

## 包括的クロスライセンスと職務発明の補償金額の算定

田村善之

### 1 はじめに

本稿の目的は、従業者の職務発明について使用者である企業が特許を受ける権利ないしは特許権を承継した特許発明が、他の企業との間で締結された包括的クロスライセンス契約の対象に含まれている場合、当該従業者に支払うべき特許法35条3項の対価をどのように算定すべきなのか、ということを検討するところにある。

家電業界の大手メーカー同士の間で用いられることが多い包括的クロスライセンス契約では、「光学装置関連機器」「VTR・関連機器」「テレビジョン関連機器」等々とおおまかにライセンスの分野を複数、特定したうえで、向こう10年間などと期間を区切って、当該分野内で契約当事者が取得する一切の特許発明について相互に（金銭的な対価を要することなく）包括的な実施許諾を与えることが合意される（もっとも、特定の特許発明を包括ライセンスの対象から除外することもあるという）。したがって、包括的クロスライセンス契約を締結する両当事者は、ライセンスの対象となっている各分野毎にみればばらつきはあるものの、総計でいえば互いの技術開発力がほぼ等しいものであることを前提としていると評価することができる<sup>(1)</sup>。

包括的クロスライセンス契約には、特許の数が多く混雑している分野において、逐一、個別の特許権についてライセンスの交渉をするコストを省くとともに、他社の特許発明を看過して侵害訴訟を提起されるリスクを回避するところに、企業にとっての経済的な合理性を認めることができよう。もっとも、包括的クロスライセンスにかかる職務発明をなした従業者と使用者である企業との間の分配の問題は残る。従業者と企業の間には対等の

当事者として合理的な取引がなされることを期待することはできないから(職務発明について包括的クロスライセンス契約がなされるか否かに拘わらない問題であるが)、従業者がなした発明に対する対価の算定を市場(従業者と企業の交渉)に完全に委ねておくことはできず、法の介入が必要となる。まさに、それが使用者が職務発明を承継した場合に従業者に対して相当の対価の支払いを要求する特許法35条3項にほかならない<sup>(2)</sup>。そして、特に包括的クロスライセンスの場合には、個別の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という問題があるために、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。

## 2 裁判例

東京地判平成14.11.29判時1807号33頁[光学的情報処理装置一審]、東京高判平成16.1.29判時1848号25頁[同二審]では、まさにこの問題が争点とされた。

企業に承継された職務発明が包括的クロスライセンスに供された場合、特許法35条4項における「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定の仕方について、同事件の二審判決は、「包括的クロスライセンス契約については、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出来る。」と判示した。この説示は、包括的クロスライセンスの対象となっている全ての発明によって使用者等が受けるべき利益の額を念頭においてるように読める。しかし、つづいて同判決は、上記二つの基準を本件に当てはめた場合について、「本件でいえば、本件発明1を相手方が実施することにより相手方が一審被告に対し本来支払うべき実施料の金額、と、一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一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」と言い換えている。結局、全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を算定する対象となる職務発明の寄与率を乗じた額(後者の基準を採用した場合)、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(前者の基準を採用した場合)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分かる。実際にも、ソニーに対する包括的クロスライセンス契約について、ソニーにおけるCDプレイヤー(本件特許発明の実施部分を含む)の売り上げに関する当該発明の実施料額(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。

この点に関し、一審判決は、包括的クロスライセンス「の場合に、一方当事者が自己の特許権を相手方にライセンスしたことによって得るべき利益は、相手方の特許権を実施できること、すなわち、それによって相手方に支払うべき実施料の支払を免れたことにあると解される。…もつとも、包括的クロスライセンス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ス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。…また、包括的クロスライセンスにおいては、多数の特許権が相互にライセンスされるので、それらのうち、どの権利が契約に寄与したかを考慮する必要があり、それは、各特許権の価値や契約締結の経過等諸般の事情を考慮して決するべきものと解される。」というに止めている。具体的にも、相手方における関連装置の売上高のほか、「本件に現れた諸事情を考慮」して、使用者の受けるべき利益の額を3000万円(ソニーとの間の包括的クロスライセンス契約関係)であるとか、4000万円(フィリップスとの包括的クロスライセンス契約関係)と算定している。これに対して、二審判決は定式化した算定基準、しかも、当該事件で問題とされている個別の職務発明について相手方が支払うべき実施料額という基準(先に示した前者の基準)を明示した点に特徴がある。

