

包括クロスライセンス契約における 発明対価の算定

知的財産高等裁判所 平成24年3月21日判決
平成22年(ネ)第10062号 職務発明譲渡対価等請求控訴事件

松 本 司*

抄 録 本件の職務発明の対価算定に係る判示は、従来の裁判例の流れに沿うもので特に目新しい点はない。ただ、包括クロスライセンス契約において現実の実施料収入のほかクロス効果が認定されたが、使用者は自社実施をせず、当該契約の相手方も実施する可能性のなかった特許であった点、及び、各特許の技術的範囲につき、裁判所の客観的な判断と使用者側の評価・行動には齟齬があったという点に特徴がある事案である。原審の東京地裁判決での認定額の3分の1以下としたことでも産業界から注目されている判決である。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 事実関係（争いのない事実）
 2. 2 原審の判示
 2. 3 控訴審（本件）の判示
3. 評 釈
 3. 1 原審と控訴審の比較
 3. 2 本件の位置づけ
 3. 3 控訴審の判示について
4. おわりに

1. はじめに

本件の職務発明の対価算定に係る一般的判示は、従来の裁判例の流れに沿うもので特に目新しい点はない。包括クロスライセンス契約における特有の問題である非提示対象特許に対する評価が地裁と高裁で分かれた事案である。本件の特許は非提示対象特許とされたこともある特許であるが、使用者は自社実施をせず、当該契約の相手方も実施する可能性のなかった特許で

あった点、及び、各特許の技術的範囲につき、裁判所の客観的な判断と使用者側の評価・行動に齟齬があった事案である。知財高裁は、原審の東京地裁判決での認定額の3分の1以下としたことは注目される。包括クロスライセンス契約の対象特許に対する対価の取り扱いについて、過去の裁判例を概観し、本件の判示を検討する。

2. 事案の概要

2. 1 事実関係（争いのない事実）

(1) 概 要

被告の従業員であった原告（X、平成14年6月退職）が、被告（Y）に在職中になした職務発明（発明の名称：集積回路装置の製造方法¹⁾）に係る日本特許第2710967号の特許権（以下、「本件特許」という。）及び本件特許の分割出願である5件の日本特許権、並びに、本件特許出願

* 弁護士・弁理士
Tsukasa MATSUMOTO

を優先権主張した米国特許権17件、韓国特許権5件（以下「本件特許」を含む意味で「本件各特許」という。）について、改正前の特許法35条3項及び4項に基づき、特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当対価の内金²⁾及びその遅延損害金を請求した事案である。

(2) 新設会社と対価支払義務

本件各特許を含む、Yの半導体部門が管理する特許権等に関する一切の権利義務は、Yと訴外会社が共同して新設分割して設立した会社（以下「新設会社」といい、Yとあわせていう場合は「Y等」という。）に承継されたが、Yの従業員であった発明者であって、X等の新設分割日（平成15年4月1日）より前に退職した者に対する譲渡対価の支払債務は、Yと新設会社の合意により、Yがこれを負担することにされていた。

(3) 包括クロスライセンス契約の概要

Yは半導体メーカー各社との間で、本件各特許を含む約2万件を、本件各特許を承継した新設会社では本件各特許を含む約4万件の特許を対象とした包括クロスライセンス契約を締結していた。

(4) 実績報奨金の支払い

YはXに対し、本件特許の実績報奨金として、次のとおり、合計2,223万0932円を支払っている。

支払年	実績年度 (4月1日～3月31日)	実績報奨金の額
平成14年 (2002年)	平成12年 (2000年)	160万円
平成15年 (2003年)	平成13年 (2001年)	400万円
平成16年 (2004年)	平成14年 (2002年)	420万円
平成17年 (2005年)	平成15年 (2003年)	500万円
平成18年 (2006年)	平成16年 (2004年)	743万0932円

2. 2 原審³⁾の判示

(1) 本件各発明の技術的範囲

Xは、本件各特許が、ハーフトーン型位相シフトマスクを用いた半導体集積回路の製造方法を含み、光の波長を下回るパターンニングのウエハ上での形成を可能とする半導体集積回路の製造方法の基本特許である旨主張したが、原審はこれを否定し、本件各発明の技術的範囲に含まれる位相シフトマスクは、エッジ強調型位相シフトマスクであると認定した。そして、エッジ強調型位相シフトマスクは商業的に成功しなかったことは当事者間で争いがなく、また、Y等又は半導体メーカー等において実施されていたとは認めることはできないと判示した。

