

令和5年3月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和3年(ワ)第11653号 職務発明相当対価請求事件

口頭弁論終結日 令和5年1月13日

判 決

5 原 告 A  
同訴訟代理人弁護士 進 士 肇  
同 渡 邊 孝 太  
同 三 井 稜 賀  
被 告 サ ミ 一 株 式 会 社  
10 同訴訟代理人弁護士 片 山 英 二  
同 服 部 誠  
同 牧 恵 美 子  
同 杉 森 康 平  
同補佐人弁理士 黒 川 恵

15 主 文

- 1 被告は、原告に対し、221万5657円及びこれに対する平成26年4月1日  
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の  
20 負担とする。
- 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告は、原告に対し、443万1319円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済み  
25 まで年5%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、被告に在籍中に被告の業務範囲に属する4件の職務発明をし、被告にその特許を受ける権利を譲渡したとする原告が、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条（以下「旧35条」という。）3項に基づく「相当の対価」として、受領済みの実績報償との差額である443万1319円の補償金及びその実績報償受領の日の翌日である平成26年4月1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%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実（証拠（枝番号のあるものはそれらを含む。以下同じ。）を掲げた事実以外は、当事者間に争いが無いと弁論の全趣旨により容易に認められる。）

(1) 当事者

ア 原告は、商業系の大学を卒業後、衣服関係の仕事を経て、平成2年11月1日に被告に入社し、令和3年2月末日に退社した者である。

イ 被告は、ぱちんこ遊技機等の開発・製造・販売等を目的とする株式会社である。

(2) 本件各発明に係る特許出願

被告は、次の4つの発明につき、いずれも、原告による職務発明であり、原告から各発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受けたものとして、以下のとおり、原告を発明者とする特許出願をし、設定登録を受けた（甲1。以下、順にその発明、特許、特許権及び明細書（図面を含む。）を「本件発明1」、「本件特許1」、「本件特許権1」及び「本件明細書1」などといい、本件発明1～4を併せて「本件各発明」、本件特許1～4を併せて「本件各特許」、本件特許権1～4を併せて「本件各特許権」、本件明細書1～4を併せて「本件各明細書」と、それぞれいう。）。

ア 本件特許1

特許番号 特許第2627715号

出願日 平成5年10月15日

登録日 平成9年4月18日

発明の名称 スロットマシン

特許請求の範囲（請求項 1）

「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、／  
乱数を発生させる乱数発生手段と、／前記スタートスイッチからのスタート信号に  
基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確  
5 率抽選手段と、／この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、  
通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場  
合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を  
出力する確率判定手段と、／この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、  
通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備  
10 えたことを特徴とするスロットマシン。」（「／」は改行を示す。以下同じ。）

ただし、本件特許 1 は、特許異議の申立て（平成 10 年異議第 70022 号）に係る取  
消決定が平成 12 年 6 月 16 日に確定したことにより消滅した。

イ 本件特許 2

特許番号 特許第 2732207 号

15 出願日 平成 5 年 10 月 29 日

登録日 平成 9 年 12 月 26 日

発明の名称 スロットマシン

特許請求の範囲（請求項 1）

「フロントパネルに設けた表示部に複数の図柄を順次高速で移動表示した後、該  
20 図柄の移動表示を停止させて、該停止表示態様が予め定めた一定の図柄の組み合わ  
せである場合に、遊技者に特別遊技を行わせるスロットマシンにおいて、／表示部  
に停止表示する図柄の組み合わせを決定するための乱数を生成する乱数生成手段と、  
／該乱数生成手段で発生した乱数の中から乱数を抽出して、表示部に停止表示する  
図柄の決定を行う乱数抽出手段と、／表示部に停止表示された図柄の組み合わせが  
25 予め定めた賞態様であるかどうかを判定する図柄判定手段と、／該図柄判定手段に  
より特別遊技を行わせるための特定図柄の組み合わせであると判定された場合に、

該特定図柄の種類を判定するとともに、特定図柄の種類に基づいて特定図柄の継続発生回数を決定する特定図柄判定手段と、／該特定図柄判定手段により決定した継続回数に達するまでの間、特定図柄の発生確率を通常より高確率に変更する確率変更手段とからなることを特徴とするスロットマシン。」

5 ウ 本件特許 3

特許番号 特許第 3090604 号

出願日 平成 5 年 10 月 15 日

分割の表示 特願平 5-258133 (本件特許 1 に係る特許出願) の分割

登録日 平成 12 年 7 月 21 日

10 発明の名称 スロットマシン

特許請求の範囲 (請求項 1)

「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、／乱数を発生させる乱数発生手段と、／前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、／この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、  
15 通常確率より高い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段と、／この確率判定手段からの高確率判定信号又は通常確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ又は高確率から通常確率へ  
20 変更されたことを遊技者にそれぞれ報知する特定確率報知手段と、／前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段と、／前記確率判定手段からの通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された通常入賞確率データを選択するとともに、前記  
25 確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、／前記乱数発

生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段と、／前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ又は高入賞確率データに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段と、を備え、／前記確率判定手段による入賞確率の判定は、設定条件又は遊技枚数に応じた複数種類の抽選確率データの中から、当該遊技に用いる抽選確率データを当該遊技の設定条件又は遊技枚数に応じて選択し、選択した当該抽選確率データと前記確率抽選手段により抽選された乱数値とにもとづいて行われ、／前記通常入賞確率データ及び高入賞確率データは、設定又は遊技枚数に対応した複数種類の入賞確率データを各々有し、／前記確率選択手段は、前記確率判定手段の判定結果に従い、通常入賞確率データ又は高入賞確率データにそれぞれ存在する複数種類の入賞確率データのうち、当該入賞判定に用いる入賞確率データの選択を、設定又は遊技枚数に対応して行うようにし、／前記入賞判定手段による入賞判定は、前記確率選択手段によって選択された入賞確率データに基づいて行われるようにした／ことを特徴とするスロットマシン。」

15 エ 本件特許 4

特許番号 特許第 3093538 号  
出願日 平成 5 年 10 月 29 日  
登録日 平成 12 年 7 月 28 日  
発明の名称 メダル遊技機

20 特許請求の範囲

「【請求項 1】遊技機本体と、この遊技機本体に開閉可能に取り付けた扉と、メダルを外部に払い出すホッパーと、このホッパーを駆動するホッパーモータと、遊技機本体内に収納され、前記ホッパーモータを駆動し、ホッパー内のメダルを外部に排出させるためのメダル排出スイッチとを備えたメダル遊技機において、／上記メダル遊技機は、前記扉の開閉状態を検出するドアセンサーと、このドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において、前記メダル排出スイッチが操作された際

に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段とを備えたことを特徴とするメダル遊技機。

【請求項 2】報知手段は、スピーカーであることを特徴とする請求項 1 記載のメダル遊技機。

5 【請求項 3】報知手段は、点灯ランプであることを特徴とする請求項 1 記載のメダル遊技機。」

(以下、請求項の順に「本件発明 4-1」などという。本件発明 4 は本件発明 4-1～4-3 の総称である。)

### (3) 本件各特許権の本件パテントプールへの抛出等

10 被告を含むパチスロ機製造販売業者は、各社の有する特許権等に係る発明等の利用に関する権利処理の簡便化を図る目的で、平成 6 年 4 月 1 日、パテントプール(以下「本件パテントプール」という。)を創設した。

本件パテントプールにおいて、参加各社(以下「本件参加者」という。)は、その有する特許権等を抛出すると共に、その製造販売するパチスロ機 1 台につき 1 枚  
15 2000 円で日本電動式遊技機特許株式会社(以下「日電特許」という。また、「NDT」ということもある。)から証紙を購入し、これをパチスロ機に貼付することにより、他の本件参加者が有する特許権等の行使を受けることなく製品を出荷することができ、日電特許は、上記証紙代 2000 円のうち 1000 円分を原資として、本件参加者に対し一定額の分配金(実施料)を支払うこととされている。

20 被告は、本件各特許権の設定登録がされた頃、これらをいずれも本件パテントプールに抛出した。

### (4) 被告における従業員の発明に関する規程

#### ア 本件旧規程等

被告は、平成 12 年 10 月 1 日当時、従業員による職務発明に係る権利の帰属及び  
25 発明者に対する補償金の支払等に関する「職務発明規程」(甲 8。以下「本件旧規程」という。)及びその補償金に係る「補償金規程」(甲 9。以下「本件旧細則」といい、

本件旧規程と併せて「本件旧規程等」という。)として、次の定めを置いていた。

● (省略) ●

イ 本件新規程

被告は、平成 19 年 10 月 1 日、本件旧規程等を改定し、「職務発明取扱規程」(甲  
5 6。以下「本件新規程」という。)及びその細則である「発明報償細則」(甲 7。以下  
「本件新細則」といい、本件新規程と併せて「本件新規程等」という。)を定めた。  
その内容は、次のとおりである。

