

判決年月日	平成27年7月30日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成26年(ネ)10126号		
○ 平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条4項の不合理性の有無について判断した事例			

(関連条文) 特許法35条3項, 4項, 5項

(関連する権利番号等) — (閲覧制限)

### 判 決 要 旨

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（本件発明）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2億円と附帯金の支払を求めた事案である。本件発明は、米国で特許出願されたが、米国特許商標庁審査官から拒絶理由通知を受け、出願が放棄されている。被控訴人は、被控訴人発明規程に従い出願時報奨金3万円のみを支払えば足りるとしている。控訴人は、出願時報奨金3万円の請求はせず、実施時報奨金として相当対価の支払を求めている。

原判決（東京地方裁判所平成25年（ワ）第6158号平成26年10月30日判決）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。

本判決も、おおむね、次のとおりに認定判断して、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、独占的利益は生じていないとして、本件控訴を棄却した。

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。「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、また、その余の手続面について考慮すべき事情は、本件証拠上、何らうかがうことができない。そうであれば、算定の結果の当否等その他の要素を考慮するまでもなく、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。