

判決年月日	平成30年4月18日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(ネ)10087号		
○ 方法の発明に係る特許についての専用実施権設定契約において、その方法の使用にのみ用いる物の生産について、社会通念上相当な額を支払う旨の合意があったと推認されるとして、その額について判断した事例			

(関連条文) 特許法77条, 101条

(関連する権利番号等) 特許第4324639号

判 決 要 旨

1 控訴人は、発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有し、被控訴人との間で本件特許権の専用実施権設定契約（以下「本件契約」という。）を締結していたところ、本件特許権に係る方法の実施にのみ用いる機械（以下「本件機械」という。）を製造販売した被控訴人に対し、①本件契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求めるとともに、②本件契約に基づき、未払実施料4042万5000円の支払を求めた。

原審は、①本件契約の期間は満了しておらず、被控訴人は本件機械の製造販売について実施料の支払義務を負うものの、本件契約において実施料の算定基準は定められていないし、売上高の3%を暫定的に支払っていることから、本件契約上の債務不履行は認められない、②本件契約上の実施料未払はない、と判断して、控訴人の請求をいずれも棄却した。

そこで、控訴人が、これを不服として控訴した。そして、控訴審において、本件契約上、本件機械の製造販売について、社会通念上相当な額を支払う旨の合意があったとの主張を追加するとともに、不当利得又は不法行為に基づく請求を追加した。

2 本判決は、以下のとおり判断して、①抹消登録手続請求を棄却し、②控訴人の実施料請求を売上高の6%と3%の差額に相当する251万8878円の限度で認容した。

(1) 本件契約の期間は満了していない。

(2) 被控訴人は本件機械の製造販売について実施料の支払義務を負い、本件契約上、本件機械を製造販売したことによる本件特許発明の利用についても、社会通念上相当な額を支払う旨の合意があったと推認されるところ、その額について、被控訴人が自ら本件特許発明に係る方法を実施していたときの実施料額、被控訴人が本件契約締結時に支払った実施料や本件機械の開発費用等の先行投資額、本件機械の導入による顧客層の拡大、従前の交渉経緯等を総合考慮して、売上高の6%をもって相当と認める。

(3) 被控訴人が売上高の3%を支払っていることから、解除を基礎付けるだけの債務不履行はない。