慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	職務発明における特許法35条による「相当の対価」について：「法と経済」からの接近
Sub Title	A fair share for employee invention under article 35 of Japanese patent law
Author	西川, 理恵子(Nishikawa, Rieko) 六車, 明(Rokusha, Akira) 牧, 厚志(Maki, Atsushi)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	2015
Jtitle	法學研究 : 法律・ 政治・ 社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.88, No.4 (2015. 4) ,p.131(78)- 208(1)
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	論説
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20150428-0208

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

法学研究 88 巻 4 号（2015：4）

職務発明における特許法 35 条による「相当の対価」について

――「法と経済」からの接近――*

西川理恵子
六車明
牧厚志

1　はじめに
2　職務発明と特許権
(1)　職務発明とは―職務発明の特徴
(2)　発明者と特許権者（会社）の関係
(3)　特許権と人格権―特許権は誰に帰属するか
(4)　取り上げた判例―特許権法 35 条の対価支払
3　職務発明に関する基本的な事例
(1)　オリンパス事件―当該職務発明に関するオリンパスの利益額 5000 万円の根拠
(2)　日亜事件―200 億円が 6 億円になった経緯
4　基本的な事例に外国特許（渉外的要素）や包括クロスライセンス契約が組み合わされた事例
(1)　日立事件―職務発明における外国特許の取扱いについて
(2)　キヤノン事件―包括クロスライセンス契約について
5　職務発明補償額の相場
6　職務発明の経済学的考察
(1)　特許権市場
(2)　従業員と企業の立場の違い―従業員には寿命がある
(3)　マクロの視点―技術立国と特許の役割
(4)　政策手段―リスクとインセンティブ（職務発明の必要性）
7　結　論
付録 1　各事件関連年表
付録 2　日立事件発明 1 の「相当の対価」

付録３　キヤノン事件地裁と知財高裁における数値の相違
付録４　オリンパス、日亜、日立、キヤノンにおける「相当の対価」計算のまとめ

1　はじめに

日本の産業構造を見ると、近年、サービス産業であるIT産業が目覚ましい成長を遂げている一方、製造業では、機械産業、電器産業、精密機器産業、化学産業等の生産性が高い。そして、その生産性の高さは企業の高い技術力に支えられている。高い技術力が維持できるのは、大企業の研究開発部門の質の高さであるといわれてきた。研究開発部門の質の高さは、高い技術力を持った人材と研究資金、さらに技術力を保証する特許制度によって守られてきた。

特許庁の『特許行政年次報告書2014年版』によれば、平成25年（2013年）の日本の特許出願件数は約32万8000件であるが、グローバル化の進展とともに日本の特許庁を受理官庁とした特許協力条約（正式な条約名は「1970年5月19日にワシントンで作成された特許協力条約」）に基づく国際出願（PCT国際出願）は4万3000件で前年比0.7％増になっている。この報告書から特許出願が1万件以上あった分野を挙げると9分野あり、⑴基本的電気素子（H01）：3万8427件、⑵電気通信技術（H04）：2万6186件、⑶計算；計数（G06）：2万3683件、⑷医学または獣医学；衛生学（A61）：2万0492件、⑸測定；試験（G01）：1万6823件、⑹電力の発電、変換、配電（H02）：1万1533件、⑺スポーツ；ゲーム；娯楽（A63）：1万0786件、⑻車両一般（B60）：1万0677件、⑼有機高分子化合物；その製造または化学的加工；それに基づく組成物（C08）：1万0494件等である。

企業別に平成25年（2013年）の特許出願件数順位を10位まで見ると、⑴パナソニック：7063件、⑵キヤノン：5793件、⑶トヨタ自動車：5387件、⑷三菱電機：5362件、⑸東芝：4604件、⑹本田技研：3743件、⑺リコー：3736件、⑻富士通：3516件、⑼日本電気：3272件、⑽デンソー：2910件であった。また本論文にある日立は前年平成24年（2012年）では10位にランクされており、3032件であった。

さらに『平成 26 年科学技術研究調査結果』（総務省統計局）によると、企業等による技術輸出対価受取額は平成 25 年（2013 年）で 3 兆 3952 億円、技術輸入対価支払額は 5777 億円、差し引き 2 兆 8174 億円の黒字になっている。このようにして、日本は科学技術の面でも黒字という観点で世界経済の中で一つの位置を占めている。

今回のテーマである「職務発明」は特許法 35 条が規定しており（以下特許法については法と略記する）、次節で職務発明と特許権について説明する[1)]。

2　職務発明と特許権

⑴　職務発明とは―職務発明の特徴

職務発明は日本の雇用制度と強く結びついている。大企業の学卒者は理系・文系にかかわらず、就職就社意識が高い。その要因としては、大企業は中小企業と比較すると⑴賃金水準が平均的に高い、⑵賃金以外の福利厚生施設、企業年金等の制度が充実している、⑶労働環境が整備されており、経営側から労働者への不当な圧迫が少ない、などの特徴がある。資金力の小さい個人が仮に高い技術力を持っていても、起業する際には資金的な制約に直面する。

アメリカでは、小規模でも高い技術力に裏打ちされ、将来的に高い収益性が可能だと予想される会社に対しては資金調達ができる金融市場がある。一例としてマイクロソフトを立ち上げたビル・ゲイツの例がある。ハーバード大学の学部生であったビル・ゲイツは学部を中退して起業した。そしてNASDAC という中小企業主体の株式市場で株式を発行し、設備投資資金を確保し、その結果、マイクロソフトを世界企業に成長させた。

日本の場合、個人が起業して会社を大きくするという例は、トヨタやホンダなど少数である。技術者は、三菱・住友あるいは政府系の研究所に就職し、そこでサラリーマンとして技術開発に従事するという例が一般的であった。そしてその高い技術は、系列会社の中で上流から下流へと伝播していったのである。

このような事情は、職務発明に関する問題点を明らかにする。大企業に就

職し「雇用」された優秀な技術者は、会社の方針に従って技術開発を行う。会社は実験施設や実験材料等を提供する。技術者は、会社が支払う賃金を生活資金とする。研究成果に新しい知見があれば、「特許」という形で当該技術の先取権を公的に登録する。特許に関して、発明した当該会社だけが使うのではなく他社がその特許を使うと、当該会社は他社からロイヤルティを受け取る。他社は国内企業ばかりでなく外国企業の場合もある。

しかし特許を受けた時点では、当該特許が将来どのような市場価値を生むか不確実である。特許はそのどれもが商品化に成功するとは限らない。数多くある特許のうちごく一部が商品化され、市場に出回る。

商品化に成功した場合、職務発明に関する特許権は法 35 条により発明者である従業員が雇用されている会社に帰属するが、同条では職務発明をした従業員は自分の発明に対し相当の対価の支払いを受ける権利を有する。使用者が自分の職務発明により 500 億円の利益を得たとすればその 1％でも 5 億円、0.1％でも 5000 万円になる。そこで従業者には退職後、会社を相手に裁判を起こす動機付けが十分にある。今回の事例でも検討する「青色ダイオード」は例外的に商業ベースに乗り、会社に膨大な利益をもたらした。

いま、職務発明裁判を起こした従業者の動機付けを考えてみる。前述のように会社でされる職務発明の数は膨大である。しかし、職務発明が裁判になるのは、職務発明の件数と比較すれば微小である。従業者の裁判への動機付けは、おおよそ以下の 3 点に集約されるだろう。その第 1 は、会社が発明規定等の名前で制度化している報償制度に関連して、報償額が世間の常識と大きく乖離している場合である。第 2 は、職務発明によってもたらされた会社への利益が自分の生涯所得と比較して極端に大きかった場合である。第 3 は、従業者が使用者（会社）に対し、金銭以外の待遇面での不満がある場合である。例えば職務発明によって膨大な利益をもたらした従業者に対して会社が相応の貢献を認めず、研究環境に対し十分な手当てをせず、研究計画や資材の発注等に対して余分なクレームをつけたような場合、あるいは従業者が行った職務発明に対する社会的名誉を認めない場合等々があるだろう。

もちろん会社にも 1 から 3 の動機付けに対して言い分がある。第 1 の動機付けに対しては、会社としては、将来的に当該特許が商業ベースで価値を生

むか否かは分からない。とにかく特許権だけは確保したいが、その数は膨大であるから高額な報償金は支払えない。したがって、発明規定における報償額は、たとえば後述するオリンパス事件では特許出願 1 件につき 3000 円、登録補償として 8000 円、日亜事件では特許出願につき 1 万円、権利成立につき 1 万円といった額しか従業者に提供しないという理屈がある。仮に、将来的に当該特許が膨大な利益を生んだ場合には、特許の実施料収入に応じて会社の利益を分配することはやぶさかではないとするだろう。第 2 の動機付けに対しては、使用者は従業者を雇い生活の基盤を確保する機会を提供しているから、会社の利益と生涯所得は別個のものであるという意識があるだろう。第 3 の動機付けに対しては、雇用契約に基づいて職務発明を行っているのだから、賃金と職務規定以上の待遇を要求することは会社の研究開発部門以外の部署とのバランスもあり、特別待遇はできないという理由がある。このように使用者と従業員には、それぞれの言い分はある。そこで、従業者の職務発明が会社に大きな利益をもたらしたことが事実であった時に職務発明に関する裁判が起こる可能性は十分にある。

職務発明によって会社に大きな利益が出た場合、どのようにその貢献を評価し、発明者である従業員へ分配するかが職務発明裁判の争点となる。発明者は従業員として会社に「雇用」され、仕事に従事する。仕事の内容は、通常、会社が指示する。そこで従業員はプロジェクトを組み、予算案をたて、当該研究に必要な人材を確保し、会社の予算から設備、原材料を調達する。研究の結果、新しい知見・工夫が具体化されると、それを特許という形で公示する。職務発明では、発明者は従業者であるが、特許権は従業者から使用者（会社）に承継される（法 35 条 3 項）。そして従業者は使用者から「相当の対価」として報償金を得る（同条同項）というのが、法 35 条の趣旨でもある[2)]。

⑵　発明者と特許権者（会社）の関係

いま、経済学の分析枠組みを加味しながら、職務発明の意味、職務発明による対価の算定、投資リスク、市場の性質などを検討する。研究開発部門では経営会議で決定された方針に従って研究開発し、会社で行われた研究開発

は、職務発明として会社が特許の出願をする（法 29 条）ことになる。しかし、特許出願までには至らない職務発明の失敗例も多数ある。職務発明として特許を受ける（法 35 条）としても、その発明を利用した製品が市場に出回らないケースも多々ある。たとえば、その職務発明を製品化するために多額の設備投資を必要とし、会社として採算が合わない場合がある。さらに、需要面での制約もある。職務発明によって作られた製品が市場性を持たなければ、職務発明を製品化しても、会社は採算が取れない。職務発明による製品が「新製品」の場合には、需要の先行きが見込めないことも多いが、特に時代を先取りした職務発明にはその傾向が強い。また改良発明であっても、従来の市場規模とその成熟度や生産ラインを変更する際にかかる投資額などにより、職務発明を製品化しないこともある。

このように、職務発明が製品化され商業ベースで採算が合うためには、供給面と需要面の諸条件をクリアーする必要がある。

職務発明は、会社とその会社と雇用関係のある従業員が業務の一環として行った発明である。会社と従業員が雇用関係を持っていることは、従業員は会社に対して労働サービスの提供を行い（労働供給）、会社は需要した労働サービスに対して賃金を支払うことである。当然、職務発明に従事する従業員には賃金ばかりでなく、会社から職務発明に必要な設備、材料、スタッフが提供される。

会社には職務内容を定めた就業規則があり、それは労働基準法 9 章（89 条以下）に規定されている。さらに職務発明について、報償規定などの名称で、優れた職務発明の対価として開発・研究部門の従業員に報償金を支払う制度がある。営業部門に対しても大規模なプロジェクトを受注した場合や大口の預金者を獲得した場合などで報償制度が適用されることもある。このようにして、会社は従業員のモチベーションを上げるため、いろいろなタイプの報償金制度を持っている。しかし、職務発明に対する報償金の額が職務発明から得られる会社の利益と比較して極端に低いのではないか、という従業員の意識が職務発明裁判の根底にある。

職務発明は、特許を受けることにより、会社の利益を長期的に確保することができる。特許出願には、職務発明に従事した従業員以外に特許関係の出

願業務を行う部署（例えば会社の特許部）との共同作業が必要となる。会社は、願書を作成する際には、周辺の特許を調査して、自社の職務発明が特許出願に値するか否かを検討する。また、出願に関連する費用や特許を受けた場合の国に納付する特許料などを負担する。そこに、裁判所が、会社が職務発明に貢献する割合を多くの場合に 90％以上と判断する理由がある。仮に発明者が特許権の設定の登録までの手続きを自分一人または弁理士等の事務所を通じて行ったとすれば、それに要する時間と費用負担は多大である。

オリンパス事件の裁判において、「賃金は職務発明の『相当の対価』から控除すべきか。また、職務発明の過程で会社から提供される設備やノウハウは『相当の対価』から控除すべきか」という争点が被告会社から提示されたが、従業員の研究・開発に属する業務は雇用契約で取り決められている。したがって、会社は、従業員に給与を支払う義務があり、多額の開発費がかかったとしてもその開発にかかった費用を会社が負担する義務がある。そこで、賃金や開発費用を職務発明による「相当の対価」から控除することはできない。労務費あるいは企業運営費用として既に処理済みだからである。

⑶　特許権と人格権―特許権は誰に帰属するか

日本の特許法 35 条においては、職務発明特許の専用実施権は会社（使用者）に帰属する（注 2 参照）。そして特許を受ける権利は譲渡可能で、出願者と発明者は必ずしも一致しない。このような日本の職務発明の考え方とアメリカの職務発明に対する考え方には相違がある。

合衆国憲法に基づき、アメリカの特許法における知的財産権は、その作成者（発明者）による独占を認めてきた。そしてその目的は、技術と文明の発達のためのインセンティブにあるというのが多数説である。その前提として自然権的な権利がある、という議論はあまりせず、憲法 1 条 8 項 8 号を根拠に、発明した者や著作について、独占的な支配権が一定期間認められる、と解している[3)]。

そして、この条項に基づいて立法された特許法には、職務発明に関する規定は置かれていない。この時点で、おそらく立法者は職務発明を想定していない。発明者が特許出願者であるべき、とするのである。ただし、特許出願

できる発明者の定義はない。そして、職務発明の場合、特許出願権を誰が所有するかは、州法の問題として、すなわち、コモンローの問題として扱われて、ほとんどの場合、雇用者がその特許権者となる。では、その場合、発明者はどのように取り扱われるのだろうか。

アメリカばかりでなく日本においても、特許法が制定された時代と現在では技術革新を巡る状況が非常に違っている。18 世紀から 20 世紀の初頭までは、エジソンに代表されるように、いまでいう独立特許が主流であった。たとえば、蓄音機はエジソン一人の発明から創られた。しかし現在の発明は、個人の起業家によるものは少なくなっている。ソニーのウォークマン開発は、ソニーの技術者集団によって、会社の費用で行われた。一つの技術開発をするのに、事業として会社が行う場合、技術者、または、発明者は、自らのイニシアティヴでそれを行うのではなく、業務としてアサインされたことから、それを生み出す。また、それにかかる開発費用は会社が払う。

そのような場合、その所有権は誰が持つのが合理的であろうか。アメリカの判例は、圧倒的に会社に所有権を認める。その理由は、その発明に複数の者が関与した場合、たとえ共同特許を認めたとしても、その後の財産権としての処理が非常に複雑になる可能性があるからである。持ち分権や、その処分を巡る予想すべき問題は想像するに余り有る。そのために結果的には、相応の賃金または、報償金を払うことで解決すべきであると考えるのである（Robert P. Merges, The Law and Economics of Employee Inventions, 13 HJLT 1 (1999) 参照）。

日本は、特許法が職務発明を認める構造である。それに対し、アメリカ法では、州法レベルで職務発明を巡る問題を解決しようとしているのである。では、基本的にどのような場合に職務発明となるか。米国職務発明には四つの条件がある。それらは「会社と契約した職務の内容」、「発明が行われる場所が会社内」、「発明に必要な材料の提供者が会社」、「職務が勤務時間内であること」であり、この中の一つが欠ければ当該発明は職務発明ではなく自由発明となる。また、アメリカでは、発明に従事する従業者の報酬が経営者と同様に高額であり、かつ業績が上がらなければ従業者は容易に解雇される仕組みである。

⑷　取り上げた判例―特許権法 35 条の対価支払

本論文で取り上げた日本における四つの事例は論文の順序に従うと次のとおりである。[2] と [4] は民集登載事案ではないが、重要であるから取り上げる。

[1]「補償金請求事件」最高裁平成 15 年（2003 年）4 月 22 日判決、民集 57 巻 4 号、477-561 頁（使用者オリンパス光学工業株式会社。以下「オリンパス事件」と呼ぶ）

[2]「特許権持分確認等請求事件」東京地裁平成 14 年（2002 年）9 月 19 日中間判決、判例タイムズ No.1109（2003 年 3 月 1 日）、94-108 頁（使用者日亜化学工業株式会社。以下「日亜事件」と呼ぶ）

「特許権持分確認等請求事件」東京地裁平成 16 年（2004 年）1 月 30 日判決、判例タイムズ No.1150（2004 年 8 月 1 日）、130-159 頁（「日亜事件」）

「特許権持分確認等請求事件」東京高裁平成 17 年（2005 年）1 月 11 日和解、判例タイムズ No.1167（2005 年 2 月 15 日）、98-101 頁（「日亜事件」）

[3]「補償金請求事件」最高裁平成 18 年（2006 年）10 月 17 日判決、民集 60 巻 8 号、2853-3097 頁（使用者株式会社日立製作所。以下「日立事件」と呼ぶ）

[4]「補償金請求事件」東京地裁平成 19 年（2007 年）1 月 30 日判決、判例タイムズ No.1256（2008 年 2 月 10 日）、211-296 頁（使用者キヤノン株式会社。以下「キヤノン事件」と呼ぶ）

「補償金請求控訴事件」知的財産高裁平成 21 年（2009 年）2 月 26 日判決、判例タイムズ No.1315（2010 年 3 月 15 日）、198-253 頁（「キヤノン事件」）

