

相当の対価の算定方法に関する一考察

―特許法35条4項の「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法―

秦 公正

目 次

はじめに
第1章 「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法に関する判例
1. 裁判例
2. 裁判例のまとめ
第2章 「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法に関する学説
1. 学説の状況
2. 学説のまとめ
第3章 「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法
おわりに

はじめに

特許法35条は、従業員が発明をした場合について規定している。同条によれば、当該発明についての特許を受ける権利は従業員に帰属し、他方、使用者は法律上当然に当該発明について通常実施権を有することになる（同条1項参照）。したがって、従業員は特許を受ける権利を他社に譲渡することも可能である。しかし、使用者は当該発明を独占的に実施することを望むのが普通であり、あらかじめ勤務規則等で特許を受ける権利等を使用者に承継させる旨を定めている場合がほとんどである。このような定めをすることも、特許法35条の解釈上、認められている。

一方で、従業員は、特許を受ける権利等を使用者に承継させた場合に、使用者から相当の対価の

支払いを受ける権利を有するとされる（同条3項）。そして、その額を算定するに際しては「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」（同条4項）。

近時、最高裁はオリンパス光学訴訟上告審判決⁽¹⁾において「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条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、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である」と判断した。そこで、相当の対価の支払いを求める訴訟が提起された場合には、裁判所

が相当の対価の額を算定し、その支払いを命じることになるが、「使用者が受けるべき利益の額」をどのように算定するかによって、従業員が支払いを受ける対価の額に大きな違いが生じることになる。しかし、この規定の仕方は抽象的であるため、その算定方法については判例の積み重ねを待つしかない⁽²⁾と指摘されてきた。

特許権等の産業財産権は出願や登録から一定期間存続するものであるから、従業員が発明をした時点、あるいは特許を受ける権利を使用者に承継させた時点で相当の対価の額を算定することは非常に難しい問題である。実際に、その特許がどのくらい利用され、どの程度売上をあげるかは予測に基づくものに他ならない。さらには特許権の存続中に無効審判が請求され、結果的に権利がはじめからなかったものとみなされることもあり（特許法46条2項参照）、必ずしも最大限の期間を存続するとも限らない。

そこで、以上のような問題意識から、特許権の存続との関係を中心に特許法35条4項に規定する「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法について検討してみたいと思う。すでに、上記オリンパス光学訴訟を含め、これに関する裁判例が10件ほど存在しているので、まずはこれらの裁判例を見た上で、学説の状況について触れることにする。そして、最後に「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法について私見を述べることにする。

第1章 「使用者等が受けるべき利益の額」⁽³⁾の算定方法に関する判例

本章では「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法に関するこれまでの判例を中心に見ていく。また、特許法35条の趣旨、相当対価請求権の発生時などについての判例の立場にも触れることにする。

1. 裁判例

①東京地判昭和58年9月28日判例時報1088号132頁

（事案の概要）本件は、Y株式会社（被告）の従業員であったX（原告）が在職中に行った4件の職務考案につき、相当の対価の支払を求めた事案

である。Yは、4件の職務考案を登録した上、自己実施せず、他社へ実施許諾し、技術協力費を受け取っていた。Xは、Y会社を退職後の昭和56年に提訴したが、その時点で2つの考案についてはすでに存続期間が満了し、残る2つの考案も出願から10年ほど経過していた。

（裁判所の判断）使用者が受けるべき利益の額の算定について 裁判所は、Yが本件考案を他社に実施許諾したことにより、昭和44年4月から昭和52年9月までに2億4054万5000円の技術協力費を他社から得たと認定し、その額にYの貢献度、共同考案者に対するXの持分を乗じ、Xの受ける対価の額は840万円であるとした。

②東京地判昭和58年12月23日判例時報1104号120頁

（事案の概要）本件は、Xら（原告）が在職中に行った4件の発明（以下、それぞれ発明①、発明②、発明③、発明④という。）につき、その使用者であったY（被告）に対して相当の対価の支払を求めた事案であった。Yは、4件の発明のうち発明②及び③については出願・登録を行ったが、残る発明①と④については出願せず、ノウハウとして秘匿し、4件の発明すべてを自社で実施していた。Xが提訴した時点で、発明②、③については特許権が存続中であり、実施中であった。YはXの請求に対し、発明①と②についての相当の対価の請求権は時効により消滅したと主張した。

（裁判所の判断）(1) 対価請求権の発生時と消滅時効の起算点 裁判所は、相当対価請求権の発生時は特許を受ける権利等を使用者に承継させた時であるとし、対価請求権の消滅時効の起算点は「その行使をすることができる時、すなわち承継の時から進行する」と判示した。

(2) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 「特許を受ける権利という一つの権利の一次的譲渡の対価は、譲渡時において一定の額として算定しうるはずのもの」であり、後に登録になったか否か、実施により利益を生じたか否か等の事情は、「後日になってから譲渡時における「相当の対価」を評定するに当たり参考とすることはできるが、これを直接の算定根拠とすることは妥当でない」とした。特許法35条4項の「発明により使用者が

受けるべき利益」については、同条4項の文言が「受けるべき利益」と規定されていることから、ここに言う利益とは、当該発明により現実に受けた利益ではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値を指すものであるとする。そして、使用者等が受けることになると見込まれる利益とは、使用者が発明を実施することにより受けることになると見込まれる利益を指すのではなく、発明の実施を排他的に独占しうる地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を指すものと解するのが妥当であるとした。当該特許発明を他者に有償で実施許諾し実施料を得た場合には、得た実施料は職務発明の実施を排他的に独占しうる地位を取得したことによりはじめて受け取ることができた利益であるから、この額を基準として譲渡の対価を算定すべきであると判示した。

実際に本件では、発明を第三者に実施していなかったため、本件発明を使用して製造された製品の売上に、仮に第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じる方法で使用者が受けるべき利益の額を認定している。その際、裁判所は、発明③については昭和45年から昭和52年までの売上を、発明④については昭和51年から昭和57年までの売上を参考としている。なお、本件発明のうち発明①と②については、Yの抗弁が認められ、相当対価請求権は時効により消滅したと判示された。

③東京地判平成4年9月30日判例時報1433号129頁

(事案の概要) 本件は、Y(被告)の取締役であったX(原告)が、在職中に創作・考案し、Yに帰属するに至った意匠及び考案について、意匠法15条3項及び実用新案法9条3項により準用される特許法35条3項に基づき、その対価の支払を求めた事案である。

Yは、本件意匠及び考案のすべてにつき出願し、登録をした(一部の考案については他社に譲渡)。なお、Xが訴えを提起した時点では、いずれの意匠及び考案も存続期間中であり、実施もされている状況であった。

