



Title	職務発明関連訴訟における新たな動向：使用者が受けるべき利益を中心に（特集 職務発明）
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究, 27, 31-79
Issue Date	2010-02
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/43629">https://hdl.handle.net/2115/43629</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	27_31-79.pdf



## 職務発明関連訴訟における新たな動向 —使用者が受けるべき利益を中心に—

吉 田 広 志

1. はじめに—本稿の目的—
2. 使用者が受けるべき利益
  - 2.1. 総論
    - (1) 超過利益とは？
    - (2) 「抽象的価値」と「事後的価値」
    - (3) 本稿の立場
  - 2.2. 算定対象期間
    - (1) 特許権設定登録前の利益
    - (2) 将来の利益
    - (3) 特許権放棄後の利益
  - 2.3. 自己実施類型
    - (1) 超過売上高の算定方法
    - (2) 仮想ライセンス方式と直接算定方式
    - (3) 成功確率による減額
  - 2.4. ライセンス類型
    - (1) 単純ライセンス—特にグループ企業に対してライセンスした場合—
    - (2) クロスライセンス
    - (3) ライセンスと自己実施が並立する場合—ライセンスポリシーの考慮—
  - 2.5. その他
    - (1) 発明の実施
    - (2) 利用発明における受けるべき利益
    - (3) 間接侵害物
    - (4) 無効理由が存する場合
3. 使用者の貢献度
  - (1) 貢献度の割合
  - (2) 製品開発リスクの読み込み
  - (3) 合計量インセンティブ最大化のための使用者貢献度
  - (4) その他

4. 消滅時効
  - (1) 起算日
  - (2) 債務の承認
  - (3) その他
5. 承継に関する問題
6. まとめ

## 1. はじめに—本稿の目的—

特許法35条に規定される職務発明の問題、特に従業者の対価請求に関する問題は、従業者側に追加の支払請求を認めた最判平成15・4・22民集57巻4号477頁〔ピックアップ装置上告審(オリンパス光学工業)〕を端緒として大いに議論されたが、平成16年法改正(平成17年4月1日施行)に前後して、学究的にはその注目度が急速に後退したように感じる。しかし、同改正法は施行以降に承継があった職務発明に適用があるのみで、現在職務発明関係で紛争になっているものの多くは改正前特許法35条4項の対価請求権ではないかと思われる。

本稿は、特許法35条に関する総合的な研究成果である田村善之＝山本敬三編著『職務発明』(2005年・有斐閣)<sup>1</sup> 発刊以後の裁判例の動向について、従業者の対価請求権を中心に分析することが目的である。したがって本稿は、前掲『職務発明』で取り上げられなかった平成17年以降の裁判例・文献を中心に分析を行った。それ以前の裁判例・文献は、前掲『職務発明』をご参照いただきたい。

ただし、外国での実施が対価算定の対象となるかどうかについて争われた最判平成18・10・17民集60巻8号2853頁〔情報再生方法及びその装置上告審(日立製作所)〕については、他の文献等<sup>2</sup>で十分な分析が行われているので、本稿では割愛した。

<sup>1</sup> 田村善之/山本敬三編著『職務発明』(2005年・有斐閣)のうち、筆者担当部分(52～108頁)を以下、「拙稿」とする。

<sup>2</sup> 調査官解説は、中吉徹郎〔情報再生方法及びその装置上告審・判解〕法曹時報61巻3号258～290頁(2009年)。

## 2. 使用者が受けるべき利益

### 2.1. 総論

#### (1) 超過利益とは？

従業者が得られる対価の算定の基礎となるのは、改正前特許法35条4項(改正後5項)の「使用者(等)が受けるべき利益」(以下、適宜「受けるべき利益」)である。この「使用者が受けるべき利益」は、裁判例では、使用者が従業者から職務発明を承継したことによって生じる事実上の利益と解されており、法的に保障された排他的利益に限られない<sup>3</sup>。例えば、職務発明が特許されなかったり実施されなくとも、更には出願すらされなくとも、「受けるべき利益」は生じているとして、従業者に幾分か対価が認められるのが従来の裁判例の態度である<sup>4</sup>。

したがって裁判例を支持する限り、ここでいう「利益」には、特許権による排他的利益はもちろんのこと、特許を受ける権利の承継と因果関係のある利益、すなわち出願するかどうかの選択の機会を与えられたという利益、当該職務発明を出願した場合に得られる先願(＝後願排除)の利益、当該発明を実施した場合の市場先行の利益、当該職務発明を営業秘密(ノウハウ)として利用した場合の競業者に対するアドヴァンテージ等、考え得る限りのありとあらゆる利益が含まれると解されることになる。

もっとも、使用者において職務発明が製品化された場合であっても、それによって使用者に生じた利益の全額が「使用者が受けるべき利益」として計上されるわけではない。職務発明に関し使用者は法定の通常実施権を取得できるため(特許法35条1項)、たとえ特許を受ける権利を承継しなくとも、すなわち特許権者になれなくとも実施をすることは可能だからである。

したがって、使用者において職務発明が実施された場合には、「受けるべき利益」となるのは、この通常実施権による売上げを超える売上げ(超過売上)を基礎に算定される利益(超過利益)と考えられている(東京地

<sup>3</sup> 前掲拙稿『職務発明』67～91頁。

<sup>4</sup> 増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』〔第3版〕(2005年・有斐閣)435～436頁。

判昭和58・12・23無体集15巻3号844頁〔連続クラッド装置〕他)<sup>5</sup>。

なお従来は、売上高の全額を受けるべき利益の算定の基礎とした裁判例(売上高全額方式)もあり対立すると解されていた<sup>6</sup>が、近時の裁判例は超過売上高方式に収斂しており売上高全額方式を採用する裁判例はない。

他方、職務発明を承継した使用者自らは実施せず、第三者にライセンスした場合には、ライセンス料収入がそのまま「使用者が受けるべき利益」として計上されるというのが裁判例である<sup>7</sup>。実施許諾は排他権を持っているからこそ可能となる行為だからである。

もちろん、たとえ職務発明が実施されていても、この超過利益がないと判断されれば、従業者もいわゆる実績報奨に相当する分の対価を受け取れないことになるのは当然である(東京地判平成18・1・26判時1943号85頁〔積層フィルム及び写真用支持体(コニカミノルタ)〕(ただし抽象論のみ)、東京地判平成18・6・8判時1966号102頁〔半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)〕、大阪地判平成19・7・26最高裁 Web Page(以下、最高裁 WP)(平成18(ワ)7073)〔エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)〕、やや仮定的であるが、大阪地判平成19・3・27最高裁 WP(平成16(ワ)11060)〔ポリアミド溶融物のゲル化防止方法(東洋紡)〕)。

## (2)「抽象的価値」と「事後的価値」

使用者が受けるべき利益をどのように考えるかについて、出発点とされている裁判例は大阪高判平成6・5・27知裁集26巻2号356頁〔中空糸巻付きガット2審〕をそのまま肯定した最判平成7・1・20判例工業所有権法[2期版]1297の43頁〔中空糸巻付きガット上告審〕である。ここでは、使用者が受けるべき利益は、使用者が特許を受ける権利を承継した時に客観的に定まるという解釈が示されている。これについては単なるレトリックに

<sup>5</sup> 大阪地判平成5・3・4参照知裁集26巻2号405頁〔中空糸巻付きガット1審〕が超過利益説を採った最初の判決である。前後の裁判例の流れは、前掲田村/山本『職務発明』23～27頁(田村執筆部分)、79～81頁(筆者執筆部分)。

<sup>6</sup> 前掲拙稿『職務発明』80～81頁。

<sup>7</sup> 前掲拙稿『職務発明』73～79頁、前掲増井/田村『特許判例ガイド』441～442頁。

過ぎないとの批判もあるが<sup>8</sup>、多くの裁判例は基本的にこの立場を踏襲しているように見える。

もっとも以降の裁判例は、職務発明が現実に実施され利益が上がっている場合は、それらの事情を十分に考慮に入れて受けるべき利益を算定することが合理的だとも述べており<sup>9</sup>、現実の売上げを一切無視して受けるべき利益が算定されるわけではない<sup>10</sup>。

ところで、「客観的に定まる」という判決の文言には、2つの含意があるように思われる。

1つは、発明の価値は一体であるから、判決時点でまだ特許権の存続期間が残っていたり、実施が継続していれば、将来分まで含めて発明の価値を評価してよいという意味である。時間的な一体性と言ってもよいかもしれない。したがって従業者からみれば、対価を将来の実施分まで見込んで請求できることになる<sup>11</sup>。

もう1つについては、立場が分かれ得る。発明の価値を、発明それ自体の技術的価値(「抽象的価値」と考えるか、それとも、使用者が当該発明を利用したことによって生じた現実の売上げを基礎として評価される「事後的価値」と考えるか、という点である。この「抽象的価値」と「事後的価値」のどちらをどれだけ重視するのかという均衡点の置き方によって、受けるべき利益の額は変わってくる(もちろん、論点によっては、どちらを採用してもそれほど結論において異なることもある)。

「抽象的価値」を重視するのであれば、発明の価値それ自体が最重要のファクターとなる一方、当該発明が利用される競争環境や業界事情といったものはそれほど重く評価されず、裁判所としては、平均的な使用者であれば職務発明をどのように利用するのかという、仮想的な使用者を措定し

<sup>8</sup> 前掲拙稿『職務発明』68～70頁。

<sup>9</sup> 前掲拙稿『職務発明』68～69頁。

<sup>10</sup> 判決時点でライセンス収入等が明らかになっているにもかかわらず、ディスカウントキャッシュフロー方式を用いて権利承継の時点の価値に引き直すべきという使用者側の主張が退けられた東京地判平成19・1・30判時1971号3頁〔ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)〕も参照。

<sup>11</sup> 前掲拙稿『職務発明』70～72頁。

た上で算定をする傾向が強くなる。この立場だと、現実の使用者が職務発明の利用に大きく失敗し、利益をまったく得られなかったとしても、発明の抽象的価値には影響しないことになる。もちろんこれは逆に作用することもあって、想像以上に大きな売上げがあったとしても、承継時に見込まれる価値に変わりはないということでもある。従業者の対価請求権を自然権と考えれば、発明の価値は「抽象的価値」であるという結論が導かれやすい<sup>12</sup>。

他方、「事後的価値」を重視するのであれば、使用者の競争力が弱かったり、経営戦略が拙くて職務発明をフルに活用できなかった場合は受けるべき利益は低額に留まるから、結果、従業者が受ける対価も低額にならざるを得ない。もちろん逆もまたあり得るが、この立場は、発明活用について使用者の裁量を広く認める立場であるともいえ、従業者が受ける対価は、承継の代償というよりは使用者利益の分配という意味に近くなり、対価が現実の事情に左右される傾向が強くなる<sup>13</sup>。

「事後的価値」を強調した裁判例として、大阪地判平成21・1・27最高裁 WP(平成18(ワ)7529) [カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式(マルコ)] が挙げられる。判決は、「…使用者等が、その時々々の経済情勢、市場動向、競業者の動向等、経営状況の変化に対応していかなる経営方針をもって臨むかは、基本的に経営者としての使用者等の経営判断に委ねられた事項である。使用者等がある職務発明を実施するか否かについても、…このような経営判断の一環として決定し得る事項であるから、当該発明を実施するか否か、実施するとしてどの程度の規模で実施するか、将来的にその規模を拡大していくか縮小してい

<sup>12</sup> 近時の評釈でも、抽象的価値を重視する立場からの考察がある(もっぱら消滅時効に関して、牧野和彦 [印字装置(NTTアドバンステクノロジー)・評釈] パテント 62巻3号71~80頁(2009年))。

<sup>13</sup> 「事後的価値」を重視する立場は、使用者のインセンティブをより重視する立場である。

もともと、使用者のインセンティブが高まっても、従業者のインセンティブがそれ以上に低下しては意味がない。使用者と従業者のインセンティブの合計量が最大となる点を追求するのが、この問題におけるインセンティブ論の在り様であろう。