● (省略) ●

(5) 被告の原告に対する実績報償の支払

10 被告は、平成 26 年 3 月 31 日、原告に対し、平成 10 年度～平成 16 年度(以下「本  
件期間」という。)の本件各発明に係る実績報償として、発明者の貢献率を●(省略)  
●%として算定した額である●(省略)●円を支払った(以下「本件報償金」とい  
う。)。その額の算定は、●(省略)●の計算式に基づいて行われた。

## 2 争点

15 (1) 原告の補償金請求権の有無(争点 1)

原告の発明者該当性

(2) 原告が受けるべき補償金としての「相当の対価」の額(争点 2)

ア 「相当の対価」の算定における本件新規程等の適用の可否(争点 2-1)

イ 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点 2-2)

20 ウ 原告及び被告の貢献割合(争点 2-3)

## 3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点 1 (原告の補償金請求権の有無—原告の発明者該当性)

〔原告の主張〕

原告は、本件各発明の発明者である。被告も、本件各発明を職務発明として扱い、  
25 原告に対して実績報償を支払ったのであり、原告が本件各発明の発明者であること  
を前提としている。

被告は、本件訴訟を提起されるに至って、原告が本件各発明に係る真の発明者ではないなどと主張するが、信義則及び禁反言の見地からこれは許されない。

〔被告の主張〕

ア 以下のとおり、本件各発明は、被告の開発部門に属する原告以外の被告従業員によって発明されたものであり、原告は、そのいずれについても、その技術的思想の創作に何ら現実に関与していないから、真の発明者ではなく、発明者として補償金請求権を有しない。

イ 本件発明 1

本件発明 1 は、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段を備えている点に技術的特徴があるところ、原告とは別の被告従業員が発明し、被告が企画・開発したスロットマシン「アラジン」に搭載されている技術と同一のものである。

ウ 本件発明 2 は、スロットマシンにおいて、一旦特別遊技が発生した場合に、更に所定の回数だけ特別遊技が継続して発生するように特別遊技の発生確率を変動させ、遊技の興趣を高めたスロットマシンを提供する点に技術的特徴があるところ、被告が平成 3 年以降に製造・販売していた実機「アラジンⅡ」につき風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）に基づいて公安委員会に提出した申請書類（乙 15。以下「乙 15 文献」という。）の記載からうかがわれるとおり、「アラジンⅡ」に搭載されている技術と同一のものである。この「アラジンⅡ」に搭載された技術は、原告の入社前に完成していた。

エ 本件発明 3 は、スロットマシンにおいて、入賞確率の変動を遊技者に報知する報知手段を備えている点に技術的特徴があるところ、乙 15 文献の記載からうかがわれるとおり、「アラジンⅡ」に搭載されている技術と同一のものである。

オ 本件発明 4 は、扉を開放することなく排出スイッチを不正に操作してメダルを払い出させようとする、不正報知手段によってメダルの不正払出し状態を報知することで、メダルの不正払出しを防止するメダル遊技機を提供する点に技術的特

徴があるところ、原告とは別の被告従業員が発明した先願（特願平 5-241902 号）の発明（以下「本件先願発明」という。）とは、構造上の微差があるものの、いずれも単なる設計事項に過ぎないことから、本件先願発明と実質的に同一のものである。

(2) 争点 2-1（「相当の対価」の算定における本件新規程等の適用の可否）

5       〔原告の主張〕

被告は、職務発明の実績報償について、発明者の貢献率を●（省略）●%と規定した本件新規程等を定めている。本件新規程等は平成 19 年 10 月 1 日以降の出願及び登録に係る職務発明に適用される旨規定されているものの、平成 17 年度から平成 20 年度分の補償金は本件新規程等に基づいて算定されて支払われているように、  
10   平成 19 年 9 月 30 日以前に出願ないし登録がされた職務発明にも本件新規程等を適用、実施することが被告の慣行となっていた。

にもかかわらず、被告は、本件期間分の本件各発明に係る実績補償の算定にあたっては原告の貢献率を●（省略）●%としており、これは何ら根拠のない恣意的な運用である。

15       したがって、本件各発明につき、原告に支払うべき本件期間分の「相当の対価」の算定に当たっては、本件新規程等を適用又は準用し、原告の貢献率を●（省略）●%として算定すべきである。

      〔被告の主張〕

本件各発明につき、原告に支払うべき本件期間分の「相当の対価」の算定にあたっては、以下のとおり、本件新規程等を適用又は準用する余地はなく、本件旧規程等に基づき、原告の貢献率を●（省略）●%として算定すべきである。

ア 本件新規程等は平成 19 年 10 月 1 日より施行されるものであること

本件新規程附則 1 項によれば、同規程は平成 19 年 10 月 1 日より施行するとされており、本件新細則 8 条は、●（省略）●、本件新規程を適用するとしている。●  
25   （省略）●とは、特許出願もしくは特許登録又はその双方がされた時期が平成 19 年 10 月 1 日以降である発明等を指しており、この要件を満たした職務発明に本件新規

程等が適用されることになる。

しかるに、本件各発明は、いずれも、平成5年に特許出願がされ、平成9年～平成12年に特許権の設定登録がされたものであり、本件新規程等の適用要件を満たさない。

5 したがって、本件各発明につき原告に支払われる本件期間分の補償金の算定にあたっては、本件新規程等を適用又は準用する理由はなく、本件旧規程等によることになる。

イ 平成19年9月30日以前に出願ないし登録がされた職務発明にも本件新規程等を適用、実施するという被告の慣行は存在しない。上記のとおり、本件新規程等  
10 は平成19年10月1日以降の発明の出願及び登録に対して適用されるものであるが、平成17年度から平成20年度分の補償金の支払対象となる特許については、本件新規程等の適用要件を満たすものと満たさないものが混在するところ、本件旧規程等及び本件新規程等の適用を厳密に区別し、それぞれについて職務発明審査会の  
15 設立・開催・運営をすることにより生ずる事務処理の負担を回避し、かつ、発明者に不利益が生じないようにする観点から、被告は、特別に、上記期間分の補償金については本件新規程等を適用することとして発明者を優遇したものである。また、  
20 本件期間につき本件各発明に係る被告の貢献割合を高く評価すべき事情（後記(4)〔被告の主張〕イ）は、平成17年度から平成20年度分との関係では存在しなかった。加えて、原告自身も、被告法務部知財グループのマネージャとして、平成19年  
6月28日に開催された本件新規程等の施行前の社内説明会において、その時点で既に登録されている特許発明については本件旧規程等が適用される旨を説明していた。

したがって、本件各発明につき原告に支払われる本件期間分の「相当の対価」の算定に当たり、本件新規程等を適用又は準用すべき理由はない。

(3) 争点2-2（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）

25 〔原告の主張〕

ア 被告は、原告の職務発明である本件各発明に係る本件各特許権につき、本件



額」ないし「利益（収入）」は存在しない。

(4) 争点 2-3（原告及び被告の貢献割合）

〔原告の主張〕

ア 前記のとおり、本件各発明については、本件新規程等の適用又は準用により、  
5 いずれも原告の貢献割合（貢献率）を●（省略）●%として「相当の対価」を算定すべきである。

イ 被告の主張について

原告は本件各発明の発明者であり、また、以下の点から、被告の主張はいずれも  
失当である。

10 (ア) 無効理由の存在は本件各発明に係る被告の貢献割合に関係しないこと

本件各特許に無効理由はない。そもそも、本件各特許に無効理由が存在したとしても、そのことは被告の本件各発明の貢献割合に何ら関係しない。

(イ) アルゼや日電特許との訴訟対応等について

「相当の対価」の算定に当たって考慮すべき「使用者等が貢献した程度」は、使  
15 用者等がその発明がされるについて貢献した事情のほか、特許の取得・維持、ライセンス契約の締結に要した努力・費用、また、特許発明の独占的な実施においては、その実施品に係る事業が成功するに至った一切の要因・事情を考慮して判断されるべきである。

しかるに、被告が主張するアルゼ株式会社（当時の商号。以下「アルゼ」という。）  
20 や日電特許に対する対応等について、仮に被告主張に係る事実があったとしても、アルゼからの特許権侵害訴訟に対応したことは本件各特許とは無関係であり、その取得・維持、ライセンス契約の締結に要した努力・費用、本件各発明の実施についての要因・事情のいずれにも該当しない。また、分配金の支払に関して被告が日電特許と個別に面談した点も、上記事情のいずれにも当たらないし、仮に考慮される  
25 としても、その面談は僅か2回であり、かつ、その際、分配金の話題には僅かな時間しか割かれていないのであるから、これをもって被告の負担や貢献として評価す

5 することはできない。さらに、日電特許に対し分配金の支払を求めて被告が訴訟提起をしたことについても、もともと日電特許は本件参加者に対する分配金支払義務の存在を認めており、当該訴訟は、日電特許による分配金の支払について法的に強制される状況を作成するために提起されたものであるため、当事者間の訴訟活動は形式的なものにとどまり、被告の負担は極めて軽微である。

(ウ) その他の事情について

原告の経歴及び被告が与えた職場環境の点については、本件期間が属する平成16年度と平成17年度との間で相違がないことに鑑みると、その前後で原告の貢献率を異にする理由とはならない。

