HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	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（特集 職務発明）
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 27, 1-29
Issue Date	2010-02
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43635
Type	departmental bulletin paper
File Information	27_1-29.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

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―

田　村　善　之

1　問題の所在

特許法35条３項は「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき…は、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めており、ついで５項は、「第３項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と定めている。

このうち「使用者等が受けるべき利益の額」の意味につき、裁判例には変遷があったが、現在では、使用者が特許権を取得しなくとも35条１項により法定通常実施権を取得し無償で実施できる分を超えて、特許権等を承継したことによってもたらされた利益のことを指す、という理解を採用することで一致を見ている。しかし、その運用に際し、特に承継を受けた特許権者が自己実施をしているとともに、他者に実施許諾をなしている場合に、前者の自己実施から得られる利益のうちどの程度が特許発明を承継したことによる利益といえるのかということが一つの争点となっている。この点に関して、いったんは、使用者の超過利益を否定し（東京高判平成16.4.27判時1872号95頁［日立金属窒素磁石２審］）、限定的なライセンスポリシーなど、特許権を戦略的に使用して利益を上げているなどの特段の事情を従業者の側が示した場合に限り（抽象論として、東京地判平成18.6.8

判時1966号102頁［三菱電機］、東京地判平成19.1.30判時1971号3頁［キヤノン］、東京地判平成20.9.29判時2027号143頁［ソニー］）、その限度で超過利益を算定する裁判例（東京地判平成19.4.18平成17（ワ）11007［ブラザー工業］）が趨勢を占めたかに思われたのであるが、近時は、「50～60％の減額」を基本とし、換言すればその限度で超過利益の残存を認め、さらなる減額は使用者の側が特段の事情を示していく必要があると扱う裁判例（知財高判平成21.2.26平成19（ネ）10021［キヤノン2審］、知財高判平成21.6.25平成19（ネ）10056［ブラザー工業2審］）が現れ、議論を呼んでいる。

本稿は、この問題を取り扱う。結論からいえば、後者の裁判例の立場は、特許法35条の解釈として疑問があるというのが本稿の立場である。

2　従前の裁判例の傾向その1－超過売上高×実施料方式の定着－

特許法35条5項（2004年改正前特許法35条4項）にいう「使用者等が受けるべき利益の額」の意味については、特に使用者が自ら特許発明を実施していた場合に関して、「超過売上高×実施料方式」（後述）が定着するまでには裁判例に変遷があった。

もっとも、使用者が自己実施により得た利益の全額が特許法35条5項（2004年改正前特許法35条4項）にいう「使用者等が受けるべき利益」となるわけではなく、他人の実施を排する地位を受けたことによる利益であるという点について裁判例は一致しており、争いはない（東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁［日本金属加工］、東京地判平成4.9.30知裁集24巻3号777頁［カネシン］、大阪地判平成5.3.4知裁集26巻2号405頁［ゴーセン］、大阪高判平成6.5.27知裁集26巻2号356頁［同2審］、大阪地判平成6.4.28判時1542号115頁［象印マホービン］、東京地判平成16.1.30判時1852号36頁［日亜化学工業終局判決］、大阪地判平成17.7.21平成16（ワ）10514［藤井合金製作所］の他、後述する超過売上高×実施料方式（ないし利益率）を採用する裁判例は全てこの立場をとっていると評することができる）。使用者は、そもそも35条1項により無償で職務発明を実施することができるのであるから、さらに特許権を譲り受けたことにより使用者が得る利益、換言すれば、特許権を譲り受けなかった場合と譲り受けた

場合との差異は、前者の場合は自己実施が可能であるにすぎないところ、後者の場合は、法律上、他人の実施を排することができるところにある。したがって、この点に関する裁判例の理解は妥当なものといえよう。

問題は、排他的な地位を得たことによる利益なるものを、どのようにして算定するのかというところにある。

1）売上高全額×実施料方式

まず、最初に有力となった取扱いは、使用者の自己実施による売上高全額に当該特許発明に関する実施料率を乗じて得られた金額をもって、使用者等が受けるべき利益であると観念する裁判例である（東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁［日本金属加工］）。排他的な地位を得たことによる利益を算定するには、使用者が発明の実施品を製造、販売して得た利益よりは、使用者が他者に有償で実施許諾したと仮定した場合に得るはずの実施料のほうが参酌に値する資料となる、というのである。そのうえで、使用者の貢献度を考慮して対価が算定されることになる。以下、この算定手法を「売上高全額×実施料方式」と呼ぶことにしよう（他に、東京地判平成15.11.26判時1846号83頁［中央建鉄］）。

この方式に理論的な根拠が与えられることは少ないが、あえて理由を付けるのであれば、特許を受ける権利や特許権を使用者に譲渡したことにより従業者が失ったものに着目する方式であるということなのかもしれない。つまり、使用者に特許権等を譲渡しなければ、従業者は他者に対して自己が有していた特許権に基づき実施許諾を与えることにより実施料収入を得ることができる地位を有していた。使用者に特許権を譲渡した結果、使用者が自己実施をした分については、もはやそのような実施料収入を得られなかったわけであるが、それを補償するために、特許権者が自己実施をしていた分について、他者に対して実施許諾をしていたのであれば受け取ることができたと思料される実施料を算定することを狙うのが、売上高全額×実施料方式であると理解するのである。

しかし、結局、このような説明は、特許法の構造に合致しない。特許法35条1項は2004年改正の前後を通じて、職務発明に関して従業者に特許権が帰属した場合、使用者は無償で法定の通常実施権を取得する旨を定めている。したがって、使用者は従業者から特許権等を承継しなかったとして

も、無償で自ら特許発明を実施できるはずであるから、特許権の承継を受けたからといって、いずれにせよ特許発明を実施できた分についてまで相当の対価を支払わなければならないと取り扱われてしまうと、自己実施を無償でなしえることとした特許法35条１項の趣旨に反する事態を招来してしまう。売上高全額×実施料方式を支持することはできないといわざるを得ない。

2）超過売上高×実施料方式

このような売上高全額×実施料方式に内在する問題点を克服すべく登場した手法が、製造、販売の実績を上げることができたのは、法定の通常実施権を有するからではあるけれども、権利の譲渡を受けて実施を独占することができたことに起因する部分もあると説いて、この起因部分を売上額の 1/2 と認定したうえで、実施料率を乗じるという取扱いである（大阪高判平成6.5.27知裁集26巻２号356頁［ゴーセン２審］）。以下、この手法を「超過売上高×実施料方式」と呼ぶ（同種の手法を採用する初期の裁判例として、その理由を詳らかにすることなく、より早い時期に 1/2 と認定した東京地判平成4.9.30知裁集24巻３号777頁［カネシン］、1/3 と認定した大阪地判平成6.4.28判時1542号115頁［象印マホービン］、水戸地土浦支判平成15.4.10判時1857号120頁［育良精機製作所］）。

超過売上高×実施料方式を採用する理由を詳らかに語ったのは、東京地判平成16.1.30判時1852号36頁［日亜化学工業終局判決］であり、かりに使用者が競業会社に本件特許発明の実施を許諾していれば、自己実施による売上高のうち少なくとも 1/2 に当たる製品は、それら競業他社により販売されていたものと認められるから、ゆえに、特許発明の実施を禁止できたことに起因する売上高は、自己実施の少なくとも 1/2 を下回らない、だから 1/2 を乗じるのだと理由付けている（先例として、大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁［三徳］）。

同判決の説示に端的に示されているように、超過売上高×実施料方式は、使用者の自己実施による売上中、特許権等の承継を受けなくとも法定の通常実施権に基づき実施することができたと思料する分については、相当の対価の算定から外すことを企図するものであり、それが 1/2 でよいのかどうかという具体的な数値はともかくとして、少なくとも一般論のうえでは、

