

令和4年5月25日判決言渡

平成31年(ネ)第10027号 職務発明対価支払い請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第11651号)

口頭弁論終結日 令和4年3月14日

5

判 決

控訴人兼被控訴人(一審原告)

X

(以下「一審原告」という。)

同訴訟代理人弁護士

井 上 義 隆

10

同

吉 浦 洋 一

被控訴人兼控訴人(一審被告)

ソニーグループ株式会社

(以下「一審被告」という。)

15

同訴訟代理人弁護士

吉 田 和 彦

同

佐 竹 勝 一

同

奥 村 直 樹

同

山 本 飛 翔

主 文

20

1 一審原告の控訴に基づき原判決を以下のとおり変更する。

(1) 一審被告は、一審原告に対し、3204万8673円及びこれに対する平成27年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。

25

2 一審被告の控訴を棄却する。

3 訴訟費用は第1審及び第2審を通じてこれを50分し、その1を一審

被告の負担とし、その余は一審原告の負担とする。

4 この判決は第1項(1)に限り仮に執行することができる。

## 事 実 及 び 理 由

### 第1 控訴の趣旨

#### 5 1 一審原告

(1) 原判決を次のとおり変更する。

(2) 一審被告は、一審原告に対し、10億円及びこれに対する平成27年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

#### 2 一審被告

10 (1) 原判決中一審被告の敗訴部分を取り消す。

(2) 前項の部分につき一審原告の請求を棄却する。

### 第2 事案の概要等（略称は、特に断らない限り、原判決に従う。）

#### 1 事案の概要

15 本件は、一審被告の従業員であった一審原告が、在職中にした光ディスクにおけるエラー訂正技術の発明（本件発明）は職務発明であり、その特許を受ける権利を勤務規則等により一審被告に承継させたので、一審被告から相当対価の支払を受ける権利があると主張して、一審被告に対し、平成16年法律第79号による改正前の特許法（旧法）35条3項に基づいて、相当対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する平成27年5月13日（訴状送達の日）の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法（以下単に「民法」という。）所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

20 原判決は、一審原告の請求のうち、833万6319円及びこれに対する平成27年5月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。

これに対して、一審原告は、控訴の趣旨（前記第1の1）の限度で敗訴部分

を不服として控訴をし、一審被告は、敗訴部分を全部不服として控訴をした。

なお、一審原告は、当審において、職務発明の対価を求める対象特許を原判決別紙特許目録記載の5（本件特許1－5）及び6（本件特許2－1）に限定した。

5 2 前提事実

次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の2に記載のとおりであるから、これを引用する。

（原判決の補正）

10 (1) 4頁4行目の「5」を「7」と改め、同9行目の「本件特許2－1」から同11行目末尾まで、同22行目の「（後記第3の4(1)ア(イ)c参照）」及び同23行目の「（後記第3の4(1)ア(イ)a参照）」をそれぞれ削る。

(2) 5頁21行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。

「(5) 本件特許1－5の実施により一審被告が得たライセンス料等

ア 本件ジョイントライセンスプログラムに関するライセンス料

15 (ア) 一審被告とフィリップス社は、平成2年6月から、ライセンシー候補者に対して、CD-ROM規格に基づいた製品の製造及び販売をするために必要となる特許を共同で実施許諾するライセンスプログラム（本件ジョイントライセンスプログラム）を開始した。同プログラムにおいては、フィリップス社がライセンシーとの間の  
20 契約交渉やロイヤルティの受領等の事務を行い、その事務手数料を考慮した上でロイヤルティの配分率を決めることとされていたが、平成4年12月30日、配分率に関して両社で合意がされたため、平成5年1月以降、フィリップス社から一審被告に四半期ごとにライセンス料の配分がされるようになった。（乙51、54、68、  
25 152）

(イ) 本件ジョイントライセンスプログラムにおいてライセンシーが支

払うライセンス料は、対象特許1件当たりについて計算されるものではなく、ある特許が標準的ライセンス契約に追加又は削除されたりしても変動しないものとされている（乙26）。

5

平成5年度から本件特許1-5の存続期間が満了した平成17年度までの間、一審被告がフィリップス社から本件特許1-5を含む対象特許のライセンス料として割り当てを受けた金額（全世界分）は、以下のとおりである。

（平成5年度～平成14年度まで）

製品カテゴリ	ライセンス料（※）
CD-ROM Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-ROM Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-R Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-R Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-RW Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-RW Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
VideoCD Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
VideoCD Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
※	●●●●●●●●●●●●●●●●

10

（平成15年度～平成17年度まで）

製品カテゴリ	ライセンス料（※）
CD-ROM Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-ROM Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-R Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-R Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-RW Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
CD-RW Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
VideoCD Disc	●●●●●●●●●●●●●●●●
VideoCD Drive	●●●●●●●●●●●●●●●●
※	●●●●●●●●●●●●●●●●

イ プレイステーションシリーズに関するライセンス料







がない。」と、同20行目の「争いがないが」から同23行目の「争いがある。」までを「争いがない。」と、同24行目の「(7)」を「(9)」と、7頁3行目の「(8)」を「(10)」とそれぞれ改める。

### 3 争点

#### 5 (1) 本件特許1-5について

ア 本件特許1-5に係る発明（以下「本件発明1-5」という。）により  
一審被告が受けるべき利益の額（争点1-1）

イ 本件発明1-5について一審被告が貢献した程度（争点1-2）

ウ 本件発明1-5の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点1-3）

10 エ 本件発明1-5についての相当対価の額（争点1-4）

#### (2) 本件特許2-1について

ア 本件特許2-1に係る発明（以下「本件発明2-1」という。）により  
一審被告が受けるべき利益の額（争点2-1）

イ 本件発明2-1について一審被告が貢献した程度（争点2-2）

15 ウ 本件発明2-1の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点2-3）

エ 本件発明2-1についての相当対価の額（争点2-4）

#### (3) 本件発明1-5及び同2-1の相当対価支払請求権の消滅時効の成否（争点3）

### 第3 当事者の主張

#### 20 1 本件特許1-5について

##### (1) 本件発明1-5により一審被告が受けるべき利益の額（争点1-1）

（一審原告の主張）

ア 本件ジョイントライセンスプログラム

（ア） ライセンス料分配額

25 本件ジョイントライセンスプログラムにおける本件発明1-5の貢献割合については、米国特許に係る発明を対象とする以上、独占的利益全

5 体のうち米国分の独占的利益を算出し、これに対して米国ライセンス対象特許に対して本件特許1-5が貢献した割合で掛け合わせて一審被告が受けるべき利益の額を算出する方法（以下、この算出方法を「米国基準説」という。）を採ることが適当である。そうすると、本件発明1-5の独占的利益を算定するに当たっては、本件ジョイントライセンスプログラムによるライセンス料配分額について米国分に限定する必要がある。そして、米国分のライセンス料配分額を算定するに当たっては、本件ジョイントライセンスプログラムにおいて一審被告がフィリップス社から配分された製品カテゴリ別の額（ただし、全世界分）（引用に係る  
10 原判決第2の2(5)ア(イ)（補正後のもの））を、製造地国分（2分の1）と販売地国分（2分の1）に分けた上で、前者については全世界の15%とし、後者については全世界の25%分として算定するのが相当である。

(イ) 本件特許1-5の貢献割合

a 平成5年度から平成14年度まで

15 フィリップス社が第三者との間においてライセンスを締結する際に使用したCD-ROMプレイヤー等に関するライセンス契約書(乙152)の1.21(ii)は、CD-ROMプレイヤー規格のライセンス対象特許について、CD-ROMプレイヤーを対象とした同契約書の「別紙2」のリストに掲載された規格必須特許(Ⓐ)のほか、CDオーディオプレイヤーに関する特許も含まれることを規定する。また、同条  
20 項は、CDオーディオプレイヤーのライセンス対象特許が、CDオーディオプレイヤーを対象とした同契約書の「別紙1」のリストに掲載された特許(Ⓑ)と、その他関連特許(Ⓒ)であることを規定する。

25 ①に係る特許は、規格必須という性質上、本件特許1-5の貢献割合を算定するに当たりライセンス対象特許としてカウントすべきことは当然であるが、Ⓑに係る特許は、規格必須特許である本件特許1-

5の貢献割合が規格非必須特許と同等に扱われる理由はないから、⑥に係る特許は必須と非必須とに振り分け、©に係る特許は全て非必須特許に振り分けることによって、本件特許1-5の貢献割合を正当に評価すべきである。

5 次に、⑥に係る特許は、C I R C特許（米国特許第4413340号）及びE F M特許（米国特許第4501000号）は必須であるがそれ以外は非必須であるので、この2件は本件特許1-5を含む⑥に係る特許と同等の貢献割合として重みづけを1とし、非必須特許に振り分けたその他の特許は、大多数が各種CD関連製品の規格準拠に際して回避可能な特許にすぎないから、その重みづけとしては、ディスクはその構造がドライブに比して単純であり、その特許についても各社において選択の余地がないフォーマットに関する特許が大半を占めることから、実施に全く無関係な特許がリストに紛れ込む可能性は相対的に低いのに対し、ドライブについては、ディスクのようにフォーマットそのものに関する特許に限られず、各社において選択可能な代替技術のある特許が多数を占めることから、ライセンシーが全く実施することのない特許も多数紛れ込むことが不可避であることに鑑み、ディスクについては0.4、ドライブ（V i d e o C D P l a y e rはドライブ扱い）については0.1とするのが適切である。

20 また、©に係る特許については、一審被告は別紙1の10件であると主張するが、別紙1のとおり、番号8の「光学式再生装置（米国特許4592038A）は初期のオーディオプレイヤーの一部でトラッキングエラー信号の検出手段を実施している可能性があるが、それ以外は全てディスク又はプレイヤーで実際に実施される可能性はない。

25 以上を前提とした製品カテゴリ別における規格必須特許の寄与割合は、以下の表のとおりとなる。

ただし、本件特許1-5は、CIRCでは実現できなかった高いエラー訂正を実現し、CD-ROMをコンピュータのデータストレージとして使用可能とした点で高い技術的価値があるから、ライセンス料分配金における本件特許1-5の貢献割合としては、規格必須特許1件当たりの貢献割合の少なくとも3倍を認めることとし、表における貢献割合も少なくとも3倍にして算定するのが相当である。

製品カテゴリ	特許		貢献割合
	①	②	
CD-ROM Disc	①	3件	1/6.6
	②	6件	
	③	0件	
CD-ROM Drive	①	4件	1/13.4
	②	7.5件	
	③	1件	
CD-R Disc	①	6件	1/9.6
	②	6件	
	③	0件	
CD-R Drive	①	5件	1/13.3
	②	6.4件	
	③	1件	
CD-RW Disc	①	8件	1/11.2
	②	4件	
	③	0件	
CD-RW Drive	①	5件	1/13.3
	②	6.4件	
	③	1件	
Video CD Disc	①	6件	1/10
	②	7件	
	③	0件	
Video CD Player	①	9件	1/18.1
	②	7.2件	
	③	1件	

b 平成15年度から平成17年度まで

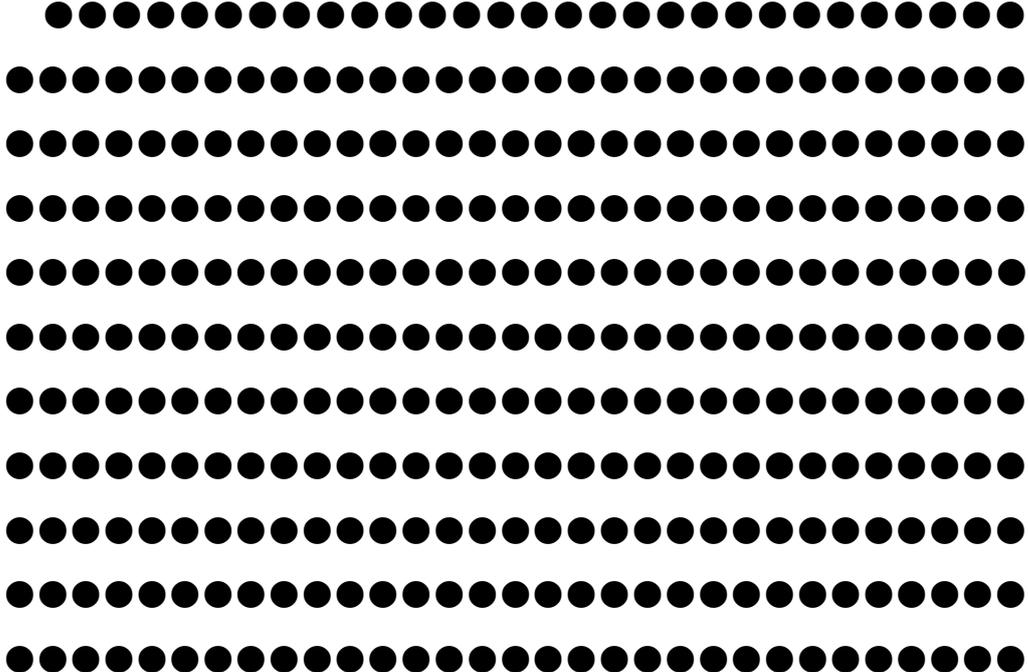
平成15年度から平成17年度までは、CD-ROMに係るライセンス対象特許としては②及び③はライセンス対象とされていないから、製品カテゴリ別の対象特許は上記表の各製品カテゴリ欄の①に記載された特許件数となるが、上記aのとおり、本件特許1-5の技術的価値に鑑みて、本件特許1-5の貢献割合はその3倍として計算されるべきである。



に基づきライセンス料を取得できたはずであるから、本件特許 1 - 5  
に関して一審被告が S C E ライセンス契約において得た独占的利益は、  
このライセンス料を基に算定すべきである（以下、この算定方法を「仮  
想積上げ方式」という。）)。なお、S C E が一審被告のグループ会社  
5 であるため、本件特許 1 - 5 等の規格必須特許に関するライセンス条  
件について「ある程度優遇」される旨一審被告が主張するところ、ラ  
イセンス料に 80% を乗じる範囲までは許容されるものとして争わな  
いものとするが、これを下回るライセンス料になることはない。

S C E によるプレイステーションシリーズの販売は米国に限られ  
10 ないが、本件特許 1 - 5 が米国特許であることから米国販売分が対象  
となり、使用者である一審被告が受けるべき利益は、S C E が一審被  
告に支払うべきライセンス料（他のライセンサーと同一のライセンス  
条件によるライセンス料）に本件特許 1 - 5 の貢献割合を乗じること  
により算定すべきである。

b



15  
20  
25

以上を前提として、S C E による C D - R O M プレイヤー規格に準





である。この数字は、①一審被告がSCEに許諾するライセンス対象特許のうちSCEにおいて全く使用することのない特許分が75%、②使用したものの開発段階における使用にとどまる特許分が50%として算出したものである $((1 - 0.75) \times (1 - 0.5) = 0.125)$ 。そうすると、SCEから支払われるロイヤルティ●●●●●●●●●●のベースとなる一審被告保有に係る米国特許件数は、1259.795件 $(10078.36 \times 0.125)$ である。

次に、SCEライセンス契約において、SCEが一審被告にライセンスするSCE保有に係る特許について同様に調整すると、上記陳述書(乙367)によれば、SCEが保有する特許は、本件特許2-1が満了した2016年5月29日以前の案件を抽出すると2万4239件であり、米国特許に付されたIPC分類に限定すると6206件とされているが、SCEは1993年の設立であることに鑑みて、上記期間におけるSCEが保有する米国特許の件数(平均値)はその2分の1の3103件と推認する。また、このライセンス対象特許に対して乗じる一審被告における合理的な実施率は40%である。この数字は、①一審被告において全く使用することのない特許が20%、②使用したものの開発段階の使用にとどまる特許分が50%として算出したものである $((1 - 0.2) \times (1 - 0.5) = 0.4)$ 。実施率が一審被告保有に係る実施率より高いのは、一審被告が製造販売する製品はSCEのPSのように限定されたものではなく、多数に及んでいることから、一審被告において全く使用しない特許の割合がSCEに比べて低いことは明らかである。そうすると、SCEが保有する米国特許のうちクロスライセンス契約の対価として機能する米国特許件数は、1241.200件 $(3103 \times 0.4)$ である。

以上によれば、一審被告がSCEからSCEライセンス契約に基づ























C D-R O M規格が一審被告とフィリップス社が主導して定めた規格である限度で一審被告に貢献度があつたことは事実であるが、これを原判決のように過大視して9 5 %とすることは誤りである。

5 一審被告がフィリップス社からエラー訂正の導入に関する提案を受けて同社に提示することができた一審被告案は、一審原告が完成させた本件発明1  
10 ー5のみである。フィリップス社に提示することが可能な他の案を用意することができたならば、当時、別プロジェクトに所属し、その上司から一審被告案を検討することについて猛烈に反対されたことを受け、会社設備を利用することができず、発明の完成のために就業時間を利用することもできない  
15 一審原告に対して本件発明1ー5の完成を求める必要はない。そして、一審原告が本件発明1ー5を完成させることができなければ、フィリップス社案が規格に採用され、結果として、一審被告はライセンサーとしての立場が弱いものにならざるを得なかつたはずである。本件発明1ー5が規格に採用されたのは、政治的な意味合いによるものではなく、本件発明1ー5の技術的  
20 優位性からフィリップス社の提案を退けることができたからである。

原判決は、本件発明1ー5は一審被告の研究開発の成果であるC I R Cを基礎とするものであり、一審被告に蓄積された先行技術を活用して完成された面がある旨説示するが、C I R Cと本件発明1ー5は少なくとも3点において構成が大きく異なっており、両者は別個の技術であるから、上記説示は、  
25 技術的にみて明白な誤りである。