10 手続保障の点については、原告は、被告から、本件期間の原告の貢献率を●（省略）●%から●（省略）●%に引き下げる具体的な根拠が示されず、十分な告知・聴聞の機会も与えられなかったのであるから、手続的正当性も欠如している。

〔被告の主張〕

15 原告は本件各発明の発明者ではなく、仮に発明者であるとしても、原告が行ったのはアイデアの提供程度に過ぎず、そのアイデアを発明のレベルにまで作り上げたのは被告から委託を受けた特許事務所であって、これは被告側の貢献と理解すべきものである。

20 また、本件において「相当の対価」の算定に当たり考慮されるべき被告の貢献の程度は、本件各特許に係る無効理由の存在並びに本件パテントプールの構築及びその正常化に果たした被告の役割等を考慮して決すべきであり、これらの事情を考慮すると、原告の貢献割合が●（省略）●%を超えることはない。

ア 本件各特許に係る無効理由の存在及びその場合の被告の貢献

25 本件各発明に係る補償金の算定にあたり発明の価値が考慮されてよいことは、本件旧規程が「発明の奨励」を目的としていることからもうかがわれるとおり、当然である。無効理由の存否は発明の価値を左右する重大な要素であるから、補償金算定に必要な発明者及び使用者の貢献割合の判断に当たり考慮されるべき事由である。

しかるに、本件各特許には、以下のとおり、無効理由が存在する。にもかかわらず日電特許から本件各特許権に係る分配金の支払を受けることができたのは、被告の貢献が大きいことによる。

(ア) 本件特許 1

5 本件発明 1 と「パチスロ完全攻略事典」PART5（平成 2 年 8 月 30 日発行。乙 12。以下「乙 12 文献」という。）記載の発明（以下「乙 12 発明」という。）とを対比すると、両者は全てにおいて一致し、相違点はない。

また、乙 12 発明は、乙 12 文献記載のスロットマシン「アラジン」を製造販売していた被告の従業員による発明であり、被告は、当該従業員からその特許を受ける  
10 権利を承継し、「アラジン」は被告の子会社によって平成元年に製造・発売され、公然実施をされたものである。

そうすると、本件発明 1 は、特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明（特許法 29 条 1 項 2 号）であるから、本件特許 1 は無効にされるべきものである（同法 123 条 1 項 2 号）。

15 (イ) 本件特許 2

乙 15 文献は、平成 2 年 12 月 4 日、平成 3 年に被告によって販売が開始された実機「アラジンII」について、被告が風営法に基づき公安委員会に提出したものであるところ、同文献記載の発明（以下「乙 15 発明 2」という。）を本件発明 2 と対比すると、両者は全てにおいて一致し、相違点はない。

20 また、乙 15 発明 2 は、本件特許 2 の特許出願がされる前に、「アラジンII」として製造販売されたことにより、公然実施をされたものである。

そうすると、本件発明 2 は、特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明であるから、本件特許 2 は無効にされるべきものである。

(ウ) 本件特許 3

25 a 新規性の欠如

本件発明 3 を構成要件に分説すると、次のとおりである。

3A 複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、

3B 乱数を発生させる乱数発生手段と、

3C 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、

5 3D この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段と、

10 3E この確率判定手段からの高確率判定信号又は通常確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ又は高確率から通常確率へ変更されたことを遊技者にそれぞれ報知する特定確率報知手段と、

3F 前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段と、

15 3G 前記確率判定手段からの通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された通常入賞確率データを選択するとともに、前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、

20 3H 前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段と、

3I 前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ又は高入賞確率データに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段と、を備え、

25 3J 前記確率判定手段による入賞確率の判定は、設定条件又は遊技枚数に応じた複数種類の抽選確率データの中から、当該遊技に用いる抽選確率データを当該遊技の設定条件又は遊技枚数に応じて選択し、選択した当該抽選確率データと前記確率

抽選手段により抽選された乱数値とにもとづいて行われ、

3K 前記通常入賞確率データ及び高入賞確率データは、設定又は遊技枚数に対応した複数種類の入賞確率データを各々有し、

5 3L 前記確率選択手段は、前記確率判定手段の判定結果に従い、通常入賞確率データ又は高入賞確率データにそれぞれ存在する複数種類の入賞確率データのうち、当該入賞判定に用いる入賞確率データの選択を、設定又は遊技枚数に対応して行うようにし、

3M 前記入賞判定手段による入賞判定は、前記確率選択手段によって選択された入賞確率データに基づいて行われるようにした

10 3N ことを特徴とするスロットマシン。

本件発明 3 と乙 15 文献記載の乙 15 発明 2 とは別の発明（以下「乙 15 発明 3」という。）とを対比すると、両者は全てにおいて一致し、相違点はない。

また、乙 15 発明 3 は、本件特許 3 の特許出願前に「アラジンII」が製造販売されたことにより、公然実施をされたものである。

15 そうすると、本件発明 3 は、特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明であるから、本件特許 3 は無効にされるべきものである。

#### b 分割要件違反による新規性欠如

20 本件発明 3 は、本件発明 1 の特許出願を原出願とする分割出願に係るものであるところ、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L の構成は、いずれも本件明細書 1 に記載された構成ではない。

したがって、本件特許 3 に係る特許出願は、平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法（以下「平成 6 年改正前の特許法」という。）44 条 1 項が規定する特許出願の分割の要件を満たしておらず、同条 2 項が規定する遡及効を有しないため、現実の出願日である平成 7 年 12 月 18 日に特許出願がされたことになる。

25 その上で、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L の構成は、分割に係る原出願である本件特許 1 の特開平 7-112051 号公報（平成 7 年 5 月 7 日公開。以下「本件特許



入賞信号を出力する入賞判定手段と」を構成要件 3I としている。

しかし、本件発明 3 の特許請求の範囲には「通常入賞確率データ又は高入賞確率データ」を「入賞確率データ記憶手段」が記憶していることは記載されておらず、また、このことは本件明細書 3 にも記載されていない。

5 したがって、本件発明 3 の構成要件 3I から発明を把握することはできず、本件発明 3 の特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないことになる。

このため、本件発明 3 は、特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあるものではないから、本件特許 3 は、平成 6 年改正前の特許法 36 条 5 項 2 号所定の要件を満たさない特許出願に対してされたものであり、無効にされるべきである（平成 5 年改正前の特許法 123 条 1 項 3 号）。

#### e サポート要件違反

15 本件明細書 3 は、原出願の明細書である本件明細書 1 と全く同じである。したがって、上記「確率判定手段」、「入賞抽選手段」及び「確率選択手段」による処理に関する構成要件 3J、3I 及び 3L は、いずれも本件明細書 3 にも記載されていないこととなる。

したがって、本件発明 3 の特許請求の範囲に記載された上記各構成要件は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということとはでき  
20 ない。

このため、本件特許 3 は、平成 6 年改正前の特許法 36 条 5 項 1 号所定の要件を満たさない特許出願に対してされたものであり、無効にされるべきである（平成 5 年改正前の法 123 条 1 項 3 号）。

#### (エ) 本件特許 4

25 a 本件発明 4-1 について

(a) 本件発明 4-1 と実願平 4-18215 号（実開平 5-74200 号）の CD-ROM（乙 19。

以下「乙 19 文献」という。) 記載の発明 (以下「乙 19 発明」という。) とを対比すると、両者は、次の点で相違する。

・相違点 4-1

5 本件発明 4-1 は「遊技機本体内に収納され、前記ホッパーモータを駆動し、ホッパー内のメダルを外部に排出させるためのメダル排出スイッチ」を備えているのに対し、乙 19 発明は、そのようなメダル排出スイッチを備えていない点。

・相違点 4-2

10 ドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において行う制御に関し、本件発明 4-1 は「前記メダル排出スイッチが操作された際に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段」を備えているのに対し、乙 19 発明は、そのような報知手段を備えていない点。

(b) 相違点に係る構成の容易想到性

15 特開平 4-208182 号公報 (乙 20。以下「乙 20 文献」という。) には、スロットマシンに用いられ、ホッパーディスクを回転させてホッパータンク内のメダルを払い出すホッパー装置であって、任意にホッパーディスクを作動させることができる操作スイッチを備えるスロットマシンについて記載されている。このように、乙 20 文献には、操作スイッチがホッパー装置に備えられることが記載されており、ホッパー装置がスロットマシンの本体内に備えられることは自明であるから、乙 20 文献には、本体内に収納され、ホッパーディスクを駆動し、ホッパータンク内のメダルを  
20 外部に排出させるための操作スイッチが記載されているといえる。また、乙 20 文献においてホッパーディスクを駆動する機構は、乙 19 発明の払出制御部に相当する。このため、乙 20 文献に記載されたホッパー装置に備えられた操作スイッチを乙 19 発明に適用すれば、相違点 4-1 に係る本件発明 4-1 の構成を得ることができる。

25 乙 19 発明及び乙 20 文献記載の発明は、いずれも同一の技術分野に属する技術であるから、乙 19 発明に乙 20 文献記載の発明を適用し、相違点 4-1 に係る構成を得ることは、当業者であれば容易に想到し得る。