従前の売上高×実施料方式が抱えていた前記問題点を克服したものということができよう。以降、この方式を採用する裁判例が主流を占めることになった所以である（たとえば、大阪地判平成17.7.21判タ1206号257頁［藤井合金製作所］、大阪地判平成18.3.23判時1945号112頁［NEC マシナリー］、東京地判平成18.9.12判時1985号106頁［JSR］、東京地判平成18.12.27平成17（ワ）12576［三菱化学］、知財高判平成20.5.14判時2025号118頁［同２審］、大阪地判平成19.10.30平成17（ワ）1238［岡田組］、知財高判平成20.7.17平成20（ネ）10099［同２審］、知財高判平成20.10.20平成20（ネ）10033［日信化学工業２審］、知財高判平成21.2.26平成19（ネ）10021［キヤノン２審］、大阪地判平成21.1.27平成18（ワ）7529［マルコ］、知財高判平成21.6.25平成19（ネ）10056［ブラザー工業２審］）。

３　従前の裁判例の傾向その２－超過売上高×実施料方式の相対化－

もっとも、超過売上高×実施料方式の採用によって以降、議論の深化が止まったというわけではなく、その具体的な適用の仕方については、依然として裁判例の取扱いに進展がみられるところである。

1）実施料方式の相対化－利益率の代替手段としての位置付け－

第一に、超過売上高×実施料方式には、理論的に、使用者の受ける利益を特許権を承継したことに起因する部分なるものを用いて算定しているのに、さらに通常の実施料における料率のレートを乗じて、この額をもって第三者に実施許諾した場合の実施料相当額と判示し、これを「使用者等が受けるべき利益の額」であると認定していることになるのだが、なにゆえ、実施料率をさらに乗じるのか、その理論的な根拠が不明であるという問題点があった。売上げにどの程度貢献したかという事情は実施料の料率の算定に参酌されるはずであるから、この手法だとその事情が二重にカウントされる懸念なしとしないからである[1]。

[1] もっとも、前掲大阪高判［ゴーセン２審］は、その後、「使用者の貢献した程度」を斟酌して相当額を割り引く際に、従業者に留保される割合を40％と他事件に比し

こうした筆者の批判[2]を意識したのかどうかは定かではないが、超過売上高×実施料方式を採用する裁判例のなかには、その後、自らの立場を理論的に説明することを試みるものが現れた。それが、東京地判平成16.1.30判時1852号36頁［日亜化学工業終局判決］である。超過売上高に利益率を乗じる方策もありうるが、それを直接算定するには証拠が不足しているので、実施料率を用いるのだというのである。一般論をいえば、実施料が特許発明の実施によって得られる利益を上回ってしまえば特許発明の実施許諾を得る意味がなくなりかねないから、平均的にいえば、実施料率は利益率よりも「控え目」（前掲東京地判［日亜化学工業終局判決］の説示）な金額と

て高めに設定している。また、前掲東京地判［カネシン］は65%、前掲大阪地判［象印マホービン］は20%と見積もっており、これら初期の裁判例では、結局、1/2ないし1/3を乗じた効果は、実質的には最終の金額には反映されていなかったということができる（田村善之/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第3版・2005年・有斐閣）443頁）。

しかし、現在ではこの種の調整は鳴りを潜めている。たとえば、超過売上高30%、実施料2%としつつ、企業の貢献度を95%と見積もった前掲大阪地判［藤井合金製作所］、超過売上高を1/3としつつ企業の貢献度を95%と見積もった大阪地判平成18.2.21平成16（ワ）13073［積水化学工業］、超過売上高40%ないし20%、実施料3%としつつ、企業の貢献度を95%と見積もった前掲東京地判［JSR］、超過売上高40%、実施料5%としつつ、企業の貢献度を90%とした前掲知財高判［三菱化学2審］（原審の前掲東京地判［同1審］が実施料を3%としていた点を改めた）、超過売上高20%、実施料2%としつつ、企業の貢献度を90%とした前掲大阪地判［岡田組］（前掲知財高判［同2審］もこれを維持）、超過売上高1/2、実施料5%としつつ、企業の貢献度を90%とした前掲知財高判［日信化学工業2審］、超過売上高1/2、実施料率3%としつつ、企業の貢献度を80%とした前掲大阪地判［マルコ］など。

なお、前掲東京地判［日亜化学工業終局判決］も、数字上は、1/2を乗じたうえで、その後使用者の貢献した程度を50%と見積もった裁判例ではあるが、上司の命令に反して開発作業を継続した結果、産業界待望の世界的な発明をなしたという希有な事例であることを理由にしており、1/2を乗じた効果の減殺を使用者の貢献度の算定のところで図った裁判例と位置付けるべきではない（参照、増井＝田村・前掲457～458頁）。

[2] 田村善之「職務発明制度のあり方－市場と法の役割分担の視点からの検討」田村善之＝山本敬三編『職務発明』（2005年・有斐閣）25頁（初出は、田村善之/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（初版・1996年・有斐閣）354～355頁）。

なろう。利益の証明が十分でないのであれば、対価を請求する従業員にとってやや不利となる実施料で代替することは理にかなっているといえるのかもしれない。大要、このような趣旨に基づいて超過売上高に実施料を乗じる方式が採用されているということになる。いわば便法としての実施料方式であり、この考え方は以降の裁判例に定着することになる。

しかし、逆にいえば、利益率や利益額が判明するのであればそちらを利用してもよいということを意味する。実際に、前掲東京地判［日亜化学工業終局判決］以降の裁判例では、超過売上高に実施料率（5%）を乗じるべきであるとの主張を退け、使用者における当該製品の利益率（10%）を乗じた判決（東京地判平成19.6.27平成17（ワ）2997［東芝］、知財高判平成20.2.21平成19（ネ）10061［同2審］）が現れている。利益率と実施料率のいずれか高額のほうで算定する旨を説き、実施料率をベースにして算定された金額（1140万円）を上方に修正した判決もある（東京地判平成18.12.27平成17（ワ）12576［三菱化学］）。現実の利益率は実施料率を算定する際の考慮要素の一つに止まるとしつつ、当てはめ段階で原審認定の料率（3%）よりも高めの料率（5%）を算定する判決もある（知財高判平成20.5.14判時2025号118頁［三菱化学2審］、具体的な金額への有意な影響は認められないが、東京地判平成19.4.18平成17（ワ）11007［ブラザー工業］の抽象論も同旨）[3]。

このように超過売上高×実施料方式における実施料それ自体の算定が目的なのではなく、おおよその利益を見積もるための便法であるということは、ここにいう実施料は常にその支払いが必要となるものではなく、使用者が特許発明の承継を受けたことにより利益が上がっていないことが

[3] なお、前掲東京地判［日亜化学工業終局判決］以前の裁判例のなかには、コスト削減効果という形での利益額を見積もり、そのうえで超過利益を1/3としつつ、そこに利益率の逆数を乗じて、わざわざ仮想の売上高を算定したうえで、さらに実施料を乗じるものがあるが（前掲大阪地判［積水化学工業］）、コスト削減効果は利益そのものであり、それを算定した以上は、わざわざ実施料方式に持ち込むために売上高を逆算して実施料率を乗じるなどという迂路を辿ることなく、コスト削減効果に超過利益を乗じたものを使用者の利益とすれば済む事件であった。前掲東京地判［日亜化学工業終局判決］により、なにゆえ実施料率を乗じるのかということが解明される前に生じた混乱であるといえよう（もっとも、控訴審の知財高判平成19.1.25平成18（ネ）10025［積水化学工業2審］も原判決を維持している）。

証明された場合には、もはや実施料率を乗じることなく、従業者の補償金の額をゼロと算定してよいことを意味する。この点で、超過売上高×実施料方式における実施料は、常にその賠償が認められると解されている特許法102条３項における相当な実施料額賠償[4]とは似て非なるものであるということになる。