(2) Y等が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の額

1) 旧法⁴⁾35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の意義

使用者等は、職務発明について権利を承継しなくても、当該発明につき通常実施権を無償で有すること（35条1項）から、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、当該発明を実施することで得られる利益の額ではなく、当該発明を「独占的に実施することができることによる利益の額（第三者に対する実施許諾をすることによって得ることができる実施料収入等の利益の額を含む。……）」であるとし、その算定方法は、本来、「……権利の承継時に使用者等が当該発明の実施を独占することで得られると客観的に見込まれる利益の額であるが、「特許を受ける権利自体が、将来特許登録されるか否か不確実な権利である上、当該発明により使用者等が将来得ることができる利益を、その承継時において算定することは、極めて困難であることにかんがみれば、その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づい

て、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を事後的に算定することは、『利益の額』の合理的な算定方法の1つであり、同項の解釈として当然許容し得る」とし、また、旧法35条3項及び4項が類推適用されるべき外国特許を受ける権利の対価請求⁵⁾においても、妥当するとした。

2) 包括クロスライセンス契約により得た額の算定方法（一般論）

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、……「それによって相手方から現実には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無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である」とし、ただ「……営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合には、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。」とした。

3) Y等が包括クロスライセンス契約により得た「実施料」及び「クロス効果」

平成9年10月24日から平成20年11月21日まで、Y等が半導体メーカー各社より支払いを受けた「実施料」及び「クロス効果」（Y等が包括クロスライセンス契約を締結したことにより、Y等が相手方半導体メーカー各社に支払わずに済んだ財産的効果を金銭的に評価したもの）の合計額を認定した。但し、具体的な金額は伏せ字（黒塗りの数字）になっている。

(3) 本件各特許の寄与度

1) 寄与度算定についての基準（一般論）

Yが包括クロスライセンス契約により得た利益の額のうち、本件各特許が寄与した割合（寄与度）の認定基準につき次のように判示した。すなわち、本件のような多数の特許を対象とする包括クロスライセンス契約の締結交渉では、「多数の特許のすべてについて、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、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ものと認められる（以下、単に相手方に提示された特許を『提示特許』といい、提示特許のうち、相手方製品との抵触性及びその技術的価値が確認された特定の特許を『代表特許』という。）」との契約条件決定における実際の状況から、「ライセンス対象特許」（提示特許又は代表特許以外の個別の対象特許）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、提示特許又は代表特許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、提示特許又は代表特許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、及び、ライセンス対象特許の数が前記のとおり極めて多いことからすれば、ライセンス対象特許は、

多数の特許群を構成するものとしてのみその価値を評価すべきものであって、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必要はないものというべきである。ただし、代表特許又は提示特許と扱われたものでないライセンス対象特許であっても、包括クロス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又は実施せざるを得ないことが認められるような特許については、当該ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり、また、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができることから、代表特許又は提示特許に準じるものとして、当該ライセンス契約締結に対する一定の寄与度を認めるべきである。」とした。そして、寄与度の認定の考慮事情としては、Y等の「本件各特許に対する実績報奨金を支払う際に認定した本件各特許の寄与率又は本件各特許への配分額」は、「……争いが生じる以前に、他の配分の対象となった特許の内容、交渉の経過等を総合的に考慮して客観的に算定したものである」から、「これを参考にし得る」としたが、例外的に「……、その認定に明らかな誤りがないか否か、明らかに不公正又は偏った認定となっていないか否か等の認定に関する具体的事情を考慮すべきであり、認定に関する具体的事情いかんによっては、これを直ちに参考にすることが相当でない場合もあるというべきである。」とした。

2) 具体的事情の認定と結論

平成9年度から平成17年度までの、各年度におけるY等が本件の包括クロスライセンス契約により得た「実施料」及び「クロス効果」の合計額のうち、本件各特許に配分した額のほか、本件特許を提示特許としているか否か、半導体メーカーの非実施の主張の有無に加えて、Y等が本件各特許の技術的範囲にはハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるとの認識でいたこ

