

## 職務発明の「相当の対価」の算定方法に関する試論

飯 田 秀 郷\*  
早 稲 本 和 徳\*\*

抄 録 特許法35条に基づき、職務発明をした者が「相当の対価」を請求する訴訟事件が増加し、注目を集めている。しかし、判例・学説ともに「相当の対価」の具体的算定基準や方法を示し切れていないのが現状である。判例が示している「相当の対価」算定のための要素を分析してその問題点を指摘し、「相当の対価」は、権利の承継時を基準にして算定すべきであり、権利承継後の事情である「会社が受けた利益額」は「参考資料」とし、これらが権利承継の時点にあっては将来の不確定な事情であったことを考慮して評価し直す必要があることを明らかにした。そして、IP 価値評価として確定した感のある DCF 法が、将来の不確定要素を割引率に反映させ、現在価値を算定していることに着目し、実際に会社が受けた利益は権利承継時点では不確定要素であることから、これを割引率で割り戻すことによって、権利承継時点での「相当の対価」を算定すべきであると提言する。

## 目 次

1. はじめに
2. 前提問題
  2. 1 「相当の対価」の算定基準時
  2. 2 「使用者が受けるべき利益」の範囲
  2. 3 算定基準時の後に生じた事情の取り扱い
  2. 4 従来の判例による「相当の対価」の算定方法
  2. 5 従来の判例による算定方法の問題点
3. 本稿による試論の基本的考え方
  3. 1 緒 論
  3. 2 インカム・アプローチによる相当の対価の額の算定
  3. 3 過去に遡っての相当の対価額の算定手法
  3. 4 割引率
  3. 5 DCF法による価値評価のシミュレーション
  3. 6 法定通常実施権の価値の控除
  3. 7 使用者の貢献度
4. 結 語

## 1. はじめに

特許法35条は、「特許を受ける権利」は原始的に発明者に帰属するという発明者主義をとりつつ、使用者への承継については相当の対価の請

求権を有することを基本的理念としている。

最判平15・4・22【オリンパス光学最高裁事件】は、「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。」と判示した。

もっとも、この最判も含め判例は、「相当の対価」の額をどのようにして算定したのかについては全く具体的な根拠を示していない。例えば、前記最判の原審である東京高判平成13・5・22【オリンパス光学控訴事件】は、

$$\text{相当の対価} = \frac{\text{会社の受けるべき利益}}{\text{従業者等の貢献度}}$$

\* 弁護士 Hidesato IIDA

\*\* 弁護士 Kazunori WASEMOTO

との算定式を用い、会社が受けるべき利益額を実施料収入66億円のうち5,000万円とした原判決を合理的であるとし(民訴法248条,特許法105条の3を参照<sup>1)</sup>),会社の貢献度を95%として認容額とした原判決を相当であるとした。また、東京地判平14・11・29【日立製作所事件】においても、東京高判【オリンパス事件】の示した算定式をそのまま踏襲して、「相当の対価」を算定している。

学説も、「相当の対価」算定は困難であることを指摘するもののみであり、その具体的算定方法や基準について論じたものはないのが現状である。

同種の事案の解決の指針を探る上では、この算定基準を明確にする必要がある。また、近時、同条項の改正が検討され、使用者等と従業者等個人との合意や契約により処理するような動きがある。このような契約等による対価額の決定をするためにも、相当の対価の具体的な算定基準は不可欠である。

知的財産権の評価手法については、最近ではかなり研究がなされており<sup>2)</sup>、後述のいわゆるインカム・アプローチなかんずく、DCF法としてのNPV法が実務上一般に使用されているといっても過言ではない。

そこで、本稿では裁判所が「相当の対価」を算定するために示した要素を分析しつつ、DCF法としてのNPV法を拠り所とする新たな視点から「相当の対価」を算定する具体的基準について考察したい。

## 2. 前提問題

### 2.1 「相当の対価」の算定基準時

「相当の対価」の算定基準時について、学説は、特許法35条3項が「特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定していることか

ら、特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継した時点であると解する点では一致している(青柳怜子「職務発明(2)——対価請求権」裁判実務体系9工業所有権訴訟法294ページ<sup>3)</sup>、中山信弘編著「注解特許法第3版【上巻】」353ページ(中山信弘)、福田親男「職務発明」民事弁護と裁判実務8知的財産権373ページ)。判例も同様の見解を明示するものがあり<sup>4)</sup>、異論はないようである。

### 2.2 「使用者が受けるべき利益」の範囲

従来、発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の額は、使用者が第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定することができる、とする判例が多かった<sup>5)</sup>。