もつとも、二審判決は、包括的クロスライセンス契約がなされている場合において、なにゆえ同判決の提示する二つの基準によって算定された金額が「その発明について使用者が受けるべき利益の額」となるのかという

ことについて、(部分的にはともかく) 完結した論拠を示しているわけではない。以下、本稿はその論理の間隙を埋めることを目的とする<sup>(3)</sup>。

### 3 企業が包括的クロスライセンスから得る利益に関する誤った考え方について

特許法35条3項の相当な対価を算定する際には、「その発明により使用者等が受けるべき利益」を考慮しなければならない(35条4項)<sup>(4)</sup>。

この点に関連して、しばしば誤った言葉遣いがなされることがあるが、包括的クロスライセンスは決して無償で与えられるものではない。金銭的な対価の授受がないだけで、特許発明の通常実施権の付与という対価を伴っていることは明らかである。包括的クロスライセンス契約の当事者は、相手方の特許発明の通常実施権を包括的に取得するという利益を得ていることも明らかである。

もっとも、使用者である企業に味方する立場からは、この利益は、包括的クロスライセンスの対象となっている個々の特許発明によって得られた利益ではないと主張されるかもしれない。しかし、従業者の職務発明がなければ、相手方の企業は包括的クロスライセンス契約を締結しようとはしないわけであるから、その貢献度の大小はともかく、包括的クロスライセンスによって得られる利益と個別の職務発明が無関係であるということはいえない。

あるいは、契約締結時に既に存在していた特許発明はともかく、契約締結後になされた特許発明については、たまたま契約の対象となっただけで、契約内容に影響を与えていない以上、企業の得た利益とは無関係である、という反論がなされるかもしれない。しかし、この論法も誤りである。包括的クロスライセンス契約は通例、更新期間が付されており、前期の契約期間中に取得された相手方の特許件数が乏しいものであったり、発明の内容が質的に劣っていることが明らかである場合には、包括的クロスライセンス契約は解消されるか、分野を限定されたり、条件が付されたり、一部、金銭的な対価を伴うなどの内容の変更を迫られるかもしれない。そうでなくとも、契約の両当事者は、契約締結時点ですでに存在するものばかりではなく、後に開発される特許発明についても事前に取り引しておくのが利益

になると考えるからこそ、包括的クロスライセンス契約を締結するのだから、契約締結後になされた職務発明も包括的クロスライセンス契約にかかると企業の利益に貢献していると評価する必要がある。

### 4 包括的クロスライセンスにかかる職務発明の相当な対価に関する誤った考え方について

包括的クロスライセンス契約は、通例、個別の分野毎に締結されるものではなく、複数の分野の特許発明を包括するものとなる。したがって、包括的クロスライセンス契約の一方当事者の企業の有する特定の特許発明によって得られる利益は、ライセンス契約の相手方の当該発明が属する分野内の特許発明に関するライセンスによって得られるものに限られるわけではなく、ライセンス契約の相手方の全ての分野における特許発明のライセンスから得る利益(を個々の発明に案分したもの)となる。ゆえに、包括的クロスライセンスの対象となった職務発明について従業者が受ける相当な対価を算定する際にも、相手方企業の同一分野に属する特許発明のライセンスばかりではなく、包括的クロスライセンスに含まれる全分野の特許発明から得られる利益を視野に入れる必要がある。

以上の理に反対して、同一分野に属する特許発明のライセンスから得られる利益を斟酌することができるという見解(以下、便宜上、この見解を本稿に対立する説という意味で「反対説」と呼ぶことにする)がもし唱えられるとすれば、それは、分野を越えて包括的に特許発明のライセンスを交換するという包括的クロスライセンスの本質を完全に看過するものであり、採用するを得ない。

たとえば、光学装置部門について技術力が優れており、既に有望な特許発明を有しているか、もしくはそれを取得する可能性が高い企業Yにとって、光学装置部門について技術力の劣る企業Aと包括的クロスライセンス契約を取得するうま味は、同部門の特許のライセンスを取得すること(ばかり)ではなく、むしろ、Aの技術開発力が高い他の部門、たとえばVTR部門のライセンスを取得するところにあるかもしれない。したがって、使用者Yの光学装置部門に関する特許甲を発明した従業者Xが、甲について受けるべき相当の対価を算定する際には、相手方企業Aの光学装置部門の特

