

判決年月日	平成 2 1 年 2 月 2 6 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 1 9 年（ネ）第 1 0 0 2 1 号		
○ 「ゴースト像を除去する走査光学系」の発明について職務発明に基づく対価の額を算定した事例			

(関連条文) 平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項, 4項

- 1 一審原告は、昭和43年に一審被告に入社し、平成14年8月31日まで一審被告に在職した。
- 2 本件訴訟は、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(旧35条)3, 4項に基づき、一審原告が一審被告に承継させた、「ゴースト像を除去する走査光学系」の発明(本件発明)に係る特許権(日本国特許1774684号, 米国特許第4993792号, 米国特許第5191463号, ドイツ国特許第DE3238665C2号)について、相当対価の一部として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分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお、遅延損害金の起算日は、原審では平成15年11月5日であったが、当審で平成6年1月1日に繰り上げた。
- 3 本件発明は、レーザープリンタ等の走査光学系に関する発明であって、本件日本特許は、(1)①光源、②光源からの光束を線状に結像する第1結像光学系、③第1結像光学系による線像の近傍に偏向反射面を有する偏向器、④偏向器で偏向された光束を被走査媒体面に結像する第2結像光学系を備えている、(2)光束の偏向面内において、第2結像光学系は $f \cdot \theta$ 特性を有する光学系である、(3)第2結像光学系には平行光束が入射し、光束の偏向面と垂直でかつ第2結像光学系の光軸を含む面内において、偏向反射面近傍の線像と被走査媒体面上の点とが第2結像光学系を介して共役関係にある走査光学系である、(4)偏向器はN個の偏向反射面を有する回転多面鏡であり、光束の偏向面と平行でかつ第2結像光学系の光軸を含む面内における第2結像光学系の像側主点と被走査媒体面との距離をD、被走査媒体面上において第2結像光学系の光軸から有効走査巾の端部までの距離をWとすると、光束の偏向面と平行な面内において偏向器に入射する光束に対し第2結像光学系の光軸がなす角度 α を、 $(4\pi/N) - (W/D)$ よりも小さく選定した、という構成を採るものである。
- 4 原審は、平成19年1月30日、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分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。この判決に対し、当事者双方が控訴した。
- 5 本判決は、次のとおり判断して、一審原告の請求を、対価の元本5626万円及びこれに対する平成6年6月28日から平成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、並びに元本5626万円に対する平成11年6月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で認容すべきものとした。

(1) 外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の適用

「従業者等が旧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（最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁）。

本件においては、一審原告は、旧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一審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、一審原告は、一審被告に対し、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を請求することができるというべきである。

なお、外国特許を受ける権利の対価算定に際し、その減額要素として旧35条1項（いわゆる法定通常実施権）を考慮するのかという論点が残るが、…当該発明をした従業員等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとする…立場を前提とすれば、法定通常実施権を認めない外国特許の場合であっても、少なくとも譲渡対価算定という債権関係の処理としては、旧35条1項の類推適用を肯定した上でその対価を算定すべきものと解するのが相当である。」

(2) 被告取扱規程の法的拘束力

「被告取扱規程が労働協約又は就業規則として一審原告と一審被告との間の労働契約の内容となっていたものと認めることはできない。そして、仮に労働協約又は就業規則において発明考案に対する上記対価の定めがなされたとしても、旧35条3項との関係では『契約、勤務規則その他の定』以上の意味を持ち得ないと解されるから、…少なくとも旧35条3項にいう『勤務規則』と解される被告取扱規程によって対価を支払ったからそれを超えて対価を支払う義務はないとする一審被告の主張は採用することができない。」

(3) 本件各特許発明により一審被告が受けるべき利益の額の算定

「旧35条4項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』については、特許を受ける権利が、将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる独占的实施による利益あるいは第三者からの実施料収入による利益の額をその承継時に算定することが極めて困難であることからすると、当該発明の独占的实施による利益を得た後、あるいは、第三者に当該発明の実施許諾をし実施料収入を得た後の時点において、これらの独占的实施による利益あるいは実施料収入額をみてその法的独占権に由来する利益の額を認定することも、同条項の文言解釈として許容される。

使用者等は、職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくとも当該発明について同条1項が規定する通常実施権を有することに鑑みれば、同条4項にいう『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』は、自己実施の場合は、単なる通常実施権（法定通常実施権）を超えたものの承継により得た利益と解すべきである。そして、特許を受ける権利については、特許法65条の定める補償金請求権ないしは特許登録後に生じる法的独占権に由来する独占的实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べきである。

ここでいう『独占の利益』とは、上記のとおり、①特許権者が自らは実施せず、当該特許発明の実施を他社に許諾し、これにより実施料収入を得ている場合における当該実施料収入がこれに該当し、また、②特許権者が他社に実施許諾をせずに当該特許発明を独占的に実施している場合（自己実施の場合）における、他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が挙げた利益、すなわち、他社に対する禁止権の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高…を得たことに基づく利益（法定通常実施権による減額後のもの、…）が、これに該当するものである。

もっとも、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えることができる。すなわち、①特許権者は旧35条1項により、自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ（法定通常実施権）、それを超える実施分についてのみ『超過利益』の算定をすることができるのであり、通常は50～60%程度の減額をすべきであること、②当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか、当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり、それらが実施されているか、③特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか、あるいは、特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか、などの事情を総合的に考慮して、特許権者が当該特許権の禁止権による超過利益を得ているかどうかを判断すべきである。」