これに対し、「使用者は本条1項により当然に実施権を有しているのであるから、ここにいう『使用者等が受けるべき利益』とは、抽象的にいえば、特許権や専用実施権の価値から使用者が当然に有している法定実施権の価値を差し引いた額ということになるが、具体的には、使用者が第三者に実施させた場合や譲渡した場合の受けるべき利益はもとより、使用者自らが独占的に実施した場合の受けるべき利益を含むと解すべきであろう。」(中山・前掲注解特許法、第3版【上巻】354ページ)とされるようになり、傍論ではあるがこれに従う判例も現れている<sup>6)</sup>。

### 2.3 算定基準時の後に生じた事情の取り扱い

「受けるべき利益」は、その発明により現実を受けた利益を指すのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が権利承継により取得し得るものの承継時における客観的な価値を指すものである<sup>7)</sup>、と解される。

もっとも、算定基準時である承継時において、将来の実績を見込みとして評価するといっても、

不確定要素が多分に存し、その評価は極めて困難である。

ところで、判例に現れた事案は、いずれも承継時における「相当の対価」を請求したのではなく、当該発明が実績を挙げて使用者に利益をもたらしたケースについて事後的に「相当の対価」を請求したものである<sup>8)</sup>。

そのため、判例では、承継の時より後に生じた事情、例えば、特許権が設定登録されたか否か、当該発明の独占の実施又は実施許諾によって使用者等が利益を得たか否か、得た場合のその利益の額等は、算定基準時における客観的に相当な対価の額を認定するための資料とすることができるとするのが一般的な考え方（参考資料説）である<sup>9)</sup>。

## 2. 4 従来判例による「相当の対価」の算定方法

以上をまとめると、発明の承継の時点を基準時として「相当の対価」を客観的に算定すべきことになる。ところで、当該発明が実績を挙げて使用者に利益をもたらしたケースについて事後的に「相当の対価」を算定する場合には、承継の時より後に生じた事情、例えば、特許権の設定登録がされたか否か、当該発明の独占の実施又は実施許諾によって使用者が利益を得たか否か、得た場合はその利益の額等も、右時点における客観的に相当な対価の額を確定するための資料として参照することになる。

このような考え方を前提にして、事後的な事情である使用者が現実に得た利益を参考資料とする場合に、判例がどのようにこれを取り扱っているかについては、次のようにまとめることができる。

### 1) 実施料収入がある場合<sup>10)</sup>

$$\text{実施料収入} \times \text{発明者貢献度} \times \text{共同発明者に対する持分}$$

2) 自社で実施している場合（概ね以下の二つの考え方がある）

① 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製造販売したものと仮定し、その内金をもって相当対価とするもの<sup>11)</sup>

$$\text{発明実施品売上} \times \text{実施料率} \times \text{発明者貢献度等(配分)割合}$$

② 同業他社に対し発明の実施を禁止することができたことに起因する部分は自己実施による売上の所定割合（1/2ないし1/3）であると、その発明の実施を第三者に許諾すると仮定した場合の実施料率を乗じたものを相当対価とするもの<sup>12)</sup>

$$\text{発明実施品売上} \times \text{発明を独占することができたことに起因する部分の割合} \times \text{実施料率} \times \text{発明者貢献度等(配分)割合}$$

## 2. 5 従来判例による算定方法の問題点

従来判例のような算定方法では、権利承継後に生じた事由である「現実に得た利益額」を計算の基礎として取り扱うことになってしまっている問題点がある。権利承継後の事情を「参考資料」として考慮するのであれば、このように算定された結果を参考に、権利承継時における客観的に相当な対価として確定する作業を更に行わなければならないであろう。従来判例は、こうした確定作業を省略してしまうことにより、あたかも、使用者と従業者とを共有者であるかのように取り扱って、現実に得た収益を「発明者貢献度」と称する割合によって、「果実の分配」をするかのような結果を招来しているといわざるを得ない<sup>13)</sup>。

35条は、職務発明について使用者等に「相当の対価」を支払うべきことを求めているが、そ

れは使用者に対して権利を承継することを前提にしている。権利を承継した使用者等は、自らの権利としてこれを活用し、すべてのリスクを取って利益の最大化を図っている。したがって、その結果得られた収益は、当該権利の事業化を図った使用者等に本来帰属するものであって、その収益を発明者に分配する根拠はそもそもない。

「相当の対価」は、これとは別に権利承継時に客観的に相当な額として認定され、発明者に対して支払われるべきであって、発明者はその権利承継時にその権利を手放しているのだから、もはや権利者でも共有者でもなく、その「相当の対価」の算定に当たって、後日になって使用者等がその才覚によって現実に挙げた収益の配分を受けることに等しい結果をもたらすような解釈をすることは誤りであるというべきである<sup>14)</sup>。