2）超過売上高算定の相対化

第二に、超過売上高×実施料方式を採用する裁判例は、かつてその多くが、超過売上高を算定するために、自己実施による売上げにほぼ自動的に1/2(ときとして、1/3)という数字を乗じるのであるが、その算定の根拠が不明確であるという問題があった。

特に採用当初は全く理由を付さない判決ばかりであったのであるが(東京地判平成4.9.30知裁集24巻３号777頁［カネシン］、大阪地判平成6.4.28判時1542号115頁［象印マホービン］、大阪高判平成6.5.27知裁集26巻２号356頁［ゴーセン２審］、水戸地土浦支判平成15.4.10判時1857号120頁［育良精機製作所］)、やはり筆者の批判[5]を意識したか否か定かではないものの、東京地判平成16.1.30判時1852号36頁［日亜化学工業終局判決］は、この点に関しても理由付けを試みており、かりに使用者が競業会社に本件特許発明の実施を許諾していれば、自己実施による売上高のうち少なくとも1/2に当たる製品は、それら競業他社により販売されていたものと認められるから、ゆえに、特許発明の実施を禁止できたことに起因する売上高は、自己実施の少なくとも1/2を下回らない、だから1/2を乗じるのだと述べている（先例として、大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁［三徳］)。しかし、結局、何故、同事件において少なくとも1/2を下回らないと認定できるのかということは不明確なままであった。

[4] 商標法38条に関しては、商標権者に損害がないことが明らかな場合には、相当な使用料額の賠償も認められない旨を説いた最判平成9.3.11民集51巻３号1055頁［小僧寿し上告審］があるが、登録主義の下、なんら財産的な価値のない商標の登録が認められる商標法特有の法理であり、特許法38条には妥当しないと一般に解されている(田村善之［判批］法学協会雑誌116巻２号(1999年))。

[5] 注２所掲の文献参照。

その後も多くの裁判例が、1/2～1/3程度の枠内に収まるところで自己の売上高中の超過分の割合を算定している。たとえば、50%(知財高判平成20.10.20平成20(ネ)10033［日信化学工業２審］、一部の発明につき、大阪地判平成18.3.23判時1945号112頁［NECマシナリー］、大阪地判平成21.1.27平成18(ワ)7529［マルコ］)、40%(東京地判平成20.3.31判時2020号138頁［東京精密］、東京地判平成18.12.27平成17(ワ)12576［三菱化学］、知財高判平成20.5.14判時2025号118頁［同２審］、一部の発明につき、東京地判平成18.9.12判時1985号106頁［JSR］)、1/3(大阪地判平成18.2.21平成16(ワ)13073［積水化学工業］、知財高判平成19.1.25平成18(ネ)10025［同２審］)、30%(大阪地判平成17.7.21判タ1206号257頁［藤井合金製作所］)、20%(大阪地判平成19.10.30平成17(ワ)1238［岡田組］、知財高判平成20.7.17平成20(ネ)10099［同２審］、一部の発明につき、前掲大阪地判［NECマシナリー］)。これらの裁判例のなかでは、比較的低廉な割合を認定する場合には、相対的にいえば詳細な理由付けがなされることはないわけではないが(前掲大阪地判［岡田組］、前掲知財高判［同２審］)、一般には子細が語られることなく、超過割合が認定されているというのが実情である。

そのようななか、例外的な取扱いを示したのが、東京地判平成19.6.27平成17(ワ)2997［東芝］、知財高判平成20.2.21平成19(ネ)10061［同２審］(原判決をほぼ踏襲)である。同判決はまず、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、使用者の総売上げのうち70.7%(＝0.403/0.570)が超過売上げだと評価した。そのうえで、この70.7%のうち、技術力に基づく部分は1/2だとして、最終的な超過売上げを35.4%としている。最後の要素は、特許権という排他的な地位を譲り受けたことがシェアの差に貢献した度合いを認定しようというものと思料され、ここで従来の裁判例と同様に1/2という比較的大雑把な係数が用いられてはいるものの、そもそも本件の使用者が他の競業者を大きく超過するシェアを誇っていることを最初に認定してから、超過割合の認定に立ち入っていることが特徴的である。35.4%という超過割合が認定されたのも、当初の超過シェアが70.7%

と認定されたからにほかならず、逆にいえば、その種の高率の超過シェアが認められない事案においては35.4％という認定は維持できないものとなる[6]。

たとえば、従来型の取扱いを志向する裁判例のなかには、問題となった特許発明が従来技術の改良発明でしかなく、代替的な技術手段も存在するために、使用者が長尺杭や傾斜している杭の撤去工事の市場において特に優位な地位を保っているとまで認めることはできず、競合他社も各社独自の技術でこれらの杭の撤去工事に従事しているものと推認することができることに加えて、本件特許装置の使用に該当する工法の範囲は比較的狭く、しかも本件特許発明の目的に沿って使用することは実用に耐え難いことに照らせば、あえて同特許発明の目的のために、同特許発明の実施許諾を得ようとしながらも被告からその許諾を得られず、本件特許権が存在するために同特許発明の実施を禁止される競合他社が存在する割合は低いと認めざるを得ないとまで認定しながらも、なお20％の超過売上高を認めたものがあるが(前掲大阪地判［岡田組］、前掲知財高判［同２審］)、前掲東京地判［東芝］、前掲知財高判［同２審］の下では、これだけの事情がありながら、20％の歩留りが認められることはありえないといえよう。

４　他者に実施許諾をなしている場合の超過利益の具体的算定手法

これらの最近の裁判例にみられる超過売上高×実施料方式の相対化と

[6] なお、同判決が技術力に基づく部分として1/2を乗じている点について、使用者の貢献度で参酌する要素を二重にカウントしている旨の批判がある(吉田広志「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－」本誌本号掲載予定)。しかし、この1/2は本件特許発明とは無関係に東芝の営業力等に基づいてシェアが増大している分を40.3％のシェア増大分全体から控除するために乗じられているものに止まる。使用者の貢献度は特許発明の承継により得られた利益が確定した後で、そこから使用者の貢献分を控除するために算定されるものであるが、本件の技術力1/2云々という係数は、その前段階のそもそもの特許発明の承継により得られた利益を算定する際に用いられているものであり、ステージを異にするのであるから、二重カウントという批判は当たらないように思われる。

いう現象が顕著に現れるのが、特許権を譲り受けた使用者が自己実施をしているばかりでなく、他者にも実施許諾をしていた場合の超過利益の算定の取扱いである。

1）超過利益が残存していることを示す具体的な事情を要求する判決

この点を最初に問題とした事件が、東京高判平成16.4.27判時1872号95頁［日立金属窒素磁石２審］である。同判決は、自己実施の際の特許を受ける権利を譲り受けたことによる利益とは他者を排することにより得る利益であるところ、他者に実施許諾をしていた場合には、このような排他的な地位を得ていないのだから、自己実施のほうで受けるべき利益はない、ゆえに、他者から得る実施料収入だけが譲り受けたことによる利益となる、という考え方を前提としつつ、自己実施は損失を計上していることをも斟酌して[7]、他者から得る実施料収入のみをもって特許を受ける権利の譲受けによる利益と認めた。超過利益説を採用した場合の論理的帰結であるといえよう。その後、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］も、特許権者が同業他社に対してクロス・ライセンス契約を締結し始めた期間以降については、それ以前の期間において計上していた超過売上高を計上することなく、実施料率のみをもって使用者が受ける

