

○職務発明をした従業員から将来の想定実施料収入に基づく利益の要求があった場合

Q

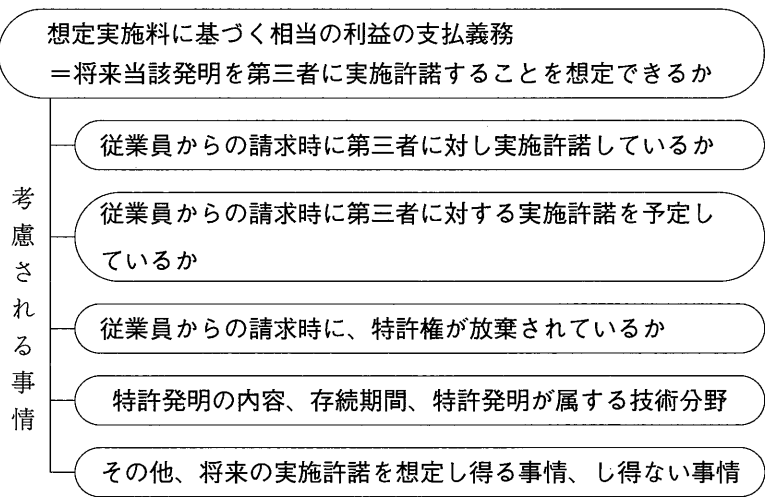
当社は元従業員Aが行った職務発明について、特許を受ける権利を承継していますが、その発明を元にした商品開発等を行っておらず、いまだ利益は得ていません。しかし、Aより将来の実施許諾による「想定実施料収入額」を支払ってほしいとの請求がありました。当社はこのような支払をしなくてはならないのでしょうか。

A

使用者等が、従業員からの相当の利益の請求時に、使用者等が譲り受けた発明について第三者に実施許諾していなくとも、口頭弁論終結時までの一切の資料を参酌し、「使用者等が受けるべき利益」として将来当該発明を第三者に実施許諾することにより得られる実施料収入額を想定できる場合には、当該想定実施料収入を基礎に算定された相当の利益を従業員に支払う必要があります。

知財トラブル三八

❖従業員から将来の想定実施料収入に基づく利益の支払を求められた場合の判断基準



解 説**◆使用者等が受けるべき利益の時的範囲**

「想定実施料収入額」とは、従業員からの請求時において使用者等が現実を受けていない利益ですので、相当の利益を算定するための基礎となる使用者等の利益(特許35⑦)とは、使用者等が現実を受けた利益のみを意味するのか、それとも使用者等が将来受けることが見込まれる利益まで含むのが問題となります。

この点、「第4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額…〔中略〕…を考慮して定めなければならない。」(特許35⑦)という条文の文言から、相当の利益を算定するための基礎となる使用者等の利益は、使用者等が現実を受けた利益のみならず、将来受けることが見込まれる利益を含むと解されています(大阪高判平6・5・27判時1532・118)。

また、使用者等が受けるべき利益は、職務発明の原始取得または承継時における客観的な価値を基礎に算定され、特許権が満了していない場合、裁判所は、口頭弁論終結時までの一切の資料を斟酌し、特許権存続期間満了時までに使用者等が得ることができる利益を想定して、相当の利益を定めます(東京地判平16・1・30判時1852・36等)。

したがって、使用者等が、従業員からの相当の利益の請求時に、使用者等が原始取得または譲り受けた発明について第三者に実施許諾していなくとも、口頭弁論終結時までの一切の資料を参照し、「使用者等が受けるべき利益」として将来当該発明を第三者に実施許諾することにより得られる実施料収入額を想定できる場合には、想定実施料収入を基礎に相当の利益の内容は決定されることとなります。

以上より、使用者等に想定実施料を想定できる場合、元従業員Aに対し、請求を受けたときに第三者に実施許諾をしていなくとも、想定実施料収入額を基礎とした相当の利益を支払う義務があると解されます。

◆想定実施料収入額の算定方法

従業員から利益の対価の請求を受けた時点で、自己実施も第三者への実施許諾もしていない事案において、裁判所は、特許発明にかかる製品の商品化にはいまだ成功していないものの、近い将来においてこれを商品化し、独占的販売を行う可能性があるとして、他社に対して当該特許発明の実施を禁止できるという利益を享受し

ていると認定しました。さらに、当該特許発明の内容、存続期間、発明が属する技術分野、発明を実施した商品の内容等の事情に加え、使用者等が振興公社から当該発明を評価されて助成金を受けていることもあわせて、使用者等が受けるべき利益を認定した裁判例が参考になります（東京地判平16・7・23判時1889・120）。