次に、原判決は、本件発明1ー5に関し、セクタ（ブロック内）でエラー訂正を完結させるアイデア自体は、一審原告が〈B〉からエラー訂正方法の検討を依頼される以前の段階でフィリップス社から提案されたものであり、一審被告が提案した訂正方式の具体的な数値そのものが本件発明1ー5とな  
30 っているわけではない旨説示する。しかし、セクタ（ブロック内）でエラー訂正を完結させるというアイデアはエラー訂正に関する自明の技術であるに

すぎないから、こうした抽象的なアイデア自体に格別の価値を見出すことはできず、また、このようなアイデアがフィリップス社から提案されたとする証拠は、〈B〉の陳述書（乙132）の記載しかないところ、〈B〉は、一審原告が繰り返し求めた証人尋問に応じておらず、むしろ一審原告がこうした提案をしたとの事実を誤認しているというほかない。これらの点を措くとしても、フィリップス社の提案を退けることができたのは、一審原告において完成させた具体的な数値を踏まえた訂正方式が技術的優位性を有していたからであり、この具体的な数値がCD関連製品に関する規格として採用されたのであって、一審被告の従業員において、そのエッセンスからなる発明を本件特許1-5の独立請求項としてクレームしたからといって一審被告の貢献を導くことができるものではない。

また、原判決は、フィリップス社の従業員である〈C〉氏が発明者として名を連ねていることをもって本件発明1-5はフィリップス社のアイデアの下で一審被告とフィリップス社が協議を重ねて完成されたものであると認定するが、そうした事実はない。フィリップス社作成のレター（乙57）の8枚目）に「私たちは、一つの追加があるが、ソニー提案がベストな選択だと思う。」（甲237の2の訳文による。）と記載されているとおり、フィリップス社がエラー訂正に関する一審被告案を受け入れたのであって、協議を重ねて完成させたものではない。〈C〉氏が本件特許1-5の発明者に名前を連ねているのは、〈C〉氏が一審被告案における12バイトの空き部分にCRC（巡回冗長検査符号。エラー検出符号の1つ）を使用するという提案を行い、本件特許1-5の請求項4に規定されたからにすぎない。

さらに、原判決は、標準規格としてのCD-ROMの普及に当たって、規格のプロモーション、ライセンス、事業化が、一審被告の主導と経済的出捐の下で行われた旨説示するが、実質的に規格のプロモーションを行った主体はマイクロソフトやアップル等の米国企業であって、一審被告ではなく、

日本においても、富士通、日本電気（NEC）がCD-ROMを標準搭載したワープロやパソコンを製造販売するなど積極的に開発投資したのであり、ライセンスの主体はフィリップス社であって一審被告ではないから、原判決の認定には誤りがある。

5            以上のとおり、CD-ROMの規格化に成功したのは、本件発明1-5の技術的価値によるものであり、別プロジェクトに所属していた一審原告が会社設備を利用することなく、就業時間を利用することもなく発明を完成させたという事実を踏まえると、一審被告の貢献度は、75%を上回ることはない。  
（一審被告の補充主張）

10           本件特許1-5は、いわゆる標準規格に関連する特許であり、こうした標準規格関連特許に係る発明については、質的に異なる使用者貢献度が認定されるべきであって、原判決が認定した一審被告の貢献度95%は低きに失するものであり、①本件発明1-5がされる前から一審被告社内では、CD-D  
15           Aの開発等を通じて光ディスクに関する豊富な知見や技術の蓄積が存在しており、本件発明1-5はCIRCの研究が大きく貢献しているところ、CD-D  
              Aをコンピュータのメモリに用いるという発想自体が1983年の段階でアイデアとして存在していたこと、②本件特許1-5は、二重特許を回避するために本件特許1-3の存続期間の一部を放棄するターミナル・ディスク  
              クレイマーが提出された特許であり、ターミナル・ディスクレイマーが付された特許については両特許を分離して移転することができず、また、本件特  
20           許1-3はその再発行特許である本件特許1-4の登録により放棄されたものとみなされることから、本件特許1-4と本件特許1-5は実質的には同じ発明を保護していることになるため、本件発明1-5には独自の技術的価値  
              意義はなく、ライセンス等に対する独自の貢献は存しないこと、③CD-ROMの市場が拡大した要因としては、専ら一審被告（及びフィリップス社）の  
25           営業と標準規格化、ライセンスのための多大な努力と費用投資に帰する

ものであり、市場拡大に対する貢献や研究開発費の負担という点からみて一審原告の貢献はほぼ存在しないこと、④発明の権利化において一審原告の貢献は存在しないこと、⑤一審被告は、本件特許1-5を含むCD-ROMに関連した特許のライセンスについて開放的なライセンスポリシーを採用しており、これによりCD-ROM全体としての市場が広がり、一審被告が受領するライセンス料が膨らんだこと等の事情を考慮すると、本件発明1-5の使用者利益に対する一審被告の貢献度は少なくとも99%として認定されるべきである。

エラー訂正技術等の個別要素技術に関する発明ができただけでCD-ROM規格のようなビジネスが成功するわけではない。実際に標準規格ビジネスを立ち上げるために市場を創造し、収益化にまで至らせるためには膨大な投資や多くの人々の協力や努力が必要であり、さらに、市場を拡大しつつ市場での優位を確保するための綿密な戦略や計画を立てて行く必要があるが、これらの点については一審原告の貢献はない。一審原告の主張は、ビジネス面における一審被告の多大な貢献を無視したものである。

なお、一審原告は、同人が本件発明1-5を完成させることができなければ、フィリップス社案が規格に採用され、結果として、一審被告はライセンサーとしての立場が弱いものにならざるを得なかった旨主張するが、フィリップス社が受領したロイヤルティの一審被告の配分率決定の経緯において、特定の特許が着目されたということはないから、一審原告の主張は理由がない。

(3) 本件発明1-5の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点1-3）

次のとおり、当審における補充主張を追加するほかは、原判決の第2の4(4)（原告の主張）及び（被告の主張）各ア（ただし、22頁3行目、同4行目及び同5行目から同6行目にかけての各「原告主張職務発明1」を「本件発明1-5」とそれぞれ改める。）のとおりであるから、これを引用する。

(一審原告の補充主張)

原判決は、本件発明 1 - 5 の発明者は一審原告、〈B〉、〈D〉及び〈C〉の 5 名であり、特段の事情のない限り、発明に対する貢献の程度は均等であるとして、本件発明 1 - 5 の共同発明者間における一審原告の貢献度を 25%と判断した。

しかし、特許出願の願書に発明者として記載されているからといって直ちに発明者であるとみなすことはできないことは多数の裁判例が説示するところであり、発明者と認められるためには、特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であるところ、一審原告以外の一審被告の従業員（〈B〉、〈D〉、〈E〉）は本件発明 1 - 5 の創作行為に関与していない。本件発明 1 - 5 は、一審原告の単独発明であるが、特許出願の願書に一審原告以外の者が記載されていることをもって共同発明であると認定されるとしても、一審原告以外の者は何らの貢献も認められないから、共同発明者間における一審原告の貢献度については 50%を下回ることはない。

(一審被告の補充主張)

一審原告は、一審原告以外の〈B〉、〈D〉、〈E〉を共同発明者として認定することは誤りである旨主張するが、特許出願申込書(乙 5 7)には〈B〉、一審原告、〈D〉の 3 名が挙げられており、発明報告書(乙 5 7)をみても、最終頁には〈B〉が書いたメモまで残されていることを始め、〈B〉の発明者性を裏付ける記載が至るところにある。

さらに、「打合手続担当及経過表」(乙 5 8)には出願人の説明者として〈D〉の名前が明記されているのに対して、一審原告の氏名は挙げられておらず、同じく「受付 No. 84011554」に関する「打合手続担当及経過表」(乙 5 9)も説明者は〈B〉である。一審被告においては、特許出願に当たっての出願担当弁理士に対する説明は、その性質上当然であるが、発明について最



配分額（全世界）のうち米国分は25%である。

- (イ) 本件特許2-1は米国特許であるから、本件特許1-5の場合と同様に米国基準説に立って、各ライセンスプログラムにおける本件特許2-1の貢献割合は、各ライセンスプログラムにおける規格必須特許（対象特許）のうち一審被告が保有する各規格の規格必須特許（米国特許）の件数分の1（具体的には以下の表のとおりである。）に、本件特許2-1の技術的価値に鑑みて更にその2倍として算定するのが相当である。

5

	米国特許件数	貢献割合
3 C ライセンスプログラム		
DVD-ROM Disc	8	1/8
DVD Video Disc	23	1/23
DVD RECORDABLE Disc	19	1/19
DVD RECORDABLE Drive	25	1/25
O n e - R e d ライセンスプログラム		
DVD-ROM Disc	3	1/3
DVD Video Disc	15	1/15
O n e - B l u e ライセンスプログラム		
BD Recorder	255（うち5件が本件特許2-1）	5/255
BD Recorder Drive	132（うち5件が本件特許2-1）	5/132

- (ウ) 以上を前提として、本件特許2-1により一審被告が得た独占的利益を算定すると、以下のとおりである。

10

3 C ライセンスプログラム	
DVD-ROM Disc	●●●●●●●●
DVD Video Disc	●●●●●●●●
DVD RECRDABLE Disc	●●●●●●●●
DVD RECRDABLE Drive	●●●●●●●●
One-Red ライセンスプログラム	
DVD-ROM Disc	●●●●●●●●
DVD Video Disc	●●●●●●●●
One-Blue ライセンスプログラム	
BD Recorder	●●●●●●●●
BD Recorder Drive	●●●●●●●●
	●●●●●●●●

## イ SCEライセンス契約

### (ア) 主位的主張

5 a PS2のゲームディスクは、DVD-ROM規格にも準拠しており、  
また、プレイステーションシリーズにおけるプレイステーションポ  
ータブル（以下「PSP」という。）のゲームディスクは、DVD-R  
O  
M規格を流用したUMD-ROMディスク規格に準拠している。なお、  
PS2のゲーム機本体は、DVD-ROMドライブ規格にも当然適合す  
るが、本件特許2-1の技術的範囲等に照らし、上記各ディスクのみ  
を対象とする。

10 本件特許1-5の場合と同様に（前記1(1)（一審原告の主張）イ(ア)  
参照）、一審被告は、フィリップス社及びパイオニア社と共同で、D  
V  
D-ROM規格に関して各社が保有する規格必須特許のライセンス  
を行うジョイントライセンスプログラム（3Cライセンスプログラム）  
を提供しており、同プログラムのライセンシーが支払うライセンス料  
15 は他のライセンシーとの関係において非差別的であることが規定され  
ているから、一審被告は、プレイステーションシリーズを製造及び販  
売することにより本件特許2-1を実施するSCEに対しては、ライ  
センス料を含め、他のライセンシーと同一のライセンス条件（非差別  
的なライセンス条件）でライセンスを行わなければならない。

20 SCEによるプレイステーションシリーズの販売は米国に限られな  
いが、本件特許2-1が米国特許であることから米国販売分が対象と  
なり、使用者である一審被告が受けるべき利益は、SCEが一審被告  
に支払うべきライセンス料（他のライセンシーと同一のライセンス条  
件によるライセンス料）に本件特許2-1の貢献割合を乗じることに  
25 より算定すべきである。

b 前記3Cライセンスプログラムでは、各種DVD規格のうちDVD

5 -ROM規格の準拠品をライセンサーが自ら又はその関連会社を通じて販売した場合にフィリップス社に支払うライセンス料は、DVD-ROMディスク1枚当たり5セント（0.05ドル）であり、ライセンサーが支払ったライセンス料のうちDVD-ROMディスク1枚当たり最低●●●●●●●●が一審被告保有に係る規格必須特許分としてフィリップス社から一審被告に分配されていたから、SCEによるDVD-ROM規格の準拠品のうちPS2（ゲームディスク）の米国販売分について一審被告がSCEから支払を受けるべきライセンス料は、DVD-ROMディスク1枚につき●●●●●●●●である。

10 以上を前提として、SCEによるDVD-ROM規格に準拠したPS2ゲームディスクの北米販売枚数からメキシコ及びカナダの販売枚数分として11%を控除した枚数を基にして試算した一審被告がSCEから支払を受けるべきライセンス料は、別紙3の表3-1のとおり、●●●●●●●●●●●●●●円である。

15 また、SCEによるUMDディスク規格（DVDディスク規格を流用）に準拠したPSPゲームディスクの北米販売枚数からメキシコ及びカナダの販売枚数分として11%を控除した枚数を基にして試算した一審被告がSCEから支払を受けるべきライセンス料は、別紙3の表3-2のとおり、●●●●●●●●●●●●●●円である。

20 c 本件特許2-1は、DVD-ROMディスク規格及びUMD-ROMディスク規格の規格必須特許である。そして、3Cライセンスプログラムにおいて一審被告が保有するDVD-ROMディスクの規格必須特許は、前記ア(イ)のとおり、全特許68件のうち米国特許は8件であるが、本件特許2-1の技術的価値に鑑みて、本件特許2-1の貢献割合は、PS2ゲームディスク及びPSPゲームディスクについてそれぞれ8分の2とするのが相当である。





OMディスクの規格準拠品の1枚当たりのロイヤルティは、例えば6C  
ライセンスのウェブサイトを見ても時を追うごとにロイヤルティレート  
が下落しており、そのような下落を加味した調整がされるべきである。  
なお、本件特許2-1は、DVD-ROMディスク及びUMD-ROMデ  
5       ィスクの各規格において実施されていることは争わない。

(イ) 予備的主張1及び2について

本件特許1-5に関して前記1(1)(被告の主張)イ(イ)及びウで述べた  
ところと同旨である。

(2) 本件発明2-1について一審被告が貢献した程度(争点2-2)

10       次のとおり、当審における補充主張を追加するほかは、原判決の第2の4  
(3)(原告の主張)イ及び(被告の主張)のア及びウ(ただし、19頁18行  
目、同19行目、同25行目、20頁1行目、同1行目から2行目にかけて、  
同3行目及び同4行目の各「原告主張職務発明2」を「本件発明2-1」と  
それぞれ改める。)のとおりであるから、これを引用する。

15       (一審原告の補充主張)

本件発明2-1は、DVDフォーマットに関する争いにおいて完全に株式  
会社東芝(以下「東芝」という。)側に主導権を奪われ、不利な立場にある一  
審被告のために、業務とは無関係に、一審原告が主導して、他の技術者を巻  
き込んで完成させた発明である。結果として、一審原告のもくろみどおりに  
20       東芝側がDVD規格として採用していた構成にうまく当てはめたことによっ  
て、本件特許2-1をライセンス対象特許として東芝側が受け入れざるを得  
ない状況とすることができ、一審被告は、DVD規格においてもライセンサ  
ーとしての地位を確保することができたのである。ちなみに、One-Red  
ライセンスプログラムにおいて作成されたDVD-ROM規格に関するラ  
イセンス対象特許リスト(乙173)のうち一審被告保有に係る米国特許は、  
25       本件特許2-1とEFMプラス特許のみであり、一審被告は、本件特許2-

1 がなければ東芝側に受け入れてもらったE F Mプラス特許のみをライセンス対象特許とした弱い立場のライセンサーに陥らざるを得なかった。

5 なお、原判決は、DVD規格のプロモーション、ライセンス、事業化が一審被告の主導と経済的出捐のもとで行われた旨説示するが、東芝やパナソニック等の企業が積極的に主導して規格のプロモーション、ライセンス、事業化を進めたのであり、DVD規格の統一において東芝側に大幅に譲歩した一審被告は、こうした活動にはむしろ消極的で、格別の貢献等を行っていないから、原判決の判断には誤りがある。

10 こうした事情に鑑みれば、一審被告は原判決が認定した95%にも及ぶ貢献をしておらず、一審被告の貢献度は75%を上回ることはない。

(一審被告の補充主張)

15 原判決は、本件発明2-1について一審被告の貢献度を95%と認定したが、低きに失するものである。すなわち、①一審被告社内では、CD-ROMの開発後も、MPEG1を使った光ディスク、ビデオCDやCD-I FMVが既に存在する中でMPEG2を使って圧縮された動画を記録したディスク規格の開発がDVD(MMCD)の開発に先行又は並行して進められており、本件発明2-1にはこうした開発を通じた技術の蓄積があること、②本件特許2-1は、対応する日本特許出願の拒絶査定で判断されているように、その本質的特徴は特開昭61-182676号公報(乙66)に記載された発明に開示されており、その技術的価値は大きなものではなく独占力が弱いこと、③一審被告は、DVD規格においても多額の研究開発への投資や生産のための設備投資を行うとともに、プロモーションについても多額の投資を行っていること、④発明の権利化に対して一審原告の貢献が存在しないこと、⑤ライセンス交渉時における一審原告の貢献は存在しないこと、⑥一審被告は、本件特許2-1を含むDVD規格について開放的なライセンスポリシーを採用しており、これにより全体としての市場が拡大して一審被告が受領す

るライセンス料も膨らんだこと等の事情を考慮すると、本件発明許2-1の  
使用者利益に対する一審被告の貢献割合は少なくとも99%として認定され  
るべきである。

5 なお、一審原告は、本件発明2-1は、業務とは無関係に一審原告が主導  
して他の技術者を巻き込んで完成させた旨主張するが、そうした事実はない。  
また、一審原告は、一審被告が規格のプロモーション等において格別の貢献  
等を行っていない旨主張するが、こうした事実を裏付ける証拠はない。一審  
被告は、各種活動等を通じて規格のプロモーションに大きく貢献しており、  
一審原告の主張は理由がない。

