

# 職務発明における相当の対価

— 自己実施における「使用者等が受けるべき利益」の算定についての一考察 —

会員 牧山 皓一



## 抄 録

職務発明の対価は、「使用者等が受けるべき利益の額」に発明者が貢献した度合を乗じて求められる。ここで、「使用者等が受けるべき利益」は、職務発明の実施により得た利益のうち、排他的実施により得た利益であり、自己実施のみの場合は、排他的実施と考えられる額を算定して「使用者等が受けるべき利益」を求めることになる。

しかし、「使用者等が受けるべき利益」を算定するためには、「通常実施権による売上額（特許権がないと仮定した場合の売上額）」及び「法定通常実施権による減額後の利益」という一定の推定に基づいて求めなければならない、極めて困難な作業となる。

本稿では、自己実施における「使用者等が受けるべき利益」についての裁判例を分析して、「使用者等が受けるべき利益」の算定方法について若干の考察を加える。

## 目次

1. はじめに
2. 使用者等が受けるべき利益の算定についての裁判例の分析
3. 使用者等が受けるべき利益の算定方法についての考察
4. おわりに

### 1. はじめに

特許法第35条第3項は、使用者等が職務発明を承継した場合は、従業者等に対して相当の対価を支払うべき旨を規定する<sup>(1)</sup>。対価の額は、「使用者等が受けるべき利益」から、使用者等がなした貢献の程度を控除した額となる<sup>(2)</sup>。

ここで、「使用者等が受けるべき利益」は、職務発明の実施により得た利益のうち、排他的実施により得た利益であり<sup>(3)</sup>、自己実施をしないで他社に実施許諾していた場合は、実施許諾料が「使用者等が受けるべき利益」となり、自己実施のみの場合は、排他的実施と考えられる額を算定して「使用者等が受けるべき利益」を求めることになる<sup>(4)</sup>。

すなわち、自己実施の場合の「使用者等が受けるべき利益」とは、他社に対する禁止権の効果として、通常実施権による売上額と比較してこれを上回る売上額

（以下「超過売上額」という。）を得たことに基づく利益（以下「超過利益」という。）が、これに該当するものである。

しかし、上述した「超過売上額」及び「超過利益」を算定するためには、「通常実施権による売上額（特許権がないと仮定した場合の売上額）」及び「法定通常実施権による減額後の利益」という一定の推定に基づいて求めなければならない、極めて困難な作業となる。

そこで、本報では、職務発明を自己実施した場合の「使用者等が受けるべき利益」についての裁判例を分析し、「使用者等が受けるべき利益」の算定方法について若干の考察を加えてみる。

## 2. 使用者等が受けるべき利益の算定についての裁判例の分析

### 2. 1 超過売上額の算定

#### （1）超過売上額の考え方

超過売上額は、対象製品の売上額から通常実施権による売上額を減じて求められる。超過売上額を求めるには、以下の二つの考え方がある。

① 他社に実施を許諾したと仮定した場合に得られるであろう推定売上額を超過売上額とする考え方。

この考え方を採用した裁判例として、東京地裁・昭

和 54 年（ワ）第 11717 号「連続クラッド装置事件」がある。当該事件で、裁判所は、「本件において、被告がクラッド板発明を自らは実施せず第三者に実施許諾し、この第三者が同発明を実施して時計バンド材料と工業材料を製造しこれを販売したと仮定すると、右第三者は少なくとも被告と同額の売上を得ることができたと推認でき、また、前記認定の諸事実を照らし、その実施料率は売上高の二パーセントを相当とすると認められるから、前記の三〇億二九二〇万七〇〇〇円に一〇〇分の二を乗じて得られる六〇五八万四一四〇円をもって、クラッド板発明について被告がその実施を排他的に独占しうる地位を得たことにより受けることになる見込まれる利益と推認することができる。」と述べて、第三者に職務発明に係る特許権を実施許諾したと仮定した場合の当該第三者の推定売上額を求めている<sup>(5)</sup>。

ただ、第三者に実施許諾したと仮定した場合の推定売上額を特許権者の売上額と同額と算定している点については、特許権者は職務発明の承継を受けなくても実施はできるのであるから（特許法第 35 条第 1 項）、この考え方を採用するのであれば、対象製品の売上額全額から通常実施権に対応する売上を差し引かなくてはならない、という批判がある<sup>(6)</sup>。

② 他社に対して職務発明の実施を禁止できることにより、市場において優位な立場を得たことの効果に相当する売上額を超過売上額とする考え方。

この考え方を採用した裁判例として、大阪地裁・平成 3 年（ワ）第 292 号「中空糸巻付けガット事件」がある。当該事件で、裁判所は、「特許・実用新案登録を受ける権利の譲渡を受けた職務発明・考案を被告が実施して商品を製造販売している場合、その製造販売をすることができる法的根拠は、被告がその権利について無償の通常実施権を有するからではあるけれども、それだけの製造販売の実績をあげることができた経済的理由は、被告の企業努力は勿論であるが、それ以外にそれを超えて、被告が権利の譲渡を受けてその発明・考案の実施権を独占することができたことに基因する部分があることは明らかである（すなわち、被告の販売実績は法定の通常実施権を得ての企業努力に基づく部分と独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた結果に基づく部分の合計であると考えられる）。…右売上総額のうち、同発明につき特許を

受ける権利の譲渡を受けたこと、すなわち同業他者に対し同発明の実施を禁止することができたことに基因する部分は、本件に現われた一切の事情に鑑み、三分の一と推認するのが相当であるから、その部分は七億〇七三九万四三五一円となる。」と述べて、自己実施による売上額から職務発明に基因する売上額を直接求めている<sup>(7)</sup>。