くかは、基本的に使用者等がその時々々の具体的状況に応じて、その裁量により決定していくべきものである。したがって、使用者等がある職務発明の実施を抑制するような方針をとり、結果として、当該発明の独占の実施による利益あるいは実施料収入が減少したとしても、それが使用者等において、もっぱら発明者である従業者等に対する相当の対価の支払を免れることを目的としたものであるなど、経営判断としての合理性を欠くことが明らかであるといった特段の事情が認められない限り、『相当の対価』の額の算定に際しては、…販売抑制がなかった場合を想定し、かかる場合における当該発明の独占の実施によって得る利益あるいは第三者からの実施料収入を仮に想定して、これを基礎に相当の対価の額を算定するのは相当でない。」とし、当てはめにおいても、存続期間の途中で販売を抑制し最終的に中止した使用者の判断を不合理ではないとして、受けるべき利益を仮想的に算定しなかった(現実に売上げがあった期間については、超過売上の割合を1/2とし、仮想ライセンス料率は売上げの3%とした)。

### (3) 本稿の立場

最初に、この論点に対する本稿の立場を述べておこう。本稿は、発明が十分に活用されることを狙って使用者側のインセンティブをより重視し、職務発明実施の可否および裁量を使用者に広く認めるべきとの考えから、職務発明に関する従業者の対価は、使用者における利益の分配で構わないと考えている。加えて、発明の価値を「客観的に」評価することなど、現実的には不可能である。したがって本稿は、相対的には「事後的価値」を重視する<sup>14</sup>。

ただし、「事後的価値」は使用者の現実の売上げ(利益)に大きく依存する、使用者において“操作可能な”価値である。したがって使用者において、従業者に支払う対価を抑える等の目的で発明を競争上合理的に運用しなかったと明白に評価できる場合は、「事後的価値」にこだわる必要はない。このような使用者の行為は従業者の発明創出へのインセンティブを減退させる行為であり、保護する意味はどこにもないからである<sup>15</sup>。

<sup>14</sup> 前掲拙稿『職務発明』68~70頁。

<sup>15</sup> 前掲拙稿『職務発明』72~73頁。

## 2.2. 算定対象期間

超過利益は、特許を受ける権利を承継したことによって生じる事実上の利益と解されており、必ずしも特許権の設定登録があった後から特許権が消滅する前、すなわち法的に排他的実施が保障されている期間には限られない。

もともと特許法35条が単に「発明」と規定するのみで「特許発明」と規定していないことから分かる通り、従来より特許性のない発明や出願されなかった発明(ノウハウ)についても、額はわずかとはいえ、受けるべき利益が生じるというのが裁判例の立場であった(前掲[連続クラッド装置]他)<sup>16</sup>。

### (1) 特許権設定登録前の利益

出願公開後から特許権設定登録までに使用者が得た利益は、受けるべき利益として算入されるというのが近時の裁判例である。この期間は特許法65条による出願公開にかかる補償金請求権の対象となるから、ということに触れる判決もあるが、事実上の排他力があるとして補償金請求権に絡めない判決も少なくない。

リーディングケースは、出願公開後から特許権設定登録までの売上げの1/2について、特許法65条の補償金請求権を根拠に受けるべき利益の算定対象とした東京地判平成16・2・24判時1853号38頁[工業的晶析法(味の素)]である<sup>17</sup>。特許権が設定登録されるまでは排他性はないといっても、登録されれば第三者はその時点で事業を中止しなければならない。事業を途中で中止するというリスクを背負ってまで特許前発明を実施する者がいるというのは、実務的には考えにくい。判決は正当である。

この他、大阪地判平成18・2・21最高裁 WP(平成16(ワ)13073)[湿式分級装置及び湿式分級方法1審(積水化学工業)]、知財高判平成19・1・25最高裁 WP(平成18(ネ)10025)[同2審]は、同様に受けるべき利益の算定対象となる登録前の売上げを登録後に比べて1/2と低く見積もるほか、前掲[カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダ

<sup>16</sup> 前掲注7参照。

<sup>17</sup> 前掲拙稿『職務発明』87～88頁。

ーメイド方式(マルコ)]は1/10と、かなり抑える事案もある。

一方で、大阪地判平成17・7・21判タ1206号257頁[ガス弁(藤井合金製作所)]、東京地判平成18・12・27最高裁 WP(平成17(ワ)12576)[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニール-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)]<sup>18</sup>のように登録前後で算入の割合を変えない判決も散見される。

大阪地判平成18・3・23判時1945号112頁[微小ワーク片の認識方法(NECマシナリー)]は、発明が実施されている競争環境から時期的に4つに区分して超過売上が算定しているが、出願公開後登録前の期間の方が登録後の期間より超過売上が大きく評価している。出願公開後登録前の期間で他者が実施していたという証拠が示されていないことから、この期間は登録後の期間と同等以上に排他力があったと評価したものである。受けるべき利益の評価については抽象的な評価になりがちなか、この判決は具体の事情をよく読みこんだものと評価できよう。

前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニール-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)]<sup>19</sup>は、出願公開後ばかりではなく、使用者がノウハウとして秘匿していた期間(出願公開前のみならず、出願前も含む)も受けるべき利益の算定対象として含める判決である<sup>20</sup>。裁判所が、受けるべき利益を事実上の利益と解していることが分かる顕著な事案である。

### (2) 将来の利益

判決時点を基準として、使用者が過去に上げた利益(ライセンス収入を含む)のほか、将来の売上げから見込まれる利益も、受けるべき利益として算入する裁判例がほとんどである。受けるべき利益の算定に当たっては、

<sup>18</sup> 東京地判平成18・9・12判時1985号106頁[保護膜形成用材料(JSR)]は、判決文上は登録の前後で算入割合を変化させていないように見えるが、より具体的な算定が示されている「別紙」が閲覧制限の対象となっているため、はっきりしたことは言えない。以下同じ。

<sup>19</sup> 帖佐隆[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニール-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審・判批]久留米法学58号350～303頁(2007年)。

<sup>20</sup> そのほかの裁判例については、永野周志『企業と研究者のための職務発明ハンドブック』(2009年・経済産業調査会)162～169頁。

現在までの利益から将来の利益を想定することになるが、多くの裁判例では、将来の技術動向(例えば発明が陳腐化する、競合技術が多数出現する等)を勘案して低めに抑えるか、または単に未確定な将来のことであるから控え目に算定する、という裁判例が多かった(近時では大阪地判平成17・9・26判タ1205号232頁[**脊毛剤**(三省製薬)]<sup>21</sup>)。

しかし、近年では将来分も過去分と同等の売上げ(利益)が見込めるという前提で算定が行われる裁判例も増えてきている(前掲[**湿式分級装置及び湿式分級方法1審**(積水化学工業)]、[**同2審**]、知財高判平成20・10・20最高裁WP(平成20(ネ)10033)[**高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法2審**(日信化学工業)]等)。

さらに事案によっては、前掲[**ガス弁**(藤井合金製作所)]のように将来の利益についてやや高めに見積もる裁判例もないわけではない。現時点よりさらに売上げが伸びそうな事情が証明されれば、あり得ることであろう。

もちろん、将来に亘って実施の見込みがないと判断されれば、将来分の受けるべき利益はないことになる(大阪地判平成19・10・30最高裁WP(平成17(ワ)1238)[**既設コンクリート杭の撤去装置1審**(岡田組)]、知財高判平成20・7・17最高裁WP(平成20(ネ)10099)[**同2審**]も原審の判断を支持)。

このように裁判所は、従業者から将来の実施に対応する対価を請求されれば、基本的には認めてきた。これは上述したように、使用者が受けるべき利益は一体のものであると考えてきたからであろう。もっとも、使用者が発明規程において分割支払を規定している場合、今後は使用者が発明規程を履行することによって支払いが見込まれるという理由で、将来の実施に対応する対価の支払いを認めなかった裁判例があり(東京地判平成15・8・29判時1835号114頁[**鉄-希土類-窒素系永久磁石1審**(日立金属)]、近時でも東京地判平成19・4・18最高裁WP(平成17(ワ)11007)[**簡易レタリングテープ作製機1審**(ブラザー工業)]は、弁論終結後に到来する年分の対価支払請求を将来給付の訴えの問題とした上でその請求適格を否定している。

<sup>21</sup> 吉田広志「職務発明の諸問題」特許研究37号35～46頁(2004年)。

「発明の価値」が本当に承継時に定まるのであれば、すなわち「抽象的価値」を重視するのであれば、将来のことは未確定だからといって控え目に算定する理由にはならないはずである(もちろん、証明責任が機能して低めに算定されることはあるにしても)。他方、「事後的価値」の立場を貫徹すれば、現実に上がっていない利益は算入できないことになる。この場合裁判所は、従業者の対価請求を一部請求と善解し、将来分に対応する対価は別訴の余地を残すべきであろう。

もっとも理屈を措けば、多くの裁判例のように未確定な将来のこと故控え目に算定するという手法は、現実的な手法としては優れている。すなわち、対価の額の証明責任は一応従業者にあるが、将来受けるべき利益を十分に証明できない場合、将来分に対応する対価をバツサリ切り捨ててしまってもよいかという現実的な問題がある。この場面では、使用者と従業者の間で証拠が偏在しており、機械的に証明責任を機能させては実質的な公平性が保てない。他方、将来の実施に対応する対価請求を画一的に認めないのも、従業者に訴え提起を繰り返させることとなり煩わしいことこの上ない。従業者が(困難を乗り越えて)過去の使用者の売上げを証明できたなら、これらの証拠から裁判所が裁量的に、(時に控え目に)将来の売上げを想定し受けるべき利益を算定することは、落とし所としては間違っていない<sup>22</sup>。

将来の不確定性をどの要素で読み込むか、という問題が一応ある。東京地判平成18・9・12判時1985号106頁[**保護膜形成用材料**(JSR)]は、将来の予想売上を低めに見積もるという手法ではなく、売上総額に対する超過売上の割合を低めに見積もる(過去分40%に対して将来分20%)という手法で対応している。他方、時期によって仮想ライセンス料率を低めに見積もって調整するという判決もあり(前掲[**微小ワーク片の認識方法**(NEC

<sup>22</sup> 将来の実施に対応する部分については、裁判所の判断によって「払い過ぎ」「支払不足」が生じる可能性がある。将来分を幾らと認定するかは基本的には証明の問題であり、当事者の証明の巧拙によって左右され、判決が確定すれば、後に判決の見込みより大きく利益が上がったとしても、既判力によって蒸し返しは許されないと考えられる。しかし、再訴がまったく許されないかという議論の余地があるように思われる(前掲拙稿『職務発明』70～72頁)。

マシンリー]、前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)]、一様ではないが、どの要素で読み込んでも理屈は通っており、誤りということはないだろう。

### (3) 特許権放棄後の利益

特許権放棄後の利益をどのように考えるかは、「抽象的価値」と「事後的価値」の対立を考える上で格好の題材である。

#### i) 裁判例

知財高判平成18・11・21最高裁WP(平成17(ネ)10125)[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)]は、現実には使用者が特許権を放棄したが、放棄しなかった場合の存続期間満了日までの期間に予想される利益を使用者の受けるべき利益として算入した最初の事案である。裁判所は、「…使用者等が取得した特許権をその後放棄したことは、…受けることができる利益の額を左右するものではない…」として、具体的には、放棄前の4年8ヶ月の利益(5,564万円)から年平均利益を算定し、それを放棄後から放棄しなかった場合の満了日までの7年1ヶ月に乘じ、さらに将来の不確実な利益を算定することから控え目に算定すべきとして、このうちの70%を放棄後の利益(5,910万円)と算定した。

前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]は、問題となっている4件の特許権がいずれも年金不納付により消滅している。この事案で裁判所は、4件のうち2件については無効理由を有するから放棄には合理的理由があり、1件については無効理由はないものの対象製品の販売額が少なく、かつ減少しているから放棄には合理的理由があるとしたが、残りの1件については無効理由もなく、かつ売上げに寄与していたということが出来るから、放棄がなかったものとして超過利益を算定している。

控訴審である知財高判平成21・6・25最高裁WP(平成19(ネ)10056)[簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)]はより使用者に厳しく、上記4件の特許権の年金を納付しなかったのは従業者による本件訴訟提起後の行為であり、少なくとも職務発明の対価算定に当たっては、その権利放棄をもって従業者に対抗し得ないと解し、権利放棄後の期間についても超過売上高の発生を観念し得るといふ。無効理由の存在や対象製品の売上げ減少といった1審で合理的放棄理由とされた事情についても、本件訴

