

令和6年2月8日判決言渡

令和4年（ネ）第10018号 職務発明の対価請求控訴事件

（原審・大阪地方裁判所平成30年（ワ）第866号）

口頭弁論終結日 令和5年11月2日

5 判 決

控 訴 人 X

同訴訟代理人弁護士 室 谷 和 彦

10 被 控 訴 人 不二製油グループ本社株式会社

同訴訟代理人弁護士 重 富 貴 光

渡 辺 洋

岩 崎 翔 太

15 主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

20 用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従う。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と読み替える。

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、1億0515万円及びこれに対する平成30年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

25 第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、油脂の乾式分別法に関する２件の発明は、いずれも控訴人が単独で発明した職務発明であり、その特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。）を被控訴人に承継させた旨主張し、平成１６年法律第７９号による改正前の特許法（以下「旧特許法」といい、原
5 判決中の「昭和３４年法」を「旧特許法」と読み替える。）３５条３項及び４項の規定並びにこれらの類推適用に基づき、被控訴人に対し、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として１億０５１５万円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成３０年２月１７日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

10 原判決は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

２ 前提事実

次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第２の２に記載のとおりであるから、これを引用する。

(１) 原判決２頁２６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

15 「本件発明Ａの内容は、原判決別紙特許第４６８２８４８号公報の【特許請求の範囲】に各記載のとおりであり、本件発明Ｂの内容は、原判決別紙特許第４５３４９８６号公報の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである。」

(２) 原判決３頁１１行目冒頭から１８行目末尾までを次のとおり改める。

「被控訴人は、平成１５年１２月２６日にした特許出願（特願２００３－４３２
20 ２７４）に基づく優先権を主張し、本件発明Ａにつき国際出願をして（ＰＣＴ／ＪＰ２００４／０１８７１１）、国内移行手続を経て（特願２００５－５１６５６２）、原判決別紙特許目録記載Ａ１の特許（特許第４６８２８４８号。以下「本件特許Ａ１」といい、その特許権を「本件特許権Ａ１」という。）を受けた。また、被控訴人は、上記国際出願につき、米国及び中国においてそれぞれ国内移行の手続をして、米
25 国につき原判決別紙特許目録記載Ａ２の特許（以下「本件特許Ａ２」といい、その特許権を「本件特許権Ａ２」という。また、本件特許Ａ２に係る発明を「本件発明Ａ２」

という。)及び中国につきA3の特許(以下「本件特許A3」という。)を受けた。(甲3～5)

被控訴人は、控訴人及び甲らを発明者として平成15年9月17日にした特許出願(特願2003-324787)に基づく優先権を主張し、本件発明Bにつき国際
5 出願をして(PCT/J P 2004/010322)、国内移行手続を経て(特願2005-514002)、原判決別紙特許目録記載B1の特許(特許第4534986号。以下「本件特許B1」といい、その特許権を「本件特許権B1」という。)を受けた。(甲7、9、10(枝番号を含む。))

また、被控訴人は、乙らを発明者として平成14年9月30日にした特許出願(特
10 願2002-287928)及び控訴人及び甲らを発明者として平成15年9月17日にした上記特許出願(特願2003-324787)に基づく優先権を主張し、名称を「油脂の乾式分別方法」とする発明につき国際出願をして(PCT/J P 2003/012446)、米国において国内移行手続を経て、また欧州移行手続を経て、原判決別紙特許目録記載B2の特許(以下「本件特許B2」といい、その特許権
15 を「本件特許権B2」という。)及びB3の特許(以下「本件特許B3」といい、その特許権を「本件特許権B3」という。本件特許権A1～A3、B1～B3を併せて「本件各特許権」ということがある。)を受けた。もっとも、本件特許B2及びB3に係る各発明は、いずれもその発明特定事項に冷却工程が記載されており、本件発明Bを含まない異なる発明である。(甲7、8、11～14)

20 被控訴人は、平成27年12月17日、本件特許権A1及びB1につき、新不二製油への移転登録手続をした。(甲3の2、甲10の2)」

(3) 原判決3頁21行目の「SOS脂」を「SOS(1、3位にステアリン酸、2位にオレイン酸が結合したトリグリセリド)脂」と、同行目の「POP脂」を「POP(1、3位にパルミチン酸、2位にオレイン酸が結合したトリグリセリド)脂」と
25 それぞれ改める。

