

消耗品ビジネスにおける職務発明の相当の対価

— 知財高裁平成 19 年（ネ）第 10056 号事件判決の考察 —



会員 富澤 孝

要 約

いわゆる消耗品ビジネスにおいては、特定の製品本体に対する消耗品が別途販売されるが、製品本体の価格が安いので、共通の消耗品が装着可能な製品本体の互換品が第三者から販売されることはない。その結果、第三者による製品本体の互換品が存在しないので、そのような製品本体の特許権は、他社を排除するということがない。製品本体の特許権に関する職務発明の対価を算出するときに、製品本体による利益のみでは、企業が得ている事実上の利益と比較して、製品本体の発明者に酷となる場合も考えられる。知財高裁平成 19 年（ネ）第 10056 号事件判決では、対価の認定にあたり、消耗品までも算定の対象としている。この判決は、消耗品ビジネスのもと販売される製品本体及びその消耗品に対する相当の対価を判断したリーディングケースである。本判決が採用した製品本体の特許権の対価に関して、消耗品による利益を算入するための法理論について、考察する。

目次

1. 背景にある問題
2. 訴訟の内容
 - 2.1 訴訟の概要
 - 2.2 双方の主張
3. 控訴審判決の概要
4. 判決の提起した新しい判断
 - 4.1 基本特許の認定に関する問題点
 - 4.2 独占排除権が適用されない売上げに対する「独占の利益」の認定に関する問題点
5. 考察
 - 5.1 基本特許とは何か
 - 5.2 相当の対価とは
6. 結び

1. 背景にある問題

例えば、コピー機とコピー用紙・トナー、プリンターとインクカセット等を生産し販売する消耗品ビジネスにおいては、製品本体（コピー機、プリンター）による利益を少なくし、製品本体とは別途販売する消耗品（コピー用紙、トナー、インクカセット）の生産・販売による利益を大きくすることが一般的である。このビジネスモデルは、製品本体の売り上げによる利益が一時的であるのに対して、消耗品による利益は、3～5年と継続するので、消耗品の販売により安定した収

益を得ることができるため、多くの企業により採用されている。

一方、製品本体の開発にかかる労力は、消耗品の開発にかかる労力の 10 倍以上となる場合がほとんどと考えられ、企業においては、多くの開発者が製品本体の開発に係っているのが現状である。

ここで、製品本体の開発者が発明した製品本体の職務発明に係る特許権に関する相当の対価が問題となる。ビジネスモデルの故に、製品本体による利益と消耗品による利益のバランスが、開発労力等の実体を反映していないからである。

したがって、製品本体に係る職務発明訴訟においては、製品本体の特許権の発明対価を算出するときに、消耗品による利益を加えるに適した場合があり得る。すなわち、ビジネスモデルに係る新製品が市場に出て成功を収めたときに、その成功の原因が製品本体にあって消耗品にない場合にあつては、製品本体の発明者に対して、消耗品による利益を還元しないと、製品本体の発明者に対して、酷となると考えられるからである。

しかし、特許権は製品本体に係るものであり、従来の法理論では、消耗品による利益を、製品本体の特許権の利益に含ませることが困難であるため、新しい法

理論が必要になると考える。本判決は、新しい法理論を展開したリーディングケースである。

消耗品ビジネスというビジネスモデルの特殊性から一律に、消耗品による利益を、製品本体の特許権の利益に含ませることも可能であるが、法的根拠がない。全ての消耗品ビジネスに対して、消耗品による利益を、製品本体の特許権の利益に含ませることを、公平に適用しようとするれば、立法を待たざるを得ないとする。

次に、考えられる方法は、平成15年1月1日から施行されている間接侵害の改正規定（101条）の解釈を拡げて、製品本体と消耗品とが、間接侵害の関係にあることを根拠とすることである。東京地裁による原判決⁽¹⁾及び控訴審判決（以下、本判決という。）は、この方法を採用している。

間接侵害の改正規定を根拠とするには、製品本体の特許権と消耗品とが特定の関係の有する必要があるが、本件の場合には適用できたが、コピー機の特許権による利益に、トナーやコピー用紙による利益を加えることには、難しさがあるとする。

