

知的財産に関する判例紹介

～裁判事例から学ぶ知的財産のイロハ～

第2回:職務発明に対する対価

(1)最初に

職務発明とは、会社から与えられた業務を通じて社員が創作した発明のことを言います。職務発明の完成には発明者自身の努力以外にも、資金や設備、様々な社員の協力等、会社側の貢献が重要となります。そこで特許法では、発明者と会社双方の貢献や利害のバランスを取るため、原則として発明者に所有権が帰属し、会社には発明を事業化する実施権があることを認めています。また、会社が事業化して得た利益の一部を発明者に還元することも規定しています。

しかし、時にはこの職務発明についての支払額をめぐる発明者と会社が対立し、訴訟に発展するケースもあります。

今回は、中小企業で起きた事例を取り上げます。

(2)事件の概要

LED照明器具等の製造販売会社X(以下、X社)の社員であるAさん(以下、発明者A)が業務の中で開発した発明は、X社の名義で特許出願し、特許登録されました。

その後、発明者Aは退職するに際し、X社に対して発明の対価を求めます。これに対しX社は数十万円を提示しましたが、発明者Aは受入れませんでした。

そこで、発明者A(原告)は、X社(被告)を相手取り、発明の対価9000万円余りのうちの一部850万円の支払いを求めて提訴しました。

(3)判決

裁判では、発明者Aが主張する発明の対価の妥当性について争われました。裁判所は、X社における本発明製品の売上は約1億75万円であると認定しました(この点において原告被告双方に異論はありません)。さらに、本発明により売上が増えたであろう割合を売上の30%、実施料率を5%、本件LED照明に関する発明者の貢献度を5%とし、**1億75万円×30%(超過売上げ)×5%(仮想実施料率)×5%(発明者寄与率)=約7万6千円**が発明の対価であると認定しました。

(4)まとめ

発明の対価を算定する場合、判例では下記のような方式が一般に用いられています。

①超過売上げ×②仮想実施料率×③発明の寄与率×④発明者寄与率×⑤共同発明者間寄与率

①特許発明のおかげで増えたと想定される売上のことで、判例では、売上額に対し20～50%の範囲で料率を認定するケースが多く見受けられます。

②ライセンス契約を結ぶと仮定した場合の仮想的な料率を意味し、通常、3～5%の範囲で認定されます。

③最終製品の中で、発明が関連している割合(寄与の程度)を示すものです。製品のごく一部にのみ発明が使用されている場合は低くなります。「発明の寄与率」は判例毎に異なり、一般化できる指標はありません。

④特許発明を用いた製品を事業として継続するために会社組織全体がしてきた様々な努力のうち、発明者の直接的な貢献度を指し示す料率です。「発明者寄与率」は事案によって様々ですが、多くは1%～10%程度の範囲で認定されています。

⑤発明が複数の発明者によって完成した場合の各発明者の果たした貢献度を指し示す指標で、発明者が1名であれば100%となりますし、発明者間での貢献度が低ければ低率になります。発明に実質的に関与した人物個々の貢献度合い等の事実に応じて定めます。

なお、上述の算定方式の全ての要素を参入する必要はなく、当てはまらない要素は除外して対価を算定します。

ニュース等では高額な職務発明の対価が取り上げられますが、それは製品の売上規模の大きな事業であることに由来するものであり、売上規模がそれ程大きくなければ対価も相応に低いものになります。いずれにしても、上述の方式で対価が定められるのが通例ですので、自社内部で職務発明の対価を算定する際の参考にはいかがでしょうか。なお、運用にあたっては、従業員の発明へのインセンティブを削がないよう心掛けましょう。

(知財戦略アドバイザー 笹原治男)