

判決年月日	平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年 (ネ) 第 1 0 0 2 0 号		
○ 「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」の発明について職務発明の対価を算定した事例			

(関連条文) 特許法 3 5 条 3 , 4 項 (平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前のもの)

1 一審被告は、体型補整用婦人下着の製造販売等を事業内容とする株式会社である。一審原告は、平成 1 2 年 6 月に一審被告に入社し、平成 1 8 年 7 月まで在職した者である。その間、平成 1 4 年 1 1 月から平成 1 7 年 1 1 月まで一審被告の取締役を務めている。

2 本件訴訟は、平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前の特許法 3 5 条 3 , 4 項に基づき、一審原告が一審被告に承継させた「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」の発明 (以下「本件発明 1 」という。) 並びに「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」の発明 (以下「本件発明 2 」という。) に係る各特許権について、相当対価の内金 5 億円及びこれに対する平成 1 3 年 6 月 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお、遅延損害金の起算日は、原審では平成 1 4 年 2 月 1 7 日であったが、当審で平成 1 3 年 6 月 1 日に繰り上げた。

3 原審 (大阪地裁) は、平成 2 1 年 1 月 2 7 日、2 2 5 3 万 0 1 4 2 円及びこれに対する平成 1 8 年 8 月 2 日から支払済みまで年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。この判決に対し、当事者双方が控訴した。

4 本判決は、次のとおり判示して、一審原告の請求を 5 5 3 7 万円及びこれに対する平成 1 8 年 8 月 2 日から支払済みまで年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。

(1) 本件において、相当対価の算定は、本件各発明の独占の利益が生じた日以降の一審被告商品の売上額のうち一審被告が有する通常実施権相当分 2 分の 1 を除いた額に仮想実施料率を乗じて一審被告の受けるべき利益の額とし、これから一審被告の貢献に基づく部分を控除し、共同発明者がいる場合には共同発明者間で一審原告が貢献した割合を乗じて算定すべきである。

(2) ア 本件各発明の発明者は一審原告のみであって、共同発明者がいるとは認められない。

イ 本件各発明の内容をからすると、本件各発明を実施することによって、その内容は、顧客等に直ちに知られることは明らかであるから、本件各発明の独占の利益が生じた日は、特許法 6 5 条 1 項により補償金の支払請求権が発生する出願公開日であり、売上高算定の期間は、同日から特許期間の終了日までとすべきであるが、特許登録の前日までには独占力の程度に鑑み登録後の 3 分の 2 の額をもって計算するのが相当である。なお、

一審被告がH M S商品の販売を抑制・中止した後は、実際の売上高をもとに算定すべきである。

ウ 売上高に乗ずるべき仮想実施料率は特許無効審決の確定した本件発明1については2%、特許無効事由の認められない本件発明2については3%とするのが相当である。

エ 一審被告の貢献割合は80%とするのが相当である。

(3) 上記(2)の数値等を上記(1)の算定式に当てはめ、期限の定めのない本件債務が訴状送達により弁済期が到来するその翌日たる平成18年8月2日以降につき年5分の中間利息を控除して一審原告が受けるべき対価の額を計算すると、5537万円となり、一審被告は一審原告に対し5537万円及びこれに対する平成18年8月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。