本件は、消耗品ビジネスのもと販売される製品本体（具体的には、ラベルライター本体：ファイルの表示などの見出しに使用するラベルを作成する装置）に関わる特許権が、消耗品（別売りのテープカセット）に関しても、『発明により使用者が受けるべき利益』を有するか否かを争った初めての事案であり、知財高裁はいくつかの新たな判断を試みている。

第1には、間接侵害の改正規定（平成15年1月1日施行）を適用し、消耗品であるテープカセットの生産が、製品本体であるラベルライターの特許権の間接侵害行為（特許法第101条）に該当すると判断している。ただし、改正前規定では、間接侵害行為に該当しないと判断している。そのため、利益の算出が複雑となり、かつ問題となる。

第2には、製品本体であるラベルライターと、消耗品であるテープカセットとを「ラミネート発明」として一体的に把握して、「基本特許」と認定していることである。そして、基本特許であることを根拠として、間接侵害行為に該当しない期間であっても、本件特許権の利益への貢献度を高く評価している。

本稿では、以上2点について、検討したい。

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。）の元従業員と従業員である一審原告（以下、単に原告という。）2名が、被告の他の従業員と共同して関与した、ラベルライターの発明について、平成16年法律第79号による改正前の特許法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 双方の主張

(1) 原告の主張

原告は、主に、被告実施（いわゆる自社実施）に対する「ラミネート発明」と称する製品本体（ラベルライター本体）に関する権利に関するものである。この「ラミネート発明」とは、原告を発明者に含む複数の権利を一括りにした総称である。原告は、「ラミネート発明」に関し、ラベルライター本体の売上高だけでなく、その本体の消耗品となるテープカセットの売上高も対価の算出の対象とした。その他、被告と他社との契約に基づく収入に関しても、「ラミネート発明」の対価を請求した。また、この「ラミネート発明」が基本発明性を備えた「パイオニア発明」であり、ラベルライター本体及びテープカセットの売上げに大きく貢献しているとも主張した。

また、米国における補給品の販売は、新たな特許の実施とみなされる（特許消尽の否定）と主張した。

(2) 被告の主張

これに対して、被告は、「ラミネート発明」として一括りした複数の発明に関わる個々の発明については、限定された権利であり、いずれも「パイオニア発明」ではなく、被告製品において非実施、或いは原告主張のように対象権利が広い権利範囲であれば、公知資料より無効であると主張した。

また、「ラミネート発明」に関わる発明は、ラベルライター本体に関するものであり、その本体の補給品（消耗品）となるテープカセットに関するものではないため、テープカセットを対価の算出の対象とすることを否定する主張をした。

更に、被告と他社との契約に基づく収入に関しては、「ラミネート発明」はその契約の対象権利とはなっておらず、原告は契約対象権利の発明者ではないので、「ラミネート発明」に対する対価を否定する主張をし

た。

また、米国において、販売された補給品の使用は修理と同様に評価され、新たな特許の実施とみなされず（特許消尽の肯定）、補給品の販売は新たな実施に該当しないと主張した。

3. 控訴審判決の概要

本判決においては、「ラミネート発明」は、被告製品のラベルライター本体にて実施されていると認定し、補給品のテープカセットについては、間接侵害（平成15年以降）が成立しないもの並びにその独占排他権が及ばないものも対象として、「ラミネート発明」の発明者全員の総額に換算すると、約1億4378万円（一審判決の約7962万円から約80%増額）の対価を認めた。

そして、対価算出の前提として、具体的な独占の利益を算定するに際し、以下のように判断した。

- ①ラベルライター本体とテープカセットの売上高の50%（平成11年3月まで）を特許等の貢献の結果としての超過売上げとした。
- ②さらに、「ラミネート発明」を「基本特許」と認定した上で、「ラミネート発明」単独の発明寄与度を被告保有権利全体における50%とした。すなわち、本体とテープカセットとの売上げの25%（①50%×②50%）が、日本・米国各2件、欧州1件からなる「ラミネート発明」だけの超過売上げとした。
- ③超過売上げの認定に際し、本特許権の侵害をしない場合についても『発明により得た利益』と認定した。この認定は、自己実施について、日本法の間接侵害（特許法旧101条）を構成しないテープカセット（別売り）、及び米国の特許消尽により特許権の効力が及ばない消耗品のテープカセットについても「独占の利益」を認め、また、被告と他社との契約に関する権利でないことを認めつつも、契約対象権利への「基本特許」である「ラミネート発明」の寄与を認めた。

