

## 発明完成と使用者の貢献

本件発明当時原告は商品試験所所長の地位にあり、同発明は原告の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、同発明は、被告従業員の協力を得た上、創業以来被告の社内に蓄積されてきたガラス製マホービンの製造に関する幾多の発明考案や経験及びノウハウ等を利用して成立したいわゆる工場発明の色彩が濃厚であり、原告としては、被告の設備及びスタッフを最大限活用して発明を完成したものであること、その他本件に現れた一切の諸事情を総合考慮すると、同発明について被告が貢献した程度を考慮すれば、被告が受けるべき利益の2分の1の3、200万円の20%に相当する640万円をもって同発明につき特許を受ける権利の譲渡に対する相当な対価と認めるのが相当である。

75 大阪地判H6/4/28 マホービン事件

### ◎日亜化学: 青色発光ダイオード

200億円支払い命令(相当の対価は604億円)

- 2001年8月 中村氏 日亜化学に対し、特許権(特許2628404号)の中村氏への帰属と相当の対価(20億円)の支払い求めて提訴
- 2002年9月 東京地裁 404号特許は日亜化学に帰属するとの中間判決(中村氏の主張を却下)
- 2003年1月 東京地裁 日亜化学に対して200億円の支払命令

#### 判決における「相当の対価」の計算

- ①1997年(設定登録)～平成2010年(期間満了)までの日亜化学の青色LEDの推定売上高: 1兆2086億円
- ②本特許を競合他社にライセンスした場合、競合他社による売上高(本特許の貢献度): ①の50%
- ③ライセンスした場合のロイヤリティ(実施料率): 売上高の20%
- ④本特許による独占によって得た利益: ①×50%×20%=1208億円
- ⑤中村氏の貢献度: 50%
- ⑥相当の対価: ④×50%=604億円

東京高裁で和解



78 東京地判H16/1/30 色発光ダイオード事件

## 審査対象外特許請求の範囲

特許法49条は、一つの特許出願における複数の請求項に係る発明のいずれか一つが、法29条等の規定に基づき、特許をすることができないものであるときは、その特許出願全体を拒絶すべきことを規定しているものと解すべきである。

- ・49条についての上記解釈により出願人が不利益を被る結果となることについては、十分な手続的な担保がなされているとみることができる。
- ・審査官が審査の段階で全請求項について審査したとしても、これは、拒絶査定がされた後、出願人が審判を請求するときに補正が可能であることを考慮しての単なる運用というべきもの
- ・納付手数料が、請求項の数に応じたものとなっていることは、特許がされる場合にすべての請求項について審理・判断がされることに対応するものである。