オリンパス事件が職務発明裁判の原型ともいえる。そして日亜事件では職務発明の補償額の大きさが話題となった。日立事件では外国特許が加わり、キヤノン事件では包括クロスライセンス契約が加わった。

3　職務発明に関する基本的な事例

⑴　オリンパス事件―当該職務発明に関するオリンパスの利益額5000万円の根拠

この事件で問題となった発明は、ビデオディスクプレーヤーにおいてディスクに記録した情報を読み取る（ピックアップする）装置の改良に関するものである。1審判決は平成11年（1999年）4月16日に東京地方裁判所で言渡され、原告・被告双方が控訴し、平成13年（2001年）5月22日に東京高等裁判所で判決がされた。そして1審被告であったオリンパスが上告し、平成15年（2003年）4月22日に最高裁判決が言渡されている。

1審原告は職務発明を行った元オリンパス従業員で、同被告はオリンパス光学工業株式会社（以下「オリンパス」とする）である。原告の請求は、「被告は、原告に対し、金2億円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」（民集57巻4号、504頁）である。そして当該請求は法35条3項に基づいている。

原告の元従業員は昭和44年（1969年）5月にオリンパスに入社した。4年後の昭和48年（1973年）ころから昭和53年（1978年）まで5年間にわたり研究開発部に所属し、ビデオディスク装置の研究開発に従事し、昭和52年（1977年）に「ピックアップ装置」を発明した。この発明はオリンパスの業務範囲に属し、原告の職務に属する職務発明である。オリンパスは自社の「発明考案取扱規定」に基づいて原告から本件発明について特許を受ける権利を承継し、昭和53年（1978年）1月5日に特許出願（法36条1項）をして、出願公開（法64条1項）されたのは昭和54年（1979年）7月25日である。そして本件特許権は、特許出願の日から20年を経た平成10年（1998年）1月5日に終了した（法67条1項）。

職務発明では使用者が特許権を承継する一方で、職務発明をした従業者は一定額の報償金を受け取る。しかし原告の不満は、自分が受け取った報償金の総額が商品化された製品の売上げに比べ少なすぎるという点にあった。原告は本件発明に関してオリンパスから昭和53年（1978年）に出願補償として3000円、平成元年（1989年）に登録補償として8000円、平成4年（1992

年）に工業所有権収入取得時報酬として 20 万円の合計 21 万 1000 円を受け取った。

原告の不満の一端は、原告が 1 審において、オリンパスは「ソニーほかライセンシーから、本件発明及び諸隈発明の対価として受領した金額は、以下のとおりである。平成 2 年（1990 年）4 月から同 3 年（1991 年）3 月まで 14 億 0100 万円、平成 3 年（1991 年）4 月から同 4 年（1992 年）3 月まで 18 億 6700 万円、平成 4 年（1992 年）4 月から同 5（1993 年）年 3 月まで 20 億 7400 万円、平成 5 年（1993 年）4 月から同 6 年（1994 年）3 月まで 22 億 0400 万円、以上合計 75 億 4600 万円」（民集 57 巻 4 号、507 頁。（　）内著者）と主張していることからも想像できる[4)]。

原告は平成 6 年（1994 年）11 月末日でオリンパスを退職した。その後平成 7 年（1995 年）3 月、オリンパスを相手に製品売上げから得られるオリンパスの利益から自分の対価相当分の受け取りを要求する裁判を起こした。1 審判決は、4 年後の平成 11 年（1999 年）4 月 15 日に言渡された。

1 審判決は、以下のとおりであった。

主文

1　被告は、原告に対し、金 228 万 9000 円及びこれに対する平成 7 年 3 月 23 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

2　訴訟費用は、これを 50 分し、その 1 を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

オリンパス事件に関する裁判の争点は次の 3 点である。

①　相当対価の額はいくらか

②　発明考案規定により、原告の対価請求権が制約されるか

③　原告の請求権は時効により消滅したか

三つの争点に対する地方裁判所の判断を見ると、争点①について「㈠　①本件発明は、諸隈発明の利用発明であり、本件発明の実施には、諸隈発明の実施が前提となること、②被告とピックアップ装置の製造各社との間のライセンス契約においては、本件特許も対象とされているが、各社との交渉では、

被告の有する特許権の中で諸隈特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許は重きが置かれていなかったこと、③本件特許に関しては各社は実施を否定しており、現に、対象となる期間の特許料収入の多くを占めるソニーは、諸隈特許の満了後は、ライセンス料の支払いは諸隈特許に対するものである旨主張して、被告に対して実施料を支払っていないこと、④別紙各社製品目録記載の各社製品について、諸隈発明はすべての製品に用いられているが、本件発明は、松下電器産業、パイオニア、日立製品については、実施されておらず、必ずしも、CD 装置の多くに確実に組み込まれているとはいえないこと、⑤本件発明については、当初出願の記載が変更されているため、要旨変更を理由として、本件特許が無効とされる可能性も否定できないこと、⑥仮に当初出願の記載が変更されないままであれば、各社のピックアップ装置は、これを実施したと評価される可能性が低いこと等の諸点を総合すると、本件発明によって被告が受けるべき利益額としては 5000 万円と解するのが相当である。（原文改行）なお、原告は、CD 装置の国内総生産額を基礎として被告の受けるべき利益額を算定するべきであると主張するが、右主張を採用するに足りる証拠はない。

㈡　さらに、原告の当初の提案内容は、各社のピックアップ装置には採用されていないものであったが、これを被告特許担当者を中心とした提案で大幅に変更した結果、各社のピックアップ装置の一部がこれを侵害する可能性が高い状況になったこと、本件発明は、原告が発明当時に職務上担当していた分野と密接な関係を有するものであること、その他の事情を考慮すると、本件発明がされるについて被告が使用者として貢献した程度は 95 パーセントと評価するのが相当である。

㈢　そうすると、本件発明により被告が受けるべき利益額 5000 万円から被告の貢献度（95 パーセント）に相当する金額 4750 万円を控除すると、原告が受けるべき職務発明の対価は 250 万円となるところ、右金額から既に被告が原告に支払済みの 21 万 1000 円を控除した残額は、228 万 9000 円となる。」（民集 57 巻 4 号、516-517 頁）としている。

争点②については「被告は、職務発明について、勤務規則等により、発明者が使用者たる会社に譲渡する場合の対価を、あらかじめ定めているところ、

これに従って処理されたものについては、改めて個別的に請求することはできない旨主張する。（原文改行）しかし、被告規則については、被告が一方的に定めた（変更も同様である。）ものであるから、個々の譲渡の対価額について原告がこれに拘束される理由はない。この点、被告は、原告が、被告の諸規則等を遵守する旨の誓約書を提出していることから、原告が相当対価の請求権を放棄したものとみるべきであると述べるが、原告が、就職時に、このような包括的な内容の記載された書面を提出したからといって、個々の譲渡に関して、譲渡対価に関する何らかの合意が形成された、あるいは、相当対価の請求権の放棄がされたと解する余地はない。その他、被告は、被告規則が原告を拘束する根拠を何ら明らかにしていないので、原告（原文ママ、正しくは被告）の前記主張は失当である。結局、法 35 条が、職務発明に係る特許権等の譲渡の対価は、発明により使用者等が受けるべき利益の額及び使用者が貢献した程度を考慮して定めるべきことを規定した趣旨に照らすならば、勤務規則等に発明についての報償の規定があっても、当該報償額が法の定める相当対価の額に満たないものであれば、発明者は、使用者等に対し、不足額を請求できる（下線著者）ものと解するのが相当である。（原文改行）また、被告は、被告規則を設けて処理したことの合理性、必要性を云々するが、そのような点は、前記の解釈を左右するものとはなり得ない。」（民集 57 巻 4 号、517-518 頁）としている。

争点③は「争いのない事実及び証拠（甲 2 ないし 4）によれば、被告規定においては、原告が本件発明をした昭和 52 年当時から、職務発明について、出願時、登録時及び工業所有権収入取得時等に分けて、報償を行う旨定められていたこと、被告規定は数回にわたり変更されていること、被告は、平成 2 年から同 7 年までの間に、ソニー外数社とライセンス契約を締結したこと、被告は、平成 2 年から、本件発明も含めて実施料に係る収入を得ていること、本件発明については、平成 2 年 9 月 29 日改正後の規定に基づき、工業所有権収入取得時報償が、平成 4 年 10 月 1 日に支払われたことが認められる。（下線著者）（原文改行）以上によれば、原告が、工業所有権収入取得時報償を受領した平成 4 年 10 月 1 日より前においては、算定の基礎とする工業所有権収入の額は、必ずしも明らかでなく、また、原告が被告からいくらの報

償額を受け取ることができるか不確定であったということができるから、右同日までは、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ったといわざるを得ない（なお、被告規定は、法律上、原告を拘束するものではないが、この点は、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る状況となった時期についての前記判断に影響を与えるものではない。）そして、本件訴訟が提起されたのは、平成7年であるから、未だ右時点から10年が経過していない。したがって、法に基づく相当対価請求権については消滅時効は完成していないと解すべきである。」（民集57巻4号、518頁）とした。

このようにして、1審は終了した。しかし元従業員、オリンパス両者とも判決には不服であった。元従業員は金額に対して、オリンパスは支払いそのものについて不服であった。原告、被告とも高等裁判所に控訴した。2審判決では内容について1審判決と同旨であった。2審判決は、以下のとおりであった。

主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は、各自の負担とする。

1審被告オリンパスは高裁判決を不服として最高裁に上告受理申立てをした。上告受理申立て理由は3点あり、第1点が「原判決の特許法35条3項4項の解釈と適用の誤り」、第2点が「判決に影響を及ぼすことが明らかな最高裁平成12年4月11日判決違背」、第3点が「民法166条の解釈―消滅時効の起算点」である。

第1点について、最高裁の判断は以下のとおりであった。

「特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法29条1項参照）、職務発明について特許を受ける権利及び特許権（以下「特許を受ける権利等」という。）の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれ

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。すなわち、⑴使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること（同法 35 条 1 項）、⑵従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させることを定めた条項が無効とされること（同条 2 項）、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効とされること、⑶従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること（同条 3 項）、⑷その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき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こと（同条 4 項）などを規定している。これによれば、使用者等は、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る意思を従業者等が有しているか否かにかかわりなく、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め（以下「勤務規則等」という。）において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないということができる。しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条 3 項、4 条所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることはできないのであり、その対価の額が同条 4 項の趣旨・内容に合致して初めて同条 3 項、4 項所定の相当の対価に当たると解することができるのである（下線著者）。したがって、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、当該勤務規則等に、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。」（民集57巻4号、480-481頁）

最高裁判決には、上告受理申立て理由に書かれた第2の判断がされていない。それは民事訴訟法318条3項（「第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理申立て理由に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。」）からである。

第3点について、最高裁の判断は以下のとおりであった。

「1　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る旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当の対価の支払を受ける権利を取得する（特許法35条3項）。対価の額については、同条4項の規定があるので、勤務規制等による額が同項により算定される額に満たないときは同項により算定される額に修正されるのであるが、対価の支払時期についてはそのような規定はない。したがって、勤務規則等に対価の支払い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、使用者等が従業者等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解するのが相当である。

2　本件においては、上告人規定に、上告人が工業所有権収入を第三者から継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨が定められていたこと、上告人が、平成2年10月以降、本件発明について実施料を受領したことは、前記第1の2のとおりである。そうすると、上告人規定に従って上記報償の行われるべき時が本件における相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点と

なるから、被上告人が本件訴訟を提起した同 7 年 3 月 3 日までに、被上告人の権利につき消滅時効期間が経過していないことは明らかである。

3　所論の点に関する原審の上記第 1 の 3⑵の判断は、結論において正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

第 4　なお、第 1 審判決主文第 1 項に明白な誤りがあることがその理由に照らして明らかであるから、民訴法 257 条 1 項により主文のとおり更正する。」（民集 57 巻 4 号、482-483 頁）

最高裁判所では消滅時効の開始時点を、1 審原告受け取りの平成 4 年（1992 年）10 月 1 日ではなく、平成 2 年（1990 年）10 月以降としている。それは被告の工業所有権収入取得時報償規定が平成 2 年（1990 年）9 月 29 日に改訂されたからである。しかし、平成 2 年（1990 年）であっても平成 7 年（1995 年）3 月 3 日までには 5 年があり、消滅時効は成立していない。また、最高裁判決の主文 2 項は、1 審原告が 2 億円の支払いの請求とこれに対する遅延損害金の支払いを請求し、1 審は、その一部を容認したのであるから、残部についての請求を棄却しなければならないにもかかわらず、これをせず、高裁もそのことを見落としていたから付された。

最高裁判決の主文は、以下のとおりであった。

主文

1　本件上告を棄却する。

2　第 1 審判決主文第 1 項を次のとおり更正する。

「一　被告は、原告に対し、228 万 9000 円及びこれに対する平成 7 年 3 月 23 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」

3　上告費用は上告人の負担とする。

ここで裁判所が「本件発明によって被告が受けるべき利益額としては 5000 万円と解するのが相当である。」（民集 57 巻 4 号、517 頁）とする根拠を

表１　ライセンス契約

	契　　約	被告の主張	裁判所（本件発明）
ソニー	ライセンス契約	諸隈特許・本件特許	×
アイワ	ソニー製品		
ケンウッド	ソニー製品		
シャープ	ライセンス契約（交渉中）	本件特許実施	×
ビクター	ライセンス契約（交渉中）	本件特許実施	×
松下	ライセンス契約（交渉中）	実施なし	×
パイオニア	クロスライセンス契約	実施なし	×
日立	クロスライセンス契約	実施なし	×
三洋	ライセンス契約	本件発明実施	○

検討する。

いま、本件発明に関連するライセンス料につき、会社名として原告・被告ともソニー、アイワ、ケンウッド、シャープ、ビクター、三洋、松下、パイオニア、日立を挙げている。ただしアイワとケンウッドはソニー製品を使っている関連でライセンス料をオリンパスに支払っている[5)]。

裁判所では本件発明について会社ごとにライセンス料の内容を検討した。それが**表１**に示される。

表１にあるように、裁判所はライセンス契約について、三洋だけに本件発明の有効性を認めた。しかし、ソニー、シャープ、ビクターについては、オリンパスが本件発明の利用を認めているにもかかわらず、裁判所は本件発明の有効性を認めなかった。

ここで本件発明によるオリンパスの利益を5000万円とした根拠が明らかになる。民集57巻４号には会社別の実施料受け取り額がない。しかし75億円のうち三洋だけに本件発明の実施を認めたこと、また諸隈発明が基本特許であるという前提で本件発明の「寄与率」等を考慮し、オリンパスが本件発明によって受ける利益を5000万円と認定したのである。

次に本件発明に対するオリンパスの貢献度を考慮している。裁判所はオリンパスの貢献度を95％と認定し、5000万円×（1－0.95）＝250万円を本件発明者の発明価値としたのである。計算上のことであるが、原告は本件発明が10億円の価値つまりライセンス料の13.3％の価値があるといったが、裁

判所は 0.03％の価値しか認めなかったのである。実質敗訴といえる。

オリンパス事件では判決文中に外国特許のことが記載されていない。したがって本件特許に外国特許があったか否かについては明確ではない[6)]。

⑵　日亜事件―200 億円が 6 億円になった経緯

この事件で問題となった発明は、青色発光ダイオードに使用する窒化ガリウム半導体結晶膜の製法に関するものである。1 審判決において職務発明に対する補償額として 200 億円という前例のない高額が出された点と、控訴審において裁判所から和解勧告が提示された金額が 6 億円であったこと、そして、6 億円は 200 億円という 1 審判決に比較すれば、大幅な減少額であるが、補償額として 6 億円は高額という点で注目をされた。

1 審原告は元従業員で、1 審被告は日亜化学工業株式会社（以下「日亜」とする）である。原告の請求は、以下のとおりである。

1　主位的請求

⑴　被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、持分 1000 分の 1 の移転登録手続をせよ。

⑵　被告は、原告に対し、1 億円及びこれに対する平成 13 年 8 月 23 日（訴訟提起の日）から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

2　予備的請求（その 1）

⑴　被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、持分 1000 分の 1 の移転登録手続をせよ。

⑵　被告は、原告に対し、1 億円及びこれに対する平成 13 年 8 月 23 日（訴訟提起の日）から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

3　予備的請求（その 2）　被告は、原告に対し、200 億円（注：原告は、中間判決の後、予備的請求の額を 20 億円から 200 億円に拡張した。）及びこれに対する平成 13 年 8 月 23 日（訴訟提起の日）から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

日亜事件の一つの特徴として、1審判決が出される前に中間判決が出されたことがある[7)]。

中間判決では原告の主位的請求、予備的請求（その1）、予備的請求（その2）でどれが裁判での請求として妥当であるのか判断をしている。具体的には、この事案が職務発明か自由発明かどちらかということについて裁判所は職務発明にかかわる事案であるということを承認したのである。中間判決の主文は、以下のとおりであった。

主文

別紙特許権目録記載の特許権に係る発明についての特許を受ける権利が被告に承継された旨の被告の主張は、理由がある。

原告の主位的請求と予備的請求（その1）は職務発明の枠組みを超えた請求であるが、予備的請求（その2）は職務発明の範囲での請求である。

中間判決文による事件の経緯は、「原告は、平成2年9月ころ、窒素化学物半導体結晶膜の成長方法に関する発明である、本件発明を発明した。（本文改行）被告会社は、同年10月25日、本件発明につき原告を発明者、被告会社を出願人とし特許出願をし、平成9年4月18日、被告会社を特許権者として設定登録（特許第2628404号）を受けた。」（判例タイムズNo.1109、96頁）ということである。通常の職務発明に関する事例においては、上記手続きによって職務発明の要件が満足され、特許法35条と被告会社発明規定との関係、「相当の対価」、消滅時効の成否が争点になるが、今回では、元従業員である発明者と使用者の間で取り交わした「譲渡証書」書類が無効であるか有効であるかが争点となっている。

裁判所の判断は「本件発明は、被告会社の業務範囲に属し、その従業員である原告の職務に属する行為として行われたものであるから、特許法35条にいう職務発明に該当する。」（判例タイムズNo.1109、101頁）とした上、譲渡証書については、「従業員と被告会社との間の黙示の契約について（原文改行）また、前記認定事実によれば、被告会社においては、昭和60年以前