①の考え方は、特許権者の第三者に対する独占排他的地位を第三者への実施許諾による特許発明の利用に伴う収益向上の面からとらえているのに対して、②の考え方は、第三者に利用させないことによる一社独占使用による収益向上の面から捉えている点で相違している。①の考え方において、第三者への実施許諾料が自己実施独占による収益向上額と同額と事実上の推定を働かせるという処理をするならば、結果的には大きな差異は生じないという見解もある<sup>(8)</sup>。

①の考え方は、職務発明を採用した製品（以下、特許品という）と競合する他社製品（以下、競合品という）が市場に存在しない場合（前掲・東京地裁・昭和 54 年（ワ）第 11717 号「連続クラッド装置事件」）、競合品は存在するが、ライセンスを許諾している場合に用いられている。

これに対して、②の考え方は、競合品が市場に存在し、かつ、ライセンスを許諾していない場合に、職務発明に係る技術と競合品に採用されている代替技術との比較を行い、独占排他的効果を算定するときに用いられている（前掲・大阪地裁・平成 3 年（ワ）第 292 号「中空糸巻付けガット事件」）。

最近の職務発明についての補償金請求訴訟の控訴審判決（以下「最近の控訴審裁判例」という）7 件<sup>(9)</sup>では、①の考え方に立って超過売上額を算定しているのは 1 件で、競合品は存在しているがライセンスを許諾している事案である<sup>(10)</sup>。他の 6 件は、競合品が存在し、ライセンスも許諾していない事案で、②の考え方に立って超過売上額を算定している<sup>(11)</sup>。

## （２）超過売上額を算定の際の考慮要素

### ① 競合品の存在

競合品が対象市場に存在するか否かは、超過売上額を算定する際の考慮要素となる。

競合品が存在する場合は、特許品と競合品との比較を行い、競合品に採用されている代替技術に対する特

許発明の優位性を判断し、自己実施分に占める超過売上額の算定を行っている。

これに対して、競合品が市場に存在しない場合は、比較が困難となるため、超過売上額の算定をどのように行うかが問題となる。競合品が存在しない独占的地位が、職務発明に寄与するものであるかを検討して、超過売上額を算定した裁判例がある<sup>(12)</sup>。

## ② ライセンス許諾の有無

競合する他社へのライセンス許諾の有無は、自己実施における超過売上額を算定する際の考慮要素となる。

他社へライセンスを許諾している場合は、使用者が職務発明を独占的に実施しているとは考えられず、法定通常実施権の適用によって得られた利益であることを示唆した裁判例がある<sup>(13)</sup>。当該裁判例とは異なり、ライセンスを許諾した個々の事情を考慮して、自己実施分における超過売上額を認めた裁判例もある<sup>(14)</sup>。

競合する他社が複数社存在し、その内の1社のみにライセンスを許諾している場合は、ライセンスを許諾していない他の競合会社に対しては、依然として排他的効果が観念できるので、ライセンスを許諾した個々の事情を考慮して自己実施分に占める超過売上額を算定する方法が妥当であると解される<sup>(15)</sup>。

## ③ 市場占有率

特許品および競合品の市場占有率は、自己実施における超過売上額を算定する際の考慮要素となる。

特許品の市場占有率に基づいて超過売上額を算定する方法が相当であると認めた裁判例がある<sup>(16)</sup>。また、競合品の市場占有率に相当する売上額を超過売上額と推定した裁判例もある<sup>(17)</sup>。更に、特許品の市場導入前後における特許品と競合品との市場占有率の変動から超過売上額を算定した裁判例もある<sup>(18)</sup>。

特許発明の排他的効果を間接的に求めるための考慮要素として有効なものであると思われる。

## ④ 特許品の販売価格、販売数量等の販売状況

特許品と競合品との販売価格の差、販売数量の変動等の販売状況は、超過売上額算定の考慮要素となる。

特許品の販売価格が競合品の販売価格よりも高額であるにも拘わらず、特許品の販売数量、市場占有率が低下していない状況を考慮して超過売上額を算定した

裁判例がある<sup>(19)</sup>。

また、製造方法についての特許発明を実施して製造した特許品の単価が高価であること、当該特許品の利益が高いこと等を考慮して、超過売上額を算定した裁判例もある<sup>(20)</sup>。

特許品と競合品との機能、効用等の比較が困難な場合に、特許品の販売価格、販売数量等の間接事情を考慮して、超過売上額を算定することも妥当であると思われる。

## (3) 自己実施売上額に占める超過売上額の割合

超過売上額は、対象製品の売上額から通常実施権による売上額を減じて求められる。具体的には、「対象製品の売上額－対象製品の売上額×通常実施権による減額割合」＝「対象製品の売上額(1－通常実施権による減額割合)」で求められる。

裁判で認められた通常実施権による減額割合(以下減額率という)は、従来、0%<sup>(21)</sup>～95%<sup>(22)</sup>と大きく変動しており、減額率の算定方法も明確ではなかった。

これに対して、最近の控訴審裁判例では、減額率を50%から60%と推定し、特許発明の排他性を根拠づける考慮要素に基づいて、減額率を増減するという算定方法を採用している。例えば、知財高裁・平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」で、裁判所は、「①特許権者は旧35条1項により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権)、それを超える実施分についてのみ「超過利益」の算定をすることができるのであり、通常は50～60%程度の減額をすべきであること、②当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか、当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり、それらが実施されているか、③特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか、などの事情を総合的に考慮して判断すべきである。」と述べている<sup>(23)</sup>。

最近の控訴審裁判例が認定した減額率は、他社にライセンスを許諾しながら自己実施している場合に、ライセンスを許諾していることを考慮して減額率を90%と高く算定したもの<sup>(24)</sup>、用途発明であることを考慮して減額率を70%と算定したもの<sup>(25)</sup>、特許品の市