とに基づき、本件特許がYの社内表彰を受けていたこと、ただ、交渉相手の半導体メーカーはこの認識に疑義を示す例もあったことから、本件特許の価値を高く評価して包括クロスライセンス契約を締結したとする証拠はないことより、Y等が認定した本件各特許の「寄与率又は配分額」は、本件各特許の寄与率を認定するに当たり、一定程度参考にし得るものといえるものの、これをそのまま認定することは相当でない」とした。そして、上記各年度の事情を総合して、本件各特許の寄与度は、平成9年度から平成11年度までは0.007%⁶⁾、平成12年度及び平成13年度は2%、平成14年度から平成16年度までは3%、平成17年度から平成20年度までは2%と結論した（なお、平成18年度以降は、新設会社は受領した実施料及びクロス効果の額を本件特許に配分していないが、平成17年度の配分率を変更する特段の事情があるとは認められず、「配分額の変更は本件訴訟の提起を理由とするものと推認される。」としている。）。

(4) Yの貢献度（Xの貢献度）

1) Yの貢献度の認定に際しての考慮事情 (一般論)

旧法35条3項及び4項の趣旨は、「当該発明をした従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を實現することを趣旨とするものであって、従業者等と使用者等の利害関係を調整する規定である」とし、使用者等が受けるべき利益の額の算定では、「その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づいて事後的に算出することが許容されること」との均衡上、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、特許発明の実施品に係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

て貢献した事情として考慮すべきものと解するのが相当である。」とした。

2) Yの貢献度の具体的事情

発明に至る経緯のほか、特許出願までの明細書原稿等の起案、打合せ、特許査定までの補正、更にはライセンス交渉経緯等から、Yの利益は、「本件特許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ライセンス交渉が行われたことによるところが大きい」とし、「このような補正を行い、かつ、ハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるものとしてライセンス交渉において積極的に活用したのは、被告の貢献によるところであるのに対し、他方で、これらの点における原告の貢献は、そのような補正及び活用の基礎となる本件発明をしたという限度にとどまる」とした。更に、Xの「本件当初発明は問題点を包含しており、これを解消するに当たっての被告内部における問題点の指摘や、被告内部において進められていた位相シフトマスクに関する研究成果の蓄積を無視することはできないこと」、「結局は、本件当初発明に係る請求項は、補正により削除されるに至っていること、原告が行った発明には、ハーフトーン型位相シフトマスクは含まれていないこと等」から、Yの貢献度は96%、したがって、Xの貢献度は4%と認定した。

(5) 結論

Y等が、平成9年度から平成20年度までの期間に、本件の包括クロスライセンス契約により得た「実施料」及び「クロス効果」の合計額（伏せ字のため具体的金額は不明）に「本件各特許の寄与度（0.007%、2%及び3%）」及び「Xの貢献度（4%）」を掛けた合計8,525万7,068円から、既払いの実績報奨金合計2,223万0,932円を控除した6,302万6,132円を対価請求として認めた。なお、遅延損害金の判示は省略する。

2.3 控訴審（本件）の判示

対価額算定に係る一般的な基準等については原審とほぼ同文の判示をしている。

(1) 本件各発明の技術的範囲

原審と同じく、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否定し、本件特許は、いわゆるレベンソン発明の改良である「エッジ強調型位相シフトマスク」に係る特許として評価され、社内表彰を受けているが、「本件各特許は自社又は他社において商業的に実施されることがなかった特許であるというほかない。」と判示した。

(2) 対価額算定に係る基準（一般論）と本件の具体的事情の認定

旧法35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（以下「使用者利益」という。）の意義（前記2.2.(2)1)), 包括クロスライセンス契約により得た額の算定方法（一般論）（前記2.2.(2)2)), 寄与度算定についての基準（一般論）（前記2.2.(3)1))及びYの貢献度の認定に際しての考慮事情（一般論）（前記2.2.(4)1))は、原審の判示とほぼ同文となっている⁷⁾。そして、これら一般論への当てはめである本件の具体的事実、事情（但し、後述するように本件の包括クロスライセンス契約により得た「実施料」及び「クロス効果」の合計額の認定は異なると考えられる。）も、原審と有意な差異はない。本件各特許の寄与度は、平成12年度から平成20年度まで3%、Yの貢献度95%（Xの貢献度5%）と認定した。

(3) 結論

Y等が、平成12年度から平成20年度までの期間に、Yが本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契約により得た「実施