から、従業員による発明・考案については、被告会社名義で出願・登録がされており、従業員もそのような状況を認識していたものであるが、このような被告会社の取扱いは、昭和 60 年改正社規第 17 号により社規として明文化されて昭和 60 年 6 月から施行され、従業員においても同社規の内容を認識している状況の下において、従前と同様に被告会社名義での出願・登録がされる状況が継続されており、従業員の間からそのような取扱いに対して異議が述べられることもなかった。これらの事情を総合すれば、遅くとも平成 2 年に本件発明がされる前までには、従業員と被告会社との間で、職務発明については特許を受ける権利が被告会社に承継される旨の黙示の合意（停止条件付き譲渡契約）が成立していたと認めるのが相当である。したがって、このような黙示の合意に基づいても、本件発明についての特許を受ける権利は、被告会社に承継されたものと認めることができる。」（判例タイムズ No.1109、103 頁）とした。そこで原告は「特許法の規定の趣旨に従った『相当の対価』を請求することができるものである。」（判例タイムズ No.1109、107 頁）、「本件発明についての特許を受ける権利が被告会社に承継され、本件特許権が有効に被告会社に帰属していることを前提として、特許法 35 条 3 項、4 項に基づいて相当対価を請求する予備的請求（前記第 1 の 2、3）についての審理を行うべきものである。」（判例タイムズ No.1109、108 頁）となった。

中間判決の 1 年半後に 1 審判決が言渡された。1 審判決の主文は、以下のとおりであった。

1　被告は、原告に対し、200 億円及びこれに対する平成 13 年 8 月 23 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
2　原告のその余の請求を棄却する。
3　訴訟費用はこれを 10 分し、その 1 を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4　この判決の第 1 項は、仮に執行することができる。

当該判決では「相当の対価」を決めることが課題であった。裁判所の判断を検討する。この判決文には競合会社からのライセンス契約等の特許権収入

が記されていないから、被告会社1社が専有した特許であるとし、そこで本件特許権の設定登録時（平成9年（1997年）4月18日）を考慮して、期間を3期に分ける。

第1期：平成6年（1994年）から8年（1996年）（特許権の設定の登録前売上計上期間）

第2期：平成9年（1997年）から14年（2002年）（特許権の設定の登録後地裁裁判中間判決までの期間）

第3期：平成15年（2003年）から22年（2010年）（地裁裁判中間判決後特許満了までの推定売上期間）

特許出願は平成2年（1990年）10月、特許権存続期間満了日は平成22年（2010年）10月25日である。そして第3期については、「平成15年以降の売上については、① GaN系LEDの市場全体の成長率、②被告会社の市場占有率、及び③被告会社の成長率を、下記のとおり推測する（甲122）。」（判例タイムズNo.1150、153頁）とされた。そしてこれはトーマツ鑑定による数値である。

	上記①	同②	同③
平成15年（2003年）	45.4%	52.2%	34%
同　16年（2004年）	30.6%	49.8%	25%
同　17年（2005年）	17.1%	47.4%	11%
同　18年（2006年）	14.3%	44.9%	8%
同　19年（2007年）	18.6%	42.5%	12%
同　20年（2008年）	16.7%	40.1%	10%
同　21年（2009年）	16.7%	37.7%	10%
同　22年（2010年）	16.7%	35.2%	9%

平成9年（1997年）4月18日を基準とした相当対価を算定するための基礎となる売上高合計額は、1兆2086億0127万円（判例タイムズNo.1150、154頁参照）と認定し、「独占の利益」を算定するのに、競合他社2社に本件特許発明の実施を許諾した場合を想定し、その場合に得られる実施料収入を算

表 2　知財高裁和解勧告書別紙計算表のまとめ

（参考）

	売上金額（単位：千円）	独占的実施による売上割合	実施料率	発明者貢献度	相当の対価（単位：万円）
平成 6 年（1994年）	439,000	0.5	0.1	0.05	109
平成 7 年（1995年）	1,755,000	0.5	0.1	0.05	438
平成 8 年（1996年）	3,852,000	0.5	0.1	0.05	963
平成 9 年（1997年）	8,975,000	0.5	0.07	0.05	1570
平成10年（1998年）	14,360,950	0.5	0.07	0.05	2513
平成11年（1999年）	20,876,910	0.5	0.07	0.05	3653
平成12年（2000年）	34,625,200	0.5	0.07	0.05	6059
平成13年（2001年）	45,867,300	0.5	0.07	0.05	8026
平成14年（2002年）	71,222,520	0.5	0.07	0.05	12,463
（合計）	201,973,160	0.5	0.07	0.05	35,794
相当の対価		357,987,530 円			
平成 15 年（2003 年）以降		250,591,271 円			
総合計		608,578,801 円			

（注）　判例タイムズ No.1167、101 頁参照。

定した。「仮に被告会社が本件特許発明の実施を競業会社である□□及び■■に許諾していれば、上記(2)の売上高のうち少なくとも 2 分の 1 に当たる製品は、□□及び■■により販売されていたものと認められる。（原文改行）次に実施料率が問題となるが、（中略）仮に□□及び■■に本件特許発明の実施を許諾する場合の実施料率は、少なく見積もっても、販売額の 20％を下回るものではないと認められる。」（判例タイムズ No.1150、155 頁）そして「被告会社が本件特許発明を独占することにより得ている利益（独占の利益）は、1208 億 6012 万円と認められる。」（判例タイムズ No.1150、155 頁）つまり、1 兆 2086 億 0127 万円× 0.5 × 0.2 である。さらに被告の貢献度を 50％と認定し、原告が被告会社に対し本件発明についての職務発明の相当対価をして請求することができる金額は、604 億 3006 万円であると算定した。

また、消滅時効については、消滅時効期間 10 年の基準を決定すると、平成 9 年（1997 年）4 月 18 日ころが時効の起点となり、平成 15 年（2003 年）までの期間では消滅時効は完成していないと判断している。

被告は控訴した。知財高裁和解勧告書が出されたのは、平成 17 年（2005 年）1 月 11 日であった。和解額は 6 億 0857 万円（以下の文章では切りよく 6

表 3　平成 15 年（2003 年）以降の日亜予想売上高と現実値（原系列）

平成	西暦	予想売上高（単位：億円）	現実値	予想成長率（%）	現実成長率（%）	乖離率
14	2002		909			
15	2003	1,214.13	1,565.70	34	72	0.77
16	2004	1,511.97	1,690.96	25	8	0.89
17	2005	1,684.95	1,511.10	11	-11	1.11
18	2006	1,827.81	1,518.43	8	0	1.20
19	2007	2,049.98	1,433.40	12	-6	1.43
20	2008	2,255.42	1,411.81	10	-2	1.59
21	2009	2,472.36	1,267.39	10	-11	1.95
22	2010	2,203.50	1,969.50	9	55	1.11
合計（平成 15 年（2003 年）から平成 22 年（2010 年））						
		1兆5,220億円	1兆2,368億円			1.23

（注）　平成 14 年（2002 年）は現実値、乖離率は予想値 / 現実値である。

億円とする）と遅延損害金が 2 億 3534 万円であった。遅延損害金を除いた原告・被告に対する和解案 6 億円について検討する。1 審判決が 200 億円、実際上の数値は 600 億円であったものが、どのような理由でその 1%の 6 億円になったのであろうか。和解書によると、

（1）　実施料率を 20％から平成 8 年（1996 年）まで 10％、平成 14 年（2002 年）まで 7%、それ以降 4.9%（調整年 0.7）と変更した。

（2）　平成 15 年（2003 年）以降の売上予想額について、平成 6 年（1994 年）から平成 14 年（2002 年）までの平均金額とした。

（3）　発明者貢献度を 50%から 5%に変更した。

ここで知財高裁和解勧告書別紙を**表 2** として掲示し、平成 15 年（2003 年）以降の売上金額合計予測値から「相当の対価」250,591,271 円の計算手続きをフォローすると次のようになる。

201,973,160,000 円（クロスライセンス契約までの売上金額）÷ 9（平成 6 年から 14 年の 9 年）× 9（有力特許の平均残存期間）× 0.7（調整率）× 0.5（すべての職務発明の独占的実施による売上割合）× 0.07（合計実施料率）× 0.05（発明者の貢献度）＝ 247,417,121 円（クロスライセンス契約後の売上金額）[8)]

以下で知財高裁和解勧告書も含め、「相当の対価」に対するいくつかの検

表 4　割引率を利用した調整系列

平成	西暦	売上高（現実値）	調整売上金額（単位：千円）	相当の対価（実施料率7%）	相当の対価（実施料率4.9%）
6	1994		439,000		
7	1995		1,755,000		
8	1996		3,852,000		
9	1997		8,975,000		
10	1998		14,360,950		
11	1999		20,876,910		
12	2000		34,625,200		
13	2001		45,867,300		
14	2002		71,222,520		
			（以下単位：億円）		
14	2002	909	712.22		
15	2003	1,565.70	1,168.34	2.044	1.431
16	2004	1,690.96	1,201.73	2.103	1.472
17	2005	1,511.10	1,022.77	1.789	1.252
18	2006	1,518.43	978.79	1.712	1.198
19	2007	1,433.40	879.98	1.539	1.077
20	2008	1,411.81	825.45	1.444	1.010
21	2009	1,267.39	705.73	1.235	0.864
22	2010	1,591.78	843.78	1.476	1.033
「相当の対価」合計（平成 15 年（2003 年）から平成 22 年（2010 年）。ただし平成 22 年（2010 年）は日割り）					
				13.324	9.337

（注）　割引率（中間利息）は 5%である。算式は $P=V(1+0.05)^{-n}$
ただし P は割引現在価値、V は表示価値、 n は平成 9 年を 0 とする。
また、平成 22 年（2010 年）日割り計算は $P\div(1+0.5\times(295/365))$

証を行ってみる。対象はトーマツ鑑定書、新日本監査法人鑑定書、平成 15 年（2003 年）以降日亜化学有価証券報告書（慶應義塾図書館データ・ベース、eol（有価証券報告書）よりデータ採取）を利用する。はじめに予想売上について検討する。ここでは平成 15 年（2003 年）以降日亜化学有価証券報告書を使いながらトーマツ鑑定書に挙げられた予想値の合理性について検討する。日亜予想売上高と現実売上高について原系列（割引率による調整済みでない系列）を比較した結果が**表 3** に挙げられている。

表 3 が基礎データの原系列となり、これについて知財高裁和解勧告書の表にある割引率による調整を行うと、**表 4** のようになる。

表 3 と表 4 から分かることは、第 1 にトーマツ鑑定書の予測値の正確さで

ある。トーマツ鑑定書は市場全体の売上げを基礎的な数値とし、当該市場の成長性、当該企業のマーケットシェアー等を利用して予想値を推定している。しかし現時点（2015年）では最終的に必要とする当該企業の売上高は、有価証券報告書の記載から分かるため、有価証券報告書を基礎データとして使っている。ここでトーマツ鑑定書による予測値と現実のデータを比較すると、乖離比率が1.230となり、これは予想値が現実値より20％程度過大評価されていることを意味する（表3を参照）。当該市場が新製品の市場であり、市場の動向を予測することが困難であることを考えると、8年間にわたる予想値として十分な精度を持っていると評価できる。また、現実値を使うと、平成15年（2003年）以降の相当の対価の合計が知財高裁で採用した4.9％の割引率を使っても9億円以上の「相当の対価」が得られた。しかし、実施料率4.9％が妥当な値か否かについては検討を要する。ちなみに知財高裁和解勧告書では1.3％の実施料率となるが、これは実施料率マニュアルと比べても低い値である。『実施料率第5版』（発明協会研究センター編、2003年、発明協会）によれば、「電子・通信用部品」の平均実施料率はおおよそ3.5％である。

いま、トーマツ鑑定書と関連して新日本監査法人の問題点について言及する（判例タイムズNo.1150、143-145頁；147頁；150-152頁；155-156頁参照）。1審判決別紙相当対価算定について、被告の主張によると⑴平成6年（1994年）12月期から平成13年（2001年）12月期までの税引き後当期利益累計：233億3800万円、⑵平成5年（1993年）以前の研究開発費：－52億6300万円、⑶研究資産の未償却残高：－72億7900万円、⑷自己資本コスト累計：－122億8600万円、⑸合計：－14億9000万円（損失）となっている。仮に平成13年（2001年）に日亜化学が会社の廃業を決め清算した場合には負債超過であるということから、「相当の対価」を支払う理由がないという結論になる。しかし、当該企業は廃業したわけではなく、平成14年（2002年）以降も存続していたのである。平成14年（2002年）以降の売上等が考慮されていない（判例タイムズNo.1150、156頁参照）という理由で裁判所が新日本監査法人の鑑定書を採用しなかったことには合理性がある。

4　基本的な事例に外国特許（渉外的要素）や包括クロスライセンス契約が組み合わされた事例

⑴　日立事件―職務発明における外国特許の取扱いについて

原告は被告株式会社日立製作所（以下「日立」とする）の元従業員であった。この裁判では請求が 2 件あり、それぞれ甲事件と乙事件と呼ぶ。甲事件は本件発明 1（光学的情報処理装置）、乙事件は本件発明 2（情報記録再生方法等）と同 3（情報再生方法等）が対応している。

原告の請求は、

［甲事件］　被告は、原告に対し、金 9 億円及びこれに対する平成 10 年 8 月 8 日から支払済みに至るまで年 6 分の割合による金員を支払え。

［乙事件］　被告は、原告に対し、金 7060 万円及びこれに対する平成 12 年 3 月 25 日から支払済みに至るまで年 6 分の割合による金員を支払え。

原告は日立の元従業員として 308 件の職務発明をしている。今回の裁判は原告がした 3 件の職務発明に対して法 35 条に基づいた日立への補償請求である。日立には職務発明にかかわる規程があり、それに基づいて原告は日立に本件各発明に関して特許を受ける権利を譲渡したが、その際に元従業員が日立から受け取った出願補償、登録補償、実績補償及び特別の事情による補償総額合計 238 万 0100 円（本件発明 1 では 231 万 8000 円、本件発明 2 では 5 万 1400 円、本件発明 3 では 1 万 0700 円、合計 238 万 0100 円）では「相当の対価」として不足し、その不足額を請求するのが請求の趣旨である（民集 60 巻 8 号、2906-2911 頁参照）。

1 審における争点は 8 点ある。

① 本件発明 1 について、法 35 条 3 項の「相当の対価」の額はいくらか

② 本件発明 1 について、被告規定に基づく補償金請求権の有無

③ 本件発明 2、3 について、法 35 条 3 項の「相当の対価」の額はいく

らか

④　本件発明2、3について、被告規定に基づく補償金請求権の有無

⑤　外国特許について、法35条3項が適用ないし類推適用されるかどうか

⑥　外国特許の特許を受ける権利の有償移転による対価請求権の有無

⑦　外国特許について、悪意の準占有者に対する果実収受請求権の有無

⑧　本件各発明に関する原告の対価請求権は時効により消滅したかどうか

これら日立事件における8点の争点をオリンパス事件1審における三つの争点と比較すると、日立事件の争点にはオリンパス事件の争点に三つの新しい争点が加わったことが分かる。すなわちオリンパス事件「相当の対価」に関して日立事件では①と③が、オリンパス事件「発明考案規定」に関しては②と④が、そしてオリンパス事件「時効」に関しては⑧がそれぞれ対応している。さらにこれらに加え日立事件では「外国特許」に関する⑤、⑥、⑦が新たな争点となっている。

1審判決は、以下のとおりであった。

主文

1　甲事件被告は、甲事件原告に対し、金3474万円及びこれに対する平成10年3月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

2　乙事件被告は、乙事件原告に対し、金15万7416円及びこれに対する平成12年3月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

3　甲事件及び乙事件のその余の請求をいずれも棄却する。

4　訴訟費用はこれを10分し、その1を甲事件及び乙事件被告が負担し、その余を甲事件及び乙事件原告の負担とする。

5　この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

地裁判断について争点⑤、⑥、⑦の外国特許を中心にまとめる。一方、相

当の対価に関する①と③は最高裁判断が地裁判断ではなく高裁判断を採用しており、高裁判断の箇所で述べる[9)]。

争点⑤について（民集 60 巻 8 号、2959 頁では争点⑶となっている）地裁判決は、「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという、いわゆる属地主義の原則（最高裁判所平成 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 51 巻 6 号 2299 頁参照）に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利の譲渡は認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであるということができる。（原文改行）そうすると、特許法 35 条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきである。（原文改行）したがって、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法 35 条 3 項に基づく対価の請求は理由がない。」（民集 60 巻 8 号、2959 頁）と判示した。

争点⑥と⑦は、争点⑤の結論と密接に関連する。そして、争点⑦は「公序良俗」にまで言及しており、裁判所の判断だけでなく、原告と被告の主張から始めたほうが裁判所の判断を理解しやすい。争点⑥（外国特許の特許を受ける権利の有償移転による対価請求権の有無について）における原告の主張は、<u>譲渡契約の準拠法は日本法であり、職務発明に係る外国特許を受ける権利が使用者に移転された場合に、職務発明補償規定に定める補償金額を超える金額を一切請求できないことは不当である</u>（下線著者）。第三者による実施状況を斟酌し、客観的価格を算定すべきである。被告の主張は、対価請求権を行使する理論的根拠がない。争点⑦（外国特許について悪意の準占有者に対する果実収受請求権の有無）について、原告の主張は、<u>被告は、極めて不当の低廉な対価で外国特許を受ける権利を取得したから、権利移転が公序良俗違反により無効</u>（下線著者）となり、同権利を悪意で準占有したから、その間

に収受した実施料及び本来得られたであろう実施料相当額を原告に支払う義務がある。被告の主張は、被告規定に基づいて適切に分配しており、特許を受ける権利の譲渡が公序良俗に違反する事実はない（民集60巻8号、2940-2941頁参照）というものである。

裁判所は争点⑥について、⑤の最後の部分「本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない。」（民集60巻8号、2959頁）で既に判示しているとした。

