

判決年月日	平成30年3月19日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(ネ)10079号		
<p>○ 自己実施の場合における職務発明の対価は、当該発明の実施品の期間売上高に、超過売上率及び仮想実施料率を乗じて、使用者等が受けるべき利益の額を求め、これにより求められる利益の額から、使用者等が貢献した程度に応じた額を控除して、発明者に支払われるべき相当の対価の額を求めるべきであり、当該実施品に複数の特許が使用されているときは、さらに、当該特許の寄与率を乗じて求めることとなる。</p>			

(関連条文) 平成16年法第79号による改正前の特許法35条

(関連する権利番号等) 特許第3875247号, 第4357508号等

判 決 要 旨

本件は、一審被告の従業員であった一審原告が、発明AないしHの発明者又は共同発明者の一人であり、各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたとして、各特許を保有する一審被告に対し、平成16年法第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当の対価を求めた事案である。

原判決は、本件発明Aに係る相当の対価につき、認定した独占の利益の額、被告の貢献度、共同発明者間における原告の貢献度等により算出した不足額の限度で認めて、一審原告の請求を一部認容したところ、双方がこれを不服として控訴した。

本判決は、概要以下のとおり判示して、一審被告の控訴に基づき原判決を変更し、一審原告の控訴は棄却した。

1 特許を受ける権利の承継の対価の算定に当たって考慮すべき35条4項所定の「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは、使用者等が、従業者等から特許を受ける権利を承継して特許を受けた場合に特許発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益である。

従業者が、職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させ、使用者において、当該特許を自己実施して第三者に実施許諾をしていない場合、「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは、当該発明の実施品の売上高のうち、同発明につき第三者の実施を排除して独占的に実施することにより得られたと認められる利益の額であり、法定の通常実施権に基づく実施を超える部分(超過実施分)について、第三者に発明の実施を許諾した場合に得られる実施料率(仮想実施料率)を乗じて算定するのが相当である。超過実施分については、現に使用者等が受けた利益の額を参考にして、将来受けるであろう利益の額を予測することも許され、発明の実施品の売上高に超過売上率を乗じることにより求められる。当該実施品に複数の特許が使用されているときは、さらに、当該特許の寄与率を乗じて求めることとなる。

同条4項によって考慮されるべき「使用者等が貢献した程度」には、「その発明がされるについて」貢献した程度のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献

した程度も含まれ、その発明がされるについての貢献度のほか、その発明を出願し権利化し、さらに特許を維持するについての貢献度、実施品の売上げを得る原因となった販売体制についての貢献度、発明者への処遇その他諸般の事情が含まれる。

以上のとおり、自己実施の場合における職務発明の対価は、当該発明の実施品の期間売上高に、超過売上率及び仮想実施料率を乗じて、使用者等が受けるべき利益の額を求め、これにより求められる利益の額から、使用者等が貢献した程度に応じた額を控除して、発明者に支払われるべき相当の対価の額を求める。当該実施品に複数の特許が使用されているときは、さらに、当該特許の寄与率を乗じて求めることとなる。また、当該発明が共同発明の場合は、上記により求められる額に、共同発明者間における原告の貢献度を乗じて、原告に支払われるべき相当の対価の額を求める。

2 本件発明Aについて

一審原告は、「L E - C a p」は全てA実施品であると主張するが、被告開示品はA実施品であるとは認められない。したがって、一審被告がA実施品の売上げであると認める限度、すなわち、当事者間に争いのない限度でのみ、A実施品の売上げを認定せざるを得ない。

また、A非実施品は、本件発明Aの特徴的部分を備えているといえない以上、同発明との関係では代替技術と位置付けるのが相当であり、これについて、本件特許Aによる独占の効果が事実上及んでいるとみることはできない。

A実施品の期間売上高のうち、控訴審における口頭弁論終結時までの分は証拠上明らかである。平成29年12月から平成30年3月までの期間の1か月当たりのA実施品の売上高については、平成29年4月から同年11月までの期間の1か月当たりのA実施品の売上高と同程度と推認される。平成30年度以降のA実施品の売上高については、平成29年4月から同年11月までの期間の売上高を前提に、同年度の売上高を見積もると、原判決での見積額を大きく下回ること等の事情を考慮してこれを算定するのが相当である。

これに、超過売上率（①開発された当初から量産化が進んだ第Ⅰ期は40%、②A非実施品が販売され、A実施品と併用された第Ⅱ期は20%、③技術の陳腐化に加え、LED光源そのものの向上、光拡散レンズの性能向上などにより光拡散レンズ数の使用数が必然的に減少する第Ⅲ期は10%）、仮想実施料率（第Ⅰ期は3%、第Ⅱ期は1.5%、第Ⅲ期は0.5%）、共同発明者の貢献度（5%）、共同発明者間における一審原告の貢献度（70%）を乗じて算定される本件発明Aに係る相当の対価（不足額）は、合計1202万6841円である。