



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	包括クロスライセンス契約の相手方において職務発明が実施されなかった場合の補償金額算定のあり方
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 34, 351-372
Issue Date	2011-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/47314
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ34_012.pdf



包括クロスライセンス契約の相手方において職務発明が 実施されなかった場合の補償金額算定のあり方

田 村 善 之

1 問題の所在

最近の裁判例では、職務発明にかかる特許発明が包括クロスライセンス契約の対象となっている場合に、クレーム解釈の結果、当該特許発明が実際には包括クロスライセンス契約の相手方において実施されていなかったと評価される場合であってもなお、使用者が利益を受けているとして、職務発明の承継に対する補償金額を算定しなければならないのかということが争われている。特に、包括クロスライセンス契約締結時に交渉材料の一つとして用いられる等の事情があるために、少なくともライセンス締結時には契約当事者間で重視されていた特許発明が、結局、ライセンス契約期間中、相手方において実施にはいたらなかったという場合、それでもなお、特許法35条5項にいう「使用者等が受けるべき利益の額」があると考ええるのか、ということが問題となる。

2 従前の裁判例

1) 概観

企業に承継された職務発明が包括クロスライセンスに供された場合、平成16年改正前特許法35条4項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」をいかに算定するのかということが問題となる¹。包括クロ

¹ 田村善之「包括的クロスライセンスと職務発明の補償金額の算定」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）。

スライセンズ契約にあっては、個別の特許発明について企業が相手方から受けた利益が明らかとはいいがたいために、従業者に支払うべき相当の対価の算定の仕方にも特有の考慮が必要となる。

嚆矢となった東京高判平成16. 1. 29判時1848号25頁〔光学的情報処理装置（日立製作所）〕は、包括クロスライセンズ契約の締結に対してどの程度職務発明の存在が貢献していたかということに焦点を当てるのではなく、むしろ、包括クロスライセンズ契約の相手方の実際の売上額にどの程度職務発明が寄与していたのかということを最終的な算定の目標とする裁判例であった。

2) 東京高判平成16. 1. 29判時1848号25頁〔光学的情報処理装置（日立製作所）〕

この判決は、前提として、包括クロスライセンズ契約にあっては、本来は、職務発明の承継を受けた使用者（特許権者）が包括クロスライセンズ契約の相手方に支払うはずであった実施料が平成16年改正前特許法35条4項にいう「使用者等が受けるべき利益の額」となるのであるが、便法として、企業が合理的に取引している限り、おおむね金額に大きな差異が生じるとは思われないところの、相手方に対して請求しえたはずの実施料額に基づいて算定することも可能である旨を説く。

「包括的クロスライセンズ契約とは、当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約のことであるから、この契約において、一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは、相手方が保有する複数の特許発明等は無償で実施することができること、すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。もっとも、この契約は、見方を変えてみれば、相互に実施を許諾し合う合意のほかに、相手方に本来支払うべき実施料債務と、相手方から本来受け取るべき実施料債権とを、事前の包括的な相殺の合意により相殺している契約であると解することもできる（したがって、両者が有している特許等の間で釣合い（バランス）が取れないことが、契約締結時に明らかである場合には、一方から他方にいわゆるバランス調整金が支払われることになる。）。そして、合理的な取引を行うことが期待されている営利企業同士の契約である以上、

包括クロスライセンズ契約の相手方において職務発明が実施されなかった場合の補償金額算定のあり方（田村）

特段の事情が認められない限り、相互に実施料の支払を生じさせない包括的クロスライセンズ契約においては、相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約を締結したと考えるのが合理的であるから、包括的クロスライセンズ契約においては、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』については、相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来、相手方から支払を受けるべきであった実施料を基礎として算定することも、原則として合理的である。』²

もっとも、ここまでの説示は、包括的クロスライセンズの対象となっているすべての特許発明によって使用者等が受けるべき利益の額を念頭に置いているが、そうすると、次に、このような包括クロスライセンズの対象となった多数の特許発明によって実現した全利益中、補償金請求訴訟の対象となっている職務発明に帰属させるべき部分をどのように算定すべきであるのかということが問題となる。

この点に関する同判決の理屈は、やはり元来は、使用者が包括クロスライセンズ契約の相手方に対して支払うはずであった全実施料に対して、包括クロスライセンズに供した特許発明全体に対する当該特許発明の「寄与率」なるものを乗じる方式³を採用するのが筋であるが、便法として、包括クロスライセンズ契約の相手方が当該特許発明の実施に対して支払うべきであった実施料をもってこれに当てる方式⁴を採用することも可能である旨を説いた。

「そうすると、包括的クロスライセンズ契約については、相手方が当該

² この点に関しては、原審の東京地判平成14. 11. 29判時1807号33頁〔光学的情報処理装置（日立製作所）〕も、やや消極的ながら、「もっとも、包括的クロス・ライセンズ契約が合理的な経営判断に基づいて締結される以上、両者の利益の均衡ということも、無視できないものと考えられるから、相手方が支払を免れた実施料の額は、包括的クロス・ライセンズ契約によって受けた利益の額を算定するに当たって、一つの資料にはなるものというべきである」と説いていた。

³ 「使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与率を乗じて算定すること」

⁴ 「相手方が当該発明の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を算定すること」

発明の実施に対するものとして支払うべきであった実施料の額を算定することも、使用者等が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与率を乗じて算定することも、いずれも、『使用者が受けるべき利益の額』を算定する方法として採用することが可能となるということができる。そして、多数の特許発明等の実施が包括的に相互に許諾されている契約における『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』の主張立証の困難性を考えると、当該事案において、実際に行うことが可能な主張立証方法を選択することが認められるべきである。」さもないと、その立証が極めて困難となるからであるという⁵。