4. 判決の提起した新しい判断

本判決は、消耗品ビジネスのもと販売される製品本体並びにその消耗品に対する『相当の対価』を最初に判断した事案であり、特許法旧第35条第4項における『相当の対価』について、従来の高裁や地裁における同法条の解釈と一線を画している。

また、本判決は、対価の大部分に関わる「ラミネート発明」の具体的な着想自体について、「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、根拠が不明確のまま「基本特許」であると位置づけ、その認定された対価の総額（全発明者6名分）は、約1億4378万円（「ラミネート発明」以外の権利を含めると、約1億5485万円）という高額である。

かかる認容額は、日亜化学工業（株）に関する高裁和解勧告⁽²⁾がそれ以前において最も高額な事件として認定をした、（株）日立製作所事件の東京高裁判決の認容額1億6516万円、味の素（株）事件の東京地裁判決の認容額1億9935万円に迫る高額である。

4.1 基本特許の認定に関する問題点

消耗品による利益を、製品本体による利益に加えるためには、消耗品と製品本体との技術的関連性の強さを確認する必要がある。このことは、判決も、「本件被告製品の性質や構造、実際の使用態様等に照らせば、本件被告製品における本体部分とテープ部分は、別々に販売されたとしても技術的に強固に結び付いていることは明らかであって」（判決第357頁12行～14行）と述べている。

ここで、コピー機とコピー用紙・トナーの場合、両者の技術的関連性が比較的低いため、消耗品の利益を、製品の利益に加えるということが困難であると考ええる。一方、本件のテープカセットとラベルライター本体の場合には、それと比べて、技術的関連性は高いと考える。

本判決は、テープカセットとラベルライター本体とを「ラミネート発明」として一体的に把握し、あたかも「ラミネート発明」が、被告の消耗品ビジネスにおける「基本特許」であると認定することにより、テープカセットとラベルライター本体との技術的関連性の強さを確認している。また、「ラミネート発明」を「基本特許」と認定することにより、利益への貢献度を高く評価している。

ここで、メルクマークとして用いられた「基本特許」の内容が大きな問題となる。

本判決は、その466頁20行目～25行目（下線は、筆者が加筆した。）にて、「前記（4）（超過売上げの割合）で認定したラミネート発明の技術的意義ないし優位性や前記1（本件における基礎的事実関係）で認定した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，前記アで認定した一審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」と判断している。

すなわち，「ラミネート発明」の技術的意義ないし優位性とは，「ラミネート発明（第2発明，第5発明，海外特許1～3）は，…（中略）…インクリボン，透明印字テープ及び剥離紙付き両面粘着テープを備え，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－印字面－粘着層－テープ基材－粘着層－剥離紙からなるラミネートテープ（以下「本件ラミネートテープ」という。）の作成に関する発明である点で共通する。このようなラミネート発明は，ラベルを作成する印字装置において，上記ラベル作成に必要な機構（印字機構，テープ送り機構，リボン巻取機構等）を一つのハウジング内に収納するという基本的構成を採用することにより，透視性を有するテープが単に被印字体としてのみならず印字部を保護する保護フィルムとしても機能するため，印字につき「消え」や「かすれ」の問題が解消されることや，機構部がすべてハウジング内に収容されて保護されていることにより，一般使用者の使用に適するとともに，コンパクトで見栄えのよいテープ印字装置を得られるなどといった作用効果が得られる。

上記のとおり，本件ラミネートテープは，透視性を有するテープが単に被印字体としてのみならず印字部を物理的に保護する保護フィルムとしても機能するため，印字部分の耐久性・保存性に優れている。これに対し，テープに直接印字する非ラミネートタイプはこのような保護機構が存在しないため印字面が露出することになり，そのような構造上，薬品や摩擦等の印字面に対する外部からの刺激に対する物理的耐久性・保存性の点では本件ラミネートテープに及ばない。」と認定している。（336頁11行目～337頁11行目，下線は筆者が加筆した。）