[7] ちなみに、この判決は、実施料収入を基準に使用者が受けるべき利益の額を算定する際に、特許発明を事業化する経費は自己実施による利益を算定する際に控除すべきものであって実施料収入に関する経費として計上すべきではないが、ただ自己実施により多額の利益や多額の損失が生じているという事情は実施料収入について使用者が貢献した程度を算定する際の事情の一つとして考慮することができる旨も説いている(前掲東京高判［日立金属窒素磁石２審］)。ここには理論的に混乱が認められるといわざるを得ない。なぜならば、かりに、この判決が前提としたように、実施許諾をなしている以上、自己実施に関し特許発明による利益がないというのであれば、実施料収入による利益を算定する際に自己実施による利益の多寡を考慮するいわれはない。逆に、本稿が説くように、自己実施に関しても特許発明による利益は残っていると考えるならば、自己実施による利益と実施料収入による利益は合算して計算すべきであるところ、あとは証明の問題となるが、前者の計算に困難があるからといって、それを後者の計算に混入させることは許されない、と考えるからである。

べき利益としている[8](その他、被告が他者に対してライセンスを行っていることをもって使用者が受けるべき利益を否定する判決として、大阪地判平成17.9.26平成16(ワ)10584［三省製薬］[9])。

もっとも、特許権者のなかには、競合地域、顧客層、被許諾者の販売量その他の事情に鑑みつつ自己実施との兼ね合いを考えながら、ある程度排他権の効果を残し、実施許諾による収益と自己実施による利益の合計額の最大化を企図して、一定の方針の下、実施許諾をなしている場合もありえるから、自己実施についても特許権から得る利益があることがいまだに否定されない場合もありえよう[10]。ゆえに、後の裁判例は、他者に実施許諾をなしている場合、自己実施による超過利益がなくなる場合と、未だ残存しているといえる場合の区分を判別する基準を探求することになる[11]。

嚆矢となったのは、東京地判平成18.6.8判時1966号102頁［三菱電機］[12]である。同判決は、特許権者が他者に対して実施許諾をなしている場合、①「開放的ライセンスポリシー」(許諾を求めてきた者には全て実施許諾をなす方針)を採用しているか、それとも「限定的ライセンスポリシー」(特定の者に対してのみ実施許諾をなす方針)を採用しているか否か、②代替技術の有無、代替技術と特許発明との間で作用効果に関し技術的に顕著な差異があるか否か、③包括ライセンス契約締結の有無と契約相手方における特許発明や代替技術の実施状況、④特許権者自身における特許発明や代替技術の実施状況を勘案したうえで、特許権という禁止権により超過売上げを得ているか否かということを斟酌すべきである、という一般論を展開した[13]。具体的にも、被告企業自身は特許発明をほとんど実施しておらず、競合企業とライセンス契約を締結しているという事案の下で、被告企業は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おり、被告企業と包括的クロス・ライセンス契約の相手方企業は実際には代替技術のほうを実施していたことを認定し、自己実施分による超過利益はないと帰結したのである。

以降、この立場を支持する裁判例が相次いで下されることになる。具体的には、前掲東京地判［三菱電機］と同旨を説き、自己実施及びライセンス許諾もしている事案で、被告企業は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おり、実際に大多数の競業者と包括的クロス・ライセンス契約を締結していることに加えて、代替技術が存在することを斟酌して、自己実施分における超過利益はないと判示した判決(東京地判平成19.1.30判時1971号3頁［キヤノン］)、やはり同旨を説くとともに、被告企業は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たほか、代

8 同和解勧告の関連する説示部分は以下のとおりである。「控訴人と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年より後の期間については、複数のライセンシーの予想売上げ合計額と被控訴人のすべての職務発明の仮想実施料率を算定することは、本件訴訟資料によっては極めて困難であることから、平成6年から平成14年までの期間について算定した金額の平均値に対し、被控訴人の職務発明中の重要特許の平均残存期間9年と、調整率7割を積算して算定したものである」。要するに、平成14年以降に関しては、特許権者(「控訴人」)の自己実施による超過売上高は使用者の受けるべき利益には算入せず、ライセンシーから得られる実施料を算定することを究極の目標としたのであるが、クロス・ライセンスであったためにその算定が極めて困難であることから従前の仮想実施料額をベースに調整をなしたという趣旨を説いているのである。

9 帖佐隆［判批］比較文化年報17輯(2008年)。

10 増井＝田村・前掲(第3版)445頁(田村執筆)、帖佐/前掲23～25頁。

11 設樂隆一/飯村敏明＝設樂隆一『知的財産関係訴訟』(2008年・青林書院)334～335頁、永野周志『企業と経営者のための職務発明ハンドブック』(2009年・経済産業調査会)260～264頁の分析も参照。

12 参照、設樂隆一「職務発明に関する最近の裁判例及び和解について－コニカミノルタ事件、三菱電機事件、東芝事件」知財プリズム49号8～13頁(2006年)。

13 いわく、「[1]特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針(開放的ライセンスポリシー)を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針(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の事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上げを得ているかどうかを判断すべき」。

替技術を従来から実施しており(特許発明と並行して実施)、他方、包括的クロス・ライセンス契約の相手方企業は実際には当該特許発明を実施していたわけではなく、特許発明は代替技術に比してより薄型の優位な製品を作ることができるとも認められないという事情を斟酌して、超過利益を否定した判決(東京地判平成20.9.29判時2027号143頁[ソニー])である。前掲東京地判[三菱電機]と同旨を説きながら、被告企業が自己実施をしながら特許存続期間の途中でライセンス契約を始めたという事案で、開放的ライセンスポリシーを採用しているわけではないこと[14]、代替技術の存在[15]等を斟酌して、一定限度の割合[16]で超過利益を認めるに止めた判決(東京地判平成19.4.18平成17(ワ)11007[ブラザー工業])もこの系列に属する。具体の事案に応じた対価の算定を心がける裁判例として評価すべきであろう[17]。

2）超過利益が50～60%残存していることを原則とする判決

ところが、こうした超過売上高×実施料方式を相対化させる一連の裁判例に対抗して、他者に実施許諾をしている場合でも50～60%の超過利益があることを原則とし、減額を示す特段の事情を要求する裁判例が現れた。知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021[キヤノン2審]と知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056[ブラザー工業2審]である。

最初にそのような動きを見せた前掲知財高判[キヤノン2審]から紹介すると、同判決は、抽象論として、「特許権者は旧特許法35条1項[筆者注：2004年改正前特許法35条1項のこと]により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権)、それを超える実施分についてのみ『超過利益』の算定をすることができるのであり、通常は50～60%程度の減額をすべきである」という一般論を展開したうえで、他社における特許発明の実施の程度、代替技術の有無と実施の程度、特許権者が開放的ライセンスポリシーと限定的ライセンスポリシーのいずれを採用しているのか(もっとも判旨がこれらの用語を用いているわけではない)といった事情を総合考慮して、特許権者が特許権により超過売上げを得ているか否かを参酌する旨を説く[18]。

このうち、後半の説示自体は、東京地判平成18.6.8判時1966号102頁[三菱電機]と大きく変わるところはないようにみえるが、問題は前半部分の前置きであり、あくまでも出発点としては超過利益を50～60%とするところから出発しているところが特徴的である。このようにスタートの地点が異なることは、具体的な算定にも効いており、第一に、被告企業は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たというだけでは独占的実施の利益は否定されないと解するとともに、第二に、当該特許発明

[14] ライセンス契約締結以前について無許諾実施者に損害賠償を請求できることに鑑みれば、「限定的ライセンスポリシーを採用した場合に近い経済的地位」に立ったものとみることができる、とされた。

[15]「ラミネート発明」については、ライセンシー、当該特許の実施許諾を得ていない競業会社は代替技術を全面的に実施、被告企業も本件特許技術と代替技術を並行的に実施していた。一方、「第1発明」について、ライセンシー、当該特許の実施許諾を得ていない競業会社は少なくとも途中まで当該特許技術のほうを実施していた。「第3発明」については、ライセンシー、当該特許の実施許諾を得ていない競業会社の一部が当該特許技術のほうを実施、被告企業は当該特許技術を実施していない製品も販売しているという状況にあった、とされている。

[16] ラミネート発明については時期、製品に応じて6～30%、第1発明については時期、製品に応じて0.8～4%、第3発明については時期等に応じて1.6～2%、とされている。