場占有率、技術的要素以外の影響を考慮して減額率を65%と算定したもの<sup>(26)</sup>、があるが、他の4件は、全て50%～60%と当初の推定値をそのまま採用し、特許発明の排他的考慮要素の影響を認めていない<sup>(27)</sup>。

このような、一見硬直的と思われる減額率の算定に対しては、知財高裁・平成19年（ネ）第10056号「ラベルライター事件」の判決に関して、「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の欠けた高い数字といわざるを得ない。…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。」という意見表明が出されている<sup>(28)</sup>。

自己実施による売上額から超過売上額を算定することは、極めて困難であるが、裁判所は、漠然とした理由ではなく、どのような考慮要素に基づいて減額率を算定したかを示すべきである<sup>(29)</sup>。考慮要素と減額率との関係が明示されれば、裁判例の積み重ねにより減額率の客観的な算定方法の確立が期待される。

## 2. 2 超過利益の算定

### (1) 超過利益の算定方法

超過売上額から超過利益を求めるには、2つの算定方法がある。

#### ① 超過売上額から得られる利益を直接算定する方法（以下、利益率算定方法という）。

本方法は、超過売上額に対象製品の利益率<sup>(30)</sup>を乗じて超過利益を算定するもので、特許権者が受けるべき利益をより正確に算定できるという利点がある。本方法を採用することを説示した裁判例もあるが、対象製品の売り上げに対する特許の寄与率が不明である、使用者等の将来の設備投資や資金調達リスクが不明である、等の理由により、後述する仮想実施料率を用いる算定方法を採用している<sup>(31)</sup>。

最近の控訴審裁判例でも、利益率算定方法を採用した裁判例は1件で<sup>(32)</sup>、残りの6件は、後述する仮想実施料率を用いる算定方法を採用している。

#### ② 超過売上額に、第三者にライセンスを許諾したと仮定した場合の実施料率を乗じて求める算定方法（以下、仮想実施料率算定方法という）。

裁判例では、仮想実施料率算定方法が広く用いられ

ており、最近の控訴審裁判例でも7件中6件が仮想実施料率算定方法を用いている。

以下、裁判で広く用いられている仮想実施料率算定方法について、裁判例を分析してみる。

(2) 裁判で認められた仮想実施料率は、東京地裁・平成13年（ワ）第17772号「日亜化学事件」の20%を除けば、2%<sup>(33)</sup>～5%<sup>(34)</sup>と変動幅は少ない。最近の控訴審裁判例でも、仮想実施料率は、2.4%<sup>(35)</sup>～5%<sup>(36)</sup>と変動幅は少ない。

### (3) 仮想実施料率算定のための考慮要素

最近の控訴審裁判例では、過去にライセンスを許諾したことがある場合は、その実施料率を仮想実施料率と算定している裁判例がある<sup>(37)</sup>。ライセンサー、ライセンシーともに納得して合意した実施料率を仮想実施料率とすることは、具体的妥当性が高いと思われる。

過去にライセンスを許諾したことがない場合は、仮想実施料率をどのように算定するかが問題となるが、裁判例では、同じ技術分野における実施料率の実例を参考に、同じ事業分野の企業の営業利益率、特許発明の価値（基本発明、用途発明、製造方法の発明等）、無効理由の存否等を総合的に考慮して、仮想実施料率を算定している<sup>(38)</sup>。

## 3. 使用者等が受けるべき利益の算定方法についての考察

自己実施における「使用者が受けるべき利益」についての裁判例の分析結果を踏まえて、「使用者が受けるべき利益」の算定方法について、検討を加えてみる。

### 3. 1 超過売上額の算定

競合品が市場に存在するか否か、競合品が存在する場合に競合他社へライセンスを許諾しているか否か、等の場合分けを行い、超過売上額算定方法についての私案を述べる。

#### (1) 競合品が市場に存在する場合

係る場合は、競合する他社へライセンスを許諾しているか否かが問題となる。

##### ① 競合他社へライセンスを許諾していない場合

実務上は、このような場合が大半であると思われる

る。競合品が市場に存在しているので、市場での競合状態に対応して超過売上額を算定する。すなわち、市場における競合他社の数、特許品と競合品との市場占有率等の市場構造、顧客が特許品を購入した動機、特許品に採用されている職務発明と競合品に採用されている代替技術との比較結果等を総合的に判断して超過売上額を算定することになる<sup>(39)</sup>。

(i) 特許品が前の製品を置き換える、いわゆる後継製品に該当する場合は、前の製品と後継製品との市場占有率の増減により超過売上額を求めることになる。

すなわち、前の製品の市場占有率よりも後継製品の市場占有率が増加している場合で、顧客が後継製品を購入した動機が職務発明の機能、効用等に着眼していたときは、職務発明に係る特許権の排他的効果が間接的に証明できることから、市場占有率の増加分に相当する売上が、超過売上額となる。

顧客の購入動機が明らかでない場合は、特許品に採用されている職務発明と競合品に採用されている代替技術とを、機能・効果・コスト等の観点から比較を行い、職務発明の代替技術に対する優位性が認められたときは、市場占有率の増加分に相当する売上が、超過売上額となる。

市場占有率が増加していない場合でも、後継製品が前の製品の売り上げ減少を食い止めたという事実が明らかであるときは、減少分を食い止めた割合に相当する額を超過売上額と算定することになる。

(ii) 競合品のみが存在する市場に、職務発明を採用した商品を新たに導入する場合は、特許権者と競合他社との営業力、製造力等の職務発明以外の考慮要素を比較して同程度と認定できるときは、特許権者の売上額に、市場における特許権者と競合他社との合計数に対する按分比率を乗じた額が法定通常実施権による売上額と考えることができる。したがって、超過売上額は、「特許権者の総売上額－法定通常実施権による売上額＝特許権者の総売上額－特許権者の総売上額×控除割合＝特許権者の総売上額(1－1/特許権者と競合他社の総数)」となる。