本判決は，本件ラミネートテープの有用な効果である「薬品や摩擦等の印字面に対する外部からの刺激に対する物理的耐久性・保存性」により，「ラミネート発明」を「基本特許」と認定している。

しかしながら，本判決は，「基本発明」と「基本特許」との違いを認識しておらず，その誤りを前提に「ラミ

ネート発明」を「基本特許」と認定し，テープ（テープカセット）とラベルライター本体との関連性を強く認定していることに，問題がある。

4.2 独占排他権が適用されない売上げに対する「独占の利益」の認定に関する問題点

本件のテープカセットのローラが，ラベルライター本体に設けられたローラと対をなして，テープ送りをを行っている。そのため，平成15年1月1日から施行されている間接侵害の改正規定により，テープカセットがラベルライター特許発明の生産に用いられる物と認定されている。かつ，発明の課題の解決に不可欠なものと認定されている。一方，間接侵害の旧規定では，テープカセットは，ラベルライターの特許権の間接侵害とはならないと判断している。

したがって，間接侵害が認められる平成15年1月1日以降の特許権者による実施には，「独占の利益」が認められるとしても，間接侵害が認められていない平成14年12月31日以前の特許権者の実施には，「独占の利益」が認められないと，一般的には考えられる。

しかし，本判決は，平成14年12月31日以前の特許権者の実施にも，「独占の利益」を認めている。

すなわち，本判決は，上記3.③にて，特許法旧35条4項の『発明により使用者等が受けるべき利益』の範囲を，法的独占権，禁止権の及ばない場合にまで拡張し，間接侵害，特許消尽理論により，侵害行為を構成しない消耗品であるテープカセットについてまで独占の利益を認めている。

法的独占による「独占の利益」のない場合まで，『発明により使用者等が受けるべき利益』の範囲を拡大することは，論理的に問題があると考えられる。

5. 考察

5.1 基本特許とは何か

特許法第1条に則して，製品に関する特許について考察すれば，「基本発明」とは，その製品が市場において広く受け入れられたこと（産業の発達に寄与したこと），その製品の中核をなす技術であることを必要とする。

そして，「基本特許」とは，「基本発明」について特許庁に出願され，先行技術との差異等を審査された上，特許権を付与された特許発明をいう。

ここで，注意すべきは，優れた製品が市場に出て受

け入れられた場合において、後に歴史的事実としての「基本発明」は必ず存在するが、出願により創出される「基本特許」は必ずしも存在するとは限らないことである。

その理由としては、

- ①出願していなかった場合（出願人側の問題）、
 - ②「基本発明」の認定は、後から市場が決定するものであり、発明者はもちろん、発明者から説明を受ける知財部員、弁理士が「基本発明」を正しく認識できなかった場合（発明者を含む出願人側の問題）、
 - ③先行技術と「基本発明」との差異の関係で、「基本発明」が進歩性を有するものでない場合（先行技術との進歩性の問題）、
 - ④審査過程において、「基本発明」と先行技術との差異を把握できず、適切な権利化が与えられなかった場合（審査官側の問題）、
- 等が考えられる。

すなわち、「基本発明」に対応する特許発明が存在するからと言って、その特許発明がそのまま「基本特許」となるとは限られていないため、その正否を、判断する必要がある。

ここで、「基本発明」を正確に確定するためには、時間経過を必要とする。ノーベル賞の評価においても、ある年月を経過して初めて、技術に対する正確な評価が行われるのである。ただし、「基本発明」の評価は、市場による評価であるため、通常は、4～5年で評価され得ると考える。

特に、上記③に関しては重要なファクターであり、また、上記②、④により、「基本発明」を、出願して権利化した特許発明が適切に表現できていない場合も存在する。

したがって、市場における事実関係から「基本発明」の存在を確認した後、それに対応する特許発明の特許請求の範囲を精査して、それが「基本特許」であるか否かを認定する必要がある。

本件に即して「基本特許」の認定手順を述べれば、始めに、本件の対象である「ラベルプリンター」の発明が、「基本発明」に相当するか否かを、市場における事実を即して判断すべきである。次に、「ラベルプリンター」の発明が、「基本発明」であると認定された後、本件特許権の特許請求の範囲に、その「基本発明」が正確に記載されることにより、本件特許権が「基本特許」に該当するか否かについて精査すべきである。