前掲裁判例は、従業員からの請求時、自己実施も第三者への実施許諾もしていませんでしたが、口頭弁論終結時までの一切の資料を参酌し、「使用者等が受けるべき利益」として将来当該発明を自己実施することにより得られる利益を想定できるとして、自己実施による利益を基礎に相当の利益の内容を決定したというものです。

他方、従業員から相当の利益の請求を受けた時点で、自己実施も第三者への実施許諾もしていない事案において、将来当該発明を第三者に実施許諾することにより得られる実施料収入額をある程度具体的に想定できる場合には、想定実施料収入額を基礎とした相当の利益を決定できる場合があると解されます。

このような事案について判断した裁判例は確認できませんが、当該特許発明にかかる使用者等の事業計画、使用者等の実施能力、当該特許発明の内容、存続期間、発明が属する技術分野、発明を実施した商品の内容等の事情等が考慮されるものと思われます。

しかしながら、従業員からの請求時に第三者に実施許諾しておらず、将来も第三者に実施許諾をする可能性が皆無であれば、想定実施料は存在しないものと判断されると思われます。

◆使用者等が特許権を放棄した場合の相当の利益の額

(1) 放棄前に使用者が利益を得ていた場合

従業員から職務発明を原始取得または承継した使用者等は、自らの裁量に基づき、当該発明を特許出願したり、ノウハウとして秘匿したりなど自由に処分したりすることができます。したがって、当該発明にかかる特許権を放棄することも可能です。

そこで、従業員からの請求時に既に特許権が放棄され、特許権が存在しない場合においても、想定実施料を想定することができるかが問題となります。

この点裁判例（知財高判平18・11・21（平17（ネ）10125）知財判例）は、特許権を放棄した後の特許権の存続期間に対応する相当の利益につき、放棄前までに使用者等が受ける利益を考慮し、取り扱っています。

(2) 放棄前に自己実施も第三者に対する実施許諾もしていなかった場合

特許権の放棄前に自己実施も第三者に対する実施許諾もしていなかった場合、自己実施も第三者に対する実施もなされていなかった事実のほか、第三者に当該特許発明の実施を禁止することにより得られた利益があることを示す事情もないと認められない場合には、当該特許発明により使用者等が受けるべき利益を認めることはできないものと解されます（東京地判平17・11・16判時1927・119）。

(3) 放棄前に第三者に対する実施許諾はしていなかったが自己実施していた場合

特許権を放棄する前に自己実施による売上げがある場合、使用者等が取得した特許権をその後放棄したことは、使用者等が従業員から特許を受ける権利を原始取得または承継することにより、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが見込まれる利益の額を左右するものではないから、仮に当該特許権を放棄しなかったとして、特許権の存続期間が満了するまで当該発明を排他的、独占的に実施して発明にかかる製品を販売した場合に得ることが見込まれる利益に基づいて計算されます（前掲・知財高判平18・11・21）。

この判例では、放棄されなかったと仮定した場合に想定される利益は、市場の動向や競合製品の開発の有無等の将来の不確実な要素にかかるものであり、控え目に予測、算定するのが想定であるとして、放棄前5年間の売上実績の年平均額の70%を、残存期間に乗じた額を利益と算定しました（前掲・知財高判平18・11・21）。

知財
ト
ラ
ブ
ル
三
八

トラブル予防のために

従業員からの相当の利益の請求時に、当該特許発明について自己実施も第三者に対する実施許諾もしていないために会社が受けるべき利益は存在しないとして、従業員からの請求を否定する場合、従業員に対し、自己実施も実施許諾もしていないために当該発明により会社は利益を得ていないし、得る予定もないことについて、理由とともに説明できるように準備しておくのが適当と思われます。従業員としては、せっかく発明を完成させ、会社に原始取得または承継させたにもかかわらず、自己実施も第三者に対する実施許諾がなされずに当該発明が会社に利益をもたらさなかったのは、会社の都合、または会社が適切に特許を活用しなかったからであるとして不満に思うこともあると思われるからです。

また、そのような準備は、従業員からの相当の利益を求める訴訟を提起された場

合においても、従業員による請求時まで、および請求時以降、会社が受けることができる利益というものは存在しないことを主張、立証することにも有益と思われます。

他方、現在および将来において、自己実施も実施許諾もしない特許発明については、将来における実施予定がないことを表すため、放棄してしまうことも1つの手段かと思われます。

〔下田 憲雅〕