

判決年月日	平成 2 7 年 4 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成26年(ネ)10007号		
○被控訴人の元従業員である控訴人と被控訴人との間において、控訴人が被控訴人の子会社に在職中にした発明についての特許を受ける権利の譲渡の対価額について、被控訴人の職務発明規定を適用ないし準用し、その職務発明規定に基づいて算定される実績報奨金額が平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前の特許法 3 5 条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、上記対価の額に相当する対価の額を支払う旨の合意が成立したとして、その合意に基づいて被控訴人が控訴人に支払うべき相当額の対価額を算定した事例			

(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(特許法旧35条)3項、4項

本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、被控訴人を退職した後、その子会社に在職中に、被控訴人が開発していたパイプ加工機を構成するパイプ把持装置に関する発明(原告方式の自動チャック装置の発明)をし、被控訴人との間で、その特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し、被控訴人が上記発明により得た利益に応じ、被控訴人の職務発明規定(本件規定)の基準よりも高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意(本件合意)をしたとして、被控訴人に対し、上記合意に基づく相当額の対価として3500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、控訴人の被控訴人に対する上記特許を受ける権利の譲渡があったことを認めた上で、控訴人と被控訴人との間で、その譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の10%とする旨の合意が成立したものとは認められないから、その余の点について検討するまでもなく、控訴人の請求は理由がないとして、控訴人の請求を棄却した。控訴人は、原判決を不服として控訴した。

本判決は、控訴人が発明した原告方式の自動チャック装置の発明について、控訴人は、被控訴人から、本件規定に基づく出願報奨金の支給を受けたこと、被控訴人において、本件規定に基づく実績報奨金を支給するための実績報奨委員会が開催され、その審議がされてきたことなど、控訴人と被控訴人との間では、原告方式の自動チャック装置の発明について本件規定の適用ないし準用があることを前提とする行動をとってきたことは明らかであるから、控訴人と被控訴人との

間において、控訴人主張の本件合意が成立したことは認められないものの、原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額について本件規定を適用ないし準用するものとし、本件規定に基づいて算定される実績報奨金額が特許法旧 35 条 4 項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、上記対価の額に相当する対価の額を支払う旨の合意（本件対価合意）が成立したものと認められると判断した。

その上で、本判決は、本件対価合意に基づいて被控訴人が控訴人に支払うべき相当額の対価額を 78 万 7 5 0 0 円と認定し、原判決を一部変更した。