

## 最近の知財高裁判決が発明報償の実務に及ぼす問題点とその考察

関 根 康 男\*

**抄 録** 知財高裁における職務発明報酬対価請求事件に対する判決<sup>1)</sup>は、一審判決に比べて全般的に対価認定金額が増額される傾向にあり、また、これら判決がそのまま確定すると企業として非常に問題になるような認定もなされている。その一例として知財高裁平成19年(ネ)第10056号事件判決の問題点について考える。この判決は、「基本特許の認定」、「補給品に対する対価の算定」、「権利者による無効性主張の可否と権利処分」等いくつかの問題となる認定をしている。それらの認定は、特許法旧35条の立法趣旨に反するとともに、同条に規定する「相当の対価」の算定作業に混乱を招きかねないなどの実務上の問題を含んでいるので、企業における発明報償に対する運用に支障をきたすことになり、発明報償制度の崩壊を招くおそれもある。

### 目 次

1. はじめに
2. 訴訟の内容
  2. 1 訴訟の概要
  2. 2 訴訟の認容金額から見た位置付け
  2. 3 訴訟の争点
3. 判決の問題点とその考察
  3. 1 基本特許の認定
  3. 2 補給品に対する対価の算定
  3. 3 契約対象外特許に対する対価の算定
  3. 4 他社への実施許諾がある場合の自社実施に対する対価の算定
  3. 5 権利者による無効性主張の可否と権利処分
4. おわりに

### 1. はじめに

知的財産高等裁判所(以下、知財高裁という。)は2005年4月に創設されたが、この知財高裁の創設を1999年度の知的財産管理委員会第2小委員会として「知財管理」の論説「プロパテント時代における紛争対応のあり方」<sup>2)</sup>において提

言したことから、知財高裁の判決に注目してきた。

最近、職務発明報酬対価請求事件に対する関心はだんだんと薄れてきている感があるが、その中で知財高裁における職務発明報酬対価請求事件に対する最近の判決<sup>1)</sup>は、「相当の対価」の認定金額が一審判決に比べて増額される傾向にあることが注目される。例えば、平成21年6月25日に判決が言い渡された知財高裁平成19年(ネ)第10056号事件判決における認定には、認定金額の増額の根拠において論理的に矛盾するものや認定根拠が不明確なものがある。

企業における職務発明に対する発明報償は、その算定根拠が明確であれば戸惑うことなく行うことができるが、この判決のようにその算定根拠が特異なものであると、発明報償のための作業負担は著しく大きくなり、この判決の認定事項がそのまま発明報償の実務に導入されるようなことにもなれば、発明報償制度自体の崩

\* 国立大学法人愛媛大学 知的財産本部 副本部長  
教授、前(株)日立メディコ知的財産部長  
Yasuo SEKINE

壊を招くおそれが出てくる。

そこで、本稿では、この判決に焦点を当て、企業における発明報償の実務の観点から、問題点を明らかにし、考察する。

## 2. 訴訟の内容

### 2.1 訴訟の概要

本件は、一審被告（以下、単に被告という。）の元従業員X1並びに従業員X2からなる技術者ではない一審原告（以下、単に原告という。）が、被告の他の従業員4名（いずれも技術者）と共同して関与した、テープに印字を行い、ファイルの表紙などの見出しに貼るラベルを作製するラベル作製装置の発明について、改正前の特許法35条3項に基づいて、職務発明の相当の対価の一部請求として、4億円の支払いを求めたものである。

### 2.2 訴訟の認容金額から見た位置付け

この知財高裁判決は、認容された相当の対価の大部分を占める「ラミネート発明」の具体的な着想自体（「基本特許」と認定した内容とほぼ同じと思われる）について、「技術的に著しく高度というものではなく」と認定しつつも（判決書486頁）、認容された対価の総額は、2件の国内権利とその対応外国権利で、発明者6名全員の総額に換算すると、1億4,378万円にもなる金額である（496頁）。

この認容金額は、日亜化学工業(株)事件の東京高裁和解金額：6億857万円（他の100件以上の権利等を含む）、(株)日立製作所事件の東京高裁判決の認容金額：1億6,516万円、味の素(株)事件の東京地裁判決の認容金額：1億8,935万円（東京高裁和解金額：1億5,000万円）に迫る高額である。

したがって、本事件は認容金額から見れば、それら事件に匹敵する重要な事件と位置付ける

ことができる。

### 2.3 訴訟の争点

#### (1) 主な対象権利

- ① 特許第2,139,579号（第1発明）
- ② 特許第2,133,451号（第2発明）
- ③ 特許第1,818,963号（第5発明）
- ④ 欧州特許第315,369号（海外特許1）
- ⑤ 米国特許第5,168,814号（海外特許2）
- ⑥ 米国特許第5,009,530号（海外特許3）
- ⑦ 特許第2,128,329号（第3発明）

