

職務発明に対する対価の算定基準について

日本企業九百数社を正会員として構成する日本知的財産協会(会長:竹中 登一)は、昨年6月25日に出された知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」という。)における職務発明の対価に関する判決(平成19年(ネ)第10056号、1審原告:X1、X2(いずれも発明者)、1審被告:ブラザー工業株式会社)(以下、「本判決」という。)に関して、以下のとおり意見を表明します。

記

<判決について>

本判決は、職務発明の対価の算定基準等について言及したものである。その中で、使用者等(企業)が特許発明を自己実施している場合に、特許法第35条第1項の法定通常実施権による減額控除を踏まえた、超過売上を得たことに基づく利益は、通常50～60%程度の減額をすべき、と判示している。

しかしながら、相当の対価の算定にあたっては、超過売上率を40～50%と認定しており、その認定根拠は明確ではなく、その率も経済合理性に欠けた高い数字といわざるを得ない。このような不透明で高い超過売上率の考え方が定着すると、企業の職務発明の奨励意欲の減退や、特許を重視する企業戦略の後退を招き、ひいては、我が国産業の国際競争力を低下させることになりかねない。

超過売上は、いわばゼロベースを出発点とし、案件ごとの事情に応じた超過売上を認定する、という手法がとられるべきである。

今後出される判決には、企業活動の実態をより深く考察し、平成16年改正特許法第35条の趣旨を尊重した透明性のある算定基準に基づく判断を期待したい。

1)当協会は、今回の裁判所の下記2点の判断に対して懸念を表明する。

- (1)超過売上率の認定等の対価の算定基準について
- (2)使用者等による特許無効の主張について

2)具体的意見

(1) 超過売上率の認定等の対価算定基準について

本判決では、「本件発明により一審被告が受けるべき利益－自己実施分」の総論として、超過売上高を「他社に対する禁止権の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高」と定義し、一般論として、①超過売上を得たことに基づく利益は、通常は50～60%程度の減額をすべきであること、②他社での実施状況、代替技術又は競合技術、③ライセンスしている場合はその方針、などの事情を総合的に考慮して特許権者が当該特許権の禁止権による超過売上を得ているかどうかを判断すべき(320頁)と述べている。こ

の判示は、昨年 2 月 26 日に出された知財高裁判決(平成 19 年(ネ)第 10021 号、1 審原告:X (発明者)、1 審被告:キヤノン株式会社)と同一の考え方である。ただし、「通常は 50~60%程度の減額」という数字は、唐突に登場しており、その思考プロセスや根拠が全く示されていない点で判断基準が不透明といえる。

そして、具体的な相当の対価の算定にあたっては、超過売上高の割合を 40~50%と認定している(350 頁)。この点は、上記①の考え方と異なり、40~50%が超過売上高の割合という思考プロセスや根拠も不明確である。

裁判所からは、使用者側が「減額事情」をしっかりと立証してくれれば斟酌するであろうとの指摘をされたとしても、裁判の公開制度等もあり、他社での実施状況、代替技術又は競合技術についての客観的な且つ納得性ある立証は一般的には極めて困難なものがある。いずれにしても、本判決は、知財高裁の判決であることから、今後の職務発明の対価請求訴訟に与える影響が非常に大きく、本判決を契機として、50%前後という不透明で高い超過売上率の考え方が定着することを強く懸念する。

特許法第 35 条の立法趣旨に基づけば、特許を受ける権利が原始的に従業者に帰属することに対する均衡として、使用者は無償の法定通常実施権を取得するのであるから、自己実施分についての超過売上は、いわばゼロベースを出発点とし、案件ごとの事情に応じた超過売上を認定する、という手法がとられるべきである。また、超過売上率は各業界のビジネス形態や製品分野等の事情によって異なるので、50%前後という考え方が通例とされることなく、個別の事件ごとに判断されるべきものである。

今後は、平成 16 年特許法(平成 16 年法律第 79 号)改正審議の際の参議院経済産業委員会の附帯決議(「今回の改正の趣旨を関係各方面に周知し、適正な手続きを踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに、既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。」)の趣旨(衆議院経済産業委員会でも同旨の附帯決議がされている。)及び平成 16 年改正特許法第 35 条の趣旨に沿い、従業者と使用者の間で合理的な協議等をした場合には、これを優先する方向に、算定実務が向かうことを期待したい。なお、多くの企業は上記法改正後の早い時期に、社内での十分な話し合いを行い、平成 16 年改正特許法第 35 条を遵守する体制を整備しており、これを踏まえた司法判断を望む。

(2) 使用者等による特許無効の主張について

本判決では、職務発明対価請求訴訟において、使用者等が特許無効の主張を行うことについて、「発明者たる一審原告らから「特許を受ける権利」の譲渡を受けた一審被告が、同権利を特許権とすべくその後自らの責任において出願し取得した特許権につき、職務発明報酬請求訴訟において上記特許権につき無効事由があると主張することは、譲渡契約時に予定されていなかった事情に基づき譲渡契約の効力を過去に遡って斟酌しようとする点で背理であり、譲渡人たる従業者が特許無効事由があることを知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り、許されないと解

される」(297 頁)と判示されている。「他方、相当の対価算定の一事情として特許権の無効事由を考慮することは許されると解される」(297 頁)に止まっている。

しかしながら、特許付与は特許庁による審査や審判を経てなされるが、公知資料を完全に調査することは極めて困難であり、瑕疵ある特許が成立してしまうことを避けることはできない。特許権はこのような性格を内在するが故に、瑕疵ある権利付与を是正するために、特許無効審判制度が設けられている。また、特許権侵害訴訟においては、特許権無効の主張による抗弁は許されており(いわゆるキルビー判決)、また、特許法第 104 条の3には、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者等の権利行使が制限されることが定められている。

したがって、個別特許における特殊状況は配慮されるとしても、特許に無効事由が存在することが明らかになった場合には、使用者等は、特許権侵害訴訟と同様に、職務発明対価請求訴訟においても、特許無効の主張を行うことは許されるべきである。仮にこのような主張を認めないとすれば、無効事由を有することが明らかになった以降も、超過利益が発生しているとして機械的に算定された対価額を支払わなければならない不合理な事態が生じ得るし、そのような不合理な事態を避けるためには特許無効審判を経なければならない、とすることは、当事者に手続負担及び費用負担を強いることになり、不当な結果を招くことになる。

以上

(注) 文中の頁は、裁判所 WEB サイトで公開されている判決文の頁を示している。