

特許権	判決年月日	令和7年9月18日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和6年(ネ)第10040号		
<p>○ デジタル機器にコピープロテクション技術等を施すことを内容とする特許に係る職務発明対価請求において、使用者等が受けるべき独占の利益を、対象特許がDVDビデオ規格の規格必須特許リストに掲載されたことに起因する利益に基づいて算定し、当該発明に対する使用者の貢献度、共同発明者間における従業者等の貢献度を考慮して、発明に係る実施報奨金を控除した額を従業者等が受けるべき相当の対価とした事例</p>				

(事件類型) 職務発明対価請求事件

(結論) 原判決変更、原告の請求一部認容

(関連条文) 特許法35条3項、4項(平成16年改正前)

5 (関連する権利番号等) 特許第3252706号等

(原判決) 東京地方裁判所平成30年(ワ)第13126号

判 決 要 旨

10 1 本件は、被控訴人(被告)の従業員であった控訴人(原告)が、デジタル機器にコピープロテクション技術等を施すことを内容とする特許に係る職務発明について、共同発明者の一人として特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき、被告に対し、特許法35条3項、4項(平成16年改正前)に基づき、相当の対価の一部請求として5億円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

15 原審は、使用者等が受けるべき独占の利益を他社実施によるライセンス収入等に基づいて算定し、被告の使用者としての貢献度を95%、共同発明者間の原告の貢献度を50%として、原告が受けるべき相当の対価を算出した上、被告の原告に対する実施報奨金の支払により相当の対価の支払請求権は消滅したとして、原告の請求を棄却し、原告は、これを不服として、7000万円及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴を提起した。

20 2 本判決は、主たる争点について、概要次のとおり判断して、使用者等が受けるべき独占の利益を、対象特許がDVDビデオ規格の規格必須特許リスト(本件リスト。本件リストに掲載された対象特許を「本件リスト掲載特許」という。)に掲載されたことに起因する利益に基づいて算定し、被告の使用者としての貢献度を98%、共同発明者間の原告の貢献度を50%として、原告が受けるべき相当の対価を算出し、既払の実施報奨金を控除した額である3378万9124円及び遅延損害金の支払を求める限度で原告の請求を一部認容した。

(1) 本件リスト掲載特許に係る被告の独占の利益の算定に当たり、本件リストへの掲載に加え、現実の実施の有無に関する事後的な評価が必要か否か

本件リスト掲載特許は、いずれも専門家鑑定において一定の技術的観点から規格に

5 準拠した製品の製造等に必須の特許か否かが検討された結果、本件リストに掲載され、本件リストに掲載された他の特許と共に、一体として許諾及びライセンス料（権利不行使の対価としての性質を含む。）の支払の対象とされたものであるから、結果的に本件リスト掲載特許の全部又は一部が現実に実施されることがなかったとしても、本件リスト掲載特許に係る原告の特許を受ける権利を承継した被告に当該特許に係る独占の利益が発生しなかったということはできず、したがって、少なくとも本件リスト掲載特許のように規格必須特許としての評価を受け、現にライセンス料の支払対象となっていた特許については、事後的な必須性（充足性）がなければ、相当の対価の支払請求の前提となる被告の独占の利益が存在しないと解することは相当ではない。

10 また、本件リストに掲載された被告保有の特許は、相当の対価の支払請求との関係では、その現実の実施の有無にかかわらず、特段の事情のない限り、いずれも同等の技術的価値を有するものと評価するのが相当というべきである。本件リストに掲載された被告保有の特許のうち、事後的な必須性（充足性）を具備するものについては、相当の対価の額を算定する場合の一考慮要素となり得るが、現実の実施を待つまでもなく被告に独占の利益が発生していることが認められる本件において、これを考慮する場面としては、使用者貢献度の検討の場面において、原告の貢献度を高める方向に働く要素として、他の要素と共に総合的に考慮するのが相当である。

15 (2) 本件各発明に対する被告の貢献度

20 本件リスト掲載特許の技術的意義等を踏まえても、DVDビデオ関連特許の標準規格化による規格の統一普及における被告側の寄与の程度が大きく、独占の利益であるライセンス収入等に対する被告の貢献度は極めて大きいものといえることができる。他方、本件リスト掲載特許のうち、少なくとも現に実施された特許について、技術的利用価値があったことは明らかであるから、特許発明に対する原告の貢献度も認められる。その他本件に現れた諸事情を総合すれば、被告の使用者としての貢献度は、98%と認めるのが相当である。

25 (3) 共同発明者間における原告の貢献度

共同発明者間における原告の貢献度は50%と認めるのが相当である。