上記各対象権利のうち、第1発明のみは、X1の単独発明で、レタリングテープ作製機に関するものであるが、他の対象権利は、X1、X2を含む6名の共同発明であり、ラミネート方式のラベル作製装置に関するものである。また、第5発明、海外特許1並びに海外特許3の内容はほぼ同じであり、第3発明は印字制御に関する権利である。

#### (2) 主な争点

1) 自社実施に対する対価について

- ① 「ラミネート発明」と総称された第2、第5発明、及び海外特許1～3の権利は「パイオニア発明」（基本発明）であるか否か、またそれらの権利を被告製品で実施しているか否か。
- ② 第1、第3発明を被告製品で実施しているか否か。
- ③ 原告が発明者とされる権利はラベル作製装置本体の権利であるが、対価の算出の基礎として、ラベル作製装置本体の売上高だけでなく、その装置本体の補給品であるテープカセットの売上高も加えるべきか否か（間接侵害、寄与侵害等の認定）。
- ④ 原告が発明者とされる権利は無効事由を有しているか否か。

2) 他社実施に対する対価について

- ① A社との本件各発明を含まない実施許諾契約に基づく実施料収入に関して、契約対象外特許である「ラミネート発明」に対して対価を支払う必要があるか否か。
- ② B社との本件各発明を含む包括実施許諾契約に基づく実施料収入に関して、第1、第3発明に対して対価を支払う必要があるか否か。
- ③ C社との本件各発明を含む包括実施許諾契約に基づく実施料収入に関して、第1発明に対して対価を支払う必要があるか否か。

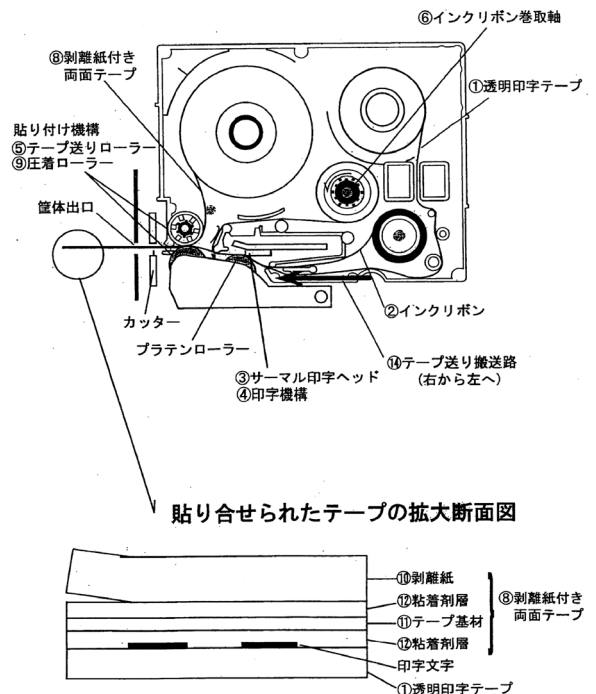
3) 実施許諾している場合の自社実施に対する対価について

B社、C社に対して、「ラミネート発明」を含む被告保有権利全てを包括的に実施許諾し、両社から過去分を含めて実施料をもらったが、両社が「ラミネート発明」を実施せず、代替技術（非ラミネート方式）を採用して類似製品を発売しているときに、自社実施に対して対価を支払う必要があるか否か。

(3) ラミネート方式と非ラミネート方式

本件のラミネート方式のラベル作製装置とは、図のように、透明印字テープの裏面にインクリボンを通してサーマル印字ヘッドにて鏡像印字を行い、その裏面に剥離紙付の両面粘着テープを貼り付けてラベルを作製する装置をいい、ラベルを貼り付けた際に、印字面が透明印字テープで保護されるものをいう。

これに対して、本件の非ラミネート方式のラベル作製装置とは、裏面側に粘着層と剥離紙を有し、かつ印字されたインクを消えにくくするために表面処理等を施した表面を有するテープに対して、その表面にインクリボンを通してサーマル印字ヘッドにて正像印字を行ってラベルを作製する装置をいい、ラベルを貼り付けた際に、印字面が表面側でむき出しになっているが



貼り合せられたテープの拡大断面図

(公開された地裁判決：別紙2より)

消えにくいものをいう。

3. 判決の問題点とその考察

特許法旧35条4項は、「その発明により使用者等が受けるべき利益」を考慮して「相当の対価」を算定すると規定する。

ここで、「その発明により」とは、「特許を受ける権利」を発明者から譲渡された発明であり、特許権が付与された特許発明をいうと解される。

また、「相当の対価」は、特許発明の実施の有無と程度、特許発明の有効性並びに独占排他性などを勘案して算定される。

さらに、特許発明の実施の有無は、特許法70条の規定に基づき、特許発明の技術的範囲すなわち特許請求の範囲に規定されたすべての構成要件を充足するかどうかで判断される。そして、この判断は、「その発明により」の規定から、譲渡された発明すなわち特許発明ごとに個別に判断される。