許ばかりではなく、Aの他の部門(e.g. VTR 部門)の特許のライセンスによってYが得る利益を斟酌しなければならない。

この例で、従業者Xが使用者Yから受けるべき相当の対価の算定に際して斟酌しうるのは、相手方Aの同一部門に属する特許からYが受けるべき利益に限られると解する反対説の不当性は、次のようなシミュレーションからも明らかであろう。

分析を簡単にするために、包括的クロスライセンス契約の一方当事者Yは光学装置部門について5個の有望な特許を有しており、その一つが従業者Xの発明甲であったとする。他方で、同契約の相手方当事者Bは同部門について何ら特許を持っていなかったとする。逆に、YはVTR部門について特許を持っていないが、Aは同部門について5個の有望な特許を有しており、その一つが従業者Bの発明乙であったとする。この場合、従業者Xの職務発明甲に対して使用者Yが支払うべき相当な対価を、反対説のように、Yが同一部門についてAの特許のライセンスから得られる利益のみを視野に入れて算定しようとする、Aが特許を有していない以上、相当な対価もゼロとなってしまう。同様に、この手法の下だと、従業者Bの職務発明乙に対して使用者Aが支払うべき相当な対価もゼロとなる。

同様の事態は、たとえば、YもAも光学装置部門でもVTR部門でも技術力が伯仲しており、持っている特許の数や質もほぼ匹敵するものであるのだが、何らかの理由で、Yは光学装置部門の製品の製造事業から撤退してVTR部門に特化しており、その反面、AはVTR部門から撤退し光学装置部門に特化したという事例でも起こりうる。この場合、Yは光学装置部門で相手方Aの特許を一切利用しなかった以上、反対説のように、同分野で包括的クロスライセンスから受ける利益はゼロであるから従業者Xに支払うべき相当な対価もゼロであると帰結する手法は、結局、YもAも従業者XやBの職務発明に対して一切、対価を支払わなくて済むという帰結を導いてしまう。

要するに、上記いずれの例においても、反対説は、分野を越えてライセンスを交換するという包括的クロスライセンスの特質を見誤った結果、包括的クロスライセンス契約を締結した企業であるYもAも互いの特許発明をライセンスに供したことにより利益を得ているのに、その従業者であるXやBに一切、対価が支払われない帰結を導いてしまっているのである。

これが、「使用者等が受けるべき利益」を考慮して「相当な」対価を算定すべしとする平成16年改正前特許法35条4項、平成16年改正法案35条5項の趣旨に反することは明らかであろう。現実の包括的クロスライセンスの例で、特定部門について一方当事者の特許件数がゼロであるとか、完全に事業から撤退しているという例は稀であるかもしれないが、それは程度問題でしかなく、包括的クロスライセンス契約の当事者間で特定部門で技術力に格差があったり、事業の戦略的な重点が違うところにある場合に、反対説が職務発明の相当な対価の算定に失敗する理論であることは、もはや多言を要しないであろう。

## 5 三つの作業過程

承継された職務発明が包括的クロスライセンスの対象に供された場合の特許法35条3項の相当な対価を算定する難しさは、包括的クロスライセンス契約が、その名の通り、契約の当事者である双方の企業が有する特許発明の全てを包括するものであるのに対して、特許法35条3項にあっては個別の特許発明について対価を算定しなければならないからである。

筆者は、このパズルを解きほぐすためには、第一に、使用者である企業が包括的クロスライセンスから受けた利益の総計を確定する作業を行い、第二に、個別具体の発明について使用者が受けた利益を割りつける作業を行い、そのうえで、第三に、そこから企業が特定職務発明をなした従業者に支払うべき金額を確定する作業に移行するというように、対価の算定の過程を三つの段階にわけることが議論を生産的なものにすると考えられる。以下、敷衍する。

## 6 使用者が包括的クロスライセンスから受ける利益を算定する基準について

先に示した例で包括的クロスライセンス契約の一方当事者であるYにとって、当該包括的クロスライセンス契約から得ることができる経済的利益は、相手方当事者Aの包括的クロスライセンスに供された全ての特許発明のライセンスを実施したことによる利益である。Yは、これらのAの発

