

| | | | | |
|---|-------|-----------------|-----|---------|
| 特許権 | 判決年月日 | 令和2年6月30日 | 担当部 | 知財高裁第3部 |
| | 事件番号 | 平成30年(ネ)第10062号 | | |
| ○ 12件の特許の職務発明に係る相当対価請求につき，原判決の認容額を減額変更し，社内規定に基づく既払いの報奨金合計2220万円を控除した残額約2959万円の支払を命じた事例。 | | | | |

(事件類型) 職務発明対価請求

(結論) 原判決変更

(関連条文) 特許法35条(平成16年改正前)

(関連する権利番号等) 特許第3709946号ほか11件

(原判決) 東京地裁平成27年(ワ)第1190号(平成30年5月29日言渡し)

判 決 要 旨

1 本件は，一審被告の従業員であった一審原告が，一審被告に対し，在職中の職務発明に係る相当対価請求として，社内規定に基づく既払の報奨金合計2220万円を控除した残額296億6976万3400円の一部請求として，5億円を請求した事案である。

原判決は，約3181万円の限度で請求を認容した。

当事者双方が敗訴部分を不服として控訴した。控訴に当たり，一審原告は，一部請求の額を3億円に減額した。

本判決は，原判決を一部変更し，約2959万円の限度で請求を認容した。

2 本判決が原判決と判断を異にした点のうち，主要な点は以下のとおりである。

(1) 特許登録前の発明の実施による独占の利益に対応する相当対価請求権の消滅時効

[原判決]

ア 相当対価請求権についての消滅時効の起算点は，特許を受ける権利の承継時であるのが原則であるが，勤務規則等に使用者が従業員に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，その支払時期が消滅時効の起算点となる。

イ 一審被告の社内規程においては，登録後の発明の実施等の実績に応じた相当対価請求権の支払時期についての定めがないといえるので，原則どおり，特許を受ける権利の承継の時から消滅時効が進行する。本件各発明については，遅くとも平成12年3月31日までに特許を受ける権利が被告に譲渡されたから，本訴提起前に消滅時効が完成した。

[本判決]

ア (原判決のアに同じ)

イ 一審被告の社内規程が，実施等に関しては，登録前の実施等と登録後の実施等を文言上区別しておらず，実質的に見ても，この両者を区別する必要に乏しいと考えられることからすると，社内規程は，登録前の実施等についても報奨金を支給する

趣旨を定めたものと解される。そして、社内規程は、その具体的な支給時期を定めているわけではないし、特許権等の登録及び実施等がされた後直ちに報奨金等の支払が行われる旨が定められていると解することも困難である。したがって、対価支払請求権は、上記の原則どおり、特許を受ける権利の承継時に、期限の定めのないものとして発生していると解するほかはない。

そうすると、消滅時効期間は、特許を受ける権利の承継時から進行することとなるが、社内規程が、特許登録前の実施等に対する相当対価請求権と登録後の実施等に対するそれとを区別することなく、その支払を定めているものと解される以上、報奨金の支払は、特許登録の前後を問わず、実施等に対する相当対価請求権全体に対する一部弁済であって、債務の承認又は時効援用権の放棄に当たると解すべきである。そして、一審被告は、本訴が提起された後である平成28年3月ころまで、報奨金の支払をしていたから、特許登録前の実施等に対する対価支払請求権について、時効の完成を主張できない。

ただし、出願公開前の発明の実施については、そもそも独占の利益を観念できないから、相当対価請求権が発生しない。また、出願公開後特許登録前の発明の実施については、独占の利益は特許登録後の発明の実施によるものの2分の1にとどまる。

(2) 自己実施に伴う独占の利益の算定において使用する仮想実施料率

〔原判決〕

対象特許1件当たり0.8%と認められる。

〔本判決〕

同0.3%と認められる。

(3) 対象特許のうち8件の実施権を関係会社に現物出資したことに伴う独占の利益

〔原判決〕

同時に実施権が現物出資された特許が全部で150件あることから、現物出資された特許権の評価額の150分の8の価値を有するものとみる。

〔本判決〕

対象特許の技術的意義は高いと認められるので、現物出資された特許権の評価額の2分の1の価値を有するものとみる。

(4) 第三者に実施許諾したことに伴う独占の利益

〔原判決〕

認めるに足りる証拠はない。

〔本判決〕

5000万円と認められる。

(5) 既払いの報奨金の扱い

〔原判決〕

各対象特許ごとに、相当対価の額から報奨金の額を控除する。一部の特許については報奨金が過払いとなるが、過払分を他の特許についての相当対価の未払分に充当する等の調整はしない。

[本判決]

対象特許について支払われた報奨金の額を合計して均等割りし、各対象特許の相当対価の額から控除する（過払いは発生しない。）。

以 上