したがって、特許法旧35条4項の趣旨はいわ

ば「権利の実施が無ければ相当の対価無し」を原則とするともいえる。

しかし、本判決は、特許法旧35条4項における「相当の対価」の認定において、極めて特異な認定を重ねて行い、従来の高等裁判所や地方裁判所における同法条の解釈と一線を画し、一審判決<sup>3)</sup>と比較して認容金額を増額（一審判決の約3,700万円から約5,600万円増額）した。

この判決について検討すべき項目は多々あるが、ここでは「基本特許の認定」、「補給品に対する対価の算定」、「契約対象外特許に対する対価の算定」、「他社への実施許諾がある場合の自社実施に対する対価の算定」、そして「権利者による無効性の主張の可否と権利処分」について取り上げて、判決の認定事項、その問題点、考察について、以下、項を分けて説明する。

### 3. 1 基本特許の認定

#### (1) 認定事項

1) 「ラミネート発明の技術的意義ないし優位性やラミネート発明に至る経緯及びその後の製品化に至る経緯、販売状況等に加え、被告保有権利の内容に鑑みれば、ラミネート発明をいわば基本特許と位置付けることができる。」と認定した（判決書466頁）。

2) 「ラミネート発明（第2発明、第5発明、海外特許1～3）は、インクリボン、透明印字テープ及び剥離紙付き両面テープを備え、印字ヘッドによりインクリボンを介して透視性を有するテープに反転印字し、その印字面に剥離紙付き両面粘着テープを貼り付けることにより、透明印字テープー印字面ー粘着層ーテープ基材ー粘着層ー剥離紙からなるラミネートテープの作成に関する発明である点で共通する。」と認定した（336頁）。

3) 「ラミネート発明」単独の発明寄与度を、期間を区切って装置本体について被告保有権利全体の60～50%と認定した（466～469頁）。

4) 期間・販売地域を区切ってラベル作製装置本体の売上高の50～40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」と認定した（350～378頁）。

#### (2) 問題点

1) 「ラミネート発明」の技術的意義ないし優位性、「ラミネート発明」に至る経緯及びその後の製品化に至る経緯、販売状況等に加え、被告保有の他の権利の内容などの、特許請求の範囲には無関係な外部要因を付加して、「ラミネート発明」を「基本特許」と認定したこと。

2) 原告が関与した複数の発明を「ラミネート発明」と総称し、複数発明の各特許請求の範囲における共通の構成要件だけを取り出しているが、これは知財高裁が新規な発明を創出したに等しい行為であること。

3) 対価の算定において「ラミネート発明」単独の発明寄与度、つまり独占排他権である特許権の効力の及ぶ範囲を被告保有権利全体の60～50%と認定しているが、その根拠が不明であること。

4) ラベル作製装置本体の売上高の50～40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」と認定したことは、その算定根拠が不明であること。

#### (3) 考察

特許法旧35条4項は、その発明により使用者等が受けるべき利益を考慮して相当の対価を算定すると規定している。そして、対価の算定においては、「その発明により」の規定から、「その発明」の技術的範囲と対象となる実施製品との関係を検討することであり、検討に際しては、「その発明」がいわゆる基本特許かどうかではなく、「その発明」の技術的範囲すなわち特許請求の範囲に記載されたすべての構成要件を、対象となる実施製品が充足するかどうかに基づ

いて、対価の算定が行われるものである。

なお、ここでは、基本特許とは、単一の発明で、その特許請求の範囲に記載された構成要件が、その実施において必須であってきわめて回避困難なものをいうと定義する。

しかし、判決は、「ラミネート発明」の技術的意義ないし優位性等の、いわゆる「外部要因」から「ラミネート発明」をいわば基本特許と位置付けることができるかと認定しているだけで、基本特許がどのような構成要件を有する特許発明であるか明示しないまま、この基本特許が大きな貢献をしているとの理由から発明寄与度を60～50%とし、さらにはラベル作製装置本体の売上高の50～40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」と認定している。

判決は、なぜ「ラミネート発明」を基本特許と位置づけると認定しているのだろうか。

判決は、他方において、第2、第5発明、海外特許1～3の複数の発明を一括りして「ラミネート発明」と称して、この複数の発明から共通の構成要件を取り出し、この「共通の構成要件」に基づいて「ラミネート発明」の作用効果の認定を行っていることがうかがわれる。

してみると、判決は、「ラミネート発明」を共通の構成要件を有する単一発明と認定し、もって、基本特許と位置づけようとしているのであろうか。

判決を更に検討すると、判決は、「ラミネート発明」の独占力がシェアの確保、ひいては売り上げに少なからぬ貢献をしている（350頁）と認定し、「ラミネート発明」単独の発明寄与度として60～50%を認定していることから、「ラミネート発明」単独すなわち一括りした「共通の構成要件」に基づいて発明寄与度を認定していることがうかがわれる。