[17] 吉田和彦「特許を受ける権利の承継と相当の対価の算定について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務1　特許法[Ⅰ]』(2007年・新日本法規出版)355～356頁の評価も参照。

[18] いわく、「特許権者が、当該特許発明を実施しつつ、他社に実施許諾もしている場合については、当該特許発明の実施について、実施許諾を得ていない他社に対する特許権による禁止権を行使したことによる超過利益が生じているとみるべきかどうかについては、事案により異なるものということができる。すなわち、[1]特許権者は旧35条1項により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権)、それを超える実施分についてのみ『超過利益』の算定をすることができるのであり、通常は50～60%程度の減額をすべきであること、[2]当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか、当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり、それらが実施されているか、[3]特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか、などの事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過利益を得ているかどうかを判断すべきである」。

の技術的範囲に属さず、かつ代替技術たりうる技術が存在するとしても、代替技術の価値が特許発明を明らかに上回るものではなく、被告企業とライセンスの相手方の特許発明を実施していることを理由に、自己実施分については90％を減額したものの、なお10％の限度で超過利益が残存すると帰結しており、超過利益を認めなかった原審の東京地判平成19.1.30判時1971号３頁［キヤノン］とは結論を異にするに至ったのである。

出発点の違いが、具体的な算定に大きく影響したのが、前掲知財高判［ブラザー工業２審］である。同判決の抽象論は、前掲知財高判［キヤノン２審］を踏襲するものであり、特許権者が他者に実施許諾をした場合でも、自己実施にかかる超過利益は売上高の「50～60％の減額」をなすことを基本とし、そのうえで諸事情を考慮する、としている[19]。そのうえで、被告製品は、競合製品である非ラミネートテープ方式のラベルライターが市場に現れるまでは市場を独占し、その後も市場内において高価であるにもかかわらず一定の売上げを確保しており、後発である被告の自社ブランドのシェアを拡大していること、技術的観点からみても、本件ラミネートテープは非ラミネートテープに比して印字の耐久性、保存性において優位性があり、ラミネート発明を中核とし、第１発明、第３発明を合わせた独占力が売上げに少なからず貢献をしているという事情があるとしつつ、他方で、被告

[19] いわく、「特許権者が、当該特許発明を実施しつつ、他社に実施許諾もしている場合において、当該特許発明の自己実施分について、実施許諾を得ていない他社に対する特許権による禁止権を行使したことにより超過売上げが生じているとみるべきかどうかについては、事案により異なるものということができる。すなわち、[1]特許権者は特許法旧35条1項により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権)、それを超える実施分についてのみ『超過売上げを得たことに基づく利益』を算定することができるのであり、通常は50～60％程度の減額をすべきであること、[2]当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか、当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり、それらが実施されているか、[3]特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか、などの事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上げを得ているかどうかを判断すべきである」。

製品の売上げの推移、販売当時の状況、競合製品の販売状況、ラベルライター市場の飽和状況等に鑑みれば、平成11年ころまでには競合製品である非ラミネートタイプのラベルライターが市場において確固たる地位を獲得し、遅くともそれ以後の本件被告製品の売上げにおいては特許権等の法的独占力以外の要素の占める割合が増大していることを指摘し、結論として、被告製品の本体売上げについては超過売上高の割合を平成11年３月31日までの対象期間は50％、平成11年４月１日以降の対象期間は40％と認定した[20]。完全に「開放的ライセンスポリシー」とまでいえるかどうかはともかく、他者に実施許諾をなす方針を採用しているにもかかわらず、多数の実施許諾の申込みがあったわけではなく、しかも、競合する代替技術が存在することに鑑みれば、大半の競業者は本件特許発明を実施する意図がなく、特許権の有無は、被告企業の自己実施による売上高にさしたる影響を与えていないと推認される。このような場合、着目すべきは、被告製品のシェアであり、競合他社が大きなシェアを誇る本件の下では、トップ・シェアであるにもかかわらず35.4％の超過割合を認めるに止めた東京地判平成19.6.27平成17(ワ)2997［東芝］、知財高判平成20.2.21平成19(ネ)10061［同２審］に鑑みる場合には、50％ないしは40％という超過割合を認めることは困難であるといわなければならない。くわえて、内在的にみても、競合製品が市場において確固たる地位を占めたとされる時点以降についても、特許権により超過売上げは従前の50％から40％にまでしか低下しないと判断することには疑問を禁じ得ないものがある。

[20] しかも、判決は、被告企業の主張に応える形で、ライセンスポリシーや代替技術は考慮事情の一つではあるが、ことさらに重視することはできない旨、付言している。いわく、「確かに、ライセンスポリシーの性質や代替技術の存在は、その内容次第では独占力を反映する要素となり得る性質を有するという意味において、特許の独占力を判断するにあたって考慮すべき事情の一つということはできるが、特許の独占力は諸般の事情により形成されているのであって、……上記各事情だけを殊更に重視することはできない。」

5　職務発明に関する特許権等の使用者への承継に対しサンクションを課すことの是非

このように、使用者の自己実施にかかる超過利益に関する知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021［キヤノン２審］や知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056［ブラザー工業２審］の取扱いは、硬直的に超過割合を1/2ないし1/3としていた当初の裁判例から、特許権という排他権により得た利益を具体の事案に応じて算定しようとする方向に舵を切った一連の裁判例の展開、すなわち、特許権者の具体的なライセンスポリシーを重視する東京地判平成18.6.8判時1966号102頁［三菱電機］、具体のシェアを重視する東京地判平成19.6.27平成17(ワ)2997［東芝］、知財高判平成20.2.21平成19(ネ)10061［同２審］を嚆矢とする一連の裁判例の展開に反するものであるばかりでなく、特許法の構造に鑑みても支持しうるものではないと考える。

超過利益について50～60％を起点としつつ、他社に対する実施許諾の可能性、代替技術や競合製品の存在にもかかわらず、結論として50％から40％の超過割合を維持した前掲知財高判［ブラザー工業２審］の取扱いは、特許権侵害に対する逸失利益の賠償に関する特許法102条１項但書きにおける推定の覆滅過程における裁判例の取扱いによく似ている。102条１項においては、侵害者の侵害製品の譲渡数量に特許権者の製品の単位当たりの利益額を乗じた額が証明された場合には、いったんこの額を特許権者の逸失利益として推定し、これを覆滅していく責任を侵害者に負わせている。この場合、侵害行為がなかったとすればどの程度特許権者の製品が売れたのか、その割合が５％なのか10％なのか、はたまた20％か分からないという場合には、心証の採れた限度で推定を覆滅し、たとえばこの場合であれば25％や30％の限度で賠償を認めることになる[21]。出発地点が100％なのか(102条１項)、50～60％なのかという違いはあるが、具体的な割合がはっきりしない場合に、侵害者(102条１項)ないし使用者に不利なところに数

[21] 増井＝田村・前掲(第３版)341～344頁（田村執筆)、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)373頁、同「特許法102条１項但書きの推定覆滅事由の理解について」同『知的財産権と損害賠償』(新版・2004年・弘文堂)。

字を落ち着けるという点で両者に変わるところはない。

しかし、特許権侵害行為に対する損害賠償制度と、職務発明の承継に対する補償金の制度の間には、看過しがたい重大な相違がある。それは、前者は特許法が可能な限り抑止しようとしている制度であるのに対して、後者はむしろ特許法が奨励しようとしている制度であるということである。侵害行為を抑止すべきことはほぼ自明であると思われるので、ここでは職務発明に関する特許権等の使用者に対する承継を特許法が奨励しようとしていると考えるべき根拠とその理由をいま少し述べておくことにしよう。