### 3. 本稿による試論の基本的考え方

#### 3.1 緒 論

職務発明者が原始的に取得する特許を受ける権利を使用者等に譲渡することによって発生する「相当の対価の額」とは、当該特許を受ける権利の承継時における客観的な経済的価値（「使用者が受けるべき利益の額」を反映した交換価値）を基準として、法定実施権として使用者等が取得する通常実施権の同基準時における客観的な経済的価値を控除し、更に、35条4項が規定する当該発明がなされるについて使用者等が貢献した程度で割合的に控除した残額をいうと解すべきである。

そして、権利の承継時における客観的な経済的価値を算定するに当たり、権利承継後の事情である「会社が受けた利益額」を「参考資料」として考慮し、これを権利承継時における客観的に相当な対価として評価し直す作業を行おうとするものである。そのためには、合理的な知的財産の価値評価手法が求められる。

#### 3.2 インカム・アプローチによる相当の対価の額の算定

##### (1) 知的財産権の価値評価方法の種類

特許権等の技術的な知的財産権の経済的価値評価について、実務上採用されている方法には、次の方法があるとされている<sup>15)</sup>。

##### 1) DCF法

DCF法（Discounted Cash Flow method：割引キャッシュフロー法）は次の二つに分類される。

##### ① NPV法

NPV法（Net Present Value method：正味現在価値法）は、評価対象となる技術を利用した製品・サービスの製造・販売事業を計画し、その事業から得られる正味のキャッシュフローの割引現在価値を算定する方法である。

##### ② モンテカルロ NPV法

これに対して、モンテカルロ NPV法（Monte Carlo NPV method）は、乱数を用いて決定論的あるいは確率論的な問題に対して近似解を得る手法であるモンテカルロ法を、NPV法に応用した方法である。それによって、将来、起こり得る事態を確率分布的に評価できるので、事業リスクを判断するには有用である。

##### 2) リアル・オプション法<sup>16)</sup>

リアル・オプション法（real option method）と呼ばれ、ディシジョン・ツリー・アナリシス及びブラック＝ショールズ・モデル（TRRUTMメトリクス）の二つがあるとされている。オプションはもともと金融取引を対象に利用されてきた。それを一般の事業活動にも適用しようというのがリアル・オプション（real option；実物オプション）の考え方である。

##### (2) 「相当の対価の額」の決定に DCF法が有効であることについて

「相当の対価の額」の決定には、権利承継時に

において予測される使用者等の「受けるべき利益」を考慮する必要があるから、「受けるべき利益」というインカム（将来キャッシュフロー）を推計し、その流列から正味現在価値を算定するDCF法（NPV法、以下特に断らない限り、単に「DCF法」という）によることが相当である<sup>17)</sup>。前記のDCF法は、いわゆるインカム・アプローチの一種であり、知的財産の価値評価の手法として確立した考え方でもある。

すなわち、前記のDCF法は、資産価値を当該資産の耐用期間を通じて得られる純キャッシュフロー（受取キャッシュフローから支払キャッシュフローを控除したもの）の現在価値により評価する。換言すると、知的財産からもたらされる将来の期待利益を予想し、それを現在価値に換算する方式であるということが出来る。

このDCF法の三大要素は、以下の通りである。

- 資産が生み出す収入流列の総額
- 収入流列がもたらされる期間の予想
- 期待収益実現のリスクの予想

これらは、 $V = CF/i$  という公式を用いて一つにまとめることができる。

$$V = \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

- V : 資産に起因する収入流列の価値
- CF : 資産を利用することによって得られるネット・キャッシュフロー（正味現金流入額）
- i : 資産の利用と期待収益獲得に伴うリスクを加味した資本化率で、事業や、経済状況や、規制状況などに関するリスクが反映されたもの
- n : 経過年数

(3) 知的財産が寄与するネット・キャッシュフロー

価値評価対象の知的財産のネット・キャッシュフローは、当該知的財産がもたらす正味現金流入額を意味するが、一般に企業の受取キャッシュフロー（現金流入額）は、当該知的財産の寄与に基づくものとそれ以外のものとで構成されるから、価値評価対象の知的財産のネット・キャッシュフローを得るためには、まずキャッシュフロー中の当該知的財産の寄与に基づくものを分離して抽出する必要がある。

更に、ネット・キャッシュフローを得るためには、支出するキャッシュフローをこれから控除しなければならない。

これを、算式で示すと次の通りである。

$$\begin{aligned} & \text{知的財産のネット・キャッシュフロー} \\ & = (\text{全受取キャッシュフロー} \\ & \quad - \text{全支出キャッシュフロー}) \\ & \quad \times \text{知的財産の寄与割合} \end{aligned}$$