他方、相違点 4-2 について、実願昭 56-13323 号（実開昭 57-128884 号）のマイクロフィルム（乙 21。以下「乙 21 文献」という。）には、スロットマシンにおいて、不正があった場合にブザー又はランプ等の不正指示装置が作動することが記載されている。また、実願昭 63-44444 号（実開平 1-147876 号）のマイクロフィルム（乙 22。以下「乙 22 文献」という。）には、スロットマシンにおいて、不正が発生した場合に、呼び出しランプが点灯し、音声発生回路が作動することが記載されている。このように、乙 21 文献及び乙 22 文献の各記載によれば、スロットマシンにおいて、不正状態の発生を外部に報知する報知手段を備えることは、本件発明 4 の特許出願前に周知となっていた技術的事項である。したがって、乙 19 発明において、不正状態の発生を外部に報知する報知手段を備えることは、当業者が容易になし得る単なる設計的事項である。

さらに、実願昭 56-120977 号（実開昭 58-28354 号）のマイクロフィルム（乙 23。以下「乙 23 文献」という。）には、釣銭払出しスイッチ又はフリーバンドスイッチを閉成することによって商品又はコインを取り出せる自動販売装置において、ドアが閉成しているときに外部より針金等で操作がなされても釣銭排出又は商品排出動作がされないようにする発明が記載されている。また、実願昭 2-74695 号（実開昭 54-2496 号）のマイクロフィルム（乙 24。以下「乙 24 文献」という。）には、扉の閉塞によりドアスイッチが開路すると、つり銭回収スイッチを操作してもつり銭回収が行われず、不正による被害が防止できることが記載されている。このように、乙 23 文献及び乙 24 文献の各記載によれば、ドアスイッチがドア開放状態ではない状態において、コイン等が排出されることが防止されるべき不正状態であることは、本件発明 4 の特許出願前に周知となっていた技術的事項である。乙 19 発明と、乙 23 文献及び乙 24 文献記載の自動販売装置とは、いずれもドア及びドアスイッチを備え、かつ、薄い円盤状の金属材であるメダル又はコインを排出する装置である点、及びドアが閉じられた状態で不正にメダル等が排出されると所有者が不利益を被る点で、機構、作用、機能及び利用態様が共通するため、乙 19 発明に乙 23 文献及び

乙 24 文献記載の上記周知技術を適用することの動機付けがある。乙 19 発明に上記周知技術を適用した場合、ドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において、メダル排出スイッチが操作された際に「不正状態の発生」と判断することになる。

5      そうすると、乙 19 発明に、乙 21 文献及び乙 22 文献記載の周知の技術的事項並びに乙 23 文献及び乙 24 文献記載の周知の技術的事項を適用すると、相違点 4-2 に係る本件発明 4-1 の構成を得ることができる。

(c) 小括

10      以上のとおり、本件発明 4-1 は、乙 19 発明と、乙 20 文献記載の発明及び乙 21 文献～乙 24 文献記載の周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。このため、本件発明 4-1 に係る特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反してされたものである。

b 本件発明 4-2 について

15      本件発明 4-2 は、本件発明 4-1 の構成を全て備えると共に、「報知手段は、スピーカーであること」を固有の構成要件としている。

20      スロットマシンにおいて不正状態の発生を外部に報知する報知手段として、乙 21 文献には不正指示装置としてブザーが、乙 22 文献には不正が発生した場合に音声発生回路を作動することが、それぞれ記載されている。「ブザー」とは「電磁石で振動板を振動させて音を出す装置」であり、「スピーカー」とは「振動電流を膜の機械的振動に変えて音波を出す装置」であり、両者は同じか、少なくとも同じ構造、機能を有する。このため、当業者によれば、乙 21 文献のブザーをスピーカーに置換すること、乙 22 文献の音声発生回路が作動する手段としてスピーカーを採用することは、いずれも当業者が極めて容易になし得ることである。

25      そうすると、本件発明 4-2 に固有の構成は、乙 21 文献及び乙 22 文献に記載されているように周知の技術事項であるか、少なくとも当業者が容易に発明をすることができたものといえる。

したがって、本件発明 4-2 は、乙 19 発明と、乙 20 文献記載の発明及び乙 21 文献～乙 24 文献記載の周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明 4-2 に係る特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反してされたものである。

5 c 本件発明 4-3 について

本件発明 4-3 は、本件発明 4-1 の構成を全て備えると共に、「報知手段は、点灯ランプであること」を固有の構成要件としている。

スロットマシンにおいて不正状態の発生を外部に報知する報知手段として、乙 21 文献には不正指示装置としてランプが、乙 22 文献には不正が発生した場合に呼び  
10 出しランプが点灯することが、それぞれ記載されている。

そうすると、本件発明 4-3 に固有の構成は、乙 21 文献及び乙 22 文献に記載されているように周知の技術事項であるか、少なくとも当業者が容易に発明をすることができたものといえる。

したがって、本件発明 4-3 は、乙 19 発明と、乙 20 文献記載の発明及び乙 21 文献  
15 ～乙 24 文献記載の周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明 4-3 に係る特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反してされたものである。

d 以上より、本件特許 4 は無効にされるべきである（特許法 123 条 1 項 2 号）。

(オ) このように、明らかな無効理由を有する本件各特許であっても、その存在に  
20 かかわらず被告が日電特許から分配金(実施料)の支払を受けることができたのは、被告が本件パテントプールに加入し、その仕組み作りに貢献したためである。この点で、被告の貢献は大きい。

イ アルゼや日電特許との訴訟対応等

本件パテントプールにおいて、日電特許は、被告を含む本件参加者から支払われ  
25 た証紙代を原資とする実施料を、特許権等を拠出した本件参加者に分配している。

しかるに、平成 10 年以降、本件参加者の一社であったアルゼが本件パテントプー

ルからの離脱の意向を示し、被告を含む他の本件参加者や日電特許に対する訴訟を提起するなどしたため、本件パテントプールの運営に混乱が生じ、被告を含む本件参加者に対する日電特許からの実施料の分配が停止された。他方で、その間も被告を含む本件参加者は、所定のルールに従い、日電特許に対し証紙代を支払い続けた。

5       そこで、被告は、本件パテントプールの存続の危機を回避するべく、アルゼの提起した特許権侵害訴訟への対応に加えて、同社の特許に対する特許無効審判請求を行うなどして徹底的に抗戦した。また、被告は、被告代表者自ら日電特許代表者と個別に面談するなどして、支払が留保されている実施料の分配を強く促し、日電特許による暫定的な実施料の分配が決定された。これに対し、アルゼが分配停止を求  
10       める仮処分命令申立てを行い、これが認められたため、被告は、他の本件参加者に呼びかけ、共同原告となって、日電特許に対し分配金の支払を求める訴訟を提起し、請求認容判決を得た。これにより、平成 22 年 8 月 30 日、平成 10 年度から平成 16 年度の間プールされていた証紙代収入のうち●（省略）●%の分配が実現され、残り●（省略）●%については、平成 26 年 1 月 31 日にその分配が実現した。これ  
15       を受けて、被告は、原告を含む発明者らに対し、本件期間分の補償金の支払通知を行った。

      このように、被告が自らリスクを冒しつつ、長期間にわたり多大な資金と労力を尽くして、本件パテントプールの正常化に尽力した結果、本件期間分の実施料の分配が実現した。被告の貢献がなければ、日電特許は機能不全に陥ったまま、本件期  
20       間の証紙代収入からの分配は実現しなかったともいえるのであって、平成 17 年度分以降の実施料の分配とでは、その実現のために被告がなした貢献の程度には大きな相違がある。

      また、本件パテントプールにおいて、個々の特許権等が技術的又は実用的に優れているか否かは重要ではなく、本件参加者が他者の特許権等の存在に拘束されず自由  
25       にパチスロ機を開発・設計できる点にその存在意義があり、特に●（省略）●ことなどから、個々の特許権等に対する実施許諾の対価の支払といえる性格のもので

はない。これに対し、平成 17 年度分から平成 20 年度分に関しては、●（省略）●  
本件期間分とは発明者の貢献割合に相違が存在する。

ウ その他の事情

5 (ア) 原告は、商業系の大学を卒業後、衣服関係の会社での勤務を経て被告に入社し、パチンコ機やパチスロ機の業界団体との折衝、特許管理を行う業務に従事した後、本件各発明の出願時には、開発本部管理部管理課特許係主任として被告内での特許出願業務を担当していた。

10 本件各発明は、いずれもパチスロ機の動作に関するものであり、プログラムの制御等、技術的な知見を要するものであるところ、上記のとおり、原告には技術的なバックグラウンドはなく、原告は開発業務に主体的に関わっていない。原告が発明者として本件各発明に係る特許出願をなし得たのは、その役職上、原告の下には、被告及び他のパチスロ機製造販売業者が保有する特許に関する情報が集約されるようになっており、また、開発本部には、当時被告が開発した「アラジンII」の検定申請書等をはじめとした被告製品の技術資料が揃っていたことによる。加えて、原告  
15 は、被告の特許出願を代理する特許事務所との窓口を務めていたことから、同事務所の弁理士とも親しくなり、どのような情報があれば弁理士が特許出願し得るかを  
知り得る状況にあった。原告は、このような環境を利用して、被告製品において用いられている技術の中で未だ特許出願されていないものを自己の発明として被告に  
届け出ることができる環境にあった。