また、当該譲渡契約は公序良俗に反するという点については、「原告は、企業が従業員から不当な対価で職務発明に係る外国特許を受ける権利を譲り受けたときは、公序良俗に違反し権利移転は無効となると主張するが、外国における特許を受ける権利については、上記(1)（著者注：民集60巻8号、2959頁参照：(1)の概略は、属地主義の原則からそれぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきであるという趣旨）のとおり、当該国（著者注：外国のこと）の特許法によって規律されるのであるから、（著者注：日本でされた）譲渡契約で相当額で譲渡するとの合意がされなかったとしても、直ちに、その契約が公序良俗に反して無効となることはないものというべきである（下線著者）。そして、他に、本件譲渡契約が公序良俗に反して無効であるというべき事情は認められない。（原文改行）(3)以上のとおり、本件請求のうち、外国特許権に関する請求は理由がない。」（民集60巻8号、2960頁）とした。

このように外国特許については、属地主義から日本の特許法を援用する余地がない、それ故に譲渡契約が無効という主張も、外国特許に関する「相当の対価」を請求することも考慮外となるというのが地裁判断である。そして地裁判決では、「相当の対価」等の判断に移っていく。しかし、この地裁判断は高裁判断によって覆されるので、ここでは「相当の対価」の詳細については述べない。

1審判決について、1審原告・被告双方とも控訴した。当事者が高等裁判所に求めた裁判は、以下のとおりである。

1　1審原告

(1)　原判決中、東京地方裁判所平成10年（ワ）第16832号事件にお

ける 1 審原告敗訴部分を下記(2)に反する限度で取り消す。

(2) 1 審被告は、1 審原告に対し、2 億 5000 万円及びこれに対する平成 10 年 8 月 8 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

(3) 1 審被告の控訴をいずれも棄却する。

(4) 訴訟費用は、第 1、2 審とも 1 審被告の負担とする。

(5) 仮執行宣言

2 1 審被告

(1) 原判決中、1 審被告敗訴部分を取り消す。

(2) 上記部分に係る 1 審原告の請求をいずれも棄却する。

(3) 1 審原告の控訴を棄却する。

(4) 訴訟費用は、第 1、2 審とも 1 審原告の負担とする。

これに関する高裁判断は、以下のようであった。

主文

1 原判決中、東京地方裁判所平成 10 年（ワ）第 16832 号事件における 1 審原告敗訴部分を、本判決主文第 2 項に反する限度で取り消す。

2 1 審被告は、1 審原告に対し、金 1 億 2810 万 6300 円及びこれに対する平成 10 年 3 月 8 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員を支払え。

3 1 審原告のその余の控訴を棄却する。

4 1 審被告の控訴をいずれも棄却する。

5 訴訟費用は、第 1、2 審を通じ、これを 3 分し、その 2 を 1 審原告の負担とし、その余を 1 審被告の負担とする。

6 この判決は、第 2 項、第 5 項に限り、仮に執行することができる。

ここで、高等裁判所における 1 審原告の主張の項目をまとめると

(1) 職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡契約の準拠法について

(2) 職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡と法 35 条について

⑶　職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡の相当の対価についての予備的主張

⑷　本件発明１が基本特許であることについて

⑸　１審被告が包括的ライセンス契約において本件発明１から受けるべき利益の額について

⑹　１審被告が包括的クロスライセンス契約において本件発明１から受けるべき利益の額について

⑺　本件発明１において被告等が貢献した程度及び共同発明者間の貢献度について

⑻　本件発明１譲渡の相当の対価について

⑼　１審原告は、当審では、本件各発明の承継の相当な対価の不足分について、一部請求として、２億5000万円の支払を、原判決の認容額に追加して、求める（民集60巻８号、2991-3016頁参照）。

また、１審被告の当審における主張の項目は、

⑴　特許法35条の趣旨と「相当の対価」の査定方法について

⑵　職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡の準拠法について（１審原告⑴に対応）

⑶　職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡と法35条について（同⑵に対応）

⑷　職務発明に係る外国特許を受ける権利譲渡の相当の対価についての予備的主張について（同⑶に対応）

⑸　１審被告が包括的ライセンス契約において本件発明１により得た利益について（同⑸に対応）

⑹　包括的クロスライセンス契約における使用者等が受けるべき利益の額について（同⑹に対応）

⑺　時機に遅れた攻撃方法について

⑻　本件発明１がなされるについて使用者等が貢献した程度について（同⑺に対応）

⑼　共同発明者間の貢献度について（同⑺に対応）

⑽　本件発明１より１審被告が得た利益は1188万円、本件発明１が発

明されるにあたり 1 審被告の貢献した程度は 98%、共同発明者間の 1 審原告の貢献度は 50%と認定されるべきである

⑾　本件発明 2 及び本件発明 3 の承継の相当な対価について

⑿　「相当の対価」請求権の消滅時効

高裁判決は、外国特許について二つの最高裁判決理由に基礎を置いている。第 1 は「特許権侵害差止等請求事件」、最高裁平成 9 年（1997 年）7 月 1 日判決、民集 51 巻 6 号、2299-2451 頁（BBS 事件と呼ぶ）で、第 2 は「損害賠償等請求事件」、最高裁平成 14 年（2002 年）9 月 26 日判決、民集 56 巻 7 号、1551-1610 頁（FM 事件と呼ぶ）である [10]。

本件（日立）高裁判決は、FM 事件最高裁判決について次のようにいう。FM 事件最高裁判決は BBS 事件最高裁判決を引用して「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」（民集 60 巻 8 号、3046 頁）。その上で「各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」（民集 60 巻 8 号、3046 頁）。さらに「この（著者注：FM 事件最高裁）判決は、特許権の付与の手続きと効力について属地主義の原則を確認したにすぎないのであるから、本件譲渡契約中の外国の特許を受ける権利の譲渡の合意における『対価』の部分が、同判決の射程外であることは明らかである。同判決は、特許権の『成立、移転、効力』、すなわち、特許権が付与される手続的、実体的要件、特許権が有効に移転されるための手続的、実体的要件、及び、特許権自体の差止請求権等の効力について、『いかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律して』いることをのべたものであり、その前提となる特許を受ける権利等の譲渡契約における『対価』の問題について、これを各国の特許法等の法律にゆだねることを述べたものでないことが明らかである。（原文改行）むしろ、同判決（著者注：FM 事件最高裁）は、『特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律

関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例 11 条 1 項によるべきである。』と判示し、特許権に関するものではあっても、特許権特有の問題ではないものについては、属地主義の原則を採用しない（下線著者）ことを明言しているのである。（原文改行）以上からすれば、1 審被告の上記主張は採用し得ず、本件譲渡契約の準拠法は日本法である、と解すべきである。」（民集 60 巻 8 号、3046 頁）とした。特許法と職務発明の関係については、「特許法 35 条は、特許法中に規定されているとはいえ、我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規である点に注目すると、特許法を構成すると同時に労働法規としての意味をも有する規定であるということができる。職務発明についての規定がこのようなものであるとすると、職務発明の譲渡についての『相当の対価』は、外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて、使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄であり、当該特許が登録される各国の特許法を準拠法として決定されるべき事柄ではないことが明らかである。」（民集 60 巻 8 号、3047 頁）、また「特許法 35 条は、上記のとおり、使用者と従業者との間の雇用関係において生じる職務発明に関する法律問題、すなわち、職務発明の譲渡契約における『相当の対価』について定めた強行法規であり、我が国の産業政策に基づき、使用者と従業員発明者との間の利害関係を調整しながら、特許法 1 条が定めた目的を達成するために設けられたものであり、特許法における他の規定とは異質の規定であると解すべきである。（原文改行）特許法 35 条が、特許法の他の規定と比べ異質なものであり、同条中の用語を他の特許法の規定と同じ意味に解さなければならない合理的理由がない以上、同条における『特許を受ける権利』は、その規定の趣旨を合理的に解釈し、上記のとおり、我が国の職務発明について、日本国のみならず外国の特許を受ける権利等をも含む意味であると解すべきである。」（民集 60 巻 8 号、3049 頁）と判示している。

このようにして、職務発明の譲渡についての相当の対価が、外国の特許を受ける権利に関するものも含めるか否かに関しては、高裁判決は地裁判決と結論を異にする結果となった。高裁判断では外国特許について相当の対価の部分が加算され、実施料収入を考慮する企業数も地裁判決に比べ多くなった。

その結果を**付録２**に示す。

このようにして、補償額は、ライセンス契約分 8116 万 4300 円、包括的クロスライセンス契約に基づく相当の対価 8400 万円、合計が 1 億 6516 万 4300 円となる。そして既に支払われた補償金等 231 万 8000 円を差し引くと 1 億 6284 万 6300 円となる。さらに地裁判決で本件発明 1 について認容した 3474 万円を差し引くと、1 億 2810 万 6300 円が原告に対する認容額で、その上、利子分として平成 10 年（1998 年）8 月 8 日から支払済みまで年 5 分の割合を被告が支払うことになった。

高裁判決を不服として 1 審被告である日立は上告した。1 審被告の上告受理申立て理由は 12 項目にわたっているが、最高裁は、その中の 3 番目の法例（国際私法）の解釈適用違反（職務発明に係る外国特許を受ける権利等の譲渡の準拠法）及び 4 番目の法 35 条 3 項の解釈適用の違反（職務発明中の外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法 35 条）を取り上げ、他の項目は排除している。上告理由は、準拠法は属地主義に基づいて外国法によることと、外国法を基準にすれば、既に「相当の対価」は受けているという 2 点となった（民事訴訟法 318 条 4 項）。

最高裁判所の判決は以下のとおりである。

主文
本件上告を破棄する。
上告費用は上告人の負担とする。

最高裁は、3 番目の上告受理申立て理由について「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対してその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価にする問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例 7 条 1 項の規定により、第 1 次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。」（民集 60 巻 8 号、2856-2857 頁）とした。そして「本件において、

上告人と被上告人との間には、本件譲渡契約の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在するというのであるから、被上告人が上告人に対して外国の特許を受ける権利を含めてその譲渡の対価を請求できるかどうかなど、本件譲渡契約に基づく特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については、我が国の法律が準拠法となるというべきである。（下線著者）」（民集 60 巻 8 号、2857 頁）と判示した。

また 4 番目の上告受理申立て理由について「従業者が特許法 35 条 1 項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条 3 項及び 4 項の規定が類推適用されると解するのが相当である。（下線著者）（原文改行）2　本件において、被上告人は、上告人との間の雇用関係に基づいて特許法 35 条 1 項所定の職務発明に該当する本件各発明をし、それによって生じたアメリカ合衆国、イギリス、フランス、オランダ等の各外国の特許を受ける権利を、我が国の特許を受ける権利と共に上告人に譲渡したというのである。したがって、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条 3 項及び 4 項の規定が類推適用され、被上告人は、上告人に対し、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても、同条 3 項に基づく同条 4 項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払いを請求することができるというべきである。」（民集 60 巻 8 号、2859 頁）とした。

最高裁は職務発明と外国特許に関連する準拠法の問題について、以下のように判断した。日本企業の日本人従業員によって日本国内でされた職務発明にかかわる特許に関する紛争は、日本法によって判断し、また職務発明にかかわる外国特許からの特許料補償請求については、職務発明に従事した従業員がその請求権を保持しているということである。

このように職務発明における外国特許の取扱いについては属地主義を採らない例外的取扱いになった。特許には「国内特許」と「外国特許」が存在する。外国に申請して認められた外国特許において職務発明をどのように取り扱うかは、重要な問題になる。ここで諸外国における職務発明に関する特許の考え方と、諸外国における本件特許の取扱いについてまとめると、**表 5** のようになる。

表 5　職務発明の性格と外国特許としての諸外国における本件発明の取扱い

	原始的帰属	補償金	当該国における本件発明
イギリス	使用者	使用者が従業者に支払う（強行法規） 外国の特許から得られる利益含	保護されない
ドイツ	従業者	使用者に譲渡の際支払う（強行法規） 外国の特許から得られる利益含	保護されない
フランス	使用者	使用者が従業者に支払う（強行法規） 外国の特許から得られる利益含	保護されない
ヨーロッパ特許条約	雇用国の法による		
アメリカ	発明者	権利の譲渡契約	州による

（注）　民集 60 巻 8 号、3050－3053 頁参照。

⑵　キヤノン事件―包括クロスライセンス契約について

この事件で問題となった発明はレーザープリンターによる印刷面にゴースト（残像）が出る欠陥を防ぐ技術に関するものである。この事件の争点は、職務発明が包括クロスライセンス契約として自社と他社の間で結ばれた場合、発明者の「対価相当分」をどのように決定するかという点にある。包括クロスライセンス契約について、企業は自社製品を生産・販売する際に、自社が開発した特許を使用するだけではなく、特許権使用料を支払って他社の特許を使う。そして個々の特許について相手企業と契約するのではなく、1 セットで契約をする。その方がお互いの事務処理上の簡素化がはかられるからである。

しかしその場合、個々の職務発明について相当の対価を算定することが困難になる。1 審の東京地裁判決によって事件の内容を説明し、「相当の対価」を地裁判決と知財高裁判決によって検討する。1 審判決は平成 19 年（2007 年）1 月 30 日、東京地裁で言渡された。しかし原告・被告とも 1 審判決を不服として控訴した。知的財産高裁は、平成 21 年（2009 年）2 月 26 日に言渡した。1 審原告・1 審被告は知的財産高裁判決を不服とし、最高裁判所に上告受理申立てをしたが、平成 22 年（2010 年）10 月 19 日、最高裁は上告不受理の決定をし、裁判は終了した（朝日新聞 2013 年 6 月 7 日付朝刊）。した

がって最高裁判例としては存在しないが、職務発明、特に包括的クロスライセンスにおける「相当の対価」の判断を巡る興味深い判決である。

原告はキヤノン株式会社（以下「キヤノン」とする）を退職した元従業員で、被告はキヤノンである。原告が求めた請求の趣旨は「被告は、原告に対し、10億円及びこれに対する平成15年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」（判例タイムズNo.1256、217頁）である。

1審判決は、以下のとおりであった。

主文

1　被告は、原告に対し、3352万円及びこれに対する平成15年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2　原告のその余の請求を棄却する。

3　訴訟費用はこれを30分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担をする。

4　この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

原告の元従業員は昭和43年（1968年）に名古屋大学理学部物理学科を卒業してキヤノンに入社し、製品技術研究所光学部等エンジニアリング系統の製品開発部門に所属した。会社からの命令により製品開発を行ったが、その過程で職務発明を行い、その中の一つが今回の請求となった職務発明であった。この職務発明は日本で特許登録されたばかりでなく、外国特許としてアメリカ特許2件、ドイツ特許1件がある。

キヤノン事件は先に述べたオリンパス事件、日立事件と密接に関連している。オリンパス事件とは法35条3項・4項と関連し、また日立事件とは同条同項と外国特許に関連する。さらにキヤノン事件では、前2者以上に、包括クロスライセンス契約の比重が大きくなっている。このようにして、最高裁の判断はなかったが、特許権を巡る判例として重要な位置を含めている。この裁判における争点は1から5まであり、争点3は3-1から3-5に分かれている。それらは、次のとおりである。

（争点1）職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継につい

ての準拠法及び同承継についての法 35 条の適用の有無

（争点 2）被告取扱規程に基づく職務発明の承継は、オリンパス事件最高裁判決（最高裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決）の射程範囲外か

（争点 3）本件各特許発明により被告が受けるべき利益の額

（争点 3-1）被告の包括クロスライセンス契約と利益の額の算定方法

（争点 3-2）本件各特許発明の技術的範囲と代替技術

（争点 3-3）本件各特許発明の重要性と他社製品等における本件各特許発明の実施割合

（争点 3-4）被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許発明により得た利益の額

（争点 3-5）被告による本件各特許発明の実施による利益の額

（争点 4）本件各特許発明について被告が貢献した程度

（争点 5）本件各特許発明の承継の相当の対価

地方裁判所の判断を検討する。争点 1 について、職務発明により生じた外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法については上記日立事件の最高裁判例に従い、「本件においては、原告と被告との間には、承継の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在しているのであるから、特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については、我が国の法律が準拠法となる（下線著者）というべきである。（原文改行）なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。」（判例タイムズ No.1256、266 頁）といえる。

さらに争点 1 の外国の特許を受ける権利の承継に対する法 35 条の適用について、上記日立事件の最高裁判決に従い、「従業者等が特許法 35 条 1 項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条 3 項及び 4 項の規定が類推適用されると解するのが相当である（著者注：最

高裁平成18年10月17日第三小法廷判決；日立事件である）。（原文改行）本件においては、原告は、特許法35条1項所定の職務発明に該当する本件各特許発明をし、それによって生じたアメリカ合衆国、ドイツ等の各外国の特許を受ける権利を、我が国の特許を受ける権利と共に被告に譲渡している。したがって、本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用され、原告は、被告に対し、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても、同条3項に基づく同条4項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払いを請求することができるというべきである。」（判例タイムズNo.1256、267頁）と判示した。

争点2について、上記オリンパス事件の最高裁判決に従って、「被告取扱規程は労働協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されているものの、前記第2・1で認定したとおり、職務発明の承継に対する平成6年当時の実績補償は、特許審査委員会の審査の結果に基づき、特級（15万円以上）から5級（5000円）までの6区分に応じて、各等級所定の対価を支払うものと、表彰（特別社長賞等）により賞金として対価の額を加算するというものであり、本件各特許発明の承継についてこれまでに支払われた額が、合計で87万6000円にすぎず、本判決で後記のとおり認定判断する本件各特許発明の承継の相当の対価と比較すると、その額が低額であることからすれば、被告取扱規程が定める相当対価の算定方法は、特許法35条4項の趣旨・内容に到底合致するものということはできない。したがって、原告は、特許法35条4項に基づき、前記相当の対価と支払済みの額との差額を請求し得るというべきであって、このことは、被告取扱規程が労使協約及びそれに基づく労使協議に依拠して定められているからといって異なるものではない。」（判例タイムズNo.1256、267頁）と判示した。

争点3（本件各特許発明により被告が受けるべき利益の額）について（争点3-1から3-5までの全体）は、「上記『利益』を『その発明又は特許発明の法的独占権により使用者等が実際に受けた利益』から算定することは、これまでの多くの裁判例が採用している方法であって、合理的な算定方法の一つであるということができる。」（判例タイムズNo.1256、268頁）とし、具体的に

