

特許権	判決年月日	令和4年5月25日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成31年(ネ)第10027号		
<p>○ 平成16年法律第79号による改正前特許法(旧法)35条3項に基づいて職務発明の相当対価を求めるに当たり、使用者側の貢献度を95%又は97%とし、共同発明者間の貢献度については、原則として均等割合であるが、本件では特段の事情があるとして、均等割合を超える貢献度が認められた事例。</p> <p>○ 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であり、発明の実施によって現実を受けた利益に必ずしも限るものではないとして、使用者が得た独占の利益を求めるに当たり、ライセンス契約で現実を得た利益ではなく、「仮想積上げ方式」で算定された事例。</p> <p>○ 使用者が援用した職務発明対価支払請求権の消滅時効について時効の中断又は援用権を喪失したとされた事例。</p>				

(事件類型) 職務発明対価支払い請求控訴事件 (結論) 原判決変更(一部認容)

(関連条文) 平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項、4項

(関連する権利番号等) 米国特許4998252、米国特許5805564

判 決 要 旨

第1 事案の概要

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。

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、一審被告に対し、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分の割合による遅延損害金の支払を求める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(米国特許4998252。本件特許1-5)及び6(米

国特許 5805564。本件特許 2-1) に限定した。

第2 控訴審の判断概要

控訴審は、原判決を変更し、一審原告の請求のうち、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分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。その判断の概要は、以下のとおりである。

1 本件特許 1-5

一審被告は、本件特許 1-5 の実施に関し、①一審被告とフィリップス社が、ライセンサー候補者に対して、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）と、②SCEとの間でプレイステーションシリーズに関する特許権等の実施許諾に関する合意（SCEライセンス契約）に基づいて、ライセンス料の配分を受けた。

(1) 本件特許 1-5 に係る発明（本件発明 1-5）により一審被告が受けるべき利益の額

ア 本件ジョイントライセンスプログラム

(ア) 本件ジョイントライセンスプログラムにおえる契約条項によれば、同ライセンスプログラムにおいてライセンサーが支払うライセンス料は、全世界におけるライセンス対象特許の使用の対価であるということができるが、全世界におけるライセンス対象特許の分析及び作業は困難であることから、米国分のライセンス料に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の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。

そして、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%分が米国分であると推認することは一審被告も争うものではない。

(イ) 本件特許 1-5 の貢献割合は、平成5年度から平成14年度まで用いられた契約書には、CD-ROMプレイヤーについて規格必須特許(Ⓐ)のほか、CDオーディオプレイヤーに関する特許(Ⓑ)を含むが、Ⓑの特許に限られない(Ⓒ)との条項があり、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ところ、Ⓐ、Ⓑの件数については当事者間に争いがなく、Ⓒ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、「解除可能なカバーロック装置」(US4412320A)と「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、又は実施されることが可能であると見込まれるので◎に当たる。

そして、CD-ROMディスク及びその派生品であるCD-Rディスク等は、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⑥に係る特許は同価値として扱うのが相当である。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⑥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（⑥）のうちEFM特許とCIRC特許は同価値であるが、⑥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、◎に係る特許はいずれも実施され、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。

他方、平成15年度以降における各製品カテゴリの対象特許件数は、①の特許のみが対象であり、本件特許1-5と同価値とみるべきである。

イ SCEライセンス契約

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。

PS1のゲーム機本体及びゲームディスク、PS2のゲーム機本体は、本件ジョイントライセンスプログラムの対象製品であるところ、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。

(2) 本件特許1-5について一審被告が貢献した程度

ア 本件ジョイントライセンスプログラム

本件発明1-5は、音楽用CDをコンピュータ分野に応用することを可能とするためのエラー訂正技術であり、CD-ROM等の規格必須特許に採用されるなど、技術的価値は高いといえるが、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。

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。

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、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、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 SCEライセンス契約

PS1及びPS2は、高い演算性能とグラフィック性能を誇り、PS1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、また、PS2には東芝と共同開発したプロセッサが搭載されているなど、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、PS1等のゲーム機の開発やソフトメーカーとのライセンス業務を行うSCEを設立し、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、ゲーム機本体の廉価版の逐次市場投入、次世代ネットワーク対応のPS2の開発といったことも、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。

前記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。

(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

本件発明1-5の発明者は、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、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。

もっとも、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と、発明者をB、一審原告、Dとする特許出願申込書を基にして権利化されたものであるところ、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に添付されている図等と同じくするものであり、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。

2 本件特許2-1

一審被告は、本件特許2-1に関し、①一審被告が、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）、②フィリップス社、一審被告ほか数社により設立されたOne-Red, LLCがDVD製品の共同ライセンスを提供するライセンスプログラム（One-Redライセンスプログラム）、③フィリップス社、一審被告ほか数社により設立されたOne-Blue, LLCがブルーレイディスク製品の必須特許を含む特許の共同ライセンスを提供するライセンス（One-Blueライセンスプログラム）、④SCEライセンス契約に基づいて、ライセンス料の配分を受けた。

(1) 本件特許2-1に係る発明（本件発明2-1）により一審被告が受けるべき利益の額

ア 各ライセンスプログラム

各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(ただし、3Cライセンスプログラムに関しては訴訟関係費用を控除)、各ライセンスプログラムにおける各製品カテゴリ別の米国特許件数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の貢献割合は同価値として算定するのが相当である。

イ SCEライセンス契約

PS2のゲームディスク、PSPのゲームディスクは、3Cライセンスプログラムのライセンス対象製品又はライセンス対象製品に準じて扱うのが相当であるところ、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。

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利益は、SCEが同ライセンスプログラムの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(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。

(2) 本件発明2-1について一審被告が貢献した程度

ア 各ライセンスプログラム

本件発明2-1は、DVD-ROM等を始めとしてDVD規格の必須特許であるため、その技術的価値は高いといえるが、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、本件

特許 2-1 の優先権の基礎とする日本出願を含め、本件特許 2-1 の権利化されるまでの手続において一審原告が貢献したと認めるに足りる証拠はなく、こうした広い範囲のクレームを権利化したことを含めて、一審被告の知的財産部が相当の貢献をしたものである。

また、① 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 DVD 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ットを策定したことで、より広く普及したといえること、② 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許となっているが、一審被告は、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こと、③ 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 DVD-R の開発、DVD 規格を使用した様々な商品の企画・販売や、DVD 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 SCE ライセンス契約

PS2 が高い演算性能とグラフィック性能を誇り、PS2 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おり、また、SCE が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 PS2 の開発を行うなどの SCE 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である。

また、SCE が開発した携帯用ゲーム機 PSP は、PS2 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、こうした SCE 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。

前記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 SCE の貢献度を加味すると、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。

(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

本件発明2-1の発明者は、一審原告、F及びGの3名であると認められる。

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、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。

3 消滅時効の成否

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ず、また、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。

そうすると、本件特許1-5に係る実施報奨金の支払は、時効完成後の債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である。また、本件特許2-1に係る実施報奨金の支払は、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、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から、消滅時効は完成していない。