しかしながら、このような認定は妥当であろうか。数件の発明が製品の重要な部分の大半を占めることは、医薬品では必ずしも否定できな

いかかもしれないが、本件のラベル作製装置のような電子製品において、数件の発明の発明寄与度が被告保有権利全体の60～50%となることは到底考えられないことであり、特許法旧35条4項が「その発明により」と規定していることから、複数の発明であっても個々の発明について個別に対価の算定を行う趣旨に照らして、問題であると考ええる。

そこで、「ラミネート発明」に含まれる第2、第5発明を個別に検討すると、第2発明はその特許請求の範囲に「両面テープの基材が透明テープの背景色を構成する」という構成要件を含む。第5発明は「記録媒体（透明印字テープ）を記録装置の使用者が前方から見た側の面を表面とし、記録媒体の裏面側に記録手段（サーマル印字ヘッド）を配置した」という構成要件を含み、記録装置の使用者側から見て、印字された透明印字テープを「正像」として判読できることを特徴とする。第2、第5発明の各構成要件は、各発明の特許取得の過程で特許性を主張する上で重要な役割を果たしていることがうかがわれる。

しかし、「ラミネート発明」の共通の構成要件は、第2、第5発明の上記構成要件を欠落させているから、その技術的範囲は拡張されることになる。また、相当の対価の算定にて対象となる実施製品の検討においては、第2、第5発明の上記構成要件の存在が無視されるから、結果として対象製品が拡大されることになる。

したがって、判決が、「ラミネート発明」は基本特許と位置付けられると認定した意図は、「ラミネート発明」を「共通の構成要件」を有する単一発明と擬制してその技術的範囲を拡張し、対価の算定対象となる製品を拡大することによって、発明寄与度を60～50%とし、さらにはラベル作製装置本体の売上高の50～40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」と認定することにあると考ええる。

しかして、判決において「ラミネート発明」を複数の発明から「共通の構成要件」を取り出して単一の発明と擬制することは、第2、第5発明とは異なる、実在しない発明を新たに創作していることと同視できるものであり、司法権の権限を逸脱しているのではないかと考える。

したがって、「ラミネート発明」を「共通の構成要件」を有する単一の発明と擬制して基本特許と位置付けるという不当な理由により、拡張された技術的範囲による発明寄与度や拡大された対象製品による超過売上げを認定した判決は、特許法旧35条並びに同法70条の規定に照らして、問題であると考ええる。

### 3. 2 補給品に対する対価の算定

#### (1) 認定事項

1) 本体の補給品「テープカセット」に対する対価の算定において、「ラミネート発明」単独の発明寄与度を、期間を区切ってテープカセットについても被告保有権利全体の60~50%と認定した(466~471頁)。

2) 期間・販売地域を区切ってテープカセットの売上高の50~40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」と認定した(360~378頁)。

3) 平成15年に改正施行された特許法101条に基づく間接侵害を認めるだけでなく、独占排他権による法的効果を超えた場合、つまり特許法旧101条に該当する期間の間接侵害に基づいた独占的効力が及ばないテープカセット、並びに米国の特許消尽理論により特許権の効力が及ばないテープカセットに関して「発明により得た利益」を認定し、テープカセットの売上高の25~20%を超過売上げと認定した(355~359頁, 365~369頁)。

#### (2) 問題点

1) テープカセット(補給品)を直接保護す

る権利が存在しないにもかかわらず、製品本体を保護対象とする「ラミネート発明」による寄与に基づき、テープカセットに対する実施を認定し、対価を算定していること。

2) テープカセットについて日本の間接侵害規定に基づいた独占的効力が及ばないことを認定しながら、「発明により得た利益」を認定し、テープカセットの売上高の25~20%を超過売上げとしたこと。

3) 米国で販売されたテープカセットについて、日本生産分には間接侵害規定に基づいた独占的効力が及ばないこと、並びに生産国に関わらず米国の特許消尽理論により特許権の効力が及ばないことを認定しながら「発明により得た利益」を認定し、テープカセットの売上高の25~20%を超過売上げとしたこと。

#### (3) 考察

判決は、「テープカセット」に対する対価の算定において、テープカセット自体を直接保護する権利は存在しないにもかかわらず、テープカセットについても製品本体に関する「ラミネート発明」単独の発明寄与度をそのまま認定して被告保有権利全体の60~50%とし、テープカセットの売上高の50~40%を「被告保有権利全体の貢献の結果としての超過売上げ」として相当の対価を認定している。

すなわち、この認定は、テープカセットを直接保護する権利が存在しないため、製品本体を保護対象とする「ラミネート発明」の間接侵害に相当する自己実施として対価の認定をしたものと思われるが、特許法旧35条4項の趣旨に照らして妥当であろうか。