10 (3) 本件発明2-1の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点2-3）

次のとおり、当審における補充主張を追加するほかは、原判決の第2の4  
(4)（原告の主張）及び（被告の主張）の各イ（ただし、22頁10行目及び  
同11行目の各「原告主張職務発明2」を「本件発明2-1」とそれぞれ改  
める。）のとおりであるから、これを引用する。

15 （一審原告の補充主張）

原判決は、本件発明2-1の発明者は一審原告、〈F〉及び〈G〉の3名  
であり、特段の事情のない限り、発明に対する貢献の程度は均等であるとし  
て、共同発明者間における一審原告の貢献度を33%であると判断した。

しかし、発明者として認定されるような創作行為に現実に加担していない  
20 〈G〉は、本件発明2-1の発明者ではなく、この点は一審被告も認めるこ  
ころである。また、〈F〉については、一審被告の従業員の立場であるにも  
かかわらず、一審被告がその陳述書すら証拠として提出することができな  
かったという事実からしても、本件発明2-1に対する実質的な貢献がないこ  
とは明らかである。〈F〉は、一審原告が具現化した本件発明2-1の着想  
25 から基本構成についてその詳細化をブレインストーミングで協力した程度で  
あるから、一審被告の主張に沿った内容の陳述書の作成を拒否したことは当



3)

(一審被告の主張)

(1)ア 本件発明 1 - 5 に係る相当対価支払請求権の時効消滅

5 (ア) 本件発明 1 - 5 について、その特許を受ける権利を譲渡した当時の被告発明考案規定 5 条 1 項及び 2 項には、特許登録を受け、かつ、実施又は実施許諾された発明について、一審被告の経営会議による審査で特に顕著な効果があったものと認められる場合には、発明者に特別表彰が支給される旨が規定されていたから、本件発明 1 - 5 に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、特許権が設定登録された時点と発明又は  
10 実施許諾された時点のうちいずれか遅い時点となる。

(イ) 本件特許 1 - 5 は、平成 3 年 3 月 5 日に登録されたところ、一審被告は、遅くとも平成 2 年までに本件特許 1 - 5 の請求項 7 に記載の発明を実施する CD-ROM ドライブの製造販売を開始し、平成 2 年頃までに  
15 本件特許 1 - 5 の請求項 1 及び 5 に記載の発明を実施する CD-R 記録ドライブの製造販売を開始したから、本件発明 1 - 5 に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、平成 3 年 3 月 5 日であり、同請求権の消滅時効は、同日から 10 年が経過した平成 13 年 3 月 5 日に完成した。

(ウ) 一審被告は、一審原告に対し、平成 27 年 8 月 31 日の原審第 1 回弁論準備手続期日において、本件発明 1 - 5 に係る相当対価支払請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。  
20

イ 本件発明 2 - 1 に係る相当対価支払請求権の時効消滅

(ア) 本件特許 2 - 1 が設定登録されたのは平成 10 年 9 月 8 日であり、当時施行されていた被告発明考案規定 6 条では、工業所有権の登録を受けた発明の実施又は実施許諾によって特に顕著な功績が認められた場合には、審査の上で報奨金を支給する旨が規定されていたから、本件発明 2  
25 - 1 に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、特許権が設定登

録された時点と発明又は実施許諾された時点のうちいずれか遅い時点となる。

5 (イ) 一審被告は、遅くとも平成16年10月9日までに、本件特許2-1の請求項1ないし7に記載の発明を実施するDVD-RAM記録装置の製造販売を開始したから、本件発明2-1に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、実施日である平成16年10月9日であり、当該請求権の消滅時効は、同日から10年を経過した平成26年10月9日に完成した。

10 (ウ) 一審被告は、一審原告に対し、平成27年11月14日の原審第2回弁論準備手続期日において、本件特許2-1に係る相当対価支払請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

(2) 債務承認又は援用権の喪失について

15 ア 一審原告は、後記のとおり、本件発明1-5及び同2-1に係る相当対価支払請求権については、債務の一部弁済により時効援用権の喪失又は債務承認による時効の中断によって時効により消滅していない旨主張するが、以下のとおり理由がない。

20 (ア) 平成18年支払がされた当時の被告発明考案規定（平成17年4月1日施行）では、平成9年度以降の実施等に関する報奨の対象となった発明は5年後に実施等に関する報奨の審査を再度受けることができる旨規定されており、当該規定に基づく実施等に関する報奨は、その対象と当該報奨時までに区切った上でそれまでの貢献に対して支払われるものであったから、平成18年支払は、支払の前年末日までの平成17年12月31日までの貢献分に対するものであり、平成18年1月1日以降に得られた利益に関する相当対価支払請求権に係る債務の承認とはならない。そして、一審被告は、平成17年12月31日までの貢献として十分  
25 金額であると認識して●●●円を支払ったのであり、旧法35条4

項でいう相当な対価として足りないとの認識を有していなかったから、一部弁済には当たらず、平成17年12月31日までに一審被告が得た利益に基づく相当対価支払請求権についての債務の承認にも当たらない。

したがって、一審被告は、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権  
5 についての時効援用権を喪失していない。

(イ) また、平成16年支払がされた当時の被告発明考案規定（平成16年4月1日改正）では、前記(ア)と同様に、5年後に実施等に関する褒賞の審査を再度受けることができる旨規定されており、当該規定に基づく実施等に関する褒賞は、その対象を当該褒賞時までに区切った上でそれまでの  
10 貢献に対して支払われるものであったから、平成16年支払も、支払の前年末日までの平成15年12月31日までの貢献分に対するものであり、平成16年1月1日以降に得られた利益に関する相当対価支払請求権の債務の承認とはならない。そして、一審被告は、平成15年12月31日までの  
15 貢献として十分な金額であると認識して50万円を支払ったのであり、旧法35条4項でいう相当対価として足りないとの認識を有していなかったから、一部弁済には当たらず、平成15年12月31日までに一審被告が得た利益に基づく相当対価支払請求権についての債務承認にも当たらない。

したがって、本件発明2-1に係る相当対価支払請求権について消滅  
20 時効は中断していない。

イ 原判決は、一審被告の発明考案規定には、平成9年度以降に実施報奨の対象となった発明については5年後に再審査を受けることができる旨の記載があり、平成16年支払及び平成18年支払当時、一審被告は、実施報奨金を支払ったとしても、再審査によって更なる実施報奨金の支給を要する  
25 場合があることを認識していたとして、支払に際して支払額が旧法35条4項の規定に従って定められた額を満たすと認識していたと認める







一審原告は、昭和54年3月に大学を卒業した後、同年4月に一審被告に入社し、技術研究所に配属され、クロスインターリーブ符号に関するコンピュータシミュレーションを用いた研究を開始し、昭和55年からCD-DA（音楽用CD。以下、単に「CD」ということがある。）の共同開発プロジェクト

5

5  
一審原告は、昭和56年4月、技術研究所から情報処理研究所に異動となり、昭和57年4月に音声認識の研究グループに異動したが、後記(2)ア(イ)のとおり、CD-ROMの開発プロジェクトに携わっていた〈B〉に依頼されて、本件発明1-5を共同して行った。

10

一審原告は、平成3年11月、「ESPER研究室」の室長となったが、後記(3)ア(イ)のとおり、平成7年4月から5月にかけて本件発明2-1を共同して行った後、平成10年4月、DVD戦略本部に異動して技術戦略担当部長、平成18年3月に技術開発本部技術担当部長の就任等を経て、平成25年3月に一審被告を退職した。

15

## (2) 本件特許1-5について

### ア 発明に至る経緯等

20

(ア) 一審被告とフィリップス社は、昭和54年6月に両社でCD-DAを共同開発することを合意し、同年8月から昭和55年6月頃にかけて、CDのディスク直径、標本化周波数、量子化ビット数、エラー訂正方式、変調方式等に関する検討を重ねて、昭和56年に規格書レッドブックを策定してCD-DAの規格化をした。

25

(イ) 一審被告とフィリップス社は、CDの導入後、コンピュータ分野への応用について検討を行うこととし、昭和58年3月からCD-ROMの開発に向けての会議が開始された。一審被告側は、〈I〉、〈B〉、〈D〉ら

ら、フィリップス社側は〈C〉らが参加して継続的に検討がされた。一審被告では、CDを外部記憶媒体として使う場合であってもCIR

Cが存在するため独自のエラー訂正技術は不要であるとの認識であったが、フィリップス社から、CDにデジタルデータを記録してコンピュータ用とするのであればCIRCだけでは不十分であり、独自のエラー訂正を付加したほうがよいとの提案を受けたことから、〈B〉は、同人が  
5 所属する技術研究所とは別の部署に所属していた一審原告にこの提案の検討を依頼した。

一審原告と〈B〉は、一審原告が作成した複数の案について検討し、協議した結果、1セクタ（ブロック）2352バイト（うちユーザーデータ2Kバイト）を上位プレーンと下位プレーンの2つに分割し、各プレーンについて、8ビットのガロア拡大体GF(2<sup>8</sup>)上でエラー訂正符号を構成し、P系列、Q系列の異なる2つの方向の系列を有するブロック完結型エラー訂正符号を着想するに至った。  
10

(ウ) 一審被告は、昭和58年12月21に開催されたフィリップス社との協議で、上記(イ)のエラー訂正方式を提案した。これに対し、フィリップス社は、単一の系列で16ビットのガロア拡大体GF(2<sup>16</sup>)上でエラー訂正符号を構成するフォーマット（「Philips16」）と、1ブロック2352バイトを98バイトごとに24分割し、ガロア拡大体GF(2<sup>8</sup>)で最小距離13の(98, 86)リード・ソロモン符号を同一方向の系列で24系列構成するフォーマット（「Philips8」）を提案した。  
15

一審被告案とフィリップス社の上記2案について両社で性能比較の検証を行った結果、一審被告案が性能面において優れていることが実証され、フォーマットとして採用することが合意された。  
20

#### イ 登録に至る経緯等

(ア) 被告発明考案規定では、従業員が職務発明をした場合は、社外に発表する前に直ちに上司に届け出て、工業所有権の登録を受ける権利を一審被告に対して譲渡する旨の規定があった。  
25

〈E〉は、昭和58年10月23日付けで、発明の名称を「CD-ROM “Super Heavy” Error Correction Method. (その1)」とし、発明者を〈E〉、〈D〉、〈J〉とする特許出願申込書(乙55)を作成して一審被告特許部に提出した(なお、後に発明者を〈E〉、〈D〉、〈B〉、  
5 一審原告、〈C〉とする届けがされた。)。また、〈B〉は、昭和59年2月2日、発明の名称を「デジタル・オーディオ機器をデジタル・データ機器として使用する方法」とし、発明者を〈B〉、一審原告、〈D〉とする特許出願申込書(乙57)を作成して一審被告特許部に提出した。

一審原告、〈E〉、〈D〉、〈B〉及び〈C〉は、昭和59年3月2  
10 3日頃、一審被告に対し、本件特許1-1及び同1-2に係る発明とその海外特許である本件特許1-5等に係る発明について、特許を受ける権利を譲渡した。

本件特許1-1及び同1-2の出願は、〈K〉弁理士が代理して行われたが、本件特許1-1についての手続前の打合せは〈E〉、〈L〉、  
15 〈M〉が、本件特許1-2についての手続前の打合せは〈B〉、〈M〉がそれぞれ行った。

(イ) 一審被告は、昭和60年3月22日、発明者を〈B〉、一審原告、〈D〉、  
〈E〉とフィリップス社の従業員である〈C〉の合計5名とし、本件特許1-1及び同1-2を優先権の基礎とする本件特許1-3を出願したが、昭和61年9月19日頃、米国特許商標庁から、請求項13ないし  
20 16については明細書の開示が十分ではないとの理由で拒絶理由通知を受けた。このため、一審被告は、昭和62年8月5日、本件特許1-3の一部継続出願として本件特許1-5を出願したが、本件特許1-3が既に発効しており、米国特許商標庁から、出願日の遡及は認められない  
25 との拒絶理由を受け、本件特許1-5が本件特許1-3の二重特許として拒絶されることを回避するため、本件特許1-5の特許有効期間を本

件特許 1-3 の有効期間である平成 16 年 7 月 14 日を超える部分について放棄するとのターミナル・ディスクレイマーを付した。

本件特許 1-5 は、平成 3 年 3 月 5 日に登録された。

5 (ウ) 一審被告は、平成元年 7 月 13 日、米国において、本件特許 1-3 の再発行特許として、本件特許 1-4 を出願した。本件特許 1-4 は、平成 2 年 11 月 27 日登録され、原特許である本件特許 1-3 は、同日をもって放棄されたものとみなされた。

ウ 本件特許 1-5 の技術的意義等

10 (ア) 音楽信号は、データ間の相関性が高いことから、隣接するデータポイントの平均値補間をすることで補間処理を行うことができるが、デジタルデータは、こうした補間処理を行うことはできず、音楽信号と比べて再生データのエラーレートが更に良いことが望ましいという課題があった。

15 本件特許 1-5 の請求項 1 は、第 1 及び第 2 のクロスインターリーブ・リード・ソロモン符号による誤り訂正 (C I R C) に加えて、第 3 のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行うことを可能とする情報伝送装置の発明であり、第 3 のリード・ソロモン符号は、所定のブロック (セクタ) 内のデータだけで完結させて誤り検出と訂正を行うブロック完結型を採用し、また、各ユーザーワードは上位シンボルと下位シンボルに  
20 分割し、セクタは「プレーン」で構成でき、セクタの第 1 のプレーンはそのセクタの上位シンボルを受信し、第 2 のプレーンは、そのセクタの下位ユーザシンボルを受信することから成るものである。本件特許 1-5 の請求項 5 は、第 3 のリード・ソロモン符号器のエラー訂正符号化に関する方法の発明であり、同請求項 7 は、第 1 及び第 2 のエラー訂正符号についてそれぞれ複号するステップを備える方法の発明である。  
25

したがって、本件特許 1-5 は、C I R C による誤り訂正に加えて、

第3のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行い、所定のブロック（セクタ）内のデータだけで完結させて誤り検出と訂正を行うことで、再生データのエラーレートを低くすることができ、CDをデジタルデータ記憶用のディスクとすることを可能とし、また、上位プレーンと下位プレーンでエラー訂正処理を平行処理することで処理時間を短縮することを可能とするものといえる。

本件特許1-5の誤り訂正は、従来の音楽CDの誤り訂正率が訂正後 $10^{-9}$ ～ $10^{-10}$ であったのに対し、 $10^{-12}$ まで改善することができ、データの信頼性が高まり、コンピュータのデータストレージとしての使用を可能としたものである。

(イ) CD-ROM（120mm再生専用光ディスク）に関する日本標準規格（JIS）（甲9）には、「この規格の実施に当たって、次の米国特許が特に関連があるので、注意が必要である。」として、米国特許4413340（CIRCに関する特許）、米国特許4680764（本件特許1-3）等が挙げられている。

上記JIS規格の「附属書A（規定）RSPCによるエラー訂正のための符号化」には、本件特許1-5の図6及び図7の実施例が記載されており、この実施例は、発明者を〈B〉、一審原告、〈D〉とする前記イ(ア)の特許出願申込書（乙57）に添付されている「Re. Compact Disc Digital Audio System License Agreement」に記載された図や説明と同じくするものである。

エ CD-ROMの標準規格化とジョイントライセンス

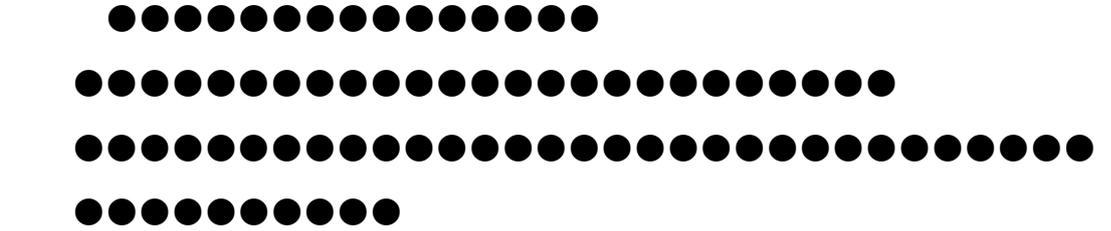
(ア) 一審被告とフィリップス社は、昭和60年に規格書イエローブックを策定してCD-ROMの規格化をするとともに、光ディスク関連標準規格に従った記録媒体及びその記録・再生装置の製造販売に必要とされる特許権等であって、一審被告及びフィリップス社が保有するものについて