特許法35条２項は(2004年改正の前後を通じて)、使用者は事前に「勤務規則」等を制定しておくことで、従業者が職務発明をなした場合、特許を受ける権利や特許権等を自己に承継させることを認めている。契約に加えて「勤務規則」が掲げられていることに鑑み、ここにいう「勤務規則」は使用者が従業者の同意なく一方的に定めるものであってもよいと理解されている(最判平成15.4.27民集57巻４号477頁［オリンパス光学工業］)[22]。このように簡便な承継の手段を使用者に認めたのは、第一に、技術的に高度化した現代社会の発明活動はその大半が組織でなされていることに鑑み、発明者個人だけでなく、発明に関わる組織を整え様々な投資をなす使用者にもそれらの活動に対するインセンティヴを付与しないことには、発明の奨励を図ることができないからにほかならないが[23]、それに尽きるものではない。第二に、従業者に権利を帰属させたままにしておくと、有利な条件を出してくれるところを求めて使用者ではなく外部と契約する者が出てくることになろう。その分、使用者に権利を自己に帰属させる手段

[22] 2004年改正特許法35条４項により、職務発明の承継に対する相当な対価を定めるに際しては、基準の策定に関する協議、対価の額の算定に関する意見聴取などの規則の制定や運用に関するプロセスを吟味したうえで、その合理性が決せられることになったが、これはあくまでも対価に関するものであり、承継自体は、こうしたプロセスを経ずとも有効になしうることに変わりはない(その場合、承継は有効とされ、ただ対価の額については裁判所が後見的に相当額を判断することになるにすぎない)。

[23] 中山信弘『工業所有権法(上) 特許法』(第２版増補版・2000年・弘文堂)65頁、田村善之『知的財産法』(第４版・2006年・有斐閣)308頁。

を認めた場合よりは、特許権が分散することになって、特許発明を利用しようとする第三者にとって相対的に権利処理のコストが高くなり、発明の利用の促進に好ましくない影響を与えるかもしれず、ゆえに権利の使用者に対する承継を奨励している、と考えられる[24]。

そうだとすると、職務発明に関する特許権等の使用者への承継は、ひとり使用者の利益に止まるものではなく、広く公益的な理由に基づいてこれを奨励すべきものと特許法が用意した制度なのであるから、その対価の算定に際して、使用者に不利に、逆にいえば従業者に有利に扱い、承継に対するインセンティヴを損なうような運用をなすことは、特許法が予定しているところではないといわざるを得ない。原則に立ち返って、対価を請求する従業者がこれを証明する責任を負うと考えるべきであろう[25]。

[24] 田村善之＝柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4=5号451頁(2003年)、田村/前掲職務発明制度のあり方９頁、同「創作者の保護と知的財産の活用の相剋」日本工業所有権法学会年報29号101頁(2006年)。

[25] あるいは、数値に関しては証明責任を想定しがたく、民事訴訟法248条の法意に照らして、従業者にも使用者にもどちらにも有利でも不利でもなく、ニュートラルに算定すべきであるという運用も考えられる。民事訴訟法248条に関し、従来の実務の統計資料の利用と控え目の原則（商標権侵害事件で、大阪高判平成8.5.8判例工業所有権法［2期版］8151の132頁［リーバイス事件］参照）のうち、後者の控え目の原則を外す限度で概括的な判断を認めた規定である、と理解する示唆的な文献として、畑郁夫「新民事訴訟法248条について」『改革期の民事手続法』（原井龍一郎古稀・2000年・法律文化社)506頁。

とはいえ、民事訴訟法248条はそもそもは損害賠償に関するものであり、職務発明に関する補償金にその適用があるか否かということは未だ解明されていない(参照、田村善之「包括的クロス・ライセンスと職務発明の補償金額の算定」同・前掲特許法の理論482頁)。また、民事訴訟法248条が適用されたところで、単にニュートラルになるだけで、いずれにせよ、使用者に不利に扱う運用が正当化されるわけではない。ちなみに、裁判例では、包括的クロス・ライセンスによって使用者が受けるべき利益の額について、東京高判平成16．1．29判時1848号25頁［日立製作所2審］が、消極的な物言いながら、計算式の単純化にあたり、同条を援用している。もっとも、「不確実性を考慮して、前者の方法により算定される金額を事案に応じて減額調整して、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を算定すべきである(民訴法248条参照)」というのであるから、証明責任は依然として原告従業

これとは逆に、前掲知財高判［キヤノン２審］や前掲知財高判［ブラザー工業２審］の取扱いは、職務発明に関する権利の使用者への承継を、あたかも特許権の侵害行為のごとくサンクションを加えて抑止しようとするものであり、疑問があるといわざるを得ない。

なお、そもそもこれらの裁判例の背後には、使用者が特許発明を実施して利益を得ている以上、原則的に従業者に利益を配分しようとする発想が見て取れるところがあるが、この点に関しては、職務発明の承継に対する補償金請求権制度全般の趣旨に関する理解の問題点として、節を改めて検討することにしたい。

６　従業者の職務発明に対する補償金請求権の制度趣旨の理解について

1）従業者への利益配分を目的とする制度と理解する立場

以上のように、本稿は、知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021［キヤノン２審］や知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056［ブラザー工業２審］の取扱いは、自己実施における超過利益の算定方法と、無効主張の可否の２つの主要な論点において、いずれも正鵠を射ていないと考えるものであるが、これらの判決がこのような解釈に至った原因は、従業者への補償金制度の趣旨の理解の仕方にあるように思われる。

その点を明らかにするのが、前掲知財高判［ブラザー工業２審］が、無効理由を斟酌することができるか否かという論点に関して、無効理由があることを理由におよそ補償金請求権の発生を否定することは許されず、単に使用者が受けるべき利益の額に具体的に影響したと考えられる限度においてこれを斟酌しうるに止まるという立場に与する際になした説示である。そこにおいて、同判決は特許法35条の職務発明の承継に対する補償金請求権の制度の趣旨を、使用者に生じた利益を従業者に配分することを目的とした利益配分の制度であると理解すべきであることを明言している[26]。

者にあると考えているのだろう。

[26] いわく、「特許法旧35条３項及び４項の趣旨が、従業者等が、特許を受ける権利等の譲渡時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占するこ

また、前掲知財高判［キヤノン２審］も、保証金額を算定する際に使用者の貢献した程度を参酌するに際して、職務発明に対する補償金請求権の制度は、使用者が取得した利益のうち一定範囲の金額について従業者が確保できるようにし、もって従業者と使用者の利害関係を調整する規定であると解するべきである旨を説いている。具体的な算定の場面でも、使用者の自己実施の際の特許権等の承継により受けた利益の算定に際して、売上高の「50～60％の減額」を原則とするという取扱いの背後に、フィフティー・フィフティーに近い状態で使用者と従業者が利益の配分に与るという思想を看取しても穿ち過ぎということにはならないであろう[27]。

しかし、このような理解は、特許法が予定するものとは異なるように思われる。そこで、この点を検討することで本稿を結ぶことにしたい。

2）特許法の構造に鑑みた職務発明の承継に対する補償金請求権の制度趣旨

知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056［ブラザー工業２審］のような利益配分を志向する立場からは、特許法35条１項が自然人である従業者に特許を受ける権利が帰属することを原則としている以上[28]、インセンティヴ論では説明がつかず別の衡量に支えられているのだ、そしてそれが、発明

とによって得られると客観的に見込まれる利益のうち同条４項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発明をした従業者等において確保できるようにしたものである」。

[27] なお、結論としては前掲東京高裁和解勧告［日亜化学工業２審］も、自己実施のみがなされていた時期について超過売上高を1/2と見積もっているが、超過売上高の算定を緻密化させる一連の裁判例の嚆矢となった前述の東京地判［三菱電機］、東京地判［東芝］の登場前の勧告であるという時代背景があるほか、そもそも産業界待望の希有の発明であるという当該事件特有の事情を前提にしたものであるとともに、他者にクロス・ライセンスを開始した時期以降はもはや超過売上げを算定していない点が、本件とは異なる。