すなわち、知的財産が関係する事業全体を見て、当該事業による全売り上げ（予想）額（自社による実施に基づく製造販売による売り上げ及び他社ライセンスによる実施料収入）から、これに要する一切の費用を控除した残額が、知的財産が関係する事業の総ネット・キャッシュフローであり、これに知的財産の寄与割合を乗じることにより知的財産が寄与するネット・キャッシュフローが得られる<sup>18)</sup>。

#### (4) 割引率

こうして得られた知的財産が寄与するネット・キャッシュフローに基づき、DCF法によって評価基準時の現在価値を算出する。この場合に適用される割引率は多くの要素によって影響を受けるものである。その要素の主なもの、①インフレーション、②流動性、③実質金利、④リスク・プレミアなどである<sup>19)</sup>。知的財産は有価証券のような高い投資流動性がない。そのため、知的財産に対する投資には一般の有価証券

以上の高い収益率が補償される必要がある。つまり流動性が欠如している分収益率が上乗せされることになる。また、実質金利も投資収益を構成する要素であり、投下された資金を別に利用することができないことに基づくものである。リスク・プレミアとは、投資収益に対する損失や予測できない変動が考えられる場合に推定されるリスクについて投資家が、リスクが比較的低い投資に対する実質金利への上乗せとして求める補償をいう。特許を受ける権利は、特許権として成立しないリスク、事業化のための他の関連技術の開発を要するなど実際に事業化できるかどうか不確定であるリスク、更には、将来の市場予測をし、場合によっては新たな市場を形成しなければならないリスク等、不確定要素が山積しているのが普通である。

このような投資リスクを正当に反映した割引率が用いられれば、将来のネット・キャッシュフローの現在価値は知的財産の価値を正しく示すものとなる。

#### (5) 発明者貢献度割合

以上の算定により得られる知的財産の評価基準時の現在価値は、当該知的財産権（特許を受ける権利）の市場において売却できる客観的な交換価値に相当する。次に、このようにして得られた知的財産の現在価値について、使用者等が本来有する法定の通常実施権の価値相当分及びその発明がなされるについての使用者等の貢献度が控除される。こうして、発明者が貢献した割合による知的財産の現在価値が得られるのである。

### 3.3 過去に遡っての相当の対価額の算定手法

#### (1) 過去である権利承継時に遡るためのDCF法の利用

以上、一般論として、将来のネット・キャッ

シュフローという不確定要素に基づく推定を積み重ねることによって、DCF法による知的財産の価値評価を論じ、特許を受ける権利の使用者等への譲渡時における現在価値に基づく「相当の対価額」の算定方法を論じてきた。このような算定方法は、前記したような、使用者等と従業員との契約等で特許を受ける権利の譲渡対価を定める方式が採用されたときの算定方式としても相当であるというべきである。

更に、この算定方式は、現在訴訟等で問題になっているような事案、すなわち、職務発明の相当の対価額が既に支払われ、それまでの使用者等の利益額も確定できるようになった時点で、過去に支払われた対価額が「相当の対価額」として妥当であったか否かを検討する際の算定方式としても極めて有用である。ただし、そうした算定に用いるためには若干の修正をする必要がある。

#### (2) 現実の取得利益を「受けるべき利益」に仮定し直すこと

職務発明を譲り受けた使用者等が、これに関連する事業として得た現実の利益（ネット・キャッシュフロー<sup>20)</sup>は、特許を受ける権利の承継時においては将来の不確定要素であるから、これを将来の収益（「受けるべき利益」）として想定されたものであると仮定し直し、このような収益（「受けるべき利益」）を実現するための確率（リスク）を考慮して、割引率を決定して権利承継時の時価額に割り戻すという手法への修正である<sup>21)</sup>。

### 3.4 割引率

割引率は、3.2(2)で説明したように、本来は、投資家の資本投下に対する代償を意味するものである。資本を投下した投資家は他の投資機会を断念し、その特定の投資に伴うリスクを負うことになる。割引率は、将来の経済的便益を現

在価値に置き換えるために用いられるものである<sup>22)</sup>から、上記の修正のための手法に応用できるのである。

特許権の成立可能性や当該発明による事業化リスク<sup>23)</sup>、発明技術の陳腐化の可能性などは、リスク・プレミアムとして見積もられることになる。

### 3. 5 DCF 法による価値評価のシミュレーション

本稿の試論の有効性を示すためには、DCF 法による価値評価の例を挙げることが好ましいと考えるが、判例に示された事実関係では、年度ごとのネット・キャッシュフローを把握することができない。そこで、シミュレーションにより、その例を示すこととする。