20 このように、原告が本件各発明をすることができたのは、専ら被告が与えた職場環境によるものであって、原告の貢献は乏しい。

(イ) 加えて、被告が原告に対する補償金支払に関して適正な手続を履行していることも考慮すべきである。すなわち、本件旧規程等においては、職務発明に係る補償金は職務発明審査会で決定した金額とする旨が定められており（本件旧規程 14 条、  
25 本件旧細則 1 条 4 号）、本件各発明に係る補償金の算定においても、被告から諮問された同審査会において、補償金の額が決定されている。また、この決定において、

同審査会は、発明者の貢献率を●（省略）●%とすることを暫定的に決定した後、発明者に対する手続保障の観点から、意見表明及び不服申立ての機会を与えることとし、原告に対する支払通知の際、被告の判断に異議がある場合には意見を述べる  
5 ことができる旨を伝え、提出された意見表明に対しては回答書を送付し、更に不服  
がある場合には不服申立てを行い得ることとした。その上で、希望者を対象として  
同審査会委員による意見聴取会を実施した上で、不服申立てに対する回答を送付す  
ることとした。原告については、支払通知後に意見表明書が提出されたことから、  
これに対する回答書を送付した。しかし、原告から更に不服申立てがされたことか  
ら、被告は、職務発明審査会に諮問し、同審査会において内容を審議の上で、回答  
10 書を送付した。しかるに、原告が更に同審査会に対する意見陳述の機会を要求した  
ことから、被告は同審査会に諮問することとし、同審査会は、原告の要望を踏まえ、  
同審査会委員と原告との面談を実施した。その結果も踏まえて検討した結果、被告  
は、最終的に、貢献率についての方針を変更する必要はないと判断し、その旨原告  
に通知した。

15 このように、本件各発明に係る本件期間分の補償金の決定手続において、被告は、  
原告に対し十分な告知・聴聞の機会を与えた上で、職務発明審査会において補償金  
の支払額を確定させたものであり、その決定手続には何らの瑕疵もない。

#### エ 小括

20 本件期間に係る原告に対する補償金の算定にあたっては、上記各事情を踏まえて  
被告の貢献割合を●（省略）●%と判断したのであって、その判断は手続的にも実  
質的にも正当である。したがって、このような職務発明審査会の判断は、「相当の対  
価」の算定においても尊重されるべきである。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 争点1（原告の補償金請求権の有無—原告の発明者該当性）について

25 (1) 前提事実（前記第2の1）、証拠（掲記したもの。）及び弁論の全趣旨によ  
れば、本件各発明の特許出願に至る経緯に関し、次の事実が認められる。

ア 原告は、商業系の大学卒業後、衣服関係の仕事を経て、平成2年11月に被告に入社し、被告の顧問であった特許事務所（以下「本件特許事務所」という。）で特許出願に関する一般的事務や発明性等についての研修を受けた（原告本人）。

イ 原告は、平成5年頃、当時既に発売されていたスロットマシン「アラジン」  
5 や原告が被告入社後に発売された「アラジンII」及び乙12文献を含むその攻略本等を参考にしてスロットマシンについての発明を検討し、本件特許事務所の弁理士と協議を重ねたり、同弁理士から助言を受けるなどした（原告本人）。

ウ 原告は、本件各発明の特許出願日頃、原告が作成したスロットマシンに係るアイデア等をフローチャート等に表し、これを基に本件特許事務所の弁理士が作成した明細書に基づいて、本件各発明に関し、それぞれ「発明届出書」に所定の事項  
10 を記載した上で、被告名義で特許出願をした（甲1、乙11、原告本人）。

(2) 本件各発明に係る特許請求の範囲の記載及び本件各明細書によれば、本件各発明は、それぞれ、次のような内容のものと認められる。

ア 本件発明1

15 (ア) 従来技術及び発明が解決しようとする課題

従来のスロットマシンには、入賞確率につき、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率とするかを変更し得るものがあつたが、その際、スロットマシン内部で入賞確率  
20 が変更されるだけで、高確率に移行した事実は表示されないため、遊技者において通常確率か高確率のどちらの状態  
で遊技中であるのか判断することができず、高確率に移行しても面白味に欠けるという問題点があつた。

本件発明1は、この問題点に鑑み、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供するものである（【0002】～【0004】）。

(イ) 作用

本件発明1によれば、確率判定手段が、確率抽選手段により抽選された乱数値により通常確率か高確率かの判定を行うとともに、その判定結果を確率判定信号として、  
25 特定確率報知手段に出力する。確率判定手段からの高確率判定信号が入力され

ると、特定確率報知手段が、通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知する。これにより、遊技者は現在の遊技状態の設定確率が通常確率又は高確率の何れに設定されているかを即座に知ることができる（【0006】、【0007】）。

(ウ) 発明の効果

5 本件発明 1 によれば、特定確率報知手段を設けることで、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供することができる（【0062】）。

イ 本件発明 2

(ア) 従来技術及び発明が解決しようとする課題

10 従来のスロットマシンにおいては、フロントパネルに設けた表示部に複数の図柄を順次高速で移動表示した後、図柄の移動表示を停止させ、図柄の停止表示態様が予め定めた一定の図柄の組合せである場合に、遊技者に賞としてメダルを払い出し  
たり特別遊技を行わせたりする。しかし、このような従来のスロットマシンでは、  
運良く特別遊技が発生して大量のメダルを獲得したとしても、その後、特別遊技が  
15 発生する確率に変化がないため、次の特別遊技が発生するまでの間に、獲得したメ  
ダルを失ってしまうおそれがあり、遊技の興趣を著しく損ねることとなっていた。

本件発明 2 は、上記問題点を解決するものであり、一旦特別遊技が発生した場合  
には、更に所定回数だけ特別遊技が継続して発生するように特別遊技の発生確率を  
変動させて、遊技の興趣を高めたスロットマシンを提供するものである（【0002】～  
20 【0004】）。

(イ) 作用

本件発明 2 によれば、遊技者がスロットマシンにメダルを投入してスタートスイ  
ッチを操作すると、フロントパネルに設けた表示部に複数の図柄が順次高速移動表  
示される。乱数抽出手段では、乱数生成手段で発生した乱数の中から乱数を抽出し、  
25 表示部に停止表示する図柄の組合せを決定する。ここで、遊技者がストップスイ  
ッチを操作すると、表示部に高速移動表示されていた図柄が乱数抽出手段で決定され

た組合せに基づいて停止する。図柄判定手段では、停止表示した図柄の組合せを判定し、予め定めた図柄の組合せである場合には、賞としてメダルを払い出す。また、図柄判定手段の判定において、予め定めた特別遊技を行わせるための特定図柄であると判定された場合には、特定図柄判定手段により特定図柄の種類が判定され、判定した特定図柄の種類に基づいて、特定図柄の継続発生回数が決定される。他方、確率変更手段では、特定図柄判定手段により決定した継続回数に達するまでの間、特定図柄の発生確率を通常より高確率に変更し、特定図柄が発生しやすくする。このため、一旦特別遊技を行わせるための特定図柄が発生すると、継続して特定図柄が発生し易くなり、遊技の興趣を著しく高めることができる（【0006】～【0008】）。

また、本件明細書 2 には、本件発明 2 の実施例として、予め定めた特別遊技を行わせるための特定図柄を「7」「7」「7」の組合せとし、この組合せには、全ての「7」が青色で表示されたものか、全ての「7」が赤色で表示されたもの、全ての「7」が金色で表示されたものの 3 種類があるものが示されている。この実施例では、特定図柄判定手段において上記 3 種類のいずれであるかを判定し、その判定結果に基づいて、特定図柄の継続発生回数を決定し、青色の「7」が 3 つ揃った場合には特定図柄の継続発生回数は 1 回、すなわち特別遊技である大ボーナス遊技を 1 回のみとし、赤色の「7」が 3 つ揃った場合には大ボーナス遊技を 2 回、金色の「7」が 3 つ揃った場合には大ボーナス遊技を 3 回継続させる。また、赤色の「7」が 3 つ揃った場合及び金色の「7」が 3 つ揃った場合には、確率変更手段により、特定図柄が発生する確率を通常遊技における確率よりも高確率とする。したがって、特別遊技である大ボーナス遊技が終了した後、次の大ボーナス遊技が発生する確率が高くなり、継続して大ボーナス遊技を行うことが可能となる（【0017】～【0019】）。

#### (ウ) 発明の効果

本件発明 2 によれば、一旦、特別遊技を行わせるための特定図柄が発生すると、継続して特定図柄が発生しやすくなるので、遊技者は、特別遊技で獲得した大量のメダルを失うことなく、更に特別遊技を行う可能性が高まり、遊技の興趣を著しく