明の実施をなすに際して拋出しなければならなかったはずの金銭的な対価の支払いを包括的クロスライセンスにより免れることができたのであるから、Yが包括的クロスライセンスにより得ることができた利益は、包括的クロスライセンスの対象となるAの全ての特許発明について支払わなくて済むことになった実施料に相当する、といえよう。

このような結論に対しては、個別のライセンスと異なり、包括的クロスライセンスでは実際の金銭の授受がないために、個別で対価を取得した場合に比して企業の受けた利益を小さく考える向きがあるかもしれない。しかし、企業が、逐一、個別の発明についてライセンスを得るという方針を採用することなく包括的にライセンスを得るという企業戦略を採用したことにより、煩雑なライセンスの交渉コストと侵害のリスクを回避したという利益<sup>(6)</sup>を得ることはあっても、逆に、失うものを予想することは困難である。そもそも、企業は経済的にその方が引き合うと考えたからこそ、個別のライセンスではなく、包括的クロスライセンスを得るという戦略を選択したのではあるまいか。個別のライセンスの積み重ねに比して、包括的クロスライセンスにより企業が相手方から得る利益が小さいものである、という理屈を正当化することは困難である。Yが現実に得た利益を金銭に換算するのであれば、(少なくとも)ライセンスの対象となった相手方Aの全特許発明の実施料に相当するという帰結は揺るぎそうもない。

たしかに、相手方Aの特許からライセンスを得ることによる利益の問題ではなく、自己の特許Yを活用することによる利益という視点で見れば、包括的クロスライセンス契約締結時に予想していた以上に有望な発明が数多くYの企業内でなされた結果、Yとしては自己の特許を個別のライセンスに供した方がより多くの収益を挙げることができたはずである、ということがありえよう。しかし、これは、個別ライセンスをなしたとすればYがAから得べきはずのライセンス料をもって、Yが得た現実の利益と観念することはできない、ということの意味するに過ぎない。Yの特許戦略の巧拙はともあれ、現実にAの特許についてライセンスを得ることができた以上、包括的クロスライセンスによりAに支払わなくて済むようになった実施料、すなわち、包括的クロスライセンスの対象となったAの全特許発明について本来Yが支払わなければならなかった実施料額(ここではこれを $y$ とする)をもってYが得た利益と観念することに何らの支障もな

い、というべきである。

もちろん、具体的な算定において、このような全特許発明に関する実施料額( $y$ )を算定することには困難が付きまとうことが予想されるが、この点に関しては、後述するように、ある仮定を置くことにより、実際の計算を省略することが可能である。

## 7 使用者が受ける利益を個別の職務発明に対して割りつける作業について

このようにして、使用者Yが包括的クロスライセンスの対象となった全ての職務発明について相手方Aに対し本来支払うべき実施料額( $y$ )を算定した場合、次の課題は、これを個別の職務発明に分配する作業となる。

この点については、あるいは包括してクロスライセンスに供された以上、発明数で頭割りするほかないという意見が唱えられるかもしれない。しかし、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づけるところにある<sup>(6)</sup>。発明の個性を捨象して十羽ひとからげに扱うことは、35条の本意とするところではないだろう。優れた発明には相応のインセンティブを与えることが、特許法の趣旨に適う。

したがって、分配に際しては、包括的クロスライセンスの対象となった全ての発明のうちで、相当な対価の算定の対象となる発明の貢献度を斟酌する必要がある。その際には、諸般の事情が勘案されることになろうが(e.g. Aがとくにライセンスを期待していた分野に属する発明は分配の割合が高くなるなど)、最も参考となるのは、相手方当事者Aの利益に与える当該特許発明の貢献度であろう。包括的クロスライセンスの対象となったY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Aの利益の獲得に寄与した度合いが高ければ高い

ほど、利益の獲得に結びついたAにとって当該発明のライセンスを受ける意義が大きく、包括的クロスライセンスにおける当該発明の貢献度が高いと考えることが可能である。それにも拘わらず、この発明をしてAがほとんど実施していない発明などの利益の獲得に結びついていない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も不合理である<sup>(7)</sup>。