特許権の有効期間である20年間の各年度に、特許権に由来するネット・キャッシュフロー(ロイヤルティ収益を含む)が得られたとき、DCF 法により、最初の時点(発明が成立して、直ちに出版したとする)を基準時とする現在価値評価をしたシミュレーション結果を次の二つのモデルを設定して計算してみた<sup>24)</sup>。

① ネット・キャッシュフローが立ち上がり当初はマイナスであり、その後順調にプラスに転化し上昇するモデル(萌芽的新規技術のモデル)(図1参照。IP由来価値として、権利承継時を0年とし、その後20年間の各ネット・キャッシュフローの推移を示し、割引率*i*を10%、20%及び30%としてそれぞれの年次におけるネット・キャッシュフローをその割引率で最初の0年(権利承継時)における現在価値にするために割り引いたものをそれぞれ示している。)

② ネット・キャッシュフローの立ち上がりに若干時間がかかり、10年程度後以降は一定になるようなモデル(図2参照)

ネット・キャッシュフローの総額は、各年度

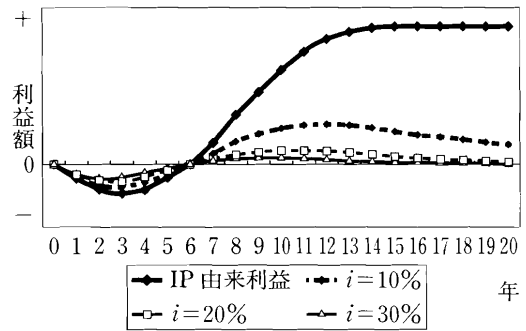


図1 利益額と現在価値 (①のモデル)

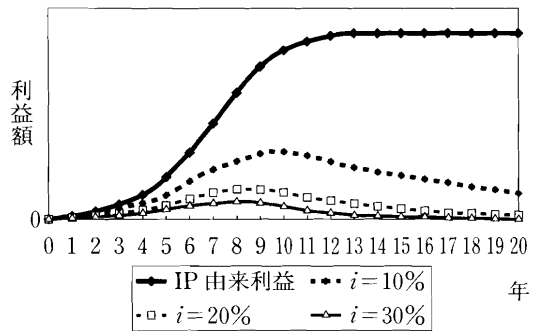


図2 利益額と現在価値 (②のモデル)

におけるIP由来利益を示す曲線(最上部)と横軸とで形成される図形部分の面積に相当し、それぞれの割引率を適用した権利承継時における現在価値の総額はそれぞれの曲線と横軸との間で形成される同様の面積に相当する。

図1において割引率10% ( $i=10\%$ ) の権利承継時における現在価値評価額の合計額はネット・キャッシュフロー総額の23%であり、割引率20%では総額の5%、割引率30%では総額に対して0% (すなわち現在価値はなく無価値ということ) である<sup>25)</sup>。

図2において割引率10% ( $i=10\%$ ) の権利承継時の現在価値評価額の合計額はネット・キャッシュフロー総額の30%、割引率20%では総額の12%、割引率30%では総額の6%である。

このように、たかだか10ないし30%の割引率を適用しただけで、権利承継時(0年)にお

る現在価値の算定合計額が、単純なネット・キャッシュフロー総合計額に対して相当に減額される結果になることがわかる。この割引率には、権利承継後に生じた種々の事情が、不確定要素として反映されることとなり、単なる利益の配分にはならないのである。

### 3. 6 法定通常実施権の価値の控除

使用者等は法定実施権として通常実施権が付与されるから、権利承継時の当該特許権（特許を受ける権利）の客観的交換価値から、この使用者等が保有する法定の通常実施権の経済的価値分が控除されなければならない。この割合は、使用者等が知的財産権を自ら実施する可能性によって大きく異なるであろう。すなわち、前記のように算定された特許権による獲得利益の現在価値が、自ら実施することなく第三者からの実施料収入のみから構成されるときは、法定の通常実施権の価値はないということになる。また、自己実施のみの収益からのみ構成されているときは、通常は法定の通常実施権がほぼ100%を占めていると評価される。なぜならば、法定の通常実施権の価値評価は、同様のDCF法に基づけば、おそらく前記特許権による獲得利益の現在価値と等しくなると考えられるからである。もっとも、他社の参入を阻止する機能（排他的独占機能）によって、利益を獲得したと評価できるときは、当然その分は法定の通常実施権の価値を超えるものとして考える必要がある。