更に、判決は、テープカセットについての対価の算定において「本体部分とテープカセット部分の一体性を技術的意義とするラミネート発明の法的独占力が実現したものと評価できる」(369頁)と認定して、「間接侵害規定による参

入禁止をなし得ない場合であっても」並びに「米国法上の寄与侵害に関する規定による参入を禁止し得ない場合においても」それぞれ「超過売上高の存在を観念することができる」（369頁）として「発明により得た利益」を認定し、テープカセットの売上高の25～20%を超過売上げとしてこれを認定している。

すなわち、この認定は、独占排他権に基づく他社実施が無い場合でも、製品本体部分とテープカセット部分とは「別々に販売されたとしても技術的に強固に結びついていることは明らか」（357頁）であって、製品において「一体性に技術的意義がある」として、テープカセットを製品本体との技術的一体性から「テープカセットの権利」が無くとも「製品本体の権利」の間接侵害に相当する自己実施として相当の対価を算定していると思われるが、特許法旧35条の趣旨に照らして妥当であろうか。

一般に、発明報償における間接侵害に相当する実施について、現実的にどのようにすべきかが明確ではないが、特許法旧35条に規定する職務発明に関する発明報償の場面と、特許法101条に規定する非権利者による権利の不法な実施に関する権利侵害の場面とは、各規定の立法趣旨が異なり、当事者が置かれている立場がそれぞれ異なるので、判決の認定のように正当な権原を有する権利者による実施の概念に、正当な権原の無い第三者による間接侵害の概念を類推適用して対価の算定をすることは、以下の理由から妥当性を欠くと考える。

特許法101条は、特許発明の実施とならない第三者の行為（特許発明の一部の実施などの補完的又は予備的な行為）を、「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす」と規定している。

これは、直接侵害（特許請求の範囲の構成要件を直接的に実施する侵害行為）では侵害行為とされない場合、直接侵害の補完的又は予備的

な行為を例外的に、間接侵害として侵害行為と認めるものである。

すなわち、間接侵害は、第三者の行為に関して直接侵害を問えない場合に、特許権者を保護するための規定で、その予備的行為の行為者は、権利について何ら権原を有しない者であり、特許権者や実施権者などの正当な権原を有する者を含まない。

これに対し、特許法35条の職務発明に関する規定は、従業者が自己の職務発明を使用者に譲渡したときに、従業者は使用者から相当の対価を受ける権利を有することを規定して（同条4項）、使用者と発明者などの従業者との利害調整を行い、両者の公平を図る規定である。

すなわち、使用者へ譲渡された職務発明に対する対価の支払いは、職務発明に基づく「権利の存在」とその「権利の実施」が前提となる。

ここで、「権利の実施」には、正当な権原の無い第三者による実施と、正当な権原のある権利者による実施がある。

前者の、正当な権原のない第三者による実施は、その権利の独占排他的効力により前述のように直接侵害又は間接侵害として法的に排除され、特許権者が損害賠償金又は実施料をその第三者から得ることができた場合には、この損害賠償金又は実施料を職務発明に基づく権利によって使用者が得た利益として、従業者への対価の算定の対象となることに異論はない。

これに対し、後者の、正当な権利者による実施は、特許権者は特許発明を業として実施する権利を専有する（特許法68条）ことから、特許請求の範囲に記載された構成要件全部を実施する権利を専有するが、構成要件の一部を実施することは、対象となる権利の全構成要件を充足しないため実施に該当しないから、対価の算定の対象にはならない。なお、このような実施は正当な権利者による実施ゆえに間接侵害にも該当しないことは言うまでもない。

しかるに、判決は、権利の一部の自己実施について間接侵害の規定を類推適用して実施として認定して対価の算定をしたものと思われるが、特許を受ける権利が譲渡された使用者である特許権者を保護するために例外的に規定された間接侵害の規定が、全く立法趣旨の異なる職務発明に関する規定に適用されることは、特許法が想定していないことである。

したがって、職務発明に基づく権利の一部の権利者による自己実施が、独占排他的効力としての間接侵害に相当する実施として報償の対象になるとは到底考えられない。

実際に、各企業で行われている発明報償の実務は、特許発明の自社製品における実施に対しては「報償」又は「報奨」として行われているが、特許発明の自社製品における間接侵害に相当する実施については行われていないと思われる。その理由は、報償の実務においては、対象となる権利の存在が前提であり、その権利に関係する自社製品の存在と実施の状況（構成要件の充足程度）を確認することが行われるが、間接侵害に相当する実施は、そもそも前提となる権利が存在しないため、報償の対象になっていないことにあると思われる。

このため、企業における発明報償の実務においては、製品本体はその製品本体の権利に基づいて報償し、補給品は補給品自体の権利に基づいて報償することが行われていると思われる。このことは企業が製品本体に関する権利取得はもちろん、補給品に関する権利取得にも努力していることから理解できよう。