料」及び「クロス効果」の合計額（伏せ字のため具体的金額は不明）」に「本件各特許の寄与度（3%）」及び「Xの貢献度（5%）」を掛けた合計2,513万3,998円から、既払いの実績報奨金合計2,223万0,932円を控除した290万3,066円を対価請求として認めた。

3. 評 釈

3. 1 原審と控訴審の比較

判決として、原審が約6,325万円の対価請求を認めたのに対し、控訴審は約290万円と大幅に減額する内容になっている。これを既払いの実績報奨金約2,223万円を加味すると、原審は本件各特許の対価を約8,525万円と評価したのに対し、控訴審は約2,513万円と評価したことになる。控訴審の評価が原審の3分の1以下になった原因を考察すると、原審は本件各特許の包括クロスライセンス契約における寄与度を上記のように平成9年から平成20年度までを0.007%ないし3%、Xの貢献度を4%としたのに対し、控訴審は平成12年から平成20年度までを一律3%、Xの貢献度を5%としたにもかかわらず（控訴審の期間は原審より短縮されてはいるが、寄与度、貢献度は原審より高率である。）、これら率を掛ける元の金額が、原審ではY等が半導体メーカー各社より「現実に支払いを受けた実施料及びクロス効果の額」（この額を「P」とする。）としたのに対し、控訴審では「1審被告が本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契約（により）支払いを受けた実施料及びクロス効果の額」（この額を「Q」とする。）としたことに起因すると推測される（数字等がいずれも伏せ字のため明確ではないが。）。そうだとすると、控訴審の認定した「実質的な寄与度」は、上記認定の「3%」に「Q/P」を掛けた率というべきものではないかと思われる。

3. 2 本件の位置づけ

(1) 本件の一般論

原審および控訴審の一般論を整理すると次のような内容となる。

1) 使用者利益の意義及びその算定方法

使用者利益（旧法35条4項、現行法35条5項）とは、使用者等が無償の法定通常実施権を有すること（同条1項）から、当該発明を実施することで得られる利益の額ではなく、当該発明を「独占的に実施することができることによる利益の額（実施料収入等を含む）」（独占的实施に基づく利益）であり、本来は特許を受ける権利の「承継時」の客観的に見込まれる利益の額であるが、その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づき、「事後的」に算定することも許容し得る。

2) 包括クロスライセンス契約の使用者利益の算定方法

包括クロスライセンス契約の場合の使用者利益は、本来は「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が無償で実施することができることによる利益（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）であるが、後者に代えて「相手方が自己の特許発明を実施することにより、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。

3) 包括クロスライセンス契約における寄与度の認定基準と認定方法

本件のような数万件にも及ぶ多数の特許を対象とする包括クロスライセンス契約における契約締結交渉の実際の状況からみて、「代表特許（提示特許のうち、相手方製品との抵触性及びその技術的価値が確認された特定の特許）」、「提示特許（相手方に提示された特許）」及び「非提示対象特許（提示特許又は代表特許以外の個

別の対象特許⁸⁾」に分け、「非提示対象特許」には、原則として「特段の寄与度を認める必要はない」(独占力、独占力よりの使用者利益を認めない)が、例外として「契約締結時に相手方が実施し又は実施せざるを得ない場合」は、代表特許又は提示特許に準じるものとして「一定の寄与度」を認める。

また、寄与度の認定の考慮事情としては、実績報奨金を支払う際にY等(使用者等)が評価⁹⁾した寄与率又は配分額等を参酌するが、例外的に、その評価等に「明らかな誤りや不公正又は偏った評価等」がある場合は、(裁判所において)再検討する。

4) 使用者等の貢献度(発明者の貢献度)の考慮事項

旧法35条4項は「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」として、職務発明の完成前の貢献を考慮事項にしているが、使用者利益の算定では事後的な算定を許容したことの均衡上、完成後の使用者等の貢献等を考慮事項にし、現行法35条5項と実質的に同様の考慮事項としている。

(2) 下級審裁判例

使用者利益が、独占的な実施に基づく利益であって実施料収入がこれに該当すること、その算定方法は権利承継後の使用者等が受けた利益の額より事後的に算定できることは、従来からの下級審裁判例で判示されてきた判例法理であり、学説上も特に異論を見ない。また、包括クロスライセンス契約における使用者利益の算定方法につき、「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)」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、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は、東京地裁平成19年1月30日判決(平成15年(ワ)23981号・半導体不揮発性記憶装置