また、自己実施分と実施料収入が併存する場合には、両者が併存する時期やその各収益額（ネット・キャッシュフロー）の割合等を総合的に勘案して法定の通常実施権の価値割合を決定することになる。

### 3. 7 使用者の貢献度

このようにして算定された使用者が受けるべき利益に更に使用者の貢献度を考慮することに

よって「相当の対価」の額が算出されることになる。

「相当の対価の額」が、権利承継時における客観的な価値を指すものと解すべきであるから、4項に基づく「使用者等が貢献した程度」は、その発明が承継される時点までのものに限定されるべきであると解すべきである<sup>26)</sup>。

使用者等のその発明に対する貢献度を認定するに際し、判例はおおむね次のような事情を考慮するとしている。

- ① 当該発明が発明者の職務の遂行の過程で得られたか（特に上司の具体的指示、職責と発明との関連性など）
- ② 使用者に蓄積された経験等を利用したか
- ③ 使用者の設備、機器、資材、スタッフ等を活用したか
- ④ 職務発明の特許成立の過程において使用者の特許部門の特別の貢献があったか
- ⑤ 使用者が発明者に対して支給した給与、賞与、社会保険料等の人件費負担額
- ⑥ 使用者が支出した研究開発費
- ⑦ 発明者が発明完成に私的な時間を充てたか
- ⑧ 発明者が発明完成のために私費を使用したか

この他に、例えば、当該発明が使用者等の有する発明を改良したものであるか否か、当該発明の独創性の高低、基本発明であるか応用発明であるか否かなど課題解決手段の質の高低や、従業者が発明を創出することを職務としていたか、そして職務としていたときにその職務に対して実際に給与が支払われていたか、などの従業者の義務・地位等も考慮されるべきである。

従業者が発明をすることなど創作的な開発をすることを職務としていたような職務発明であれば、従業者の貢献度はかなり低い（例えば、20%以下）と考えられるであろう。



## 4. 結 語

本稿による試論は、知的財産権の価値評価手法として確立した感のあるDCF法(NPV法)に基づく正味現在価値法を基に、権利承継後に生じた種々の事項を参考資料として、これらを時間的な要素を加味してインカムの流列としたり割引率に反映させたりすることによって、権利承継時の「相当の対価」の算定手法として応用することを提案するものである<sup>27)</sup>。

この試論に基づく「相当の対価」は、権利承継時の価値であるから、その不足分(分割払があるときはその各不足額に応じて<sup>28)</sup>)には、商事法定利率年6分の遅延損害金が付加されることになるであろう。また、こうした評価が可能であることを前提にすれば、その消滅時効の進行開始時も権利承継時となると解さざるを得なくなる。

もっとも、現在多くの企業が採用している分割払い方式の実績補償と消滅時効との関係については改めて考察する必要があるが、後日に期したい。

### 注 記

- 1) 民訴法248条及び特許法105条の3は、損害賠償の認定に関する裁判所の後見的役割を規定するものであって、「相当の対価」の算定に準用できるかどうかさえ疑問のあるところである。いずれにしても、これらの法条を参照するのは、裁判所として算定の根拠を示さない、という姿勢を示していることになる。
- 2) 財団法人知的財産研究所 菊池純一監訳、知的財産と無形資産の価値評価 (Valuations of Intellectual Property and Intangible Assets by Gordon V. Smith and Russell L. Parr), (1996)中央経済社、渡邊俊輔編著、知的財産戦略・評価・会計, (2002) 東洋経済新報社及び山本大輔、森智世著、知的財産の価値評価 (Valuation of Intellectual Property), (2002) 東洋経済新報社

- 3) 「第一に、対価請求権は承継時に確定額として発生するものであり、また第四項においても『受けるべき利益』と定められているところからして、受けるべき利益額は現実に受けた利益の額ではなく、あくまでも承継時に見込まれる利益額である。」
- 4) 東京地判昭58・12・23無体集15・3・844【クラッド板事件】、大阪地判平6・4・28【マホービン事件】、大阪高判平6・5・27知財集26・2・356【釣糸事件】、名古屋地判平11・1・27【立体駐車場事件】など
- 5) 東京地判昭58・12・23(無体集15・3・844)【日本金属加工事件】、大阪地判昭59・4・26(無体集16・1・282)【ミノルタカメラ事件】、東京地判平4・9・30(判例時報1433・129)【カネシン事件】、大阪地判平14・5・23(最高裁HP)【希土類のリサイクル事件】、東京地判平14・9・10【ニッカ電測事件】など。なお、前掲東京地判【日立製作所事件】では、社内実施分に関する主張を時期に遅れているとして却下しており、これをどう取り扱うかは不明であるが、「個々のライセンス契約に基づいて被告が得た利益の額は、使用者が発明の実施を排他的に独占することによって得た利益の額であるということが出来る」と判示している。
- 6) 前掲大阪高判【釣糸事件】は、「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と考えられる。」としている。
- 7) 前掲大阪高判【釣糸事件】
- 8) 藤原光一、特許法35条(職務発明)3項、4項の従業者等の対価請求が認められた事例、特許管理, Vol.35, No.5, p.517(1985)(東京地判昭58・12・23判時1104・120に関する判例研究である)
- 9) 前掲中山・注解特許法〔上巻〕は、「補償金請求権自体は権利の移転とともに発生するが、その具体的算定手段としてその後の事情を斟酌するということは必ずしも不合理なものではなく、特段の事情のない限り有効と解釈すべきである。」としている。  
前記大阪高判【釣糸事件】は、前記の通り相当な対価は、承継時における客観的な価値で