⁵ 「仮に、包括的クロスライセンス契約の場合に、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』について、前者の算出方法、すなわち、相手方が使用者等に支払うべき当該発明の実施料による算定方法を認めないとすれば、本件のような場合においては、1審原告は、1審被告が相手方から実施を許諾された多数の特許発明等（本件各発明とは無関係のものである。）について、相手方に本来支払うべきであった実施料の全額と、1審被告が相手方に実施許諾した多数の特許における本件各発明の寄与率を主張立証しなければならないことになる。これは、本件の1審被告とソニーとの間の包括的クロスライセンス契約のような多数の技術分野にまたがる多数の特許発明等に係るクロスライセンス契約においては、ソニーが1審被告に実施を許諾した極めて多数の特許発明等と、1審被告のほとんどすべての業務活動におけるそれらの特許発明等から生じる実施料とを主張立証した上で、1審被告が保有する、本件各発明とは無関係の技術領域にまたがる多数の特許発明等における本件各発明の寄与率を算定しなければならないことを意味し、従業者等である1審原告に事実上不可能な立証を強いることになる。この結果が強行法規である特許法35条の規定の趣旨に反することは明らかである。」

もっとも、最後に次のような但書を付しており、もともと本文で述べた便法は、あくまでも便法であって、「減額調整」が予定されていたものであったことには留意しなければならない。

「ただし、その場合でも、包括的クロスライセンス契約においては、契約期間内に相手方がどの特許発明等をどの程度実施するかは、互いに不確定であり、契約締結時においては、あくまでもお互いの将来の実施予測に基づいて、互いの特許等を評価し合うことにより、契約を締結するものである、ということは、忘れてはならない点である。上記事情があるため、本件でいえば、本件発明1を相手方が実施す

包括クロスライセンス契約の相手方において職務発明が実施されなかった場合の補償金額算定のあり方（田村）

結局、同判決は、すべての特許発明について使用者が相手方に対し本来支払うべき実施料の額に当該事件で補償金額を算定する対象となる職務発明の寄与率を乗じた額、さらには、当該事件の職務発明について相手方が本来支払うべき実施料額をもって「その発明について使用者が受けるべき利益の額」となると考えていることがわかる。実際にも、訴外ソニーに対する包括的クロスライセンス契約について、訴外ソニーにおけるCDプレイヤー（当該特許発明の実施部分を含む）の売上げに関する当該特許発明の実施料額（他特許もあることを参酌した寄与率を乗じて得られた額）をもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定している。

そして、この「寄与率」の算定に関しては、過去に被告使用者が発明者である原告従業者に対して、包括クロスライセンス契約では別のライセンシーに対するライセンスの実績に鑑みて実績補償金を支払った際に、各特許発明の内容と包括クロスライセンス契約締結の際の貢献度を斟酌して算定した寄与率の割合を参酌し、それと同率の寄与率をもって訴外ソニーとの間での包括クロスライセンス契約における当該特許発明の「寄与率」なるものを算出している。しかし、それは決して、契約締結時に主観的に有力な特許発明として認識されていたために包括クロスライセンス契約締結に寄与したという意味での「寄与率」が算定目標なのではない。あくまでも最終的な算定の目標は、実際に相手方が実施している特許発明の実

ることにより相手方が1審被告に対し本来支払うべき実施料の金額、と、1審被告が相手方の複数の特許を実施することにより本来支払うべき実施料の額に1審被告が相手方に実施許諾した複数の特許発明等全体における本件発明1の寄与率を乗じた金額、とが同じになるとは限らない、との不確実性が常に生じ得るのである。包括的クロスライセンス契約における『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』は、厳密には、後者の方法により算定した金額であり、前者の方法により算定した金額ではないこと（合理的な営利企業同士は、相互に支払うべき実施料の総額の均衡を考えるはずであるものの、結果として、相互に支払うべき実施料の総額が同じになるとは限らないこと）からすれば、前者の方法により算定する場合には、上記の不確実性を考慮して、前者の方法により算定される金額を事案に応じて減額調整して、『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を算定すべきである（民訴法248条参照）。」

施料額なのであって、それを算定するために、包括クロスライセンスの対象となった使用者の全特許発明に対する実施料額に対する当該特許発明の寄与率、換言すれば、実際に相手方の売上げに寄与した割合としての寄与率が求められていたのである。

この理は、訴外フィリップスや訴外オリンパスに関して、補償金額を算定する対象となる職務発明の実施品の製造販売実績が不明であるか、製造を中止していることを理由に、使用者が受けた利益を否定しているところからも明らかである。

3) その後の裁判例の展開

このように、包括クロスライセンスの対象となった個別の特許発明について企業が相手方から受けた利益の算定について判示する嚆矢となった前掲東京高判以降の一連の裁判例群の当初の判決は、包括クロスライセンス契約の相手方が実際に実施し、その結果、相手方の売上げにいわば客観的に貢献した分に限って、使用者が利益を受けていると認定していたのだが、その後、抽象論としては、若干風向きを変え、包括クロスライセンス契約締結時の契約当事者の主観面に依存するかの如き裁判例が現れる。それが、東京地判平成18.6.8判例時報1966号102頁〔半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法（三菱電機）〕である。

