決の要旨

1．事案の概要

被告の従業員であった原告が、被告に、職務発明について特許を受ける権利を承継させたとして、特許法35条3項及び5項に基づき、相当の対価の支払を求めたのに対し、被告が、被告発明規程の定める限度でしか相当の支払義務はない旨主張して争った事案である。

なお、被告は、平成22年8月23日までに、本件発明について特許を受ける権利（外国に出願する権利を含む。）を承継し、原告は、同条3項に基づき相当の対価の支払を受ける権利を取得した。

そして、本件発明に係る出願が米国特許商標庁になされたが、我が国の特許法の新規性欠如に相当する規定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され、最終的に、本件出願は放棄され、本件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。

被告の職務発明に関する規程の定めは、以下のとおりである。

(1) 発明又は考案に関する規程（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、