は「補償金請求権ないしはその（著者注：特許）登録後に生じる法的独占権に由来する独占的実施の利益あるいは第三者に対する実施許諾による実施料収入等の利益であると解するべきである。（下線著者）」（判例タイムズ No.1256、268 頁）としている。さらに、独占の利益について、「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ついては、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、事案により異なるものということができる。」（判例タイムズ No.1256、268 頁）と判示した。

争点 3-1 について、包括ライセンス契約から得た利益と包括クロスライセンスから得た利益を区別している。包括ライセンス契約により得た利益の額については、「特許権者が単数の特許について競業他社とライセンス契約を締結した場合、当該契約により得られる実施料収入は、当該特許に基づいて使用者が得る独占の利益であるというべきであるから、これを特許法 35 条 4 項の『その発明により使用者が得ることができる利益の額（下線著者）』とみることができる。（原文改行）また、複数の特許発明がライセンス（実施許諾）の対象となっている場合には、当該発明により『使用者が受けるべき利益の額』を算定するに当たっては、当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮すべき（下線著者）である。」と判示している（判例タイムズ No.1256、268 頁）。

また、包括クロスライセンス契約により得た利益の額については、「包括クロスライセンス契約における無償のクロスライセンスの部分については、当該発明の実施を、(1)（著者付加）相手方に実施許諾をした複数の特許発明の実施料の額に当該特許発明の寄与率を乗じて算定することも、(2)（著者付加）使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明における当該発明の寄与率を乗じて算定することも、いずれも『使用者が受けるべき利益の額』を算定する方法として採用することが可能である。そして、多数の特許発明等の実施が包括的に相互に許諾されている契約における『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』の主張立証の困難性を考えると、当該事案にお

いて、実際に行うことが可能な主張立証方法を選択することが認められるべきである。（原文改行）ただし、その場合でも、包括クロスライセンス契約においては、契約期間内に相手方がどの特許発明等をどの程度実施するかは、互いに不確定であり、契約締結時においては、あくまでもお互いの将来の実施予測に基づいて、互いの特許等を評価し合うことにより、契約を締結するものである、ということからすれば、⑴（著者付加）相手方に実施許諾をした複数の特許発明の実施料の額に当該特許発明の寄与率を乗じて算定した金額と、⑵（著者付加）被告が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、被告が相手方に実施許諾した複数の特許発明等全体における本件各特許発明の寄与率を乗じて算定した金額とが同じになるとは限らない、との不確実性が常に生じ得るのである。包括クロスライセンス契約における『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』は、厳密には、後者の方法により算定した金額であり、前者の方法により算定した金額ではないこと（合理的な営利企業同士は、相互に支払うべき実施料の総額の均衡を考えるはずであるものの、結果として、相互に支払うべき実施料の総額が同じになるとは限らないこと）からすれば、前者の方法により算定する場合には、上記の不確実性を考慮して、前者の方法により、算定される金額を事案に応じて減額調整して、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を算定すべきである。（民訴法 248 条参照）（東京高判平成 16 年 1 月 29 日参照）」（判例タイムズ No.1256、269 頁）と判示している。民事訴訟法 248 条は、損害額の立証が極めて困難であるときに裁判所が損害額をどのように認定するかを規定している。同条は「口頭弁論の全趣旨及び証拠調の結果に基づき相当な損害額を」裁判所が認定することができると規定している。

このように、包括クロスライセンス契約において利益を算定するためには、裁判所による「認定」が必要不可欠になる[11)]。

キヤノン 1 審は、包括クロスライセンス契約について、まず、「本件各特許発明が代表特許又は提示特許として相手方に提示されたことを認めるに足りる証拠はない。」（判例タイムズ No.1256、270 頁）とした上で実質料率について「被告が基準期間内において保有していた、LBP（著者注：レーザービームプリンター）及び MFP（著者注：マルチファンクショナルプリンター）

等に関するすべての特許の標準包括ライセンス料率は、LBP2.40％（下線著者）、MFP 等 2.91％（下線著者）であると認められる」と判示している（判例タイムズ No.1256、272 頁）。

次に、争点 3-2 に移ると、キヤノン 1 審は、本件発明の構成要件を A から D まで四つに分別している。光学的な専門用語による説明があるが、結論として、「本件特許発明の技術的範囲に属さず、かつ、その代替技術に該当するものは、①技術 B のうち、ポリゴンミラーが 4 面以下の場合、②技術 C（非平行光束の構成）、③技術 D（非倒れ補正光学系の構成）、④技術 F（ダブルパス方式）である。」（判例タイムズ No.1256、278 頁）とし、なお、これ以外の技術については、技術としてはあっても実施例がないことから、代替技術に該当しないとしている。

このようにして被告製品において、本件特許発明が実施されている製品の割合を計算すると、「LBP につき 56.54％（下線著者）（乙 208）、MFP 等につき 90.59％（下線著者）（乙 209）である。」（判例タイムズ No.1256、280 頁）となる。つまり、LBP では製品売上からみてその半分に本件特許が固有の利益を生む技術として使われ、MFP 等ではその 90％以上に本件特許発明が利用されていたことになる。

そこで、キヤノン 1 審は争点 3-3（本件各特許発明の重要性と他社製品等における本件各特許発明の実施割合）について、「本件各特許発明を必要としない技術も生み出されており、本件各特許発明をゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許とまでいうことはできない。（中略）その有用性は依然として認められるべきである。」（判例タイムズ No.1256、281 頁）と認定した。そして、本件各特許発明の寄与度について、「前記認定とおり、日本国特許に限ってみても、被告が基準期間内において保有する特許は、除外特許を除いても、LBP が 8009 件、MFP 等が 1 万 2349 件である。そして、基準期間内において、新たに特許登録されたり、又は、存続期間満了や無効等によって権利消滅が生じることを考慮すれば、被告が主張するとおり、上記件数の 2 分の 1 を基準となる対象特許数と捉えることが相当である。（原文改行）したがって、基準期間内の日本国特許に限ってみれば、LBP につき 4005 件、MFP 等につき 6175 件が対象となる被告保有特許数である。」（判例タイムズ

No.1256、282 頁）と判示した。

また、包括クロスライセンス契約における個々の特許の貢献度については、「既に述べたとおり、包括クロスライセンス契約においては、具体的に示されて検討された代表特許が契約に対し多大な貢献をなし、提示されることもなく相手方において使用されていない特許については、多数の特許群を構成するものとしてのみ価値が認められるのであり、このような個々の特許については包括クロスライセンス契約の締結に対しごくわずかな貢献しかなかったものといわざるを得ない。（原文改行）一方、代表特許でなくても相手方が実施していることが立証された特許については、当該特許による禁止効が具体的に働いているということができ、契約条件を交渉する際にこのような特許の存在が考慮されている可能性があるため、契約交渉や契約内容において明示された代表特許に準じるものとして、ライセンス契約における一定の寄与を認めるのが相当であることは前記説示のとおりである。かかる非提示・実施特許の寄与度は、当該特許の技術内容や相手方の実施割合、代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合、社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である。」（判例タイムズ No.1256、282 頁）としている。そして、「これらの諸事情を総合的に考慮すれば、本件特許発明は、被告ライセンス契約における基準期間内の前記被告保有特許（LBP につき 4005 件、MFP 等につき 6175 件）のうちの 1 件に対し、30 件分の価値を有するものと評価するのが相当である。（原文改行）よって、本件各特許発明の実施料率は、LBP については、被告ライセンス契約における標準包括ライセンス料率である 2.4％を 4005 で除して 30 を乗じた 0.018％（下線著者）（2.40％÷4005×30＝ 0.0018%）、MFP 等については、被告ライセンス契約における標準包括ライセンス料率である 2.91％を 6175 で除して 30 を乗じた 0.014％（下線著者）（2.91％÷6175×30＝0.014％）と認められる。（原文改行）また、本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明についても、本件特許発明と実質的に同一の特許発明であるから、その割合は同率と認める。」（判例タイムズ No.1256、282-283 頁）と判示した。

以上に加え、全ライセンシーにおける本件特許発明の実施割合について、「被告の実施割合の 90％（下線著者）と認めるのが相当である。」（判例タイム

ズ No.1256、283 頁）と認定した。

争点 3-4（被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許発明により得た利益の額）について検討する。

被告の全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施品の譲渡金額＝被告の全ライセンシーにおける譲渡価格合計額（注 12 の①）×本件各特許発明の実施品の割合（注 12 の②）である[12)]。

いま、日本特許、ドイツ特許、アメリカ特許を考慮に入れ、それぞれの外国特許の有効期間を以下の 5 期に分けると、

第 1 期（本件日本特許が有効である期間）：昭和 58 年（1983 年）4 月 22 日（本件日本特許の出願公開日）から同年 5 月 4 日（本件ドイツ特許の公開日の前日）

第 2 期（本件日本特許及び本件ドイツ特許が有効である期間）：昭和 58 年（1983 年）5 月 5 日（本件ドイツ特許の公開日）から平成 3 年（1991 年）2 月 18 日（本件アメリカ特許の登録日前日）

第 3 期（本件日本特許及び本件ドイツ特許及び本件各アメリカ特許が有効である期間）：平成 3 年（1991 年）2 月 19 日（本件アメリカ特許 1 の登録日）から平成 13 年（2001 年）10 月 20 日（本件日本特許権利消滅日）

第 4 期（本件ドイツ特許及び本件各アメリカ特許が有効である期間）：平成 13 年（2001 年）10 月 21 日から平成 14 年（2002 年）10 月 19 日（本件ドイツ特許権利消滅日）

第 5 期（本件各アメリカ特許が有効である期間）：平成 14 年（2002 年）10 月 20 日（本件ドイツ特許権利消滅日の翌日）から平成 17 年（2005 年）12 月 31 日（原告の請求する期間の末日）

となる。

そこで、各期ごとに裁判所で認定した金額をまとめる。以下に示す出発点となるデータは知財高裁でも認定されており、1 審と 2 審で共通であるが、最終的な「相当の対価」の金額は知財高裁で修正が加わるため変わる。詳細は知財高裁判断のところで述べることにし、地裁の結果だけを述べる。出発点となる数値データは、LBP の全他社譲渡価格について、矢野経済研究所、Info Corp. IDC の各統計データ等（乙 77 ないし 80、245）によって求められ

る全世界実売価格の合計額から、被告の実売価格の合計額（乙77ないし80、245）を控除して求められる。この数値を各年における為替レートの平均値により円換算し（甲103、乙82の1ないし17、246）、これに80％（乙83によれば、譲渡価格は実売価格の80％であるものと認められる）を乗じることにより、全他社譲渡価格を算定する。また、MFP等については、全他社の標準小売価格の合計（乙85、70の2、71、248の1ないし6、249）を、公開されている他社製品のセグメント別の標準小売価格の平均（乙86、87、70の2）にセグメント別の出荷台数の第三者統計データ（乙88、70の2、250）を乗じて求め、これに50％（乙89によれば、譲渡価格は標準小売価格の約50％であると認められる）を乗じることにより、全他社譲渡価格が求められる（判例タイムズNo.1256、284頁参照）。そこで、

(1) LBPの全他社譲渡価格について

1期	2億7645万4795円
2期	1兆3191億6686万3857円
3期	4兆9360億6946万4774円
4期	4584億7652万2368円
5期	1兆4504億5301万2283円

また、被告の全ライセンシーの全他社に占めるLBPの販売シェアーは91.19％であった。そして、

(2) MFP等の全他社譲渡価格について

1期	0円
2期	57億2112万2100円
3期	5兆2990億8854万2929円
4期	1兆4665億2869万7664円
5期	6兆3841億9595万5539円

また、被告の全ライセンシーの全他社に占めるMFP等の販売シェアーは82.44％であった（判例タイムズNo.1256、284頁）。

さらに、争点3-5（被告による本件各特許発明の実施による利益の額）について、自社分について利益を検討すると、裁判所は「特許権者である被告は、本件各特許発明を実施しているとしても、その実施について、本件各特許権

の独占権に由来する超過利益を得ているということはできない。（下線著者）」（判例タイムズ No.1256、291 頁）としている[13]。

争点 4（本件各特許発明について被告が貢献した程度）については、「本件における上記認定の諸事情及びその他一切の事情を考慮すると、本件各特許発明に関する被告の貢献度は 97％（下線著者）と認めるのが相当である。」（判例タイムズ No.1256、296 頁）とした。このようにして、争点 5（本件各特許発明の承継の相当の対価）の判断が以下のように 3439 万 6062 円（（4 億 6464 万 1923 円 + 6 億 8189 万 3498 円）× 3％ = 3439 万 6062 円）と認めた。この金額からオリンパスの取扱規程に基づいて既に受け取った 87 万 6000 円を控除すると、判決にある 3352 万円となる（1 万円未満切り捨て）（判例タイムズ No.1256、296 頁参照）。

1 審判決に対し、原告・被告双方が控訴した。控訴審を担当した裁判所は、既に発足していた知的財産高等裁判所である。

1 審被告キヤノンと 1 審原告の控訴の趣旨はそれぞれ以下のようであった。

1 審被告キヤノン株式会社（A 事件）

⑴　原判決中 1 審被告敗訴部分を取り消す。

⑵　1 審原告の 1 審被告に対する請求を棄却する。

⑶　訴訟費用は、第 1、2 審とも、1 審原告の負担とする。

1 審原告（B 事件、当審で拡張した請求を含む）

⑴　原判決中 1 審原告敗訴部分を取り消す。

⑵　1 審被告は、1 審原告に対し、10 億円及びこれに対する平成 6 年 1 月 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

⑶　訴訟費用は、第 1、2 審とも、1 審被告の負担とする。

⑷　仮執行宣言

2 審判決の主文は、以下のとおりであった。

1　A 事件控訴人キヤノン株式会社の控訴を棄却する。

2　B 事件控訴人 X の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

⑴　1 審被告キヤノン株式会社は、1 審原告 X に対し、6955 万 7155 円及び 5626 万円に対する平成 11 年 6 月 7 日から支払済みまで年 5

分の割合による金員を支払え。

⑵　1審原告Xのその余の請求を棄却する。

3　訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を1審被告キヤノン株式会社の負担とし、その余を1審原告Xの負担とする。

4　この判決の第2項⑴は仮に執行することができる。

高等裁判所の判断が1審判決と相違するあるいは変更した点を指摘し以下において検討する。それらは争点3-2以下争点5までである。

争点3-2（本件各特許発明の技術的範囲と代替技術）については、四つの構成要件AからD及び各代替技術AからJについて1審と同様であるが、代替技術の範囲について、控訴審では1審の技術B（の一部）、C、D、Fに加えEとJを認定している（判例タイムズNo.1315、223頁参照）。また、被告製品において本件特許発明が実施されている製品の占める割合について、総売上高に占める本件特許発明の実施された製品の売上高の割合が、1審ではLBP 56.54％、MFP等90.59％であったものが、2審ではLBPは変わらず、MFP等を92.60％（下線著者）と変更した。それは分母にあったLED方式の製品を除いたからである（判例タイムズNo.1315、227頁参照）。

争点3-3（本件各特許発明の重要性と他社製品等における本件各特許発明の実施割合）については、1審判決と2審判決で変更がある。それは、本件特許発明の寄与度についてである。1審判決では第1期から第5期まで共通にLBPについては0.018％、MFP等については0.014％と認定したが、2審では、日本国特許が消滅した第4期と第5期では本件特許の価値を30件から20件に減ずることにより、本件特許発明の寄与率をLBP 0.012％（下線著者）、MFP等を0.009％（下線著者）に下げた（判例タイムズNo.1315、230頁参照）。

争点3-4（1審被告が包括クロスライセンス契約において本格的発明により得た利益の額）については、1審の裁判所判断でも被告の主張した第1期から第5期という期間の分割の方法を採用し、全他社譲渡価格における1審の裁判所判断を踏襲している。ただしMFP等の譲渡価格が第5期5兆2631億3114万5747円となっており1審にある値と1円の差がある（判例タイムズNo.1315、234頁参照）。また、全世界実売価格の合計額からヒューレット・

パッカード社の実売価格の合計額を控除することの可否について、1 審原告の主張を採用していない（判例タイムズ No.1315、234 頁参照）。このようにして⑴本件特許発明が実施されている製品の占める割合の変更、⑵実施料率の第 1 期から第 3 期と第 4、第 5 期の区別により、1 審被告が得た利益額は変更されている。

1 審被告の全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製品の譲渡価格の計算式は、次のとおりである。

全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製品の譲渡価格
＝1 審被告の全ライセンシーにおける譲渡価格×本件各特許発明の場所的効力の及ぶ割合×本件各特許発明の全ライセンシーにおける実施割合

全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製品の譲渡価格について、その具体的な数値は、**付録 3（5'）**に示すように、LBP では第 1 期の金額は 1 億 2828 万 3162 円、第 2 期は 5441 億 2435 万 9857 円、第 3 期は 1 兆 9420 億 9928 万 0743 円、第 4 期は 314 億 1609 万 5684 円、第 5 期は 635 億 7599 万 9866 円、合計金額 2 兆 5813 億 4401 万 9312 円となった。また、MFP 等についても同様に計算され、第 1 期 0 円、第 2 期 30 億 7068 万 2616 円、第 3 期 3 兆 2075 億 1402 万 3939 円、第 4 期 4307 億 1160 万 4060 円、第 5 期 1 兆 4404 億 4646 万 8644 円、合計 5 兆 0817 億 4277 万 9259 円となった。さらに調整済み実施料率を掛けると、1 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」は、LBP については 4 億 5894 万 2397 円、MFP 等については 6 億 1788 万 6084 円となる。また、1 審被告の求めた減額調整の必要性については認めないと判断した（判例タイムズ No.1315、239–240 頁参照）。

争点 3-5（1 審被告による本件各特許発明の実施による利益の額）について、1 審被告が一定限度の超過利益を得ていると認め、「1 審被告のシェア割合、法定通常実施権減額（約 90％減額）、1 審被告の貢献割合（94％減額）等を考慮して、その額は、LBP につき 300 万円、MFP 等につき 100 万円、合計 400 万円を下らないと認めるのが相当である。」（判例タイムズ No.1315、243 頁）と判断した。

争点４（本件各特許発明について１審被告が貢献した程度）について、キヤノンが蓄積したノウハウ及び原告のまわりに配置された人材などを総合的に判断し、「本件各特許発明に関する１審被告の貢献度は94％（下線著者）と認めるのが相当である。」（判例タイムズ No.1315、250 頁）とした。