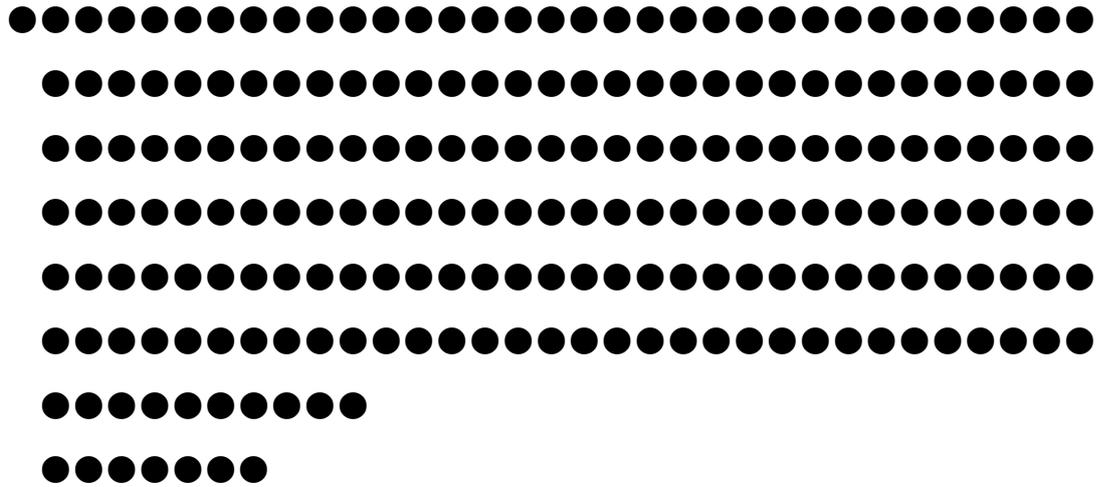




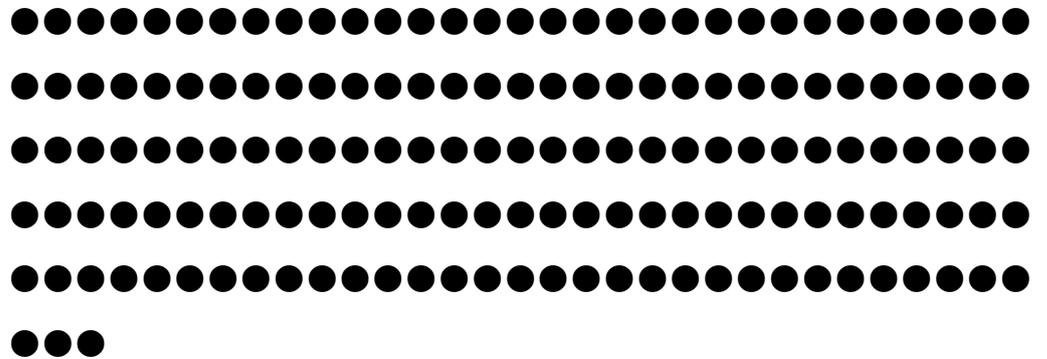
5



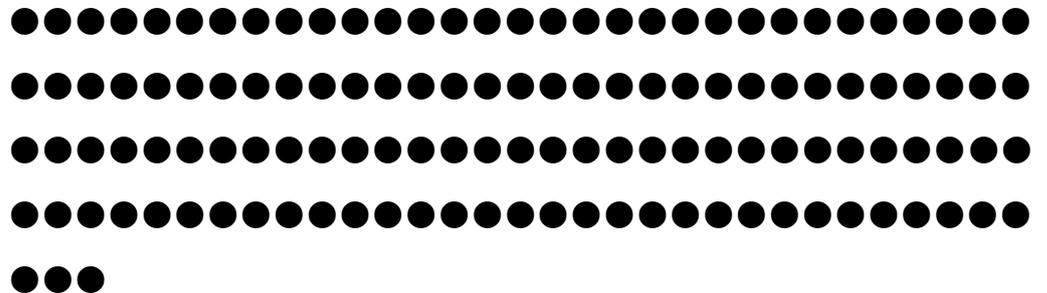
10



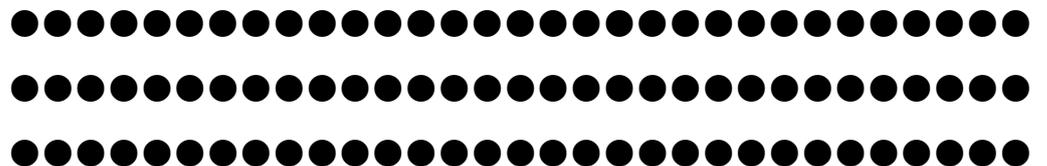
15

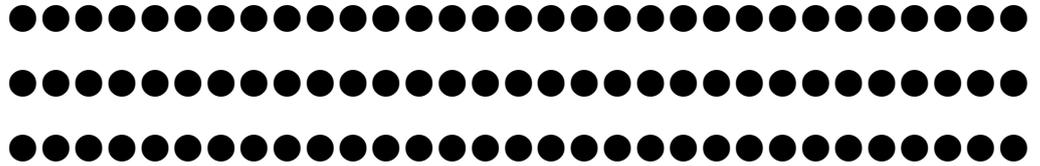


20



25





5 (オ) 一審被告は、平成5年から本件特許1-5の存続期間が満了した平成  
17年までの間、フィリップス社から、本件特許1-5を含む一審被告  
が保有する特許のライセンス料として、①CD-ROMディスク、②CD  
-ROMドライブ、③CD-Rディスク、④CD-Rドライブ、⑤CD-R  
Wディスク、⑥CD-RWドライブ、⑦V i d e o CDディスク、⑧V i  
d e o CDドライブの各製品カテゴリについて、別紙4-1のライセン  
10 ス料（全世界分）欄記載の金額の割り当てを受けた。

オ CD-ROMの普及、一審被告によるCD-ROM関連事業への投資等

(ア) CD-ROM規格については、一審被告とフィリップス社との間でイ  
エローブックにより物理フォーマットが定められたが、論理フォーマッ  
トは定まっていなかったため互換性がなく、昭和60年から61年にか  
15 けて論理フォーマットの統一に向けて、一審被告、フィリップス社、マ  
イクロソフト社、アップル社等の日米欧のコンピュータメーカーやソフ  
トウェアハウスが中心となって議論が開始され、昭和63年に論理フォ  
ーマット（国際標準規格ISO9660）が統一された。

(イ) CD-ROMについては、パソコンとCD-ROMドライブ等の周辺機  
20 器を接続するためのデータ転送規格として、昭和61年にはSCSI（ス  
カジー）に、平成10年にはATAPI（アタピー）に統一されたこと  
によって、ウィンドウズ95発売以降のパソコンにCD-ROMドライブ  
を付けやすくなったほか、ゲームソフトの充実や雑誌付録としてのCD  
-ROMの利用が進んだことから、一審被告は、これらのコンテンツが記  
録されたディスクの製造を積極的に受託するためCD-ROMディスク  
25 の製造工場を設立し、CD-ROM駆動装置の生産能力の増産態勢を整え

たほか、CD-ROMデータ再生に使うデコーダ用ICの製品ラインナップの拡充や電子出版市場向けのソフトとしてCD-ROMの検索ソフトの発売、プロ写真家の写真を収録したCD-ROMの製造販売、米国でのCD-ROM事業を強化するべくIBMパソコンと接続する商品の発売、  
5 米国会社と共同会社を設立してCD-ROMの生産を開始するなどの投資を行い、また、CD-ROMを搭載した他業種との連携を進めるなどした。

(ウ) 一審被告は、CD-ROMに関し、マーケティングプロモーションとして、ライセンサー会議の開催、エレクトロニクスショーでの展示や広告、  
10 コンテンツ業界への積極的なアプローチを行ったほか、標準規格を普及させるための装置の技術開発やライセンサーに対するテクニカルサポートを行った。

(エ) 一審被告は、CD-Audio、CD-ROM、CD-R、CD-RW等のCDファミリー規格の改善のための研究開発やプロモーションを行った。  
15

#### カ SCEによるプレイステーションシリーズの発売と事業展開

(ア) 一審被告とソニー・ミュージックエンタテインメント（以下「SME」という。）は、平成5年11月16日、家庭用ゲーム機及びソフトウェアの開発及び販売並びにソフトメーカーとのライセンス業務を行うSCEを共同出資で設立した。なお、SCEは、平成16年4月1日、一審被告の完全子会社となった。  
20

(イ) SCEは、平成6年12月3日、プレイステーションシリーズPS1を発売したが、同ゲーム機が発売されるまで、任天堂の「ファミリーコンピュータ」（通称ファミコン）が家庭用ゲーム機市場を独占していた。任天堂のファミコンは、記憶媒体として専用カートリッジであるマスクROMを採用していたが、PS1は、記憶媒体としてCD-ROMを  
25

採用し、大容量の画像や音声を処理し、蓄積することを可能にするとともに、マスクROMのファミコンと比較して低価格を実現した。

また、P S 1 は、演算性能を向上させ（32ビットRISCプロセッサを搭載）、ポリゴン（多角形データ）による3Dグラフィックに特化した基本設計であり、ポリゴンの頂点演算や座標変換等を行う演算機能をハードウェアに備えていたため、3D動画のスムーズな再生を可能とした。P S 1 で採用されているグラフィックスの技術は、一審被告が放送局用に開発した「システムG」の技術をプロトタイプとして作られた。

さらに、P S 1 は、それまでのゲーム機のコントローラ（押しボタン式の平らな形）とは異なり、両手で握るグリップ型で両手の指が使えるようなコントローラを採用した。

(ウ) S C E は、任天堂とは異なり、ゲームソフトウェアの開発及び供給に関して開放的な方法を採用し、開発機材を低価格で提供するなどして積極的に新規参入のソフトメーカーの参入を促した。また、S C E は、ゲームソフトウェアの流通、販売に関しても、任天堂の間接的、多段階の流通方式を採らず、直接市場にソフトウェアを流通させる方式を採用し、価格の値崩れを防止するとともに、適切な在庫管理を可能とした。

こうしたS C E によるソフトウェアを重視した戦略は成功し、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」等の人気ソフトの新作が次々とP S 1 の対応となり、P S 1 は、平成8年には国内で年間300万台を販売し、シェア45%を占め、平成11年には全世界で累計700万台の出荷を達成した。

また、S C E は、ゲーム機本体の価格を下げるべく、部品点数の削減やコストダウン対策を採り、普及版、廉価盤のP S シリーズも発売して、更に販売台数を伸ばした（なお、P S 2 の発売については後記(3)カ(イ)のとおり。）。





(Multi-Media Compact Disc) 規格と東芝等が発表したSD (Super Density Disc) 規格が競い合う状況となった。DVDのエラー訂正方式として、一審被告等のMMCD陣営はCIRCプラス (CIRCを改良し、ブロック完結型にしたもの) の採用を主張し、SD陣営はブロック完結型積符号の採用を主張していた。

MMCD陣営とSD陣営は、平成7年9月15日、DVD規格の統一に向けた話合いに合意し、両陣営の主張をそれぞれ取り入れる形で規格が統一され、同年12月8日、両陣営の共同提案としてDVD統一規格が発表された。この規格の制定に向けた組織は、平成9年8月、一審被告、フィリップス社等を含むDVDフォーラムに改組された。

(イ) 一審原告は、平成7年当時はDVDとは関係のないESPER研究室の室長の地位にあったが、MMCD陣営がDVD規格の競争において劣勢であったことから、映像用途だけでなくコンピュータ用途も見据え、また、MMCD規格のCIRCプラスでも、SD規格のブロック完結型積符号であっても実現することができるフォーマットを作る必要があると考え、エラー訂正方式について、エラー訂正符号化されたアドレスを有するセクタ構造にすることで高速アクセスを実現し、複数セクタを集めてブロック化し、その単位でエラー訂正符号化することでバーストエラーの訂正もすることができるフォーマットを思いついた。

そして、一審原告は、当時一審被告において光磁気ディスクドライブの開発を行っていた〈G〉とMMCD規格に関係していた〈F〉との間で、この着想について議論を重ね、①所定のセクタ間隔ごとにアドレス信号を記録したヘッダを設け、エラー訂正ブロックは、セクタ間隔ごとに分割できるようにしたフォーマット、②フレームに同期させてエラー訂正ないしエラー検出できるようにし、エラー訂正符号化はLCD符号で行うようにしたフォーマット、③アドレスとデータを一つのブロック

とし、アドレスは1個のブロックで完結するエラー検出番号をつけ、データは複数のブロックで完結するエラー訂正ブロックとするフォーマット、④セクタを1つのフレームからなるヘッダフレームとその他の複数フレームからなるデータフレームで構成するフォーマット、⑤CLV(線速度一定)とゾーンCAV(角速度一定)を共有化でき、切替もできるフォーマット、⑥既存のCD-ROMフォーマットと互換性が取れるフォーマットの6つのアイデアをまとめ、これらの発明報告書の作成、提出について、①及び②を原告が担当し、③ないし⑤を〈F〉が担当し、⑥を〈G〉が担当することとした。

#### イ 登録に至る経緯等

(ア) 前記(2)イ(ア)のとおり、被告発明考案規定では、従業員が職務発明をした場合は、社外に発表する前に直ちに上司に届け出て、工業所有権の登録を受ける権利を一審被告に対して譲渡する旨の規定があった。

一審原告は、平成7年4月、前記(3)ア(イ)の①及び②に係る2通の発明報告書を、〈F〉は、同③ないし⑤の発明報告書(③につき本件発明報告書1、⑤につき本件発明報告書2)を一審被告にそれぞれ提出した。

〈G〉は、同⑥に係る発明報告書の完成に至らなかったため、〈F〉が、同年5月8日、本件発明報告書3を一審被告に提出した。なお、上記本件発明報告書1、同2及び同3の各発明者記入欄には〈F〉の氏名のみが記入されていた。

(イ) 一審原告は、平成7年5月頃、一審被告の特許部の担当者から、本件発明報告書1について、この内容では進歩性がなく出願ができないとの相談を受けて、先行技術との差異を明らかにするために、同月15日、発明の名称欄に「データ記録方法および媒体」、発明の概要欄に「あらかじめ形成されたヘッダ部を所定単位ごとに有し、この単位の複数個でエラー訂正符号化されたデータをブロックとして形成すると共に、ゾー

ンの切り換えは、ヘッダ部の所定単位ごとに行う、高速アクセス可能かつ高容量の記録を実現しうるデータ記録方法及びそのように形成された記録媒体」とする本件発明報告書4を作成し、一審被告に提出した。なお、同発明報告書の発明者欄には、当初、一審原告を筆頭発明者とし、  
5                   〈G〉、〈F〉の順で記載された後、手書きで、一審原告と〈F〉を矢印で入れ替えて〈F〉を筆頭発明者とする訂正が行われている。

(ウ) 一審被告は、平成7年5月25日、本件発明報告書1に本件発明報告書2、同3及び同4を合体させて、「光ディスク記録再生フォーマット」の発明で1件の特許出願とすることを決定した。一審原告、〈F〉及び  
10                   〈G〉は、その頃、本件日本出願に係る発明とその海外特許である本件特許2-1及び同2-2に係る発明等について、特許を受ける権利を譲渡した。

本件日本出願に係る発明に関する打合せは、平成7年5月25日、〈N〉弁理士の事務所で行われ、筆頭発明者とされた〈F〉と特許部の〈O〉  
15                   が出席して、同弁理士と打合せを行った。

(エ) 一審被告は、本件日本出願に係る発明につき、平成7年6月2日、発明の名称を「データ記録ディスク」として、特許庁に特許出願をした（特願平7-136329号）。本件日本出願は、分割して出願された出願（特願2003-312127号、特願2006-36416号、特願  
20                   2006-327318号）を含め、先行文献（特開昭61-182676号公報、特開平6-195878号公報、特開平7-130092号公報等）に記載された発明を主引用例として進歩性を欠くことを理由として拒絶査定を受けたため、一審被告は、原出願及び一部の分割出願について不服審判を申し立てたが、不成立審決を受けて、同査定は確定  
25                   した。

(オ) 一審被告は、平成8年5月29日、米国特許商標庁に対し、本件日本

出願を優先権の基礎として、本件特許 2-1 に係る特許出願をし、平成 9 年 4 月 11 日、本件特許 2-1 の分割出願により本件特許 2-2 に係る特許出願をした。本件特許 2-1 は平成 10 年 9 月 8 日に登録され、件特許 2-2 は平成 11 年 10 月 12 日に登録された。

5 ウ 本件発明 2-1 の技術的意義等

(ア) 本件発明 2-1 は、ディスクの記録容量を減少させず、バーストエラーに強く、迅速なアクセスを可能にするデータ記録ディスクを実現するという課題に対応するものであって、請求項 1、4 及び 5 に係る発明は、アドレスの誤り検出のための第 1 の符号は第 1 の領域内で完結し、データの誤り訂正のための第 2 の符号は複数のセクタにまたがって完結することを特徴とするものであり、請求項 2、3、6 及び 7 に係る発明は、ゾーン CAV 方式である記録ディスク又はデータ記録装置であることを発明特定事項に含むものである。

10

本件発明 2-1 は、高速アクセスを実現し、かつ、バーストエラー等に強い高いエラー訂正能力を実現するものであり、コンピュータ用途と映像用途の両者において最適化され、また、記録メディアだけでなく再生専用メディアでも共通して実現することができるフォーマットである。

15

(イ) 本件特許 2-1 に係る特許請求の範囲の記載は、データ記録ディスク及びその記録装置等に関して、広くその技術的範囲に属しめることを可能とするものとなっており、後記エのとおり、本件特許 2-1 は、各種 DVD 規格のライセンス対象となっている。

20

また、一審被告は、本件特許 2-1 について、① DVD-ROM、DVD-Audio、② DVD-R/-RW/RAM/+R/+RW Drive、③ DVD-R/-RW/RAM/+R/+RW Disc の各製品カテゴリの必須特許としてウェブサイト上公開している。