例えば、競合他社数が2社の場合は、特許権者の法定通常実施権による控除割合は、 $1/(1+2)=1/3$ となり、特許権者の売上額に $2/3$ を乗じた額が超過売上額となる

## ② ライセンスを許諾している場合

市場における競合他社が1社で、当該他社にライセンスを許諾している場合は、競合品に対して職務発明に係る特許権が排他的効果を発揮しているとは言えないため、原則として超過売上額は認められない。

ただし、ライセンス許諾料のために競合品の製造原価が高くなり、それによって、特許品の売り上げが増加したと認定できる等の特許権の排他的効果が推定できる場合は、例外的に、当該増加分を超過売上額と算定する。

市場における競合他社が2社以上で、その内の1社のみでライセンスを許諾している場合は、ライセンスを許諾していない他社に対しては、排他的効果を発揮していると考えられるため、当該他社に対しては、前述した①の「競合他社へライセンスを許諾していない場合」における算定方法と同様の方法で算定することになる。

## (2) 競合する製品等が市場に存在しない場合

裁判例では、競合品が存在しない独占的地位が、職務発明に基因するものであるかを個別具体的に検討して、超過売上額を算定している<sup>(40)</sup>。職務発明に係る特許権の競合品に対する排他的効果の大きさが超過売上額の大きさに強く影響していると考えられることから、裁判所の算定方法は妥当であると思われる。以下、場合を分けて超過売上額の算定方法についての私案を述べる。

① 競合品の不存在が職務発明に係る特許権の排他的効果によるものと判断できる場合は、特許品の売上額が原則として超過売上額となる。

職務発明に係る特許権の排他的効果によるものと判断される具体的な事実として、以下の2点が考えられる。

(i) 顧客が特許品を購入した動機に職務発明の機能・効用等が含まれている。

係る場合は、顧客が職務発明の機能・効用等に着眼して特許品を購入しているので、競合品に対する優位性が推定できる。

(ii) 代替技術が存在しない、または、代替技術は存在するが製造コストが高い、機能・効果が劣る等の欠点がある<sup>(41)</sup>。

もっとも、ここでいう代替技術は、競合品が存在し

ないことから、想定される代替技術である。したがって、代替技術の範囲を必要以上に広げて非現実的な技術を想定しないことに留意する必要がある。

② 競合品の不存在が、職務発明に係る特許権の存在以外の理由、例えば、優れた生産方法を採用しているために低価格を実現している、優れたアフターサービス等の理由で顧客の信頼を得ている等の場合は、職務発明に係る特許権の排他的効果とは認められない。したがって、超過売上額は存在せず、法定通常実施権による売上額と判断される。

実務的には、①と②とのそれぞれの理由に該当するかを判断して、該当する理由の程度により特許品の売上額全体に占める超過売上額の割合を算定することになる。

①に該当する理由のみ存在する場合に、特許品の売上額の全てを超過売上額と算定すべきかが問題となる。使用者等には無償の法定通常実施権が認められていることから、第三者が職務発明と同様の発明を搭載した製品を製造・販売した場合でも、使用者等には一定の売上額を得ることは可能であることから、一定の減額率を認めるべきであると解される。

それでは、この一定の減額率とはどの程度のものだろうか。この算定は極めて困難であるが、市場における顕在的、潜在的競合他社の数を推定して、使用者等と推定された競合他社との推定市場占有率に基づいて算定すべきであると解される。

例えば、競合他社が1社の場合は、減額率が $1/(1+1) = 1/2$ となり、特許品の売上額全体の $1/2$  (50%)が超過売上額となる。競合他社が2社の場合は、減額率が $1/(1+2) = 1/3$ となり、売上額全体の $2/3$  (67%)が超過売上額となる<sup>(42)</sup>。

### 3. 2 超過利益の算定

#### (1) 利益率算定方法

裁判例では、有効性は認められているが、現実採用された事案はない。しかし、使用者等が特許品の正確な利益データを保有していると思われるので、利益率算定方法は具体的妥当性の高い、望ましい算定方法といえる。

職務発明の相当の対価は、超過利益に発明者貢献度(= 1 - 使用者貢献度)を乗じて職務発明の対価を算定するため、使用者貢献度との二重評価を避ける必要

がある。したがって、利益率算定方法における利益とは、対象製品の売上額から売上原価を除いた、粗利益(売上総利)が妥当であると解される。もっとも、使用者貢献度との二重評価を避けることができるならば、粗利益から販売費及び一般管理費を除いた営業利益でも、あるいは純利益でも構わないことになる<sup>(43)</sup>。

#### (2) 仮想実施料率算定方法

裁判で広く用いられている算定方法であるが、仮想実施料率を如何に妥当な値に設定できるかが問題である。対象製品に対応した個別具体的な仮想実施料率を算定する点に留意する必要がある。

具体的な算定方法を以下に述べる。

##### ① 原価計算から仮想実施料率を算定する。

第三者から実施許諾を受けて製品を製造・販売する場合、実施料は原価計算上、直接経費に含まれる<sup>(44)</sup>。すなわち、実施料を含む経費がどの程度の額になるかによって製品化の可否が決定される。したがって、自己実施している対象製品の原価計算を行い、許容できる実施料を算定し、対象製品の販売価格で除した実施料率を仮想実施料率とすることにより、個別具体的に仮想実施料率を算定できる。

##### ② 過去に許諾した実施料率と同率の値を仮想実施料率として算定する。

使用者等が過去に、第三者と合意した実施料を仮想実施料率と算定すれば、使用者等が合理的に実施許諾可能な実施料率を算定することができると解される<sup>(45)</sup>。