の書込、消去方法)・知財高裁平成21年2月26日判決(平成19年(ネ)10021号[控訴審])でも採用された方法である。また、包括クロスライセンス契約がなされている事案において使用者利益を認定するには、当該契約の対象となった特許中での係争となった特許の寄与度を考察する必要があるから、多く裁判例¹⁰⁾でも当該特許の技術的価値のほか、契約締結時の交渉経緯、使用者等の当該特許の評価に基づき、その寄与度を認定しているのであるが、上記の東京地裁の判示では、本件と同じく代表特許、提示対象特許及び非提示対象特許に分類して判断している。そして、多くの裁判例において、使用者等の貢献度(発明者の貢献度)の考慮事項として、発明の完成前の事情だけでなく、完成後の事情等を考慮事項に加え、現行法35条5項と実質的に同様の認定をしている。

(3) 本件の特徴

したがって、原審および控訴審での一般論に係る判示は、従来の裁判例の流れに沿うもので特に目新しい点はない。ただ、本事案の特徴としては、現実の実施料収入のほかクロス効果(相手方の複数の特許をY等が無償で実施できることによる利益)はあるが、Y等は、いわゆる自社実施をせず、また契約の相手方である半導体メーカー各社においても実施する可能性のなかった特許である点、及び、本件各特許の技術的範囲につき、客観的な判断とY等の評価・行動(当該契約締結時の半導体メーカー各社への主張、実施料収入及びクロス効果の配分、社内表彰等)には齟齬があったという点に特徴がある事案である。そして、極めて実務的な観点からいえば、最近の裁判例の傾向は、地裁の判断より知財高裁の判断の方が従業者等側に、より有利ではないかとの噂を否定したことで産業界から注目されている。

3. 3 控訴審の判示について

(1) 裁判所の客観的な判断とY等の評価・行動に齟齬がある場合の処理

上記の本件各特許の技術的範囲につき、裁判所の客観的な判断とY等の評価・行動に齟齬がある場合について、原審および控訴審の一般論はほぼ同じである。すなわち、本件各特許の寄与度の認定において、原則としてY等の評価等を参酌するが、その評価等に「明らかな誤りや不公正又は偏った評価等」がある場合は、裁判所において「再検討」というものである。そして、本事案への具体的当てはめとしては、原審および控訴審とも、本件各特許の技術的範囲の客観的な認定に基づき、寄与度を認定したものである。ただ、この点は、例えば、ライセンス契約等の締結交渉においては、相手方に当該特許の有効性を主張していたにもかかわらず、対価請求訴訟となると当該特許の無効性を主張する場合と近似していることから、「広い意味での信義則を機能させることも考えていくべきではないだろうか」¹¹⁾との批判もありそうである。そして、知財高裁平成21年6月25日判決（平成19年（ネ）10056号・レタリングテープ事件¹²⁾）も「……、発明者たる一審原告らから『特許を受ける権利』の譲渡を受けた一審被告が、同権利を特許権とすべくその後自らの責任において出願し取得した特許権につき、職務発明報酬請求訴訟において上記特許権につき無効事由があると主張することは、譲渡契約時に予定されていなかった事情に基づき譲渡契約の効力を過去に遡って斟酌しようとする点で背理であり、譲渡人たる従業者が特許無効事由があることを知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り、許されないと解されるが、他方、上記職務発明報酬債権は『相当額』の支払を内容とするものであって、相当額の算定に際しては、上記特許を受ける権利ないしその発展的権利と

