

判決年月日	平成24年3月21日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成22年（ネ）10062号		

○ 元従業員が在職中に行った発明に係る特許が包括クロスライセンス契約の対象とされた場合において、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項に基づく相当の対価は、会社が各特許のいずれかを契約交渉の際に相手方に提示した包括クロスライセンス契約によって相手方から支払を受けた実施料及び会社が相手方に対する実施料の支払義務を免れたことによる利益に基づき、各特許の寄与率を3パーセント、会社が貢献した程度を95パーセントとして算出すべきであるとして、合計6302万6136円及び遅延損害金について認容した原判決を変更し、合計290万3066円及び遅延損害金の限度で請求を認容した事例

○ 会社が元従業員に対してした実績報奨金の支払は、便宜、実績報奨金の名目で、相当の対価を各年度に分割して支払っているにすぎず、各年度の実績報奨金の支払額と当該各年度に支払うべき相当の対価の分割額との間に過不足が生じた場合、実績報奨金の過払額については、次年度以降の相当の対価の支払に充当され、反対に、相当の対価の不足額については、次年度以降の実績報奨金の支払分から充当されるべきものである。

（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項及び4項

本件は、被控訴人兼控訴人（1審被告・Y）の従業員であった控訴人兼被控訴人（1審原告・X）が、Yに在職中に行った集積回路装置の製造方法等の発明に係る日本国特許6件及び外国特許22件についての特許を受ける権利をYに承継させたことによる相当の対価として、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項に基づき、合計15億8799万5473円の一部である6億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

Xは、本件各特許の技術的範囲に「ハーフトーン型位相シフトマスク」が含まれることを前提に、Yは本件各特許により多額のライセンス料収入等の利益を得たなどと主張した。

他方、Yは、本件各特許は、商業的に成功しなかったエッジ強調型位相シフトマスクに関する特許にすぎず、Yが得たライセンス料収入等も、Yが有する特許ポートフォリオに基づくものであるから、本件各特許については、Xに対して既に支払った合計2223万0932円のほか、支払うべき相当の対価の額は存在しないなどと主張して、Xの請求を争った。

原判決は、Yが包括クロスライセンス契約を締結する際、本件各特許のいずれかを相手方に提示し、交渉材料として用いた場合には、契約締結に対する特段の寄与を認め、ライセンス料収入等に基づいて、相当の対価の額を算定し、既払金を控除した未払の相当の対価として、合計6302万6136円及び遅延損害金の支払を求める限度で、Xの請求を認容した。

もっとも、原判決は、Yが、ある相手方に対して本件各特許の1つを交渉材料として提示した上で、同特許について、包括クロスライセンス契約締結に関し高い貢献を認めているこ

となどからすると、他の相手方との関係でも本件各特許を交渉材料として用いているものと推測されるとして、Yが本件各特許を交渉材料として用いたとは主張していない契約に関しても、広く相当の対価を認めたものである。

原判決を不服として、Xは、主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し、Yは、全部控訴した。

本判決は、Yの控訴に基づいて原判決を変更し、既払金合計2223万0932円を控除した未払の相当の対価として、合計290万3066円及び遅延損害金の支払を求める限度で、Xの請求を認容した。

本判決は、次のとおり判示して、原判決と同様に、Yがライセンス交渉において、本件各特許のいずれかを相手方に提示し、交渉の材料として用いた場合には、ライセンス料収入等に基づいて、相当の対価の額を算定したものである。

「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、それによって相手方から現実に支払を受ける実施料及び相手方が保有する複数の特許発明等を実償で実施することができることによる利益、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による利益（クロス効果）であると解することができる。もっとも、営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合、相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約条件を定めたものと解するのが合理的であるから、「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による利益」に代えて、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を基準として算定することも合理的である。」「包括クロスライセンス契約の締結交渉において、多数の特許の全てについて、逐一、その技術的価値や相手方による実施の有無等を相互に評価し合うことは現実的に不可能であるから、相手方が実施している可能性が高いと推測している特許や技術的意義が高いと認識している基本特許を、提示特許として相互に一定件数の範囲内で相手方に提示し、それらの特許に相手方の製品が抵触するか否か、当該特許の技術的価値の程度及び実施していると認められた製品の売上高等について具体的に協議し、相手方の製品との抵触性及び技術的価値が確認された特定の特許（代表特許）と対象となる製品の売上高を重視した上で、互いに保有する特許の件数、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の諸条件が決定されていることが通常であるといえることができる。」「包括クロスライセンス契約においては、相手方への提示特許等として認められた特許以外の個別の対象特許（非提示対象特許）については、多数の特許のうちの1つとして、その他の多数の特許とともに厳密な検討を経ることなく当該契約の対象とされていたものというべきである。したがって、非提示対象特許については、包括クロスライセンス契約の対象特許である以上、同契約締結に対する何らかの寄与度は認められるものの、それは、提示特許等による寄与度を除いた残余の寄与度にすぎないと解される。そして、提示特許等が包括クロスライセンス契

約締結に対する寄与度の相当部分を占めるものと評価すべき場合が多いと考えられること、非提示対象特許の数は極めて多いことが通常であることからすれば、非提示対象特許は、多数の特許群を構成するものとしてその価値を評価すれば足りるものであって、包括クロスライセンス契約に対する特段の寄与度を認めるまでの必要はないものというべきである。」

もっとも、本判決は、原判決とは異なり、Yが実際に本件各特許をライセンス交渉の相手方に対して提示し、交渉材料として用いたことが証拠上明らかな包括クロスライセンス契約に限り、相当の対価の額を算定したものである。

また、Yが各年度の実績報奨金として既にXに対して支払った既払額については、「Yは、Xに対して、実績報奨金として、既に合計2223万0932円を支払っているが、その支払は、便宜、実績報奨金の名目で、相当の対価を各年度に分割して支払っているにすぎず、各年度の実績報奨金の支払額と当該各年度に支払うべき相当の対価の分割額との間に過不足が生じた場合には、実績報奨金の過払額については、次年度以降の相当の対価の支払に充当され、反対に、相当の対価の不足額については、次年度以降の実績報奨金の支払分から充当されるべきものと解される。そして、過払額についても、不足額についても、以下の充当計算を行う期間にあっては、当事者間において、それぞれその支払を催告しているわけではないから、いずれも遅延損害金が発生していないものとして、過払額及び不足額の元本額に基づいて、充当計算を行えば足りると解される」として、充当計算を行ったものである。