(裁判所の判断) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 本件において、裁判所は、相当の対価の算定方法について前記②事件判決とはほぼ同様に判示した。すなわち、「意匠法15条3項及び実用新案法9条3項により各準用される特許法35条1項によれば、使用者である被告は職務創作又は職務考案である本件各意匠、本件各実用新案について、当然に無償の通常実施権を取得するものである。したがって被告が本件各意匠、本件各実用新案を受ける地位の承継を受けた場合に支払うべき相当な対価の算出にあたって考慮すべき「使用者等が受けるべき利益の額」とは、単に被告が本件各意匠、本件各実用新案を無償で実施することにより得られる利益の額をいうものではなく、本件各意匠権者又は本件各実用新案権者として本件各意匠又は本件各実用新案を実施する権利を専有することによって得られる利益の額を指すものといわなければならない」とする。そして、本件各意匠権については、意匠権設定登録の日から、本件各実用新案権については出願公告の日から、各存続期間の終了までの間、それらを第三者に実施許諾したと仮定して得られる実施料相当額を基準として使用者が受けるべき利益の額と認定することも許されたとした。

実際の対価の額の算定においても、過去数年間の売上から1年あたりの平均売上を算出し、それに意匠権の存続期間である15年を乗じて、さらに第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じて「使用者等が受けるべき利益の額」を算定するという方法を採用している。

④大阪地判平成5年3月4日知的財産権判例集26巻2号405頁

(事案の概要) 本件は、Y(被告)の研究開発部門に勤務していたX(原告)が、その勤務中にいわゆる職務発明・考案につきYに特許・実用新案登録を受ける権利を承継させたことを理由に、特許法35条3項・実用新案法9条3項に基づき、その相当の対価の支払を求めた事案である。Xは、在職中に行った18の発明・考案につき対価の支払を求めたが、そのうち5つについてはYにより出願のみがなされ、登録はされていない。残る13件は、Yにより出願・設定登録がなされたが、これ

らの発明・考案についてはXが提訴した時点でいまだ権利の存続期間中であった。

(裁判所の判断) (1) 対価請求権の発生時と消滅時効の起算点 本件において裁判所は、相当対価請求権が発生するのは「契約・勤務規則に別段の定めがない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の時点であると解するのが相当である」とし「右請求権についての消滅時効は、特段の定めのない限り、その権利行使することができる時、すなわち承継の時から進行すると解するのが相当である」と判示した。

(2) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 裁判所は、使用者が受けるべき利益の意味につき「…被告は原告のした職務発明・考案については当然に無償の通常実施権を有するのであるから、同条にいう使用者が「受けるべき利益」とは、被告がその発明・考案を実施することによる利益をいうものではなく、それを超えて、権利の譲渡を受けたことにより得られる権利を独占すること(特許法等により法律上他者に対してその発明・考案の実施を禁止し、又は許諾し得る場合と、その技術を秘匿して事実上その技術を独占し得る場合とがある。)による利益をいうものである」と判示した。

裁判所は、18件の発明・考案のうち2件については被告の抗弁を認め、相当対価請求権が時効消滅したと認定した。また別の2件については、そもそも原告が権利の譲渡者と認められないとして排斥した。さらに残る14件のうち13件についても、原告が、被告が「受けるべき利益」について具体的な主張立証をしていないことを理由に対価の支払を認めなかった。結局、裁判所は1件の発明についてのみ相当の対価の支払を命じた。具体的な対価の算定については、当該発明を使用して製造した製品の過去の売上額(「本件発明の出願公告日から平成3年8月末まで」の売上といったよう)に、同業他社に対し同発明の実施を禁止できたことによる売上の割合と同発明を第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じて、被告が受けるべき利益の額を導きだした。

⑤大阪地判平成6年4月28日判例時報1542号115頁

(事案の概要) 本件は、Y(被告)の商品試験所に勤務し、その勤務期間中にした発明につきYに特許を受ける権利を承継させたX(原告)が、Yを退職後、①(主位的に)右発明は特許法35条所定の職務発明に該当しない発明であり、XY間に譲渡対価の合意は成立していないが、右譲渡対価額は1億5000万円が相当であるとして、その譲渡対価の支払と②(予備的に)仮に右発明が特許法35条所定の職務発明に該当するとすれば、XがYに対し請求し得る相当の対価は1億5000万円であるとして、特許法35条3項に基づき、その支払を求めたものである。Yは、本件発明の特許出願し、登録を受け、自社実施していた。Xが提訴した時点で、本件発明の特許権は存続期間中であった。

(裁判所の判断) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 裁判所は特許法35条にいう使用者が受けるべき利益とは「被告がその発明を実施することによる利益をいうものではなく、それを超えて、権利の譲渡を受けたことにより得られる権利を独占すること…中略…による利益をいうものである」と従来の裁判例と同様の見解を示した。

そして、具体的な対価の額の算定においては、本件発明を使用して過去に製造した製品の売上に、第三者に実施許諾をしたと仮定した場合の実施料率を乗じて、使用者が受けるべき利益の額を算定した。

⑥大阪高裁平成6年5月27日判例時報1532号118頁(④事件の控訴審)

(事案の概要) 本件は、④事件の控訴審であるので、事案の概要については省略する。

(裁判所の判断) (1) 対価請求権の発生時と消滅時効の起算点 原審(④事件)と同じ立場を採る。すなわち、特許・実用新案登録を受ける権利を承継させることの対価は、承継の時点において一定の額として算定しうるから、使用者に当該権利を承継させた時点で、相当の対価の請求権が発生する。そして、勤務規則等に特段の定めがなく、その他対価請求権の行使を妨げる特段の事情がないときは、承継の時点で対価請求権を行使し得ると解するのが相当であるから、対価請求権の消滅時効は、使用者に特許・実用新案登録を受ける権利を承継させた時から進行すると判示した。

(2) 使用者が受けるべき利益の額の算定について「使用者が受けるべき利益」とは、被告がその発明・考案を実施することによる利益を意味するものではなく、それを超えて、権利を承継したことにより得られる権利を独占すること…中略…による利益を意味する」と判示して、従来の裁判例と同様の立場を採用した。

具体的な対価の算定方法に関しても、本件発明を使用して製造した製品の過去における売上に、その額に同業他社に本件発明の実施を禁止できたことによる利益の割合と、第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じて「使用者が受けるべき利益」の額を導くという従来の手法によっている。

⑦東京地判平成11年4月16日判例時報1690号145頁

(事案の概要) 本件は、Y (被告) の研究開発部に勤務中にした、いわゆる職務発明についてYに特許を受ける権利を承継させたX (原告) が、特許法35条3項に基づき、その相当の対価 (内金) の支払をYに対して求めた事案である。本件においてXが行った発明は、Yにより特許出願され登録がなされた。従業員発明に対する補償は、X発明時のYの職務規定によれば、出願補償、登録補償、実績補償の3つの補償がなされることになっていた。なお、本件に関わる特許権は、口頭弁論終結前に存続期間が満了し、消滅している。