同判決は、抽象論としては、「半導体の業界のように、数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては、」という限定付きながら、「包括クロスライセンス契約の締結に貢献のあった代表特許」であるか、「相手方が実施していることが立証された特許（このような特許は、その後のライセンス契約の更新時において代表特許として協議される可能性がある。）」であるか以外のいわば泡沫的な特許に関しては、使用者が受けるべき利益はないとする理論を展開したのである⁶。

⁶ 「半導体の業界のように、数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては、相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については、数千件ないし1万件を超える特許のうちの一つとして、その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものというべきであるから、このような特許については、当該包括クロスライセンス契約に含ま

この判決の理屈は、包括クロスライセンス契約の締結を当事者に促すような代表的な特許発明と考えられていたか否かという主観面に焦点が当てられているかのように読める。もっとも、直後に、相手方が実施している特許にかかる職務発明に関しても、使用者が受けるべき利益を算出できると論じており、態度が定まらない。後者について、判決は、「このような特許は、その後のライセンス契約の更新時において代表特許として協議される可能性がある」という理由付けを示しており、あくまでも主観的に包括クロスライセンス契約締結の動機たりうるものであるか否かを基準とする線は動かしていないかの如き体裁を保とうとしているが、かりにそれが真であったとしても（更新前の）当期の包括クロスライセンス契約の締結に役立っているわけではないのだから、当期の時点からすでに利益を計上することを認めるのだとすればそこには欺瞞があるといわざるをえない。要するに、この判決が、理屈の上では採用しているかに見える主観

れている特許の一つであるというだけでは、相手方が特許発明を実施していたと推定することはできないことは明らかである。これらの特許発明は、包括クロスライセンス契約の締結に貢献のあった代表特許でもなく、また、相手方が実施していることが立証された特許（このような特許は、その後のライセンス契約の更新時において代表特許として協議される可能性がある。）でもないのであるから、包括クロスライセンス契約において、何らかの貢献があったものということできない。すなわち、これらの特許については、包括クロスライセンス契約の対象特許である以上、同契約締結における何らかの貢献度を認める余地があるとしても、それは、代表特許による貢献度あるいは相手方実施特許による貢献度を除いた残余の貢献度にすぎないものであり、そして、この残余の貢献度については、代表特許及び相手方実施特許の貢献度が契約対象特許の貢献度のほとんどを占めるものと評価すべきことが多いこと、並びに、代表特許及び相手方実施特許を除いたライセンス対象特許の数が上記のとおり極めて多いことからすれば、個々の代表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の貢献度は、半導体関連特許の包括クロスライセンス契約においては、無視し得る程度に小さいものであるということが出来る。したがって、半導体業界における包括クロスライセンス契約においては、代表特許及び相手方実施特許を除いたライセンス対象特許については、実質的には、包括クロスライセンス契約締結に寄与したものということではなく、特許法35条4項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が存するものとは認めることは事実上困難である。」

的な基準、つまり契約締結当初の契約当事者の主観面に焦点を当てる基準は、その当てはめのところでは、結局は相手方が実施しているか否かという客観的な貢献に注目して利益を算定する方式に変更されていることになる。結果的に、主観的な基準が最後まで貫徹されているわけではないのである。

実際、同判決は、包括クロスライセンス契約の相手方が当該特許発明を実施していたことを認めるに足りる十分な証拠はないことを理由に、当該包括クロスライセンス契約に関して、相当の対価の算定を否定している。ゆえに、同判決は、包括クロスライセンス契約締結時の主観的な貢献を基準とするような説示を示しつつ、その実は相手方が実施しており売上げに客観的に貢献しているか否かということを分岐点の一つとする裁判例であったと評することができよう（もう一つの分岐点は代表特許であるか否か）。

続く、東京地判平成19. 1. 30判時1971号3頁〔ゴースト像を除去する走査光学系（キヤノン）〕においても、包括クロスライセンス契約締結時における「代表特許」「提示特許」といういわば主観的に同契約締結に貢献した特許発明ばかりでなく、「ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許」についても、使用者が受けるべき利益の額の算定の対象となる旨が説かれている。そして、後者が算定の対象とされる理由は、「ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があること、及び、現に相手方において使用されていた特許については、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができること、並びに、何らかの理由により提示特許ないし代表特許とされなかったとしても、相手方が実施していたとすれば、職務発明の相当の対価の算定において、この点を考慮して『使用者等が受けるべき利益の額』の算定をしなければ、代表特許と比べて公平性に欠け、特許法35条の立法趣旨にも反する結果となると考えられること」という3点が強調されている⁷。ここでは、前掲東京地判〔半導体不揮

⁷ 「このような包括クロスライセンス契約を締結する場合、その交渉において、多数の特許のすべてについて、逐一、その技術的価値、実施の有無などを相互に評価し合うことは不可能であるから、相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高

発性記憶装置の書き込み及び消去方法（三菱電機）]のような次期の包括クロスライセンス契約の更新の際に主観的に貢献する可能性があるなどと

い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し、それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか、当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること、及び、互いに保有する特許の件数、出願中の特許の件数も比較考慮することにより、包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである（以下、単に提示された特許を「提示特許」といい、提示特許のうち、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された特許を「代表特許」という。）。したがって、包括クロスライセンス契約は、同業他社の特許権を侵害する危険性を回避し、安定的に製品を製造販売する目的のみならず、相手方が保有する多数の特許に関する調査や評価を経ることなく、継続的なライセンス契約を実現するという目的を有するものである。」