高めることができる（【0024】）。

ウ 本件発明 3

(ア) 従来技術及び発明が解決しようとする課題

従来のスロットマシンでは、入賞確率が通常確率から高確率へ変更された際、ス  
5 ロットマシンの内部で入賞確率に変更されるだけで、高確率に移行した事実は表示  
されなかった。そのため、遊技者は通常確率又は高確率の何れの状態で遊技中なの  
かを判断することができず、高確率に移行しても面白みに欠けるという問題点があ  
った。

本件発明 3 は、このような問題点に鑑み、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、も  
10 って、変化に富みゲーム性が向上したスロットマシンを提供しようとするものであ  
る（【0002】～【0004】）。

(イ) 作用

本件発明 3 によれば、確率判定手段が、確率抽選手段により抽選された乱数値に  
よって通常確率か高確率かの判定を行うと共に、その判定結果を確率判定信号とし  
15 て特定確率報知手段に出力する。確率判定手段からの高確率判定信号が入力される  
と、特定確率報知手段は、入賞判定手段による入賞判定に用いられるデータが通常  
確率データから通常確率よりも入賞確率の高い高確率データに変更されたことを遊  
技者に報知する。また、確率判定手段からの通常確率判定信号が入力されると、特  
定確率報知手段は、入賞判定手段による入賞判定に用いられるデータが、高確率デ  
20 ータから、高確率よりも入賞確率の低い通常確率データに変更されたことを遊技者  
に報知する。これにより、遊技者は、現在の遊技状態の設定確率が通常確率又は高  
確率の何れに設定されているか即座に知ることができる（【0006】、【0007】）。

(ウ) 発明の効果

本件発明 3 によれば、特定確率報知手段を設けることで、入賞確率の変動を遊技  
25 者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供するこ  
とができる（【0062】）。

#### エ 本件発明 4

##### (ア) 従来技術及び発明が解決しようとする課題

従来のメダル遊技機には、遊技機本体と、遊技機本体に開閉可能に取り付けた扉と、メダルを外部に払い出すホッパーと、このホッパーを駆動させるホッパーモータと、遊技機本体内に収納され、ホッパーモータを駆動し、ホッパー内のメダルを、ゲームの状況とは無関係に、外部に排出させるためのメダル排出スイッチを備え、管理者以外の者が扉を開放することを防止するために、扉には施錠装置が設けられていた。しかし、このようなメダル遊技機では、遊技機の管理者以外の者が針金等の異物を挿入し、扉を開放せずに遊技機内部のメダル排出スイッチを操作してホッパーモータを駆動させることでメダルを払い出させるというメダルの不正払出しが容易に行えるという問題があった。

本件発明 4-1 は、このような問題点に鑑み、扉を開放することなく排出スイッチを不正に操作してメダルを払い出させるという遊技者によるメダルの不正払出しを簡易に防止することのできるメダル遊技機を提供するものである（【0002】～【0005】）。

##### (イ) 課題を解決するための手段

本件発明 4-1 のメダル遊技機は、扉の開閉状態を検出するドアセンサーと、このドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において、メダル排出スイッチが操作された際に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段とを備えたことを特徴とする。また、本件発明 4-2 のメダル遊技機は、本件発明 4-1 の上記特徴に加え、報知手段がスピーカーであることを特徴とし、本件発明 4-3 のメダル遊技機は、報知手段が点灯ランプであることを特徴とする（【0006】、【0007】）。

##### (ウ) 作用

本件発明 4-1 のメダル遊技機によれば、メダル遊技機の扉を開放せずにメダル排出スイッチを操作すると、ドアセンサーからドア開放信号が出力されていないことから、報知手段によって不正状態の発生が外部に報知される。また、本件発明 4-2 のメダル遊技機によれば、不正状態の発生がスピーカーからの音声の出力により報知

される。本件発明 4-3 のメダル遊技機によれば、不正状態の発生が点灯ランプの点灯により報知される（【0008】～【0010】）。

(エ) 発明の効果

本件発明 4-1 のメダル遊技機によれば、扉を開放せずに、遊技者が外部から針金  
5 などをを用いてメダル排出スイッチを操作してメダルを得ようとする、不正報知手段によって、メダルの不正払出し状態を外部に報知することで、メダルの不正払出しを防止することができるメダル遊技機を提供することができる。また、本件発明 4-2 又は 4-3 のメダル遊技機によれば、スピーカーの音声の出力又は点灯ランプの点灯によって、不正状態の発生が外部に報知される（【0023】、【0024】）。

10 (3) 原告の発明者性の有無

特許法上、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい（特許法 2 条 1 項）、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる（同法 29 条 1 項柱書）。また、発明は、その技術内容が当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする  
15 技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと解すべきである（最高裁昭和 52 年 10 月 13 日判決・民集 31 卷 6 号 805 頁参照）。したがって、「発明者」とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者をいうと解される。

20 前提事実並びに上記(1)及び(2)の各認定事実によれば、原告は、その経歴において技術的・専門的なバックグラウンドを有しないものの、被告入社後、本件特許事務所における研修や被告において特許出願事務を担当して蓄積した知識経験を基礎として、当時の既存のスロットマシンやその攻略本を参考に、従来のスロットマシンに係る課題やその課題の解決方法を検討し、検討の結果得られた着想について、本  
25 件特許事務所の弁理士とも協議の上ではあるものの自ら具体化したことにより、本件各発明に係る被告の特許出願と特許権の設定登録に至ったことがうかがわれる。

そうすると、原告は、本件各発明について、自然法則を利用した高度な技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に  
関与した者ということができる。

したがって、原告は、本件各発明のいずれについても「発明者」と認められる。

5 (4) 被告の主張について

これに対し、被告は、本件発明 1~3 はその特許出願前に存在する乙 12 文献及び  
乙 15 文献又はこれらの文献に係る実機である「アラジン」等により公然実施をされ  
た発明と同一であること、本件発明 4 は本件先願発明と同一であることから、原告  
は本件各発明の真の発明者ではないと主張する。

10 ア 本件発明 1 と乙 12 発明との同一性の有無

(ア) 乙 12 発明の内容

乙 12 文献は、スロットマシン「アラジン」の攻略本として平成 2 年 8 月 30 日に  
発行されたものであるところ、同文献には、以下の趣旨の記載がある。

15 ・「アラジン」の役に「小役」として「チェリー」があるところ、チェリーが左リ  
ールのみに表示される「単チェリー」の場合、2 枚か 4 枚の払出しになる。

・アラジンのコンピュータは、最初にシングルボーナスの集中役の判定を行い、  
次に他の役の判定に進む。

20 ・シングルボーナスの集中役の最中での役のフラグの成立確率は、ビッグチャン  
ス及びレギュラーボーナスは通常時と同程度であるのに対し、シングルボーナスに  
ついては通常時の約 10 倍（約 16.66%）、単チェリーについては通常時の約 100 倍  
（約 49.90%）と、シングルボーナスと単チェリーの確率が通常より大きく上昇する。

25 ・このように、ボーナスフラグが立つと約 50%の確率で単チェリーのフラグが立  
ち、また、シングルボーナスの集中役のフラグが立っても同確率で単チェリーのフ  
ラグが立つことから、単チェリーが頻繁に出だしたら、ビッグチャンス、レギュラ  
ーボーナス、シングルボーナスの集中役のいずれかのフラグが立っている可能性が  
高いということになる。

・単チェリーは約 0.5%ながら通常ゲーム中にもフラグが立つことがあるが、通常ゲーム中の単チェリーの場合、そう何回も連続して出ることはないため、通常確率かシングルボーナスの集中役のフラグが立っている状態かの区別はできると思われる。

5 (イ) 上記(2)アによれば、本件発明 1 は、従来のスロットマシンでは、通常確率か高確率かの抽選が内部的に行われ、その抽選結果を遊技者に知らせる手段を有していなかったため、遊技者は、自身が通常確率か高確率のどちらの状態かを知ることができず、面白みに欠けるという課題があったところ、これを解決するため、通常確率から高確率に変更された場合、そのことを遊技者に報知する手  
10 段を設け、これによって、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、変化に富むゲーム性の向上したスロットマシンを提供できるという点に技術的特徴がある。

他方、乙 12 文献の上記各記載により開示される乙 12 発明は、遊技中に単チェリーが頻繁に出てくることにより、遊技者は、ビッグチャンス、レギュラーボーナス又はシングルボーナスの集中役のいずれかに該当している可能性が高いことを推知  
15 することができるというものである。すなわち、乙 12 発明は、あくまで、遊技中に出現する単チェリーの頻度によって、遊技者において、高確率であるシングルボーナスの集中役に変更された可能性が高いことを推測し得るに過ぎず、シングルボーナスの集中役に変更された事実そのものを知ることができるものではない。また、単チェリーが頻繁に出るようになったとしても、それが「シングルボーナスの集中  
20 役」であるとは断定できず、ビッグチャンス、レギュラーボーナス又はシングルボーナスのいずれかである可能性があることを推測し得るにとどまる。

