

判決年月日	平成 2 2 年 8 月 1 9 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成20年（ネ）10082号		
○ 控訴人の使用者であった被控訴人は，控訴人から承継した発明を実施しており，被控訴人には，法定通常実施権の実施によって得られる利益を超える「独占の利益」があり，控訴人の相当対価請求権は，消滅時効にかかっていないとして，被控訴人の独占の利益を否定するとともに消滅時効の成立を認めた原判決が変更され，相当対価（既払金控除後の額）として 5 1 2 万 5 1 2 4 円及び遅延損害金の請求が認められた事例			

（関連条文）特許法（平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前のもの。）3 5 条 1 項，3 項

（要旨）

本件は、被控訴人（1 審被告）の元従業員である控訴人（1 審原告）が、被控訴人に対し、被控訴人在職中にした「半導体レーザ装置」に関する発明等、合計 5 件（当初、控訴人は、6 件の職務発明についての対価を請求していたが、控訴審の最終段階に至り、1 件（後述の本件発明 F）につき対価請求を撤回した。）の職務発明について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたとして、特許法（平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という。）3 5 条 3 項に基づき、上記承継の相当の対価である 7 億 3 7 4 6 万円のうち、一部請求として、1 億円及びこれに対する平成 1 8 年 1 2 月 2 2 日（控訴人が被控訴人に対し、上記承継の相当の対価の未払額の支払いを請求した日の翌日）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いを求めた事案である。

原審は、被控訴人が控訴人の発明を実施していたかどうかについては判断をせず、発明 6 件（本件発明 A ないし F）のうち、3 件（本件発明 A ないし C）については、被控訴人において、いわゆる「独占の利益」（使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益全体の額から、特許法 3 5 条 1 項所定の通常実施権の実施によって得られる利益の額を控除した残額）がなく、残りの 3 件（本件発明 D ないし F）については、相当対価の請求権が消滅時効にかかっているとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴を提起した。

争点は多岐にわたるが、主たる争点は、本件各発明の実施の有無、被控訴人の独占の利益の有無、相当対価額の算定方法、消滅時効の成否であり、本判決は、以下のとおり、については肯定し、については否定し、については後記の算定方法を採用したものである。

1 本件各発明の実施の有無について

(1) 本件発明 A における「半導体レーザ装置」につき、被控訴人が主張するように、「非

点収差法を利用した半導体レーザ装置」等と限定的に解すべき根拠はないので、被控訴人製品の光学ピックアップ（以下「本件光学ピックアップ」という。）が差動スポットサイズ法を用いているとしても、本件発明 A の実施に該当するというべきである。

(2) 本件発明 B において、請求項上、光検出部の数が 3 個とされているのに対し、本件光学ピックアップでは、これが 4 個ないし 8 個であるとしても、本件光学ピックアップにおいては、更に分割された光検出部は、信号処理の際に合算され、実質的に一体として扱われているから、信号処理上、本件光学ピックアップは、本件発明 B の構成を実質的に充足しているというべきである。

(3) 本件発明 C において、請求項上、「3 分割されている光検出部」を有するとされているのに対し、本件光学ピックアップでは、これが 3 分割とは異なる数に分割されているとしても、本件光学ピックアップにおいては、更に分割された光検出部は、信号処理の際に合算され、実質的に一体として扱われているから、信号処理上、本件光学ピックアップは、本件発明 C の構成を実質的に充足しているというべきである。

(4) したがって、被控訴人は、本件光学ピックアップにおいて、本件発明 A ないし C を実施しているものである。

2 被控訴人の独占の利益の有無について

(1) 使用者等が、職務発明について特許を受ける権利等を承継しなくとも、当該特許権について無償の通常実施権を取得する（特許法 35 条 1 項）ことからすると、同条 4 項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、使用者が当該発明を実施することによって得られる利益の全体をいうのではなく、その全体の額から、通常実施権の実施によって得られる利益の額を控除した残額（「独占の利益」、「超過利益」）と解すべきである。

そして、使用者が被用者から譲り受けた特許発明の実施につき、実施許諾を得ていない競業他社に対する禁止権に基づく「独占の利益」が生じているか否かについては、

特許権者が当該特許につき、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（開放的ライセンスポリシー）を採用しているか、又は特定の企業にのみ実施許諾をする方針（限定的ライセンスポリシー）を採用しているか、