「ただし、代表特許でも提示特許でもなくとも、ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については、ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があること、及び、現に相手方において使用されていた特許については、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができること、並びに、何らかの理由により提示特許ないし代表特許とされなかったとしても、相手方が実施していたとすれば、職務発明の相当の対価の算定において、この点を考慮して『使用者等が受けるべき利益の額』の算定をしなければ、代表特許と比べて公平性に欠け、特許法35条の立法趣旨にも反する結果となると考えられることからすれば、このような相手方実施特許については、その特許発明の重要性、相手方の実施の割合を考慮して、ライセンス契約交渉やライセンス契約の内容において明示された代表特許に準じるものとして、上記『利益の額』を算定すべきである。

なお、代表特許でも相手方実施特許でもない特許については、包括クロスライセンス契約の対象特許である以上、同契約締結における何らかの貢献度を認める余地があるとしても、それは、代表特許による貢献度あるいは相手方実施特許による貢献度を除いた残余の貢献度にすぎないものであり、そして、この残余の貢献度については、代表特許及び相手方実施特許の貢献度が契約対象特許の貢献度の相当部分を占めるものと評価すべきことが多いと考えられること、及び、代表特許及び相手方実施特許を除いたライセンス対象特許の数が上記のとおり極めて多いことからすれば、個々の代表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の寄与度は、エレクトロニクス関連特許の包括クロスライセンス契約においては、限りなく小さいものであるということができる。」

いう欺瞞的な理由ではなく、第一に、締結時に現に認識されている可能性があること、第二に、そうでなくとも実施されている以上は禁止権が行使されているといえること、第三に、そもそも公平に適う、という3つの理由付けが掲げられている。このうち、第二の理由は、趣旨分明ならざるところがあるが、実施許諾したということは禁止権を行使したということであり、実施されている場合には、それが単に形式的に行使されたというだけでなく、実質的に行使されたと評価できるという意味であろうか。また、第三の理由は、これまた結論が示されているだけであるが、実施され実際に客観的に売上げに貢献している以上、主観的に契約締結に貢献した代表特許等と同じく利益補償金の算定対象にすべきであるということなのだろう。いずれの理由も、主観面ではなく、客観的に相手方が実施をしていれば使用者が受けるべき利益を算定するという結論を正面から認めるものということができる。

具体的な算定の際にも「かかる非提示・実施特許の寄与度は、当該特許の技術内容や相手方の実施割合、代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合、社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である」⁸旨が説かれており、そこでは契約締結時の主観面ではなく、客観的な利益に対する貢献度をもって使用者が受けるべき利益を算定しようとしていることがわかる(「社内評価」も前後の文脈の下で理解するのであれば、客

⁸ 「既に述べたとおり、包括クロスライセンス契約においては、具体的に示されて検討された代表特許が契約に対し多大な貢献をなし、提示されることもなく相手方において使用されていない特許については、多数の特許群を構成するものとしてのみ価値が認められるのであり、このような個々の特許については包括クロスライセンス契約の締結に対しごくわずかな貢献しかなかったものといわざるを得ない。

一方、代表特許でなくても相手方が実施していることが立証された特許については、当該特許による禁止効が具体的に働いているということができ、契約条件を交渉する際にこのような特許の存在が考慮されている可能性があるため、契約交渉や契約内容において明示された代表特許に準じるものとして、ライセンス契約における一定の寄与を認めるのが相当であることは前記説示のとおりである。かかる非提示・実施特許の寄与度は、当該特許の技術内容や相手方の実施割合、代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合、社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である。」

観的な利益貢献度を推認する資料として用いられていることが明らかである)。とりわけ、本件と関係する事情としては、同判決が、「全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合について」という表題の下、包括クロスライセンス契約の下で、どの程度本件特許発明が実施されているのかということに焦点を合わせ、クレーム解釈により特許発明の技術的範囲を確定し、その結果特許発明の実施品に該当しないと見られる製品については、相当な対価の算定から除外する態度を示していることが注目される⁹(その結果、被告使用者(特許権者)製品中の実施品の占める割合がLBPにつき56.54%、MFP等につき90.59%とされ、さらに、一部のライセンシーの下では実施が確認できなかったこと等を斟酌して、相手方ライセンシーの実施割合は被告の実施割合の90%と認定された)。

同判決の以上のような論法は、やや曖昧であった第三の「公平」を理由とする説示が抜け落ちた以外は、その控訴審である知財高判平成21.2.26判時2053号74頁〔ゴースト像を除去する走査光学系(キヤノン)〕に踏襲されることになる¹⁰。具体的な算定に関する説示¹¹、あるいは実施割合の取扱

⁹ なお、同判決は、被告使用者(特許権者)がかように狭い技術的範囲を主張することは禁反言にかかるか、信義則に違反する旨の原告従業者の主張に対して、以下のように述べて、これを退けている。「被告が『広い技術的範囲』に基づいて侵害訴訟を提起して実施料収入を得たとか、ライセンス交渉時に、かかる権利範囲を具体的に示したなどといった事情を認めるに足る証拠はないこと、客観的に確定した技術的範囲を前提としても、本件特許発明は被告において依然として高い確率で実施されていたことに照せば、客観的な技術的範囲を前提として、上記の実施割合を認めることが禁反言の法理ないし信義則に反するということはできない。」