(4) 原判決3頁22行目の「ところ、」から同頁24行目末尾までを次のとおり改

める。

「。SOS パーツを製造する工程は、大別して、①原料から原料油脂を抽出する工程と、②原料油脂から精製油脂を分別する工程からなる。被控訴人は、上記①の工程において、ヒマワリ油を原料とし、酵素エステル交換技術（以下「EE 技術」とい
5 う。）を用いて原料油脂（ESO）を生成している。上記②の工程、すなわち、原料油脂から生成油脂である SOS パーツを分別する工程に用いられる方法には、主として、分別に際してアセトン等の溶剤を用いる溶剤分別法と、溶剤を用いない乾式分別法がある。本件各発明は、いずれも、乾式分別法に関する発明である（以下、本件発明 A を実施することを含む SOS パーツ等の乾式分別法を「本件乾式分別法」
10 という。）。」

（5） 原判決 3 頁 26 行目の「おいて」の後から 4 頁 1 行目の「使用した」までを「本件発明 A 2 を実施することとし、平成 15 年 3 月頃、本件乾式分別法を使用した」と改める。

（6） 原判決 4 頁 11 行目から同頁 17 行目（原判決左欄記載の行数による）まで
15 を削る。

（7） 原判決 7 頁 11 行目の「と受賞した」を「を受賞した」と改める。

3 争点

（1） 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法 35 条 4 項）（争点 1）

20 （2） 本件各発明について被控訴人が貢献した程度（争点 2）

（3） 本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共同発明か（争点 3）

（4） 本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被控訴人から支払を受けるべき額（争点 4）

25 第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点 1（本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法 3

5 条4項)) について

本争点に関する当事者の主張は、次のとおり原判決を訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決7頁18行目冒頭から末尾までを削る。

5 (2) 原判決8頁2行目から3行目にかけての「独占の利益」を「独占の利益、すなわち旧特許法35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益」」に改める。

(3) 原判決8頁17行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「そもそも、FVOは、平成16年から平成27年にかけて、FVO品につき●●
10 ●●●●●●●●●●を、FVOパーツ品につき●●●●●●●●●●を売り上げているのであ
って(甲48)、その販売先には●(省略)●も含まれていたのであるから、FVO
品やFVOパーツ品が、●●●●●●●●●●受け入れられる品質を有していたこと
は明白である。」

(4) 原判決8頁22行目の「テンパリング」の後に「(温度調整による結晶の安定
15 化・均一化)」を加える。

(5) 原判決9頁18行目末尾に「なお、FVO品とFOJ品の各製品コストを比較するに当たり、FVOが負担する酵素代を加算することは、乾式分別法と溶剤分別法の比較という観点からは妥当でない。」を加える。

(6) 原判決9頁22行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

20 「一般に、溶剤分別法は、溶剤が入ることに伴ってその留去回収設備を要するのであるから(甲10、60、乙6、7)、これに比して乾式分別法による設備費が低コストになるのは当然である。」

(7) 原判決10頁21行目の「内在する。」を「内在し、現実にも、平成3年には被控訴人の工場でノルマルヘキサンの引火・爆発による死亡事故(甲34)が、平成
25 19年には競合他社の設備にてヘキサンが爆発する死亡事故(甲77)がそれぞれ発生している。」を加える。

(8) 原判決 1 1 頁 2 1 行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「このようなことから、シア脂を原料として S O S パーツを製造している競合他社が、本件乾式分別法を採用することは原理的に可能である。したがって、競合他社は、安全で、品質面でも劣るところがなく、価格優位性もある本件乾式分別法の採用を望むのが当然であるが、本件各特許権が存在するためにこれを妨げられているのであって、禁止権の効力が及んでいることにほかならない。」

(9) 原判決 1 2 頁 1 8 行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。

「イ F V O は、本件各特許権につき、被控訴人グループ内部において特許実施許諾料を支払っている（甲 7 4）。控訴人は、F V O による本件各発明の実施を被控訴人による自己実施とみなした上で、これにより被控訴人が受けた独占の利益を算定すべきと考える。しかし、他方で、被控訴人と F V O はあくまで別法人であり、本件各特許権につき特許実施許諾料の支払が発生している以上、少なくとも、これに相当する額は、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益として認定されるべきものである。」

