

判決年月日	平成 1 6 年 9 月 2 9 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 2 部
事 件 番 号	平成 1 5 年（ネ） 2 7 4 7 号		
○被用者が入社前にした考案について，使用者への実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡の対価として，相当額を支払う旨の合意が黙示的にされたとして，使用者に対する対価の支払請求が認められた事例 ○ 職務発明等に基づく対価請求が認められた事例			

一審原告は、昭和63年から平成8年にかけて、一審被告Y₁ないしA社（合併により一審被告Y₂が権利義務を承継）に勤務していた者である。本件は、一審原告が、一審被告らに対し、自己の実用新案登録出願中の考案に係る実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡に対する対価の支払等を内容とする契約（本件無名契約）に基づく対価として、3億9106万9000円（控訴審において1億9553万4500円に減縮）の支払を求めるとともに、一審原告ほか1名がY₁らにおける在職中に行った10件の職務発明等について、特許法35条3項等の規定に基づく対価の支払を求めた事案であり、一審原告の請求をいずれも一部認容した原判決に対し、一審原告及び一審被告らの双方が控訴した。

本件において、一審原告は、Y₁らへの入社交渉等の過程で、本件考案に係る実施許諾ないし登録を受ける権利の一部譲渡に対する対価として、将来、本件考案を実施した商品が出そろふことを停止条件として、実施料相当額（ノウハウ提供分を含む）を連帯して支払うこと等を内容とする本件無名契約を締結したと主張し、本件無名契約の成立を否認し、本件考案に係る実施権の設定ないし登録を受ける権利の一部譲渡は、本件考案の登録に要する費用、権利の維持管理の経費等をY₁らが負担すること、一審原告が希望するY₁らへの入社、同社における高い地位と高額な報酬の保証等を対価とするものである旨主張する一審被告らとの間で、(a)本件無名契約の成否及び(b)相当な対価の額の2点が激しく争われた。

本判決は、まず、上記(a)の点について、本件においては、一審原告とY₁らとの間において、「一審原告に対し対価を支払う旨の合意が明示的にされたことを認めるに足りる証拠はない」としつつも、一審原告が入社する直前の時期において、Y₁らは、比較的利益率の高い商品である電動油圧式工具の分野に進出したいとの意向を有していたが、その製造、販売について具体的な計画を立てるには至っていなかったこと、本件考案が一審原告により出願されていること等を確知していたY₁らの担当重役が、一審原告の入社に向けて積極的な勧誘を行ったこと、その結果、Y₁らは、一審原告の入社前には電動油圧式工具の製造、販売について具体的な計画を有していなかったにもかかわらず、一審原告の入社直後から、本件考案の実施品を含む電動油圧式工具について、大規模な開発計画を立て、現実には、一審原告の入社後約6か月という短期間で実施品の製造、販売に至

っていることなど、一審原告がY₁に入社する前後の具体的な事情に照らせば、「Y₁らの側において、本件考案を実施し、あるいは、登録を受ける権利の一部譲渡を受けることについて、必要ならば相当な対価を支払ってでも、その実現を求める意思を有し、これを黙示的に表示していたことは明らかというべきである」とした上、「他に特段の事情の認められない本件においては・・・遅くとも、一審原告がY₁に正式に入社した昭和63年11月21日までに、一審原告はY₁らが本件考案を実施することを許諾し、Y₁らは一審原告に対し上記実施許諾の対価として相当額を連帯して支払う旨の合意が黙示的にされ、その後、同年12月15日に、両者の間で、一審原告は、実施許諾に代えて、A社に対し登録を受ける権利の一部を譲渡する旨契約内容の一部を変更する合意が黙示的にされたものと認めるのが相当であり、一審原告の本件無名契約の成立に関する上記主張は、上記認定の限度で理由があるというべきである」と判示して、黙示の合意の成立を認めた。

次に、上記(b)の点については、まず、上記黙示の合意における対価としての「相当額」の意義につき、「実施料相当額(ノウハウ提供分を含む)」であるとする一審原告の主張を退け、「本件無名契約締結の経緯、本件考案の実施により一審被告らが受けた利益の額、本件考案の寄与の程度その他諸般の事情を総合考慮して、社会通念上、対価として相当と認められる額がこれに当たると解することが、当事者の合理的意思にかなうものというべきである」とした。そして、(ア)Y₁らにおける実施品の売上高は、合計34億1691万8283円であり、また、本件実施品の属する電動油圧式工具は、比較的利益率の高い商品であったと認められること、(イ)平成5年8月25日社団法人発明協会発行「実施料率〔第4版〕」によると、昭和63年度から平成3年度までの間における「金属加工機械」の分野における実施料率別契約件数について、イニシャル・ペイメントがない場合の最頻値は2%であること、(ウ)本件考案の特徴、実施品への寄与の程度、(エ)販売実績を上げるに当たって、Y₁らの営業活動、広告宣伝活動等の効果を軽視することはできない上、本件考案の実用新案登録に係る登録費用及び維持管理費用をY₁らが負担していたこと等の事情に加え、「本件無名契約の締結に際しての特殊事情として、本件無名契約の契約内容は全く書面化されていない上、口頭ですら明確な合意がされたわけではなく、殊に、相当な対価の額を定めるための決定方法については、何ら定められていなかったと認められること、本件で、一審原告が、本件考案をY₁らに実施させ、最終的にA社に登録を受ける権利の一部譲渡をしたことは、一審原告がY₁らに入社する際の手土産としての意味合いがあったことも否定できないことなどの諸事情があることを併せ考慮し、さらに、対価の額については、最終的に、権利者である一審原告の側が主張立証責任を負うべきものであることをも勘案すると、本件において、社会通念上、対価として相当と認められる額は、原判決の認定額、すなわち、実施品の総売上高34億1691万8283円の0.5%に当たり(1万円未満切捨て)、かつ、一審原告のY₁らにおける当初の年間給与額700万円の2.44倍に相当する1708万円と認めるのが相当である」と判断した。

なお，本件では，職務発明等に基づく対価請求のうち３件についても争われたが，本判決は，原判決における対価額の算定方法等を争う当事者双方の主張を退け，一部，原判決の認容額を修正した上で，一審被告らに対し相当額の支払を命じている。