¹⁰ 「このような包括クロスライセンス契約を締結する場合、その交渉において、多数の特許のすべてについて、逐一、その技術的価値、実施の有無などを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから、相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し、それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか、当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより、相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること、及び、互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比較考慮することにより、包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるものである(乙211。以下、単に提示された特許を「提示特許」といい、提示特許のうち、相手方製品との抵触性及び有効性が確

いも同じく同判決が踏襲されている（被告製品中に実施品の占める割合がLBPにつき56.54%、MFP等につき92.6%とされ、相手方ライセンシーのそれは被告の割合の90%とされた）。

さらに、東京地判平成22.7.8平成18(ワ)27879〔記録光学系（キヤノン）〕も、「代表特許」「提示特許」以外にも相手方が契約締結時に実施していた特許は「当該包括クロスライセンス契約に寄与しているものといえるから」という理由により、使用者が受けるべき利益を算定する際に考慮される旨を説いている。さらに、具体的にも、前掲東京地判〔ゴースト像を除去する走査光学系（キヤノン）〕と同様、本件特許発明のクレーム解釈により構成要件を充足しないために技術的範囲から除かれる製品については

認された特許を「代表特許」という。）。

そうすると、エレクトロニクスの業界のように、数千件ないし1万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては、相手方に提示され代表特許として認められた特許以外の特許については、数千件ないし1万件を超える特許のうちの一つとして、その他の多数の特許と共に厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるというべきであるから、このような特許については、当該包括クロスライセンス契約に含まれている特許の一つであるということだけでは、上記『利益の額』を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。

ただし、代表特許でも提示特許でもなくとも、ライセンス契約締結当時において相手方が実施していたことが立証された特許については、ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり、また、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができるから、このような相手方実施特許については、代表特許でも提示特許でもなくとも、上記『利益の額』を算定するに当たって考慮することができるというべきである。」

¹¹「前記5(2)イで述べたとおり、包括クロスライセンス契約においては、具体的に示されて検討された代表特許が契約に対し多大な貢献をなしているが、代表特許でも提示特許でもなくとも、相手方が実施していることが立証された特許については、これを考慮すべきであることは、前記5(2)イ説示のとおりである。そして、このような非提示・実施特許の寄与度は、当該特許の技術内容や相手方の実施割合、代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合、社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である。」

包括クロスライセンス契約の相手方において職務発明が実施されなかった場合の補償金額算定のあり方（田村）

相当の対価の算定から外す取扱いがなされている¹²（被告製品39機種のうち、当該特許発明を実施したと評価すべき機種は計27機種であり、相手方ライセンシーが実施した割合は右割合（27/39＝69.23）のさらに90%であるとされた）¹³。

4）包括クロスライセンス契約締結時に重視されていた特許は不実施であっても使用者が受けるべき利益があるとする判決

このように裁判例の多くは、抽象論はともかく、実際の算定では、実施

¹² かなうな狭い技術的範囲を主張することが信義則や禁反言に該当しないかという点については、同判決は以下のように述べてこれを否定している。「被告が、甲3に○印が付された機種のうち、前記イ、ウの非実施理由に該当する機種に係る技術が本件発明の技術的範囲に属することを前提として侵害訴訟を提起して実施料収入を得たことや、このような技術的範囲を主張して他社とライセンス交渉を行い、ライセンス契約を締結したなどといった事情を認めるに足る証拠がない。

加えて、本件の審理の経過その他本件に現れた諸事情を考慮すると、被告が甲3に○印が付された機種について本件発明が実施されていない旨主張することが、信義則（禁反言）に反し、許されないと断ずることはできない。」

¹³「包括クロスライセンス契約の締結交渉においては、多数の特許発明等のすべてについて、逐一、その技術的価値、実施の有無などを相互に評価し合うことは不可能又は著しく困難であることから、相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し、それらの提示特許に相手方の製品が抵触するかどうか、当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより、提示特許のうち相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること、互いに保有する特許の件数、出願中の特許の件数も比較考慮することにより、包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるのが通常であり、代表特許は包括クロスライセンス契約に多大な貢献をしているといえる。

しかし、代表特許や提示特許でなくとも、包括クロスライセンス契約の対象に含まれ、かつ、その契約締結時に相手方によって実施されていたことが立証された特許については、当該包括クロスライセンス契約に寄与しているものといえるから、その実施許諾により得た利益の額を考慮すべきであり、また、このような相手方実施特許が当該包括クロスライセンス契約に寄与した程度（寄与度）は、その特許発明の技術内容、相手方の実施割合、代替技術の存在及びその実施割合等を総合的に考慮して決するのが相当であると解される。」

されていない特許発明に関して使用者が受けるべき利益があると認定することを回避してきたということができる。ところが、最近、抽象論ばかりでなく、具体的に、不実施の特許発明について使用者が受けるべき利益の存在を肯定する裁判例が現れた。それが、包括クロスライセンス契約の相手方が実施している製品がクレーム解釈により構成要件を充足せず、ゆえに相手方が本件特許発明を実施していないと判断されたにも拘らず、使用者が受けるべき利益があると認定した東京地判平成22.6.23平成18(ワ)23550〔集積回路装置の製造方法（日立製作所）〕である。

同判決は、まずは前提として、包括クロスライセンス契約にあつては、契約締結時の①「提示特許」か②「代表特許」¹⁴、あるいは③「契約締結当時において相手方が実施していたか、実施せざるを得ないことが認められるような特許」に限って、「寄与度」を認めるという理論を展開する。第三の категорияが含まれている理由は、当該包括クロスライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があるか、又は特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができることからであるという¹⁵。