さて、個々の発明同士の貢献度を比較するには、相手方が当該発明に対して本来支払うべき実施料額の比較を用いることが便宜であろう。実施の規模が大きければ大きいほど、支払うべき実施料額も大きくなり(通例、実施料額は売上高に一定の比率すなわち実施料率を乗じる方式で算定される)、また、利益率に対する貢献の度合いが高ければ実施料率も高くなると思料されるからである。

そうすると、包括的クロスライセンスの対象となった全ての発明によってYが受けた利益のなかから、個別の発明の貢献度を参酌して、特定の発明による利益の額を算定する場合の分配率は、全ての職務発明に対し相手方AがYに支払わなければならない実施料額の総計(ここではこれをaとする)を分母とし、当該特定の発明に対し相手方AがYに支払わなければならない実施料額(ここではこれをa'とする)を分子として計算された比率であるということになる。

## 8 個別の職務発明について従業者に支払うべき相当な対価を算定する基準について

このようにして、使用者Yが包括的クロスライセンスの対象となった特定の職務発明によって受けた利益が算定されたとすると、最後に、そこから包括的クロスライセンスの対象となったYの特許を職務上、発明した従業者Xにいったいどの程度の額を支払うべきなのかということが問題となる。

しかし、この作業自体は、包括的クロスライセンスの場合であっても、使用者が個別のライセンスにより実施料収入を得た場合と変わるところはなく、「使用者が貢献した程度」(特許法35条4項)あるいは「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」

(平成16年改正法案35条5項)を考慮したうえで、従業者に帰属すべき割合を算定することになる。

職務発明に関する訴訟でしばしば争点とされるところであるが、包括的クロスライセンス特有の問題ではないので、本稿の検討の対象外とする<sup>(8)</sup>。以下では、この作業により、使用者が受けるべき利益額中、従業者に相当な対価として支払うべき割合が $\alpha\%$ と算定されるということを前提に議論を進める。

## 9 算定の単純化

以上、本稿は包括的クロスライセンスの対象となった職務発明に対する相当な対価の基準に関する抽象的な理論を述べてきたが、最後に、具体的な算定に際して留意すべきことを指摘して結びに代えることにしたい。

本稿が提示した手法に従って具体的な算定をなすことは、決してたやすいものではないであろう。Yが包括的クロスライセンス契約によりAから取得した全発明のライセンスによる利益を算定する第一の作業や、包括的クロスライセンスの対象となった全ての職務発明のなかで問題の発明に分配すべき金額を算定する第三の作業は、特許法35条3項に関する従来の裁判例が経験したことのない新たな算定過程を伴うものであり、種々の困難が付きまとうことが予想される。

しかし、だからといって、算定が困難であることを理由に、従業者Xに不利に扱うことは許されないだろう。民事訴訟法248条の法意がこの場面にも類推されると考えられるからである。もとより、民事訴訟法248条は、「損害」の算定に関する条文であり、なるほど、特許法35条3項の相当な対価は「損害」とはいいがたいものがある。しかし、相当な対価の額が裁判で争われ、裁判所が自ら相当な対価の算定に乗り出さなければならない場合というのは、使用者が特許を受ける権利や特許権の承継を定める発明規程等において相当な対価の定めを欠くか、もしくは関係する条項はあるけれどもそれがとても「相当な」対価を算定するものとはいえないために無効とされる場合である。本来なさなければならないことをなしていないために算定が必要となったという点では、民事訴訟法248条が予定する債務不履行や不法行為の場面と変わることはない。そして、具体的な事

実関係に乏しい場合、証明責任が従業者にあるとすれば控え目に損害額を見積もらざるを得ないのかもしれないが、本条の趣旨を類推すれば、判明している限りの事情に即した平均的な賠償額を見積もることが可能となる<sup>(9)</sup>。