(8) 受けるべき利益の額の算定

ア 従業員から使用者が職務発明につき発明を受ける権利の譲渡を受け、当該発明につき出願をしたときは、より優位な技術を開発したために当該特許発明を実施しなかったとか、競合他社が当該特許発明の課題を克服した同等を超える水準の代替技術を実施している等の事情がない限り、使用者には、独占の利益がその額の多寡は別としても存在はするというべきである。

イ 特許発明を使用者が自己実施している場合における独占の利益の額は、当該特許発明を実施して得られる利益から、使用者が有する法定実施権による利益を控除した利益、いわゆる超過利益がこれに当たると解されるところ、その算定は、自己実施による売上高のうち、当該特許発明を第三者に許諾していたとすれば当該第三者が得たであろう売上高に、仮想実施料率を乗じてされるべきである。

これを本件についてみると、まず、平成 1 6 年～平成 2 4 年の 9 年間における F

VO品（FVOで製造されたCBE）とFVOパーツ品を用いて製造された被控訴人グループのCBEとを併せた売上高は、●●●●●●●●●●●●●●●●と推計される。次に、SOSパーツ及びCBEの市場は、被控訴人グループ、AAK及びBunge Loaders Crocklaan社（以下「LC」という。）により3分されており、どの競合他社も本件乾式分別法の採用を望んだが本件各特許権による禁止権の効力によりこれがかなわなかったのであるから、上記売上高のうち3分の2が、本件各発明を第三者に許諾していたとすれば当該第三者が得たであろう売上高の比率ということになる。そして、仮想実施料率は、「実施料率〔第5版〕」（社団法人発明協会、平成15年）における有機化学製品の平成4年度～平成10年度のインシヤルなしの実施料率5.5%を用いるのが相当である。

そうすると、上記9年間の売上高を特許権の存続期間である20年間に引き直した上で超過利益を算定すると、●（省略）●となる。したがって、超過利益は、●●●●●●●●を下回ることはない。

[illegible]

エ なお、控訴人は、米国特許である本件特許 B 2 に係る発明が本件発明 B と異なる発明であることは争わないが、これは、被控訴人の誤訳等の行為により無用の発明特定事項が追加されたことを理由とするものであるから、本件発明 B が米国において特許されていないことを理由に、本件発明 B による相当の対価の存在が否定されるべきではない。

オ 以上によると、本件各発明により被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法35条4項）は、少なくとも●●●●●●●●である。」

(10) 原判決13頁3行目の「A a r h u s K a r l s h a m n社(以下「AAK」

という。)」を「AAK」と、4行目の「Bunge Loders Croklaan社(以下「LC」という。)」を「LC」と、それぞれ改める。

(11) 原判決19頁18行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「(8) 受けるべき利益の算定

5 ア そもそも、使用者は、職務発明を法定通常実施権に基づいて実施し、売上げや利益を上げることができるのであるから、使用者が職務発明を自ら実施しているというのみでは、独占の利益があるとはいえない。独占の利益があるというためには、当該法定通常実施権に基づく実施により得られる利益と比較して、これを超過する利益(超過利益)があることが立証されなければならない。

10 なお、本件発明Bは米国において特許されていないから(これは、控訴人が主張するような誤訳等によるものではなく、審査段階での拒絶理由通知に対する訂正により生じたものである。乙85、86)、米国で本件設備を備えた本件工場を稼働させているFVOは本件発明Bに対応する特許発明を実施しておらず、ひいては被控訴人は本件発明Bを実施していないから、そもそも独占の利益の算定の基礎となる超過利益を観念することはできない。

15 そして、上記(1)～(7)に述べたところからすると、控訴人は、被控訴人が本件各発明を実施したことにより超過利益を得たことを何ら立証できていないというほかない。控訴人による超過利益の計算は、最終製品であるCBEの原料の一つであるSOSパーツの製造工程の一部に係る発明にすぎない本件発明A2による利益を、最終製品の売上高、利益又はシェア等から算定しようとするもので失当であるし、●●●●への販売を同社へのライセンスとみなすことも失当である。