¹⁴ 「単に相手方に提示された特許を『提示特許』といい、提示特許のうち、相手方製品との抵触性及びその技術的価値が確認された特定の特許を『代表特許』という。」と定義されている。

¹⁵ 「ライセンス対象特許については、包括クロスライセンス契約の対象特許である以上、同契約締結に対する何らかの寄与度は認められるものの、それは、提示特許又は代表特許による寄与度を除いた残余の寄与度にすぎないと解される。そして、提示特許又は代表特許が包括クロスライセンス契約締結に対する寄与度の相当部分を占めるものと評価すべき場合が多いと考えられること、及び、ライセンス対象特許の数が前記のとおり極めて多いことからすれば、ライセンス対象特許は、多数の特許群を構成するものとしてのみその価値を評価すべきものであって、包括クロスライセンス契約に対する特段の寄与度を認める必要はないものというべきである。ただし、代表特許又は提示特許と扱われたものでないライセンス対象特許であっても、包括クロスライセンス契約締結当時において相手方が実施していたこと又は実施せざるを得ないことが認められるような特許については、当該ライセンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり、また、特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができることから、代表特許又は提示特許に準じるものとして、当該ライセンス契約

そのうえで、同判決は、不実施特許発明に関しても、次のように述べて、使用者が利益を受けていると認定し、それに応じた補償金額を算定すべきことを説いた。

「被告は、本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれていないこと及びレベンソン型位相シフトマスクとハーフトーン型位相シフトマスク以外の位相シフトマスクは商業的には実用化されておらず、被告及び第三者が本件各特許発明を実施していないことや、本件各特許のライセンス契約に対する貢献はないことを主張して、被告が本件各特許発明により受けた利益はゼロであると主張する。

しかしながら、前記イ及びウのとおり、被告又はルネサスは、他社との包括クロスライセンス契約交渉において、当該交渉を有利に進めるために日本967号特許を交渉材料として用いており、現に包括クロスライセンス契約によって得た実施料及びクロス効果の額の一部を日本967号特許に対して配分していたのであるから、自社又は他社における実施の有無にかかわらず、被告が当該ライセンス契約において本件各特許発明により受けた利益がゼロということはできず、前記ウのとおり寄与率を認めるのが相当である。」

要するに、この判決が不実施特許に関しても、使用者が受けるべき利益があるとする理由は、「他社との包括クロスライセンス契約交渉において、当該交渉を有利に進めるために日本967号特許を交渉材料として用いており、現に包括クロスライセンス契約によって得た実施料及びクロス効果の額の一部を日本967号特許に対して配分していた」というところに求められていることになる。他の裁判例では、このような包括クロスライセンス契約の交渉材料として係争にかかる特許発明が用いられたという事情が示されたことはなかった。その意味で、同判決における利益の配分は、客観的に相手方が実施していることではなく、包括クロスライセンス契約締結の交渉材料に用いられたということに尽きる。

5) 小括

包括クロスライセンスに供された職務発明に対する補償金額算定の手

締結に対する一定の寄与度を認めるべきである。」

法の基礎を構築した前掲東京高判[光学的情報処理装置(日立製作所)]は、相手方が実施しており、ゆえに客観的にその売上げに貢献している特許発明分に関して、使用者が受けるべき利益があると評価して、相当な対価を算定するという取扱いを示していた。

その後に続いた、前掲東京地判[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)]、前掲東京地判[ゴースト像を除去する走査光学系(キヤノン)]、前掲知財高判[ゴースト像を除去する走査光学系(キヤノン)]は、抽象論としては包括クロスライセンス契約締結時の契約当事者の主観面において契約締結に特許発明が貢献した程度を基準として使用者が受けるべき利益を算定するかの如き説示を示しつつ、具体的には、相手方が実施していないことを理由に相当の対価の算定を否定する判決(前掲東京地判[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)])か、相手方が実施している特許発明についてその実施の限度で相当の対価の算定をなした判決(前掲東京地判[ゴースト像を除去する走査光学系(キヤノン)]、前掲知財高判[ゴースト像を除去する走査光学系(キヤノン)])であった。同判決後に下された、前掲東京地判[記録光学系(キヤノン)]もこの傾向を踏襲している。

もっとも、最近の裁判例には、抽象論ばかりでなく、不実施の発明について、包括クロスライセンス契約の交渉材料として用いられていたことを理由に、具体的に使用者が受けるべき利益を認定するものが現れており(前掲東京地判[集積回路装置の製造方法(日立製作所)]、予断を許さない。

3 検討

1) 特許法35条の趣旨

平成16年改正前特許法35条4項の使用者が受けるべき利益、ひいては職務発明の承継に対する補償金請求権の金額は、抽象論としては、使用者が特許を受ける権利や特許権を承継した時に客観的に定まるという説示が用いられている(大阪高判平成6.5.27知裁集26巻2号356頁[中空糸巻付きガット]、東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁[連続クラッド装置])。

もっとも、その対価の額を具体的に算定する際には、かかる抽象論から

推察されるような、権利承継時において契約当事者に判明していた事情だけを参酌できるというような限定的な立場(いわば「事後的に相当な対価」を算定する立場)はとられておらず、口頭弁論終結時までに現れた様々な事情が斟酌されている¹⁶。使用者が自己実施や実施許諾により現実を得た利益を基準とする裁判例の数は枚挙に暇がないほどである¹⁷。平成16年改正特許法35条5項は、相当な対価の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と定めており、職務発明の承継時点以降の事情(「従業者の処遇」)の参酌を求めているように読めることも、こうした取扱い(いわば「事後的に相当な対価」を算定する立場)を裏書きする。

