

判決年月日	平成25年7月11日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年(ネ)10099号		

○ 元従業員が在職中に行った発明等（合計20件）に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を会社に承継させたことによる相当の対価について、当該発明等の自社実施品に係る超過売上高を自社実施品の売上高の20%又は40%，仮想実施工率を4%，会社が貢献した程度を95%として算出すべきであるとして、合計73万4521円及び遅延損害金の限度で請求を認容した事例

（関連条文）平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項

本件は、被控訴人の従業員であった控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人在職中に、単独又は共同でした職務発明（15件）、職務考案（2件）及び職務創作意匠（3件）に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被控訴人に承継させたとして、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項、実用新案法11条3項、意匠法15条3項に基づき、上記承継の相当の対価の未払分である12億2052万8199円の内1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、本件発明1-1、本件発明2-1及び本件発明3-1に係る未払の相当の対価額合計57万1078円及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したため、控訴人は、5750万1933円及び遅延損害金の支払を求めて一部控訴した。

本判決は、次のとおり判示し、本件実施品1ないし3に係る仮想実施工率を原判決の3.4%から4%に変更した上で、控訴審で開示された売上高に基づいて相当の対価を計算し、合計73万4521円及び遅延損害金の支払を求める限度で、控訴人の請求を認容した。

「本件発明等1は、血小板保存用バッグ又はそれを用いた複合バッグに係る発明等であるところ、本件発明1-1は、バッグの素材に特定の共重合体等によるポリマーアロイを使用することによって、バッグ中の血小板の長期間保存を可能とするものである。また、本件発明等2は、細胞培養用バッグに係る発明等であるところ、本件発明2-1は、バッグの素材のフィルムを特定の共重合体からなる線状低密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとを特定の配合比で組成することによって、最も好ましいポリマーアロイを実現したものである。さらに、本件発明等3は、一体型キット又はこれを含む輸液容器に関する発明等であるところ、本件発明3-1は、一体型キットの連通手段に関する発明であり、制動手段により最初に薬剤容器の栓が刺通された後、可撓性容器の閉鎖膜が刺通されるため、先に閉鎖膜が刺通され、可撓性容器内の溶解液や希釀液がカプセル内に漏洩する不都合を防止するとともに、中空の穿刺針が連通手段として用いられており、穿刺針が薬剤容器の栓と可撓性容器の液体通路部の閉鎖膜とを刺通することにより、連通後の薬剤と溶解液の混合を短時間で行うことができるものである。

控訴人は、本件実施品1ないし3はいずれも甲39資料における「医療用機械器具・医

療用品製造業」に含まれ、仮想実施工率は6.7%であると主張する。

他方、被控訴人は、本件実施工品1ないし3はいずれも乙36資料における「成形」に含まれ、仮想実施工率は3.4%であると主張する。

よって検討するに、本件発明1-1及び本件発明2-1は、いずれもバッグの素材に係る発明であり、本件発明3-1は、一体型キットの連通手段に関する発明であり、かかる技術内容からすると、本件実施工品1ないし3に係る仮想実施工率として「成形」に係る実施工率の平均値を用いることは相当ではなく、これを直ちに採用することはできない。

これに対し、甲39資料における6.7%との数値は、医療用機械器具のみならず、日本標準産業分類F32が関連する様々な器具等に関し、いわゆるイニシャル・ペイメント条項がない条件の下での内容が異なる各種実施工率の平均値であるところ、算定対象となつた契約は、商標のライセンスを含むものであるのみならず、特に高率の契約の過半数はメガネ・サングラスに係る契約であり、また、その約50%はメガネフレームの商標に係る契約、その約30%はソフトウェアを伴う質量分析器に関する契約であるから、当該数値も、本件実施工品1ないし3に係る仮想実施工率としては過大に評価するものとして、直ちに採用することはできない。

そこで、以上説示したところに加え、本件実施工品1ないし3には競合品が多数存在しており、同種製品の製造販売に関し、上記各発明について実施工率を得ることが必要不可欠とまでいふことはできないことなどを併せ考慮すると、本件実施工品1ないし3に係る仮想実施工率は、いずれも4%をもって相当と認める。」