当該特許の実施許諾を得ていない競業他社が一定割合で存在する場合でも、当該競業他社が当該特許発明に代替する技術を使用して同種の製品を製造販売しているか、代替技術と当該特許発明との間に作用効果等の面で技術的に顕著な差異がないか、また、包括ライセンス契約又は包括クロスライセンス契約等を締結している相手方が、当該特許発明を実施しているか又はこれを実施せず代替技術を実施しているか、さらに、特許権者自身が当該特許発明を実施しているのみならず、同時に又は別の時期に、他の代替技術も実施しているか等の一切の事情を考慮して判断すべきである。

なお、当該特許発明の価値が非常に低く、これを使用する者が全く想定し得ない場合や、代替技術が非常に多数あるため、市場全体からみて当該特許の存在が無視でき

るような特段の事情がある場合を除き，単に開放的ライセンスポリシーが採られており，当該特許発明と同等の代替技術が存在するというだけでは，程度の差はともかく，依然として当該特許発明を譲り受けた使用者に「超過利益」はあるというべきである。

- (2) 本件において，被控訴人がいわゆる「開放的ライセンスポリシー」を採用していたとは認められず，本件各特許にかかるレーザーカプラタイプの光学ピックアップの代替技術としては，ディスクリットタイプ及びホログラムタイプの２つが存在することが認められるのみであること，その他の諸事情からすれば，被控訴人は，本件光学ピックアップを製造・販売することにより，一定程度の「超過利益」を得ていたというべきであり，「超過売上げ」の割合は３分の１であったものと認定する。

3 相当対価額の算定方法について

- (1) 本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相当対価は，「対象商品の売上合計額×超過売上げの割合×仮想実施料率×（１－被控訴人の貢献度）×共同発明者間における控訴人の貢献度」によって算定するのが相当である。
- (2) 本件において，対象商品の売上高は合計■円，超過売上げの割合は３分の１，仮想実施料率は■％，被控訴人の貢献度は９７％，共同発明者間における控訴人の貢献度は，本件発明ＡないしＤにつき３分の１，本件発明Ｅにつき６分の１，本件各発明全体における本件発明ＡないしＥの各割合は，それぞれ９５分の２５，９５分の２５，９５分の１０，９５分の２５，９５分の１０であるので，以上を前提とすると，相当対価の額は５７０万７９７４円となる。
- (3) ただし，控訴人は，被控訴人から，既に合計５８万２８５０円（本件発明ＡないしＥに関する分）の支払いを受けているので，その分を控除すると，控訴人は５１２万５１２４円及び遅延損害金につき，被控訴人に請求し得ることになる。

4 消滅時効の成否について

被控訴人の内部規定において，特許を受ける権利の承継に関する褒賞金の支払いにつき，出願表彰については日本国内と外国とを区別しながら，特別表彰（実績表彰）については，文言上，両者を区別していない。

このような文言上，特別表彰（実績表彰）につき日本国内と外国とを区別するか否かにつき，いずれにも解し得るところ，現実には，日本国内において当該発明が特許として登録されるか否かが未定であるうちに，特別表彰にかかる請求権につき権利行使を期待することはできない。

被控訴人が，国内及び外国の出願・登録がある発明につき，現実には特別表彰を１回しか行わないか否かにかかわらず，少なくとも消滅時効との関係では，日本国内において当該発明が特許として登録されるか否かが未定である時点では，なお，特別表彰にかかる請求権についての権利行使につき法律上の障害があるというべきである。

したがって，被控訴人が，本件発明Ｄ及びＥにつき，日本国内で特許出願して，特許登録を得た後，１年ごとの審査のための特別表彰の推薦が行われた平成９年３月こ

ろに初めて，日本国内での特許登録に基づく特別褒賞の請求が可能となったというべきであり，この時点から起算すると，控訴人が被控訴人に対して相当対価の請求をした時点では，まだ消滅時効は完成していなかったことになる。

5 結論

以上のとおり，控訴人の請求は，被控訴人に対して，5 1 2 万 5 1 2 4 円及びこれに対する平成 1 8 年 1 2 月 2 2 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いを求める限度で理由がある。