(裁判所の判断) (1) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 本判決において裁判所は、これまでの裁判例が採用していた「過去の売上実績に実施料率を乗じる」方法により「使用者等が受けるべき利益の額」を算定せず、①本件発明が別発明の利用発明であること、②他社とのライセンス契約において本件発明に重きが置かれていなかったこと、③他社が本件発明の実施を否定していることなどの理由から、被告が受けるべき利益の額を5000万円と認定した。

(2) 対価請求権の消滅時効の起算点 ②事件及び⑥事件とは異なる結論に至っている。上記2つの事件においては、使用者に特許を受ける権利を承継させた時点から対価請求権の消滅時効が進行すると判示されていた。本件において裁判所は、Y

が出願・登録・実績補償の3つから対価を支払うことにしていたため、Xが実績補償をYから受け取るまでは「原告が法に基づく相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得ない状況であると言わざるを得ない」と判示して、結論としてYの消滅時効の抗弁を排斥した。

⑧東京高判平成13年5月22日判例時報1753号23頁 (⑦事件の控訴審)

(事案の概要) ⑦事件を参照。

(裁判所の判断) (1) 使用者が受けるべき利益の額の算定について 「使用者等が受けるべき利益」の額については、「原審の認定に合理性がある (民事訴訟法248条、特許法105条の3を参照)」として、これをそのまま採用した。

(2) 対価請求権の消滅時効の起算点 原審 (⑦事件) の立場を肯定し、XがYから実績補償を受け取るまでは「1審原告が相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況」にあり、「同日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当である」と判示した。

⑨大阪地判平成14年5月23日判例時報1825号116頁

(事案の概要) 本件は、Y (被告) が訴外A社と共同出資して設立した訴外B社に出向し非常勤顧問を務めていたX (原告) が、B社在職中に行った職務発明につき、Yに対し、主位的に、同特許を受ける権利の譲渡契約の対価、又は請負契約 (業務委託契約) の報酬として、予備的に、特許法35条3項の類推適用による対価請求として、3000万円の支払を求めている事案である。XがB在職中に行った発明は、Yが特許出願し、自社実施しているが、他社には実施許諾しておらず、また登録もなされてなかった。

(裁判所の判断) (1) 特許法35条の趣旨について 裁判所は、特許法35条の趣旨について「同条の趣旨は、発明という創作活動をした従業員等と、発明の完成まで人的・物的援助を行った使用者等の双方に発明への意欲を刺激し、ひいては産業の発達を図ると同時に、従業員等のした発明から生ずる権利関係の帰属を当事者間の力関係に委ねることにより使用者等に一方的に有利な結果が生じ

ることになるような事態を避けることで労働者保護も図り、双方の実質的な衡平を目指したものと解される。」とした。

(2) 使用者が受けるべき利益の額の算定について
裁判所は、事実認定に基づき、Xのした発明は、Yとの関係においてもその職務に基づく発明と同視できることから、特許法35条3項の類推適用により、XはYから相当の対価の支払を受ける権利を有すると判示した。その上で「使用者が受けるべき利益の額」は「特許権や専用実施権の価値から使用者が当然に有している法定通常実施権の価値を差し引いた額を意味すると解される。したがって、その額の算定に当たっては、特許権の譲渡等を受けることにより、職務発明について単に通常実施権を取得するにとどまることを超えて、その実施を排他的に独占し得る地位を取得したことにより使用者が初めて受けることになると見込まれる利益（すなわち、一般的には、使用者が他に有償で実施させたとすれば得られるであろう実施料の額がこれに相当すると考えられる。）を基にすべきである」として、多くの裁判例が従来から採用している見解をそのまま踏襲した。

具体的な「使用者等が受けるべき利益の額」については、まず、過去の実績等から本件発明を第三者に実施許諾したと仮定した場合に、当該第三者が1年間にその発明によってどの程度の利益を得るかを算定し、その上で、独占的な地位を取得したことによる利益を計算するために、上述の金額に実施許諾に係る実施料率を乗じた。さらに、実施期間については、特許は出願されたが、登録がなされていないことを理由に「特許になった場合の特許権の存続期間である出願から20年の半分である10年をもって実施許諾契約の期間として算定」している。

⑩東京地判平成14年9月10日（公刊物未登載、最高裁ホームページ知的財産権判決速報）

（事案の概要）本件は、X（原告）を発明者、Y（被告）を出願人とする特許につき、Yの元従業員であったXが、本件発明は、Y在職中の発明ではあるがXの職務とは関係なく独自に発明したものであるから、特許法35条所定の職務発明には当たらず、本件特許の特許権者はXであると主張し

て、Yに対し、主位的に、Xが特許権者であることの確認及び特許実施料相当額の支払を求め、予備的に、仮に本件発明が職務発明に該当する場合に特許を受ける権利をYに譲渡したことによる相当の対価の支払を求めている事案である。本件特許は、Yにより特許出願・設定登録がされ、提訴時において特許権が存続している。また、Yは他社に実施許諾せず、自社実施のみ行っていた。

（裁判所の判断）使用者が受けるべき利益の額の算定について 裁判所は⑨事件同様に、使用者が受けるべき利益の額とは「特許を受ける権利を承継し発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の額であると解され」、その額は、「Yが第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定することができる」と判示した。

具体的には、本件発明を使用して過去に製造した製品の売上額に、これを第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じて算定するという従来の手法に則っている。

⑪東京地判平成14年11月29日判例時報1807号33頁（事案の概要）本件は、Y（被告）の元従業員であったX（原告）が、Yに対し、Y在職中にした3つの発明について、Yに特許を受ける権利を承継させたので、特許法35条3項に基づき、その相当の対価（内金）の支払を求めている事案である。3つの発明ともにYにより日本で出願され、設定登録を経たが、そのうち2件については、Yによりアメリカなど国外においても出願され、登録されている。日本において設定登録を経た特許権については、本件をXが提訴した時点で出願から20年間の存続期間が満了していた。Yは、本件発明を自社実施し、他社にも実施許諾していたが、その際、Yは、1部の他社とは本件発明を含む複数の発明についてライセンス契約を結び、また、1部の他社とは本件発明につき包括的クロスライセンス契約を結んでいたという事件である。

（裁判所の判断）使用者が受けるべき利益の額の算定について この事件において裁判所は「個々ライセンス契約に基づいて被告が得た利益の額を算定し、それを基礎に「相当の対価」の額を算定する方法については、個々のライセンス契約に基

づいて被告が得た利益の額は、使用者が発明の実施を排他的に独占することによって得た利益の額であるということが出来るから、合理的な算定方法である」と判示した。より具体的には、本件発明を含む複数の発明についてのライセンス契約においては、実施料に本件発明の寄与率を乗じて「被告が受けるべき利益」を算定している。