訟提起後の放棄であることを重視してか、合理的理由とは認めなかった。

東京地判平成20・3・31判時2020号138頁[半導体ウエハの面取方法(東京精密)]は、競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は、事実上、引き続き当該発明による独占の利益を受けることが可能であるとして、技術的には平凡な発明であること、他社からのライセンス申込み等はなかったこと、特許権の残存期間は約5年だったこと等を挙げ、放棄後6ヶ月間の利益に限って受けるべき利益に算入している。

他方、これらの裁判例と異なり、前掲[エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)]は、年金不納付により実用新案権を消滅させたことは、権利者において独占的利益が皆無になっていたことの証左であるとして、他の事情も加味しつつ、当該権利によって使用者が受けるべき利益はない、と判断した。

知財高判平成20・5・30最高裁WP(平成19(ネ)10077)[f-V変換器2審(日立製作所)]も同様で、年金不納付による権利の抹消は、対象製品を実施していなかったことを窺わせる事情の1つとして参酌している。

では、ここで挙げた裁判例は「抽象的価値」と「事後的価値」のどちらを重視しているか。前掲[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)]、前掲[簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)]が前者の「抽象的価値」の立場であることは明白だろう。前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]は、放棄に至った事情によって区別しており、中間的な立場と言えるかもしれない。

他方、前掲[エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)]、前掲[f-V変換器2審(日立製作所)]は相対的には「事後的価値」を重視している。もともと両判決とも、放棄したから排他的利益がない、と直接的に断じているわけではなく、使用者が放棄したということは、権利維持のコストを上回るだけの利益が上がっていないという事実を推認させる間接的な事実であると位置付けており、「抽象的価値」の観点も併せ持っている。これは、前掲[中空糸巻付きガット上告審]に対する配慮であろう。

前掲[半導体ウエハの面取方法(東京精密)]も、説示を見ると「事後的価値」を重視しているように見えるが、他方で放棄後6ヶ月間の利益については受けるべき利益として参入しており、事後的価値を重視する立場

の中では初めて、一部にしる放棄後の利益を算入した事例と位置付けるべきであろう。

#### ii) 放棄後利益の考え方

本稿の立場からこれらの裁判例を評価してみよう。本稿は使用者のインセンティブを重視し発明活用の裁量を使用者に広く認める立場であるから、「事後的価値」を重視すべきと考えている。他方で、従業者に支払う対価を抑える等の目的で発明を競争上合理的に運用しなかったと明白に評価できる場合は、これを「裁量」と評価する必要はない。したがって、使用者における権利放棄ないし年金不納付が、競争上合理的な行動と評価できるかどうかは分かれ目となる。特許発明の陳腐化や対抗技術の発達といった事情は、通常は合理的な理由に当たると考える。その他、権利の残り期間も重要な検討要素となろう。

また、企業の知財管理の実態として、登録を必要とする放棄(特許法98条1項1号)を行うことは稀であり、通常は、年金(同法107条)を納付せず実質的に放棄をする。したがって、使用者が問題の特許権をわざわざ放棄した場合は、競争上、放棄しなくてはならない(放棄することで競争が有利になる、少なくとも不利にならない)積極的な理由が使用者に求められると考えるべきであろう。

例えば、前掲[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)]は放棄の事例だが、裁判所はまるで放棄がなかったが如く受けるべき利益を算定している。この事案では放棄の理由が検討されていないが、裁判所は、放棄に至った事情は使用者が説明すべきだったと考えたのではないか。もしそれが説明され裁判所が合理的と考えれば、判決はまた違ったものになったかもしれない。

前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]は、年金を納付しなかった事情によって4件の特許権を区別しており、本稿の立場に近い。この控訴審である前掲[簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)]は、従業者による対価請求訴訟が提起された後に年金を納付しなかった点を重視している。これは、使用者は従業者からの対価請求から逃れるために納付しなかったのだ、といういわば当事者間の信義の観点からの評価とも考えられ、従来のような、受けるべき利益をどのように評価

するかという観点とはやや異なる角度からの検討と言えるかもしれない。今後、追随する裁判例が現れるかどうか、注目される。

前掲[半導体ウエハの面取方法(東京精密)]は放棄の事例だが、放棄に至った事情を検討しており、妥当である。

前掲[エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)]、前掲[f-V変換器2審(日立製作所)]は、年金を納付しなかったことは当該特許権が競争上の優位性にもはや寄与していないという傍証だと位置付けているが、これは、常に企業が競争上合理的に行動するという前提なくしては成り立たない理屈である。一般論としてはその通りだとしても、事案によっては、使用者は、競争上の不利を承知の上で、従業者への対価支払いを免れたいという競争の面からみて不合理な行動を取る可能性もある。この点の検討は必要だったように思える。

### 2.3. 自己実施類型

#### (1) 超過売上高の算定方法

##### i) 超過売上高の割合

前述したように、職務発明を承継した使用者が自ら実施している場合には、発明の対象製品の売上全額のうち、通常実施権分の売上げを超える売上げ(=超過売上)のみが、受けるべき利益の算定対象となる。

対象製品が100%子会社を経由して販売されているときは、被告となった使用者が子会社へ販売した額ではなく、当該子会社が第三者へ販売した額が基準として計算されるという裁判例がある(前掲[簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)]。分社化が進んでいる現状を考慮した判決である。さもないと、子会社へ利益ゼロで販売すれば従業者への対価支払いを免れることにもなりかねない。

前掲[微小ワーク片の認識方法(NECマシナリー)]は、超過売上について他者に実施許諾した場合に当該使用者の売上げが他社にどの程度奪われるか、という評価方法を採用しているが、同じことであろう。

近時の裁判例では、超過売上高の割合は下記のようになっている。仮想ライセンス料率も参考までに付記しておく。

事 案	超過売上 の割合	仮想ライセ ンス料率 (対売上げ)
大阪地判平成17・7・21 [ガス弁(藤井合金製作所)]	30%	2%
大阪地判平成18・2・21 [湿式分級装置及び湿式分級方法1審(積水化学工業)] 知財高判平成19・1・25 [湿式分級装置及び湿式分級方法2審(積水化学工業)]	1/3	3.25%
大阪地判平成18・3・23 [微小ワーク片の認識方法(NECマシンナー)]	1/2~1/5	0.2 または 2%
東京地判平成18・9・12 [保護膜形成用材料(JSR)]	20%また は40%	3%
知財高判平成18・11・21 [テトラブリンアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)]	30%	3%
東京地判平成18・12・27 [N <sup>2</sup> -アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類(三菱化学)]	40%	3%
知財高判平成20・5・14 [N <sup>2</sup> -アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)]		5%
大阪地判平成19・10・30 [既設コンクリート杭の撤去装置1審(岡田組)] 知財高判平成20・7・17 [既設コンクリート杭の撤去装置2審(岡田組)]	20%	2%
東京地判平成20・3・31 [半導体ウエハの面取方法(東京精密)]	40%	5%
知財高判平成20・10・20 [高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法2審(日信化学工業)]	50%	5%
大阪地判平成21・1・27 [カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式(マルコ)]	1/2	3%

過去の裁判例<sup>23</sup>から通して見ると、売上全額のうち超過売上は30~50%とする判決が多く、超過売上高方式を採用する判決で超過売上が売上全額の50%を超えるものはない。30%を下回る場合には、低率に抑えられる事情を強調するというのが判決の傾向である(前掲[既設コンクリート杭の撤去装置1審(岡田組)]、[同2審]、前掲[簡易レタリングテープ作製機

<sup>23</sup> 前掲拙稿『職務発明』80~81頁。

1審(ブラザー工業)]等)。

ii) 新たな傾向—シェアを利用した算定方法—

このように、多くの裁判例では、超過売上高を算定するに際し様々な事情をいわば“ごった煮”で参酌して総合判断し、対象製品の売上総額の何割かを超過売上高として認めてきた。たしかに、総売上のうち発明を承継したことによる利益がどの程度なのかを評価することは至難の業である。しかし業界のシェアがある程度分かっている場合には、幾分かでも確からしい数値を計算によって求めることも不可能ではない<sup>24</sup>。

筆者の提案を知ってか知らずか、東京地判平成19・6・27最高裁WP(平成17(ワ)2997)[光電面及びその形成方法1審(東芝)](および控訴審である知財高判平成20・2・21最高裁WP(平成19(ネ)10061)[同2審])は、他の判決と異なり、具体的なシェアから超過売上高を算定している。

判決はまず、使用者の見かけの国内シェアから輸出用製品を製造する事業部への売上げを除いた実質的な国内シェアを57.0%と認定した。次に、発明対象の製品の市場は使用者を含めて6社が参入しており、これらがほぼ拮抗していると仮定すると各社のシェアは16.7%(1/6)となるから、57.0%のうち40.3%が超過シェアとなると判断した。したがって、使用者の総売上のうち70.7%(=0.403/0.570)が超過売上だと評価した。超過売上の算定はいずれにしろアバウトなものにならざるを得ないが、シェアがある程度分かる場合には、当事者の主張立証の目標を明らかにするという観点からも、できるだけこの判決のように算定するべきであろう。

ただしこの判決は後に、上記70.7%のうち、技術力に基づく部分は1/2だとして、最終的な超過売上を35.4%としている。他の裁判例では、技術力以外の使用者の要素(人的資源、資金力、ブランド、営業力等)は「使用者の貢献」で評価しており、同じ要素を二重カウントしてしまったように見える。この点を見逃してはならない。したがってこの判決を、57.0%という高シェアをもってしても超過分は売上げのうち35%程度に過ぎないのだ、と読んでではない<sup>25</sup>。

<sup>24</sup> 前掲拙稿『職務発明』81~82頁。

<sup>25</sup> 反対: 田村善之「使用者が職務発明を自己実施している場合の『使用者等が受け

このように、競合他社の存在を受けるべき利益の算定に反映させる傾向は、相対的には「事後的価値」を重視する立場と言えよう。「抽象的価値」を重視するのであれば、最優先に評価すべきは発明の仮想的な平均的価値であり、他者の存在によって発明の価値が左右されることはないはずだからである。

## (2) 仮想ライセンス方式と直接算定方式

### i) 新たな傾向—直接算定方式の浸透—

超過売上高が定まった後には、これを利益に直さなければならないが、従来の裁判例では、この超過売上高に仮想ライセンス料率を乗じることで超過利益を算定していた。

他方、超過売上高に、使用者における当該製品の利益率を乗じる直接算定方式も提唱されている(東京地判平成16・1・30判時1852号36頁【窒素化合物半導体結晶膜の成長方法・終局判決(日亜化学工業)】)<sup>26</sup>。近時の裁判例では、抽象論として仮想ライセンス方式と直接算定方式を「あり得る算定方法」として並べた上で前者を採用する判決がほとんどだが、近時、直接算定方式を採用する裁判例が現れた。まずこちらから取り上げよう。

前掲【光電面及びその形成方法1審(東芝)】(および控訴審である【同2審】)は、直接算定方式を採用した最初の判決である。この事案の使用者

---

るべき利益の額』の算定手法について—実施許諾を併用している場合の処理—知的財産法政策学研究27号掲載予定(2010年)。田村説は、1/2にカットする“ステージ”が異なるという。

田村説によると、超過売上における係数は使用者の一般的な技術力であり、使用者貢献度における係数は、使用者の当該発明における力等として、区別を図る。しかし、完全にとまでは言えなくとも両者はほとんど重複しており、区別は不可能であろう。売上げに対する使用者の貢献を技術力というかブランド力というかは紙一重であり、両者を区別することは事実上不可能であろうし、厳密に区別する必要も感じられない。

実際のところ、本件の裁判所は、シェアに基づいて算定したところ従来の裁判例で認められた割合を大きく上回る数値がはじき出されてしまったため、辻褃を合わせるべく1/2にカットしたように思えてならない。

<sup>26</sup> 前掲拙稿『職務発明』81頁。

は、超過売上高に仮想ライセンス料率(5%)を乗じるべきと主張したが、裁判所はそれを斥け、上述のように超過売上高算定に当たってシェアを基にしたことに触れながら、超過売上に乗じるべき使用者における当該製品の利益率として10%を認めた。もっとも、この10%という数値についてはほとんど証拠がないようであり、証明責任の所在(従業者側)から言えば疑問がないわけではない<sup>27</sup>。