[28] 特許法が企業発明、法人発明否定説を前提としていると解釈すべきことについては、中山信弘『発明者権の研究』(1987年・東京大学出版会)200～206頁。企業や法人が発明者になれるという見解を採用してしまうと、特許法35条の規律が無意味となるので、条文の解釈として採用しがたいということである。

者は当然に自己の発明について権利を有するべきであるという自然権理論であり[29]、それにもかかわらず、使用者に特許を受ける権利や特許権が帰属した場合には、その代償として発明者に報酬を支払わなければならない旨を定めたのが、35条３項である、と主張する向きもあるかもしれない。この立場に与する場合には、従業者に支払うべき相当の対価額の算定に際しては、発明に対するインセンティヴとして不要である場合でも、自然権に対する代償として一定の金額が配分されるべきであるという発想が持ち込まれることになるのだろう。実際、知財高判平成21.2.26平成19(ネ)10021［キヤノン２審］は、従業者に発明のインセンティヴを付与するに足りる金額のみを補償金として認めればよいとの議論を、明示的に退けている。

しかし、本当に特許法35条が、従業者に特許(を受ける)権利が帰属する状態が、ありうべき法律関係であると考えて、原始的な帰属先を従業者としたのであれば、返す刀で、従業者がなした職務発明に係る特許を受ける権利や特許権について、使用者が勤務規則等を置くことによりこれを一方的に取り上げること(35条２項の反対解釈)を認めるはずはないだろう。近代特許法の大原則だというわりには、発明者である従業者に与えられる権利は、きわめて弱々しい権利でしかない[30]。したがって、特許法35条についてもインセンティヴ論に基づいて検討していくことが適当であり、従業者に相当の対価の請求権が認められている理由もこの点から考えることができる。

特許法35条が最終的な落ち着き先として、使用者に特許権が帰属するこ

[29] 中山・前掲発明者権の研究179・204・205頁は、発明者に特許を受ける権利が帰属するのは特許法の大原則である旨を説く。その根拠はあまり詳らかではないが、そうしないと「歴史的展開」に悖ることになり、発明者の「基本的権利」を奪うことになるというのだから(同205頁)、自然権的に考えているということであろうか(清瀬一郎『特許法原理』(再版・1929年・巌松堂書店)104～106頁も参照)。

もっとも、その後に出版された中山・前掲工業所有権法89頁は、この問題を立法政策で決めるべき事柄であると捉えており、また、35条の趣旨を本文で後述するインセンティヴ論で正当化しようとしている(同65頁)。本稿の発想も、そもそもの出発点は同書の示唆に負っている。

[30] 清瀬・前掲105頁の評価を参照。

とになっても構わない、というよりはむしろそのほうが望ましいと考えている理由は、前述したように、技術革新が進んだ現代社会では、組織体である企業に発明への投資のインセンティヴを与えないことには、発明の促進を実現することができないという政策判断に基づいていると捉えることができ[31]、くわえて、特許権帰属後の研究活動を促進するうえでも、使用者に帰属させておいたほうが複数の特許権を用いて研究開発活動を行う場合のコストが小さくて済むという点も勘案していると理解されることになる[32] [33]。

3）相当な対価の算定のあり方

このような従業者の職務発明に対する補償金制度の理解は、発明に対するインセンティヴとして不要なものは従業者に与える必要はないという運用をもたらすことになる。

その点を端的に明らかにしたのが、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］の補償金額の算定手法である[34]。同和解

[31] 注23所掲の文献を参照。

[32] 注24所掲の文献を参照。

[33] その場合、何故、35条１項が、使用者が何も規程を置かないと従業員に特許を受ける権利が帰属すると定めているか、ということが問題となるが、この点は、規程を設けないと不利になるとすることで、使用者に（相当な対価の額に関するものも含めて）規程の制定を促し、もって相当な対価の額に関する紛争を可能な限り未然に防止することを期待しているのだ、と説明することができなくはない。詳しくは、田村＝柳川/前掲448～451頁、田村/前掲職務発明制度のあり方５～９頁。Robert Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions,* 13 HARV. J.L. & TEC. 19 (1999), 井関涼子「米国における従業者発明」田村＝山本編・前掲291頁を参照。もとより、これは特許法35条が存在することを前提に、解釈論として同条の規律を説明するとすれば、このような penalty defaults であると理解するほかないということを述べるに止まる。現実に特許法35条の規律が、そのような機能を果たしえているかということや、立法論としていかように考えるべきかということはまた別論となる。

[34] 同和解勧告書は、従業者に対する補償金制度の趣旨を、次のように説く。

「特許法35条の『相当の対価』は、『発明により使用者等が受けるべき利益』と『発明がされるについて使用者等が貢献した程度』を考慮して算定されるものであるが、その金額は、『発明を奨励し』、『産業の発達に寄与する』との特許法１条の目的に

勧告は、東京高判平成16.1.29判時1848号25頁［日立製作所２審］（使用者の貢献度を８割、共同発明者間における原告の寄与度を７割と評価したうえで、相当の対価の額を１億6516万4300円と見積もった事例）、東京地判平成16.2.24判時1853号38頁［味の素］（使用者の貢献度を95％、共同発明者間における原告の寄与度を５割と評価したうえで、相当の対価の額を１億9935万円と見積もった事例）を、発明者の貢献度が極めて高い例として引き合いに出しつつ、日亜化学工業事件の原告の貢献は、前例のないものとして高く評価されるべきであり、ゆえに相当な対価の額もこれら２例をさらに大きく超えるものである、と前置きしつつ、さらに、本件で使用者の貢献度を95％と評価したことは、これら２例の使用者の貢献度に関する判断を否定するものではないと付言している。要するに、対価の絶対額が高くなれば、発明者である従業者に配分すべき割合を低減させるべきであるという判断をなしているのである（その後、同旨を説く裁判例として、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁［豊田中央研究所］[35]、東京地判平成18.6.8判時1966号102頁［三菱電機］、東京地判平成19.1.30判時1971号３頁［キヤノン］）。

知財高判平成21.6.25平成19（ネ）10056［ブラザー工業２審］のような利益配分志向の下では、使用者と従業者の貢献度に応じて利益を配分すべき

沿ったものであるべきである。すなわち、職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である」。

ここでは、職務発明をなした従業者が有する補償金請求権の額は、従業者の発明へのインセンティヴとなるとともに、様々なリスクを負担する企業に配慮し、発明を奨励するとともに産業の発達に寄与するという特許法の趣旨に即したものである旨が説かれている（その後、同旨を説く裁判例として、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁［豊田中央研究所］、前掲東京地判［三菱電機］、前掲東京地判［キヤノン］）。

[35] 帖佐隆［判批］知財プリズム63号（2007年）。

であるという考え方[36]が支持され、絶対的な金額が高くなったからといって、それを理由にして発明者に帰属すべき割合を低下させるいわれはないということになるのかもしれない。これに対して、インセンティヴ論に立脚する場合には、金額の絶対額が高くなるにつれ、追加的な報酬を受けることにより従業者に追加的に生じる効用は低減すると考えられる以上(資産効果)、報酬の絶対額が大きくなればなるほど、追加的に報酬を認めることによるインセンティヴの改善の追加的な効果は次第に低下していくから、使用者が受けるべき利益の額が高くなるにつれ、従業者に配分すべき割合は低率のものとなってよいという帰結が導かれることになる[37]。