##### ③ 過去に実施許諾した例がない場合は、同様なビジネス分野における実施料率を第1次仮想実施料率<sup>(46)</sup>として、これに発明の種類(基本発明か周辺発明か)、無効理由の存否等を参考に、実施料率の増減を行い、最終仮想実施料率を算定する<sup>(47)</sup>。

### 4. おわりに

職務発明における相当の対価の裁判例を分析した結果、自己実施における「使用者等が受けるべき利益」の算定について、裁判所は明確な根拠を述べていない。確かに、自己実施における「使用者等が受けるべき利益」の算定には困難が伴い、裁判所が明確な根拠を示していないことは理解できるが、発明者及び使用



者の予見可能性確保等の観点からできるだけ算定の根拠を示すべきである。

本稿では、自己実施における「使用者等が受けるべき利益」を、「超過売上」、「超過利益」の2段階に分けて算定し、各段階での算定方法の私案を示した。

自己実施における「使用者等が受けるべき利益」の算定は極めて困難であるが、本稿が「使用者等が受けるべき利益」の算定の明確化の一助になれば幸いである。

## 注

- (1)特許法第35条第3項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価を受ける権利を有する。」と規定している。
- (2)特許法第35条第5項は、「…第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」旨を規定している。使用者等が貢献した程度(=1-発明者貢献度)の算定については、牧山皓一「職務発明における相当の対価 - 発明者貢献度の算定についての一考察 -」パテント VOL.63, No.4 2010・94頁が参考になる。
- (3)東京地裁・昭和58・12. 23無体集15巻3号844頁「連続クラッド装置事件」。
- (4)例えば、知財高裁・平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」で、裁判所は、「ここでいう「独占の利益」とは、上記のとおり、①特許権者が自らは実施せず、当該特許発明の実施を他社に許諾し、これにより実施料収入を得ている場合における当該実施料収入がこれに該当し、また、②特許権者が他社に実施許諾をせずに当該特許発明を独占的に実施している場合(自己実施の場合)における、他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が挙げた利益、すなわち、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(以下、売上げの差額を「超過売

上げ」という。)を得たことに基づく利益(法定通常実施権による減額後のもの、以下「超過利益」という。)が、これに該当するものである。」と述べている。

- (5)この裁判例以外に、自己実施による売上額から第三者に職務発明に係る特許権を実施許諾したと仮定した場合の第三者の推定売上額に基因する分を求めた裁判例として、東京地裁・平成13年(ワ)第20929号「影響解析装置事件」、東京地裁・平成13年(ワ)第17772号「窒化物半導体結晶膜の成長方法事件」等がある。
  - (6)田村義之・山本敬三「職務発明」2005年・有斐閣・80頁。
  - (7)この裁判例以外に、自己実施による売上額から職務発明に基因する売上額を直接求めた裁判例として、大阪地裁・平成3年(ワ)第5984号「象印マホービン事件」、東京地裁・平成14年(ワ)第20521号「味の素事件」等がある。
  - (8)三山俊司「職務発明の自社実施のみの場合における相当対価の額の算定」知財管理 Vol.55, No.6 2005・762頁。
  - (9)平成19年1月1日から平成22年6月10日までの間に控訴審で判決が出された事件の内、裁判所が自己実施の場合の「使用者等が受けるべき利益の額」についての判断を示した7件の裁判例を取り上げた。
  - (10)前掲注(4)知財高裁・平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」で、裁判所は、「一審被告による本件各特許発明の実施による対価の額の算定に当たっては、一審被告による自己実施に係る分を仮に第三者に実施許諾をしたと想定した場合に得られる実施料(仮装実施料)の額から旧35条1項の法定通常実施権による減額を考慮した金額をもって利益の額とし、これに基づいて対価の額を算定することも許されると解する。」と述べている。
  - (11)②の考え方を採用した最近の控訴審裁判例として、知財高裁・平成17年(ネ)第10125号「内膜肥厚の予防治療剤事件」、知財高裁・平成19年(ネ)第10008号「三菱化学工業事件」、知財高裁・平成19年(ネ)第10033号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」、知財高裁・平成19年(ネ)第10056号「ラベルライター事件」、知財高裁・平成19年(ネ)第10061号「東芝事件」、知財高裁・平成21年(ネ)第10020号「マルコ事件」の6件がある。
- 例えば、前掲・知財高裁・平成21年(ネ)第10020号「マルコ事件」で、裁判所は、「使用者等は、従業者から

職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくとも、当該発明について旧 35 条 1 項が規定する通常実施権を有することに鑑みれば、同条 4 項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、自己実施の場合は、単なる通常実施権（法定通常実施権）を超えたものの承継により得た利益をもって、当該発明の独占的实施による利益（いわゆる独占の利益）と解すべきである。そして、本件においては、一審原告から本件各発明の譲渡を受けて特許権者となった一審被告は、自ら当該特許発明を実施しているが、他社に実施許諾をしているとは認められず、また、実際にも他社において実施していると認められないこと、及び前記 2 及び 3 で認定した本件各発明の内容からすると、旧 35 条 1 項が規定する通常実施権を有することによる減価として、50%の減額をするのが相当であると認められる。」と述べている。

(12) 東京地裁・昭和 54 年（ワ）第 11717 号「連続クラッド装置事件」で、裁判所は、「被告は、右の時期も、金張業界で独占的地位を保っていたが、根本的には、やはり、金張発明がこれをもたらしたものであり、連続クラッド発明が被告に与えた利益は金張発明に比し相対的に小さいといってよい（原告の主張する実施料率が、金張発明は一パーセントであるのに対して、連続クラッド発明は〇・一パーセントであることも、このことを示している。）」と述べている。