直接算定方式と仮想ライセンス方式を併用することもある。前掲【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)】は、従業者が(本稿でいう)直接算定方式により算定した対価を主張していたところ、裁判所は、その証明が困難であることを勘案しつつ、仮想ライセンス方式によって算定された額よりも直接算定方式によって算定された額が高い場合には、仮想ライセンス方式により算定される額をより高額に修正する要素として取り込むこととし、実際に、仮想ライセンス方式による対価額が約1,140万円であったところ、1,200万円まで上方修正した。

仮想ライセンス方式と直接算定方式は矛盾する概念ではなく、あくまで使用者の受けるべき利益を算定するための手段に過ぎない。事案によっては併用されることもあり得る選択肢と言うべきである。

他方、控訴審である知財高判平成20・5・14判時2025号118頁【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)】<sup>28</sup>は、従業者が提出した使用者の現実の利益率にかかる証拠力が弱いと判断し

---

<sup>27</sup> もっとも、この手の製品の粗利益率がわずか10%とは到底思えないから、裁判所も証明責任の所在を意識し、従業者に不利に算定したのかもしれない。

なお、超過売上に乗ずべき利益率として純利益を採用するのか粗利益を採用するのか、という問題がある。

粗利益から純利益を求める場合に控除される費目(例えば設備投資や人件費)は、従来の裁判例であれば使用者貢献度で考慮される要素である。二重カウントは避けなくてはならないから、使用者貢献度を従来通りに解釈するならば利益率は粗利益となり、純利益を採用するのであれば、使用者貢献度を従来より高めに見積もる必要がある。

<sup>28</sup> 平嶋竜太【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審・判批】速報判例解説Web版(2009年)。

たのか、使用者における現実の利益率は、仮想ライセンス料率の考慮要素の1つに止まるとした。当てはめ段階では、仮想ライセンス料率を原審の3%より高く5%と認定している。他方、前掲【簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)】も抽象論では同じような判断を示しているが、数字的に明らかな影響は見られない。

#### ii) 仮想ライセンス方式の考え方

仮想ライセンス方式は、使用者が第三者にライセンスしていたら受けたであろう利益(ライセンス収入)を算定する手法であるから、使用者の超過売上分をそのまま第三者が販売できた、という前提をとっている。仮想ライセンス方式は、受けるべき利益を証明する立場になりがちな元従業者の証明の負担を軽減するという意味では有益な算定方式ではあるが、他方で実際の利益額と乖離する恐れがある。使用者の当該製品の利益ないし利益率が何らかの手段で証明できたなら、わざわざライセンスを仮想する意味はどこにもなく、できるだけ直接算定方式に依るべきだろう。

例えば、前掲【湿式分級装置及び湿式分級方法1審(積水化学工業)】は製品を製造する過程で用いられる発明で、売上げを直接的に算定することが困難な性質の発明だったところ、使用者において削減されたコストを受取るべき利益の算定の基礎とした事案である。

裁判所は、まず将来分<sup>29</sup>まで含めて使用者におけるコスト削減額を算定したのち、発明を他社にライセンスした場合には、当該他社においてはコスト削減効果は使用者の1/3程度であるとし、更にそこに使用者の利益率の逆数を乗じてライセンシーにおける仮想売上高を算定した。そして最終的に、そこに仮想ライセンス料率(3.25%)を乗じて使用者の受けるべき利益の額を算出している。控訴審である前掲【湿式分級装置及び湿式分級方法2審(積水化学工業)】も、原審を支持する<sup>30</sup>。

<sup>29</sup> また将来分については、市場が拡大していることを考慮して現実のコスト削減額の2倍と見込んでいるようであるが、閲覧が制限されておりはっきりと分からない。

<sup>30</sup> このような算定方法に好意的な見解として、辻村和彦【湿式分級装置及び湿式分級方法・判批】『最新判例知財法』(小松陽一郎選録・2008年・青林書院)100~102頁。ただし、問題意識については本稿と共通する部分がある。

しかし、使用者において削減されたコストはすなわち使用者の利益そのものであり、それが算定された時点で利益の算定は終わっているはずである。これを1/3にするのは超過分を算定する数値として理解できるものの、そこに利益率の逆数を乗じて売上げに戻し、さらに仮想ライセンス料率を乗じるというのは迂遠と言うほかない。

仮想ライセンス方式は使用者の受けるべき利益を算定するための一手法に過ぎず、これに固執するべきではない。この事案では、それ以外の方法で直接的に受けるべき利益が算定されているのだから、そこで止めておけばよかつたのである。仮想ライセンスはあくまで仮想であって所与の前提ではない。

仮想ライセンス料率は売上げの3~5%とする事案が多く、これより大きい、あるいは小さい数値を採用する場合は、その理由が示されることが多い(前掲【簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)】)。

なお、使用者が承継した職務発明を実施するに当たって別の特許権を有する他者に支払った実施料を、売上げから控除すべきという主張に対して、仮想ライセンス料率の算定に当たって考慮すべきとした判決がある(前掲【ガス弁(藤井合金製作所)】)。職務発明を実施許諾する仮想的第三者が、実施に当たって上記他者からも実施許諾を受けなくてはならないのであれば、それだけ当該職務発明の価値は低いものとなろう。その文脈だとすれば、仮想ライセンス料率は低めに抑えるべきという判断は妥当と思われる。

また、前掲【ガス弁(藤井合金製作所)】は、業界慣行に鑑み、権利の共有者に対して販売した部分の超過売上に乗ずる仮想ライセンス料率を、それ以外の者に対して販売した部分の超過売上に比べて2/3に減じた判決である。権利が共有にかかる場合、一方の権利者Aが、他の権利者Bの競業者に製品を販売する場合に、権利者Aが権利者Bにライセンス料を支払うことは実務上よくあることである。このような事情を読み込んだ判決であろう。

#### (3) 成功確率による減額

前掲【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)】は、製薬業界における特殊構造、すなわち、1つの新製品の

開発について他の業界より長い期間と莫大な費用を要し、また失敗のリスクを分散させるために多くの製品を並行開発し、成功した1つ2つの製品で他の(失敗した)多くの製品の開発コストを回収するという構造を受けるべき利益の算定に当たって考慮し、これを独立した要素として、算定された超過利益を90%減額している。筆者の提案<sup>31</sup>に答えたものかもしれないが、厳しく非難する見解もある<sup>32</sup>。

もっとも判決は、使用者の貢献度で考慮すべきという見解も併記し、上記成功確率によって90%の減額を行った場合は使用者の貢献度は75%とするが、これを使用者の貢献度に取り込んで評価すると使用者の貢献度は97.5%となるという。

ところが控訴審である前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)]は、上記成功確率は独立の減額要素ではなく、使用者の貢献度を考慮する際の一要素であると位置付けた上で、使用者の貢献度を90%とした。もっとも、使用者の貢献度が90%という数字は平均的な値であり、成功確率の議論がなくとも採用されやすい数値である。この判決が実際に成功確率による減額をどれほど意識したかは疑わしい(後述)。

この論点については、「抽象的価値」と「事後的価値」の立場とでは異なる結論が導かれるだろう。

「事後的価値」を重視する立場からすると、製薬業界における上記のような製品開発戦略は、当然に読み込んで受けるべき利益を算定することになる。従業者は開発失敗のリスクを直接には負担しない(対象製品が赤字になった場合等、使用者が受けるべき利益がマイナスの値になっても、従業者の対価はマイナスにはならない)から、使用者としてみれば、成功した発明について大きな対価を取られてしまうと費用と便益の衡平が図れず、使用者のインセンティブが減退する。

しかし「抽象的価値」を重視する立場からすると、使用者がどのような開発戦略を採用しているかは発明それ自体の価値には関係しないから、成

功確率による減額などもつてのほかということになる<sup>33</sup>。

難問だとは言いようがないが、成功確率を見込んだ開発戦略は、業界構造としてやむを得ない戦略であろう。広い意味では使用者の事業裁量に含まれ得る。成功確率による減額は、独立の要素とするかどうかはさておくとしても、肯定的に考えるべきである。もっとも、証拠への距離は使用者の方が近いから、成功確率の評価は従業者に有利にすべきであろう。

## 2.4. ライセンス類型

### (1) 単純ライセンスー特にグループ企業に対してライセンスした場合ー

単純ライセンスによって第三者からのライセンス料収入がある場合は、自己実施の場合と異なり、それがそのまま受けるべき利益の算定のベースとなる。

もっとも実際には、ライセンス収入なのか自己実施による売上げなのか、評価が必要となる事案もある。例えば前掲[育毛剤(三省製薬)]は、使用者が米国の他社Aに製品を販売し、Aが日本向けに販売する製品についてのみ、ライセンス料を当該使用者に支払う契約があった場合、ここでの使用者の受けるべき利益はA社からのライセンス収入のみで、使用者からAへの売上げに伴う利益は受けるべき利益に算入しないという判決がある。

使用者の受けるべき利益となるライセンス収入の額についての証明責任は従業者にあると思われるが、訴え提起時点で使用者を退職していることが多い従業者がこれを証明することは容易なことではない。その点に鑑みてか、ライセンス先の売上高からライセンス収入を推定する裁判例がある(前掲[育毛剤(三省製薬)])。

東京地判平成18・3・9判時1948号136頁[燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)]<sup>34</sup>は閲覧制限されている部分があまりにも多く実質的な論評を加えることが困難であるが、使用者はトヨタグループの関連企業であり、グル

<sup>31</sup> 前掲拙稿『職務発明』94頁。

<sup>32</sup> 前掲帖佐[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審・判批]345~314頁。

<sup>33</sup> 前掲帖佐[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審・判批]340~336頁。

<sup>34</sup> 帖佐隆[燃料噴射弁1審2審・判批]知財ふりずむ6巻63号19~35頁(2007年)、小島庸和[燃料噴射弁1審・判批]知財管理57巻8号1371~1376頁(2007年)。

ープ内企業に対して通常ではあり得ないような低額の実施料しか得ておらず、これを対価算定の基礎とすることは不当であるという従業者の主張に対して、その疑いは払拭できないけれども、その他に受けるべき利益を証明する材料が提示されていないとして、その他の理由も併せて、従業者側のこの主張が斥けられている。知財高判平成19・3・29判時1972号135頁【燃料噴射弁2審(豊田中央研究所)】もほぼ同様である。

この判決は、グループ内企業から(おそらくはかなり)低廉な実施料しか得ていなかったところ、その低廉な実施料がそのまま受けるべき利益とされているようである。すなわち、実施を熱望するグループ外企業に対してライセンスしたら幾らくらい収入があったか、という観点から判断をしていない。「抽象的価値」より「事後的価値」に傾いた判決と言えよう。もっとも、ライセンス料率の証明責任は従業者側に存すると考えられるから、裁判所はその点を考慮して使用者寄りの結論を導いたのかもしれないが、他の事案と見比べると、本件の裁判所は受けるべき利益の算定についてやや消極的な印象を受ける。

もっとも、前掲【燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)】、【同2審】の射程には注意が必要である。上記判決も触れているように、相手先が関連会社だとしても、もっぱら従業者へ支払う対価の額を抑えることを目的としてなされたライセンスであれば、受けるべき利益をそのライセンス収入に基づいて算定する必要はどこにもない。このような場合にまで「事後的価値」でもって受けるべき利益を判断することは、従業者のインセンティブを減退させる。例えば、研究開発部門を別会社として抜き出し、発明者は全員そこに集めて発明もすべてその会社が保有し、事業を担当する関連会社に安価に(場合によっては無償で)ライセンスするような分社システムである<sup>35</sup>。その場合は、仮想的に適切なライセンス額を算定し直して受けるべき利益とするべきであろう。

その方法として、実際に当該事業を担当する関連会社の実施を自己実施とみなして受けるべき利益を算定する方法は、あり得る選択肢である。

前掲【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)】は、関連会社にライセンスしたという特殊事情から、ライセ

ンス料収入がそのまま受けるべき利益とはされず、まるで自己実施類型のように、ライセンス先である関連会社の売上げから通常実施権分を除いた超過売上高を算定(総売上高の40%)し、そこに仮想ライセンス料率(5%)を乗じた。このため、2審で認められた対価は原審のそれに比べて跳ね上がっている(1,200万円→4,500万円)<sup>36</sup>。「抽象的価値」に基づいた算定手法だと言える。