そして、特許法35条3項の趣旨は、技術革新が進んだ現在、相当の投資とノウハウの蓄積が必要とされる特許発明が組織でなされることが多くなっていることに鑑み、使用者に投資のインセンティブを与えるために「勤務規則その他」により特許を受ける権利や特許権を承継取得するという便法を認める一方で、承継取得の条件が対等当事者とはいいいがたい従業者に一方的に不利に定められることにより従業者が職務発明をなす意欲を過度に失うことのないように、使用者に対して相当の対価の支払いを義務付けるところにある¹⁸。

そうだとすれば、職務発明の承継時(多くの場合は出願前の特許を受ける権利の状態の時点)のような、多くの場合、生まれたばかりの海のものと山のものともわからないような時点において当事者が当該特許発明に対して予測していた事情などといった極めて限られた情報のみを用いて対価を算定するのではなく、その後に実際に発明の実施状況、それによる利益の獲得状況が明らかになった場合にはそれらの事情をも参酌しつ

¹⁶ 吉田広志「裁判例にみる論点の研究」田村善之＝山本敬三『職務発明』(2005年・有斐閣)68～69頁、同「職務発明関連訴訟における新たな動向－使用者が受けるべき利益を中心に－」知的財産法政策学研究27号35～37頁(2010年)。

¹⁷ 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第3版・2005年・有斐閣)442～453頁。

¹⁸ 詳しくは、田村善之＝柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4・5号(2003年)。

つ、特許発明が利益をもたらす度合いに応じたインセンティブを与える取扱いが、特許法35条の趣旨に添った取扱いであるといえよう。口頭弁論終結時までに現れた諸事情をできる限り斟酌し、事後的に相当な対価額を算定しようとする裁判例の立場は正鵠を射たものであると評価できる。

この理を包括クロスライセンス契約に当てはめるのであれば、特許発明の個性を捨象して十把一絡げに扱うことは、特許法35条の本意とするところではない。特許発明の優劣に応じた相応のインセンティブを与えることこそが、特許法の趣旨に適う。

2) 包括クロスライセンス契約における当てはめ

以上の理を包括クロスライセンス契約に当てはめてみよう。

包括クロスライセンス契約においてライセンスの対象となった個別の特許発明から受ける利益の算定に当たっては、ライセンスの対象となったすべての特許発明のうちで、相当な対価の算定の対象となる特許発明の貢献度を斟酌する必要がある。

最も参考とすべきは、相手方当事者の利益に与える当該特許発明の貢献度であろう。包括クロスライセンスの対象となった使用者(特許権者)の特許発明中、問題の職務発明の実施の規模が大きいとか、実施の際の利益率が高い等のために相手方の利益の獲得に寄与した度合いが高ければ高いほど、当該特許発明は意味のある特許発明であったといえることができる。それにも拘わらず、この特許発明をして相手方がほとんど実施していない特許発明などの利益の獲得に結び付いていない特許発明と同等に取り扱うことは、インセンティブという視点に鑑みて不合理であるといえよう。前掲東京高判[光学的情報処理装置(日立製作所)]、そしてそれを受けた後続の裁判例が、相手方の実施の量に応じて各特許発明に利益を配分しようとしたことは、かかる観点から正当化することができる。

3) 包括クロスライセンス契約締結時における当事者の主観に重きを置く配分の問題点

この点、前掲東京地判[半導体不揮発性記憶装置の書き込み及び消去方法(三菱電機)]以降、「代表特許」あるいは「提示特許」など、契約締結交渉時に契約締結当事者が重視していたと思料される特許については、ラ

イセンス契約締結にそれだけ貢献したとして使用者が受けるべき利益を算定しなければならないかのような抽象論が導入されており、それを(契約締結時に交渉材料として用いられていたと評価されるという手法により)具体的な算定に結び付ける裁判例も現れている(前掲東京地判[集積回路装置の製造方法(日立製作所)])。

しかし、職務発明の承継時点のような当事者が持ち合わせている情報が限られている時点において事前的に相当な対価を算定するのではなく、可能な限り関連する事情を参酌して事後的に相当な対価を算定することが適切な取扱いであるというのであれば、その理は包括クロスライセンス契約締結時という一定時点で区切ることに對しても疑問を呈するという理解に結び付かなければならない。

契約締結時における当事者の主観に重きを置く理屈の下では、契約締結時に当事者がその存在を意識していた特許発明については、以降、それが全く実施されなかったとしてもかなりの額の相当な対価の金額が算定される一方で(たとえば、代表特許の一つであったことを理由に相手方の得た利益のうちから5%が配分されるなど)、包括クロスライセンス契約締結時には存在しなかったが、その後、たとえば、10年の包括クロスライセンス契約の存続期間中に新たになされた特許発明で包括クロスライセンスの対象となっているものが極めて優れた特許発明であり、相手方の利益に大いに貢献した場合(たとえば、全利益額の20%)であっても、後者の特許発明については一切対価の額は否定されることになる(「契約締結時」に相手方において実施されていたか、実施が見込まれていた特許発明に限って、使用者が受けるべき利益が肯定されるに止まるはずだからである)。このような理屈は、実際には実施されていた後者の特許発明によって生み出された相手方の利益の額の恩恵が後者の発明者には一切帰属することなく、逆に全く実施されていなかった前者の特許発明に対してそのなかの一定割合(上例では、 $20\% \times 5\% = 1\%$)を帰属させるものであり、特許発明の貢献度に応じたインセンティブの確保という点から見て疑問を禁じえない解決を導くことになる。