このような平均的な算定が可能であるならば、作業を以下のように簡略化することができる。

たとえば、前記設例で、YがAの特許発明のライセンスから得る利益の総計をyとする。YとAとが包括的クロスライセンスをなすということは、包括的クロスライセンスの対象となった分野を総じてみれば、互いにライセンスをなしても損をしないと考えていることを意味している。そうすると、第一の作業に関していえば、Yが包括的クロスライセンスの対象となったAの全ての特許発明のライセンスから得る利益、すなわちYがAの全特許発明の実施に対して本来支払わなければならない実施料の総額 (y) は、特段の事情が示されない限り、Aが包括的クロスライセンスの対象となったYの全特許発明のライセンスから得る利益、すなわち、AがYの全特許発明の実施に対して本来支払わなければならない実施料の総額 (a) とほぼ等しいと考えて大過ないといえよう<sup>(10)</sup>。第二の作業では、包括的クロスライセンスの対象となった全ての発明に対してAが本来支払わなければならない実施料の総額 (a) を分母として、当該職務発明に対してAが本来支払わなければならない実施料額 (a') を分子とする a'/a の割合が基準となることは既に述べた。第三の作業では、既に当該職務発明についてYが受ける利益から、相当な対価として従業者Xに支払うべき割合はα%であると仮定してある。

まとめると、本稿が提唱する算定手法に従った場合の職務発明に対する相当の対価は、

$$y(\text{第一の作業}) \times a'/a (\text{第二の作業}) \times \alpha\% (\text{第三の作業})$$

となるが、ここでyとaがかりに等しいとすると、分母と分子が相殺される結果、

$$a' \times \alpha\%$$

となる。

つまり、相手方Aが当該職務発明について本来Yに支払わなければならない実施料額を基準として、それに従業者に相当な対価として帰属すべき割合を乗じた額が相当な対価額となる。結論として、前掲東京高判〔光学情報処理装置二審〕の提唱する基準が導かれたことになる。このように算定方式を簡略化することで、多少なりとも分析的な作業が可能となろう。

<sup>(1)</sup> さらにいえば、包括的クロスライセンス契約には、特許制度全体の運用という視点からみても、市場によって生み出された合理的な制度ということができるかもしれない。すなわち、技術が成熟しており、ブレイクスルーとなる発明よりは細かな改良型の発明が増えているために、特許の数でもって各企業の開発力を示すことができる分野があるでしょう。このような分野においては、審査体制の効率性を図るためには、ブレイクスルーの発明だけを取り出すように進歩性の審査の基準を厳格にする必要はない。基準を下げたとしても、特許の数が各企業の技術開発力を示すことには変わりはないからである。もちろん、特許取得の要件のバーを下げることでより多数の特許が登場するということは、その分、社会が負担するコストが増えるという側面があるのだが、このコストを包括的クロスライセンスが低減する役割を果たしているために、あえて審査を厳格にする必要性が薄くなっている、といえるかもしれない。

<sup>(2)</sup> 特許法35条の趣旨について、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研究」民商法雑誌128巻4・5号(2003年)。

なお、本稿執筆時(2004年3月)、特許法35条については改正法案が提出されている。しかし、本稿が包括的クロスライセンス特有の問題として取り上げるのは、同35条4項(改正案における35条5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」の算定のあり方であるところ、改正法案においてもこの点に関しては何ら変更が加えられていない(条文につきNBL780号18頁(2004年)参照)。したがって、かりに平成16年改正が成立したとしても、本稿の立論は改正法の解釈論にそのまま通用すると考えている。

<sup>(3)</sup> 筆者は、同事件に対して書証としての鑑定意見書(いわゆる私鑑定)を提出している。この意見書では、包括的クロスライセンスがなされた場合の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定の仕方について三つのステップを踏むべきこと、その際には、特段の事情が示されない限り、ライセンス契約の当事者である企業が経済合理的な取引をなしていると推定すると、計算を簡略化しうることなど、本稿の骨子となっている論理は示していたが、二審判決ほどの大胆な単純化を図るまでには至らなかった。本稿は、同判決に示唆を受け、先に提出した鑑定意

見書に必要な改訂を施したものである。

(4) 平成16年改正前の特許法35条4項は、「前項の対価の額は、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」と規定していたところ、平成16年改正法案では、同趣旨の規定が35条5項に移されるとともに、その文言を「前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、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、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」と変更されている。列挙された考慮事項は増えているが、算定の出発点として「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を参酌するとされている点に変わりはなく、以下の本稿の立論は、改正法にもそのまま妥当する。