もちろん、単に関連会社へのライセンスだからといって、ただちに自己実施と同視してよいわけではない。ライセンス料が安く抑えられているのは、何らかの理由があるかもしれない。その理由が競争上合理的であれば、使用者の発明活用の裁量を縛るような結論を導くべきではない。その理由を吟味する必要があるという意味で、「事後的価値」の観点が必要である。だとすると、証明の問題もあるのかもしれないが、前掲【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)】は、この点やや短絡的な結論と言わざるを得ない<sup>37</sup>。

なお、承継した職務発明が使用者と他者との共有にかかる場合、共有者同士は互いに同意を要することなく実施が可能であるため(特許法73条2項)、共有者が得たライセンス料収入は、一方の共有者である当該使用者の受けるべき利益には算入しないという判決がある(東京地判平成20・2・20判時2009号121頁【磁気記録再生装置1審(NEC トーキン)】、知財高判平成20・10・30最高裁WP(平成20(ネ)10035)【同2審】)。

## (2) クロスライセンス

使用者が承継したある職務発明について他社とクロスライセンスを結んでいる場合、使用者はその職務発明にかかる製品Aを実施するほか、通常は、ライセンス対象となった相手方の発明をも実施する(製品B)。従来の裁判例では、クロスライセンスにおいては、使用者においてライセンスの相手方の特許発明(ここでは製品B)を実施できるようになることが職務発明(ここでは対象は製品A)を承継した効果だと考え、論理的には、

<sup>36</sup> 参考：潮海久雄【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審・判批】判時2051号(判例評論609号)184～185頁(2009年)。

<sup>37</sup> 前掲平嶋【判批】7～8頁。

<sup>35</sup> 前掲帖佐【燃料噴射弁1審2審・判批】30～32頁。

使用者においてクロスライセンスによって実施可能となった製品Bの売上げが、受けるべき利益の算定基礎だと考えられてきた(免除説。東京高判平成16・1・29判時1848号25頁[光学的情報処理装置2審(日立製作所)])。

近時の裁判例も、この考え方を援用する(前掲[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)]、東京地判平成19・1・30判時1971号3頁[ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)])。もっとも、クロスライセンスが包括的に与えられている場合は、免除説による算定は困難を極める。したがって裁判例では、免除説によって算定される額は相殺説によって算出される額、すなわち相手方が実施した製品Aの売上げを基準とする額と大差なく、また証明の負担も考えた上で、実質的には相殺説の額を基準として調整を加えるものも少なくない<sup>38</sup>。

また一口に包括クロスライセンスといっても様々であり、前掲[ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)]のように、相手方に包括的にライセンスを与える見返りとして、当該相手方の特許を万が一侵害することを避ける目的で予防的にライセンスを受けるライセンスバック形式は、自らと相手方のライセンス対象となっている特許発明の件数が均衡しておらず、また現実にライセンス料の支払いを受け、自らは発明を実施することを予定していないことから、包括クロスライセンスというよりはむしろ(包括)単純ライセンスの変形と考えた方がよい。

クロスライセンスの多くは包括的に行われており、対象となる発明が1万件を超えることも珍しくない。包括クロスライセンスの交渉の中で、代表特許ないし提示特許と言われる、主たるライセンス発明であれば、ある程度寄与度を判定することもできようが、問題となっている職務発明がそうではない場合、当該ライセンスにどの程度寄与したかということを判定することは、一般論として極めて困難であろう。代表特許ではない場合は、実質的にライセンス契約の締結に寄与したと言えないから、受けるべき利益は事実上存在しない、という判決もある(前掲[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)])。

しかし、ライセンス締結時に相手方が実施していたことが分かっている発明については、たとえ代表特許に挙げられていなくとも、代表特許に準

じて寄与度を判定するべきであるというのが前掲[ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)]の判断である。この事案では、ライセンスの相手方において実施されていた問題の職務発明は、他の発明の30件分の価値があると判断されている。いずれも妥当な判断である。

### (3) ライセンスと自己実施が並立する場合—ライセンスポリシーの考慮—

職務発明に由来する特許権について、使用者が他者にライセンス許諾しながら自社でも実施する場合がある。その場合、自己実施で上げた利益が超過利益となるのかどうか、という問題がある<sup>39</sup>。

過去には、自己実施の部分で赤字が生じていればライセンス収入とは合算せず、ライセンス収入のみが受けるべき利益となるという判決がある(東京高判平成16・4・27判時1872号95頁[鉄—希土類—窒素系永久磁石2審(日立金属)])<sup>40</sup>。

ライセンスに際して、開放的ライセンスポリシーを採用している、すなわち“来る者は拒まず”でライセンス希望者に対しては原則的に許諾している場合、自己実施しても実質的に競争上のアドバンテージはないことになるから、自己実施の部分については、特許法35条1項の通常実施権による実施分を超える利益はない、と考えることもできる(もちろん、ライセンス収入自体は「使用者が受けるべき利益」となるとしても)。これは包括クロスライセンスを結んでいる場合に特に生じやすい問題であるが、理論上は単純ライセンスでも生じる問題である。

この問題は、「抽象的価値」と「事後的価値」で考え方が異なるだろう。「抽象的価値」であれば、ライセンスポリシーをどう採るかということはひとえに使用者の“勝手”であるから、発明それ自体の価値には何ら由来しない。たまたま当該使用者が開放的ライセンスポリシーを採用しているからといって、それによって発明それ自体の価値が変わるということはなく、従業者の対価が安く切り下げられる理由にはならないと考えるだろう。

他方、「事後的価値」の立場からすれば、ライセンスポリシーをどう採るかはまさしく使用者の競争上の裁量であり、それが競争上合理的である

<sup>39</sup> 前掲田村・知的財産法政策学研究掲載予定。

<sup>40</sup> 前掲拙稿『職務発明』83～84頁。

限り、縛りをかけては使用者のインセンティブが減退してしまう。従業者の対価はライセンス収入から支払われるのだから、それで十分であると考えられることになる。

前掲【ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)】は、自己実施類型における超過利益の算定について、自己実施しながら同時に他社にライセンス許諾を行っている場合には、「… [1] 特許権者が当該特許について開放的ライセンスポリシーを採用しているか、あるいは、限定的ライセンスポリシーを採用しているか、[2] 当該特許の実施許諾を得ていない競業会社が一定割合で存在する場合でも、当該競業会社が当該特許に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか、代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的・経済的に顕著な差異がないか、また、[3] 包括ライセンス契約あるいは包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が当該特許発明を実施しているか、あるいはこれを実施せず代替技術を実施しているか、さらに、[4] 特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず、同時に又は別な時期に、他の代替技術も実施しているか等…」を総合考慮すべきと説示し、当てはめにおいて、使用者は開放的ライセンスポリシーを採用し、かつ実際に大多数の競業者と包括クロスライセンス契約を締結していることから、自己実施分における超過利益はないと判断した<sup>41</sup>。

ここで大切なことは、使用者のライセンスポリシー云々ではなく、超過利益があるかどうかである。使用者が名目的に開放的ライセンスポリシーを採用していても、実際には様々に難癖をつけてライセンスを断っているであるとか、ライセンスの申込みがないというのであれば、自己実施部分に超過利益は存すると言ってよいだろう。ライセンスポリシーはあくまで受けるべき利益の考慮要素の1つだと位置付けた上で、市場の大多数(認

定によれば90ないし80%以上のシェア)の競業者が当該使用者からライセンスを受け実施していることからすれば、上記判決は、肯定的に評価すべきであろう。

しかし、知財高判平成21・2・26最高裁WP(平成19(ネ)10021他)【ゴースト像を除去する走査工学系2審(キヤノン)】は、同じような事情を読み込んだ上でなお、自己実施の総利益のうち10%は超過利益とみなせると判断している。

この判決を正当化するとすれば、市場に参入している競業者すべてに対してライセンスされているわけではないという点であろう。わずか数%とはいえ、当該使用者からライセンスを受けていない競業者がいるとすれば、その者に対してはまだ、排他的効力が及んでおり、わずかであるが、自己実施部分にも超過利益があると裁判所は考えたのかもしれない。しかしそれにしては、この部分だけをつかまえて従業者の対価の額として400万円という額は高過ぎるように思われる。

他方で、ライセンスポリシーなどの事情を考慮せず、単に他者にライセンスしている場合は超過利益がない(35条1項の通常実施権の範囲内の利益である)と即断する判決も存在する(前掲【育毛剤(三省製薬)】)が、上述したような本稿の立場からすると疑問が残る。

## 2.5. その他

### (1) 発明の実施

自己実施類型において、当該使用者においてクレームの範囲で実施がされたかどうかの問題になることがある。

繰り返し述べるように、「使用者が受けるべき利益」は当該職務発明の事実上の排他的効果によって得られる利益であると解されているから、従来の裁判例および学説では、必ずしも当該職務発明のクレームの範囲内で使用者において発明が実施される必要はなく、他者の実施を妨げたことで使用者が得る利益であってよいと考えられてきた(前掲【窒素化合物半導体結晶膜の成長方法・終局判決(日亜化学工業)】)。特許法102条1項と類似の思考である。

ただし、他者の自由な実施を妨げたことで使用者が得る利益を従業者側が証明することは現実的に難しく、実際には使用者において職務発明のク

<sup>41</sup> 前掲【簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)】では、限定的ライセンスポリシー(=自己実施分について超過売上は受けるべき利益に含まれる)と判断された。【同2審】も同旨。前掲【半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)】は同じような説示をするものの、使用者において(ごくわずかを除き)自己実施がなかったと認定された。飯村敏明/設楽隆一『知的財産関係訴訟』(2008年・青林書院)334~335頁(設楽)も参照。

レイムの範囲内で実施されたかどうかが問題とされることが多い(前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]、前掲[ポリアミド溶融物のゲル化防止方法(東洋紡)]、前掲[既設コンクリート杭の撤去装置1審(岡田組)]、[同2審]など)。

これらの判決のように、まるで侵害訴訟のようにクレーム解釈と当てはめを行う事案も少なくない。しかしここで大切なことは、使用者が技術的範囲内で職務発明を実施したかではなく、他者が実施できなかったことで使用者がどれだけ有利になったか、である。もちろんこれを評価することは困難な場合が多かるが、理屈としては、使用者が技術的範囲内で実施していない、即、受けるべき利益がない、ということにはならないはずである。今後の裁判例の動きを注視したい。

医薬品用途発明について、用途発明は物質そのものの発明ではなく、当該用途について用いられる場合にのみ排他的な効力を有するから、クレーム記載の用途と異なる効能・効果を掲げて医薬品を販売した場合には、当該用途発明から使用者が受けるべき利益はないという判決がある(東京地判平成17・11・16最高裁 WP(平成15(ワ)29080)[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審(大塚製薬)]。特に医薬品の場合は薬事法との関係上、効能・効果を掲げて販売することが求められるから、クレームの用途との関係が明らかになりやすい。もちろん、薬事法により承認を受けていない効能・効果に向けて販売していたという事情が明らかになれば、判断が変わることがあるのは当然である(前掲[同2審])。

## (2) 利用発明における受けるべき利益

基本発明と利用発明が同一の利用者に属している場合、利用発明によって使用者が受ける利益は、基本発明のそれに吸収されるかどうかという問題がある。

その利益は極めて小さいとして、使用者からすでに受けた対価で十分であるという判決(無効理由を内包しているという事情も加味しているが、前掲[微小ワーク片の認識方法(NECマシナリー)]がある。一方で、特許権の共有相手方の発明を改良した発明だとして、(おそらく)使用者の貢献度に反映する判決がある(前掲[磁気記録再生装置1審(NECトーキン)])。両者で評価が微妙に異なるのは、前者が自己実施類型、後者がラ

イセンス類型だからかもしれない。

自己実施類型の場合、利用発明によって使用者が受ける利益が基本発明のそれに吸収されるという理解は、おおむね正しいように思われる(前掲[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審(大塚製薬)]も参照)。もっとも、基本発明にかかる特許権は利用発明のそれに比べて早期に消滅することが普通であるから、基本特許消滅後も対象製品の実施が継続しているのであれば、その後の利益は利用発明にかかる特許によってもたらされたものと評価できる場合もあるはずである。

## (3) 間接侵害物

同じように、当該職務発明の実施に(のみ)使用する物(仮に第三者が実施した場合は間接侵害(特許法101条1・2号)を構成する物。以下、「間接侵害物」)が使用者において実施されている場合は、排他的効力の下で実施されていることになる。製品が間接侵害物であれば、当該間接侵害物の売上げ(ないし利益)からも、受けるべき利益が算定されるべきであろう。職務発明が方法の発明だった場合にも、その方法の発明の実施に(のみ)使用する物(同条4・5号)も同様である。