他方、包括的クロスライセンス契約の場合には、「一方当事者が自己の特許権を相手方にライセンスしたことによって得るべき利益は、相手方の特許権を実施できること、すなわち、それによって相手方に支払うべき実施料の支払を免れたことにあると解される」と述べている。しかし、相手方が支払を免れた実施料の額がそのままクロスライセンス契約による利益の額にはならず、それは被告が受けた利益の額を算定するにあたって、1つの資料になるとした。また、それ以外にも包括的クロスライセンス契約においては、多数の特許権が相互にライセンスされるので、それらの権利のうち、どの権利が契約に寄与したかも考慮する必要があるとした。具体的には、他社が本件発明を利用して製造した製品の売上高、本件発明の寄与の割合、その他本件に現れた諸事情を考慮して、被告が受けるべき利益の額を算定した。

⑫最三小判平成15年4月22日判例時報1822号39頁(⑦、⑧事件の上告審)

(事案の概要) ⑦事件を参照。

(裁判所の判断) (1) 特許法35条の趣旨について

最高裁は「特許法35条は、…職務発明について特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業員等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である」と判示した。

(2) 対価請求権の消滅時効の起算点 相当対価請求権の消滅時効の起算点について最高裁は「勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき、法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができないというべきである。そうすると、勤務規則等に、使用者等が従業員に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項が

ある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である」として、第1審及び原審(⑦、⑧事件)の判断を肯定した。

2. 裁判例のまとめ

ここでは(1)特許法35条の趣旨、(2)対価請求権の発生時、(3)対価請求権の消滅時効の起算点、(4)使用者等が受けるべき利益の額の算定、にわけて裁判所の立場をまとめておくことにする。

(1) 特許法35条の趣旨

特許法35条の趣旨については、前記⑨事件と最高裁⁽⁴⁾⑫が簡単に触れている。両判決によれば、特許法35条は職務発明に関して使用者及び従業員の両者の利益を保護し、両者の衡平を保ち、利害を調整することを図った規定とされる。

(2) 対価請求権の発生時

裁判所は一貫して、使用者が従業員から特許を受ける権利等を承継した時点であるとの立場を採っている(②、④、⑥事件などを参照)。

(3) 対価請求権の消滅時効の起算点

裁判所は、特許を受ける権利等を承継させた従業者等が対価請求権を行使し得るかどうかによって消滅時効の起算日の判断を異にしている。つまり、使用者等が職務発明に関する定めを持っていなかった場合には、従業者等が相当対価請求権を行使し得ることになった時点、すなわち使用者等が当該従業員等から特許を受ける権利等を承継した時点から消滅時効が進行するとし(②、⑥事件を参照)、他方、使用者が勤務規則等で特許を受ける権利等を承継させたときに、出願・登録・実績補償などにより対価の支払い期日を定めているような場合には、その最後の補償の支払日までは、従業者等が対価請求権を行使するにつき、法律上の障害があるという理由から、最後の補償の支払日から消滅時効が進行するとしている(⑦、⑧及び⑩事件を参照)。

(4) 使用者等が受けるべき利益の額の算定

まず第1に、裁判所は相当の対価の額は使用者等が従業員から特許を受ける権利等を承継した時点で一定の額として算定できるとの立場を採り、承継以後に生じた事由、例えば、登録の有無、当

該特許の実施による利益の有無等は対価の額を算定する際の参考にすぎないとした(②、④事件など)。「使用者等が受けるべき利益の額」の算定に当たっては、特許法35条4項の文言が「受けるべき」となっていることから、使用者等が従業者から承継された権利によって実際に得た利益ではなく、承継時において使用者等が受けることになると見込まれる利益を指すと判示している。そして、受けるべき利益とは、使用者等が特許を受ける権利等を承継することにより、当該発明を独占的に実施できる地位を取得したことによる利益を指すとされている。これは、使用者等は従業者が発明することにより法律上当然に通常実施権を取得することになっているので、従業者から特許を受ける権利等を取得することにより使用者等が受けるべき利益とは、当該発明を独占し得たことによる利益になると考えられるからである(②事件以降、一貫した判例の立場である)。

上記の考えは理論的なものであるが、「使用者等が受けるべき利益の額」の具体的な算定については、その方法を示さなかった⑦事件を除いて、判例の考え方を大きく2つに分けることができる⁽⁵⁾。すなわち、(1)承継した特許権等にかかる発明を使用者等が自ら実施(自社実施)している場合、(2)使用者等は自ら実施せず、第三者に実施を許諾(他社実施)している場合である。

(1)の場合に、判例は、当該発明を第三者に実施許諾したと仮定した場合に得られる実施料相当額を「使用者等が受けるべき利益の額」としている。実際には、当該発明を使用して製造した製品の売上に仮想の実施料率を乗じることにより求めている。この方法によると、売上をどのように計算するか、実施料率を何%と仮定するかによって「使用者等が受けるべき利益の額」が大きく異なる。判例によっても実際の売上高の認定の仕方が異なっている⁽⁶⁾。いずれにしても、これまでの判例を通じて裁判所は、提訴までに使用者等が当該発明を使用して製造した製品の売上を大きな参考にしていることがうかがえる。ここで、特に注目したいのが、受けるべき利益の額の算定と特許権等の存続期間との関係である。すなわち、売上の算定方法を特許権等の存続期間との関係で見た場合、上記の判例のうち、②、③、④、⑥、⑨、⑩

事件は、提訴時に特許権等がまだ存続中か、もしくは、登録まで至っていない事案であった。ところが、それにもかかわらず、裁判例の中には、提訴時まで、あるいは、口頭弁論終結時までの売上だけを使用者等が受けるべき利益の額の算定の基礎としているものが存在する(②、④、⑥、⑩事件など)。逆に、意匠権の存続期間中に提訴された事件につき、過去の売上から1年間の平均売上を予測し、意匠権の存続期間の満了する15年分を総売上としたものもある(③事件)。これはあくまでも仮定に基づくものであり、判決以降も当該意匠権が利益を生み出しつづけることも、反対に意匠権による利益が減少し、あるいは権利自体が15年間存続しないで消滅することも十分あり得る。また、出願はされたが、特許登録がなされていない発明につき、特許権の存続期間を10年間と予測して総売上を計算したものも存在する(⑨事件)。この場合にも将来当該発明が登録され特許権によって一定期間保護されるとは必ずしも限らない。このように特許権に代表される産業財産権は、一定期間存続するものであるから、極端な話をすれば、売上を1年で計算するか、20年で計算するかによって、使用者等が受けるべき利益の額が大きく異なる。判例が「使用者等の受けるべき利益の額」は承継時に客観的に定まっているという立場をとりながらも、承継時以降に生じた事由、例えば、登録の有無、当該特許の実施による利益の有無等を対価の算定の参考とすることができるとしている(②、④、⑥事件などを参照。)のは、特許権をめぐる状況が時間の経過とともに変化していくことに対し、柔軟に対応したいという意思の表れではないだろうか。