しての特許権により譲受人たる一審被告が現実取得した利益を斟酌してなされるものであるから、相当額算定の一事情として特許権の無効事由を考慮することは許される、と解される。」、 「……、当該特許権を実施して現に得た利益について、特許権に無効事由があるからといって上記使用者等が得るべき発明の独占実施による利益から殊更に除外し、これを使用者のみに留保させることを正当化できる理由はないというべきである。したがって、職務発明報酬の対価額算定という場面においては、使用者等が有効に存続する特許権を現に実施して利益を得ている場合には、無効事由が存在するためおよそ独占の利益の発生を考慮できないような極めて例外的な事情のない限り、当該利益には特許権に基づく上記利益を含むと推認すべきである。有効な特許権の存在を前提にこれを実施してきた使用者が、職務発明報酬対価請求訴訟を提起されるに至って初めて無効事由の存在を主張して当該利益の従業者への配分を免れようとすることは、前記特許法旧35条3項及び4項の趣旨のみならず禁反言の見地からも到底容認できるものではない。」とし、また「もっとも、特許権の通常実施権設定交渉（ライセンス交渉）を行う場面等においては、相手方から無効事由の存在を指摘されるなどして実施料が減額されたり、ライセンス交渉自体が拒絶されることがあり得るところであり、したがって独占の利益を算定する前提としての仮想実施料率を決する場面においては、無効事由の存否がその多寡に影響を与えることがあり得るということはできる。したがって、原判決が本件各特許権の無効事由について判断したことは、そのような場面において無効事由の存在を指摘できるという限度において正当ということが出来る。しかし、ライセンス交渉等の場面における無効事由の主張は、いざ交渉が決裂した場合に双方から提起されるかもしれない特許権侵害訴訟ないし無効

審判において無効判断がなされる可能性があることを指摘するという、いわば仮定的・暫定的なものにすぎず、しかも無効審判手続における訂正の手続等、制度的にも無効事由を回避する手段が留保されていること等を考慮すると、無効事由の指摘自体、その根拠が確定的とまではいい難い場合もあり得る。これらの事情に鑑みれば、無効事由の有無に関する事情は、仮想実施料率を認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要素となり得るとしても、その影響を過大視することはできない。」と判示している。では、この知財高裁の判示と本件の上記控訴審の判示とをどのように理解すべきであろうか。上記の知財高裁の判示と本件の原審及び控訴審の一般論における判示は一見矛盾しているようにも思える。ただ、上記の知財高裁も当該特許の無効事由があること自体を仮想実施料率を認定する諸事情の中の一要素となり得ることまで否定している訳ではない。更にいえば、本件では、本件各特許の技術的範囲にはハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないことが明らかであること、そして包括クロスライセンス契約締結の交渉においても半導体メーカー各社から技術的範囲外の主張がなされていたこと、加えて、半導体メーカー各社のほか、Y等も自社実施しなかった点を考慮すると、上記の知財高裁と本件では事案が異なり、Y側の主張も禁反言に該当する事案ではないとも考えられる。また、別の観点から考えると、上記の知財高裁の禁反言の論理は、はたして特許法が予定する発明に対するインセンティブ付与からみて妥当といえるか、という疑問がある。客観的に無効性のある特許に対して、多額の対価を肯定することは新規性、進歩性のある発明の完成を促進するとは思えない。上記の知財高裁が問題としている有効性を前提に使用者等側が多額の利益を得た点も、実務的な観点からすれば、有力な手札がないにもかかわらず、知的財産担当者等

の交渉力等により獲得した利益とも考えられるのである。つまり、使用者等の貢献度に加えるべき要素とも考えられる場合があることを否定できない。したがって、使用者等側の利益を信義則により直ちに発明者たる従業者側に還元すべきと短絡できないように思えるのである。

(2) 控訴審の判示

原審は、非提示対象特許の寄与度は「特段考慮する必要はない」との一般論を述べたが、非提示対象特許とされた平成9年度から平成11年度までの間も、0.007%の寄与度を認めたのに対し、控訴審では一般論をそのまま適用して「非提示対象特許については、厳密な検討が省略されることが通常である以上、本件各特許が提示特許等とはされなかった包括クロスライセンス契約については、本件各特許が独占力を有していたものではないことは明らかである。」とした。そして、上記のとおり、原審が半導体メーカー各社より「現実に支払いを受けた実施料及びクロス効果の額」ではなく、「1審被告が本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契約（により）支払いを受けた実施料及びクロス効果の額」としたのである。本件各特許は半導体メーカー各社のほか、Y等も実施していなかった特許であること、及び、Xが実績報奨金として既に約2,223万円もの多額の支払いを受けていたことから他の裁判例の対価額と比較すれば、控訴審の結論が妥当ではないかと思われる。

4. おわりに

実務的には、特許の無効性や技術的範囲につき、客観的な判断と使用者側の評価・行動に齟齬がある場合がある。特にライセンス契約交渉では、両当事者間並びに発明者たる従業者を含めて、暗黙の了解ともいえる建前と本音があることが多い。ただ、建前の訴訟の場において、