この手順と本判決の手順を比較する。本判決では、本件ラミネートテープの市場における有用な効果から、「ラミネート発明」を直接、「基本特許」と認定している。

しかし、ラミネートテープの市場における有用な効果から認定されるのは、「ラミネート発明」が「基本発明」であるか否かであって、直接的に「基本特許」と認定することは、論理の道筋に問題がある。この認定が第1の疑問点である。

更に、本判決は続けて、権利としての「ラミネート発明」について、ラミネートテープと明確に区別することなく、「基本特許」と認定している。

本判決は、第2発明と第5発明の共通部分をラミネートテープの作成に関する発明である「ラミネート発明」とし、ラミネートテープの効果故に、ラミネートテープと密接な関係を有する「ラミネート発明」を「基本特許」と認定している。ここで、第1の疑問点の他に、第2発明と第5発明の共通部分を抜き出す根拠に第2の疑問点がある。

すなわち、複数の特許請求の範囲の記載の一部を共通部分として取り出すことにより、「ラミネート発明」を定義することによりどのような論理的根拠が存在するか疑問だからである。

また、「ラミネート発明」（印字装置）は、「機構部がすべてハウジング内に収容されて保護されていることにより、一般使用者の使用に適するとともに、コンパクトで見栄えのよいテープ印字装置を得られる」という有用な効果を奏するが、これが市場により「基本発明」として認められる程の効果であるか否かは、明確に検討されていない。

すなわち、本件ラミネートテープの特有の効果である「透視性を有するテープが単に被印字体としてのみならず印字部を保護する保護フィルムとしても機能するため、印字につき「消え」や「かすれ」の問題が解消されること」を理由付けの一部とすることにより、ラベルライターをラミネートテープ自体と混同させつつ、「ラミネート発明」を「基本特許（発明）」と認定しているのである。これも、本件特許権の対象物であるラベルライター自体の市場における販売事実を評価した上で、「基本発明」とすべきであり、この認定が第3の疑問点である。

更に、本判決は、権利としての「ラミネート発明」の定義を、「第2発明、第5発明、海外特許1～3」

とすることにより、「ラミネート発明」が、権利としての「ラミネート発明」と一対一の関係にあるとし、「ラミネート発明」が「基本発明」であるならば、当然、ラミネートと関連する権利としての「ラミネート発明」が「基本特許」であるという論理を展開している。

しかし、「基本発明」は、市場に受け入れられた事実により証明されるものであるが、「基本特許」は、「基本発明」について特許庁にて審査されて、特許権を付与されたものであるため、「基本発明」と「基本特許」とは、必ずしも一対一で対応するものでなく、「基本発明」から「基本特許」を認定する作業を必要とすることは、前述したとおりである。特に、複数の発明をまとめて、「基本特許」とすることは、適切でなく、1件1件の発明を各別に検討すべきであると考えられる。

このように、本判決は、「ラミネート発明」(基本発明)と権利としての「ラミネート発明」(基本特許)とを混同し、「基本発明」であるとする「ラミネート発明」と、「基本特許」であるとする権利としての「ラミネート発明」との差異を精査していない。この認定が、第4の疑問点である。

本判例は、製品本体であるラベルライター本体と、消耗品であるテープカセットとを実体的に「ラミネート発明」として把握し、「ラミネート発明」を「基本特許」と認定することにより、ラベルライター本体とテープカセットとの技術的関連性を強く認定すると共に、「基本特許」であるが故に、利益への貢献度を高く評価している。

そのメルクマークとなっている「基本特許」の概念について、問題があると考えられる。

5.2 相当の対価とは

知財高裁は、本件訴訟の対象製品が消耗品ビジネスの製品であることを考慮し、一審判決以外には裁判例もないため、チャレンジングな新たな認定を試みて、下記の(1)及び(2)のような認定を行ったと思われる。これらの認定は論理的に飛躍する部分があり、消耗品ビジネスの製品を対象としたリーディングケースの事案として、問題があるように思われる。