(2)の場合については、他社から得た実施料収入をそのまま「使用者等が受けるべき利益の額」としている判例(①事件)がある。また、複数の発明を対象としてライセンス契約・包括的クロスライセンス契約が結ばれ、そのうちの1つの発明が相当対価支払い請求の対象となっていた⑪事件では、ライセンス契約については、他社から受け取った実施料額に当該発明の寄与率を乗じて「使用者等が受けるべき利益の額」を求め、包括的ライセンス契約については、当該発明を他社が使用して製造した製品の売上を参考にしているもの

の直接の算定の基礎とはしていない。(1) 同様に、特許権等の存続期間との関係から言えば、①事件においては、4つの考案のうち、2つについては存続期間が満了、残る2つもほぼ存続期間が満了していた事案であり、②事件は提訴時にすべての特許権の存続期間が満了していた。現在のところ、裁判例としては上記2つの事件しか存在していないが、今後も特許権の存続期間中に訴訟が提起され、対価の支払いが求められる事件が起こることが予想される。その場合には、上記の(1)の場合と同じ状況が生じる可能性がある。

第2章 「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法に関する学説

ここでは、特許法35条4項に規定する「使用者等が受けるべき利益の額」の解釈を中心に学説を概観する。なお、特許法35条の趣旨、対価請求権の発生時について触れることも必要と考えられるので、この点から先に取り扱う。

1. 学説の状況

(1) 特許法35条の趣旨

特許法35条は第1項から第4項までである。1項は、特許を受ける権利は従業員に帰属し、使用者は当該発明につき無償の通常実施権を有することを規定する。2項は、従業員がいわゆる自由発明をした場合につき、使用者があらかじめ勤務規則等でこれらの発明の特許を受ける権利等を承継する定めをしても無効である旨を規定している。そして、2項の反対解釈により、職務発明については、あらかじめ勤務規則等で特許を受ける権利等の承継の定めをすることができる⁽⁷⁾とされる。3項は、職務発明により生じた特許を受ける権利等を使用者に承継させた場合に、従業員が相当の対価の支払いを受ける権利を有することを規定する。4項は、3項に規定する相当の対価を定めるにあたり考慮すべき事項を挙げている。

この特許法35条の趣旨は、使用者と従業員との⁽⁸⁾ 衡平を確保することにあるとされる。中でも3項において相当対価請求権が認められた趣旨は、労働者の保護を図ること⁽⁹⁾、あるいは、従業者等の発明に対するインセンティブを与えること⁽¹⁰⁾などが挙げられている。なぜなら、2項の反対解釈により

使用者等はあらかじめ勤務規則等で特許を受ける権利等を承継させる定めをすることができる⁽¹¹⁾と解されているが、この交渉を使用者等と従業者等との私的自治に委ねると両者の力関係の差異から、従業者等に不利な取り決めになる可能性があり、ひいては、従業者等の発明の意欲を削ぐ結果になるからである⁽¹¹⁾。そして、特許法35条は、片面的強行規定と解すべきであり、契約等により使用者側⁽¹²⁾に有利に改変することはできないとされる。

(2) 相当対価請求権の発生時

特許法35条3項の文言から、相当の対価の支払いを求める権利は、従業員が特許を受ける権利を使用者に承継させた時に発生すると解されている⁽¹³⁾。

(3) 使用者等が受けるべき利益の額

「使用者等が受けるべき利益の額」の解釈については争いがあるが、まず第1に、この額が事業主の特殊な事情を考慮した利益の額であるのか、客観的な発明の価額を基礎とするものであるかの争いがある。この点、特許法35条4項の立法趣旨及び権利承継の対価であることを理由として客観的な発明の価額であるとする説がある⁽¹⁴⁾。

次に「受けるべき利益」とは使用者等が現実を受けた利益のことを指すのか、それとも使用者等が受け取ることになると見込まれる利益を指すのかという問題がある。学説はほぼ一致して「受けるべき利益」を使用者等が現実を受けた利益ではなく、権利承継時に客観的に見込まれる利益額、すなわち、使用者等が将来得るであろうと見込まれる利益であるとしている⁽¹⁵⁾。その理由は、4項の文言上、「受けた利益」ではなく、「受けるべき利益」とされていることを挙げる説のほか、①発明のライフサイクルが完結してから相当対価の額を算定したのでは遅すぎる、②発明が不実施の場合にも、従業員に対する利益還元型の対価の算定を可能にして従業員を保護する必要がある、の2つを挙げる説がある⁽¹⁷⁾。

さらに「受けるべき利益の額」は、発明を実施するによる売上額から材料費・一般管理費等の必要経費を差し引いた営業利益を指すのか、それとも独占的な地位を取得したことにより使用者等が受け取ることになると見込まれる利益を指すのかという問題もある。この点につき学説は、使用者等は法律上当然に通常実施権を有していることか

ら、「受けるべき利益の額」とは、単に発明を実施することによって使用者等が受けるべき利益の額ではありえず、承継時において、特許を受ける権利等を承継し発明の実施を排他的に独占しうる地位を取得することによって、受けることになると見込まれる利益額であると解するのが多数説である⁽¹⁹⁾。そして、この場合に「独占しうる地位を取得したことによる利益額」とは、第三者に対し有償で実施許諾をする場合の実施料相当額がこれにあたる⁽²⁰⁾とする説と、実施料収入に限るべきでなく、独占的实施によって得られた売上高や営業利益の増加分も含むと解すべきであるとする説がある⁽²¹⁾。

(4) 権利の存続期間との関係

「使用者等が受けるべき利益の額」が理論上、学説でどのように考えられているかは(3)で述べた通りである。では実際の算定にあたっては、権利の存続期間との関係をどのように考慮すべきか。特許権等は一定期間存続するものであり、時間の経過により事情が大きく変化することもある。時間の経過との関連で利益の額の算定方法について述べている学説には次のようなものがある。

大矢氏は、使用者等が受けるべき利益の額は、「その発明により現在までに得た利益とその権利の有効期間中に受けることの予想できる利益との合算された額と理解すべき⁽²²⁾」とされた。また、松本司弁護士は、上記③事件が、独占権存続の期間全部を対価の算定基礎においていることに対して、途中で実施が中止された場合に、その理由が「他の発明の出現で陳腐化して使用しなくなったような多くの場合では修正する必要がある」とされ、いわゆる休眠特許の場合には、「使用者等が受けるべき利益の額の算定基礎を実施期間中とすべきである⁽²³⁾」とされた。発明の陳腐化については、川口博也教授も「当該技術の耐用年数の認定基準に関心をもつという考え方もあってよいのではないか⁽²⁴⁾」と主張されている。