20 イ 控訴人は、被控訴人グループ内で特許実施許諾料の支払があるとして、これに相当する額は、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益として認定されるべき旨主張するが、被控訴人の子会社であるFVOによる本件発明A2の実施は、実質的に被控訴人の自己実施とみるべきである。また、特許実施許諾料名目での支払

25 は、被控訴人グループにおいて特許保有会社と特許実施会社とを分ける知財管理体

制を採用したため、資産管理及び移転価格税制への対応として行っているにすぎず、第三者へのライセンスとは性質を異にするものであるから、独占の利益の根拠となるものではない。」

2 争点2（本件各発明について被控訴人が貢献した程度）について

5 本争点に関する当事者の主張は、原判決19頁19行目冒頭から末尾までを削るほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の2に記載のとおりであるから、これを引用する。

3 争点3（本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共同発明か）について

10 本争点に関する当事者の主張は、原判決21頁15行目冒頭から末尾までを削るほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の3に記載のとおりであるから、これを引用する。

4 争点4（本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被控訴人から支払を受けるべき額）について

15 [控訴人の主張]

前記1で訂正の上引用する原判決の「事実及び理由」の第3の1〔原告（控訴人）の主張〕(8)のとおり、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益の額は、少なくとも●●●●●●●●である。

20 そして、前記2で引用する原判決の〔原告（控訴人）の主張〕における事情に照らすと、本件各発明について被控訴人が貢献した程度は80%を超えることはなく、また、前記3で引用する原判決の〔原告（控訴人）の主張〕のとおり、本件各発明は控訴人の単独発明であり、共同発明者間の貢献割合を考慮する必要はないから、本件各発明の特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。）の承継に係る相当の対価は、●（省略）●となる。

25 控訴人は、被控訴人から、本件発明賞による貢献報奨金名目で45万円を受領しているから、これを控除すると、相当の対価のうち1億0515万円が未払という

ことになる。

〔被控訴人の主張〕

被控訴人が控訴人に対して４５万円を支払った事実は認め、その余は争う。

第４ 当裁判所の判断

5 当裁判所も、控訴人の請求には理由がないものと判断する。その理由は、次の１の
とおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第４に記載のとおりであるか
ら、これを引用する。

１ 原判決の訂正

(1) 原判決２５頁７行目冒頭から末尾までを「１ 本件各発明によって被控訴人
10 が「受けるべき利益の額」（旧特許法３５条４項）（争点１）について」と改める。

(2) 原判決２５頁２６行目冒頭から２６頁３行目末尾までを次のとおり改める。

「本件において、控訴人がその特許を受ける権利を譲渡した本件各発明のうち、
本件発明Ａについては、米国で特許を受け（本件特許Ａ２）、被控訴人又は被控訴人
の子会社である新不二製油が本件特許権Ａ２を有し、被控訴人の子会社であるＦＶ
15 Ｏが本件発明Ａ２を実施しているから、本件発明Ａ２により被控訴人が受けるべき
利益を検討するに当たっては、被控訴人グループの持株会社として経営管理事業を
目的とする被控訴人が本件発明Ａ２を自己実施している場合と同視して検討するの
が相当である。

次に、本件発明Ｂについては、米国特許である本件特許Ｂ２に係る発明が本件発
20 明Ｂとは異なるものであることにつき、当事者間に争いはないところ、ＦＶＯが本
件発明Ｂに対応する特許発明を実施しているとは認められない。そして、本件全証
拠によっても、本件発明Ｂに対応する特許発明につき、被控訴人又は被控訴人グル
ープに属する者がこれを実施している事実も、被控訴人又は新不二製油がこれを第
三者に実施許諾している事実も認められない。そうすると、本件発明Ｂについては、
25 そもそも、その実施を独占できることによる利益を認めることはできず、独占の利
益を認める前提を欠くというべきである。」

(3) 原判決 33 頁 17 行目の「前記第 2 の 2」を「訂正の上引用する原判決の「事実及び理由」の第 2 の 2」と訂正する。

(4) 原判決 39 頁 1 行目から 2 行目にかけての「(温度調整による結晶の安定化・均一化)」を削る。

5 (5) 原判決 44 頁 15 行目から 16 行目にかけての「この試算では原料コストは一定の値に固定されている。」を「この試算は、原料コストを一定の値として固定し、FVO の収率を一律に●●●としてされたものである。」と改める。

