

判決年月日	平成 1 6 年 4 月 2 7 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 3 部 (旧 第 6 民事部)
事 件 番 号	平成 1 5 年 (ネ) 4 8 6 7 号		
○職務発明の承継の相当な対価を，職務発明規程で定められたところにより，実施料収入等の実績に基づいて各支払時期毎に算定するのが相当である，と判断された事例			

- 1 本件は，1審被告の従業員であった1審原告が，1審被告に対し，在職中にした発明（特許第2130245号（鉄－希土類－窒素系永久磁石），特許第2677498号（鉄－希土類－窒素系永久磁石の製造方法），特許第2809946号（鉄－希土類－窒素系永久磁石粉末）。以下「本件各発明」という。）につき，特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を請求し，原判決がその一部を認容しその余を棄却したのに対し，当事者双方が，これを不服として，控訴を提起した事案である。

原判決は，特許法35条3項に基づく，1審原告の請求について，1審被告が他社と本件各発明のライセンス契約を締結したことにより受領した実施料を，本件各発明により得た利益であると認定し，本件各発明について1審被告が貢献した程度を9割，1審原告が貢献した程度を1割と認定した上で，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当な対価は，実施料収入の合計額の1割の1232万5000円であるとし，この金額から既払金を控除した1128万8000円の支払を命じた。本判決は，原判決の上記判断を基本的に維持した上で，原審終結後に，1審被告が追加的に受領したことが判明した実施料約1462万円について，その金額の約1割に相当する金額を追加的に認容したものである。

- 2 本判決は，就業規則等において，特許法35条3項の従業者発明の承継の「相当の対価」の算定方法とその支払時期を定めている場合について，次のとおり，判断した。

- (1) 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の特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときに，「相当の対価」の支払を受ける権利を取得する（特許法35条3項）。ただし，その「相当の対価」の算定方法，算定基準時，支払時期等については，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる利益もその承継時に算定することが極めて困難であることからすると，契約，勤務規則その他の定めにより，将来，当該特許が登録されたとき，第三者に実施許諾をしたとき，実施料収入を得たとき，若しくは，その独占的实施による利益を得たときなどに，その実績をみて，その都度，適正な対価を支払う旨を定めることは，合理性のあることというべきである。被告規程によれば，1審被告は，従業員に対し，職務発明の特許を受ける権利の承継時に定額の報奨金を支払うほか，1審被告が特許発明を実施し，その実施成績が顕著である場合，若しくは，第三者に特許発明の実施を許諾し，実施料収入を得た場合に，実績報奨を支払うこと，及び，実績報奨は1年単位で前年

の4月1日から当年の3月31日までの1年間の実績に基づき毎年10月に支払うものとされている(乙1の1ないし4)。これによれば、上記「相当の対価」の算定は、上記定額の報奨金を除けば、特許を受ける権利等の承継の時期ではなく、毎年の実績報奨の支払時期に、当該特許の前年度の実績を評価した上でなされるべきことになる。被告規程におけるこのような実績報奨の定めは、「その実施成績が顕著である場合」の趣旨その他具体的な実績報奨の金額の定めについては、特許法35条の趣旨に照らし解釈することを要するものではあるものの、実績をみながら支払うとの基本的な考え方、及び、その考え方に基づく報奨金の支払時期等の定めが、上記法条の趣旨に何ら反するものではなく、これらの定めが同法条の下でも有効であることは、明らかというべきである。本件においては、「相当の対価」は、被告規程に照らし、1審被告が特許発明を実施し、その実施成績が顕著である場合、若しくは、第三者に特許発明の実施権を許諾し、実施料収入を得た場合に、これらの実績を前提として、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定めるべきである。

このような算定方法が定められている場合、従業者等がある時点において「相当の対価」の算定根拠として主張し得る、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が既に受領した実施料を基にした額であると解すべきである(特許発明の独占的实施等による利益についても同様である。)