(1) 日本法の間接侵害に該当しない売上げに対する「独占の利益」の認定

上記3.③の解釈(独占排他権による法的効果を超えた場合についても『発明により得た利益』と認定したことは、従来の裁判例では見当たらないものであ

る。確かに、特許法旧35条4項の『発明により使用者等が受けるべき利益』に関して、条文上の規定は存在せず、全てが裁判所の判断に委ねられていると考えられる。

しかし、従来、使用者が実施許諾のみを行い自ら実施していない場合には、実施許諾によって得た実施料が『発明により使用者等が受けるべき利益』に該当すると考えられてきた。また、使用者による自己実施のみの場合には、自己実施による売上げにおける、第三者に対する排他権に基づき実施を独占したことによる超過利益が、『発明により使用者等が受けるべき利益』に該当すると考えられてきた。

このことからすれば、『(特許)発明により使用者等が受けるべき利益』は、実施許諾や排他権と同様に、「特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」ことは当然であり、「法的独占権に由来する独占的实施の利益」でなければならないことは、従来の裁判例でも前提とされており、確立された考え方であると言える。

元々、使用者は、自己実施に関して、発明者たる従業者から特許を受ける権利または特許権の承継にかかわらず、特許法35条1項により無償の通常実施権を有している。すなわち、使用者は、本来、職務発明に係る特許権について、特許権の承継を受けない場合でも、他人を排除する法的独占権は有しないが、無償の通常実施権を有している。そして、使用者が従業者より特許権を承継することは、使用者が法的独占権を得ることであり、使用者は特別の対価を従業者に与える必要がある。

従来、承継の対価の算定にあたって『発明により使用者等が受けるべき利益』を考慮するためには、自己実施による売上げのうち、特許権の排他権に基づき実施を独占したことによる超過利益を認定する必要があるとされてきた。

そして、この排他権に基づき第三者の実施を禁止し、その実施の独占による超過利益については、従来の裁判例のほとんどが、特許発明自体の「実施」による利益のみを対象としている。

すなわち、使用者が、第三者に対して特許権の排他権を行使できない範囲は、使用者の独占権の及ぶ範囲ではないと考えられてきたのである。

これらのことから、排他権により市場から排除することができない行為(自己実施のみ)をしている場合

には、この自己実施のみによる利益について、これを「法的独占権に由来する独占的実施の利益」と解すべき余地はないと考えられる。自己実施のみの行為は、使用者が有する無償の通常実施権に基づく実施にすぎないからである。

本判決において、本件各特許を実施している製品には独占権が及ぶが、その消耗品であるテープカセットについては、ラベルライター本体に関わる特許権の効力（特許法第101条のいわゆる間接侵害）は必ずしも認められるものではない。すなわち、平成14年12月31日以前の実施は、間接侵害の旧規定が適用され、間接侵害とならないと判断されている。したがって、その期間においては、使用者は、第三者のテープカセットの製造・販売を禁止できないものであるから、排他権による利益を認めることはできない。

しかし、本判決は、上記場合においても、特許発明の実施製品であるラベルライター本体について法的独占権に基づく独占的販売が可能となった結果、これに適合する消耗品の販売数量を一定程度確保することができたものとしている。これは、推測の領域を出ない判断であると思われる。

なぜならば、消耗品であるテープカセットの販売数量が一定量確保できたのは、消耗品ビジネス市場を先行して開拓した優位性に基づく効果であるとも推測可能であり、その場合には、法的独占に由来しない事実上の効果に過ぎないと考えられるからである。消耗品の販売数量が一定量確保できた原因は、少なくとも、消耗品についての法的独占権の効果としての利益ではないと考えられる。

更に、本判決は、間接侵害が成立しないテープカセットについて、テープカセットのみを販売する第三者は、少なくとも新しい仕様に適合する製品を開発し商品化するまでの一定期間、必ず参入が抑制されるから、その間、本体製造者は必ず独占の利益を得ると認定している。

しかし、これはまさに事実上の効果にすぎず、法的独占権に由来しないものである。

一方従来、企業は、間接侵害を根拠に消耗品を保護することは難しいと考えている。その理由は、例えば、本件のように、テープの送りローラの一部をテープカセット側に持たせること自体は周知技術であり、そのことに技術的意義が少ないからである。

そのため、コンパチ業者から消耗品による利益を守

るために、企業は、消耗品自体についての特許を多数取得することに多大な努力を払っているのが現実である。

以上のように、使用者が、特許権の排他権により、第三者を市場から排除することができない「自己実施のみの場合」については、その「自己実施のみ」による利益について、「法的独占権に由来する独占的実施の利益」と解すべきでないとする。