25

これらの事情に照らせば、日本特許としては拒絶査定を受けたとして

も、本件特許 2-1 は、DVD 規格における規格必須特許であると認められる。

エ 各ライセンスプログラム

(ア) 3C ライセンスプログラム

5 a 一審被告は、平成 9 年 1 1 月 2 4 日、フィリップス社との間で、一  
審被告とフィリップス社が保有する DVD 規格に係る特許の実施許諾  
をパイオニア社と共同で行うジョイントライセンスプログラム（3C  
ライセンスプログラム）を締結した。同ライセンスプログラムでは、  
一審被告が保有するライセンス対象特許は、フィリップス社にサブ  
10 ライセンス権付でライセンスされるが、本件特許 2-1 は、DVD+R デ  
ィスク、DVD+RW ディスク、DVD+RW/+R レコーダー、DVD  
-R ディスク、DVD-RW ディスク、DVD-R/-RW レコーダー、  
DVD-V i d e o / R O M ディスクの各製品カテゴリのライセンス  
対象特許としてリストアップされていた。なお、3C ライセンスプロ  
15 グラムにおいて、ライセンシーが支払ったライセンス料のうち、D V  
D-R O M ディスク 1 枚当たり ●●●●●●●●●●が一審被告保有に係  
る規格必須特許分としてフィリップス社から一審被告に配分されてい  
た（乙 2 3 1 添付資料 1 「DVD-VIDEO AND DVD-ROM AGREEMENT」、  
「Article3」参照）。

20 また、3C ライセンスプログラムにおいては、前記(1)エ(ア)の本件ジ  
ョイントライセンスプログラムと同様に、開放的かつ非差別的な条件  
でライセンスする、いわゆるオープンライセンスポリシーが採用され  
ていた。

25 b 3C ライセンスプログラムにおいては、前記(1)エ(イ)の本件ジョイン  
トライセンスプログラムと同様に、フィリップス社は、3C ライセン  
スプログラムのライセンスを受けずに DVD 規格に係る製品の製造及

び販売をした者に対する訴訟等に係る訴訟関係費用を、ライセンス料配分額から控除した上で、一審被告に支払をした（平成15年度については乙第54号証の添付資料1の「Litigation costs regarding DVD」、平成17年度については同2の「the costs of litigation related to the share for Sony Corporation…regarding:」の「DVD-Video/ROM player」、「DVD-Video/ROM disc」の各欄に、平成16年度については乙第190号証の「Litigation costs in EUR regarding:」に列挙されたDVD各規格欄に、それぞれ要した訴訟関係費用の金額が明示されている。）。

c 一審被告は、3Cライセンスプログラムに関して、平成11年から平成28年6月までの間、フィリップス社から本件特許2-1を含む対象特許のライセンス料配分額として、①「DVD-ROM Disc」、②「DVD Video Disc」、③「DVD RECORDABLE Disc」、④「DVD RECORDABLE Drive」の各製品カテゴリについて、別紙4-3の「3Cライセンスプログラム」の「ライセンス料（全世界分）」欄記載の金額の割り当てを受けた。

(イ) One-Redライセンスプログラム

a One-Red, LLCは、平成24年7月1日からDVD製品の共同特許ライセンスの提供を開始し、同年10月15日からDVDソフトウェア製品の共同特許ライセンスの提供を開始した（One-Redライセンスプログラム）。同ライセンスプログラムにおいて、本件特許2-1は、DVD-ROMディスク、DVD-Videoディスクの各製品カテゴリのライセンス対象特許としてリストアップされていた。

b 一審被告は、One-Redライセンスプログラムに関し、平成24年から平成28年6月までの間、One-Red, LLCから本件特

許 2-1 を含む対象特許のライセンス料配分額として、①「DVD-ROM Disc」、②「DVD-Video Disc」の各製品カテゴリについて、別紙 4-3 の「One-Red ライセンスプログラム」の「ライセンス料（全世界分）」欄記載の金額の割り当てを受けた。

5 (ウ) One-Blue ライセンスプログラム

a One-Blue, LLC は、一審被告を含むライセンサー 10 数社により形成されたパテントプールとして、平成 23 年 7 月 1 日からブルーレイディスク（BD）製品の必須特許等の共同ライセンス特許の提供を開始した（One-Blue ライセンスプログラム）。同ラ  
10 イセンスプログラムにおいて、本件特許 2-1 は、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW、DVD+R、DVD-R の各製品カテゴリの対象特許としてリストアップされていた。

b 一審被告は、One-Blue ライセンスプログラムに関し、平成 24 年から平成 28 年 6 月までの間、One-Blue, LLC から本  
15 件特許 2-1 を含む対象特許のライセンス料配分額として、①「BD Recorder」、②「BD Recorder Drive」の各製品カテゴリについて、別紙 4-3 の「One-Blue ライセンスプログラム」の「ライセンス料（全世界分）」欄記載の金額の割り当てを受けた。

20 オ DVD規格の普及、一審被告によるDVD規格関連事業への投資等

(ア) DVDフォーラムは、DVDビデオのアプリケーション、DVD-ROMの物理規格、DVD-RAMの物理規格、DVD-R/RWの物理規格等のワーキンググループに分かれており、一審被告を含む日欧米等の多数の企業が参加して技術的討議が行われ、標準規格の制定が行われた。

25 DVDフォーラムは、DVD-ROMの物理フォーマットを定めたほか、DVD-R（平成9年）、DVD-RAM（同）、DVD-RW（平成11

年)の各物理フォーマットを制定した。

(イ) 平成13年3月、フィリップス社を中心とし、一審被告を含む7社が協力して、DVDフォーラムとは別の「DVD+RWアライアンス」を組織し、書き換え可能な新たなDVD規格(DVD+RW)の推進を始めた。

5 さらに、「DVD+RWアライアンス」は、書き込み可能なDVDの規格としてDVD+Rという規格を策定した。

(ウ) 一審被告及びその関連会社は、国内だけではなく、北米、欧米を中心とするDVDの需要拡大に対応するために、米国、マレーシア、台湾、オーストリア、メキシコ、ハンガリー等の海外での生産拠点に多額の投資を行ってきたほか、DVDプレイヤー等に使用する赤色半導体レーザーの新工場の建設を行った。

一審被告は、太陽誘電株式会社と共にDVD-Rの開発、DVD用の光ピックアップ、携帯DVDプレイヤーの販売や、DVD-RW方式に対応したパソコンの発売、DVD-RWとDVD+RWの両方に対応するDVD録画再生機の生産発売、動画の圧縮・伸長の国際規格であるMPEG2に対応する大規模集積回路(LSI)で動画演算機能と圧縮装置を1チップにまとめたもの、DVD等から「5.1チャンネル」と呼ばれる音声を出力する大規模集積回路(LSI)、DVDの記録再生に必要な2種類のレーザーを1つのチップから発する半導体の開発を行い、また、DVDレコーダー事業にも本格的に参入した。

20 その他、一審被告は、平成10年、グループ会社であるSMEと共同して、新製品の販売促進や会社案内用等に活用できるDVD-ROM等の受託制作事業を行うなど、DVD規格のプロモーションのための活動を行った。

25 カ SCEによるプレイステーション2(PS2)等の発売と事業展開

(ア) 一審被告及びSCEは、平成11年4月、PSの次世代機の開発に向

けて、1200億円を投資して、東芝と合弁でプロセッサを生産する会社を設立した。また、SCEは、一審被告と協力し、700億円を投資して、次世代機用のグラフィックス・チップを生産する会社を新たに設立した。

- 5 (イ) SCEは、平成12年3月4日、PS2を発売（ただし、北米では同年10月26日）した。PS2は、既存のゲームが収録されたCD-ROMに加えて、DVD-ROMを利用することができるほか、DVD-Videoの再生装置を備え、映画鑑賞にも利用することを可能とした。また、PS2は、USB、PCカードType IIIのスロットのほか、IEEE1394（iLINK）端子を備え、次世代のネットワークにも対応しており、DVDやネット配信といったデジタル市場にも対応可能とした。一審被告の関連会社（Sony Computer Entertainment of America）は、平成14年8月27日、米国でオンラインゲームの提供を開始した。

15 PS2に搭載されたCPU（Emotion Engine）は、東芝と共同開発した300MHzのRISCプロセッサを搭載し、データ転送速度を3.2GB/秒とし、グラフィックス・チップに4メガバイトのDRAMを集積したチップを東芝と共同開発したことで、7500万ポリゴン/秒の描画性能を実現した。

20 PS2は、発売発表と同時に150以上のソフトメーカーが参入を表明し、平成13年7月にはPS2用のゲームソフト「ファイナルファンタジーX」が200万枚以上の売上げに達した。PS2本体は、平成13年3月までには世界で1000万台出荷され、同年10月までに全世界で2000万台、平成14年9月までには全世界で4000万台の出荷数を達成した。

- 25 (ウ) SCEは、平成16年12月12日（ただし、北米では平成17年3月24日）、携帯用ゲーム機であるPSPを発売した。PSPは、専用







件特許 1-4 及び同 1-5 が掲載されている（ただし、乙 161 のリストについては本件特許 1-2 及び 1-4 が掲載）ほか、少なくとも、本件特許 1-1 及び同 1-2 を優先権の基礎とするイギリス特許（「COUNTRY GB」の「GRANT NR2156555」（甲 127））、カナダ特許（「COUNTRY CA」の「GRANT NR125771」（甲 128））、オーストラリア特許（「COUNTRY AU」の「GRANT NR584833」（甲 129））はリストアップされており、その他、オーストリア、ベルギー、ブラジル、スイス、チェコ、デンマーク、フランス、香港、イタリア、韓国、オランダ、スウェーデン、シンガポール、スロバキア、ウクライナの欄にも同じ特許のタイトルの記載があることから、これらは本件特許 1-1 及び同 1-2 を優先権の基礎とする特許であると推認される。このように、本件ジョイントライセンスプログラムにおける対象特許リストは、米国特許を代表特許とするか（平成 3 年から平成 14 年頃まで）、本件特許 1-1 及び同 1-2 とそのファミリー特許をある程度網羅的にリストアップするか（平成 15 年以降）のいずれかの方式が採用されていたものと推認されるが、いずれにしても全期間にわたる具体的な対象特許の特定は困難である。

また、平成 3 年から平成 14 年頃まで用いられていた本件ジョイントライセンスプログラムの契約書には、CD-ROM プレイヤーについては、同契約書の別紙 2 のリストに掲載された規格必須特許 (a) のほか、同別紙 1 の CD オーディオプレイヤーに関する特許 (b) を含むが、その特許に限られない (c) 旨の条項があり（なお、他の規格においても同様の条項があった。）、(c) に関する特許については、リストに記載がないことから、これに当たる特許件数の分析は、極めて困難である。この点、一審被告は、従前、(b) 及び (c) に関する特許件数として、IPC 分類を用いた検索で抽出した 2509 件であると主張

していたが、これには音楽用CDに関係しない多数の特許が含まれる  
(甲236参照)ため採用し難く、当審においては、一審被告も、©  
に当たる可能性がある特許として米国特許に限定して本判決の別紙1  
のとおりリストアップして主張しているところであるから、全世界の  
件数を把握する術はない。

翻って考えるに、本件特許1-5は米国特許である以上、そのライ  
センス料配分額についても米国分に限定する必要があるのは確かなど  
ころ、CD-ROMのライセンス対象特許として米国におけるCD関連  
特許を含めた件数と、本件条項の趣旨に沿った米国分のライセンス料  
を適切に認定することができれば、米国基準説を採用したとしても、  
本件条項の趣旨に反するものではないというべきである。そして、特  
に本件における上記のような事情を勘案すると、米国基準説を採用し  
て、米国ライセンス対象特許を特定し、これに対して本件特許1-5  
が貢献した割合に基づき本件特許1-5のライセンス料配分額を推計  
することが本件事案において最も適切な算定方法であると認められる。  
この場合、一審被告がフィリップス社から配分されたライセンス料(全  
世界)を製造分と販売分に分け、前者については全世界の15%、後  
者については25%が米国分であると推認することについては、一審  
被告も争うものではない。

b 次に、フィリップス社は、本件ジョイントライセンスプログラムの  
事務の一環として、ライセンスを受けずにCD-ROM規格に準拠した  
製品の製造及び販売をした者に対する訴訟関係費用をライセンス料配  
分額から控除した上で一審被告に支払っていた(前記1(2)エイ)ので  
あるから、この訴訟関係費用はライセンス料から控除する必要がある。  
もっとも、相当前のことであるため全ての資料がそろっていないこと  
から、具体的な金額を算定するに当たっては、資料の提出があった年



許(⑥)を含むが、別紙1の特許に限られない(©)旨の条項があり、ディスク等、その他の規格においても同様の条項があった(前記1(2)エウ)。

そして、これらの各契約書の別紙2のリストに掲載されたCD-ROMディスク、CD-ROMプレイヤー、CD-Rディスク、CD-Rドライブ、CD-RWディスク、CD-RWドライブ、VideoCDディスク、VideoCDプレイヤーの各規格必須特許のうち米国特許(⑧)の件数、別紙1に掲載された規格ごとのCDオーディオ(プレイヤー等、ディスク)関連特許(各製品規格のCDオーディオ関連特許リストは乙153ないし159)のうち米国特許(⑥)の件数については当事者間に争いが無いが、別紙1のリストに掲載されていない特許(©)については、本判決の別紙1に記載のとおり当事者間に争いがある。©に係る特許は、ライセンス契約の文言からすると、CDオーディオに関連したものである必要があるところ、同別紙1の「当裁判所の判断」欄の記載のとおり、一審被告が©に当たる特許として主張するもののうち、番号5の「解除可能なカバーロック装置」(US4412320A)、番号8の「光学式再生装置」(US4592038A)については、CDオーディオプレイヤーについて実施され、又は実施することが可能であると見込まれるので、©に当たると判断するが、その他の特許はCDオーディオに関連するものであるとはいえない。

これを前提として、各製品カテゴリ別の本件特許1-5の貢献割合について検討すると、CD-ROMディスク及びその派生品であるCD-Rディスク等は、前記1(2)アで認定したとおり、音楽用CDの規格を前提としたものであり、ディスクに関する特許は規格が定まっているため、CDオーディオ(ディスク)関連の⑥に係る特許は他に選択の

余地のないフォーマットに関する特許が大半を占めるものであると推認されるから、CD-ROMディスク等の規格必須特許である①に係る特許と、CDオーディオ（ディスク）関連の②に係る特許は、同価値として扱うのが相当である。

5           これに対して、CD-ROMプレイヤー及びその派生製品である各ドライブ関係については、CDオーディオ（プレイヤー等）関連の②に係る特許のうち、変調方式に関するEFM特許（米国特許第4501000号）とエラー訂正に関するCIRC特許（米国特許第4413340号）はドライブでも必須特許であり重要な価値があるといえるが、その他のドライブに関する特許は、ディスクと異なり、大半は各社において選択可能な特許も含まれると推認されるから、ライセンスにおける特許の価値として、CD-ROMドライブ等に係る①に係る特許と、CDオーディオ（プレイヤー等）に関する特許（②）のうちEFM特許とCIRC特許は同価値であるが、②のその他の特許はCD-ROMドライブ等の規格必須特許に比して0.5、③に係る特許は  
10           いずれも実施され、又は実施される可能性がある特許であるにすぎないため、①等の特許に比して0.1の価値があるとして貢献割合を計算するのが相当である。

          なお、一審原告は、本件特許1-5は、CIRCで実現できなかった高いエラー訂正を実現し、CD-ROMをコンピュータストレージとして使用可能とした点で高い技術的価値があるとして、ライセンス対象特許について上記のように補正して求めた貢献割合の更に3倍の価値がある旨主張するが、規格必須特許はいずれもその製品の規格上選択の余地のない技術に係るものであるし、本件特許1-5のみが他の  
15           規格必須特許に比べて技術的価値が高いと認めるに足りる証拠はない。

          以上を前提として、本件特許1-5の各製品カテゴリ別の貢献割合



の欄のとおりである。

イ SCEライセンス契約について

(ア) 前記1(2)カ(イ)のとおり、PS1のゲーム機本体はCD-ROMプレイヤーを実装しており、ゲームディスクはCD-ROMディスクであるから、PS1ゲーム機本体及びPS1ゲーム用のゲームディスクは、本件ジョイントライセンスプログラムのライセンス対象製品である。また、前記1(3)カ(イ)のとおり、PS2のゲーム機本体は、CD-ROMのゲームディスクも再生することができるから、PS2のゲーム機本体は、同ライセンスプログラムのライセンス対象製品である。

ところで、旧法35条4項は、職務発明に係る相当対価の額は、その発明により「使用者等が受けるべき利益の額」及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定するところ、同項が「使用者等が受けるべき利益の額」と規定したのは、使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうものであり、発明の実施によって現実に受けた利益に必ずしも限るのではなく、自己実施等の場合を含め、使用者等が本来得ることのできた独占的利益を指すものと解される。

これを前提として検討するに、SCEは、一審被告とSMEが共同出資して設立された会社であり（前記1(2)カ(ア)）、一審被告がプレイステーションシリーズの製造及び販売に関し、フィリップス社との間で、それぞれの保有する特許のクロスライセンスを締結していれば、SCEは本件ジョイントライセンスプログラムにおいて改めてライセンス料を支払う必要のない一審被告の関連会社となり、こうしたクロスライセンス契約における一審被告の得た利益が「使用者等が受けるべき利益の額」となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、一審被告がプレイステーションシリーズの製造及び販売に関してフィリップス社との間でク

ロスライセンスを締結したと認めるに足りず、むしろ、一審被告は、SCEに対し、プレイステーションシリーズの製造、販売又は開発等のために有用な一審被告保有の特許権（本件特許権1-5及び同2-1を含む。）等の実施許諾に関するライセンス契約（SCEライセンス契約）を締結して、SCEを他社ライセンシーより優遇して同社から対価を得ていることが認められる。

