

職務発明対価請求事件

[平成30年5月29日判決（東京地裁） 平成27年（ワ）第1190号](#)

キーワード：職務発明の対価／対価支払請求権の消滅時効

担当 弁理士 紙谷康史

1. 事案の概要

被告の従業員であった原告が、被告に対し、職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき、平成16年法律第79号による改正前の特許法（以下「旧法」という。）35条3項の規定に基づき、相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及び遅延損害金の支払を求めた事案。

2. 結論

一部認容

3. 本件特許

第3709946号、第3702923号を含む計12件の特許権

4. 争点

- (1) 本件発明により受けるべき利益
- (2) 本件発明について被告が貢献した程度
- (3) 本件発明に対する発明者間における原告の貢献の程度
- (4) 登録日前の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効の成否

5. 裁判所の主な判断

争点（4）（登録日前の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効の成否）について

被告発明考案規定において定められた実施報奨金は、その支給の有無や額の決定において、当該発明の登録後の実施等に基づく実績を考慮の対象とするものであり、当該登録前の実施等については考慮の対象としていないと解するのが相当と認められる。

そうすると、特許登録前の発明の実施等の実績に応じた相当の対価の支払については被告発明考案規定における実施報奨金の定めが対象とするところとはいえず、他に、当該対価の支払時期についての定めがあることを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、被告においてされた職務発明において、登録後の発明の実施等の実績に応じた対価支払請求権については被告発明考案規定において少なくとも特許登録後の支払が定められているといえるから特許を受ける権利の承継の時が相当の対価支払請求権の消滅時効の起算点となることはないとされ、また、登録前の発明の実施等の実績に応じた相当の対価の支払請求権自体は発生することがあるとしても、登録前

の発明の実施等の実績に応じた対価支払請求権については、その支払時期についての定めがないといえる以上、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と解される。本件発明に係る特許登録前の実施についての相当の対価支払請求権については、遅くとも平成22年3月31日の経過により消滅時効が完成し、その消滅時効の援用により消滅した。

争点（１）（本件発明により受けるべき利益）について

使用者等が特許を受ける権利を承継して特許発明の実施を独占することにより得られるべき利益（以下「独占の利益」という。）がある場合には、この独占の利益が「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」になると解される。そして、本件において、独占の利益は、通常実施権に基づく売上げを超えた部分の売上げ（以下「超過売上げ」ということがある。）に対応する、特許発明が他人に実施許諾された場合の実施料相当額であると解するのが相当であり、具体的には本件発明の実施品の売上高に超過売上げの割合及び仮想実施料率を乗じることにより算出することが相当である。

・超過売上の割合

被告製品の売上げには、被告が特許を受ける権利を取得して特許権を有し、第三者の製造等を禁止することによる売上げ、すなわち、通常実施権による売上げを超えた売上げである超過売上げがあるといえる。他方、被告は、特許発明に係る技術を開発した者で、被告自身が被告製品の製造等に関する技術を蓄積するなどして、これらの事情が、特許権に基づく第三者による製造等の禁止とは別に被告の売上げに対して寄与していることがうかがわれる。これらを踏まえると、本件実施発明の実施の独占が被告製品の売上げに寄与しているといえるが、その程度はその半分を超えるとはいえず、独占の利益による被告の超過売上げは本件実施発明に係る各特許につきいずれも40%であると認めるのが相当である。

・仮想実施料率

本件実施発明の実施に係る諸事情を考慮すると、本件実施発明に係る各発明についてそれぞれ仮想実施料率を定め、その仮想実施料率をいずれも0.8%と認めるのが相当である。

争点（２）（本件発明について被告が貢献した程度）について

本件実施発明は、被告入社前からコンピュータ等について知見を有していた原告が、その知見を活用し努力及び創意工夫をすることにより着想した面がある。もつとも、上記の着想の背景には、原告が、被告による費用負担の下で、被告入社後にOSやコンピュータの開発を行って知識経験を獲得し、また、被告における無線ICタグの開発チームに所属して、その開発チームによる技術的蓄積に触れていたことがあったと

もいえる。そして、被告として製品を納入することを検討していた案件において、発注者から細かな仕様が要求されたところ、本件実施発明は、それらの要求に応じる製品の開発の過程において着想され、具体化されたという面もある。製品化に当たっては、新たに各種の開発が必要であったのであり、被告においては、相当数の被告の従業員がその開発を行った。(省略) 被告においては、相当額の投資を行い、こうした需要や顧客の要望に応え得る被告製品の生産体制の確立も行われた。加えて、F e l i C a のシステムは、被告が継続的に技術的な改良等を行い、被告製品の売上げが維持されている面もある。これらのことは、発明者以外の被告の従業員等の関与があつて初めて実現し得ることである。

以上の事情その他本件に現れた全事情を総合考慮すると、本件実施発明の実施に係る相当の対価の算定に当たっての被告の貢献度は大きなものであり、その割合は95%と認めるのが相当である。

争点(3) (本件発明に対する発明者間における原告の貢献の程度) について

共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は、特段の事情がない限り均等であると認めるのが相当であるところ、本件の証拠上、上記各発明者のうち本件実施発明の着想から特許取得までの過程において有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な証拠はない。

そうすると、本件において、共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であると認めるのが相当である。

以上