さらに１審判決とは違い、「実績補償の対価の履行期が到来した以上、１審原告は１審被告に対し、旧 35 条３項に基づく対価の請求をすることができたのであるから、対価の額の算定に当たっては、その時点を基準として、１審被告において本件各特許発明による利益が得られた時期までの間の中間利息を控除することが相当である。」（判例タイムズ No.1315、251 頁及び別表ⅠとⅡ参照）とし、争点５にあるとおり 2488 万円と 2765 万円については、割引率 5%による現在価値額を認定した。

争点５（本件各特許発明の承継の相当の対価）については、「他社とのライセンス契約に関するものとしては、別表Ⅰ、Ⅱのとおり、LBP については、2488 万円（1 万円未満切捨て）、MFP 等については、2765 万円（1 万円未満切捨て）、合計 5253 万円となり、自己実施分としては、400 万円となるので、総合計は、5653 万円である。」（判例タイムズ No.1315、251 頁）と判示し、さらに、遅延損害金を加算し、既払額を控除すると、「1 審原告の請求は、上記 11 の元本 5626 万円と平成 11 年 6 月 6 日までの遅延損害金 1329 万 7155 円の合計 6955 万 7155 円及び元本 5626 万円に対する平成 11 年 6 月 7 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。そうすると、A 事件控訴人キヤノン株式会社（1 審被告）の控訴は理由がないから棄却し、B 事件控訴人 X（1 審原告）の控訴に基づき原判決を変更し、1 審原告の本訴請求を上記の限度で認容し、その余は棄却することとして、主文のとおり判決する。」（判例タイムズ No.1315、251 頁）となる。

１審原告・被告とも上告受理申立てをしたと思われるが、最高裁はこれを取り上げなかった。この裁判では、裁判所が被告キヤノンの貢献度を１審で97％、２審では 94％と認定したことによって、金額に大きな差が生じたのである。また同時に中間利息を控除し、平成６年（1994 年）価格表示で評価した（著者注：経済学の用語では割引現在価値）。具体的な計算については付録３

表 6　職務発明報償額

企業	補償金額	備考
オムロン	最大 1 億円	業界基準、売り上げ 10 億円以上
持田製薬	最大 1 億円	
三共	最大 6000 万円	売上高に応じて支給
第一製薬	最大 5000 万円	
ソニー	上限なし	
花王	最大 1000 万円	年売上 50 億円以上が条件
日本化薬	売り上げの 1%	
旭化成	最大 1000 万円	
住友化学	約 1000 万円	上限なし

に示す。

5　職務発明補償額の相場

表 6 は「職務発明における従業者補償制度の適正化に関する提言」（社団法人電子情報技術産業協会、法務・知的財産権総合委員会・特許委員会、2002 年 11 月 1 日）の表 3 各社の補償額（2001 年 12 月 18 日付、日経新聞等）から取り出した表である。

表 6 から、企業は補償額について模索をしていることが分かる。そこで、オリンパス、日亜、日立、キヤノンが報償規定に従って発明者に支払った金額をまとめると、

オリンパス

出願補償	3000 円
登録補償	8000 円
工業所有権収入取得時報償	20 万円
合計	21 万 1000 円

日亜

特許出願	1 万円
権利成立	1 万円
合計	2 万円

日立（本件発明 1 と本件発明 2、3 の合計）

出願賞	4100 円
社内実施実績補償	74 万円
実施料収入実績補償	163 万 6000 円
合計	238 万 0100 円

キヤノン

出願補償	2000 円
登録補償（本件特許発明）	6000 円
登録補償（本件アメリカ特許発明 1）	6000 円
登録補償（本件アメリカ特許発明 2）	6000 円
登録補償（本件ドイツ特許発明）	6000 円
実績補償（本件特許発明）	15 万円
実績補償（本件各アメリカ特許発明）	10 万円
実績補償（本件ドイツ特許発明）	10 万円
表彰	50 万円
合計	87 万 6000 円

地方裁判所の判決における認容金額 250 万円（報償額 21 万円：オリンパス事件）、知財高等裁判所における和解勧告書（判例タイムズ No.1167、98 頁参照）の 6 億円（報償額 2 万円：日亜事件）、高等裁判所の 1 億 6000 万円（報償額 238 万円：日立事件）、5600 万円（報償額 87 万円：キヤノン事件）と比較すると、大きなギャップがある。それと同時に、現在の日本経済における「職務発明」の役割を考慮すれば、職務発明に関する適切な評価を法律と経済の側面から早急に提示する必要があることが、明確になる。**付録 4** にオリンパス、日亜、日立、キヤノンにおける「相当の対価」計算のまとめをした。

そこで、次節で経済学からのコメントをいくつかの側面から述べよう。

6　職務発明の経済学的考察

⑴　特許権市場

特許の実施の許諾にかかわるライセンス契約の締結は、特許の実施を許諾する会社（A 社）と特許の実施を許諾される会社（B 社）の「相対（あいたい）取引」で

ある。特許の実施を許諾するＡ社と特許の実施を許諾されるＢ社は、ライセンス契約を締結し、Ｂ社はＡ社にライセンス料（ロイヤルティ）を支払うことになる。

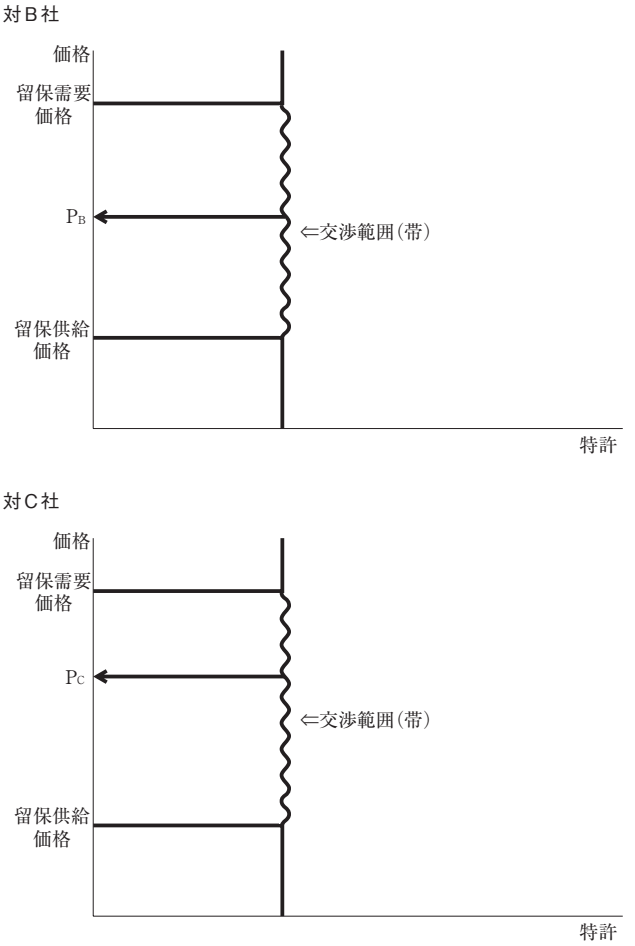
特許の実施を許諾された複数の会社（Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社等々）の間で実施料率等（ロイヤルティ料率等）が同一になれば、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」に違反する疑いがある。実施料率ガイド等の公表資料によれば、実施料率は分布で報告され、平均値あるいは中央値等と同時に実施料率には「ばらつき」（分散）があることが分かる（発明協会研究センター編『実施料率第５版』、2003 年、発明協会、淵邉善彦・吉野仁之・寺内章太郎・長谷部智一郎『ロイヤルティの実務詳解』、2012 年、中央経済社、帝国データバンク『知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査報告～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～』、平成 21 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、平成 22 年３月、参照）。

特許の実施を許諾する対価について、経済理論をベースに検討する。ある特許について、特許を実施したい会社（需要者）が職務発明にかかわる特許を受ける権利を従業員から譲渡され当該特許を取得している会社（供給者）に対し特許を実施したい旨を申し出る。その際に、需要者は当該特許実施にかかわるライセンス料の「留保需要価格」を持っており、また供給者は「留保供給価格」を持っている[14)]。

相対取引では、「留保需要価格」が「留保供給価格」より高い場合に、取引をするインセンティブが生じる。その理由を簡単な例で説明する。いま、Ａ社は従業員がした職務発明について特許を受ける権利を承継し、特許出願をして特許権を取得しているとする。Ａ社は、特許を実施したいＢ社がライセンス料を１億円以上支払うなら、Ｂ社との間でライセンス契約を締結し、特許の実施を許諾しようと考えている。この場合、Ａ社の「留保供給価格」は１億円である。一方、特許を実施したいＢ社は、Ａ社に対しライセンス料を２億円までなら支払うと考えているとしよう。この例では、Ｂ社の「留保需要価格」は２億円である。

供給者Ａは１億円以上のライセンス料が支払われるなら特許の実施を許諾してよいと考え、また需要者Ｂはライセンス料が２億円以下ならライセ

図１　特許市場の価格決定（相対取引）



（注）　取引価格 P_B、P_C は交渉範囲（帯）の中で決まり、必ずしも $P_B = P_C$ ではない。

ンス契約を締結し特許の実施をすると考えているから、この交渉は可能になる。ライセンス料がどこに決まるかは、需要者と供給者の交渉次第ということになる。またさらに、需要者が 2 社（B 社と C 社）の場合であっても、B 社と C 社でライセンス料が一致する必要はない。

したがって入札価格と落札価格について、必ずしもすべての物件について「一物一価」である必要はない。

この状況が**図 1** に示されている。

これが相対取引における取引形態である。このような市場取引形態は、通常の経済学入門書で説明する多数の需要者と多数の供給者の間の競争で市場価格が決まる理論とは相違していることに注意する必要がある。

次に職務発明裁判を起こした元従業員と会社の立場の相違を見よう。

⑵　従業員と会社の立場の違い―従業員には寿命がある

会社は、破産などをしない限りイモータル（不死）である。一方、従業員はモータルである。会社に雇用された従業員の典型的なライフ・サイクルは、20 代で就職し、定年まで仕事に従事し、退職後は年金生活に入るというパターンである。60 歳で退職すると、その後 20 年間が自分の余暇時間になる。裁判が趣味でもない限り、時間・費用の面から裁判を行う負担は大きい。今回のような裁判になると、地裁、高裁、最高裁と長ければ 10 年以上の時間を費やすことになる。また費用面では、訴訟費用を用意する必要がある。「民事訴訟費用等に関する法律」によれば、仮に請求金額が 1 億円とすると、訴えの提起に 32 万円の印紙代、6 億円では 182 万円の印紙代を用意し、控訴の提起では訴えの提起の 1.5 倍、上告の提起または上告受理の申立てには訴えの提起の 2 倍の印紙代を必要とする。それに加え弁護士費用等も加算される。老後の余暇時間が削られるばかりでなく、金銭的負担もあり、たとえ数千万円の退職金があっても、老後の生活にとって大きな不安材料になる。

一方、会社はイモータルであるから、業務として裁判にあたる従業員がいて、個人的なストレスは少ないといえる。しかし、裁判に負けて補償金を支払う場合には、金銭的負担ばかりでなく、投資家の当該会社への評判を悪くすることによって会社の存続が危ぶまれる場合も起こりうる。

このような観点から見れば、会社としても従業員としても職務発明等のトラブルは退職前に決着しておくことが望ましい。そのためには、会社にとっても従業員にとっても満足できる職務発明規定等を用意することが必要になる。また従業員は、職務発明に関する法律的な知識を身につけておくことが望ましい。特に従業員が法律的知識を持つことは必要不可欠であろう。会社・従業員両者とも特許法を意識せず、職務発明の手続きが「暗黙の了解」でできているような場合、広く「契約」という視点から、将来的に国の内外において職務発明に係る裁判が起こる可能性を示唆する。裁判にならないために明示的な契約をしておけば、会社・従業員とも時間的・金銭的な無駄を避けることができる。

さらに、会社は誰のものかということについて言及する。会社は誰のものか、会社は誰のためにあるかという問題提起に対して、職務発明を通じて考えさせるところがある。経済学では、「会社は誰のものか」という問いには「株主」という解答が正しい。しかし、近年コーポレート・ガバナンス論で議論になる「会社は誰のためにあるか」という問いに対しては「株主」以外に別の解答もある。IR（インベスターズ・リレーション）では、会社は株主のためばかりでなく、従業員のため、あるいは地域社会のためなど、社会的責任を強調することも多い。会社が従業員のためにもあるとすれば、従業員の就業意欲を維持するためには職務発明に関する明確な報償制度を確立することが重要であり、それは会社にとってもメリットがある。

⑶　マクロの視点―技術立国と特許の役割

日本の経済力を支える一つの要素として「技術立国」の視点がある。技術立国によって国際競争力を維持するためには、製造業の生産性を上げることが必要になる。そこで技術に対する保護として特許制度を有効に機能させる制度を作ることは、国全体として重要な政策的意味がある。

ライセンス契約として、特許を受ける権利を取得している会社と特許の実施を許諾されたい他社にはいくつかのライセンス契約の方法がある。具体的には⑴個別ライセンス契約、⑵包括ライセンス契約、⑶包括クロスライセンス契約、⑷無償ライセンス契約などがある。契約の仕方は会社の属する産業

あるいは業界の状況によって多様な形態があるが、特に技術革新の波が速い産業では包括クロスライセンス契約が広く行われている。

仮に A 社が特許の実施を許諾すると、A 社にはライセンス料が支払われる。そこで、職務発明にかかわる会社の「相当の利益」から従業者への「相当の対価」に対する算定が問題となり、そこでは職務発明にかかわる発明者の貢献度が重要な要素となる。発明者の貢献度に対しては、⑴ A 社がこれまでに蓄積したノウハウの取扱い、⑵研究者同士の協力の度合いなど、が争点になる。そして、会社と従業員の間で「発明者への対価」について両者の合意が得られない場合には裁判となるのである。特に会社の売上に大きく貢献した特許の場合には、従業員が請求する金額も高額となり、会社にとっても経営上のリスクの一つになる可能性が高くなる。従業員は請求額の満額を手に入れたいと考えているが、会社にとって経営上のリスクを少なくするために、会社はできるだけ従業員への対価支払額を少なくしようと報償金の額を低く押さえ込む方策を取り、会計上の処理などを考慮することがあるかもしれない。しかし、職務発明に対する「相当の対価」を正しく評価し、「相当の対価」を補償する適切な方策を検討するという「リスクを織込んだ制度」について考えることが、今後、一層重要視されよう。

⑷ 政策手段―リスクとインセンティブ（職務発明の必要性）

職務発明にかかわる技術開発にはリスクがある。具体的なリスクとして、「開発に成功するか否かのリスク」、特許を実施し製品化するために会社が工場等の設備にコストをかけたが、そのコスト代を回収することができなくなるリスクに関する「投資リスク」、そして特許を実施した製品が消費者に認められ収益を生むか否かの「需要リスク」等である。一方、会社内で研究開発のインセンティブがなければ、会社の成長は望めない。職務発明の根底には従業員の開発に対するインセンティブが必要不可欠である。従業員が職務発明をし、会社が特許を受ける権利を承継し、それを自社製品の品質向上に役立てる。さらに他社に特許の実施を許諾し、他社から自社にライセンス料が支払われる。こうした経路がひいては一国の経済成長につながり生活水準の向上に役立つことになる。

日本の現状として研究開発が会社内部で行われ、個人の自由発明のウェイトが小さいということを考慮すると、職務発明が日本の技術力を支える基礎的な要素であることは間違いない。このような背景を考慮すると、職務発明の権利は発明者に属さずすべて会社に属するとする法制化の流れは、日本の技術力を弱くするだろうという観点から不適切である。この理由の根本は、優秀・高度な発明は職務発明から生まれ、それを支えているのは従業員という被雇用者であるからである。

もし将来的に会社が職務発明にかかわる特許を受ける権利を従業員から承継せず、職務発明は初めからすべて会社の権利とすることが可能になるという環境を作るためには、日本社会に個人のレベルで自由な発明が可能であるような土壌を作ることであろう。そのためにはエンジェルといわれる投資家群が必要であり、また発明のために必要な資金提供が容易になる金融市場が整備されなければならない。さらに発明について特許出願をして特許権を取得するために必要な書類整備や特許出願手続きを発明者に代わって行うコンサルティング会社が多数出現することなどが条件となる。このような条件整備がアメリカ並びに諸外国と同等にまでならなければ、競争力の面から後れを取るのは必定である。しかしクリアーすべきハードルは高く、その実現には時間がかかるだろう。

そこで、現行の日本経済の雇用システムにおける職務発明の重要性を前提条件として、従業員に対する報酬制度はどのような形が会社と従業員にとって合理的であろうか。会社の側から⑴報償金の額が短期的に確定しない、⑵万が一多額の報償金を支払わなければならない局面では、その手当てができないこともあるなどの問題点を克服できるものであることが望ましく、従業員の側からは、報償金制度があっても報償金自体が少ないという点を克服できるしくみが望ましい。

職務発明を適切に評価するには、会社と従業員の主張と反論にあるように、いろいろ考えなければならない要因がある。特許を受けることは新しい技術の開発であるが、特許出願から始まり特許を受けるまでにはそれなりのペーパー・ワークが必要となり、会社に特許部といった専門の部署を必要とする。また、特許を受けた後でも、それが商業ベースに乗るのか、どの程度の規模

で需要が喚起されるのかなどは特許を受けた後でも不確定なところがある。

今回判例に示されたように、一定の基準によって職務発明の対価についてその金額が確定された。判例による職務発明の対価について、最も単純な個別ライセンス契約の基本的な「相当の対価」の算式では、