(6) 原判決 47 頁 4 行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「e FVO 品及び FVO パーツ品の生産量及び売上げ

10 平成 16 年(2004 年)～平成 28 年(2016 年)の FVO 品(CBE)及び FVO パーツ品(SOS)の生産量、売上げ(数量及び売上高)は次のとおりである(ただし、2004 年は推計値である。)。 (甲 48、乙 69)

● (省略) ●

15 上記のうち、平成 25 年(2013 年)、平成 26 年(2014 年)及び平成 28 年(2016 年)の FVO パーツ品の売上げには、● (省略) ●、令和元年(2019 年)まで続いた。(乙 70)」

(7) 原判決 48 頁 8 行目の「うかがわれる。」の後に「なお、LMC レポートに記載されている世界 CBE 需要量と、前記ウ(イ) e とを対比すると、● (省略) ●を占めているものと推認できる。」を加える。

20 (8) 原判決 48 頁 24 行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「もっとも、被控訴人グループに属する FOS は、FVO による本件設備の稼働後である平成 17 年に新たな分別工場を新設、稼働させたが、本件設備の稼働に至る経緯、FVO 品及び FVO パーツ品の品質や採算性に疑問を抱いていた被控訴人は、FOS の上記分別工場の新設計画に当たり、本件乾式分別法の採用を検討しな
25 かった。また、競合他社であった International Oils & Fats Limited 社(以下「IOF」という。)は、平成 23 年、シア脂から SO

S パーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、同工場においては、溶剤分別法が用いられている（なお、I O F は、平成 2 5 年、被控訴人の関連会社となった。）。さらに、競合他社である L C は、平成 2 7 年から、シア脂から S O S パーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、同工場においては、溶剤分別
5 法が用いられている。（乙 3 7、3 9、4 4、4 5、5 3、7 4～7 7、8 0）

本件各発明に関連する特許としては、本件各発明に係る各日本特許のほか（本件特許 A 1、B 1）、本件発明 A に対応する発明に係る米国特許（本件特許 A 2）、中国特許（本件特許 A 3）、インドネシア特許、マレーシア特許があり、本件発明 B に対応しない又は対応するかは不明であるが関連する発明に係る特許として米国特
10 許（本件特許 B 2）、欧州特許（本件特許 B 3。指定国はベルギー及びデンマーク）、インドネシア特許及びマレーシア特許がある。後述するとおり、これらの特許に係る特許権は、いずれも特許料が納付されず、消滅したと認められるところ、その後、競合他社が本件各発明を実施したとか、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実を認めるに足りる証拠はない。また、上記各特許に係る特許権の効力が及ばない他の国において、競合他社及び被控
15 訴人が、本件各発明を実施したとか、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実を認めるに足りる証拠もない。」

（9）原判決 4 9 頁 1 6 行目に「弁論の全趣旨」とあるのを「乙 7 9」と改め、同頁 1 7 行目冒頭から 2 1 行目末尾までを次のとおり改める。

「また、本件特許権 A 1、A 3、B 1～B 3 については、令和 2 年以降、特許料が
20 納付されず、順次消滅した。なお、本件発明 A に対応する発明に係る特許としてインドネシア特許及びマレーシア特許があり、本件発明 B に対応するかは不明であるが関連する発明に係る特許として同じくインドネシア特許及びマレーシア特許があるものの、これらの特許に係る特許権についても同様に特許料が納付されず消滅した。（弁論の全趣旨）」
25

（10）原判決 4 9 頁 2 2 行目冒頭から 5 4 頁 8 行目末尾までを次のとおり改める。

していたところ、本件増設工事が完了した平成19年3月頃には同程度と報告されていることや(前記(3)イ(サ))、現実にはFVOがFVOパーツ品を被控訴人グループ●(省略)●世界CBE市場における被控訴人のシェア獲得にも寄与していると認められること(前記(3)ウ(イ)e、エ)に照らすと、FVOパーツ品が、そもそも販売に耐えないほど低品質のものであったということとはできない。他方で、FVOパーツ品やFVO品が、溶剤分別法により製造されたSOSパーツやこれらを原料としたCBEとの比較において、品質面で上回っていることを認めるに足る証拠もない。そうすると、本件発明A2を実施したことにより、被控訴人がその実施品であるFVOパーツ品やFVO品について、品質面で優位に立ったということとはできない。

