

特許権	判決年月日	令和4年5月30日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和3年(ネ)第10006号		
○ 発明の名称を「ディスク、ディスク記録装置及びディスク記録再生装置」とする特許権及びこれに対応する外国特許・考案に関する職務発明対価請求事件において、未払の相当対価があり、かつ、報奨金の支払により時効が中断していたとして、相当対価の支払が命じられた事例。				

(事件類型) 職務発明対価請求事件

(結論) 原判決変更、第一審原告の請求一部認容

(関連条文) 特許法35条3項(平成16年改正前)

(関連する権利番号等) 特許第3060460号

(原判決) 東京地方裁判所平成28年(ワ)第29490号・令和2年8月26日判決

判 決 要 旨

- 1 本件は、一審被告の従業員であった一審原告が、職務発明又は職務考案についての我が国及び外国の特許を受ける権利の持分を一審被告に承継させたことにつき、一審被告に対し、特許法35条3項(平成16年改正前)及び実用新案法11条3項(平成20年改正前)又はこれらの類推適用に基づき、相当対価の請求をする事案である。本件で問題となった特許の発明の名称は「ディスク、ディスク記録装置及びディスク記録再生装置」とするものであり、一審原告は、一審被告の社内規程に基づいて、一審被告に対し、上記発明について全世界で特許(実用新案を含む。)を受ける権利を譲渡し、一審被告は、上記発明について、日本、米国、オーストラリア等8か国において特許又は実用新案の登録を受けた。

原判決は、一審被告が日本及び米国において上記発明を実施していることを認め、一審被告に対し、自己実施分とライセンス収入を基礎に算定した相当対価1227万6603円及び遅延損害金の支払を命じた。これに対し、双方が控訴した。

- 2 本件の争点は多岐にわたるが、本判決は、次のとおり判断して原判決を変更し、認容額を2557万1858円及びこれに対する遅延損害金へと増額した。

(1) 自己実施による利益について

一審被告製品はCD-R/RWディスク等の規格製品であるところ、特にこれに反する証拠がない場合に、規格書からその構成を認定することは相当である。そして、一審被告製品は日本、米国及びオーストラリアにおける各特許を充足していると認められるから、一審被告が上記各国において一審被告製品を販売することにより自己実施をしている。

また、本件の特許が規格必須特許とされており、規格製品を製造・販売する者にとって代替技術は存在していなかったこと、一審被告製品のシェアが高かったこと等から、

独占の利益がなかったとはいえない。本件に顕れた事情を総合的に考慮すると、超過売上割合を20%とするのが相当であり、出願後登録前については登録の可否やその技術的範囲が確定しておらず、独占的効力が制限的であることからその2分の1（10%）と認めるのが相当である。

(2) 無償の包括クロスライセンスによる利益について

包括クロスライセンス契約により一方当事者が得るべき利益は、本来支払うべきであった実施料の支払を免れることにある。支払を免れた実施料の額は、相手方が本来支払うべきであった実施料の額に均衡すると推認される。本件規格製品を製造販売すると、本件発明1、2及び7（日・米・豪の特許）を実施することになるから、包括クロスライセンスの相手方が本件発明1、2及び7を実施していたものと推認でき、同各特許が包括クロスライセンス契約に貢献していることは明らかである。（具体的な計算に当たっては、ライセンスの単価に包括クロスライセンス契約の相手方が販売した規格製品の数に乗じて実施料相当額を計算し、これを包括クロスライセンス契約の対象であったと推察される特許の数で除して特許1件当たりの利益の額を算定し、本件発明1、2及び7による利益の額を計算した。）

(3) 時効について

一審被告の社内規程においては、職務発明について、従業員が一審被告に対し、日本を含む世界各国における特許を受ける権利を一度に譲渡するものとされており、本件においても、全世界における特許を受ける権利が一度に譲渡されたと認められること、（報奨金の支払がされた）当時の同規程においては、実施報奨金の支払に当たっては、同一発明に関わる他の国の知的財産権の貢献を加算して報奨金を支給することとされていたこと、一審被告が、二度にわたり、一審原告に対し、前記支払をもって表彰済みであることを理由として、本件特許2に係る実施報奨金を支払わない旨通知したことの各事実に照らすと、前記支払は、本件各発明全部の特許を受ける権利の持分の譲渡に対する対価であったと認めるのが相当である。そして、一審被告の一審原告に対する上記支払は、本件各相当対価請求権に対する債務の一部弁済であって債務の承認に当たり、これらの支払により本件各相当対価請求権につき時効が中断した。