したがって、判決のように、立法趣旨の異なる特許法101条の規定を、特許発明の一部実施に対する対価の支払いについては予定も想定もしていない同法旧35条に類推適用して間接侵害に相当する実施として対価の算定を行うことは、特許法旧35条の解釈を不当に拡張解釈した「法令の解釈に関する重要な事項」を含む認定

であると考えられる。

更に、特許発明に対する「相当の対価」を規定する特許法旧35条4項の規定に反して、日本の間接侵害や米国の寄与侵害に該当しない、つまり独占排他権に基づかない売上げに対する報償が必要となれば、各権利間の関係を全て把握する必要があり、それに費やす労力が多大なものになるばかりでなく、その関係の認定が簡単にはできないので、実質的には報償を行うことができなくなるおそれがある。

以上のように、判決の特許法旧35条4項についての上記の不当な判断は、同条同項を巡る多数の下級審の判決においても初めてであり、これを放置することは、今後「使用者等が受けるべき利益」の無秩序な拡大、及び「相当の対価」についての使用者等の予測を困難ならしめ、企業における今後の報償算定の実務において大きな混乱を招くことになろう。

### 3.3 契約対象外特許に対する対価の算定

#### (1) 認定事項

A社との実施許諾契約に関して、A社製品と「ラミネート発明」（海外特許1）との関係を判断することなく、海外特許1の後願である契約対象権利（原告は発明者ではない）に対する寄与を認め、「相当の対価」として、A社からの実施料収入の20%を認めた（479～480頁）。

#### (2) 問題点

A社からの実施料収入に関して海外特許1が契約対象外であることを認定しつつも、後願の契約対象権利に対する寄与を認め、「相当の対価」として、A社からの実施料収入の20%を認めたこと。

#### (3) 考察

一般に、他社との特許権実施許諾交渉においては、対象権利の特定とその有効性、対象製品



の特定と対象権利についての実施の有無を双方議論の上、実施許諾契約が締結されて実施料の支払いに至るものである。

しかしながら、判決は、A社契約権利により得られた実施料に関して、契約に含まれる後願発明の「相当の対価」の一部が、契約に含まれない先願発明の「相当の対価」であるとして、契約に含まれない海外特許1（「ラミネート発明」の一つ）による「独占の利益」を認め、いわば「権利が無くても対価を認める」という前例のない拡張解釈を行ったものであり、「法令の解釈・適用上重要な事項」について問題があると考ええる。

また、契約に含まれない先願発明が「基本特許」であれば、その先願発明と関係する契約に含まれる後願発明に対して寄与を認定するということになり、企業の発明報償制度に対する影響は極めて大きい。

すなわち、権利が「基本特許」であるか否かの判断、或いは先願発明の後願発明への寄与とは何かなど非常に難しい事項であり、例えそれが判断できたとしても、後願発明に対する寄与度合いを見極めるのが大変であり、実質的には報償を行うことができなくなると考える。

また、契約に含まれる後願発明による実施料の一部が契約に含まれない先願発明の対価の算定に使用されることは、後願発明の対価の算定においてその分が減額されることになり、後願発明の発明者にしてみれば、第三者が契約を望まない、いわば契約締結に貢献していない先願発明の発明者に対し、不公平感をもつことになる。このような不公平感、発明者の発明意欲を減退させ、技術の進歩を阻害する要因につながるおそれがある。

したがって、契約に含まれない先願発明の対価の算定に、後願発明による契約で獲得した実施料の一部を補填するような認定は、特許法旧35条の趣旨を逸脱するものであり、問題である

と考える。

### 3. 4 他社への実施許諾がある場合の自社実施に対する対価の算定

#### (1) 認定事項

1) 従業員が職務上なした発明につき使用者たる被告は、法定通常実施権を有するので、発明の譲渡を受けたときに従業員に支払うべき報酬の額は、国内特許か外国特許かを問わず、通常は50%前後減額をすべきことになると認定した(335~336頁)。

2) 他社への実施許諾がある場合、ライセンスポリシーの性質や代替技術の存在は、その内容次第では独占力を反映する要素となり得る性質を有するという意味において、特許の独占力を判断するに当たって考慮すべき事情の一つといえるが、特許の独占力は諸般の事情により形成されているものであって被告の挙げる事情のみでこれを網羅的に捕捉し、評価し尽くすものではないと認定した(350~351頁)。

#### (2) 問題点

1) 使用者が、発明の譲渡を受けたときに従業員に支払うべき報酬の額は、国内特許か外国特許かを問わず、通常は50%前後減額をすべきことになる、すなわち無償の法定通常実施権に基づく実施が、通常は50%前後であると判断したこと。