「包括クロスライセンス契約は、当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから、当該契約において、一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは、相手方が保有する複数の特許発明等は無償で実施することができること、すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。したがって、包括クロスライセンス契約においては、相互に無償で実施を許諾する特許発明等とそれが均衡しないときに支払われる実施料の額が総体として相互に均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから、相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来、相手方から支

払を受けるべきであった実施料の額及び相手方から現実に支払われた実施料の額の合計額を基準として算定することも許されると解される。…

このような包括クロスライセンス契約を締結する場合、その交渉において、多数の特許のすべてについて、逐一、その技術的価値、実施の有無などを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから、相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し、それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか、当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること、及び、互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮することにより、包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである（…）。

そうすると、エレクトロニクスの業界のように、数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては、相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については、数千件ないし1万件を超える特許のうちの一つとして、その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるというべきであるから、このような特許については、当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の一つであるということだけでは、上記「利益の額」を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。

ただし、代表特許でも提示特許でもなくとも、ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については、ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり、また、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができるから、このような相手方実施特許については、代表特許でも提示特許でもなくとも、上記『利益の額』を算定するに当たって考慮することができるというべきである。」

(4) 本件各特許が包括クロスライセンス契約に含まれていることにより一審被告の受ける利益

本件各特許が包括クロスライセンス契約に含まれていることにより一審被告の受ける利益の額は、下記の式によって算出すべきであり、各期の利益額の合計は、L B P（レーザービームプリンター）4億5894万2397円、M F P等（デジタル複写機及びマルチファンクショナルプリンター）6億1788万6084円である。

記

包括クロスライセンス契約の相手方におけるL B P及びM F P等の全世界での売上げ（各期の合計は、L B P 7兆4451億5494万9854円、M F P等10兆8454億2249万1953円）×本件各特許権の及ぶ地理的範囲での生産・販売比率×一審被告の全ライセンサーにおける本件各特許発明の実施割合（一審被告の実施割合の90%）×包括クロスライセンス契約の実施料率（L B P 2.40

%, M F P等2. 91%) ×寄与度(一審被告保有特許のうちの1件に対し, 第1期～第3期は30件分, 第4期・第5期は20件分)

(5) 本件各特許発明について一審被告が貢献した程度

一審原告は, 一審被告のタスクフォースにおいて与えられた静止ゴースト像の除去という課題を光学系の開発責任者として解決する過程において, 本件各特許発明をなしたものと認められるが, 各先行技術を考慮したとしても, 本件各特許発明を容易に発明することができたとまで認めることはできない。その他本件訴訟に顕れた一切の事情を考慮すると, 本件各特許発明に関する一審被告の貢献度は94%と認めるのが相当である。

(6) 中間利息の控除

一審原告の一審被告に対する対価の支払請求権は, 一審原告が本件日本特許について実績補償の支払を受けた平成6年6月27日に履行期が到来したと解されるから, その時点を基準として, 一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。

(7) 他社とのライセンス契約に関する対価の額

上記(4)の利益の額から, 上記(5)の一審被告の貢献度及び上記(6)の中間利息を控除すると, 他社とのライセンス契約に関する対価の額は, L B Pについては2487万円, M F P等については2765万円, 合計5252万円となる。

(8) 一審被告による本件各特許発明の実施による対価の額

「本件各特許発明には, …代替技術ないし競合技術が存在し, 現に一部の製品では当該代替技術ないし競合技術が使用されており, また, …一審被告は, 自らL B P及びM F P等を製造販売しながらも, 希望する企業があれば, 本件各特許発明を有償で実施許諾するとの方針を採用し, L B P等を製造販売する業者の多く…と包括クロスライセンス契約を締結し, 本件各特許発明の実施を許諾しており, …他社においても高い割合…で本件各特許発明が実施されているものと推認される。これらの事情からすると, 一審被告による本件各特許発明の実施による超過利益の額が大きいものということはできず, 上記50～60%をはるかに上回る減額(本件の場合は約90%)をする必要があるというべきである。

しかし, 上記のとおり, 一審被告は, 希望する企業があれば, 本件各特許発明を有償で実施許諾するとの方針(開放的ライセンスポリシー)を採用しているが, それはあくまでも有償であることを前提としているのに対し, 自社製品については実施料を支払う必要がないこと, 全ての他社において本件各特許発明が実施されているとまでは認められない上, 代替技術ないし競合技術についても, …本件日本特許の存続期間内において, 本件特許発明を明らかに上回る技術があったとまでは認められないことなどからすると, 一審被告は, 一定限度の超過利益を得ていると認めることが相当である。」

一審被告が、本件各特許発明の実施によって得ている超過利益に基づく対価の額は、L B Pにつき300万円、M F P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。

(9) 遅延損害金の始期

上記(6)のとおりの一審原告が本件日本特許について実績補償の支払を受けた平成6年6月27日に履行期が到来したと解されるから、一審原告は、対価の額に対して平成6年6月28日からの遅延損害金を請求することができる。

(10) 既払額の控除

一審原告は、既に一審被告から87万6000円の支払を受けており、それを上記対価の額に充当すると、残額は、対価の元本5625万円とこれに対する平成11年6月6日までの遅延損害金1329万4684円の合計6954万4684円並びに元本5625万円に対する平成11年6月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金となる。