かりに、あくまでも包括クロスライセンス契約締結時における事前の相当な対価を算定するという立場の下で、その手法を貫徹し、包括クロスライセンス契約締結時点において当事者が予測していた利益見込みをペー

スにするというのであれば、特許法の趣旨に適合しているかどうかはともかくとして、上で述べた設例のような、他の特許発明の実施による利益の恩恵を「代表特許」「提示特許」等が受けるという事態は防ぐことができるかもしれない。しかし、そのような利益見込みは極めて不確実なものではない。そもそも、「代表特許」「提示特許」その他に対する配分率自体、当事者が厳密に特定していたものではなく、裁判所が事後的にいわば勝手に評価したものにすぎない。そうだとすれば、かかる不確実な資料に頼るよりは、現実に相手方が実施して得た利益の額に応じた配分を行うことのほうが法的な予測可能性を高めるものとなろう。

4) クレーム解釈との関係

ところで前掲東京地判〔集積回路装置の製造方法（日立製作所）〕では、包括クロスライセンス契約締結時において当事者が前提としていたクレーム解釈は変更を余儀なくされ、裁判所の認定によれば、包括クロスライセンス契約の相手方の製品は本件特許発明の実施品ではないと評価されたという経緯がある。

ところで、実施契約の対象製品が、実は特許権の技術的範囲に属しないということが明らかになった場合の処理としては、当該製品が特許権の技術的範囲に属するものであることを前提にして当事者が契約を締結した場合には、そのような契約は錯誤により無効となる可能性がある。裁判例では、実用新案権の技術的範囲に属さない船体構造を有する汽船の使用について実施料を支払う約束について、根拠のないものであるから右実施料は清算されるべきものであり、使用者から申出があれば解消されなければならないものであると判示した判決がある（神戸地判昭和63.5.27判タ687号242頁〔荷役船〕）。また、実施権者の加工委託先と特許権者との間で係争中の別件訴訟で問題の加工方法が特許権を侵害しないことが確定したときには、特許権者は既受領の実施料の一部を返還する旨の特約に従って、右一部実施料の返還を認めた判決がある（大阪地判昭和55.7.18判例工業所有権法2189の23頁〔布帛に防水性皮膜を形成せしめる方法〕¹⁹）。

¹⁹ なお、ライセンス契約の対象となった特許権について無効審決が確定した場合、既払いのライセンス料を返還する義務があるか否かという論点に関しても、たしか

かようにして、通常の個別の特許発明にかかる包括クロスライセンス契約においてその後のクレーム解釈の変動により実施料を返還ないし減額する必要に迫られる場合、口頭弁論終結時までに明らかとなった事情を可能な限り参酌して、事後的に相当な対価を算定するという裁判例の立場の下では、こうした事情も斟酌され、その契約の対象となっていた職務発明の承継に対する相当な対価の金額も修正を迫られるべきものとなろう。

もちろん、多数の特許発明を扱う包括クロスライセンス契約においては個別の特許発明のクレーム解釈の変動により逐一ライセンスが見直されることはありえそうもない。しかし、個別のライセンスに供された場合に、クレーム解釈の変動が相当な対価の額に影響を与えるのだとすれば、包括

に伝統的な理解は、事実上の利益が生じていることを理由に不当利得返還義務の発生を否定していた。しかし、このような理解に対しては、そもそも民法703条の不当利得返還の要件は「法律上の原因」のないことなのであって、事実上の利益の有無ではなく、ゆえに特許権が無効となったことによりライセンス契約が要素の錯誤により無効とされた場合には、特許権者が収受したライセンス料は「法律上の原因」を欠くことになるから、ライセンシーはそれを理由に元特許権者であるライセンサーに対してライセンス料分の不当利得を返還請求することができると考えなければならないはずである（才原慶道「特許の無効と既払実施料返還の要否」商学討究59巻1号（2008年）、駒田泰土〔判批〕速報判例解説5号（2009年））。裁判例でも、不返還の特約があったという事案で返還を認めなかった判決がある（知財高判平成21.1.28平成20（ネ）10070〔石風呂装置2審〕）。判旨は、不返還の特約があるために無効審決確定を理由とする不当利得返還請求が認められないことを前提に、契約の対象となっていた製品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由とする錯誤無効について判断し、当該事案の下では要素の錯誤がなく、また錯誤に重過失があることを理由にこれを認めなかったものである。返還を認めた原判決の東京地判平成20.8.28平成19（ワ）17344〔石風呂装置〕ともども、いずれにせよ事実上の利益の有無ではなく法律上の原因の有無をメルクマールとしており、その意味で正当な取扱いをなしているということができる。

こうしたライセンス契約と特許無効との関係を前提に、職務発明の承継にかかる補償金請求訴訟において、使用者（特許権者）が特許の無効を主張することができるかという論点に関し、田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について」知財管理60巻2号（2010年）。

クロスライセンス契約において個別の特許発明に使用者が受けるべき利益を割り当てる際にも、クレーム解釈の変動を考慮に入れることは別に異とするには足りないということになろう。

4 結論

以上の理由により、包括クロスライセンス契約の下で、相手方が実施しなかった特許発明に関しては、それがいかに包括クロスライセンス契約締結時に交渉材料として用いられていたとしても、使用者が受けるべき利益があったとは認めることはできないと解すべきであろう。