[36] 山本敬三「職務発明の対価規制と契約法理の展開」田村＝山本編・前掲143頁。

[37] 田村＝柳川/前掲462頁、吉田/前掲92～94頁、設樂/前掲342頁。

これに対して、帖佐隆『職務発明制度の法律研究』(2007年・成文堂)232～237頁、帖佐/前掲知財プリズム63号21～25頁は、大要、「使用者等の貢献した程度」とする2004年改正前の特許法35条４項の文言を手がかりに、金額の多寡に関わらず使用者と従業者の貢献度に応じた比例的な配分を行なうのが特許法の条文の命ずるところであり、その変更は政策の問題として立法論として議論すべきであること、資産効果なるものがもしあるとしても、「上限設定失望効果」により相殺されること等を理由として、筆者の考え方に反対する。しかし、後者の点は実証研究の問題であるとしても、前者の条文解釈に関しては、2004年改正前の特許法の条文の文言が、この点に関する立法的な決断を看取しうるほど明確なものであるようには思われない。まして、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と定め、「貢献度」なる文言を廃した2004年改正後の35条５項の下では、もはや条文を手がかりとする反対説は論拠を失っているように思われる。

なお、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)は、本件和解勧告をして、「使用者利益が高額になれば発明者の貢献度は逓減する」としたものである、と理解する可能性も示唆している。

たしかに、この和解勧告が、先例に比して相当な対価が高額となることを理由に、使用者の貢献度を95％とした理由が明示されていない以上、「貢献度」という文言が用いられていることに基づいて、そのように理解することは十分に可能であろう。しかし、そう読むとすると、なにゆえ金額が高くなるにつれて発明者の貢献度の割合が低下すると考えなければならないとするのか、その根拠が分からなくなる。発明者の貢献度ではなく、追加的な対価を発明者に与えることによる追加的なインセンティヴの効果を斟酌したと理解したほうがよいように思われる。

もちろん、資産効果は使用者である企業についても働く。しかし、発明を生み出す作業に関与しているのは、なにも発明者である従業者一人に限らない。発明者の周辺で直接、発明を補助する者はもとより、発明に従事する環境を整備する者(資金の提供者を含む)にも適正なインセンティヴを与える必要がある。発明者である従業者に対価を帰属させてしまった場合には、これらの周辺の関与者にまで発明による利益を還流させる機会が失われる。発明者に対するインセンティヴとしてはさして有益なものとはならなさそうな分は、発明者の手元に残すのではなく、使用者に帰属させてしまったほうが、給与等の報酬の形で、あるいは株式に対する配当等の形で、他の関与者に利益が配分される可能性を残すという意味で、発明に必要な投資を促すインセンティヴの形成という観点からは望ましいということができるだろう[38]。

さらに、和解勧告書は、企業が「さまざまなリスク」を負担していることを指摘している(前掲東京地判[豊田中央研究所]、前掲東京地判[三菱電機]、前掲東京地判[キヤノン]、大阪地判平成18.3.23判時1945号112頁[NEC マシナリー]も同旨)。使用者は、発明の開発の成否、特許取得の可否、そしてなによりもビジネス上の成否等についてリスクを負担している反面、従業者は発明の成否に関わらず給与という形で固定的な報酬を取得しうるのであり、ビジネス・リスクを負うこともない。対価の算定に当たっては、使用者がリスク負担を過度に嫌悪し、過少投資に陥るような利益配分を避けなければならない[39]。

結局、島並/前掲81頁も、本件発明者に「付与すべき発明誘因の総量に一定の上限があると観念したと理解するほかない」と判断しており、本件和解勧告を正当化するためにはインセンティヴに着目せざるを得ないと評価する点で本稿の分析と一致する。もっとも、インセンティヴを与えるべきは本件発明の発明者ではなく、むしろ今後の他の発明の発明者であろう(島並良「職務発明訴訟と当事者の期待」L&T 23号156頁(2004年)に対する田村/前掲職務発明制度のあり方22頁の批判を参照。この点は、島並良「職務発明対価請求の法的性質(上)」特許研究39号29頁(2005年)で改められている)。

[38] 田村/前掲職務発明制度のあり方20～21頁。

[39] 石井康之『知的財産の経済・経営分析入門 特許技術・研究開発の経済的・経営的価値評価』(2009年・白桃書房)293～301・310～313頁。

裁判例では、いずれも開発リスクが相対的に大きいと思料される医薬品に関わるものであるが、研究開発失敗のリスクを勘案して使用者の貢献度を98％と認定した判決（育毛剤の事例で、前掲大阪地判［三省製薬］）、同じく新薬の開発の成功の確率を勘案して、これを独立した変数として対価額に対して90％の減額を行うべきであると判示した判決（抗血栓薬に関する方法の発明の事案で、使用者の貢献度は75％とやや低めに見積もっており、かりにこの「成功確率」を使用者の貢献度の中で斟酌するのであれば判決が自認しているように97.5％の貢献度と見積もられるという判決であるが、前掲東京地判［三菱化学］（帖佐隆［判批］久留米大学法学58号（2007年））がある。

この他、使用者の貢献度を算定する際にこの種のリスクに言及する判決として、前掲東京地判［豊田中央研究所］、前掲知財高判［三菱化学２審］（潮海久雄［判批］判時2051号（2009年）・平嶋竜太［判批］速報判例解説５号（2009年））、発明の完成に加えて事業上のリスクにまで明示的に言及する判決として、前掲大阪地判［NEC マシナリー］があるが、実際にはそれぞれ使用者の貢献度を90％、90％、95％と認定した判決であり、リスクに関する言及がどの程度具体的に貢献度に参酌されたのかは定かではない（石井・前掲298～299頁）。たとえば、現に知財高判平成19.3.29平成18（ネ）10035［豊田中央研究所２審］は、使用者が負担するリスクに言及することなく、原判決と同じく90パーセントの貢献度と認定している。

なお、帖佐/前掲久留米大学法学58号344～333頁は、使用者が「その発明により受けるべき利益」とある特許法35条５項の文言を手がかりに、かかるリスクを考慮することは特許法の文理に反している旨を説くが、この点に関する立法的な決断を読み取ることができるほど、文言が明確なようには思われない。同328～324頁は、従業者に対するインセンティヴを付与すべきことを強調するが、使用者のインセンティヴに対する配慮を欠いているように思われる。特許法が従業者に特許を受ける権利の原始的な帰属を認めている点を重視するのであるが（帖佐隆「職務発明制度平成16年法の法解釈における曲解批判」久留米大学法学56=57号156頁（2007年）も参照）、他方で、特許法は使用者に法定の通常実施権を付与しており、さらに勤務規則等により一方的に特許を受ける権利を従業者から自己に帰属させることも認めているのであるから、従業者、使用者の双方に適度なインセンティヴを付与し、もって産業の発展を図るのが特許法の企図するところであろう。ちなみに、筆者は、法解釈方法論に関し、ロナルド・ドゥウォーキン（小林公訳）『法の帝国』（1995年・未来社）、内田貴「探訪『法の帝国』（1）～（2・完）－Ronald Dworkin, LAW'S EMPIRE と法解釈学－」法学協会雑誌105巻３～４号（1988年）の説く「法の integrity」という発想に示唆を受けて、個別の条文ばかりでなく、一見すると矛盾するように見える場合もある各法を可能なかぎり矛盾無く整合的に説明することを模索する法解釈方法論を採用しており、個別の条文の背後に見え隠れする体系的、構造的な制度理解に基づく解釈論を志向している（田村善之「知的財産法政策学の成果と課題－多元分散型統御を目指す新世代法政策学への展望－」新世代法政策学研究創刊号14～16頁（2009年））。

以上、結論として、超過利益の有無について不明確なところがあろうが、無効理由があろうがなかろうが、ともかく一定の割合の利益を従業者に配分すべきであり、その出発点としては「50～60％の減額」からスタートする取扱い方は、特許法の構造に鑑みても採用しがたい解釈論であるといわざるを得ない。

［付記］本稿で取り上げた裁判例の収集や整理に当たっては、北海道大学大学院法学研究科准教授の吉田広志先生と同専門研究員の橋本幸太郎さん（現在司法修習生）のお手を大いに煩わせた。記して感謝申し上げる。もちろん、本論文に何らかの誤りがあればそれは筆者である私の責任である。