このように、一審被告が、フィリップス社と共に運用する本件ジョイントライセンスプログラムのライセンス対象製品であるプレイステーションシリーズの製造販売に関して、SCEを同プログラムの関連会社としてではなく1ライセンシーとして扱っている以上、同プログラムが開放的かつ非差別的な条件でライセンスする、いわゆるオープンポリシーを採用している（前記1(2)エ(ア)）ことからすれば、PS1のゲーム機本体及びゲームディスク、PS2のゲーム機本体の製造及び販売に当たって一審被告が本来得ることのできた独占的利益は、SCEがフィリップス社との間でプレイステーションシリーズの製造及び販売に関してライセンスを受けたものと仮定した上で、同ライセンスプログラムで定められたロイヤルティにより計算された額に一審被告の配分率を乗じたライセンス料額により算定した額（仮想積上げ方式）であるというべきであり、一審被告がSCEライセンス契約により現実に得た利益に限る必要はない。

なお、一審被告は、仮想積上げ方式を採用したとしても、資本関係の全く存在しない第三者（競合他社を含む。）との関係と比較して資本関係を有するグループ会社に特許ライセンスを行う場合には、ライセンス料をはじめ条件面をある程度優遇することは当然であり、本件ジョイントライセンスプログラムにおけるライセンス料がSCEライセンス契約にそのまま適用されるわけではない旨主張するが、一審原告は、この主





の多様な機能を有している点については、一審被告の独占的利益における一審被告の貢献割合で考慮することになる。)

5 なお、一審被告は、P S 1 のゲーム機本体及びゲームディスクのライセンス料を本件ジョイントライセンスプログラムのライセンス料率で算定するに当たり、後記の P S 2 ゲーム機を含め、1 9 9 2 年頃の  
10 フィリップス社のライセンス基準は個別のライセンシーとの関係では常に維持されていたわけではなく、常に値下げ圧力が加わる状況にあったとして、上記基準で算定することは問題である旨主張するが、本件ジョイントライセンスプログラムは非差別的な条件でライセンスされるものであるところ、上記基準が見直されたといった具体的な証拠があるわけではない以上、上記基準で算定するのが適当である。

- b P S 2 ゲーム機について、P S 2 の発売開始日から本件特許 1 - 5 の満了日までの各対象期間における同機本体価格は、別紙 3 の表 1 - 2 の「P S 2 ゲーム機本体価格」の左欄のとおりであり (甲 2 9 5)、  
15 同価格は米国ドルベースであるため、当該期間における平均為替レート (甲 2 9 6) を基にした円ベースの同機の価格は、同表の「P S 2 ゲーム機本体価格」の右欄のとおりである。そして、対象期間における P S 2 ゲーム機本体の北米販売台数 (甲 2 9 8) のうちカナダ、メキシコ分を除いた米国分を 8 9 % と見積もることについては当事者間に争いが  
20 ないから、対象期間における P S 2 ゲーム機本体の販売台数は同表の「P S 2 ゲーム機本体の北米販売台数 (万台) × 8 9 % (米国販売分)」欄のとおりである。そして、P S 1 ゲーム機の場合と同様に、本件ジョイントライセンスプログラムにおいては、CD-ROM プレイヤーにつき、外径 1 3 0 mm 以上の CD V ディスクを読むことが可能な各ライセンス対象製品以外 (P S 2 ゲーム機はこれに当たる。)  
25 は「ライセンス対象製品の正味販売価格」の●●であり (前記 1 (2)エ

(ウ)、一審被告のライセンス料配分率は●●●●● (同1(2)エ(イ)) であるから、一審被告が受けるべきライセンス料の額は、同表の「一審被告が支払を受けるべきライセンス料」欄のとおりであるが、前記(ア)のとおり、この80%に相当する金額が各対象期間において一審被告が受けるべきライセンス料の額となる (別紙4-2の「PS2ゲーム機 (本件発明1-5関係)」の「①一審被告が受けるべき利益」欄参照)。

そして、本件ジョイントライセンスプログラムにおけるCD-ROMプレイヤーの対象特許のうち本件特許1-5の寄与割合は、前記(イ)の「CD-ROM Drive」欄のとおり、平成14年度までは1/42.7、平成15年度以降は1/4であるので (なお、厳密には、別紙4-2の「PS2ゲーム機 (本件発明1-5関係)」の「2002.5~2003.7」の欄のうち平成15年度 (2003年4月1日から2004年3月31日) に当たる期間 (2003年4月1日から同年7月31日) は1/4として計算すべきであるが、一審原告は、「2002.5~2003.7」のライセンス料につき、一括して平成14年度までと同様にその貢献割合を3/13.4として計算しているところ (一審原告控訴第12準備書面61頁参照)、この期間の販売台数を2003年4月1日を境にして区分けして特定することは困難であり、また、一審被告に不利になる算定ではないため、一審原告の計算手法を採用して算定する。)、これに乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙4-2の「PS2ゲーム機 (本件発明1-5関係)」の「②本件特許1-5の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとなる。

これに対して、一審被告は、PS2のソフトの大半はDVD-ROM規格のディスクであり、CD-ROM規格のディスクはごく限られたも





審原告は、「1995. 9. 9～2004. 12. 31」のライセンス料につき、一括して平成14年度までと同様にその貢献割合を3/6.6として計算しているところ（一審原告控訴第12準備書面61頁参照）、この期間の販売本数を2003年4月1日を境にして区分けして特定することは困難であり、また、一審被告に不利になる算定ではないため、一審原告の計算手法を採用して算定する。））、これに乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙4-2の「PS1ゲームディスク（CD-ROMディスク）（本件発明1-5関係）」の「②本件特許1-5の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとなる。

(イ) なお、念のため、一審原告の予備的主張1及び2についての当裁判所の判断を示す。

a 予備的主張1は、前記第3の1(1)（一審原告の主張）イ(イ)のとおりであり、一審被告がSCEライセンス契約に基づいて受領したロイヤリティにおける本件特許1-5の貢献割合を求めて一審被告の独占的利益を求めるものである。

確かに、その算出過程において、SCEはプレイステーションシリーズに関するゲームに特化した会社であるため、その保有する米国特許はゲーム関連事業に関するものであることが強く推認されることから、一審被告保有の米国特許のうちSCEが米国で保有する特許のIPC分類から絞り込み、ゲーム関連特許件数を推計することは合理的であり、また、SCEが保有する特許は6206件であるが、1993年設立の会社であることに鑑み、1995年から2013年までの間の同社の保有特許件数の平均値を3103件と推計することもあながち不合理とはいえない。

しかし、一審原告が用いるSCEの「実施率」については、これが





5 が訂正後  $10^{-9} \sim 10^{-10}$ であったのに対し、 $10^{-12}$ まで改善することができ、データの信頼性が高まり、コンピュータのデータストレージとしての使用を可能としたものである（前記1(2)ウア）。本件特許1-5は、CD-ROM等の規格必須特許に採用される（同1(2)ウイ）など、技術的価値は高いといえる。

10 他方で、本件発明1-5は、第1及び第2のクロスインターリーブ・リード・ソロモン符号による誤り訂正（CIRC）に加えて、第3のリード・ソロモン符号による誤り訂正を行うことを可能とする発明特定事項を含むものである（前記1(2)ウア）ところ、CIRCは、一審被告とフィリップス社が共同で音楽用CDの研究、開発の過程で発明されたものであり（同1(1)）、本件発明1-5は、こうした一審被告に蓄積された先行技術の一部が活用された面があることは否定することができない。また、本件発明1-5が権利化されるまでの手続において、その優先権の基礎となる本件特許1-1及び同1-2に係る手続を含め、一審原告の貢献はなく、米国の事務所に依頼し、米国特許商標庁の拒絶理由  
15 に対して適宜の対応をした点を含め、一審被告の知的財産部が相当の貢献をしたものである（同1(2)イ）。

20 さらに、一審被告とフィリップス社は、非差別的かつ開放的なオープンライセンスポリシーを採用して広くライセンスの機会を与える（前記1(2)エア）とともに、一審被告とフィリップス社が中心となって、CD-ROMの物理的フォーマットを作成しただけではなく、論理フォーマットを統一して互換性を持たせた（同1(2)オア）ほか、パソコンの周辺機器を接続するための伝送データ規格の統一を実現した（同1(2)オイ）ことにより、パソコンやゲームソフトとしてCD-ROMが広く利用されるようになったといえる。

25 加えて、一審被告は、CD-ROMディスクを受託生産するための製造

工場を設立し、CD-ROM駆動装置の生産能力の増産態勢を整え、また、CD-ROMを利用した様々な商品の企画・開発や、他業種との連携等を行ったほか（前記1(2)オ(イ)）、マーケティングプロモーションとして、ライセンサー会議の開催、コンテンツ業界への積極的なアプローチ、標準規格を普及させるための装置の技術開発、ライセンサーに対するテクニカルサポートを行い（同1(2)オ(ウ)）、CD-ROMだけではなくCD-R等のCDファミリー規格の改善のための研究開発やプロモーションを行った（同1(2)オ(エ)）ことが認められる。

以上の諸事情に鑑みれば、本件ジョイントライセンスプログラムにおいて一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、95%とするのが相当である。

(イ) これに対して、一審原告は、本件発明1-5に関し、着想から具体的なフォーマットの完成に至るまで一審原告が1人で検討し、シミュレーションを行い、一審被告の会社設備を利用することなく就業時間外で発明を完成させた旨主張し、その旨供述及び陳述（甲165）する。しかし、一審原告本人が供述等するところの発明を完成させるまでの経緯については、これを裏付ける客観的証拠に乏しく、他方、これを否定する〈B〉の陳述書（乙132）等の関係証拠もあるのであるから、前記1(2)アで認定した一審原告の関与の限度を超えて、一審原告本人の供述等

のみに沿った認定をすることは相当でない。

また、一審原告は、本件発明1-5とCIRCは別個の技術であるため、本件発明1-5は先行技術を活用して完成されたものではない旨主張する。しかし、本件発明1-5は、第1及び第2のリード・ソロモン符号器（CIRC）に第3のリード・ソロモン符号器を重ねて配置するものであり、CIRCと技術的に相違する点があるとしても、先行技術を活用して完成された面があることを否定することはできない。

(ウ) 他方、一審被告は、本件発明 1 - 5 は、二重特許を回避するために本件特許 1 - 3 の存続期間の一部を放棄するターミナル・ディスクレイマーが提出された特許であり、ターミナル・ディスクレイマーが付された特許については両特許を分離して移転することができず、また、本件特許 1 - 3 はその再発行特許である本件特許 1 - 4 の登録により放棄されたものとみなされることから、本件特許 1 - 4 と本件特許 1 - 5 は実質的には同じ発明を保護していることになるため、本件特許 1 - 5 には技術的価値はなく、ライセンス等に対する独自の貢献はない旨主張する。

ターミナル・ディスクレイマーは、特許権者が二重特許を理由とする拒絶を回避するために特許期間の存続期間の一部を放棄し、一方の特許期間の終期を他方の特許の満了日と一致させるものであり、ターミナル・ディスクレイマーが提出された特許については、両特許は分離して移転することができず、同一人が保有した状態でなければ権利行使することができないが（甲 2 2 2、乙 2 5 7、2 5 8）、特許存続期間と権利行使に一定の制約があるからといって、本件発明 1 - 5 に技術的価値はないということとはできないから、一審被告の主張は理由がない。

#### イ SCEライセンス契約

SCEライセンス契約において本件特許 1 - 5 の実施により一審被告が得た独占の利益は、PS 1 及び PS 2 の各ゲーム機本体と PS 1 の CD-ROM ディスクに関するものであるところ、PS 1 及び PS 2 は、高い演算性能とグラフィック性能を誇り（前記 1(2)カ(イ)、(3)カ(イ)）、PS 1 で採用されているグラフィックスの技術は一審被告が放送局用に開発したシステム G の技術が流用され（同 1(2)カ(イ)）、また、PS 2 には東芝と共同開発したプロセッサが搭載されている（同 1(3)カ(ア)、(イ)）など、CD-ROM や DVD-ROM 以外にも最先端の技術が盛り込まれている。

一審被告は、関連会社とともに、PS 1 等のゲーム機の開発やソフトメ

5  
10  
15  
20  
25

一カーとのライセンス業務を行うSCEを設立し（前記1(2)カ(ア)）、当時としては最先端の技術を盛り込んだPS1及びPS2の各ゲーム機を開発するために多額の投資を行った。加えて、SCEは、積極的に新規ソフトメーカーの参入を促してPS1及びPS2でプレイすることができる多様なゲームソフトウェアを取りそろえることを可能とし、また、ソフトウェアの直販性を採用して適切な在庫管理を可能としたほか（同1(2)カ(ウ)）、ゲーム機本体の廉価版の逐次市場投入（前同）、次世代ネットワーク対応のPS2の開発（同1(3)カ(イ)）といったことも、PS1及びPS2がゲーム市場において強い支配的地位を占めるに至り、SCEライセンス契約において一審被告が得た独占の利益の増大につながったものといえる。こうしたSCEの営業努力、投資活動等については、共同出資会社である一審被告側の貢献度としてとらえるべきである。

15  
20

前記アの本件ジョイントライセンスプログラムで説示した一審被告の貢献割合に加え、プレイステーションシリーズに関する一審被告ないしSCEの貢献割合を加味すると、SCEライセンス契約において一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、97%とするのが相当である。

#### ウ 小括

15  
20

以上のとおり、本件ジョイントライセンスプログラムにおいて一審被告が得た独占の利益に関しての一審被告の貢献度は95%、SCEライセンス契約において一審被告が得た独占の利益に関しての一審被告の貢献度は97%とするのが相当であるから、これを踏まえた金額は、別紙4-1及び4-2の各「一審被告の貢献度」欄に記載のとおりとなる。

#### (3) 本件発明1-5の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点1-3）

25

本件発明1-5の発明者は、前記1(2)ア及びイの本件特許1-5の発明に至る経緯等及び登録に至る経緯等に照らせば、一審原告、〈B〉、〈D〉、〈E〉及び〈C〉の5名であり、このうち一審被告の従業員は〈C〉を除い

た4名である。

共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であると認めるべきであるところ、前記1(2)ア及びイで認定したところによれば、一審原告は、〈B〉の依頼を受けて複数の案を作成し、〈B〉と協議して検討を重ねた結果、〈E〉等を発明者とする発明報告書と合わせて、本件発明1-5の完成に至ったものであり、一審原告が本件発明1-5において一定の役割を果たしたものと認められるものの、主導的又は枢要な役割を果たしたものと認めるに足りる証拠はない。この点、一審原告は、着想から発明の完成に至るまで1人で行った旨主張するが、前記(2)ア(イ)のとおり、こうした主張を裏付ける客観的証拠に乏しいから、これを前提とした一審原告の共同発明者間の貢献度に関する主張は、理由がない。

もともと、本件発明1-5は、発明者を〈E〉、〈D〉、〈J〉（ただし、後に、〈E〉、〈D〉、〈B〉、一審原告、〈C〉とする届け出がされた。）とする特許出願申込書（乙55）と、発明者を〈B〉、一審原告、〈D〉とする特許出願申込書（乙57）を基にして権利化されたものである（前記1(2)イ(ア)）ところ、CD-ROMの規格の「附属書A（規定）RSPCによるエラー訂正のための符号化」には、本件特許1-5の図6及び図7の実施例が記載されており、この実施例は発明者を〈B〉、一審原告、〈D〉とする特許出願申込書（乙57）に添付されている図等と同じくするものであり（同1(2)ウ(イ)）、〈B〉の依頼を受けて一審原告が作成した複数の案が基になっていることが推認される（同1(2)ア(イ)）から、CD-ROMのエラー訂正方式の規格化において一審原告の貢献は〈E〉等と比較するとより高いといえる。

そうすると、本件特許1-5の共同発明者間における一審原告の貢献度は、均等割合を超える特段の事情があるものとし、3分の1とするのが相当である。

(4) 本件発明1-5についての相当対価の額（争点1-4）





利益は、各製品カテゴリ別に別紙4-3の「3Cライセンスプログラム（本件発明2-1関係）」の「本件特許2-1の独占的利益」の欄に記載のとおりとなる。

(イ) One-Redライセンスプログラム

5 a ライセンス料配分額

One-Redライセンスプログラムにおいて一審被告が得たライセンス料は、引用に係る原判決第2の2(6)ア(イ)（補正後のもの）記載のとおりである。そして、本件特許2-1は米国特許であるから、その独占的利益を算定するに当たっては、ライセンス料のうち米国分を算定すべきところ、米国分のライセンス料の配分額は、そのうち25%とするは当事者間に争いが無い。これを前提とすると、各製品カテゴリ別のライセンス料は、別紙4-3の「One-Redライセンスプログラム（本件発明2-1関係）」の「ライセンス料（米国分）」欄に記載のとおりとなる。

15 b 本件特許2-1の貢献割合

One-Redライセンスプログラムにおいて、各製品カテゴリ別の米国特許件数は、DVD-ROMディスクは3件、DVDビデオ・ディスクは15件であることは当事者間に争いがなく、これらは規格必須特許であるから、ライセンス料に占める本件特許2-1の貢献割合においては同価値として算定するのが相当である。

これを前提とすると、本件特許2-1により一審被告が得た独占の利益は、各製品カテゴリ別に別紙4-3の「One-Redライセンスプログラム（本件発明2-1関係）」の「本件特許2-1の独占的利益」の欄に記載のとおりとなる。