2) 被告保有権利全てを包括的に実施許諾したB社、C社から過去分を含めて実施料をもらった場合に、両社が「ラミネート発明」を実施せず、使用上ほとんど効果の差がない代替技術である非ラミネート方式を採用して類似製品を販売しているにも関わらず、自社実施に対して対価を支払う必要があるとしたこと。

#### (3) 考察

判決は、無償の法定通常実施権に基づく実施

が、通常は50%前後であると認定しているが、その根拠を全く示しておらず、特許法旧35条の規定を無視した不当な判断をしていると考える。

すなわち、法定通常実施権に基づく実施は、本来無償の通常実施権であることから、原則100%であるべきところ、判決は、「通常は50%前後である」と認定しているだけで、その根拠が示されていない。

しかし、第三者に対する独占排他権の効力が無いか又は不明な場合に、その分を自己実施分から50%前後を減額するとの認定は、使用者に無償の法定通常実施権を認めた特許法旧35条の趣旨に照らして、問題があると考えられる。

したがって、第三者に対する独占排他権の効力が認められない場合には、対価の算定の対象外とすることを原則とし、第三者に対する独占排他権の効力により第三者が実施を断念した結果、権利者が実施品を余分に $\alpha$ 分だけ販売できたような特段の事情がある場合には、その $\alpha$ を超過売上げと見て、超過売上げ率は、 $\alpha / (100 + \alpha)$  から算出する、というような運用を図ることが、発明者と使用者間の公平を図るとともに、使用者に与えられる無償の法定通常実施権の趣旨に照らして、必要ではないかと考える。

また、他社実施と自社実施の両方がある場合の発明報償は、企業にとって悩ましい事項である。一般に、権利が登録になり、他社に実施許諾するまでには相当な期間を要することが多い。このため、多くの企業では、自社実施に対しては、実施に対する「相当の対価」としての「報償」ではなく、発明の奨励として「報奨」を行い、他社に対して独占排他権の効力により実施許諾して、実施料の受け取りがある場合は、特許法旧35条4項の規定による独占排他権の行使に基づく相当の対価の支払いとして、その実施料収入に基づき「報償」を行うような仕組みを採用して、発明者の貢献に応じて報いるべく工夫努力をしていると思われる。

ここで、実施許諾している権利に関して「報償」として対価を支払うことは、独占排他権の効力に基づくものであり、特許法旧35条4項に規定された義務である。他方、自社実施に対しては、企業は無償の法定通常実施権を有することから、第三者が権利の存在により実施を断念しない限り、この分の支払いの必要は無いと考える。但し、第三者の実施断念に関してはほとんど知ることができないので、企業の中には、この点も考慮するとともに、発明の奨励を図る意味あいから、「報奨」（「報償」を含む可能性あり）として支払う仕組みにしているところもあると思われる。なお、「報奨」としての支払いについては企業の任意であり、特許法の規定により強制される義務とは言えないと考える。

したがって、本件のような場合、実施許諾を受けているB社、C社が「ラミネート発明」を実施しないで、使用上効果の差がない代替技術を採用した類似製品を製造・発売して、高いシェアを維持している事実からすれば、「ラミネート発明」の独占排他権の効果が発揮できる用途はごく限られると思われるが、その限られた用途を除けば「ラミネート発明」には特許権の独占力がほとんど及ばないことになるため、独占排他権に基づく相当の対価である「報償」は限られた用途分になると思われる。

しかし、そうであるからといって、独占排他権の効力による用途分以上に、さらに自社実施に対する「相当の対価」として「報償」すべきとする判決の認定は、使用者に無償の法定通常実施権を認めている特許法旧35条の趣旨に照らして問題があると考えられる。

### 3. 5 権利者による無効性主張の可否と権利処分

#### (1) 認定事項

1) 原告から「特許を受ける権利」を譲渡された被告が、その発明を出願し取得した特許権

につき、職務発明報酬対価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、発明者である従業者が無効事由を有す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認定した(297頁)。

2) 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、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認定した(299頁)。

3) 無効事由がある権利を権利放棄した場合、権利放棄後の期間についても超過売上高の発生を観念し得ると認定した(248～394頁)。

## (2) 問題点

この認定は、本来無効となるべき特許権に関して、権利者自身(被告)が評価しなすこと(訴訟における無効主張、権利放棄)を認めないとの認定であり、企業である被告の自己の権利に対する自由な処分権を著しく制限することになること。

## (3) 考察

一般に、企業が、従業者がなした発明について、勤務規則等に基づいて「特許を受ける権利」を譲り受けたときは、その発明について先行技術調査を行ってその発明を評価するのであるが、先願主義の下では、調査の期間及び範囲が限られることから、その発明の特許性を十分に調査できずに出願するケースが多いと思われる。

そこで、多くの企業では、特許出願後もその発明についての特許性や企業的な価値などについて、特許出願後は国内や外国での審査状況を

考慮し、さらに特許登録後は他社との交渉経緯などを考慮して主要な節目でそれぞれ再評価を行い、自己の権利の自由な処分権の行使の一環として、企業にとって価値ある特許を見極める努力をしていると思われる。