(13) 東京高裁・平成 15 年（ネ）第 4867 号「窒素磁石事件」で、裁判所は、「本件各発明を実施すること自体は、特許を受ける権利を承継しない使用者等も、その法定の通常実施権により、できることであるから、その事業により利益が上がることも、損失が生じることも、特許権を承継しても、承継しなくとも生じ得る問題である。また、特許権を承継した使用者等は、特許発明を事業として実施する義務を負うわけではなく、その経営判断によっては、ライセンス契約を締結するだけにとどめることも可能である。したがって、使用者等が、第三者とライセンス契約を締結し、自らも事業として実施している場合において、事業により生じた利益ないし損失を考慮せずに、使用者等がライセンス契約により得た実施料収入のみを、「その発明により使用者等が受けるべき利益」とみて、同条項の「相当の対価」を算定することは合理的な判断手法である、というべきである。」と述べている。

(14) 前掲注(4) 知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10021 号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」で、裁判所は、

「特許権者が、当該特許発明を実施しつつ、他社に実施許諾もしている場合において、当該特許発明の実施について、実施許諾を得ていない他社に対する特許権による禁止権を行使したことによる超過利益が生じているとみるべきかどうかについては、前記 4 (3) 説示のとおり、①特許権者は旧 35 条 1 項により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ（法定通常実施権）、それを超える実施分についてのみ「超過利益」の算定をすることができるのであり、通常は 50～60%程度の減額をすべきであること、②当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか、当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり、それらが実施されているか、③特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか、などの事情を総合的に考慮して判断すべきである。…一審被告が本件各特許発明によってライセンス収入により得た『利益の額』を参考にするとともに、①上記(1)のとおり一審被告は一定限度の超過利益を得ていると認めることができるものの、その額が大きいものということとはできず、50～60%をはるかに上回る減額（約 90%）をする必要がある…」と述べている。

(15) ライセンス許諾の場合に考慮すべき他の個々の事情として、例えば、販売地域を限定してライセンスを許諾している場合に、許諾していない他の地域では排他的効果が存在していると考えられる。

(16) 例えば、前掲注(11) 知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10061 号「東芝事件」で、裁判所は、「独占の利益は、1 審被告の売上高に、上記によって計算した超過シェアを乗じて超過部分の売上高を算定し、これに利益率を乗じて超過利益を算定した上で、売上高が X 線イメージ管に関するものであることから、さらに、X 線イメージ管の売上げに対する本件発明の寄与割合を乗じて算定することとする。1 審被告は、1 審被告の市場シェアを算定し、それに基づいて 1 審被告の超過シェアを算定する方法を前提として、1 審被告の主張に係る市場シェアについては、1 審被告における X 線イメージ管の製造本数及び競業他社の推定製造本数から、1 審被告の国内シェアを推測する算定方法によるべきであると主張し、1 審被告社内の調査に基づいて 1 審被告の国外シェアを推測した 1 審被告従業員の報告書（乙 81）を提出している。1 審原告の主張に係る算定方法に合理性がない本件にお



いては、1 審被告の主張に係る上記②の算定方法によるのが相当であるというべきである。」と述べている。

(17) 例えば、前掲注 11) 知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10008 号「三菱化学工業事件」でも、裁判所は、「一審被告が原審で主張したとおり、一審被告が自己実施をしていた時期に後発医薬品が存在したとしても、その割合は現在の後発医薬品メーカーの売上状況に鑑み多めに想定してもせいぜい市場の 1 割程度に過ぎない。したがって、一審被告の通常実施権を超える独占的利益が仮に存在したとしてもそれはせいぜい 1 割程度にすぎないというべきである。」と述べている。

(18) 前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10033 号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」で、裁判所は、「以下の事情を考慮すると、本件特許を有することによる独占割合は上記売上高の 10%を超えることはない。…SZB の製造方法については、訴外株式会社小西製作所の有する特許第 3192371 号（発明の名称「金属石鹸ブロック成形用の圧入成形装置及び金属石鹸ブロック成形方法」、出願日平成 8 年 6 月 28 日、登録日平成 13 年 5 月 25 日、特許権者株式会社小西製作所、乙 31）、特許第 3192391 号（発明の名称「金属石鹸ブロック成形用の圧入成形ライン及び金属石鹸ブロック成形方法」、出願日平成 9 年 7 月 14 日、登録日平成 13 年 5 月 25 日、特許権者小西製作所、乙 32）が存在しており、現に同社は SZB を製造しているところ、同社はこれらの特許権に基づいて製造していると推測される。同社は、被告と現に SZB の販売において競合しているばかりか、近年、同社の製造する SZB により被控訴人はシェアを大きく奪われている。従って、本件特許を有することにより、そもそも SZB の製造、販売を独占できるというものではないのであり、現に小西製作所によりシェアを奪われている。」と述べている。

(19) 前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10056 号「ラベルライター事件」で、裁判所は、「本件被告製品は、競合製品である非ラミネートテープ方式のラベルライターが市場に現れるまでは同市場を独占し、また非ラミネートテープ方式のものが現れた後も市場内において一定の売上げを確保していること、しかも、ラミネートテープ方式によるラベルライターは非ラミネートテープ方式に比して高価であるにもかかわらずこのように売上げを確保し、国内のラベルライター市場においては後発である一審被告の自社ブランドでさえ順次シェアを拡大していること、欧州や米国においては、一審被告

は大きなシェアを確保していること、技術的観点からみても、本件ラミネートテープは非ラミネートテープに比して印字の耐久性・保存性において優位性があり、ラミネート発明、第 1 発明、第 3 発明の各内容に照らせば、ラミネート発明を中核とする各発明の独占力が上記のようなシェアの確保、ひいては売上げに少なからぬ貢献をしていることが認められる。…以上の諸事情を総合考慮すれば、本件被告製品の売上げにおいてそれを構成する発明による超過売上高の割合は、平成 11 年 3 月 31 日までの対象期間は 50%、平成 11 年 4 月 1 日以降の対象期間は 40%と認めるのが相当である。」と述べている。