25 (ウ) One-Blueライセンスプログラム

a ライセンス料配分額

One-Blue ライセンスプログラムにおいて一審被告が得たライセンス料は、引用に係る原判決第2の2(6)ア(ウ) (補正後のもの) 記載のとおりである。そして、本件特許2-1は米国特許であるから、その独占的利益を算定するに当たっては、ライセンス料のうち米国分を算定すべきところ、米国分のライセンス料の配分額は、そのうち25%とすることは当事者間に争いが無い。これを前提とすると、各製品カテゴリ別のライセンス料は、別紙4-3の「One-Blue ライセンスプログラム (本件発明2-1関係)」の「ライセンス料 (米国分)」欄に記載のとおりとなる。

b 本件特許2-1の貢献割合

One-Blue ライセンスプログラムにおいて、各製品カテゴリ別の米国特許件数は、BDレコーダーが255件 (うち、本件特許2-1が5件)、BDレコーダー・ドライブが132件 (うち、本件特許2-1が5件) であることは当事者間に争いがなく、これらは規格必須特許であるから、ライセンス料に占める本件特許2-1の貢献割合においては同価値として算定するのが相当である。

これを前提とすると、本件特許2-1により一審被告が得た独占の利益は、各製品カテゴリ別に別紙4-3の「One-Blue ライセンスプログラム (本件発明2-1関係)」の「本件特許2-1の独占的利益」の欄に記載のとおりとなる。

イ SCEライセンス契約

(ア) 前記1(3)カ(イ)のとおり、PS2のゲームディスクは、DVD-ROMディスクにも対応しており、DVD-ROMディスクは、3Cライセンスプログラムのライセンス対象製品である。また、PSPのゲームディスクは、DVD-ROMの規格を流用したUMDディスクであり、同ライセンスプログラムでは製品カテゴリには明示されていないが、同ライセンス

プログラムのライセンス対象製品に準じて扱うことが相当である。

ところで、旧法35条4項の「使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうものであり、発明の実施によって現実に受けた利益に必ずしも限るのではなく、自己実施等の場合を含め、使用者等が本来取得することができた独占的

5

利益を指すものと解すべきことは、前記2(1)イ(ア)のとおりである。

そして、3Cライセンスプログラムでは、一審被告が保有するライセンス対象特許はフィリップス社にサブライセンス付きでライセンスされる（前記1(3)エ(ア)a）ことから、SCEが、PS2又はPSPの製造及び発売に当たってフィリップス社から3Cライセンスプログラムのライセンスを受けていれば、一審被告に改めてライセンス料を支払う必要がないことになり、フィリップス社から一審被告に配分されるライセンス料が「使用者等が受けるべき利益の額」となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、SCEがPS2又はPSPの製造及び販売に当たってライセンスを受けたと認めるに足りる証拠はなく、むしろ、一審被告は、SCEがライセンスを受けていないことを前提としてSCEライセンス契約を締結し、関連会社であるSCEを他社ライセンシーより優遇して、同社から対価を得ていることが認められる。

10

15

このように、一審被告は、PS2又はPSPの製造販売に関し、SCEをフィリップス社からライセンスを受けていない1ライセンシーとして扱っている以上、3Cライセンスプログラムが開放的かつ非差別的な条件でライセンスする、いわゆる開放的ポリシーを採用している（前記1(3)エ(ア)a）ことからすれば、PS2又はPSPのゲームディスクの製造及び販売に当たって一審被告が本来得ることができた独占的

20

25

れた額（仮想積上げ方式）であるというべきであり、一審被告がSCE  
ライセンス契約により現実に得た利益に限る必要はない。

そして、SCEが一審被告と資本関係のあることに鑑み、仮想積上げ  
方式で積算されたライセンス料に80%を乗じて一審被告が得ることが  
5 できたライセンス料を試算することが相当であることは、前記2(1)イ(ア)  
と同様である。以下、これを前提として試算する。

a PS2ゲームディスクについて、PS2の発売開始日（2000年  
10月26日）から本件特許2-1の期間満了日（2016年5月2  
9日）までの各対象期間におけるゲームディスクの北米販売数は、①  
10 平成12年（2000年）10月26日から平成19年（2007年）  
3月31日までは5億6500万本（甲301）、②平成19年（2  
007年）4月1日から平成24年（2012年）3月31日までは、  
全世界2億9750万本（甲302）に2007年3月31日時点での  
累計全世界販売数（12億4000万本）に対する北米販売数（5  
15 億6500万本）の割合を乗じて推計した1億3555万本、③平成  
24年度以降は資料がないため、2010年度の全世界販売数と20  
11年度の全世界販売数の減少率（48%）が2012年度以降も継  
続するものと仮定し、2011年度の全世界販売数（790万本）に  
上記割合を乗じ、上記②の全世界販売数に対する北米販売数の割合を  
20 乗じることによって推計すると、平成24年度（2012年4月1日  
から2013年3月31日まで）は173万本、平成25年度（20  
13年4月1日から2014年3月31日まで）は83万本、平成2  
6年度（2014年4月1日から2015年3月31日まで）は40  
万本、平成27年度（2015年4月1日から2016年3月31日  
25 まで）は19万本となる。そして、メキシコ、カナダ分を除いた米国  
分を89%であるの見積もることは当事者間に争いがないから、米国

販売分の総合計は別紙3の表3-1の【A】欄(70370万本×0.89)のとおりとなる。次に、3CライセンスプログラムにおけるDVD-ROMディスクのライセンス料は1.76セントである(前記1(3)エ(ア)a)から、当該期間における平均為替レート(甲296)を乗じると、同表の「一審被告が支払いを受けるべきライセンス料」欄の記載のとおりとなるが、前記のとおり、この8割に相当する金額が各対象期間における一審被告が受けるべきライセンス料の額となる(別紙4-2の「PS2ゲームディスク(本件発明2-1関係)」の「一審被告が受けるべき利益」欄参照。)

そして、3CライセンスプログラムにおけるDVD-ROMディスクの対象特許のうち本件特許2-1の貢献割合は、前記ア(ア)bのとおり、8分の1であるから、これに乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙4-2の「PS2ゲームディスク(本件発明2-1関係)」の「本件特許2-1の一審被告が受けるべき利益」欄のとおりとなる。

b 次に、UMDディスクについて、PSPの発売開始日(2005年3月24日)から本件特許2-1の期間満了日(2016年5月29日)までの各対象期間におけるゲームディスクの北米販売数は、①平成17年(2005年)3月24日から平成19年(2007年)3月31日までは4320万本(甲305)、②平成19年(2007年)4月1日から平成24年(2012年)3月31日までは、全世界22880万本に、2007年3月31日時点での累計全世界販売数(10140万本)(甲305)に対する北米販売数(4320万本)の割合(甲305)を乗じて推計した9478万本、③平成24年度以降は資料がないため、2010年度の全世界販売数と2011年度の全世界販売数の減少率(69%)が2012年度以降も継続す

るものと仮定し、2011年度の全世界販売数（3220万本）に上記割合を乗じ、上記②の全世界販売数に対する北米販売数の割合を乗じることによって推計すると、平成24年度（2012年4月1日から2013年3月31日まで）は947万本、平成25年度（2013年4月1日から2014年3月31日まで）は653万本、平成26年度（2014年4月1日から2015年3月31日まで）は451万本、平成27年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）は311万本となる。そして、メキシコ、カナダ分を除いた米国分を89%であるの見積もることは当事者間に争いがないから、米国販売分の総合計は別紙3の表3-2の【A】欄（16430万本×0.89）のとおりである。次に、3CライセンスプログラムにおけるDVD-ROMディスクのライセンス料は1.76セントであるから、当該期間における平均為替レート（甲296）を乗じると、同表の「一審被告が支払いを受けるべきライセンス料」欄の記載のとおりとなるが、前記のとおり、この8割に相当する金額が各対象期間における一審被告が受けるべきライセンス料の額となる（別紙4-2の「UMDディスク（本件発明2-1関係）」の「一審被告が受けるべき利益」欄参照。）。

そして、3CライセンスプログラムにおけるDVD-ROMディスクの対象特許のうち本件特許2-1の寄与割合は、前記ア(ア)bのとおり、8分の1であるから、これに乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙4-2の「UMDディスク（本件発明2-1関係）」の「本件特許2-1の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとなる。

(イ) なお、一審原告の予備的主張1及び2は前記第3の2(1)（一審原告の主張）イ(イ)及びウのとおりであるが、その問題点については、前記2(1)イ(イ)a及びbで説示したとおりである（なお、本件特許2-1の技術的



的財産部が相当の貢献をしたものである。

また、DVD規格は、東芝等が発表したSD陣営と一審被告のMMC  
D陣営との間の合意を経て規格が統一された後、一審被告も参加するD  
VDフォーラム、DVD+RWアライアンスが様々な規格の物理フォーマ  
5 ットを策定した（前記1(3)ア(ア)、オ(ア)、イ）ことで、より広く普及した  
といえる。

ライセンスの面についてみると、本件特許2-1は、3Cライセンス  
プログラム、One-Redライセンスプログラム、One-Blue  
ライセンスプログラムにおいて、DVD規格の製品のライセンス対象特  
10 許となっているが、3Cライセンスプログラムにおいては、一審被告と  
フィリップス社は、非差別的かつオープンなライセンスポリシーを採用  
して広くライセンスの機会を与えてDVD規格の普及に努め（前記1(3)  
エ(ア)）、また、一審被告は、他社と共同で、One-Red, LLC、O  
n e - B l u e , L L c を設立して、10数社が参加するライセンスプロ  
15 グラムを開始しており（同1(3)エ(イ)、ウ）、こうした他社と共同したラ  
イセンス活動を通じて、DVD規格の普及の促進に努めたものと評価す  
ることができる。

加えて、一審被告は、DVDの需要拡大に対応するために、国内だけ  
でなく海外にも生産拠点を設けて多額の投資を行い、他社と共同してD  
20 VD-Rの開発、DVD規格を使用した様々な商品の企画・販売や、DV  
Dレコーダー事業に参入を行ったほか、グループ会社であるSMEと共  
同して、新製品の販売促進や会社案内用等に活用できるDVD-ROMの  
受託生産事業を行うなどのプロモーション活動を行った（前記1(3)オ(ウ)  
ことが認められる。

以上の諸事情に鑑みれば、各ライセンスプログラムにおいて一審被告  
25 が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、95%とするのが相当

である。

(イ) これに対し、一審原告は、一審原告らが本件発明 2-1 を完成させたことで、S D 陣営が本件特許 2-1 をライセンス特許として受け入れざるを得ない状況とすることができ、一審被告が DVD 規格においてもライセンサーとしての地位を確保することができたとして、一審原告側の貢献を強調する。

確かに、一審被告従業員〈P〉の陳述書(乙197)によれば、3C ライセンスプログラム、One-Red ライセンスプログラムにおいて、S D 陣営との規格争いを経て採用された DVD 規格における一審被告及びフィリップス社対象特許は、EFM 変調プラスと呼ばれた変調方式に関する特許と本件特許 2-1 であったことが認められるが、本件特許 2-1 の内容を規格として提案し、それが規格として採用されたわけではないとも記載されているのであるから、本件特許 2-1 によって一審被告がライセンサーとしての地位を確保することができたとはいえない。

(ウ) 他方、一審被告は、本件特許 2-1 は、対応する日本特許出願の拒絶査定で判断されているように、その本質的特徴は特開昭 61-182676 号公報(乙66)に記載された発明に開示されており、その技術的価値は大きなものではなく独占力が弱い旨主張するが、本件特許 2-1 は米国において無効とされておらず、むしろ、一審被告は、本件特許 2-1 を DVD 規格の必須特許であるとして対外的に公表していた(前記 1(3)ウ(イ)) のであるから、本件日本出願が拒絶査定で確定したことは、一審被告の貢献度を判断する上で考慮すべき事情であるとはいえない。

イ SCE ライセンス契約

SCE ライセンス契約において本件特許 2-1 の実施により一審被告が得た独占の利益は、PS2 のゲームディスク(DVD-ROM)と PSP の

ゲームディスク（UMDディスク）に関するものであるところ、P S 2が  
高い演算能とグラフィック性能を誇り、P S 2には東芝と合弁で開発した  
プロセッサが搭載されているなど、DVD-ROM以外にも最先端の技術  
が盛り込まれていることは、前記2(2)イのとおりであり、また、S C Eが  
5 積極的に新規ソフトメーカーの参入を促し、多様なゲームソフトウェアが  
取りそろえられることを可能とし、適切な在庫管理を可能としたこと、次  
世代ネットワーク対応のP S 2の開発を行うなどのS C Eの営業努力や  
投資活動等は、共同出資会社である一審被告側の貢献度としてとらえるべ  
きことも、前記2(2)イのとおりである。

10 また、S C Eが開発した携帯用ゲーム機P S Pは、P S 2に近い品質の  
グラフィックを描画し、マルチメディア視聴、Wi-Fi、Webブラウザ  
も搭載するなどマルチメディア端末であり（前記1(3)カウ）、こうしたS  
C Eの技術開発も一審被告側の貢献度としてとらえるべきである。

15 前記アの各ライセンスプログラムで説示した一審被告の貢献度に加え、  
プレイステーションシリーズにおける一審被告ないしS C Eの貢献度を  
加味すると、S C Eライセンス契約において一審被告が得た独占の利益に  
関し、一審被告の貢献度は、97%とするのが相当である。

(3) 本件発明2-1の共同発明者間における一審原告の貢献度（争点2-3）

20 本件発明2-1の発明者は、前記1(2)ア及びイに照らせば、一審原告、〈F〉  
及び〈G〉の3名であると認められる。

25 共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であ  
ると認めるべきであるところ、前記1(2)ア及びイのとおり、本件発明2-1  
は、一審原告が着想したフォーマットを基に、〈F〉及び〈G〉との間での  
着想についての議論が重ねられて完成したものであると認められるが、〈G〉  
は、分担した発明報告書の作成に至らなかったなど、発明の貢献度において  
は一審原告及び〈F〉に比して低いと言わざるを得ない。こうした事情に照

らせば、本件特許 2-1 の発明の完成において一審原告が格別の貢献をしたと認めることができる特段の事情があるというべきである。そして、上記の発明の完成に至る経過等に照らせば、一審原告と〈F〉は同程度とし、〈G〉はその半分と評価して、一審原告の貢献度は、5分の2とすることが相当である。

この点、一審被告は、本件発明 2-1 に関連した発明報告書のうち、本件発明 2-1 の基礎となった報告書である本件発明報告書 1 及び同 3 に発明者として記載されているのは〈F〉であることを理由として、共同発明者間の一審原告の寄与度は 5% を上回ることはない旨主張する。しかし、本件発明 2-1 の着想から登録に至る経過に関する一審原告本人の陳述書(甲 175、195) の記載は、発明報告書の記載内容等に裏付けされた具体的なものであり、一審被告がこの内容に反する〈F〉や〈G〉の陳述書等を提出していない以上、発明報告書等に裏付けられる限度で一審原告本人の陳述に沿って発明に至る経過を認定するのが相当である。そして、前記 1(2)イ(ウ)のとおり、本件発明 2-1 は、本件発明報告書 1 に本件発明報告書 2、同 3 及び同 4 を合体させて出願されたものであり、本件発明報告書 1 及び同 3 に一審原告の氏名の記載がないからといって、本件発明 2-1 の完成において一審原告の関与が低いとはいえないから、一審被告の上記主張は理由がない。

(4) 本件発明 2-1 についての相当対価の額 (争点 2-4)

前記(1)ないし(3)に基づいて相当対価の額を算出すると、3C ライセンスプログラムにおける本件発明 2-1 についての相当対価の額は、別紙 4-3 の「3C ライセンスプログラム (本件発明 2-1 関係)」の「相当対価の額」欄に記載のとおり、632 万 0824 円となり、One-Red ライセンスプログラムにおける本件特許 2-1 についての相当対価の額は、別紙 4-3 の「One-Red ライセンスプログラム (本件発明 2-1 関係)」の「相当対価の額」欄に記載のとおり、183 万 8159 円となり、One-B1

ue ライセンスプログラムにおける本件特許 2-1 についての相当対価の額は、別紙 4-3 の「One-Blue ライセンスプログラム（本件発明 2-1 関係）」の「相当対価の額」欄に記載のとおり、328 円となり、また、SCE ライセンス契約における本件特許 2-1 についての相当対価の額は、  
5 別紙 4-2 の「PS2 ゲームディスク（本件発明 2-1 関係）」、「UMD ディスク（本件発明 2-1 関係）」の各「相当対価の額」欄に記載のとおり、合計 171 万 7102 円となる。

そして、一審被告は、本件発明 2-1 について、実施報奨として●●●円を支払っている（前記 1(3)キ(ウ)）から、これを控除すると、残額は 937 万  
10 6413 円である。

4 本件発明 1-5 及び本件発明 2-1 の相当対価支払請求権の消滅時効の成否（争点 3）

(1) 時効の起算点について

ア 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、  
15 特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当対価の支払を受ける権利を取得するが、勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるということができ、その支払時期が相当対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点とな  
20 ると解するべきである（最高裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決・民集 57 卷 4 号 477 頁参照）。

イ 本件特許 1-5 に係る発明については、昭和 59 年 3 月 23 日頃、一審被告にその特許を受ける権利が譲渡されたが（前記 1(2)イ(ア)）、その当時の被告発明考案規定（乙 4）には、「工業所有権の登録を受けた発明の実施あるいは実施許諾によって特に顕著な功績が挙げた場合には、これを  
25