2. 学説のまとめ

学説は一致して、相当対価請求権は従業者等が特許を受ける権利等を承継させた時点で生じると考えている。そのため、理論的には、従業者等は特許を受ける権利等を承継させた時点で、使用者

等に対し相当の対価の支払いを求めることができることになり、しかも、承継の時点で相当の対価の額は客観的に定まっているという結論が導かれていると思われる。

承継の時点で相当の対価を求める権利の行使が可能となつた場合、承継後に対価の請求がなされれば、裁判所は、「使用者等が受けるべき対価の額」を算定しなければならないことになる。請求が承継後早期になされた場合、もしこれを「使用者等が現実に受けた利益」と解すると、その額はほとんどないに等しいことになり、従業者等は対価の支払いをほとんど受けられなくなる可能性が高い。というのも、実際にその発明が特許権になるかどうか分からないし、当該発明を利用した製品がその時点で販売されている場合がほとんどないと考えられるからである。また、4項の文言も「受けた利益」ではなくて「受けるべき利益」とされている。以上の理由から、学説の大多数は「受けるべき利益の額」を将来使用者等が受けるであろう利益の額と解している。そして、その額は、理論的には、使用者が特許を受ける権利を承継し、独占的地位を取得したことによって受けることになる利益を指すとする。これは特許法35条1項により、従業員が特許を受ける権利等を承継させるか否かに関係なく、使用者が無償の通常実施権を有していることを理由とする。実際の算定にあたり、独占的地位を取得したことによる実施料収入で計算するか、それ以外の売上高、営業利益なども含めるべきであるかについては見解が分かれている。

通説のように「受けるべき利益の額」を将来使用者等が受けるであろうと見込まれる利益の額と解する、すなわち、将来の予測に基づく利益の額とすると、そもそも発明が特許権になるのか、いつまで特許権が存続するのか、どのくらい特許権が有効に機能するのか、いつまで他社が当該特許権を使用し続けるのか、といった点を考慮する必要に迫られる。この点に関して学説の中には、発明が陳腐化した場合も考慮すべきであるなどの見解が見られた。

第3章 「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法

本章では、上記判例・学説の状況をふまえ、私見を述べる。

特許法35条3項が「従業員等は、…職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定している。この点から、相当対価請求権は従業員が使用者等に特許を受ける権利等を承継させた時点で生じると解される。したがって、従業員等は使用者等に対しこの時点から相当の対価の支払を求めることができる。判例及び通説は「使用者等が受けるべき利益の額」は承継の時点で客観的に定まっているとしているが、相当対価請求権が承継の時点で発生すると考える以上、理論的にはその時点で対価の額が決まっていることになるはずであるし、また、そう解さなければ、金額不確定の請求権という漠然たる権利を認めることになってしまうと考えているからである⁽²⁵⁾。

しかし、もっとも合理的な「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法は、特許権等が消滅した時点で、当該特許権等を使用した製品の過去の売上高や他社からの実施料収入などの実績を考慮して、使用者等が受けた利益を計算する方法であると考えられる⁽²⁶⁾。というのも特許権等は一定期間存続するものであるから、その間にこれを使用した製品の売上高、実施料収入の増減、場合によっては発明の陳腐化や無効審決の確定などにより、特許権の対象となる発明が全く使い物にならなくなることもあるからである。実務上も多くの企業が対価の支払方法として実績補償を採用しており⁽²⁷⁾、実績補償は社員の発明意欲を高め、企業の発展に貢献させる役割を十分に果たしているとの指摘もある⁽²⁸⁾。特許権がどれだけ使用され、どれだけ使用者に利益をもたらしたのかに応じて、従業員が対価の支払いを受けることになり、使用者・従業員ともにも最も納得の行く方法であると思われる。裁判上もこのような実績補償による対価の分割払方式は許されるとされている⁽²⁹⁾。

このように特許権等が消滅した時点ではじめて

「使用者等が受けるべき利益の額」を算定すべきという考えは、利益の額を算定する上ではもっとも合理的であると考えられるが、いくつかの難点があるため採用することができない。すなわち、①既述のように、形式的に相当対価請求権は特許法35条3項の解釈上、承継の時点で発生するはずであり、その時点で一定の額として存在しているはずであること、②「使用者等が受けるべき利益」とされているので、将来受け取るであろうと見込まれる利益を指すと解されること、③従業員等からすれば、特許権等の存続期間中は相当の対価の額が確定しないことになり、事実上訴訟を提起できなくなること、そして、もっとも深刻なのが④相当対価請求権は発生から10年間で消滅時効にかかることとされているため、特許権等がそれ以上に存続した場合は、相当対価請求権が消滅してしまい、対価を請求することができなくなってしまうことである。裁判所も「使用者等が受けるべき利益の額」とは、将来使用者等が受け取るであろうと見込まれる利益の額であると解しており、私もこれは正当であると考えているが、なおそのような見解に立った上でも、合理的な算定を行える方法を考えるべきである。

ところで、従業員等が提起する相当対価請求訴訟を提訴時と特許権等の存続期間との関係から見ると、3つの場合に分けることができる。第1は、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたすぐ後で、いまだ出願もされていない状態で訴訟が提起された場合である。このような場合には、実際に使用者等が発明の特許出願するか否かもいまだ不確定であり、また、経営戦略上出願せずにノウハウとしてずっと秘匿する可能性もある。この時点で起こされる訴訟においては「使用者等が受けるべき利益の額」の算定は完全に予測に基づくものとならざるを得ない。第2は、承継を受けた使用者が出願をした後で、かつ、特許権等の存続期間が満了する前に訴訟が起こされた場合である。出願はされているが、審査請求されていない、あるいは、審査請求はされているが、登録にいたっていない場合もこれに含まれる。この場合には、訴訟の口頭弁論終結時までには生じた事実を基礎として算定される部分とそれ以降で特許権等の存続期間満了までに生じる事実を基礎として算定され

る部分に分けることができる。後者の部分は、あくまでも予側に基づく額である点で、第1の場合と同じである。第3は、特許権等が存続期間を満了した時点で相当対価請求訴訟が提起される場合である。この場合には、裁判所は当該発明を使用して製造した製品の過去の売上高や第三者からの実施料収入などを参考にして「使用者等が受けるべき利益」の額を算定することになる。3つの事例の中で、最も客観的な額を算定することができる場合である。この分類からいくと、第1と第2の場合には、裁判所はまさに、使用者等が「受けるべき利益の額」、すなわち、使用者等が将来受けるであろうと見込まれる利益の額を予測して算定しなければならないことになる。