(20) 前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10033 号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」で、裁判所は、「SZB の生産は、上記のとおり被控訴人のほか株式会社小西製作所もこれを行っているものの、信越化学を通してのリコーに対する販売についてはこれを独占していること、昭和 55 年の本件発明の実施当時から、上記小西製作所の特許出願（平成 8 年）に至るまで、SZB 1 本当たり単価 1000 円以上の高水準を維持し被控訴人会社においてもかなりの利益を挙げている製造部門とみられていること（甲 57）、等からすると、上記売上金額のうち、使用者たる被控訴人が特許法旧 35 条により法定通常実施権を有することにより控除すべき割合については、その約 50%と認めるのが相当である。」と述べている。

(21) 前掲注(3)東京地裁・昭和 58・12.23 無体集 15 巻 3 号 844 頁「連続クラッド装置事件」。

(22) 大阪地裁・平成 14 年 11 年（ワ）第 12699 号「三徳事件」

(23) これ以外の裁判例として、前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10056 号「ラベルライター事件」、知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10056 号「ラベルライター事件」、知財高裁・平成 21 年（ネ）第 10020 号「マルコ事件」等がある。

(24) 前掲注(14)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10021 号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」の判示事項。

(25) 前掲注(11)知財高裁・平成 17 年（ネ）第 10125 号「内臓肥厚の予防治療剤事件」で裁判所は、「本件製剤の売上額の 20%が「心臓循環」部門で処方されるものであり、更にその 25%が「PTCA 後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療」の用途に使用されるものとして販売された本件製剤に係る分に当たるものであって、結局、平成 12 年 10 月以降の本件製剤の

売上額の5% (算定式・ $0.2 \times 0.25 = 0.05$ ) が本件用途発明 (「PTCA 後やステントの血管内留置によ冠状動脈再閉塞の予防・治療剤」の用途) の実施による売上額と推認される。本件用途発明の実施による本件製剤の売上額のうち、競業他社に本件用途発明の実施を禁止していることに基因する分 (排他的、独占的な実施による分) は、上記売上額の30%とみるのが相当である。」と述べている。

(26) 前掲注(11) 知財高裁・平成19年(ネ)第10061号「東芝事件」で、裁判所は、原審 (東京地裁・平成17年(ワ)第2997号) の判示事項「X線イメージ管の製造本数に係る被告の国内シェアを見ると、平成12年から平成16年までの、被告の国内シェアは、約61.8パーセントであり、そのうちの60パーセントが、被告の医療機器に関する事業部への社内販売 (本件会社分割後は東芝メディカルシステムズ株式会社へのグループ会社間の販売) であり、さらに、そのうちの、30パーセントが、医療機器システムに組み込まれて輸出されている (乙81) から、被告の販売数の18パーセント ( $0.6 \times 0.3$ ) は、国内シェアとはいえないことになり、全体からすれば、約57.0パーセントが国内シェアとなる ( $61.8 - (61.8 \times 0.18) / 100 - (61.8 \times 0.18)$ )。…そして、X線イメージ管市場において被告と競業する会社としては、被告を加えた6社が、自由競争下においてほぼ拮抗するシェアを有するとの仮定を覆すべき資料も本件では提出されていないことから、この場合の均分のシェア約16.7パーセントと、上記被告の国内シェア57.0パーセントとの差である、40.3パーセント、すなわち、被告の売上高の70.7パーセント ( $0.403 / 0.57$ ) が超過シェアと解すべきこととなる。

上記超過シェアに技術力以外の要素が影響していることは、十分考えられるものの、それぞれの要素が、競業他社との比較においてどのような位置付けにあるのかをうかがわせるような資料はないのであって、そうであれば、人的資源、資金力、ブランド、営業力といった要素について、大きな比重を置くことは相当ではなく、技術力と他の要素とが等しい影響力を持つものとして、全体の2分の1が技術力によるものであると考えるのが相当である。そうすると、上記70.7パーセントの2分の1である、約35.4パーセントが技術力に基づく超過シェアであると認められる。」を維持している。

(27) 減額率を50%と算定した裁判例は、前掲注(11) 知財高裁・平成19年(ネ)第10033号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」、知財高裁・平成19年(ネ)第

10056号「ラベルライター事件」、知財高裁・平成21年(ネ)第10020号「マルコ事件」の3件で、減額率を60%と算定した裁判例は、前掲注(11) 知財高裁・平成19年(ネ)第10008号「三菱化学工業事件」の1件である。

(28) 日本知的財産協会「職務発明に対する対価の算定基準について」2010年3月10日

(29) 特許第1委員会「職務発明訴訟への対応」15頁・2006年6月・日本知的財産協会も同様の見解を述べている。

(30) ここでいう利益率は、いわゆる粗利益率とすべきである。製造設備や人件費は使用者の貢献度で参酌しているからである (前掲注(6) 田村義之・山本敬三「職務発明」81頁)