1年毎に審査の上当該発明者を特別に表彰することがある。」、「前項の特別表彰の審査は、経営会議において、工業所有権の登録を受けており、かつ実施あるいは実施許諾された発明について行う。」旨の規定がある。

5 そうすると、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、本件特許1-5が設定登録された時点又は発明の実施若しくは実施許諾がされた時点のいずれか遅い時点になるところ、本件特許1-5は、平成3年3月5日に登録された（前記1(2)イ(イ)）のに対し、一審被告は、遅くとも、平成2年頃までに、本件特許1-5の請求項7に記載の発明を実施するCD-ROMドライブの製造販売し、同請求項1及び5に記載の  
10 発明を実施するCD-Rドライブの製造販売を開始した（同1(2)キ(ア)）から、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、登録時である平成3年3月5日である。

ウ 次に、本件発明2-1については、平成7年5月頃、一審被告にその特許を受ける権利が譲渡されたが（前記1(3)イ(ア)）、その当時の被告発明考  
15 案規定（乙27）には、前記イの発明考案規定と同じ規定があったから、本件特許2-1に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、本件特許2-1が設定登録された時点又は発明の実施若しくは実施許諾がされた時点のいずれか遅い時点となる  
20 ところ、本件特許2-1は、平成10年9月8日に登録された（前記1(3)イ(オ)）のに対し、一審被告は、遅くとも平成16年10月9日までに、本件特許2-1の請求項1ないし7に記載の発明を実施するDVD-RAMの記録装置の製造販売を開始した（同1(3)キ(ア)）から、本件発明2-1に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、発明の実施日である平成16年10月9日である。

(2) 債務承認の有無又は援用権の喪失について

25 ア 債権の消滅時効の規定については、平成29年法律第44号による改正民法附則10条による経過措置により、施行日前に生じた債権については

改正前の民法が適用されるため、以下、これを前提として判断する。

イ 前記(1)のとおり、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、平成3年3月5日であるので、同請求権は、時効の中断事由がない限り、平成13年3月5日の経過により時効によって消滅し、本件発明2-1に係る相当対価支払請求権の消滅時効の起算点は、平成16年10月9日であるので、同請求権は、時効の中断事由がない限り、平成26年10月9日の経過により時効によって消滅したことになる。

この点、一審被告は、一審原告に対し、①平成18年12月18日、本件発明1-5に係る実施報奨金として20万円を（平成18年支払）、②平成16年12月17日、本件発明2-1に係る実施報奨金として50万円を（平成16年支払）、それぞれ支払った（前記1(2)キ(ウ)、(3)キ(ウ)）ところ、一審原告は、①については、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権の一部弁済としてされたものであるから、時効完成後の債務承認に当たり、一審被告は、本件発明1-5に係る相当対価支払請求権の消滅時効の援用権を喪失したものであり、②については、本件発明2-1に係る相当対価支払請求権の一部弁済としてされたものであるから、債務承認により時効は中断し、中断事由が終了した時から10年以内に支払を催告し、裁判上の請求をしたので、消滅時効は完成していない旨主張するので、以下、検討する。

勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が旧法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、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額の支払を求めることができると解される（前掲最高裁判決参照）。すなわち、勤務規則等に定められた対価は、同条4項の趣旨、内容に沿ったものでなければ、同



たる場合には、被告発明考案規定は、旧法 35 条 4 項の趣旨、内容に沿ったものとはいえないから、これに基づいて支払われる職務発明の対価は、同条 3 項及び 4 項所定の相当対価の一部であるにすぎない。

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

そして、上場企業であり、コンプライアンスの遵守を求められる一審被告は、前掲最高裁判決の説示を当然ながら知悉しているものというべきであるし、平成 18 年支払当時、本件特許 1-5 は、CD-ROM の規格必須特許であり、その他の派生規格を含め、本件ジョイントライセンスプログラムのライセンス対象特許として●●●●●円（ただし全世界分）もの多額のライセンス料の配分を一審被告にもたらしたのみならず、PS1 及び PS2 の各ゲーム機やゲームディスクに CD-ROM が採用されたことにより、本件特許 1-5 を含めた実施の対価として約 170 億円もの多額のライセンス料が SCE からもたらされていたのであるから、それが旧法 35 条 4 項の規定に従って定められる相当対価の額に満たないことを、一審被告は当然ながら認識していたというべきである。同様に、平成 16 年支払当時、本件特許 2-1 は、DVD-ROM の規格必須特許として、その派生規格を含め、3C ライセンスプログラムのライセンス対象特許として●●●●●円（ただし全世界分）を優に超える多額のライセンス料の配分を一審被告にもたらしたのみならず、PS2 のゲームディスクに DVD-ROM が採用されたことにより、本件特許 2-1 を含めた実施の対価として、約 77 億円もの多額のライセンス料が SCE からもたらされていたのであるから、それが旧法 35 条 4 項の規定に従って定められる相当対価の額に満たないことを、一審被告は当然ながら認識していたというべきである。

26 27 28 29 30

そうすると、平成 16 年支払及び平成 18 年支払は、本件発明 1-5 及び同 2-1 の相当対価支払請求権の一部弁済に当たるものであり、債務の承認に当たるものというべきである。

ウ 一審被告は、当時の被告発明考案規定によれば、平成 18 年支払及び平

成 16 年支払はその年度までに得られた利益に関する貢献に対する実施  
報奨であり、その翌年度以降に得られた利益に関する相当対価支払請求権  
の債務承認とはならない旨主張するが、被告発明考案規定では、再審査の  
規定を含めて、実施報奨の評価の対象をその審査の時点までの貢献に限る  
5 旨の規定はなく、再審査の規定は、発明の貢献が当初の予測を超えて著し  
く高まった場合に評価の見直しを行うことを定めたものである（時期は異  
なるが平成 22 年の再報奨実施に関するものとして乙 33。）から、一審  
被告の上記主張は理由がない。

エ 以上によれば、平成 18 年支払（本件特許 1-5）は、時効完成後の債  
10 務の承認に当たるものであるから、一審被告は、本件特許 1-5 に係る相  
当対価支払請求権について、信義則上、時効の援用権を喪失したものとい  
うべきである。

また、平成 16 年支払（本件特許 2-1）は、時効完成前の債務承認に  
当たるため時効の中断事由に当たり、平成 16 年 12 月 18 日から消滅時  
15 効の進行が開始したが、一審原告は、平成 26 年 10 月 31 日、一審被告  
に対し、本件発明 2-1 に係る相当対価支払請求権の支払を催告し（甲 1  
76）、その 6 か月以内である平成 27 年 4 月 28 日に本訴を提起した（当  
裁判所に顕著な事実）から、消滅時効は完成していないというべきである。

## 5 結論

20 以上によれば、一審原告の請求は、3204 万 8673 円及びこれに対する  
平成 27 年 5 月 13 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損  
害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余の請求は理  
由がないから棄却すべきである。

よって、これと異なる原判決は一部失当であるから、一審原告の控訴に基づ  
25 き原判決を上記のとおり変更することとし、一審被告の控訴は理由がないから  
これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

5

---

菅 野 雅 之

裁判官

10

---

中 村 恭

裁判官

---

岡 山 忠 広





(別紙 2)

平成 5 年度～平成 1 4 年度			
	独占の利益（本件特許 1 - 5 以外を含む。） 本件ジョイントライセンスプログラムによるライセンス料配分額	本件特許 1 - 5 の貢献割合	小計
対象製品			
①CD-ROM Disc			
②CD-ROM Drive			
③CD-R Disc			
④CD-R Drive			
⑤CD-RW Disc			
⑥CD-RW Drive			
⑦Video CD Disc			
⑧Video CD Player			
平成 1 5 年度～平成 1 7 年度			
	独占の利益（本件特許 1 - 5 以外を含む。） 本件ジョイントライセンスプログラムによるライセンス料配分額	本件特許 1 - 5 の貢献割合	小計
対象製品			
①CD-ROM Disc			
②CD-ROM Drive			
③CD-R Disc			
④CD-R Drive			
⑤CD-RW Disc			
⑥CD-RW Drive			
⑦Video CD Disc			
⑧Video CD Player			

(別紙3) 表1-1: 一審被告がSCEから支払いを受けるべきライセンス料  
 - 米国販売分のPS1ゲーム機本体(CD-ROMプレイヤー規格準拠品)分

PS1ゲーム機本体価格		PS1ゲーム機本体 北米販売台数(万台) ×●●●(米国販売分)(上 段) 対象期間(下段) [甲297]	一審被告が支 払いを受ける べきライセン ス料 【A】×【B】 ●●●●● (円)
USドル(上段) 期間(下段) [甲295] 対象期間 1995.9.9*1~2005.3.22*2	円(上段) 当該期間にお ける平均為替 レート(下 段) [甲296]		
【A】		【B】	【C】
299	1995.9.9~1996.4		
199	1996.5~1997.3.2		
149	1997.3.3~1998.8.31		
129	1998.9.1~1999.8.22		
99	1999.8.23~2002.6.30 *3		
49 *3	2002.7.1~2004.12.31		
49	2005.1.1~2005.3.22		
総計			
*1 PS1の販売開始日(甲295) *2 本件特許1-5の権利満了日 *3 「PS one」の価格が2002年5月に「●●●」に改定されたことを受け、計算上の便宜 から2002.7.1以降の販売分は全て「PS one」とした *4 この為替レートは、該当期間である「1995年」と「1996年」(●●●●での販売期間) の各年における平均為替レートを平均したもの(甲296)。他も同様 *5 ●●●●●での販売期間は「1995.9.9~1996.4」であるものの、甲第297号証の集 計データを利用するにあたり、同価格での販売期間を「1995.9.9~1996.3.31」とした (算定されるライセンス料がより低額となる方向での調整)。他も同様 *6 「0」(万台)は、「2005.1.1~2005.3.31」(90日間)における北米販売台数(●●●●● ●●●●●●●●●)を81日間(「2005.1.1~2005.3.22」)の日割計算にて算出			

表 1 - 2 : 一審被告が S C E から支払いを受けるべきライセンス料

— 米国販売分の P S 2 ゲーム機本体 ( C D - R O M プレイヤー規格準拠品) 分 —

PS2 ゲーム機本体価格		PS2 ゲーム機本体 北米販売台数 (万台) × ●●● (米国販売分) (上段) 対象期間 (下段) [甲 2 9 8]	一審被告が支 払いを受ける べきライセン ス料 【A】 x 【B】 ●●●●●● (円)
US ドル (上段) 期間 (下段) [甲 2 9 5]  対象期間 2000.10.26*1~2005.3.22*2	円 (上段) 当該期間に おける平均 為替レート (下段) [甲 2 9 6]		
	【A】	【B】	【C】
299 2000.10.26~2002.4			
199 2002.5~2003.7			
179 2003.8~2004.4			
149 2004.5~2004.12.31			
149 2005.1.1~2005.3.22			
総計			

\*1 PS2 の販売開始日 (甲 2 9 5)  
 \*2 本件特許 1 - 5 の権利満了日  
 \*3 「●」(万台) は、「2005.1.1~2005.3.31」(90 日間)における北米販売台数 (●●●●●●●●●●●●●●) 万台) を 81 日間 (「2005.1.1~2005.3.22」) の日割計算にて算出

表 2 - 1 : 一審被告が S C E から支払いを受けるべきライセンス料

—米国販売分の P S 1 ゲームディスク ( C D - R O M ディスク規格準拠品) 分—

PS1 ゲームディスク 北米販売本数 (万本) × ●●● (米国販売分) [甲 3 0 0]  対象期間 1995.9.9*1 ~ 2005.3.22*2	平均為替 レート [甲 2 9 6]	一審被告が支払いを受けるべきライセンス 料 【A】 x 【B】 x ●●●●●●●● (円)
【A】	【B】	【C】
[1995.9.9 ~ 2004.12.31]		
[2005.1.1 ~ 2005.3.22]		
*1 PS1 の販売開始日 (甲 2 9 5) *2 本件特許 1 - 5 の権利満了日 *3 「●」(万本) は、「2005.1.1 ~ 2005.3.31」(90 日間) における北米販売本数 (●●●●●●●●●●●●●●●●) 万本) を 81 日間 (「2005.1.1 ~ 2005.3.22」) の日割計算にて算出		





(別紙 4 - 1)

本件ジョイントライセンスプログラム (本件発明 1 - 5 関係)  
 (平成 5 年度～平成 1 4 年度)

製品カテゴリ	ライセンス料 (全世界分)	ライセンス料 (米国分)	訴訟関係費用 控除後の残額	本件特許 1 - 5 の 独占的利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一 審原告の貢献度	相当対価の額
CD-ROM Disc							
CD-ROM Drive							
CD-R Disc							
CD-R Drive							
CD-RW Disc							
CD-RW Drive							
VideoCD Disc							
VideoCD Drive							
合計							

本件ジョイントライセンスプログラム (本件発明 1 - 5 関係)  
 (平成 1 5 年度～平成 1 7 年度)

製品カテゴリ	ライセンス料 (全世界分)	ライセンス料 (米国分)	訴訟関係費用 控除後の残額	本件特許 1 - 5 の 独占的利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一 審原告の貢献度	相当対価の額
CD-ROM Disc							
CD-ROM Drive							
CD-R Disc							
CD-R Drive							
CD-RW Disc							
CD-RW Drive							
VideoCD Disc							
VideoCD Drive							
合計							

(別紙4-2)

PS1ゲーム機(本件発明1-5関係)

対象期間	①一審被告が受けるべき利益 (表1-1【C】欄×0.8)	②本件特許1-5の一審被告の受けるべき利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一審原告の貢献度	相当対価の額
1995.9.9~1996.4					
1996.5~1997.3.2					
1997.3.3~1998.8.31					
1998.9.1~1999.8.22					
1999.8.23~2002.6.30					
2002.7.1~2004.12.31					
2005.1.1~2005.3.22					
合計					

PS2ゲーム機(本件発明1-5関係)

対象期間	①一審被告が受けるべき利益 (表1-2【C】欄×0.8)	②本件特許1-5の一審被告の受けるべき利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一審原告の貢献度	相当対価の額
2000.10.26~2002.4					
2002.5~2003.7					
2003.8~2004.4					
2004.5~2004.12.31					
2005.1.1~2005.3.22					
合計					

- ※ 黄色に着色した期間は、各期間に対応する①の数字にCD-ROMドライブの貢献割合である [ ] を乗じた額が②の金額である。
- 青色に着色した期間は、各期間に対応する①の数字にCD-ROMドライブの貢献割合である [ ] を乗じた額が②の金額である。
- ※ 各対象期間中、月のみを示すものは、起算日については当該月の1日を、締め日については同末日を指す。

PS1ゲームディスク(CD-ROMディスク)(本件発明1-5関係)

対象期間	①一審被告が受けるべき利益 (表2-1【C】欄×0.8)	②本件特許1-5の一審被告の受けるべき利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一審原告の貢献度	相当対価の額
1995.9.9~2004.12.31					
2005.1.1~2005.3.22					
合計					

- ※ 緑色に着色した期間は、各期間に対応する①の数字にCD-ROMディスクの貢献割合である [ ] を乗じた額が②の金額である。
- 橙色に着色した期間は、各期間に対応する①の数字にCD-ROMディスクの貢献割合である [ ] を乗じた額が②の金額である。

PS2ゲームディスク(本件発明2-1関係)

対象期間	一審被告が受けるべき利益(表3-1【C】欄×0.8)	本件特許2-1の一審被告の受けるべき利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一審原告の貢献度	相当対価の額
2000.10.26~2016.3.31					

UMDディスク(本件発明2-1関係)

対象期間	一審被告が受けるべき利益(表3-2【C】欄×0.8)	本件特許2-1の一審被告の受けるべき利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一審原告の貢献度	相当対価の額
2005.3.24~2016.3.12					

(別紙4-3)

3Cライセンスプログラム (本件発明2-1関係)

製品カテゴリ	ライセンス料 (全世界分)	ライセンス料 (米国分)	訴訟関係費用控除 後の残額	本件特許2-1の 独占的利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一 審原告の貢献度	相当対価の額
DVD-ROM Disc							
DVD Video Disc							
DVD RECORDABLE Disc							
DVD RECORDABLE Drive							
合計							

One-Red ライセンスプログラム (本件発明2-1関係)

製品カテゴリ	ライセンス料 (全世界分)	ライセンス料 (米国分)	本件特許2-1の 独占的利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一 審原告の貢献度	相当対価の額
DVD-ROM Disc						
DVD-Video Disc						
合計						

One-Blue ライセンスプログラム (本件発明2-1関係)

製品カテゴリ	ライセンス料 (全世界分)	ライセンス料 (米国分)	本件特許2-1の 独占的利益	一審被告の貢献度	共同発明者間の一 審原告の貢献度	相当対価の額
BD Recorder						
BD Recorder Drive						
合計						

(別紙4 - 4)

SCEライセンス契約

年度	ライセンス料 (米国分)
平成7年	●●●●●
平成8年	●●●●●
平成9年	●●●●●
平成10年	●●●●●
平成11年	●●●●●
平成12年	●●●●●
平成13年	●●●●●
平成14年	●●●●●
平成15年	●●●●●
平成16年	●●●●●
平成17年	●●●●●
平成18年	●●●●●
平成19年	●●●●●
平成20年	●●●●●
平成21年	●●●●●
平成22年	●●●●●
平成23年	●●●●●
平成24年	●●●●●
平成25年	●●●●●
平成26年	●●●●●
平成27年	●●●●●
平成28年	●●●●●
合計	●●●●●

※年は会計年度(4月1日から翌3月31日まで)  
(乙244参照)