相当の対価＝ライセンス契約額×寄与率（当該特許にかかわる会社の受け取る利益）×（１－会社の貢献度）×（１－共同研究者の貢献度）

であり、また最も複雑な包括クロスライセンス契約における基本的な「相当の対価」に関する算式は、

相当の対価＝当該特許にかかわる売上高×当該特許に関する製品の占める割合×実施料率（業界の例に準じる）×（１－会社の貢献度）×（１－共同研究者の貢献度）

であった。

職務発明裁判では⑴相当の対価の算定が問題であったが、その先の問題として、⑵使用者は従業者に相当の対価をどのような形で支払うかということが残されている。会計学・金融論を含めた広義の経済学では、⑴に関する価値の評価方法として「インカム・アプローチ」、「コスト・アプローチ」、「マーケット・アプローチ」、「リアル・オプション・アプローチ」などがある（上林敬宗「金融仲介と知的資産」、堀江康熙編著『現代金融の経済学』、2003年、日本評論社、127-150 頁参照）。今回の判例では主として「インカム・アプローチ」を採用し、その他の方法を利用していた。「インカム・アプローチ」は特許の収益力を計算し、その割引現在価値を計算する方法である。また「コスト・アプローチ」は現在の知的資産を再取得するために必要なコストを計算する方法、「マーケット・アプローチ」は類似の知的資産の取引実績から価値評価をする方法である。現時点では、職務発明の評価方法として、裁判所が採用した基本型を基準にしながら、場合に応じて、外国特許を考慮し、また包括クロスライセンスを考慮した方法等が適切であろう。

そこでこのような算式を利用し職務発明の対価が確定したという前提のもとにおいて、その金額をどのような方法で発明者に支払うかということが上

に述べた問題(2)であり、以下で二つの解決策を提示する。

第１は、ストック・オプションの導入である。ストック・オプションはexecutive stock optionあるいはemployee stock optionともいわれ、会社役員や従業員が、期間を限定されかつあらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利である。会社には多額のボーナス支払いのために用意する現金が必要でなくなり、従業員にとっても自分の会社への貢献が直接株価に反映するため労働のインセンティブが生まれることになる。しかし、前提条件として、ストック・オプションによる自社株購入数の評価それ自体が正確かつ明確でなければならない。評価システムが正確かつ明確でなければ、従業員の労働意欲低下につながる要因ともなる。

現状を見ると、ストック・オプション制度は存在するが、利用されている範囲は経営者の賞与や従業員の高額ボーナスの支払い手段等に限られており、職務発明に対しストック・オプションを制度化している企業はあってもその利用は少ないように見受けられる。職務発明の報酬にストック・オプションを利用するということを制度化するためには、少なくとも裁判所が「相当の対価」を評価した方法に準じ、職務発明がなされた際の報酬及び特許が実用化された際には売上高に応じて毎年、従業員に相応の利益還元をすることである。これにより、従業員の発明に対するインセンティブが維持され、会社も元従業員から退職後に大きな金額を請求されることはない。

経営者報酬支払いにストック・オプションが利用されることがある。会社の役員報酬と職務発明報酬には類似点があり、両者とも企業利益が上がっている場合には、その報酬は上がって当然である。ソニー等の企業では職務発明の報償金は０から無限大まである（表６参照）。このように考えれば、従業員の職務発明に関して、売上高に応じた報償金を提供することが会社にとっても問題点を少なくする方策として妥当であろう。そして、役員報酬に比べれば、合理的客観的な算式が判例と経済理論からでき上がっているから、この算式を基礎にして、今後の経済環境の変化に応じて算式に合理的な改良を加えることが妥当であろう。

第２の可能性を提示する。それは、「特許権の証券化」である。具体的には特許権を金銭的に評価した後、特許権を証券化し投資家に分割して保有し

てもらう方法である。もちろん、証券は売買の可能性を含んでいる。このスキームは不動産取引などでも利用されているが、職務発明に関連して、どのような形で投資家に職務発明の具体的な内容に関する情報とその対価に関する情報を提供できるか、また、どのような格付け機関がこれらの情報を提供するのかなど、今後解決しなければならないハードルはいくつかある。

7　結　論

本論文では「職務発明」にかかわる日本の代表的な四つの判例を調べた。それらはオリンパス事件と日亜事件であった。職務発明裁判の争点は、職務発明を行った従業員が当該発明から受け取る「相当の対価」の評価にあった。職務発明裁判では、職務発明を行った従業員が、会社の発明規定等により報償金等の形で金銭的な報償を受け取ることが明記されてはいても、その金額が「相当の対価」として合理的かどうかについて争われたのである。

元来、法 35 条によって、職務発明は発明者として従業員が登録されるが、職務発明の専用実施権は使用者（会社）に帰属することになっている。言うなれば、発明の名誉は従業員に属し、発明の金銭的実利は会社（使用者）が享受することになる。従来では、職務発明にまつわる金銭的な問題は大きなものではなかった。発明者の名誉を称える方法として、金銭のウェイトは小さく、会社の表彰制度や、従業員が発明の過程を学位請求論文にまとめ上げ、従業員の母校等に提出することによって、理学博士や工学博士の学位取得等の形があった。しかし、時代とともに会社に入る前に博士学位を取得した従業員が多くなり、学位取得のモチベーションは低下し、その一方で当該特許を使用した製品から得られる金銭的実利が極端に大きい職務発明も出てきた。会社の受け取る実利が上がり、職務発明による旧態依然の報償制度が時代にそぐわなくなるにつれて、職務発明に関する裁判が多くなったのである。

このような社会状況の下で、まさに職務発明に対する「相当の対価」をどのように評価するかという点が問題となった。今回の論文は、「相当の対価」を判決・和解の具体例と経済学の双方から検討し、合理的な評価を結論として得ようというものである。「相当の対価」を評価する場合には、会社サイ

ドでは従業員の行った職務発明に対する価値評価制度（発明規定等）にかかわり、従業員サイドでは、金銭的な問題に関して会社の行った価値評価に対して十分に満足の得られる結果であるかを問うとともに、会社が従業員の研究開発プロジェクトに対し満足のいく環境や待遇を提供してきたかを問う問題とも関連していた。会社が従業員の満足のいく環境や待遇を提供していれば、裁判まで行くケースはなくなることもある。

オリンパス事件は職務発明裁判の初期の事件であった。判決結果を見ると、認定額は原告請求額とは比べ物にならない少額であり、相当の対価の観点からは実質敗訴であったといえるが、相当の対価が少なくとも会社の職務規定では不十分であることを判決で明らかにしたという点で画期的であった。このオリンパス事件の結果を踏まえて、日亜事件の１審判決の６億円という高額な「相当の対価」への評価となるのである。日亜事件ではトーマツ鑑定と新日本鑑定で会社の利益評価に関して、一方は高額なプラス他方はマイナスというようにその値に大きな相違があったが、経済学のコスト概念に戻って考えれば、どちらに合理性があるかの結論は明らかであった。そして裁判所も経済理論と同じ判断をしていた。

一方法律学から見ると、日本の職務発明は、アメリカの特許に関する考え方と比較すると、アメリカにおいても特許権は元来発明者のものであるが会社との契約によって実質的には会社に帰属するという点で、形式的な結論は日本の職務発明と軌を一にする可能性が高い。しかし、合衆国憲法に規定されている個人の「知識の創造」を享有する（発明に関する独占権）ということを考えると、アメリカの職務発明では、基本的に「人」を大切にするという理念が色濃く存在することが明らかである。従業員は会社に雇われてはいるが、従業員の創造性は別に評価するという考え方である。日本の場合は明治時代に諸外国に倣って法制度を整備したときに、ややもすると個人を尊重するという民主主義の根本原理を欠いてしまっており「仏を作って魂入れず」という面が無きにしも非ずといえよう。今日、日本国憲法第３章（10条から40条）の基本的人権の尊重（11条）、個人の尊重、幸福の追求権、公共の福祉（13条）をもう一度考える必要があろう。

個人を尊重するという観点は、経済学にも共通する理念である。経済学で

は市場を「財・サービス市場」、「労働市場」、「金融市場」に分ける。一般的には流動性の差としてそれぞれの市場特性を説明する。つまり、流動性が最も高いのが金融市場、次が財・サービス市場、最も流動性が低い市場が労働市場となる。労働市場では、一般的に、個人の移動には一世代（30 年）かかるといわれる。しかし、次のように労働市場が他の市場と大きく異なる性質を持っていることは、教室ではあまり説明されない。それは、財・サービス市場や金融市場では財・サービス、金融資産といった人間が作り出したものを扱うが、労働市場は、人間の生活そのものに影響するからである。従業員は家族を持ち、家族の生活を賄うために労働する。このために労働市場では、人間を「もの」として扱ってはならない理由がある。上に述べた日本国憲法第 3 章は経済学者も基本的に考えておくべき社会科学の基本的枠組みである。

「相当の対価」の認定に使われる算式は、今後の新しい事件によって修正される可能性を持つという点から将来的に不変であるということはいえない。しかし、職務発明に関する相当の対価における合理的な算定基準を示すことが、特許法関連の分野における最善策である。そのためには法理論と経済理論の双方から理論的整合性を求める作業をすると同時に、様々な事例を検討することや裁判事例を積み重ねるなど、経験的な事実を集積することが重要になる。

本論文では、職務発明に関する「相当の対価」について判例に基づいて評価を与えた。「相当の対価」を評価するためには、法律学と経済学の概念を共用する必要があると同時に対価の具体的数値を示す必要がある。

判例による職務発明の対価について、最も単純な個別ライセンス契約の基本的な「相当の対価」の算式は、以下のようであった。

相当の対価＝ライセンス契約額×寄与率（当該特許にかかわる会社の受け取る利益）×（1－会社の貢献度）×（1－共同研究者の貢献度）

また最も複雑な包括クロスライセンス契約における基本的な「相当の対価」に関する算式は、以下のようであった。

相当の対価＝当該特許にかかわる売上高×当該特許に関する製品の占める割合×実施料率（業界の例に準じる）×（１－会社の貢献度）×（１－共同研究者の貢献度）

この算式の中で、相当の対価の最終結果を得るためには「当該特許にかかわる売上高」に関する割引現在価値の計算等が必要となった。

職務発明裁判では相当の対価の算定が問題であったが、使用者が従業者に相当の対価をどのような形で支払うかという問題が残されている。本論文では、ストック・オプションを利用することを第一に提案した。現時点では最適な方法であるが、今後さらに適切な方法が考え出されるかもしれない。

昨今、職務発明に関し職務発明はすべて会社に帰属させたほうが会社の将来的な従業員に対する支払いリスクを回避でき、安定的な会社経営に益するという議論がある。この議論の根底には従業員は「人」か「もの」かという哲学的な問題が存在している。日本国憲法や合衆国憲法を基準にすれば、従業員は「人」であり、憲法により保障された権利を持っている。これに基づけば、昨今の職務発明に関する改正論は合理的ではない。職務発明の成り立ちとして、会社が業務命令として特定の技術開発等を従業員に指示する。従業員はその指示に従って会社から費用の提供を受け、発明に従事する。発明には個人的な才能が必要で、誰もが発明に成功するわけではない。当該プロジェクトが失敗した場合は、従業員に責任があるのではなく、会社がプロジェクト提案を間違えたからである。また、発明に成功した場合には、会社も当該職務発明により利益を得ることになり、その利益の一部は職務発明を行った従業員に分配することに不合理はないだろう。まさに会社と従業員にとって「ウィン・ウィン」の関係となる。そして「相当の対価」に関する原資はストック・オプションが妥当であろうというのが今回の結論になる。

今後も職務発明裁判が行われ、様々な事例ごとに固有の状況が審理の過程で明らかになるが、それらが法律学的にも経済学的にも合理的な結論をもたらすために一つの契機になり、職務発明の価値に対してさらに議論が発展することを希望してまとめとしたい。

＊　本研究にあたり、西川理恵子、六車明、牧厚志は JSPS 科研費 26380368（研究代表者：牧厚志）の助成を受けている。また六車明は平成 25 年度慶應義塾学事振興資金による研究資金補助を受けている。

1）　広く「知的財産法」という範囲から考えると、知的財産法には特許法（発明の保護）、実用新案法（考案の保護）、意匠法（意匠の保護）、半導体回路保護法（半導体回路保護）、種苗法（植物新品種の保護）、著作権法（著作物の保護）等が存在する（田村善之『知的財産法』5 版、2010 年、有斐閣参照）。

本論文では、法 35 条で定義されている「使用者」と同じ意味で「企業」、「会社」を使うことがある。また同法「従業者」も「従業員」を使うことがある。

2）　平成 16 年（2004 年）6 月 4 日に公布された同年法律 79 号により職務発明を含む特許法の大改正が行われ、改正法は平成 17 年（2005 年）4 月 1 日から施行された。職務発明に関する改正前の条文は以下のとおりである。

35 条 1 項　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下、「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の業務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 項　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ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することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

3 項　従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、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。

4 項　前項の対価の額は、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。

そして、この改正により、3 項の次に新たに 4 項が加わり、旧 4 項は 5 項に繰り下げられ、以下のようになった。字句の変更以外には、35 条 1 項から 3 項に改正はない。

新４項　契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

５項　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第３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。

念のため、今回取り上げた四つの事例のうち、日立が被告となった事件と、キヤノンが被告となった事件は、平成16年（2004年）法律79号の附則２条１項により、改正前の法律が適用されたが、それは、

附則

２条１項　第１条の規定による改正後の特許法第35条第４項及び第５項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

に依拠している。

3）　アメリカ合衆国憲法１条８項８号

Article I: Section 8: 8: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writing and Discoveries.

4）　１審は諸隈発明が基本発明であり、諸隈発明は平成７年（1995年）10月31日に存続期間が満了したと認定した（民集57巻４号、513頁）のである。

5）「包括ライセンス契約」と「包括クロスライセンス契約」の区別について。包括ライセンス契約は、許諾の対象となる特許権を特定することなく、特定の種類の製品ごとに、場合によっては製品分野ごとに、あるいは将来に生じる特許も含めて包括的にライセンス契約を締結するものである。そして、包括クロスライセンス契約とは、互いに包括ライセンス契約を交わして、往々にして金銭の授受を行わない契約をいう。（田村、前掲書340頁参照）

6）　オリンパスは、平成２年（1990年）10月１日、ソニーとライセンス契約を

締結した。アイワ及びケンウッドは、ソニー製品を使用している。ソニーとの契約書の添付書面には、契約対象特許権として 15 件の特許権が記載されたほか、「上記に掲げる物の他、1989 年 12 月 31 日迄に甲が出願した再生専用光学ピックアップであって、対物レンズを 1 次元または 2 次元方向に駆動させるピックアップに関する内外国特許および実用新案」（民集 57 巻 4 号、514 頁）が対象とされていた。具体的な対象権利の件数は、国内特許 528 件、外国特許 93 件（下線著者）の合計 621 件であった。

7） 民事訴訟法 245 条は、「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。」と規定している。

8） もし 250,591,271 円を正しいとすれば、平成 6 年（1994 年）から平成 14 年（2002 年）までの売上金額合計は 2,045,643,029 円である。

9） 争点⑤（外国特許について特許法 35 条 3 項が適用ないし類推適用されるかどうか）に対する当事者の主張を明らかにしておくことは、地裁判決を理解する上で有用である。

原告の主張は、原告は特許法の目的からいっても外国特許に関する相当な発明者補償を行うことが同法 35 条の趣旨に合致し、属地主義は、⑴特許権の効力範囲、移転等及び⑵特許登録要件や出願手続が当該国の特許法に基づき規制されるべきであるところまでで、⑶相当の対価の算定にあたり、外国の実施状況を参照することを禁じていない（下線著者）。また原告が被告に外国特許を受ける権利を譲渡する際には、被告が外国特許出願をすることを考慮に入れて、その対価額を決定するのが当事者の合理的意思解釈である。（民集 60 巻 8 号、2939 頁参照）

被告の主張は、「特許を受ける権利」と「特許権」を区別して考える必要がある。特許法 35 条 1 項から 3 項が規定する「特許を受ける権利」は「日本国特許を受ける権利」を意味し、同法 35 条 3 項の「相当の対価」は「日本国特許を受ける権利」を使用者が承継することの対価であり、「外国特許を受ける権利」を承継することの対価は含まない。また特許法 35 条が外国特許を受ける権利についても適用又は類推適用されると、外国特許権についても日本国特許法により使用者に法定通常実施権が発生する結果となり、日本国特許法により外国特許権にこうした法的効果を付与することは明らかに属地主義に反する。（民集 60 巻 8 号、2939-2940 頁参照）

10） 両事件は、いずれも職務発明に関する事件である。いずれの事件の原告も、

職務発明に関連した請求をしていない。

外国特許の権利に関する争いという渉外的要素については、準拠法を決定する必要がある。旧法例７条は、以下のとおりである。

第７条第１項　法律行為の成立及び効力に付いては当事者の意思に従い其何れの国の法律に依るべきかを定む。

同第２項　当事者の意思が分明ならざるときは行為地法による。

11）　エレクトロニクス業界の包括クロスライセンス契約には、少数の代表特許や相手方実施特許以外に多数の特許が含まれている。そこでキヤノン１審は、一般的に、「代表特許でも相手方実施特許でもない特許については、包括クロスライセンス契約の対象特許である以上、同契約締結における何らかの貢献度を認める余地があるとしても、それは、代表特許による貢献度あるいは相手方実施特許による貢献度を除いた残余の貢献度にすぎないものであり、そして、この残余の貢献度については、代表特許及び相手方実施特許の貢献度が契約対象特許の貢献度の相当部分を占めるものと評価すべきことが多いと考えられること、及び、代表特許及び相手方実施特許を除いたライセンス対象特許の数が上記のとおり極めて多いことからすれば、個々の代表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の寄与度は、エレクトロニクス関連特許の包括クロスライセンス契約においては、限りなく小さいもの（下線著者）であるということができる。」と判示している。（判例タイムズ No.1256、270 頁）

12）　以下に示す表との関係で以下の算式を提示する。

①　被告の全ライセンシーにおける譲渡価格合計額＝被告以外の全他社の譲渡価格合計額×全ライセンシーのシェア、

②　本件各特許発明の実施品の割合＝本件各特許権の効力が及ぶ地理的（著者注：判決文には地理とあるが意味は地域のこと）範囲内に含まれる製品の割合×全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合

そして、以下の争点４（本件各特許発明について被告が貢献した程度）及び争点５（本件各特許発明の承継の相当の対価）で示されている最終的な原告請求額である「相当の対価」は、

相当の対価＝被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額×調整済み実施料率×（１－被告貢献度）

となる。

13）　下線部で示した「特許権者でもある被告は、本件各特許発明を実施しているとしても、その実施について、本件各特許権の独占権に由来する超過利益を得ているということはできない。（下線著者）」という部分は知財高裁で認定されていない。