前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]は、使用者が販売する消耗品の利益が、受けるべき利益に含まれるかどうかの問題となった。判決は、競合他社が間接侵害物を実施できないことは、超過売上高や他者からのライセンス収入についての使用者貢献度に影響すると述べた。おそらくは、超過売上高は高めに、ライセンス収入については使用者貢献度を低める方向に寄与する要素と考えているのだろう。当てはめでは、「他者が実施すれば101条2号に該当する」という言い方でこの要素を肯定的に評価しているが、判決文上、具体的な数値は明らかではない。従業者側の証明が十分ではなかったのかもしれない。

控訴審である前掲[簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)]は、問題となっている職務発明の消耗品(特許法101条2・5号該当物)について、同号が施行された平成15年1月1日を境に、それ以後の期間については超過売上を認める一方、それより前の期間についても、①純正品であること、②本体の特許を押さえれば、仕様変更があった際に消耗品の販売についても有利に行動できる、といった点を理由に当該職務発明に

基づく排他権の事実上の効果を認め、消耗品の総売上のうち25%ないし20%の限度で超過売上を認めた。

しかし、この理由付けには問題があろう。①純正品が販売上有利になることは経験則として肯定できるにしても、それはまさしく使用者のブランド力によるものであり、職務発明の承継によって生じたものではない。②仕様変更についても、判決の述べること自体は間違っていないが、事案としてそのような仕様変更があったわけではない。

このような無理な理由付けをしなくとも、施行日以後同号に該当するのであれば、施行日より前に第三者が消耗品を販売した場合、共同不法行為に該当する可能性は残り<sup>42</sup>、そうであれば事実上の排他的効果が認められる。したがって理由付けの問題は残るが、この点についての結論自体は誤りではない。

#### (4) 無効理由が存する場合

問題となっている特許発明に無効理由が存在していることは、使用者の受けるべき利益の評価にどのように影響するだろうか<sup>43</sup>。

すなわち、特許発明が無効確定すれば、それ以後は法的には排他的利益を受けることができない。そもそも、特許性のない発明の抽象的価値は、ゼロではないにしても随分と低いものと評価されるだろう。他方、無効理由を内包していても、現実に無効になっていなければ、特許権者たる使用者は事実上排他的に利益を獲得することが可能である。したがってここでも、使用者の受けるべき利益は抽象的価値なのか、事後的価値なのかによって、額は異なってくる。

もちろん、前掲【ガス弁(藤井合金製作所)】のように、無効の可能性を抽象的に主張するのみでは、受けるべき利益を減ずる理由にならないのは当然だと言える<sup>44</sup>が、従来の裁判例の中には、無効理由があるというこ

<sup>42</sup> 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に—」知的財産法政策学研究 8号147～187頁(2005年)。

<sup>43</sup> 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について」知財管理60巻2号掲載予定(2010年)。

<sup>44</sup> 伊原友己「職務発明の対価請求についての基本的理解 発明者の認定の側面よ

とを、発明の価値を低める方向の一要素として勘案した事案があった(例えば、東京高判平成13・5・22判時1753号23頁【ピックアップ装置2審(オリンパス光学工業)】<sup>45</sup>)。これは、受けるべき利益の算定に当たって発明の抽象的価値を重視する立場からすれば、自然に受け止められる考えであろう。特許性のない発明が特許性のある発明に比べて価値が劣ることは一般論としては当然である。

筆者は事後的利益を重視する立場から、無効理由が存在するからといって直ちに受けるべき利益の額が低下すると評価すべきでない主張してきた<sup>46</sup>。少なくとも、無効理由が明らかになるまでに使用者が得た現実の利益は当該無効理由に影響されておらず、他方、特許権者は特許が無効になったとしても排他的利益を何者かに返還する必要はない。使用者の受けるべき利益は(裁判例によれば)法的な保障の下で得られた利益に限られず、職務発明を承継したことによって得られた利益(承継と因果関係がある範囲の利益と言い換えてもよい)と解されているからである。

他方、当該無効理由がすでに業界内で知られており、競業者が無許諾で自由を実施しているような状態であれば、超過利益が大きく減額されてもよい<sup>47</sup>。また、無効が確定し特許権が消滅した後は、自己実施の場合であれば受けるべき利益はないことになる。

第三者からのライセンス収入がある場合は、契約次第になる。許諾の根拠となった特許権が無効となった場合、ライセンス料の返還を約する条項があれば、それに応じて受けるべき利益も切り下げられる<sup>48</sup>。他方、返還条項がないのであれば、受けるべき利益を減じる理由はないと言える。

もちろん、使用者の総売上から特許法35条1項に相当する売上げを除外

り」知財ふりずむ4巻43号124頁(2006年)。

<sup>45</sup> 吉田広志「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(1)～(2)ーピックアップ装置事件ー」特許55巻7号53～60頁、8号55～64頁(2002年)。

<sup>46</sup> 前掲拙稿『職務発明』84～86頁、拙稿に対して比較的好意的な見解として、前掲飯村/設楽『知的財産関係訴訟』332～333頁(設楽)。

<sup>47</sup> 前掲拙稿『職務発明』84～86頁。

<sup>48</sup> 従業者対価が支払われた後に特許無効が確定した場合につき、前掲拙稿『職務発明』86～87頁。

して使用者の受けるべき利益を算定する方法、すなわち超過売上高方式の根拠は、利益のうち排他的効果によって生じた利益のみを抽出するためであるから、遡及的にしる排他権が否定された場合は、超過利益はないと評価すべきという見解もあり得る<sup>49</sup>。

しかし、従来の裁判例が売上全額から特許法35条1項に相当する額を控除していたのは、利益を法的な排他的実施分に限定する趣旨ではない。承継した場合の現実の売上げ(利益)から、承継しなかった場合の売上げ(利益)を控除する、すなわち両者の差分をとっているに止まり、そこでは、当該売上げ(利益)が、法的な意味での排他的地位に由来するものかどうかという判断はしていない。職務発明を承継したことに由来する(承継と因果関係がある範囲)、事実としての売上げ(利益)を抽出しているに過ぎないのである。この点は、無効になる前に上げられた利益も同様である。

そもそも、特許権が無効となると特許権者たる使用者が超過利益の全額を獲得できるという結論には、強い違和感が残る。このような結論が、使用者のどのようなインセンティブを増進するのだろうか。筆者は到底賛成できそうにない。排他権の下、特許発明を実施して利益を上げている使用者が、従業者からの対価請求訴訟になると一転して必死に自らの特許権の無効を主張する姿は、醜悪としか言いようがない。広い意味での信義則を機能させることも考えていくべきではないだろうか<sup>50</sup>(前掲「簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)」には、この点について信義則的な検討を行っているふしが見られる)。

<sup>49</sup> 前掲田村・知財管理掲載予定。

この論文では、無効理由を有する特許権により上げられた“排他的利益”は、暫定的なものに過ぎないと述べる。その主たる根拠として、最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁【半導体装置】(いわゆるキルビー判決)を挙げる。

しかし、キルビー判決によって権利行使が否定されるのは、被疑侵害者に対する排他権行使であり、特許権者自らの実施行為が禁止されるわけではない。したがって、特許権者の手元に残った“排他的利益”は、暫定的であろうがなかるうが、手元に残り続けるのである。それを“暫定的”と呼ぶことに、どれほどの意味があるのだろうか。

<sup>50</sup> 青山紘一/松縄正登/辻丸光一郎「職務発明訴訟における信義則に反する被告抗弁」知財ふりむ 4巻47号94～101頁(2006年)も参照。

極端なことを言えば、使用者は常に、「秘密の無効理由」を確保しておけば、特許権の排他力を利用して市場から利益を得る一方、職務発明の対価請求を受けた際にはその無効理由を明らかにすることによって対価の支払いを免れるといった行動に出るやもしれない。このような行動を抑止するためにも、使用者による無効の主張を許してはならない。

このような筆者の主張を知ってか知らずか、最近、無効理由があることは直ちに受けるべき利益を低める要素として働かない、と述べる判決が現れた。前掲【簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)】は、抽象論として「…本件各発明がこれまで無効審判や侵害訴訟等で無効と判断されたとの主張はない。そうすると、本件各発明は、少なくとも形式上有効な特許として、第三者に対する禁止権を行使し得る状態で存続してきたものであるから、仮に無効理由があつたとしても、独占の利益が全くないものと扱うのは妥当でない。例えば、第三者に実施を許諾し、これにより実施料収入を得ている場合には、被告は現に独占の利益を得ているのであり、これを相当対価算定の基礎とすべきである。…第三者に実施許諾をせず、当該特許発明を独占的に実施したことによる利益についても、現実に第三者の実施を禁止したことによると認められる利益については、当該特許発明に無効理由がある事実を考慮しながら、相当対価算定の基礎とすべきである。」と述べた。

他方で、「ただし、将来分については、本判決で無効理由を有することが事実上公表されることになるから、もはや独占の利益を生じないものとすべきである。」とも述べ、一応の抑えとしている。

この後、裁判所は問題となった国内外の特許について無効理由を検討し、一部発明について無効理由があることを自己実施の超過売上高を低める要素として参酌している。他方、第三者からの実施料収入については、無効理由の存在を考慮に入れていない(前掲【カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式(マルコ)】も参照)。

また控訴審である前掲【簡易レタリングテープ作製機2審(ブラザー工業)】も、ニュアンスこそ異なるが、基本的に1審の立場を支持している。

このほか、前掲【微小ワーク片の認識方法(NECマシナリー)】は、使用者から受けた対価で十分である旨の判断が示されているが、ここでも、「無効理由が競業他社にすでに知られていたと推認される」と一言囁ませ

ており、無効理由あり、即、受けるべき利益なしとは判断されていない。

前掲【ポリアミド溶融物のゲル化防止方法(東洋紡)】も同様で、「無効理由がある特許について一律に独占の利益がないとまでいうことは相当でない」としつつ、2件の特許権について、実施例を追試すれば無効理由(特許法36条4項2号の実施可能要件違反)があることは容易に判明するのに、競業他社において無効審判提起の動きがないことはすなわち業界に対して影響力がない特許であり、したがって受けるべき利益はわずかであるから、すでに使用者から受けた対価で十分である、と判断された。実施例を追試すれば実施可能要件に違反することが明白、というのは筆者の実務経験からするとかなり怪しく、牽強付会と言わざるを得ないが、この事案も一応、無効理由あり、即、受けるべき利益なしとは判断していない。前掲【エレクトレットコンデンサマイクロホンユニット(ホシデン)】も、無効理由があることが当業者に明らかだったと推認できることが、受けるべき利益が存在しないという理由の1つだと述べており、ほぼ同じ考えを採用していると考えられる。

もちろん従来のように、受けるべき利益を低める方向へ単純に斟酌する判決もあり(前掲【燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)】<sup>51</sup>)、一様ではない。今後の裁判例の展開を注目したい。

### 3. 使用者の貢献度

#### (1) 貢献度の割合

使用者の受けるべき利益が定まった後は、これを貢献度に応じて使用者と従業者で分配する。使用者の貢献として見込まれる要素はすでに議論が尽くされた感がある<sup>52</sup>。

かつては、条文の文言から、発明完成後の貢献は使用者貢献度を含めるべきかどうか解釈が分かれる余地があったが、近時の裁判例では、発明後

<sup>51</sup> もっともこの判決は、実施料率の認定に当たっては事後的価値を重視する一方で、無効理由の問題においては抽象的価値を重視し、とにかく使用者に有利な事情をかき集めて結論を出しているように見えなくもない。

<sup>52</sup> 前掲拙稿『職務発明』91～95頁。

の事情を使用者貢献度から排除するという判決は見当たらない。その他、発明をしたことによってその従業者が昇進昇給したことのように、使用者の受けるべき利益から控除すべき費用かどうかははっきりしない要素は、すべてこの使用者貢献度を含めて判断される傾向がある。