そうすると、乙 12 発明は、本件発明 1 のように高確率に変動したことを遊技者に報知する手段を備えているとはいえず、本件発明 1 と同一の構成を有するとはいえない。

25 イ 本件発明 2 と乙 15 発明 2 との同一性の有無

(ア) 乙 15 発明 2 の内容

乙 15 文献は、「アラジン」の後継機種として被告が平成 3 年に販売を開始したスロットマシン「アラジンⅡ」について、被告が平成 2 年 12 月 4 日に風営法 20 条 2 項に規定する国家公安委員会規則に規定する基準に該当しない旨の認定を受けるために公安委員会に提出した「遊技機の遊技方法、構造説明資料」と題する申請書類  
5 である。

乙 15 文献には、以下の趣旨の記載がある。

● (省略) ●

(イ) 上記(2)イによれば、本件発明 2 は、スロットマシンにおいて、予め定めた特別遊技を行わせるための特定図柄が揃うと、その特定図柄の種類によって、特定図  
10 柄の継続発生回数が決定され、特定図柄の種類により決定された継続回数に達するまでの間、特定図柄の発生確率を通常より高確率に変更し、特定図柄を発生しやすくさせ、特別遊技での遊技を行える確率を高くすることによって、遊技の興趣を高めるスロットマシンを提供するものである。

● (省略) ●

したがって、本件発明 2 は、乙 15 発明 2 と同一とはいえない。そうである以上、  
15 本件発明 2 が公然実施をされた「アラジンⅡ」によって新規性を欠くということもできない。

ウ 本件発明 3 と乙 15 発明 3 との同一性の有無

(ア) 乙 15 発明 3 の内容

乙 15 文献には、以下の趣旨の記載がある。  
20

● (省略) ●

(イ) 上記(2)ウによれば、本件発明 3 は、確率抽選手段により抽選された乱数値により通常確率か高確率かの判定が行われ、高確率判定信号が入力されると、入賞判定される確率が通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知すると共に、  
25 通常確率判定信号が入力されると、入賞判定される確率が高確率から通常確率に変更されたことを遊技者に報知することにより、遊技者は、現在の遊技状態の設定確

率が通常確率か高確率かを即座に知ることができ、これによって、変化に富むゲーム性が向上したスロットマシンを提供するものである。

●（省略）●

したがって、本件発明 3 は、乙 15 発明 3 と同一とはいえない。そうである以上、  
5 公然実施をされている「アラジンII」も、本件発明 3 の構成と同一とはいえない。

エ 本件発明 4 と本件先願発明との同一性の有無

(ア) 本件先願発明の内容

本件先願発明に係る公開特許公報（乙 41）には、次の趣旨の記載がある。

a 特許請求の範囲

10 【請求項 1】

「メダルを払い出すホッパー装置と、このホッパー装置から払い出されたメダルを検出してメダル検出信号を出力する払出メダルセンサーと、ゲームの状況に応じて前記ホッパー装置を作動させて所定枚数のメダルを払い出すためのメダル払出信号を出力する遊技制御手段と、この遊技制御手段からのメダル払出信号にもとづいて  
15 ホッパー装置を駆動制御するホッパー駆動制御手段とを備えたメダル遊技機において、／上記メダル遊技機は、払出メダルセンサーからのメダル検出信号にもとづいて、払い出されたメダル枚数をカウントするカウント手段と、このカウント手段からのメダルカウント信号と、上記遊技制御手段からのメダル払出信号とを比較して、カウント手段のカウント値がメダル払出信号にもとづいて払い出される所定枚  
20 数を超える場合に、不正検出信号を出力する不正検出手段と、／この不正検出手段からの不正検出信号にもとづいて作動する不正報知手段とを備えたことを特徴とするメダル遊技機。」

【請求項 2】

「上記不正検出手段は、遊技制御手段からのメダル払出信号の非出力状態において、  
25 カウント手段からメダルカウント信号が出力された場合に、不正検出信号を出力することを特徴とする請求項 1 記載のメダル遊技機。」

b 従来技術及び発明が解決しようとする課題

従来のメダル遊技機には、遊技機の管理のため、管理者が、ゲームの状況とは無関係にホッパー装置を作動させてメダルを払い出すことが可能な回収スイッチがメダル遊技機内部に配置されていた。また、メダル遊技機に備えられたメダルを払い出すホッパー装置は、モータと、このモータ軸に固定されて回転する回転ディスクとを備え、回転ディスクを所定の角度回転させることで所定枚数のメダルを払い出していたが、モータを停止させても回転ディスクが惰性で回転するために、ブレーキなどの物理的手段でモータ軸の回転を停止させて、所定枚数以上のメダルが払い出されるのを防止していた。

しかし、従来のメダル遊技機では、異物を挿入してブレーキの作動を阻止することで、モータが停止した後も、回転ディスクを慣性で回転させて、所定枚数以上のメダルを払い出させるメダルの不正払出しが容易に行えるといった問題点や、遊技者が針金等の異物を外部から挿入して遊技機内部の回収スイッチを操作することで、ゲームの状況とは無関係にホッパー装置を駆動させ、メダルを払い出させるメダルの不正払出しが容易に行えるといった問題点があった（【0002】～【0005】）。

c 課題を解決するための手段

請求項1記載のメダル遊技機は、払出メダルセンサーからのメダル検出信号に基づいて、払い出されたメダル枚数をカウントするカウント手段と、このカウント手段からのメダルカウント信号と、遊技制御手段からのメダル払出信号とを比較して、カウント手段のカウント値がメダル払出信号に基づいて払い出される所定枚数を超える場合に、不正検出信号を出力する不正検出手段と、この不正検出手段からの不正検出信号に基づいて作動する不正報知手段とを備えた。

また、請求項2記載のメダル遊技機は、請求項1記載の特徴点に加え、不正検出手段は、遊技制御手段からのメダル払出信号の非出力状態において、カウント手段からメダルカウント信号が出力された場合に、不正検出信号を出力するものである（【0007】、【0008】）。

(イ) 本件発明 4-1 は、上記(2)エのとおり、遊技機本体に開閉可能に取り付けられた扉の開閉状態を検出するドアセンサーを設け、このドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において、メダル排出スイッチが操作された際に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段を有することにより、メダルの不正払出しを防止するものである。

他方、本件先願発明は、メダル払出信号の非出力状態においてメダルカウント信号が出力された場合に、不正状態の発生を外部に報知するものである。すなわち、本件先願発明において、不正状態の発生を外部に報知するのは、メダル払出信号が非出力状態であるにもかかわらずメダルカウント信号が出力されたときであり、本件発明 4-1 のように、扉に取り付けられたドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態においてメダル排出スイッチが操作されたことを契機とするものではない。

したがって、本件発明 4-1 は、本件先願発明と同一とはいえない。同様に、本件発明 4-2 及び 4-3 も、本件先願発明と同一とはいえない。

#### オ 小括

以上のとおり、本件各発明については、それぞれ、被告が指摘する各文献記載の発明、アラジンIIの公然実施発明ないし本件先願発明と同一とはいえない。これらの点に関する被告の主張は採用できない。

#### 2 争点 2-1 (「相当の対価」の算定における本件新規程等の適用の可否) について

(1) 本件新規程附則 1 項によれば、同規程は平成 19 年 10 月 1 日より施行される旨が定められ、この具体的意味につき、本件新細則 8 条は、同日以降の発明等の出願及び登録につき本件新細則が適用される旨定めている。そうすると、本件新規程等は、平成 19 年 10 月 1 日以前に出願された発明、又は同日より前に出願され、同日以降に登録がされた発明に対して適用されるものであり、同日より前に出願及び登録がされた発明に対しては、本件新規程等の適用はないことになる。

本件各発明は、いずれも平成 19 年 10 月 1 日より前に出願及び登録がされたものであるから、本件新規程等は適用されず、本件旧規程等の適用を受けることになる。

(2) 原告の主張について

ア 原告は、本件各発明に係る平成 17 年度から平成 20 年度分の補償金については本件新規程等所定の発明者の貢献率●（省略）●%を基礎として算定されていることから、本件期間分の補償金についても発明者の貢献率を●（省略）●%として  
5 算定することが被告の慣行となっていたなどと主張する。

イ 証拠（乙 33、36、38、39）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 被告において、平成 24 年 12 月 25 日、平成 17 年度から平成 20 年度分の本件各発明を含む発明に対し支払うべき実績報償について、本件新規程等に基づいて  
10 算定した額とする内容の稟議が承認された。ただし、その稟議申請及び添付資料には、上記期間の実績報償算定にあたり本件新規程等に基づくことの理由に関する記載はない。

なお、上記期間分の実績報償の対象となった権利 99 件のうち、平成 19 年 9 月 30 日以前に特許出願及び設定登録されたものは 86 件（86.9%）である。

(イ) 被告において、平成 26 年 3 月 5 日、本件期間分の本件各発明を含む発明につき支払うべき実績報償について、本件旧規定等に基づいて算定した額とする内容  
15 の稟議が承認された。