14）　相対取引を「留保需要価格」と「留保供給価格」という概念で説明する。需要者は商品をできるだけ「安い」価格で購入したい、供給者はできるだけ「高い」価格で販売したいと考えている。そこで「留保需要価格」と「留保供給価格」それぞれについて、以下のような定義をする。

　需要者がある商品を購入する際に、支払ってもよいと考える最高額を「留保需要価格（p^{rd}）」と呼び、供給者がある商品を販売する際に、受け取ってもよいと考える最低額を「留保供給価格（p^{rs}）」と呼ぶ。このときに、ある提示された価格を p とすると、需要者について

「p が留保需要価格（p^{rd}）より大きければ、需要者はその商品を購入しない。」

一方、

「p が留保需要価格（p^{rd}）より小さいか等しければ、需要者はその商品を購入する。」

また、供給者について

「p が留保供給価格（p^{rs}）より小さければ、供給者はその商品を販売しない。」

一方、

「p が留保供給価格（p^{rs}）より大きいか等しければ、供給者はその商品を販売する。」

という帰結が、行動の結果として観測されることになる。

付録 1　各事件関連年表

	オリンパス事件	日立事件	キヤノン事件	日亜事件
昭和 43 年（1968 年）			原告入社	
昭和 44 年（1969 年）5 月	原告入社			
昭和 44 年（1969 年）11 月		原告入社		
昭和 52 年（1977 年）9 月		特許出願		
昭和 53 年（1978 年）1 月	特許出願			
昭和 54 年（1979 年）4 月				原告入社
昭和 54 年（1979 年）7 月	特許登録			
昭和 56 年（1981 年）10 月			特許出願	
平成 2 年（1990 年）2 月		特許登録		
平成 2 年（1990 年）10 月				特許出願

平成 5 年(1993 年) 7 月				特許登録	
平成 6 年(1994 年)11 月	原告退職				
平成 7 年(1995 年) 3 月	地裁提訴				
平成 8 年(1996 年)11 月		原告退職			
平成 9 年(1997 年) 4 月					特許登録
平成 9 年(1997 年) 9 月		特許満了			
平成 10 年(1998 年) 1 月	特許満了				
平成 10 年(1998 年) 8 月		地裁提訴			
平成 11 年(1999 年) 4 月	地裁判決				
平成 11 年(1999 年)12 月					原告退職
平成 13 年(2001 年) 5 月	高裁判決				
平成 13 年(2001 年) 8 月					地裁提訴
平成 13 年(2001 年)10 月				特許満了	
平成 14 年(2002 年) 8 月				原告退職	
平成 14 年(2002 年) 9 月					地裁中間判決
平成 14 年(2002 年)11 月		地裁判決			
平成 15 年(2003 年) 3 月 1 日：知的財産基本法施行					
平成 15 年(2003 年) 4 月	最高裁判決				
平成 15 年(2003 年)11 月				地裁提訴	
平成 16 年(2004 年) 1 月		高裁判決			地裁判決
平成 17 年(2005 年) 1 月					高裁和解
平成 17 年(2005 年) 4 月 1 日：知的財産高等裁判所設置法施行・改正特許法施行					
平成 18 年(2006 年)10 月		最高裁判決			
平成 19 年(2007 年) 1 月				地裁判決	
平成 21 年(2009 年) 2 月				高裁判決	
平成 22 年(2010 年)10 月					特許満了

（注） 平成 14 年（2002 年）12 月 4 日知的財産基本法が公布され、平成 15 年（2003 年）3 月 1 日に施行された。また、知的財産高等裁判所設置法が平成 16 年（2004 年）6 月 18 日に公布され、平成 17 年（2005 年）4 月 1 日から施行された。それと同時期に、平成 16 年（2004 年）6 月 4 日法律 79 号で特許法が大改正され、平成 17 年（2005 年）4 月 1 日から施行されたことは前記のとおりである。

付録２　日立事件発明１の「相当の対価」

	実施料収入額	寄与率	1－被告貢献度	1－共研究者貢献度	職務発明補償額（円）
フィリップス	1 億 0250 万	0.4	0.2	0.7	574 万
	1 億 1200 万	0.4	0.2	0.7	627 万
	3250 万	0.4	0.2	0.7	182 万
ヤマハ	1 億 1900 万	0.15	0.2	0.7	249 万 9000
	5760 万	0.15	0.2	0.7	120 万 9600
	4920 万	0.15	0.2	0.7	103 万 3200
	4500 万	0.15	0.2	0.7	94 万 5000
	4000 万	0.1	0.2	0.7	56 万

フナイ	5900 万	0.1	0.2	0.7	82 万 6000
	5400 万	0.1	0.2	0.7	75 万 6000
	6030 万	0.1	0.2	0.7	84 万 4200
	4600 万	0.1	0.2	0.7	64 万 4000
	900 万	0.15	0.2	0.7	6 万 3000
ケンウッド	4 億 8150 万	0.1	0.2	0.7	674 万 1000
	3 億 7180 万	0.1	0.2	0.7	520 万 5000
	3 億 2970 万	0.1	0.2	0.7	461 万 5800
	3 億 1900 万	0.1	0.2	0.7	446 万 6000
	3 億 4200 万	0.05	0.2	0.7	239 万 4000
ナカミチ	6430 万	0.15	0.2	0.7	135 万 0300
	2200 万	0.15	0.2	0.7	46 万 2000
	2500 万	0.1	0.2	0.7	35 万
三洋	3 億	0.1	0.2	0.7	420 万
	1 億 6600 万	0.05	0.2	0.7	116 万 2000
シャープ	3 億 6800 万	0.1	0.2	0.7	515 万 2000
	3 億 6700 万	0.05	0.2	0.7	256 万 9000
シナノケンシン	1000 万	0.1	0.2	0.7	14 万
	7900 万	0.05	0.2	0.7	55 万 3000
ミツミ	5 億 6200 万	0.1	0.2	0.7	786 万 8000
ティアック	1 億 8000 万	0.1	0.2	0.7	252 万
オンキョー	1 億	0.15	0.2	0.7	210 万
カシオ	3300 万	0.1	0.2	0.7	46 万 2000
アキュフェーズ	1200 万	0.15	0.2	0.7	25 万 2000
サンスイ	1000 万	0.15	0.2	0.7	21 万
アルパイン	1 億	0.15	0.2	0.7	210 万
パイオニア（包括的ライセンス）	1 億	0.1	0.2	0.7	140 万
	4000 万	0.1	0.2	0.7	56 万
	4000 万	0.1	0.2	0.7	56 万
	4000 万	0.1	0.2	0.7	56 万
合計	52 億 4800 万円				8116 万 4300 円

（注）　包括ライセンスと包括クロスライセンスの計算結果、高裁判決、民集 60 巻 8 号（3054-3092 頁）を参考にした著者作成による表形式による結果のまとめ。

包括的クロスライセンス（第 1 段階）

	国内生産額（円）	実施料率	実施料収入額（円）
ソニー	2 兆 0202 億 4800 万	0.003	60 億 6074 万 4000 円
フィリップス			0
			0

60億6074万4000円のうち60億円を基準にして、以下の表のようにして職務発明補償額を計算した。

包括的クロスライセンス（第２段階）

	実施料 収入額(円)	寄与度	1－被告 貢献度	1－共同研 究者貢献度	職務発明 補償額(円)
ソニー	60億*	0.1	0.2	0.7	8400万
フィリップス	0				0

（注）　寄与度、貢献度は％表示ではない。高裁判決；民集60巻8号、3054-3092頁参照。

付録３　キヤノン事件地裁と知財高裁における数値の相違

(0)　基礎データとして（判例タイムズNo.1256、284頁参照）

LBPの全他社譲渡価格は矢野、Info、IDCの各統計データ等によって求められる全世界実売価格の合計額から被告の実売価格を控除して求められる数値に80%を乗じる。

MFP等の全他社譲渡価格は、全他社の標準小売価格の合計（つまり公開されている統計データにより他社製品のセグメント別の標準小売価格の平均にセグメント別の出荷台数を乗じた値）を求め、この数値に50%を乗じる。

(1)　LBPの全他社譲渡価格とMFP等の全他社譲渡価格

LBPの全他社譲渡価格

	地裁	知財高裁
1期	2億7645万4795円	2億7645万4795円
2期	1兆3191億6686万3857円	1兆3191億6686万3857円
3期	4兆9360億6946万4774円	4兆9360億6946万4774円
4期	4584億7652万2368円	4584億7652万2368円
5期	1兆4504億5301万2283円	1兆4504億5301万2283円

MFP等の全他社譲渡価格

	地裁	知財高裁
1期	0円	0円
2期	57億2112万2100円	57億2112万2100円
3期	5兆2990億8854万2929円	5兆2990億8854万29<u>32</u>円
4期	1兆4665億2869万7664円	1兆4665億2869万7664円
5期	6兆3841億9595万5539円	6兆3841億9595万55<u>40</u>円

(2) 被告の全ライセンシーの全他社に占める LBP の販売シェアーと被告の全ライセンシーの全他社に占める MFP 等の販売シェアー

被告の全ライセンシーの全他社に占める LBP の販売シェアー

地裁	知財高裁
91.19%	91.19%

被告の全ライセンシーの全他社に占める MFP 等の販売シェアー

地裁	知財高裁
82.44%	82.44%

(3) LBP の譲渡価格と MFP 等の譲渡価格

LBP の譲渡価格

	地裁	知財高裁
第 1 期	2 億 5209 万 9128 円	2 億 5209 万 9128 円
第 2 期	1 兆 2029 億 4826 万 3151 円	1 兆 2029 億 4826 万 3151 円
第 3 期	4 兆 5012 億 0174 万 4927 円	4 兆 5012 億 0174 万 4927 円
第 4 期	4180 億 8474 万 0747 円	4180 億 8474 万 0747 円
第 5 期	1 兆 3226 億 6810 万 1901 円	1 兆 3226 億 6810 万 1901 円

MFP 等の譲渡価格

	地裁	知財高裁
第 1 期	0 円	0 円
第 2 期	47 億 1649 万 3059 円	47 億 1649 万 3059 円
第 3 期	4 兆 3685 億 6859 万 4791 円	4 兆 3685 億 6859 万 4793 円
第 4 期	1 兆 2090 億 0625 万 8354 円	1 兆 2090 億 0625 万 8354 円
第 5 期	5 兆 2631 億 3114 万 5746 円	5 兆 2631 億 3114 万 5747 円

(4) 本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品割合（%）について

	LBP		MFP 等	
	地裁	知財高裁	地裁	知財高裁
1 期	100	100	100	100
2 期	88.89	88.89	78.12	78.12
3 期	84.79	84.79	88.10	88.10
4 期	28.89	28.89	63.64	63.64
5 期	18.48	18.48	48.89	48.89

(5) 1 審被告の全ライセンシーにおける本件各発明の実施割合（%）

LBP		MFP 等	
地裁	知財高裁	地裁	知財高裁

1-3 期　56.54（%）× 0.9　56.54（%）× 0.9　90.59（%）× 0.9　92.6（%）× 0.9
4-5 期　28.9（%）× 0.9　28.9（%）× 0.9　57.9（%）× 0.9　62.2（%）× 0.9

(5')　参考途中経過（知財高裁判断）（(3) × (4) × (5) を計算する）

LBP

第 1 期	1 億 2828 万 3162 円
第 2 期	5441 億 2435 万 9857 円
第 3 期	1 兆 9420 億 9928 万 0743 円
第 4 期	314 億 1609 万 5684 円
第 5 期	635 億 7599 万 9866 円

合計金額 2 兆 5813 億 4401 万 9312 円

MFP 等

第 1 期	0 円
第 2 期	30 億 7068 万 2616 円
第 3 期	3 兆 2075 億 1402 万 3939 円
第 4 期	4307 億 1160 万 4060 円
第 5 期	1 兆 4404 億 4646 万 8644 円

MFP 等の合計は 5 兆 0817 億 4277 万 9259 円

(6)　実施料率（%）

	LBP		MFP 等	
	地裁	知財高裁	地裁	知財高裁
1-3 期	0.018	0.018	0.014	0.014
4-5 期	0.018	0.012	0.014	0.009

(6')　参考途中経過（知財高裁判断）（(5') × (6) を計算）

LBP

第 1 期	2 万 3090 円
第 2 期	9794 万 2384 円
第 3 期	3 億 4957 万 7870 円
第 4 期	3 億 6 万 9931 円
第 5 期	762 万 9119 円

合計金額 4 億 5894 万 2397 円

MFP 等

第 1 期	0 円
第 2 期	42 万 9895 円
第 3 期	4 億 4905 万 1963 円

第 4 期　　3876 万 4044 円
第 5 期　　1 億 2964 万 0182 円
MFP 等の合計 6 億 1788 万 6084 円

⑺　被告の貢献度（%）

地裁	知財高裁
97	94

⑺'　参考途中経過（知財高裁判断）（(6')×（7）を計算する）
LBP について合計金額は 2753 万 6543 円。また、
MFP 等の合計は 3707 万 3165 円となる。

⑻　これらの値について、各期ごとではなく、各年ごとに中間利息を控除する（前述の割引現在価値による調整）（別表 I と II 参照）と、判決のように、
LBP について合計金額は 2488 万円。
MFP 等の合計は 2765 万円となる。

付録 4　オリンパス、日亜、日立、キヤノンにおける「相当の対価」計算のまとめ

それぞれの事件について、裁判所が判断した相当の対価について箇条書きにしながらまとめてみる。ただし、支払い済み等については省略する。

オリンパスの場合

⑴　被告が受け取ったライセンス契約の対価合計：75 億 4600 万円 +（27 億 3100 万円 +28 億 9500 万円 +9 億 8700 万円）のうち原告の主張は 75 億 4600 万円

⑵　裁判所が判断した被告が受け取る利益：5000 万円

⑶　被告の貢献度 95%：5000 万円×（1 − 被告の貢献度）=250 万円

⑷「相当の対価」：250 万円

計算式：裁判所が判断した被告が受け取る利益×（1 − 被告の貢献度）

原告の主位的主張（民集 57 巻 4 号、507 頁）は国内生産額 7038 億円、実施料率 1%、寄与率 33%、被告貢献度 60%であった。これから「相当の対価」を計算すると、7038 億円× 0.01 × 0.33 × 0.4=9 億 3000 万円となる。この値は原告の予備的主張（民集 57 巻 4 号、516-517 頁参照）である 75 億円× 33%× 40% =10 億円とほぼ対応する値でもあった。

日亜の場合

2審は6億0857万円、1審は604億3006万円

(a) 2審

(1) 売上高予想：3500億円

(2) 売上割合50％：3500億円× 0.5=1750億円

(3) 実施料率（詳細は表2参照、ここでは簡略化して仮に7％と置く）：1750億円× 0.07 ＝ 122億円

(4) 独占の利益：122億円

(5) 被告の貢献度95％：122億円×（1 －被告の貢献度）＝ 6億1000万円

(b) 1審

(1) 売上高予想の平成9年評価値：1兆2086億0127万円

(2) 売上割合50％：1兆2086億0127万円× 0.5=6000億円

(3) 実施料率20％：6000億円× 0.2 ＝ 1200億円

(4) 独占の利益：1200億円

(5) 被告の貢献度50％：1200億円×（1 －被告の貢献度）＝ 600億円

日立の場合

相当の対価は包括ライセンスから8116万4300円、包括クロスライセンスから8400万円

(a) 包括ライセンスについて

(1) 実施料収入合計：52億4840万円

(2) 寄与率0.4から0.05（詳細は付録2参照、個々では簡略化して仮に0.11と置く）：52億4840万円× 0.11 ＝ 5億7732万円（万円以下4捨5入）

(3) 被告貢献度80％：5億7732万円×（1 －被告の貢献度）＝ 1億1546万円

(4) 共同研究者貢献度30％：1億1546万円×（1 －共同研究者の貢献度）＝ 8082万円

（著者注：8116万4300円との差額は、(2) において寄与率を0.11と一意的に仮定したために生じている。現実は8116万4300円である。）

計算式:実施料収入合計×寄与率×(1−被告の貢献度)×(1−共同研究者の貢献度)

(b) 包括クロスライセンス（ソニーから）について

(1) 国内生産額：2兆0202億4800万円

(2) 実施料率0.3％：2兆0202億4800万円× 0.03 ＝ 60億6000万円（億円

以下切り捨て）

(3) 実施料収入に対応：60 億円

(4) 寄与率 0.1：60 億 × 0.1=6 億円

(5) 被告貢献度 80％：6 億円×（1 − 被告の貢献度）＝ 1 億 2000 万円

(6) 共同研究者貢献度 30％：1 億 2000 万円×（1 − 共同研究者の貢献度）＝ 8400 万円

計算式:国内生産額×実施料率×寄与率×(1−被告の貢献度)×(1−共同研究者の貢献度)

キヤノンの場合

相当の対価は LBP と MFP 等に関する包括クロスライセンスから 5653 万円

(a) LBP について

(1) 矢野、Info、IDC の各統計データ等によって求められる全世界実売価格の合計額から被告の実売価格を控除して求められる数値に 80%を乗じた金額：全他社譲渡価格合計 8 兆 1644 億円

(2) 被告の全ライセンシーの全他社に占める販売シェアー 91.19％

(3) 本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合 48％から 100％

(4) 全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件発明の実施割合 56.54（％）× 0.9

(5) 各発明の実施料率 0.018％から 0.012％

(6) 被告の貢献度 94％

(7) 割引現在価値の計算

(8) 相当の対価：2488 万円

(b) MFP 等

(1) 全他社の標準小売価格の合計金額（つまり公開されている統計データにより他社製品のセグメント別の標準小売価格の平均にセグメント別の出荷台数を乗じた値）の数値に 50%を乗じて求められる全他社譲渡価格：全他社の標準小売価格の 50％

(2) 被告の全ライセンシーの全他社に占める販売シェアー 82.449％

(3) 本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合 18％から 100％

(4) 全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件発明の実施割合 92.6（％）

× 0.9 から 62.2（%）× 0.9

(5) 各発明の実施料率 0.009%から 0.014%

(6) 被告の貢献度 94%

(7) 割引現在価値の計算

(8) 相当の対価：2765 万円

(c) 自己実施分　400 万円