(2) 米国の特許消尽により、特許権が及ばない売上げに対する「独占の利益」の認定

本判決は、米国におけるテープカセットのみの販売は、米国の特許消尽理論の適用により、海外特許2,3による禁止権を行使することができない（特許権の効力は使い尽くされている）と判断している。

しかし、その判断にもかかわらず、テープカセットの販売によって得られる利益の半分については、本体とテープ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し、米国の寄与侵害等に関する規定による参入禁止をなし得ない場合であっても、海外特許2,3の実施製品（テープカセットが同梱されたラベルライター本体）に適合するテープカセットの売上げのうち、他社が参入してもなお維持される売上に相当する部分については、法的独占権に由来する超過売上高の存在を観念することができるとして、上記3.③の結論を導いている。

すなわち、本判決は、海外特許2,3の実施製品については、米国の特許消尽理論に基づいて、経済的利益も収受が完了し、特許権の使命を果たし終えていることを認定しながら、なお、製品本体であるラベルライターと消耗品であるテープカセットとが「基本特許」である「ラミネート発明」として技術的一体性を有するという事実上の理由のみを根拠に、当該製品について特許権の法的独占力が残っているものとして、当該製品の本体に適合するテープカセットについて、法的独占権に由来する超過売上高の存在を観念することができることを認定している。

一方で特許権の消尽を認めながら、他方で特許権の法的独占力の残存を認めることは、矛盾していると言わざるを得ない。

しかも、本判決は、上記矛盾を含む解釈に基づき、テープカセットについて、その売上げ全体に対する関係で、25%～20%の超過売上高の存在を認めている。

本判決の上記判断は、論理的に矛盾を含むものであ

り、問題が存在すると考える。

(3) まとめ

本判決は、消耗品ビジネスにおける製品特許権による利益に、消耗品による利益を加えることを認定した、職務発明の対価に対するリーディングケースである。

上記検討したように、本判決には、「基本特許」の認定、及び「相当の対価の算出」において、疑問点または矛盾する内容を含むものであり、使用者、従業者の双方にとって、混乱を与える恐れがあると懸念する。

また、それにより、職務発明の対価支払の実務を限りなく複雑にさせることを懸念する。

6. 結び

以上詳述したように、本判決は、消耗品ビジネスのもと販売されるラベルライターにおいて、製品本体に関わる原告権利が、消耗品であるテープカセットに関しても、『発明により使用者等が受けるべき利益』を有するか否かを争ったリーディングケースであり、知財高裁は新たな認定を試みているが、その認定は多くの問題点を含んでいると考える。

一方、本判決の判決文は、公開されているもので494頁という大部である。原告及び被告が裁判所に提出する書類は、その何倍かであると思う。

例えば、本件のラベルプリンターのような製品に対しては、企業は、数多くの特許権、実用新案権を所有している。その場合に、当該特許権による寄与度を算出するためには、他の特許権についても検討を加える必要が生じる。本判決においても、被告発明以外の

60件以上の特許権、実用新案権につき、その技術的意義について検討を加えている。更に、外国における特許権にも検討を加えている。このような作業は、被告発明者に大きな負担を強いるものである。

これが、最近の職務発明の対価を求める訴訟の現実である。そうだとすると、発明者である被告が「相当の対価」を得ても、ほとんどが裁判費用で消えてしまうのではないかと老婆心を起す。更に、上記の作業は、裁判所に対しても、大きな負担を強いており、国民経済上大いなる無駄となっているのではないかと懸念する。

確かに、相当の対価は、最終的に裁判所により決定されるべきと考えるが、企業が定める職務発明の対価に関する規定の指針（特許法第35条第4項の不合理と認められない場合の指針）となり得る、すっきりと明確な判決を希望する。

また、発明者の立場に立って考えれば、ADR等の第三者機関による迅速かつコストの安価な解決手段を模索する必要性を強く感じる。その場合には、労使関係に精通した仲裁人・調停人を必要とすると考えられる。

注

(1) 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)

(2) 和解についての当裁判所の考え

http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/2005/2005_011104.html

(原稿受領 2009. 10. 29)