使用者貢献度は割的に認定され、その数値としてはおおよそ90%以上であり、95%を超えることはそれほど多くない。

例えば近時の裁判例では、

・90%と認めたもの(前掲【燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)】、前掲【保護膜形成用材料(JSR)】、前掲【テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)】、前掲【燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)】、前掲【既設コンクリート杭の撤去装置1審(岡田組)】、[同2審]、前掲【半導体ウエハの面取方法(東京精密)】、前掲【N<sup>2</sup>-アリアルスルホニール-*L*-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)】、前掲【高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法2審(日信化学工業)】、前掲【磁気記録再生装置2審(NECトーキン)】)

・95%と認めたもの(前掲【湿式分級装置及び湿式分級方法1審(積水化学工業)】、[同2審]、前掲【簡易レタリングテープ作製機1審(プラザー工業)】(一部93%)、[同2審]、前掲【光電面及びその形成方法1審(東芝)】、[同2審]、前掲【磁気記録再生装置1審(NECトーキン)】)がある。

80%というのは使用者貢献度としてかなり低い数値である(前掲【カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式(マルコ)】)。

#### (2) 製品開発リスクの読み込み

また近時の裁判例では、使用者貢献度の評価に当たって、使用者の製品開発リスクを強調する裁判例が目立つ(前掲【ガス弁(藤井合金製作所)】95%、前掲【育毛剤(三省製薬)】98%(なお使用者貢献度が98%というのは過去最高率である)、前掲【微小ワーク片の認識方法(NECマシナリー)】95%、前掲【半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)】95%、前掲【ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)】97%)。

使用者貢献度に製品開発リスクを読み込む傾向は、使用者側のインセンティブに配慮を求めた東京高裁平成17・1・11和解勧告判時1879号141頁[日亜化学工業2審]の影響だろう。もっとも、判決文上開発リスクに触れていない他の裁判例も、この要素を無視して使用者貢献度を認定しているとは思えないところではある<sup>53</sup>。

<sup>53</sup> 帖佐隆[育毛剤・判批]比較文化年報17輯26～27頁(2008年)。同旨、前掲帖佐[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審・判批]23～24頁。帖佐は、本稿でいう製品開発リスクを読み込むことについて激しく非難する。

帖佐説は、筆者の見たところおそらくは自然権論に立脚しているのであろう(文中でインセンティブという言葉は出てくるが、すべて発明者のそれに限られており、使用者側のインセンティブを考慮している様子はないので、自然権論といって差し支えないと考えられる)。

製品開発リスクは、成功した製品の利益でもって失敗した製品の損失を埋めているという使用者の製品開発の実態を反映させる係数であるが、自然権論に立脚すれば、成功製品の発明者がなぜ、失敗製品の発明者の不出来を被らなければならないのか、理由がないということになるのだろう。自然権論であれば、導かれやすい結論である。

しかし、使用者側のインセンティブを考えれば、製品開発リスクは(多寡はともかく)見積もらざるを得ない要素である。その分発明者側のインセンティブは減退するが、資産効果を考えた上で(帖佐は資産効果そのものも否定するが)使用者と従業者の合計量インセンティブを最大化するには、考慮せざるを得ない要素であろう(石井康之『知的財産の経済・経営分析入門』(2009年・白桃書房)294～297頁、310～313頁も参照)。

また帖佐は、リスクを除いた純粋な意味での従業者貢献度は少なくとも50%ある、と述べる(前掲[育毛剤・判批]28頁、前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審・判批]26頁)。つまり、使用者貢献度算定の出発点は50%であり、これを高める証明責任は使用者側に課せられる、という趣旨なのであろう。

しかし、なぜ50%が出発点なのかについては、明確な、ないしは定量的な論証が見当たらない。

もちろん、使用者貢献度の出発点が何%なのか、実証的に論証した研究は管見の限りでは存在しないので、帖佐の立論が誤りとは言えないのだが、発明者としての実体験がある筆者からしても、50%というのは発明者を評価し過ぎであるように思われる。

なお使用者貢献度を75%と低めに見積もる判決もあるが、すでに述べたように成功確率による減額が問題となっている事案であり、これを使用者貢献に含めれば97.5%となる(前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類1審(三菱化学)])。

製品開発リスクを使用者貢献度で読み込むという傾向について、どのように考えるべきだろうか。発明が化体した製品が売れるか売れないかについて、従業者は直接リスクを負担しない。したがって、従業者対価に製品開発リスクが反映されないと使用者と従業者のリスク負担の衡平が図れない、ということはすでに述べた通りである。

問題は、この要素を使用者貢献度で見積もるべきかどうかである。

すでに述べた通り、製品開発リスクを強調しない判決であっても、近時の裁判例は使用者貢献度として90%を超える数値を認定している。ここにさらに製品開発リスクを含めるとすると、97%なり98%といった数値が出てくるのであろう。しかしこうすると、製品開発リスクがどの程度見込まれたか、不明確になるという問題が生じる。例えば、前掲[N<sup>2</sup>-アリアルスルホニル-L-アルギニンアミド類及びその塩類2審(三菱化学)]は製品開発リスクを使用者貢献度で読み込んだというが、数値的には90%という平凡な値に落ち着いている。

それでなくとも、使用者貢献度は“ごった煮”されやすい。当事者に対して主張立証の目標を明確にし、かつ予測可能性を高めるためには、独立の要素として掲げた方がよさそうに思える。

### (3) 合計量インセンティブ最大化のための使用者貢献度

筆者は、使用者と従業者の合計インセンティブ量を最大化すべく、受けるべき利益の額自体が大きいときは使用者貢献度を高め、反対に、受けるべき利益の額自体が小さいときは従業者への分配を大きくすべきだと述べ、旧著で裁判例の一応の傾向も示した<sup>54</sup>。近時ではこの説を明示的に採用する裁判例も出てきた(前掲[燃料噴射弁1審(豊田中央研究所)]、前掲[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)]、前

<sup>54</sup> 前掲吉田・パテント58～59頁。島並良「東京高裁の『考え』を読む」ジュリスト1286号78～79頁(2005年)も参照。

掲[ゴースト像を除去する走査光学系1審(キヤノン)]が、条文の文言から離れ過ぎるとして厳しく批判する見解もある<sup>55</sup>。

---

<sup>55</sup> 帖佐隆『職務発明制度の法律研究』(2007年・成文堂)232~237頁、前掲帖佐[燃料噴射弁1審2審・判批]21~25頁。筆者の「頭打ち論」に対する批判の根拠は、改正前特許法35条4項の文言解釈から逸脱するという点と、従業者に対する「上限設定失望効果」によるインセンティブの減退にあるという。

筆者から再反論しておく、まず同項の「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」については、すでに文言から離れた解釈が定着しているのは筆者が前著(前掲拙稿『職務発明』91~92頁)で述べた通りである。例えば、使用者の発明完成後の貢献(例えば営業努力)であるとか、発明者の昇進昇給といった、発明と明確な牽連関係が説明しにくい事情も読み込んでいる。

他方、前掲帖佐『職務発明制度の法律研究』によれば、発明後の使用者の貢献は特許法35条4項で読めるという見解(215~216頁)であって、それについては文言解釈から逸脱しないと考えており、両者の区別が不明である点で内在的に矛盾があるように見える。したがって、条文に読み込むべきでないというならともかく、読めないという批判は当たらないと思われる。

また、従業者に「上限設定失望効果」が働くとも考えにくい。かかる効果は、上限が設定されなければ発明者インセンティブがそれだけ増進するという理が前提だと思われるが、例えば年収が1,000万にはるか及ばない筆者のような者にとってみて、20億円の対価が200億円になるからといって、論文の執筆インセンティブは10倍にはならないし、10倍仕事をするのも不可能である。他方、年間売上が1兆円を越すこともある使用者にとってみれば、自らに残る利益が200億円となるか2,000億円となるかは大きい。使用者のような組織体であれば、新たに発明者等を雇用する等再投資することができるからである。これが資産効果と呼ばれるものである(もっとも資産効果自体を否定するのであれば、これは理由にはならないであろう)。

なお筆者の「頭打ち論」は、従業者貢献度を頭打ちにすべきだと言っており、従業者対価を頭打ちにしると言っているのではない。つまり、いわゆるキャップ制を主張しているのではないことは明らかにしておきたい(もっとも数字上は、従業者貢献度の漸減の程度次第では、キャップすることも可能ではあるが)。

帖佐理論でいうインセンティブは主として従業者(発明者)に向けられている。ところが特許法35条は使用者と従業者のインセンティブが対立する場面であるから、両者の調整こそが必要であって、使用者のインセンティブを無視してよいことにはならない。大切なことは使用者と従業者の合計インセンティブを最大化することである。前掲田村・知的財産法政策学研究掲載予定も参照。

もっとも筆者の主張、およびこれを支持する裁判例はあくまで一般的な傾向としてのあり方を述べたものであって、画一的な判断を求めるものではない。真に発明者自身の貢献が高いと判断されれば、最終的な従業者対価が幾らになろうとも、従業者の貢献度を低く見積もるべきではない。前掲[ゴースト像を除去する走査工学系2審(キヤノン)]は、その意味で柔軟な判断が許されることを述べたものと理解できよう。この判決は、1審の使用者貢献度97%という認定を94%に改めたものである。

#### (4) その他

他社との共同開発によって発明がなされたが、発明はもっぱら共同開発の相手方でなされ、また発明が実用化した場合には当該共同開発先から使用者へ成功報酬が支払われるという事情があった事案では、使用者の貢献度は70%に留まるとされている(東京地判平成18・5・29判時1967号119頁[印字装置(NTTアドバンステクノロジー)]<sup>56</sup>)。

特徴的な判決として、中間利息の控除は使用者の受けるべき利益ではなく使用者貢献度で評価するという判決がある(前掲[育毛剤(三省製薬)])。

なお、使用者が第三者にライセンス許諾をしながら同時に自己実施も行っている場合、従来の裁判例では両者を区別することなく使用者の貢献度を定めている。しかし、一口に使用者貢献度といっても、ライセンス許諾であればライセンス先の探索や交渉等の努力が含まれる一方、自己実施についてはそのような事情はなく、逆に自己実施では自社のブランド力が評価される一方、ライセンス許諾ではそのような事情は含まれない。したがって、両者が並立している場合は、基本的にはそれぞれに使用者貢献度を評価すべきだろう。今後の裁判例の動きを見守りたい。

## 4. 消滅時効

### (1) 起算日

裁判例において、従業者からの対価請求が棄却される理由として最も多い理由は、消滅時効である。

---

<sup>56</sup> 寺田明日香[印字装置・判批]知財管理56巻10号1573~1584頁(2006年)。

従業者の対価請求権の消滅時効は、原則として発明が承継された時から10年である。しかし、使用者の発明規程等によって対価支払期日が定められている場合は、対価請求権の行使に法律上の障害があるとして、その日が10年の起算点となる。出願対価、登録対価、実績報奨などとして、使用者において分割して支払う旨の規定があれば、消滅時効の起算点もそれぞれの支払いの期日になるというのが裁判例(前掲[ピックアップ装置上告審(オリンパス光学工業)])である。もっとも、同最判の射程や是非については議論があるところである<sup>57</sup>。

消滅時効の問題といっても、職務発明関連訴訟の場合は、実質的には、10年の起算日をどこに定めるのかという問題である。

#### i) 実施に対応する対価支払規定がない場合

使用者の発明規程において、実施分に対応する対価の支払規定がないが、出願対価や登録対価の定めがある場合、実施分に対応する対価の消滅時効の起算点は登録時であるという判決がある(前掲[湿式分級装置及び湿式分級方法1審(積水化学工業)])。実績分の対価の消滅時効起算日を承継時とすると、登録対価より先に実績対価の消滅時効が完成することがあり得てしまう。この奇妙な事態を避けるための判断だろう。

#### ii) 実施に対応する対価の支払期日の定めがない場合

使用者の発明規程において、実施分に対応する対価そのものについて定めはあるものの、支払時期の定めがない場合は、実施開始時または設定登録日の遅い方が起算点となるのが裁判例である<sup>58</sup>。

実際に近時でも、実施開始が設定登録後となった場合に実施開始時から起算した裁判例(大阪地判平成17・4・28判時1919号151頁[変性重合体の製造法(住友化学)]、前掲[ポリアミド溶融物のゲル化防止方法(東洋紡)])がある。

他方で、実施開始が登録より早かったために設定登録日から起算した裁判例(大阪高判平成17・6・28最高裁 WP(平成16(ネ)35)[新規カルボスチ

リル誘導体2審(大塚製薬)]、前掲[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審(大塚製薬)]、[同2審])も少なくない。

