

平成27年10月1日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成27年(ネ)第10096号 職務発明対価請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第162号)

口頭弁論終結日 平成27年8月25日

判 決

控 訴 人 X
同訴訟代理人弁護士 寒 河 江 孝 允
同訴訟復代理人弁護士 戸 田 順 也

被 控 訴 人 A v a n S t r a t e 株式会社

同訴訟代理人弁護士 北 原 潤 一
梶 並 彰 一 郎
同 弁 理 士 古 橋 伸 茂

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 (主位的) 被控訴人は、控訴人に対し、金3000万円及びこれに対する平成25年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(予備的) 被控訴人は、控訴人に対し、金3000万円及びこれに対する平成27年6月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は、第1, 2審とも被控訴人の負担とする。

4 この判決は、仮に執行することができる。

第2 事案の概要

1 訴訟の概要

(略称は、特に断らない限り、原判決の略称に従う。)

(1) 本件は、被控訴人の従業員であった控訴人が、被控訴人に在職中、被控訴人の業務範囲に属し、かつ、控訴人の職務に属する行為によってした発明（被控訴人による特許出願に基づき、原判決別紙本件各特許目録1から5項の各(1)記載の本件各特許として設定の登録をされた同各(2)記載の各請求項に係る本件第4発明、本件第5発明、本件第6発明、本件第8発明及び本件第9発明）をし、それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し、被控訴人に対し、①主位的に、特許法35条3項及び5項に基づき、相当の対価の一部として、3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②予備的に、本件第4発明から本件第6発明について、被控訴人における特許規程（被告特許規程）及び特許法35条3項に基づき、評価期間を平成24年度から平成26年度まで（平成24年4月1日から平成27年3月31日まで）とする実績報奨金の一部として、3000万円及びこれに対する控訴状送達の日翌日である平成27年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(2) 原判決は、控訴人は、被控訴人が自ら又は子会社において本件各発明を実施することにより独占の利益を得ている旨主張し、被控訴人の連結売上高を基礎として算定した相当の対価の支払を請求するものであるから、これを認めるためには、本件各発明の実施の事実並びに独占の利益の発生及びその額を主張し、立証しなければならないところ、本件各発明についてはいずれも実施の事実を認めるに足りないとし、控訴人の請求をいずれも棄却した。

控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

2 前提となる事実

以下のとおり付加訂正するほか、原判決の事実及び理由第2の1記載のとおりである。

原判決4頁5行目末尾の後に、行を改めて以下のとおり付加する。

「(5) 控訴人による請求

控訴人は、平成25年7月28日、被控訴人に対し、本件第4発明から本件第6発明について特許権ないし特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したことの対価として、金3億円の支払を請求した（甲13の1・2）。」

3 争点

以下のとおり付加訂正するほか、原判決の事実及び理由第2の2記載のとおりである。

(1) 原判決4頁12行目を削除する。

(2) 原判決4頁13行目冒頭の「イ」を「ア」と、14行目冒頭の「ウ」を「イ」と、それぞれ改める。

4 争点に関する当事者の主張

以下のとおり付加訂正するほか、原判決の事実及び理由第2の3記載のとおりである。

(1) 原判決4頁25行目から26行目「記載のとおりであり」の後に「(ただし、前記別紙中、「第1 炉等の概要」「4 実施により製造された製品」において「型番がNA32G以降である製品」は、「型番がNA32SG以降である製品」の誤記と思料される〔甲B25参照。〕」を付加する。

(2) 原判決5頁6行目「液晶化」を「結晶化」と改める。

(3) 原判決6頁2行目末尾の後に、行を改めて、以下のとおり付加する。

「なお、控訴人は、本件各発明を含む重要な職務発明をしたにもかかわらず、給与やポスト等において厚遇されることはなく、最終的には希望退職を余儀なくされ、その際も、年齢を理由に早期退職割増金を減額されるなどの冷遇を受けてきた。このような控訴人の処遇も、相当の対価の算定の一要素として考慮されるべきである。」

- (4) 原判決 6 頁 15 行目 ●●●●●●●●●● の前に「合計」を付加する。
- (5) 原判決 7 頁 20 行目から 8 頁 5 行目末尾までを削除する。
- (6) 原判決 8 頁 6 行目冒頭の「イ」を「ア」と、15 行目冒頭の「ウ」を「イ」と、それぞれ改める。

第 3 当裁判所の判断

当裁判所も、原判決と同様に、控訴人の主位的請求及び予備的請求のいずれも理由がないものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

1 争点(1)ア（本件各発明についての相当の対価の額）について

(1) 職務発明に係る「相当の対価」の意義について

ア 前記第 2 の 2 のとおり、控訴人は、被告特許規程に基づき、本件各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。

この点に関し、被告特許規程の定めにより前記承継の対価を支払うことが特許法 35 条 4 項の規定により不合理と認められる場合において、被告特許規程に基づく上記対価の額が同条 5 項の規定に従って定められる上記対価の額に満たないときは、控訴人は、被控訴人に対し、同条 3 項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解される。

本件各発明について特許を受ける権利を承継させた対価の額の算定に当たっては、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（特許法 35 条 5 項）を考慮する必要がある。

使用者等は、職務発明について特許を受ける権利を承継しない場合であっても、当該発明をした従業者等又は上記特許を受ける権利を承継した者が当該職務発明について特許を受けたときは、特許法 35 条 1 項により、法定通常実施権を無償で有することになるから、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、使用者等が当該特許を受けた職務発明を実施することによって得られる利益の額ではなく、通常実施権を超えた独占権、すなわち、当該特許を受けた職務発明を独占的

裁判官 鈴木 わかな