あるとし、「出願、登録、実施の有無は、権利承継させた時における『相当の対価』を評定するにあたり重要な参考資料となるものの、これが直接の算定根拠となるものではない」とし、また、大阪地判平6・4・28(判例時報1542・115)【象印マホービン事件】は、「承継の時より後に生じた事情、例えば、特許権の設定登録がされたか否か、当該発明の独占的实施又は実施許諾によって使用者が利益を得たか否か、得た場合はその利益の額等も、右時点における客観的に相当な対価の額を確定するための資料とすることができるものと解するのが相当である。」と参考資料として取り扱うことを明示している。

なお、前記【オリンパス光学控訴事件】は、諸般の事情を考慮して、「会社が受けるべき利益」を5,000万円と認定したが、実際に得た約66億円の実施料収入を参考資料として判断したものと解される。

- 10) 前掲東京高判【オリンパス光学控訴事件】、前掲東京地判【日立製作所事件】
- 11) 前掲東京地判【日本金属加工事件】、東京地判平4・9・30(判例時報1433・129)【カネシン事件】
- 12) 前掲大阪高判【釣糸事件】、前掲大阪地判【マホービン事件】
- 13) 35条3項の「相当の対価」は実績補償金を規定したかどうかについて学説には同法条が実績補償を制度化したとの見解(永田大二郎, 経営法学全集・特許管理, p.64)と、実績補償の方式はとらず同法条にいう基準にとどめたとの見解(豊崎光衛著「工業所有権法」(新版) p.147)があり、法改正の際に答申では追加請求というかたちで実績補償を明文化しようとしたが、採用されなかった(前掲藤原光一「特許法35条(職務発明)3項、4項の従業者等の対価請求が認められた事例」)と分析されている。

発明者保護の法制度として、①使用者等に対し、権利承継をさせその承継時における客観的な相当対価を支払うべきものとする現行法のようなもの(実績補償の否定)と、②使用者等と従業者等との一種の権利の共有関係を創出させ、実績補償を果実の分配のように行

うもの、といったものが考えられるであろう。前者の①では、権利承継時に相当な対価を確定しなければならず、その時点以降に生じた事情は、権利承継時から見れば将来の不確定な事情として取り扱われることとなり、「大発明」(発明時には不明であることが通例であろう)には大きな補償を、「小発明」にはそれなりの補償というような弾力的な運用をすることは原理的に困難である。これに対して、後者の②では、こうした弾力的な運用を可能にする。現在、多くの企業が採用している発明報奨金(補償金)制度は、②の弾力的運用を図ろうとする現実的な対応であると考えられるが、前者の①の規定との整合性が問われる状況が現出していると分析することができるであろう。

- 14) 買い受け人がその才覚によって買い受けた物品により収益を上げたからといって、その物品を売り渡した者がその収益の分配を求めることができないのは理の当然である。
- 15) 各方法の記述は、前掲渡邊俊輔「知的財産 戦略・評価・会計」p.146によった。
- 16) 金融工学の手法である。
- 17) 合資会社の社員退社に伴う払い戻し持分額の算定額が争われた事案についてはあるが、「DCF法は収益方式の中でも最も精緻なものであり、暖簾や知名度、経営上のノウハウ、人的資産等の金銭的に評価し難い要素も評価額に反映できる点等において、優れた手法であるといえる。」旨判示した判例がある(東京地判平7・4・27判例時報1541・130)。
- 18) このようにして算出されたネット・キャッシュフローは、自己実施の損益と実施料(ロイヤルティ)収入とが通算される結果となるが、「使用者等が受けるべき利益」と規定されており、「使用者等が発明を独占することによって得られる利益」をいうと限定的に解釈すべき理由はないから、法の趣旨に忠実であると解する。このような通算をして得られた特許権(特許を受ける権利)の交換価値から、法定実施権としての通常実施権の価値部分を控除すべきである。