本件において被告が自己の特許権に対して無効主張をした背景には、発明報酬対価請求訴訟を提起した原告が、「ラミネート発明」が「バイオニア発明」(基本発明)であると主張しているのに対抗して、被告が、権利範囲を明確にするために、先行技術調査を行った結果、無効事由を見つけ、それに基づき、権利範囲が広いとの解釈であれば無効であると主張したものである。

だとすれば、原告による発明報酬対価請求訴訟の提起がいわばトリガーとなり、被告の特許権の有効性を再確認する主要な節目の一つと捉えたことに他ならないものと思われる。

したがって、判決が指摘するような、「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」意図ではなく、原告の主張を特許の価値判断の一つのトリガーとして得た機会に、本件発明は原告が主張するような「バイオニア発明」ではないとの立証を、公知技術を用いて行ったものと考えられ、このような立証行為は訴訟上の攻防の一手段として認められるべき、被告が取りうる手段のひとつであろう。

なるほど本件において、被告が取得した特許権に対して、被告自身が「無効」であり、そもそも独占排他権がその出願時まで遡って全く無かった、とまで主張することは、独占排他権による何らかの利益を被告が享受したとも考えられるから問題であろうが、その主張するところは、「有効性が極めて疑わしい」特許権であるとか「実質的に独占排他権がない」特許権であ

るから、原告主張の「バイオニア発明」ではなく、その独占排他権の効力は小さいものである、と主張して防御権を行使したものと思われる。

他方、特許法123条に規定する特許無効審判は、「何人も」請求できること（同条2項）から、権利者である被告には別途特許無効審判の請求によっても自己の権利を処分する自由があり、この権利の処分が明白な権利の濫用とみなされない限りにおいて許されるべきである。

このように、被告は、一方では自己の権利の自由な処分の一環として、他方では原告主張に対する防御手段として自己の特許に対する無効主張をしたものと考えられ、このような権利者の権利処分の自由とともに訴訟における防御の機会を認めることは、特許無効審判の請求を「何人も」できることとの均衡上からも権利の濫用には当たらず、むしろ公平の理念に合致するものとする。

しかしながら、判決は、その被告の「無効主張」に対して、「発明者が無効事由を有す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全く許されない」と受け取れるような、きわめて限定的な認定をしたことは、権利者による自己の権利の自由な処分に制限を加えるとともに、被告の防御権にも著しい制限を加えるものであり、問題であるとする。

また、本件のように訴訟が提起された後に、無効事由などを理由に権利放棄した場合であっても、権利者（被告）による自己の権利の自由な処分は尊重されるべきであり、権利放棄後は、独占排他権が消失することになり、第三者の実施を妨げることができず、独占実施による利益も得られなくなるので、超過売上げを認めるべきではないとする。

さらに、企業が放棄するような権利には本来超過売上げをもたらすような独占排他力はないと思われるので、企業がその権利から得られるであろう利益の一部に過ぎない「相当の対価」

を逃れるためだけに、重要な権利を放棄することはありえないことである。

したがって、判決が、無効事由がある権利を権利放棄した場合、権利放棄後の期間についても超過売上高の発生を観念し得る、とした認定には、首肯しがたいものがある。

#### 4. おわりに

以上詳述したように、本件判決において、知財高裁はいくつかの新たな認定をしているが、その認定は多くの問題点を含んでおり、この知財高裁判決をそのままにした場合には、「発明により使用者等が受けるべき利益」に組み入れる範囲が無秩序に拡大され、特許法旧35条4項の「相当の対価」について企業の予測の可能性は失われてしまい、従業員による職務発明の対価の請求に対して特許発明の技術的範囲に対する拡張解釈が認められることになって、対価の算定において多大な作業負担を強いることとなり、実務上甚大な混乱を招くことを危惧する。

また、保護すべき権利が無くとも、あるいは独占排他権が及ばなくとも対価が支払われることになれば従業員が自ら新たな創作をする意欲は減ぜられるとともに、発明者間の不公平感は増大することになり、新たな創作により産業を発展させるという特許法の趣旨をも否定することになりかねない。

なお、原告・被告とも本件判決を不服として、上告しているとのことなので、今後の最高裁の審理に注目したいと思う。

#### 注 記

- 1) 知財高裁平成19年(ネ)第10008号事件判決（平成20年5月14日判決言渡）  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080520163926.pdf>,  
知財高裁平成19年(ネ)第10021号事件判決（平成21年2月26日判決言渡）  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090310>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

141040.pdf 等

- 2) 知財管理Vol.50, No.10, 1527～1545頁, 2000
- 3) 東京地方裁判所平成17年(ワ)第11007号 (平成19年4月18日判決言渡)

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070705143828.pdf>

(原稿受領日 2009年12月1日)

