

判決年月日	平成 2 8 年 1 0 月 1 1 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成27年(ネ)10061号		

○ 被控訴人の従業員であった控訴人らが、被控訴人に対し、被控訴人の保有又は出願に係る本件発明 1 ～ 4 の単独又は共同発明者の一人であるなどとして、特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部を請求した事案で、控訴人らが本件発明 1 ～ 4 の発明者であることを否定した原判決を一部変更し、本件発明 4 につき控訴人らのうち1名を単独発明者と認めた上で相当の対価の支払請求権を認めた事例

(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, 4 項

(関連する権利番号等) 特許第 4215294 号, 特開平 10-199865 号, 特開平 10-199866 号, 特許第 4492764 号

判 決 要 旨

本件は、被控訴人の従業員であった控訴人ら (X1, X2) が、被控訴人に対し、被控訴人の保有又は出願に係る本件発明 1 ～ 4 (本件各発明) 及び対応外国特許に係る各発明に関し、本件発明 1 ～ 3 については控訴人らが共同発明者の一部であり、本件発明 4 については X1 が単独発明者又は共同発明者の一人であるとして、特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、控訴人らは本件発明 1 ～ 3 の共同発明者と認められず、また、X1 は本件発明 4 の単独又は共同での発明者と認められないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。

本判決は、本件各発明に至る経緯を、原判決を引用しつつ認定した上で、本件発明 1 ～ 3 につき、先行技術文献をも踏まえてその特徴的部分を認定した上で、当該部分に対する控訴人らの寄与の態様に鑑みると、控訴人らは本件発明 1 ～ 3 の共同発明者と認められない、とした。他方、本件発明 4 についても、その特徴的部分を認定した上で、当該部分に対する X1 の寄与の態様のほか、出願に際し X1 が共同発明者に含められていたことや職務発明規定に基づく金員の交付がされたことなどを総合的に考慮すると、X1 が単独発明者と認められる、とした。

その上で、相当の対価の額につき、本件発明 4 については被控訴人が自己実施している点を踏まえ、超過売上高に仮想実施料率を乗じて超過利益を算定した上で、被控訴人の貢献の程度を考慮して算定した。