(31) 東京地裁・平成13年(ワ)第17772号「日亜化学工業事件・終局判決」で、裁判所は、「本件特許権についての被告会社の独占の利益を算定することとなるが、その方法としては、① 被告会社が上記超過売上高から得る利益を算定する、② 豊田合成及びクリー社に本件特許発明の実施を許諾した場合を想定して、その場合に得られる実施料収入により算定する、という2つの方法が考えられる。…①の方法をとる場合は、被告会社が上記超過売上高 (上記(2)の売上高の2分の1) から得る利益を算定することになるところ、本件においては、上記売上から得られる利益率や、LED及びLDの分野の他の特許との関係で各製品において本件特許発明の占める寄与率について、これを明らかにする証拠がない。また、この方法では、被告会社が自ら製造販売することによりあげる収益を算定することになるが、将来の設備投資や資金調達のリスク等の諸要素をも考慮する必要がある。これに対して、②の方法の場合は、他社から支払われる実施料収入であるから、金額としては、被告会社が自ら製造販売を行うことによりあげる利益額 (上記①の方法) よりも控え目な金額となるが、他社による売上に付き一定割合の収入が支払われるものであって、被告会社自らが設備投資や資金調達等を行う必要がないので、これらに伴うリスク等の諸要素を考慮する必要がない。本件においては、前記のとおり、①の方法をとるには証拠等が必ずしも十分とはいえないので、②の方法により被告会社の独占の利益を算定することとする。」と述べている。

同様に、前掲注(11) 知財高裁・平成19年(ネ)第10008号「三菱化学工業事件」でも、裁判所は、「本件発明についての一審被告の独占の利益の算定方法としては、上記イに認定した超過売上高に対し、①現実の利益

率を乗じて算定する方式（利益率算定方式）と、②仮に本件発明を他社に実施許諾した場合に得られるであろう実施料率を乗じて算定する方式（仮想実施料率算定方式）が考えられるところ、原判決認定（68 頁下 9 行～69 頁 5 行）のとおり、自社実施期間において本件発明に係る一審被告の医薬事業部門における現実の利益率を認定することは困難であるから、本件においては仮想実施料率算定方式によるのが相当である。」と述べている。

(32)前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10061 号「東芝事件」では、原審（東京地裁・平成 17 年（ワ）第 2997 号）の判示事項「被告は、上記(3)の金額に仮想実施料率 5 パーセントを乗じて、超過売上高に占める利益を算定する旨主張するが、上記(1)で検討したとおり、自己実施に係る被告の独占の利益について、市場シェアから算定する方法をとることとしたものであって、この算定方法による場合、端的に利益率を乗じて、その利益を算定するのが相当であり、その率については、明確な資料はないものの、10 パーセントとみるのが相当である。」を維持している。

(33)東京地裁・昭和 54 年（ワ）第 11717 号「日本金属加工事件」、東京地裁・平成元年（ワ）第 6758 号「カネシン事件」等。

(34)東京地裁・平成 13 年（ワ）第 20929 号「中央建鉄事件」。

(35)前掲注(4)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10021 号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」

(36)前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10008 号「三菱化学工業事件」、知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10033 号「高級脂肪酸金属塩ブロックの製造方法事件」、知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10056 号「ラベルライター事件」

(37)前掲注(4)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10021 号「ゴースト像を除去する走査光学系事件」で、裁判所は、「一審被告による本件各特許発明の実施による対価の額の算定に当たっては、一審被告による自己実施に係る分を仮に第三者に実施許諾をしたと想定した場合に得られる実施料（仮装実施料）の額から旧 35 条 1 項の法定通常実施権による減額を考慮した金額をもって利益の額とし、これに基づいて対価の額を算定することも許されると解する。そこで、これを本件についてみるに、証拠（乙 63, 64, 67）によれば、一審被告は、平成 13 年（2001 年）の全世界生産台数のうち、LBP は 59.08%, MFP 等は 29.01% のシェアを占めていることが認められ、一審被告の製品における本件特許発明が実施されて

いる割合は、前記 6 (3)ウ及び 8 (2)イ認定のとおりである。また、実施料率等は、既に 5～8 で認定した第三者にライセンスした場合の実施料率等とほぼ同様に考えることができると解される。」と述べている。

(38)例えば前掲注(11)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10008 号「三菱化学工業事件」で、裁判所は、「このような本件発明の意義を考慮すれば、実施料相当分の割合が少ないとは評価し難いのであって、これに上記のような第 1 ライセンス契約の内容、医薬品分野における実施料の実例、三菱ウェルファーマや他の医薬品業界における売上高営業利益率等を併せて総合考慮すれば、上記原薬供給の対価に占める実施料相当分の割合は 5%と認めるのが相当である（原判決は 3%とするが相当でない。）」と述べている。

(39)影山光太郎「発明者の認定と収益への特許発明の寄与」知財管理 Vol.56, No.6 2006・842 頁 も同様の見解を述べている。

(40)前掲注(12)東京地裁・昭和 54 年（ワ）第 11717 号「連続クラッド装置事件」の判示事項。

(41)これ以外の事実として、代替技術が安全性の点で問題がある、環境保護の観点で採用が難しい等が考えられる。職務発明の属する技術分野毎に具体的な事実を想定することが必要となる。

(42)推定される競合他社が、特許権者よりも技術的に劣位である等の理由で、特許権者と同程度の売り上げを達成することが困難である場合は、減額率を少なくするような調整も有効である。

(43)前掲注(6)田村義之・山本敬三「職務発明」2005 年・有斐閣・81 頁。

(44)総原価＝製造原価＋販売費＋一般管理費 で表される。ここで、製造原価は、製造直接費＋製造間接費で表現でき、製造直接費は、更に、直接材料費＋直接労務費＋直接経費で表現できる。直接経費は、外注加工費、特許権使用料（実施料）、型代、仕損費から構成される（山田庫平「原価計算の基礎知識（改訂版）」東洋経済情報出版・2004 年 4 月・83 頁）。

(45)前掲注(37)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10021 号の判示事項。

(46)発明協会研究センター「実施料率（第 5 版）」2003 年・発明協会 の記載が参考になる。

(47)前掲注(38)知財高裁・平成 19 年（ネ）第 10008 号「三菱化学工業事件」の判示事項。

（原稿受領 2010. 8. 8）