ところが、裁判所は上記のような立場にたちながらも、将来使用者等が受け取ると見込まれる利益のすべてを「使用者等が受けるべき利益の額」として導き出しているとは必ずしも言えないように思われる。特許権等の存続期間が終了した後に提訴された事件は別として、権利がいまだ存続中であるにもかかわらず、過去の売上高だけを基準にして「受けるべき利益の額」を算定している裁判例が存在する。この点につき、早期に提訴することにより、将来の期待利益を放棄せざるを得ないというリスクは従業者等が負うべきである⁽³⁰⁾との考えもあり得るが、既述のように対価請求権と消滅時効の関係で、従業者等が訴訟の提起に踏み切らざるを得ない場合もある。そこで、特許権等の存続期間中（あるいは、権利の登録前）に相当の対価を求める訴えが起こされた場合には、口頭弁論終結時までの事実を基礎にして、口頭弁論終結時以降に受け取ると見込まれる利益の額、具体的には特許権等の残存期間に使用者等が受け取るであろう利益の額をも「使用者等が受けるべき利益の額」に含めるべきである。実際にも、過去の売上高を基礎にして1年間の平均売上高を算定し、意匠権の存続期間満了までに使用者等が受けるべき利益の額を算定している判例がある（③事件）。このような考えは合理性がある。その理由は以下のようなものである。

①「使用者等が受けるべき利益の額」は、既述のとおり、特許権等が消滅した時点で計算するのがもっとも合理的なはずである。現行法上、原則

として特許権は出願から20年間（意匠権は登録から15年間、実用新案権は出願から6年間）が存続期間とされているから、その全部を含めるのが最も合理的な算定方法である。

②「使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が特許を受ける権利等を承継して、当該特許に関し、独占的な地位を取得したことにより受けとることになると見込まれる利益とされている。それゆえ、独占的地位を取得したことにより受け取るということになると見込まれる利益は、使用者等が独占性を保持している限り、すなわち、特許権等が存続している限り（ノウハウとして秘匿されている場合には、その秘匿性が失われるまで）生じるはずのものである。

③特許法35条の趣旨は、使用者等と従業者等との衡平を確保すること、ならびに、従業者等が相当の対価を受け取ることを可能にして、発明に対するインセンティブを与えることだとされている。したがって、発明により使用者等が受けた過去の売上高だけを算定の基礎として採用することは、実績に応じた正当な対価が従業者等に支払われないことになり、発明に対するインセンティブを著しく減じる。したがって、「使用者等が受けるべき利益の額」の算定にあたっては、特許法35条の趣旨に沿った解釈をすべきである。

④既述のように相当対価請求権は、対価の支払い期日が当事者間で定められていない場合には、特許を受ける権利等を譲渡した時点から、支払い期日の定めがある場合には、その最後の支払日から10年間で消滅時効にかかる。いずれにしても、対価の支払いを求める従業者等は対価請求権の消滅前に訴訟を提起せざるを得ない。ところが、従業者等がいったん相当対価支払訴訟を提起し、一定額の支払いを受ける判決がなされた場合に、数年後にあらためて従業者等が相当の対価の追加請求をしたとしても、その請求は判決の既判力により遮断され認められない⁽³¹⁾。したがって、1度の訴訟でその口頭弁論終結時以降に受け取ることになるであろう利益を含めて、相当の対価を算定し、そのすべてを従業者等が受け取れることにしなければ従業者にとって酷になると考える。

上記のような理由から、特許権等の残存期間も含めて「使用者等が受けるべき利益の額」を算定

すべきであると結論づけたが、私見のような立場を採ることにより、次のような問題が生じることも考えられる。例えば、提訴の時点ですでに発明が陳腐化しており、全く使用されていなかった場合はどうするか。この場合には、裁判所が口頭弁論終結時までの事実だけ（当該発明を使用した製品の売上高、第三者からの実施料収入など）を考慮して「使用者等が受けるべき利益の額」を算定し、判決を下すことが合理的である。また、実際の売上高、実施料収入等が判決で予測された程度に至らない場合や判決後に当該特許権が無効とされ、はじめからなかったものとみなされてしまった場合などの事態も予想される。先に述べたように、対価の追加を求める訴えと同様に、対価の減額を求める訴えについても判決の既判力によって遮断され、認められないことになってしまい、使用者等と従業員等との間の⁽³²⁾ 衡平を欠く結果となり兼ねない。そこで、このような場合には、裁判所は特許権の残存期間における相当の対価にあたる部分について、定期金による給付判決をすることができないであろうか。民事訴訟法117条は、一定の要件の下に判決の変更を求める訴えを認めている。文言上は、「口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事項につき、著しい変更を生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる」とされ、直接同条を適用できるかどうかは問題となり得ようが、少なくとも類推適用の余地はあるのではないかと思われる。そうすることで、相当の対価の支払いを求める訴訟で命じられた対価の額が、後に著しく不足しているような事態（例えば、判決後に当該発明が莫大な利益をあげた場合など）が生じても柔軟に対応することが可能である。

おわりに

相当の対価の支払いを求める訴訟が増えている。産業構造審議会知的財産政策部会において特許法35条の改正が検討されているようであるが、相当対価支払請求権を定めた規定は存続する可能性が高いようである。本稿では、相当の対価の算

定にあたって考慮すべき「使用者等が受けるべき利益の額」の意味及び実際の算定方法について検討した。

特許法35条の趣旨が使用者等と従業員等との利益の調整を図り、両者の衡平を保ち、もって労働者の保護、発明に対するインセンティブを与えることを目的とするならば、「使用者等が受けるべき利益の額」の算定にあたっては、使用者が当該特許権等を独占できたことにより受けた利益の額に応じた評価がなされるべきである。それには、原則として独占性が消滅するまで、つまり、特許権等が消滅するまでの期間のすべてを「使用者等が受けるべき利益の額」の算定の基礎に入れるべきである。対価を請求する訴えを提起するのが早過ぎたことによるリスクは従業者等が負うべきであるとする考えは、特許権等の存続期間と対価請求権の消滅時効との関係からも採用することはできない。

特許権等の産業財産権をめぐる状況は、時間の経過とともに大きな変化を伴うことがある。私見のような考えに立つ場合には、判決があくまでも予側に基づくものになる以上、柔軟な解決をすること、すなわち、事後的に判決の内容を変更することが可能な定期金による判決を裁判所はすべきであろう。民事訴訟法117条の規定を活用する余地を残すべきである。もちろん、民訴法117条が相当対価請求訴訟にも類推適用できるか、これが可能であるとしてどのような場合に判決の変更が認められるのか、あるいは、裁判所が相当対価請求訴訟において義務的に定期金による給付判決をしなければならないかどうかについては、より詳細に検討する必要がある。この問題については今後の課題としたい。