特許法35条3項の「相当の対価」は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がなされるについて使用者等が貢献した程度」とを考慮して算定すべきである(同条4項)。しかし、「使用者等が受けるべき利益の額」が上記のとおりのものである場合には、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」(同条4項)のみならず、使用者等が利益を受けたことに貢献した事情、職務発明に伴い従業員発明者が受けた人事上の特別の処遇、その他当該職務発明に関連する一切の事情を、いわば、「使用者等が受けるべき利益の額」を得るのに「使用者等が貢献した程度」として、考慮して算定すべきである。すなわち、上記のような場合には、使用者等が支出した特許発明の研究開発費等、文字どおり、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきであることは当然であるものの、これ以外にも、特許発明の出願・維持費用、実施料収入を得るために要したライセンス契約締結費用(この費用は、本来、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定する際に、使用者等が得た実施料の額から差し引くべきものであると考えることも可能である。しかし、その費用の具体的金額の立証が困難である場合には、上記の意味での「使用者等が貢献した程度」の一つの事情に含めて判断することも許容され得るものというべきである(民訴法248条参照))、その他、諸般の事情を考慮して算定すべきである。なお、特許発明を事業化するための費用は、原則として、使用者等が当該特許発明を独占的に実施した事業により得た利益を算定する際に、事業収入から差し引くべき経費であり、実施

料収入に関する経費として算定すべきものではない。ただし、特許法35条が、使用者等と従業者等との利害を調整する規程であることからすれば、使用者等が特許発明を事業として実施したことにより、多額の利益を得たのか、若しくは、多額の損失が生じているのか等の事情は、実施料収入について、使用者等が貢献した程度を算定する諸般の事情の一つとして考慮することができる、と解すべきである。

(2) 1審被告は、特許法35条3項の「相当の対価」は、割引キャッシュフロー法（正味現在価値法、NPV法）を修正した方法により算定すべきである、と主張する。

割引キャッシュフロー法は、特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の承継時において、使用者等が当該権利により、将来「受けるべき利益」を予測して推計し、投資リスクを正当に反映した割引率を用いて、これを現在価値に換算する方法である。この方法は、特許権又は特許を受ける権利等の知的財産権を売買する際の当該特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の評価の手法としては優れたものといえることができ、現にそのように用いられているものである（乙23～25、32、33）。

しかし、職務発明に係る特許を受ける権利の対価については、本件の被告規程におけるように、将来における当該発明の独占的实施の状況及びライセンス契約による実施料収入の実際の状況をみて、その具体的な実績に応じて対価を算定するとの方法を定めている場合は、その算定方法によるべきであることは前記のとおりである。そして、このような算定方法が定められた場合には、1審被告が主張するような割引キャッシュフロー法を修正した算定方法を採用する必要がないこと、むしろ、このような方法を採用することは許されることが明らかである。すなわち、1審被告が主張する方法は、本件におけるように、実際に確定した実施料収入が既に発生し、これに基づき「相当の対価」を算定することが可能であるときにも、この算定をせずに、これらの確定収入を将来発生するかどうか不確実な実施料収入と同視して、所定の割引率を乗じて算定し、権利承継時の時価額に割り戻すという方法であり、既に確定的に発生した実施料収入を将来発生するかどうか不確定な収入とみなすとの点において不合理なものである。また、被告規程におけるように、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価を、前年度に発生した実施料収入等を基にして、各年度に実績報奨金を支払うとの定めがある場合において、その定めが存在を合理的理由もなく無視するものである。

1審被告の主張する方法は、特許を受ける権利等の承継時点において、将来、特許権として登録されるのかどうか、若しくは、将来、実施料収入等が発生するかどうかの不確定な段階で、当該権利の価値を算定する場合に採用し得る方法であるにすぎず、本件においては、採用する余地のないものというほかはない。

3 本判決は、上記のとおり、就業規則等で、特許法35条3項の「相当な対価」について、実績補償的な観点から、その算定方法及び支払時期を定めている場合について、実績補償的な考え方と支払時期の定めは合理的であると判断した上で、実施料収入の9割

を使用者の貢献によるものとし，残りの１割に従業者の貢献によるものと認定した原判決の考え方を是認したものである。実績補償的な考え方に基づく就業規則の合理性について明確に判示した点が，本判決の大きな特徴である。