(5) 理論的にいえば、こうしたコストやリスク回避の利益も包括的クロスライセンスによりYが得た利益ということができ、この分を金銭に算定することは困難であろう。本法に該当する本文の段落の末尾で、「(少なくとも)Aの全特許発明の実施料と限定を付したのは、そのためである。いずれせよ、本文で後述するように、ある仮定をおくことにより、Aが包括的クロスライセンスから受けるべき利益の総額を算定する必要はなくなるので、この点を深く思い悩む必要はない。

(6) 詳しくは、田村=柳川/前掲448～457頁参照。

(7) これに対して、Yが問題の発明を自らどの程度実施しているのか等、Y自身が当該特許発明の実施により直接得た利益は、包括的クロスライセンスとは無関係の事情であり、包括的クロスライセンスにかかる発明の貢献度を算定する際に斟酌すべきではないと考える。Yが自己実施により利益を受けているのであれば、端的にそれを理由にYが得た利益を算定し(その算定手法につき、田村=柳川/前掲459～462頁参照)、そこから職務発明に支払うべき相当な対価を決定していけばよいだけの話であって、それをAとの包括的クロスライセンスの場面に持ち込むとYの自己実施の事情を二重にカウントすることになりかねないからである。

(8) これは包括的クロスライセンスに限らず発生する問題であるので、本稿の検討の対象外とする。差し当たり、平成16年改正前35条4項につき、田村=柳川/前掲459～462頁を参照。平成16年改正法案における特許法35条5項が現行法を修正しようとしたところでもあるが、同改正については、別稿を予定している。

(9) 民事訴訟法248条に関し、従来の実務の統計資料の利用と控え目の原則(商標権侵害事件で、大阪高判平成8.5.8判例工業所有権法[2期版]8151の132頁[リーパイス事件]参照)のうち、後者の控え目の原則を外す限度で概括的な判断を認めた規定である、と理解する畑都夫「新民事訴訟法248条について」『改革期の民事手続法』(原井龍一郎古稀・2000年・法律文化社)506頁に示唆を受けた。もちろん、

平均的な見積りの下では、権利者と侵害者のどちらかが有利となるが、侵害行為がなされている以上、損害額の証明が困難であるために賠償額が実損額から乖離するかもしれないというリスクをひとり権利者に課すべきではなく、侵害者にも応分の負担をしてもらうべきである、と判断されたのである。その意味で、証明度が軽減されている、といえる。

民事訴訟法248条の適用範囲については諸説あるが(諸説につき、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)』(2004年・有斐閣)51-60頁。損害概念を扱う実体法なのか、それとも証明度を軽減する訴訟法なのかという分析視角を示すものに、前者を支持しつつ、平井宜雄「民事訴訟法第248条に関する実体法学的考察」『現代企業法学の研究』(筑波大学大学院企業法学専攻10周年・2001年・信山社))、従来の裁判例では、知的財産権侵害に対する損害賠償の場面でもその適用はとくに否定されていない。たとえば、平成11年改正による特許法105条の3の新設以前から、特許権の独占的通常実施権者の逸失利益の額を算定する際に売上額から控除すべき費用について「民事訴訟法248条の趣旨に照らして」概算をなした判決がある(東京地判平10.10.12知裁集30巻4号709頁[シアノグアニジン化合物の製法]。なお、平成11年特許法105条の3につき、田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)363～365頁、同『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)354～356頁、同『不正競争法概説』(第2版・2003年・有斐閣)180～182頁を参照)。

職務発明の補償金算定についても、まさに包括的クロスライセンスによって使用者が受けるべき利益の額について、前掲東京高判平成16.1.29平成14(ネ)6451[光学的情報処理装置二審]は、消極的な物言いながら、計算式の単純化にあたり、同条を援用している。もともと、「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)」というのであるから、証明責任は依然として原告従業者にあると考えているのだろう。民事訴訟法248条に関する本稿の理解によれば、不確実性を考慮したとしても、原告にも被告にもどちらにも不利に取り扱わず、平均的な算定をするということになる。

(10) 前掲東京高判[光学情報処理装置二審]も、不確実性が伴うので減額調整するとの留保付きながら、「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、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ス契約においては、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ス契約においては、『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。そうすると、包括的クロスライセンス契約については、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。」と判示している。ちなみに、前掲東京地判〔同一審〕も、やはり留保付きながら「もっとも、包括的クロスライセンス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ス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」と判示していた。