註

- (1) 最三小判平成15年4月22日判例時報1822号39頁
- (2) 中山信弘『工業所有権法・上』（弘文堂、補訂増補2版、1998）84頁
- (3) 相当の対価の算定方法について、これまでの判例の動向などをまとめたものとして、青柳吟子「職務発明(2)」牧野利秋編『裁判実務大系9』（青林書院、1985）290頁、杉林信義「職務発明に於ける対価に関する考察—判例からみた基準と提言—」日本法学60巻2号45頁（1994）、小松一雄「職務発明」牧野利秋＝

- 飯村敏明編『新・裁判実務大系4』（青林書院、2001）272頁、永野秀雄「知的財産戦略における職務発明のあり方—特に労働法学からみた「相当の対価」について」労働法律旬報1535号24頁（2002）、小松陽一郎「相当な対価」小松陽一郎＝村林隆一編『特許・実用新案の法律相談』（青林書院、2002）162頁、青山絃一「職務発明と相当の対価」法学研究76巻1号191頁（2003）、横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号36頁（2003）などがある。
- (4) なお、紙面の関係上触れることができなかったが、東京地中判平成14年9月19日判例時報1802号30頁（いわゆる青色発光ダイオード事件）も特許法35条の趣旨について触れているので参照されたい。
- (5) 4つの場合に判例を分類して判例理論を考察するものとして、永野・前掲注(3)27頁がある。
- (6) 永野・前掲注(3)28頁、横山・前掲注(3)43頁脚注33)を参照。
- (7) 中山・前掲書注(2)77頁、永野・前掲注(3)24頁
- (8) 中山信弘「従業員発明における発明者の地位(4)」法学協会雑誌91巻11号60頁（1974）、福田親男「職務発明」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編『民事弁護と裁判実務8』（ぎょうせい、1998）371頁、篠田四郎「知的所有権法の今日的課題—職務発明における特許法と労働法の交錯—」沖縄法政研究4号3頁（2001）、横山・前掲注(3)38頁
- (9) 永野・前掲注(3)25頁、同趣旨のことを述べているものとして渋谷達紀・「判評」・発明99巻2号125頁以下（2002）、高林龍・「判評」・重判平成13年度ジュリスト1224号281頁（2002）
- (10) 永野・前掲注(3)25頁、横山・前掲注(3)40頁、渋谷・前掲注(9)125頁以下
- (11) 永野・前掲注(3)25頁
- (12) 中山信弘編著『注解特許法(上)』（青林書院、第3版、2000）331頁以下（中山信弘執筆部分）、永野・前掲注(3)25頁
- (13) 中山・前掲書注(2)103頁、青山絃一『特許法』（法学書院、改訂第2版、1997）103頁、仙元隆一郎『特許法講義』（悠々社、第2版、1998）81頁、中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察—イノベーション室くじ論を手がかりに—」特許研究33号32頁（2002）他多数。
- (14) 藤原光一・「判研」・特許管理35巻5号519頁（1985）、理由付けは明らかでないが、同じ立場にたつ学説として瀧野文三「職務発明(1)」パテント18巻7号16頁（1965）、同「職務発明をめぐる法律問題」パテント21巻4号8頁（1968）。
- (15) 青柳・前掲注(3)295頁、中山・前掲書注(2)84頁、小松一雄・前掲注(3)280頁、横山・前掲注(3)41頁、大場正成「職務発明の相当の対価」知財管理52巻6号752頁（2002）他多数。
- (16) 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』（有斐閣、第13版、1998）239頁注4）、大場・前掲注(15)752頁
- (17) 渋谷・前掲注(9)130頁
- (18) 吉藤＝熊谷・前掲書注(16)238頁は、この説を営業利益説とされる。
- (19) 青柳・前掲注(3)295頁以下、川口博也・「判評」・発明81巻11号68頁（1984）、中山・前掲書注(2)84頁、青山・前掲注(3)103頁、横山・前掲注(3)41頁他。
- (20) 青柳・前掲注(3)296頁
- (21) 渋谷達紀「職務発明とノウ・ハウ」別冊ジュリスト86号39頁（1985）、篠田四郎・「判評」・判例評論447号63頁（1996）。後に篠田教授は前掲注(8)10頁において、売上高や営業利益よりも実施料の額の方が客観性があることを理由に「使用者等が受けるべき利益の額」は、特段の事情がないかぎり、実施料収入に限るべきであろうとされている。
- (22) 大矢睦夫・「判評」・特許管理34巻6号752頁（1984）。「過去に受けた利益と有効期間中に受けることの予想できる利益の合算」とされていることから、特許権等の存続期間中に提訴された場合を想定していると思われる。
- (23) 松本司・「判評」・特許管理50巻2号253頁（2000）
- (24) 川口・前掲注(19)68頁
- (25) 兼子一＝染野義信『工業所有権法』（日本評論社、改訂版、1968）112頁、藤原・前掲注(14)520頁
- (26) 特許権・実用新案権の権利の価値は権利終了時において初めて客観的に明らかになるとするのは、山田恒夫・「判評」・発明93巻5号111頁（1996）。
- (27) 飯田昭夫「職務発明規定における「相当の対価」請求権の消滅時効と会社貢献度—中小企業の職務発明規定と弁理士の関与度について考える—」パテント54巻10号30頁（2001）、中山信弘＝相澤英孝「＜対談＞職務発明の現代的な位置づけ—特許法35条改正の動きをめぐって—」Law & Technology14号10頁（中山発言）（2002）。山田・前掲注(26)112頁も参照。
- (28) 飯田・前掲注(27)30頁
- (29) 大阪地判昭和59年4月26日無体財産権判例集16巻1号282頁
- (30) 「H15.5.12発表 産業構造審議会知的財産政策部会第8回特許制度小委員会について(議事要旨)」における発言（プレス発表 http://www.jpo.go.jp/torikumi/index_p.htm）
- (31) 渋谷・前掲注(9)128頁
- (32) 現行民事訴訟法117条がまだ存在していなかった東京地裁平成4年9月30日判決(③事件)は別として、大阪地裁平成14年5月23日判決(⑨事件)においては、まさにこの点の配慮がなされていない。事後的に変更の可能性を残した柔軟な判決をすることが必要であろう。なお、特許電子図書館(特許庁ホームページ)で私が調べた限りでは、後者の発明は審査請求されることなく審査請求期間が満了したため、特許登録はなされなかったようである(この点で特許権の存続期間を10年間と仮定した判決が合理的であったかどうかは非常に疑わしい)。

(追記)

原稿提出後、相当の対価の支払いを命じる新たな裁判例に接した（東京地判平成15年8月29日最高裁ホームページ知的財産権判決速報）。特許権の存続中に訴えが提起されたもので、かつ、発明も実施中の事案である。裁判所が「使用者等が受けるべき利益の額」の算定につき、口頭弁論終結時以降に使用者が受けとる実施料を含めるか否かについて触れていることもあり、本稿との関係で参考になる裁判例である。