また、特許権等の知的財産権を経営資源として把握する場合、第1次的には、自社におけ

る事業化を図り、あるいは自社事業の防衛のために利用するものであり、第2次的に類似事業への他社への参入を阻止するためのものであり、第3次的に第三者へのライセンスによる収益の獲得のためのものということになるであろう。したがって、企業収益の最大化を図る方策として、これらを組み合わせることは経営上重要であり、仮に自社事業化において損失を出している場合に、その補填のために第三者へのライセンスをするような選択がなされることになる。こうした場合に、第三者からのロイヤルティ収入のみに着目して、利益が上がっているとして価値評価することは、当を得ない。

19) 前掲菊池純一監訳「知的財産と無形資産の価値評価」p.205参照。

20) 自己実施による全売り上げ中、当該特許権の寄与割合を乗じたもの及び他社からのロイヤルティ収入を受け取りキャッシュフローの合計額と把握し、①権利取得・維持経費、②事業化のための他社権利に対する支払いロイヤルティ、③事業化のための研究活動費、④関連特許出願・維持費用、⑤実施事業に要する費用(売り上げを得るための必要経費・直接経費・間接経費中、当該特許権の寄与割合を乗じたもの)、⑥ロイヤルティ収入をあげるための契約締結交渉費・管理費、⑦税金等を支払いキャッシュフローと把握し、両者の差額をもってネット・キャッシュフローを算定することになる。

21) 全受け取りキャッシュフローは、自社の事業としての自社実施分の収益と第三者への実施許諾による実施料とで構成される。このため、まず、自社実施権分の収益から法定の通常実施権としての収益分を控除するという考え方もあるだろう。しかし、ここではまずそのような区別をせずに「使用者等」の「受けるべき利益」を算出して価値評価基準時現在の客観的価値を求めた上、その後、法定の通常実施権分の価値分を控除することを提案したい。このように取り扱うことが、権利承継時点で将来の収益予測をしてDCF法による価値評価する原則的な場合とパラレルになるし、計算も簡便になると考えるからである。

22) 前掲菊池「知的財産と無形資産の価値評価」p.204

23) DCF法においては、将来の不確実性をリスクと考え、そのリスクの高さに応じて高い割引率を用いる方法で不確実性に対応することができる。既に実績としてあがった利益は、特許を受ける権利の承継時においては、その実現は所定の確率をもってはいたはずのものであり、それがうまくいって現実化したものであると評価できるものである。したがって、過去の時点である権利承継時に遡って、その時点における実現の可能性をリスクとして見直し、DCF法によって権利承継時における現在価値を算定し直すという手法は、この実現可能性を考慮できるという意味で優れているといふべきである。

使用者等の事業化努力が大きい場合は、それだけ実現の可能性が低かったわけであり、通常の場合の事業化可能性に比較してリスクが高いと考えることになる。また、同様に、ライセンス交渉に使用者等の努力が相当程度必要であったときは、リスクが高いと考えることになる。このように、不確実性の諸事情が全て割引率に反映されることになるが、この割引率をどのように決定するかは抽象的とならざるを得ない。DCF法の理論的な限界であり、モンテカルロNPV法の適用の可能性の検討など、将来の検討に待つところが多い。

24) 各年のネット・キャッシュフローとこれをその年数に応じて基準時である最初の年(0年)における現在価値を計算した割引結果(複利計算の逆になる)との相対的關係を示すためであるから、縦軸の単位は特に定めていない。

25) ネット・キャッシュフローが立ち上がり当初はマイナスであるため、これを割引率によって割り引くと(複利計算の逆になる)その基準時である最初の年における現在価値はマイナスになる。その後の現在価値のプラス部分との合算がなされるとき、差し引きされる結果になり、その結果が0やマイナスになることもあり得るのである。

26) 権利承継後に生じた事情である使用者等の事業化の努力やライセンス契約締結に至る使用者等の貢献は、前記の通り割引率に反映する

ために考慮すべき事項であると解する。

- 27) 本稿の校正中に、DCF 法による割り戻しをする算定方式は相当ではないとの判決（東京地判平15・8・29最高裁 HP【日立金属事件】）が出された。
- 28) 従業者が発明をしたことが評価されて、給与

の増額がなされた場合には、その発明の創作との関連性が明確であれば、発明報奨金(補償金)とは別に、分割払いの一種として把握することができる と解する。

(原稿受領日 2003年8月21日)

