

キャノン職務発明事件

補償金請求控訴事件

知財高裁平成 19 年(ネ)10021 号 判決日:平成 21 年 2 月 27 日

判決:控訴棄却

旧特許法 35 条、キーワード:職務発明

[経緯]

(1) 一審原告がした職務発明

・一審原告は、昭和 43 年に大学卒業後、平成 14 年 8 月 31 日まで一審被告に在職。

・対象特許: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

・対象特許は、一審被告の包括ライセンス契約の特許群に含まれている。但し、代表特許、提示特許ではない。

(2) 本件各特許発明に係る特許を受ける権利の被告への譲渡

・昭和 56 年 4 月下旬ころ、一審被告取扱規程に基づき、本件各特許発明に係る特許を受ける権利を一審被告に譲渡。

・対価

一審原告は、本件各特許発明に関して、被告取扱規程に基づいて、一審被告から次の補償金の支払(合計 87 万 6000 円)を受けた。

(3) 原審(平成 15 年(ワ)第 23981 号補償金請求事件)

一審原告に対し、各特許発明の特許を受ける権利の承継の相当対価として、3439 万 6062 円の支払いを認めた。

(4) 本件は、一審被告キャノン株式会社に対し、一審原告 X に約 7000 万円を支払うことを命じた。

[争点および裁判所の判断]

争点 1 職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継についての準拠法及び特許法 35 条の適用の有無 (p.253~)

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(最高裁平成 18 年 10 月 17 日第三小法廷判決・民集 60 卷 8 号 2853 頁)。

争点 2 一審被告の取扱規程に基づく職務発明の承継は、オリンパス事件最高裁判決[最裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決]の射程範囲外か

一審被告とキャノン労働組合との間において締結された労働協約において、発明考案の取扱いについて定められた規定では、発明考案に関する対価の算定方法や額は定められていない。仮に、労働協約に基づいて労使の間で発明考案に関する対価の算定方法や額について協議がされたとしても、その内容について、両当事者が署名し又は記名捺印した書面は作成されておらず、労働協約としての効力を有しない。従って、発明考案に関する対価の算定方法や額が労働協約としての法的拘束力を持つことはない。

争点 3 一審被告が受けるべき利益の額 (p.262~)

・旧 35 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実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。

「独占の利益」とは、

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、

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（以下，売上げの差額を「超過売上げ」という。）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，以下「超過利益」という。）が該当する。

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，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。

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により得た利益の額（p.264～）

包括クロスライセンス契約において，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。

・包括クロスライセンス契約における個々の特許の貢献度（p.265～）

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，「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・提示特許でなくとも，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，「利益の額」を算定するに当たって考慮することができる。

代表特許・提示特許でないが，相手方が実施していることが立証された特許の寄与度は，当該特許の技術内容や相手方の実施割合，代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合，社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当。

・一審被告による本件各特許発明の実施による利益の額及びこれに基づく対価の額（p.359～）

一審被告による本件各特許発明の実施による対価の額の算定に当たっては，一審被告による自己実施に係る分を仮に第三者に実施許諾をしたと想定した場合に得られる実施料（仮装実施料）の額から旧35条1項の法定通常実施権による減額を考慮した金額をもって利益の額とし，これに基づいて対価の額を算定することも許されると解する。

争点4 一審被告が貢献した程度（p.361～）

・「使用者等が貢献した程度」には，使用者等が「その発明がされるについて」貢献した

事情のほか、特許の取得・維持やライセンス契約の締結に要した労力や費用、あるいは、特許発明の実施品にかかる事業が成功するに至った一切の要因・事情等を、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るものと解するのが相当である。

[コメント]

- ・東京高裁平成 16・1・29（日立製作所控訴審判決）

包括クロスライセンス契約に於いては、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、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、原則として合理的である。

- ・東京地裁平成 18・6・8（三菱電機事件一審）

無償包括クロスライセンス契約について、日立製作所控訴審判決と同様に判示。

『個々の代表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の貢献度は、半導体関連特許の包括クロスライセンス契約においては・・・小さいものである』。