実施分に対応する対価について、関連した発明をまとめて評価し支払うという規定がある場合、関連している一群の発明については、いずれか1つの発明について実施開始時または設定登録日の遅い方が起算点となるという裁判例がある(やや分かりにくい、大阪地判平成19・3・29最高裁 WP(平成18(ワ)4183)[折丁結束前処理装置(グンゼ)])。

使用者の発明規程が改正された場合には、承継時の発明規程が適用になるというのが裁判例である(東京地判平成19・1・17最高裁 WP(平成18(ワ)18196)[塩素含有樹脂の安定化法(三共有機合成)]他)。

一方、問題となっている職務発明が消滅する前に使用者の発明規程が改正され、当該改正後の発明規程において、「本規程の施行前に出願された発明であっても、顕著な実績を上げた場合は、改正後規程に従って実績分に対応する対価の支払いを認める」という条項があった場合に、これを反対解釈し、施行前については実績分に対応する対価支払いの定めはなく、承継時から消滅時効が進行すると読み、一部について時効消滅を認めた判決がある(前掲[簡易レタリングテープ作製機1審(ブラザー工業)]、[同2審]も同旨)。

しかしこれらの判決は、当該職務発明が顕著な実績を上げたかどうかを検討していないという問題点がある。実際すでに述べたように、ここで問題となっている職務発明はかなりの実績を上げており、裁判所が当該条項の適用を検討しなかった姿勢には疑問が残る。

#### iii) 実施に対応する対価の支払期日の定めがある場合

以上と異なり、支払期日の定めがあれば、その日(ないしその日の翌日)が起算点となる(前掲[ポリアミド溶融物のゲル化防止方法(東洋紡)])。分割(例えば年毎)して支払う規定であれば、それぞれの支払日が分割された債務の消滅時効の起算点となる(前掲[印字装置(NTTアドバンステクノロジー)])。

このように、裁判例の傾向は、使用者の発明規程をにらみながら、できるだけその趣旨に沿うように起算点を定めてきた。すなわち、分割支払い

<sup>57</sup> 前掲拙稿『職務発明』95～99頁、および脚注で引用する文献を参照。

<sup>58</sup> 前掲注53。

の定めがある場合は、従業者の対価請求権も分割されたものと見、個別に時効が起算されるということである。使用者から対価が分割支払いされる場合は、現実の売上げを見て算定されることが通常であるから、裁判所は消滅時効に関して「事後的価値」の観点から請求権を捉えていることになる。

他方、特許法35条の対価請求権と、個別の使用者が定めた発明報奨は、従業者から見て別個の請求権だと二元的に観念し、本稿で言う「抽象的価値」の観点を加えて、同条の対価請求権の消滅時効が使用者の発明規程によって左右されるのはおかしいという見解がある<sup>59</sup>。

しかし、発明報奨のあり方は、発明の分野や使用者の競争環境によって様々であり、そうであれば実態を反映させるべく可能な限り当事者の取り決めに委ねられた方がよい。特許法35条の構造を、当事者間での発明規程制定の促進と捉えるなら<sup>60</sup>、なおさらのことである。したがって当事者の発明規程を反映する現在の裁判例の流れは、肯定的に受け取った方がよさそうである。

#### iv) その他

使用者が規程の支払期日ではない日に対価を支払ったが、その後従業者が不足があるとして追加の支払いを求めた場合は、規程に定められた支払期日ではなく、現実の支払日が消滅時効の起算点になるというのが裁判例である(前掲 [f-V変換器1審(日立製作所)])。

規程があいまいな場合は、裁判所が特許法35条の趣旨に沿った形で解釈し起算点を定める。東京地判平成20・2・29最高裁WP(平成19(ワ)12522)[(3-アミノプロポキシ)ピベンジル類1審(三菱化学)]は、実施分に対応した対価の支払時期について、「発明を実施しその効果が顕著であると認められた場合」に支払いをするという使用者の規程について、使用者側が顕著であるかどうか認定した日から請求できる(時効が開始する)というのでは使用者の恣意に左右されるから、実施開始時または設定登録日の遅い方を起算点とする見解を示した(結論は消滅時効完成。東京地判平成

<sup>59</sup> 前掲牧野・パテント76～77頁。

<sup>60</sup> 前掲田村/山本『職務発明』2～12頁(田村)、前掲吉田・特許研究31～33頁。

20・9・29判時2027号143頁[半導体レーザー装置等(ソニー)]も同様の判断を示している。

ところが、控訴審である知財高判平成20・10・29最高裁WP(平成20(ネ)10039)[(3-アミノプロポキシ)ピベンジル類2審(三菱化学)]<sup>61</sup>は、上記の使用者規程を見て、使用者が発明を実施しその効果を判定するためには一定期間の経過が必要であり、使用者規程には、職務発明の報奨金について「営業利益基準」に基づき算定され、この「営業利益基準」は過去5年間に遡って算定されるという条項が存在することを理由に、発明の実施から5年経過した時が消滅時効の起算点となると説き、原審に差し戻した。控訴審の判断の方が丁寧だと言えそうである。

なお、承継の時に発明規程がなく(その場合は承継時が起算点となる)、その後に発明規程を制定し対価支払時期を定めたとしても、時効の利益を放棄したとはみなされない(前掲[塩素含有樹脂の安定化法(三共有機合成)])。

## (2) 債務の承認

消滅時効の起算点から10年を経過したとしても、債務者(ここでは使用者)が債務(ここでは従業者に対する対価支払義務)を承認すれば、時効を援用することはできないというのが裁判例である(前掲[工業的晶析法(味の素)])。使用者の行った社内表彰が、この債務の承認に当たるかという論点がある。

前掲[変性重合体の製造法(住友化学)]は、使用者の内規を参照しつつ、社内の功績表彰としての金銭の授与は発明創作に対する対価という側面もあるが、他方でそれ以外の改善提案等も対象としており、表彰の副賞(3万円)は、対価としての性質を有さないとして債務の承認を否定した。もっとも、判決文にはこの従業者が受けた表彰の性質が示されておらず、本当に上記副賞が発明創作に対する対価の一部ではなかったか、について検証することができない。上記副賞が対価の一部ではないのであれば、仮に対価請求が認められた場合には、既払分として控除されないのが道理で

<sup>61</sup> 愛知靖之[(3-アミノプロポキシ)ピベンジル類2審・判批]速報判例解説Web版(2009年)。

ある。

発明者が複数の場合、時効期間の経過後に特定の者に報酬を支払ったとしても、他の発明者の債務を承認したとは言えないというのが裁判例である(前掲〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)〕)。

なお、実施分に対応する対価の支払いが分割払いとされている場合、それぞれの支払いは、未払分の債務の承認とは言えない(前掲〔印字装置(NTTアドバンステクノロジー)〕)<sup>62</sup>。

### (3) その他

現実問題として、従業員が使用者に雇用されている間に、従業員がその使用者に対して対価請求訴訟を提起できるのか、という問題がある。雇用関係にある場合は事実上訴え提起ができないとして、消滅時効の起算点を従業員の退職時に繰り下げるという有力な学説がある<sup>63</sup>。

しかし消滅時効の完成を認める判決のうち、従業員が退職後10年を経過した後に訴え提起した場合にはその事実に触れる判決もある(前掲〔新規カルボスチリル誘導体2審(大塚製薬)〕)が、退職後10年を経過する以前に訴え提起した場合には、その事実に触れないことも多い(前掲〔変性重合体の製造法(住友化学)〕、前掲〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審(大塚製薬)〕、前掲〔折丁結束前処理装置(グンゼ)〕)。

この論点は職務発明訴訟特有のものではなく、労働事件全般からの解決が求められるが、事件が消滅時効で解決するという事態は望ましい状態とは言えないように感じる。

## 5. 承継に関する問題

職務発明については、予め勤務規則等を定めておけば、事前承継(予約承継)が可能となる。職務発明訴訟が大きく取り上げられたこともあり、近時の裁判例では、この事前承継の定めがされていない事案は減ってきて

<sup>62</sup> 生田哲郎〔印字装置・判批〕発明103巻8号76～78頁(2006年)。

<sup>63</sup> 前掲吉田・特許研究41頁、および注記載の文献参照。

いる。

しかし近時、あまりにも安易に承継を認めてしまった裁判例が出現した。

前掲〔既設コンクリート杭の撤去装置1審(岡田組)〕〔同2審〕も同旨)は、職務発明承継に関する勤務規則が存在しないことについて争いがなかったところ、裁判所は、競業他社が特許を取得したことにより急成長を遂げたのを見て、自分でも特許権を取得しようとしたと考えたという従業員の陳述や、出願手続きや年金の支払いについて従業員自ら負担していないことから、使用者に対する承継を認定した。

法が事前承継を定めた趣旨は、承継を含め職務発明の取扱いを可能な限り使用者—従業員間の自主的で柔軟な解決に委ねようとしたものであると理解すべきことは旧著で述べた通りである<sup>64</sup>。特に、インセンティブ論の下では、職務発明について使用者に大きくインセンティブを付与すべきところ、法があえて特許を受ける権利の原始取得者を発明者とした趣旨に鑑みれば、明示の勤務規則等が制定されていない場合は、事前承継を認めるべきではない。

上記事案が事前承継を認めたものでないことは明らかである。だとすると事後承継(契約による特許を受ける権利の譲渡)ということになるが、従来の裁判例で事後承継が認められた事案のほとんどは、承継の合意があった場合か、もしくは出願人を使用者とせよという指示に従業者が従った場合であり、他方、従業員に黙示の同意とみられる行為がなかった場合に承継を認めないという判決もある<sup>65</sup>。

従来の裁判例に照らすと、上記事案はあまりに安易に事後承継を認めてしまったと言わざるを得ない。

## 6. まとめ

近時の裁判例においては、細かい論点についての議論が深まっている。

i)

使用者が受けるべき利益の算定対象期間について、特許権設定登録前の

<sup>64</sup> 前掲注56。

<sup>65</sup> 前掲拙稿『職務発明』56頁。

利益を含める傾向は、もはや定着したといってよい。特許権放棄(年金不納付による消滅も含む)後の利益を含めるか否かについては、裁判例は対立しており、今後の展開が注目される。

## ii)

使用者が受けるべき利益の算定方法について、自己実施類型においては、かつては売上高全額方式と、超過売上高方式が対立していたが、現在では、超過売上高方式に収斂している。超過売上高の算定方式は、総売上の1/2～1/3程度という大雑把な認定をする従来の傾向に大きな変化はないが、シェアを基に具体的な数値算定を行う裁判例が現れており、注目される。

超過売上高が定まった後、ここから利益を算定する手法については、仮想ライセンス方式が依然として主流であるが、直接算定方式を採用する裁判例が現れており、注目される。

ライセンス類型においては、グループ企業に対するライセンスについて、ライセンス収入をそのまま受けるべき利益と考えるのか、それともグループ企業だということを考慮に入れるのか、という論点が裁判例で取り上げられつつある。

使用者において自己実施と他者へのライセンスが併存している場合は、ライセンスポリシーの内容によって、自己実施分の超過売上を認めるかどうかを判断する動きがみられる。

職務発明が無効理由を内包している場合に、従業者に支払う対価がゼロ、ないし切り下げられるかという論点については裁判例が蓄積され始めているが、多くの裁判例では、無効理由の存在、即、減額要素とはせず、無効理由が競業者に知れ渡っているか等、諸々の事情を考慮する傾向が強い。また、使用者が自らの特許発明の無効を主張するというスジの悪さゆえか、従業者の対価請求の場面では、特許権者は自らの特許の無効を主張できないという判決が現れ、今後注目する必要があるが出てきた。

## iii)

使用者の貢献度については、製品開発リスクを読み込んで従来より使用者の貢献度を大きく見積もる傾向が現れ始めているが、学説には強い異論もある。

## iv)

消滅時効に関しては、おおむね従来の裁判例の傾向が続いている。

本稿執筆に当たっては、北海道大学大学院法学研究科・田村善之教授をはじめとする同研究科・知的財産法研究会のメンバーから様々な示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。

本稿は、平成20年度科学研究費補助金若手研究(B)「選択発明と利用発明の特許性と保護範囲—インセンティブ論からの考察—」(課題番号20730084)による成果である。