本音である暗黙の了解，例えば，実は無効となる可能性が高いと誰もが考えていたとの主張，立証は困難であり，信義則に反する主張と評価される可能性が高い。したがって，使用者側からすれば，ライセンス契約交渉における相手方の主張のほか，自己の本音である判断等を資料として残すとともに，発明者たる従業者とも理解を共通にする必要があるように思える。控訴審の判示には，伏せ字が多く，細かな事情を理解するのは困難であったが，Y側は，このような事情を裁判所にアピールし，これに成功したのではないかと推測している。

注 記

- 1) 集積回路パターン転写用のフォトマスクを用いる集積回路装置の製造技術において，集積回路パターンを転写するマスクのパターン転写精度の向上を目的とした発明である。
- 2) 第一審の東京地裁では約15億8,800万円の内金として6億円，本件の知財高裁の控訴審では内金3億5,000万円を請求している。
- 3) 東京地裁平成22年6月23日判決（平成18年(ワ)23550号）最高裁HP
- 4) 平成16年法律79号改正法前の特許法
- 5) 最高裁平成18年10月17日判決・民集60巻8号2853頁
- 6) 「被告が支払を受けた実施料及びクロス効果の額に対して代表特許又は提示特許以外の特許群が貢献した割合は，5%を上回ることとはないとみるのが相当であるから，本件各特許に配分すべき割合は， $28(\text{本件各特許の数}) \div 2\text{万件}(\text{包括クロスライセンスに供された特許の数}) \times 5\% = 0.007\%$ とみるのが，相当である。」
- 7) いずれも同じ趣旨と思われるが，原審では提示特許又は代表特許以外の個別の対象特許を「ライセンス対象特許」としたのに対し，控訴審（本件）では「非提示特許」としていること，寄与度の認定につき，Y等の認定（評価）を例外として採用できない場合があるとの点につき，原審では，本文のように「……，その認定に明らかな誤りがないか否か，明らかに不公正又は偏った認定となっていないか否か等の認定に關す

る具体的事情を考慮すべきであり，認定に関する具体的事情いかんによっては，これを直ちに参考にすることが相当でない場合もあるというべきである。」としたのに対し，控訴審（本件）では「その結果として，使用者等が算定した報奨金の額が，厳密な検証を行った上で算定した額と異なった場合には，その不均衡の是正を求めることが可能であり，報奨金の額が改正前特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，従業者等は，同条3項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができるものとされるところである（最高裁平成13年(受)第1256号同15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁参照）。もちろん，實際上，従業者等に対して，本来支払うべき額を超えて相当の対価が支払われることも生じ得る。」とし，更に「以上，要するに，1審被告又はルネサスによる，本件各特許に実施料を配分すべき包括クロスライセンス契約の選択や寄与率に関する認定については，本件における主張立証の内容をふまえ，その認定に明らかな誤りがないか否か，明らかに不公正又は偏った認定となっていないか否か等の観点に基づいて，再検討を要するというべきである。」と原審と同旨の判示をしている。

- 8) なお，原審は「ライセンス対象特許」と名付けていることは前掲注7)のとおり。
- 9) 判決文ではY等の「認定」となっているが，裁判所の「認定」と混乱しないように「評価等」とした。
- 10) 包括クロスライセンス契約が存在する職務発明対価請求事件は，電気分野の産業界の事案が殆どである。本文で引用した裁判例のほか，次のものがある。東京地裁平成11年4月16日判決（平成7年(ワ)3841号）・東京高裁平成13年5月22日判決（平成11年(ネ)3208号），東京地裁平成14年11月29日判決（平成10年(ワ)16832号）・東京高裁平成16年1月29日判決（平成14年(ネ)6451号），東京地裁平成18年6月8日判決（平成15年(ワ)29850号），東京地裁平成19年6月27日判決（平成17年(ワ)2997号），東京地裁平成20年9月29日判決（平成19年(ワ)10469号）・知財高裁平成22年8月19日判決（平成20年(ネ)10082号），東京地裁平成22年7月8日判決（平成18年(ワ)27879号），東京地裁平成23年4月8日判決（平成19年(ワ)32793号）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 11) 吉田広志「職務発明関連訴訟における新たな動向—使用者が受けるべき利益を中心として—」
知的財産法政策学研究 Vol.27, 64頁 (2010年)
- 12) 原審は東京地裁平成19年4月18日判決（平成17年(ワ)11007号）である。

(原稿受領日 2012年11月9日)

