

知財戦略

新たな事業での職務発明の訴訟のリスク

ー 大手メーカー以外でも職務発明訴訟増加か？ ー

(株)リガク

弁理士 石塚 利博

過去の職務発明訴訟

過去の職務発明訴訟は、大企業のメーカーが殆どである。良く知られている通り、日亜化学工業の青色発光ダイオード発明の中村氏で和解金約6億円、小野薬品の癌免疫治療薬(オプジーボ)の本庶教授で京大の寄付を含めた和解金280億円、他オリンパス、日立、味の素事件等。

丸井エポスカードの職務発明訴訟

2022年4月1日にダイヤモンドがスクープした丸井グループのエポスカードの事件は(注1)、サービス業であるカードの金融業だ。

ダイヤモンドの報道では、元常務(元エポスカード社長)の瀧元俊和氏が発明の対価として90億円で丸井グループを訴えた。

この訴訟は、企業知財部、弁理士としても大変興味深い争点満載の事件である。ビジネスモデル特許であること(無効審判で無効になる可能性がある)、真の発明者の認定(何と本出願特許の発明者には、訴えた瀧元氏の名前が無く発明者は部下二人)、発明対価の具体的算定方法(予想利益の15%が発明の対価としているが、企業貢献を含めてどう裁判所で認定されるか?)等。

最大の問題は、2014年の出願時に丸井には、発明に対する職務発明規定すら無かったと考える。全く驚きである。

サービス業、中小企業でも職務発明規定の制定は急務

過去にJALがANAを予約システムのビジネスモデル特許で100億円の損害賠償で訴えたこともあり(注2) サービス業でも特許出願が増加している。更に最近では、AI特許や金融関係の特許が急増している。三井住友銀行でも保有特許は、400件以上である。当然これらの大企業では、職務発明規定は制定されていると予想する(企業秘密のため確認困難)。

一方、東京商工会議所が中小企業の職務発明規定を調査した(製造業で資本金3億円以下、従業員数300人以下の都内に事業所のある中小企業等)(注3)。配布5194社、回答649社、回答した企業の2割しか、職務発明規定を設けていない。未回答は、殆ど規定が無いと予想する。結果として約97.5%は規定がない。

職務発明規程が無い場合には、特許法上、従業員等がなした職務発明は、原始的に従業員等がその所有権を有する。報告義務も無く、使用者は無償の実施権を有するが独占実施出来なくなる(注4)。

中小の製造業、サービス業でも発明が生まれる可能性のある企業は、職務発明規定を設けるこ

とは事業上急務と考える。

—以上—

(注1) 【スクープ完全版】丸井G元役員がエポスカードを巡って古巣を提訴、異例の特許訴訟を最速解説 (会員限定)

(注2) JALがビジネスモデル特許でANAを提訴 | 日経クロステック (xTECH) (nikkei.com)

(注3) 中小企業の知的財産に関する調査 報告書 平成25年3月 東京商工会議所

(注4) 中小企業経営者のための 職務発明制度改正対応の手引 2016年9月 東京都知的財産総合センター