ウ 次に、本件発明A2を実施したことによりFVOが得た利益についてみると、そもそも、本件乾式分別法を採用したFVOの●（省略）●は、直ちに分別方法による利益の相違を示すものではないが、その算出に際してその時々相場と過去の実績等が考慮され、変動費に相当する見込み額として位置付けられるものであり、分別方法の差異による採算性を考慮する際の参考にすることは妨げられないというべきである。

[illegible]

このことに加え、前記アのとおり、被控訴人内部では、当初、本件乾式分別法を採用することにより設備費においても大幅なコスト削減が見込まれるとの認識（溶剤分別法による場合の投資試算額●●●●●に対し、●●●●●の投資試算額と見込まれていた。）の下で、本件施設及び本件工場の新設に踏み切ったものの、現実には

これに●●●●●●●●●●を要し、加えて、本件設備につき、稼働能力、生産効率、品質低下等の課題が指摘されたことから、更に●●●●●●●●●●を要する本件増設工事まで余儀なくされたこと等も併せて考慮すると、FVOが本件乾式分別法を採用したことによる効果として、当初予定していた溶剤分別法による以上に利益率を向上させることができたとか、現実には利益を上げることができたとは認められない。

エ さらに、本件特許権A2を含む特許権に基づく禁止権の効果により他社を排除することができたかについてみると、競合他社であったIOFは平成23年に、LCは平成27年に、それぞれシア脂からSOSパーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、いずれの工場においても溶剤分別法が用いられており、本件各発明に関連する特許による禁止の効力が及ばない地域においても、競合他社は、いまだ溶剤分別法を採用している上、本件各特許権がいずれも消滅した現在においても、被控訴人又は競合他社が、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実は認められないのであって（前記(3)オ）、控訴人が主張するように、溶剤分別法が危険を伴い、時に重大な事故を引き起こし得るものであるとしても、被控訴人又は新不二製油が、本件特許権A2を含む特許権に基づく禁止権の効果により、競合他社による本件乾式分別法の採用を排除し、これにより使用者として有する通常実施権に基づく実施によって得られる利益を超えた利益を得たと認めることは困難である。

なお、本件施設の稼働後、CBE市場における被控訴人のシェアが増加したのは、被控訴人が、規制緩和や経済動向をみて国際的なCBEの需要増加を見込み、FVOを拠点に生産施設を新設し、これが現実には稼働したことに伴う結果とみられ、本件乾式分別法を採用したことにより特にシェアを拡大できたことをうかがわせる事情はないというべきである。

オ 以上を総合すると、被控訴人が、本件特許権A2につき有する通常実施権に基づいて本件発明A2を実施して得られる利益の額を超えて、特許による独占的、

排他的な実施により超過して利益を得たと認めることはできない。したがって、被控訴人につき、本件発明 A 2 による独占の利益は認められない。

(5) 小括

以上に検討したところによると、本件各発明により被控訴人に「受けるべき利益」（旧特許法 35 条 4 項）があったと認めることはできない。」

(11) 原判決 5 4 頁 9 行目冒頭の「キ」を「(6)」と改める。

(12) 原判決 5 4 頁 2 5 行目の「本件各特許権の」から 2 6 行目の「法人格を異にする」までを「グループ会社内部で特許権の帰属主体と実施主体を別とする特許管理戦略を採用した場合に実務上要請される会計処理以上の意味はうかがわれな」と改める。

(13) 原判決 55 頁 1 行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「控訴人は、F V Oが●●●●●●●●●●に●●●●●●●●を販売した事実をもつて、これを●●●へのライセンスとみなすとか、独占の利益を認めるべき根拠とすべき旨主張するが、特許発明の実施品を譲渡することをライセンスとみなすことは困難である●（省略）●ことであるし、そもそも●●●が、本件発明A 2の実施品であることに価値を見出して●●●●●●●●を購入したとみるべき事情も認められないから、控訴人の主張は採用することができない。」

2 結論

以上によると、その余の争点を検討するまでもなく、控訴人の請求は理由がない。

20 そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

5

裁判長裁判官

本 多 知 成

10

裁判官

遠 山 敦 士

15

裁判官

天 野 研 司

20