これに先立ち本件旧規程 4 条に基づいて設置された職務発明審査会においては、発明者の貢献率を●（省略）●%とする理由について、被告が日電特許の創設、仕  
20 組作り及び管理等に寄与してきたことに鑑み、実施料収入を得る過程においては、被告の貢献度の方が発明者の貢献度よりも著しく高いと考えた旨の説明がされた。より具体的には、事務局より、●（省略）●との説明がされた。もっとも、その後の質疑応答において、外部委員から、平成 19 年 9 月 30 日以前の出願・登録に関する補償金算定については本件新規程等を適用させ、実施することが慣行となっていた  
25 などとする意見が述べられた。

ウ 被告が平成 17 年度から平成 20 年度分の本件各発明を含む発明の実績報償に

つき、本件新規程等に基づいて発明者の貢献率を●（省略）●%として算定した理由については、証拠上判然としない。もっとも、この点について、被告は、本来であれば本件各発明に係る平成 17 年度から平成 20 年度分の実績報償も本件旧規程等に基づいて算定されるべきものであったものの、当該期間分の実績報償の対象となる発明には本件旧規程等が適用されるものと本件新規程等が適用されるものとが混在しており、これらを区別して本件旧規程等と本件新規程等を適用することとした場合、被告は、各規定に基づきそれぞれ職務発明審査会を設立、開催等しなければならず、事務処理が倍増すること、本件新規程等の適用を受ける平成 19 年 10 月 1 日以後に出願又は登録がされた発明については一律に発明者貢献率を●（省略）●%として算定することになり、仮に本件旧規程等の適用を受ける発明について発明者の貢献率をこれより低くした場合、後者の発明の発明者からの不服申立ての契機となり、これに対応するための事務処理も発生することが予想されたことから、事務処理の便宜を図ると共に、発明者の不利とならないように、一律に発明者貢献率●（省略）●%を適用することとした旨を主張する。このような被告主張に係る取扱いには合理性が認められること及び弁論の全趣旨に鑑みると、上記取扱いは、被告主張のとおり考えに基づき行われたものと認められる。

他方、平成 17 年度から平成 20 年度分に係る実績報償の決定手続が行われたのが平成 24 年 12 月頃であるのに対し、本件期間分に係る実績報償の決定手続が行われたのはその 2 年後の平成 26 年 12 月頃であること、平成 17 年度から平成 20 年度分に係る実績報償の対象となる発明には本件旧規程等の適用を受けるものと本件新規程等の適用を受けるものとが混在しているのに対し、本件期間分に係る実績報償の対象となる発明はいずれも本件旧規程等の適用を受けるものであることなどに鑑みると、平成 17 年度から平成 20 年度分に係る発明に対して支払うべき実績報償の算定にあたり平成 19 年 10 月 1 日の前後を問わず本件新規程等を適用したからといって、これにより、以後行われる実績報償の算定にあたっては、平成 19 年 9 月 30 日以前に特許出願及び設定登録がされた発明に対しても本件新規程等が適用されると

の慣行が被告において成立していたとは認められない。

さらに、被告ないし職務発明審査会が原告に対し本件期間に係る本件各発明に対する実績報償の算定にあたり発明者貢献率を●（省略）●%と示したなどといった具体的な事情の存在もうかがわれない。

5 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。

### 3 争点 2-2（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）

(1) 使用者等の発明者に支払うべき「相当の対価」は、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につき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ころ（旧 35 条 4 項）、このうち本件各発明により被告が受けるべき利益の額について、証拠（甲 10、乙 36）によれば、職務発明審査会は、本件期間分  
10 に係る本件各発明について原告に支払うべき実績報償の算定にあたり、本件旧規程等を適用するとしながらも、発明者の貢献率を除くと本件新細則 5 条の定める計算式と同じ計算式を用い、また、その際、以下の金額を基礎としたことが認められる。

#### ア 本件発明 1

15 実施料収入●（省略）●円、権利化費用●（省略）●円、権利維持費用●（省略）●円

#### イ 本件発明 2

実施料収入●（省略）●円、権利化費用及び権利維持費用●（省略）●円

#### ウ 本件発明 3 及び 4

20 ●（省略）●実施料収入●（省略）●円、権利化費用及び権利維持費用●（省略）●円

(2) 上記認定事実に鑑みると、被告は、本件期間分に係る本件各発明に対し支払うべき実績報償の額の算定にあたり、本件各発明により被告が受けるべき利益の額は、日電特許から分配を受けた本件期間分の実施料のうち本件各発明に割り付けられるべき額から権利化費用及び権利維持費用を控除したものと認識していたことが  
25 うかがわれる。そうすると、これをもって、原告の職務発明に対する「相当の対価」

の算定における「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とするのが相当である。

### (3) 被告の主張について

これに対し、被告は、本件パテントプールから支払われた実施料の分配金から被告が支払ったこれに対応する証紙代を控除すると、本件期間に係る被告の収益は零であると主張する。

しかし、本件パテントプールに対して被告を含む本件参加者が支払う証紙代は、本件参加者からそれぞれ拠出された特許権等の全体につき、本件参加者から実施許諾を受けた日電特許から本件参加者がそれぞれ（自己の拠出した特許権等を含め）再実施許諾を受けるための対価と理解し得るものであり、被告が本件各発明の実施料の支払を受けるために直接要した費用とは必ずしもいえない。そもそも、上記認定のとおり、被告は、本件期間分に係る本件各発明に対し支払うべき実績報償の額の算定にあたり、本件各発明により被告が受けるべき利益の額は本件期間分の実施料のうち本件各発明に割り付けられるべき額から権利化費用及び権利維持費用を控除したものと認識していたとみられるにもかかわらず、本件において、被告が本件期間中に本件パテントプールに支払った証紙代を考慮して算定することを合理的と考えるべき事情は見当たらない。

したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。

### (4) 小括

そうすると、本件期間において本件各発明により被告が受けるべき利益の額は、本件発明 1 につき●（省略）●円、本件発明 2 につき●（省略）●円、本件発明 3 及び 4 につき●（省略）●円と認められる。

## 4 争点 2-3（原告及び被告の貢献割合）

### (1) 「使用者等が貢献した程度」において考慮し得る事情

旧 35 条 3 項は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（特許法 29 条 1 項参照）、職務発明について特許

を受ける権利並びに特許権の帰属及びその利用に関し、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占的に利用することを認める一方で、当該発明の独占的利用によって使用者等が得ることのできる客観的利益のうち一定の範囲の金額を従業者等において確保することができるようにすることで、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護すると共に、両者間の利害を調整することを図った規定であると解される。また、同条4項が、「相当の対価」（同条3項）の算定に当たっては、前記の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に加え、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮しなければならないと定めるのは、同条3項の上記趣旨を具現化するものと理解される。このような同条の趣旨等を踏まえると、「使用者等が貢献した程度」は、使用者等がその発明がされるについて貢献した事情のほか、特許の取得、維持、ライセンス契約の締結に要した努力や費用、さらに、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を受けた結果、現実に利益を受けた場合には、その利益を得るにあたり使用者等が行ったこれらの事情その他一切の事情を考慮し得るものと解するのが相当である。

(2) 無効理由の主張の可否及びその存否について

ア 被告は、本件各特許にはいずれも無効理由が存在するにもかかわらず本件各特許権に基づき実施料収入を得られたことは、被告の貢献割合を高く評価すべき事由であると主張する。

特許法によれば、設定登録により発生した特許権については、無効理由が存在するとしても、現実に特許無効審決が確定するまで当該特許権は有効なものとして扱われ、特許権者は、業として当該特許発明を実施する権利を専有する（68条本文）。

このため、当該特許権者は、特許無効審決が確定しない限り、実際上当該特許権に基づき独占の利益を享受し得ることとなる。上記旧35条3項及び4項の趣旨並びに禁反言の原則に鑑みれば、仮に特許無効理由が存在していたとしても、使用者が、現に特許権に基づき独占の利益を享受していたにもかかわらず、従業者等から職務発明に係る相当の対価の支払を請求されたのに対しては、自ら無効理由の存在を主

張して従業者等への分配を免れるがごとき態度は許容しがたい。

もつとも、特許無効理由が存在し、又はその存在が疑われる場合、発明の権利化や特許の維持、実施許諾契約の締結及び実施料の設定等のために、特許権者となった使用者等が格別の労力や費用の支出を要することも考えられる。そのような使用者等の負担は使用者等の貢献として考慮すべき事情となり得るといふべきである。

#### イ 無効理由の存否

##### (ア) 新規性欠如の無効理由について（本件特許 1～3）

被告は、本件発明 1～3 につき、乙 12 発明（本件特許 1 について）、乙 15 発明 2 ないしこれを実施した「アラジンⅡ」（本件特許 2 について）又は乙 15 発明 3 ないしこれを実施した「アラジンⅡ」（本件特許 3 について）と同一であるから、新規性を欠き無効である旨主張する。

しかし、前記 1(4)のとおり、本件特許 1～3 は、いずれも上記各引用発明と同一とは認められないから、これらの引用発明により新規性を欠くとはいえない。

##### (イ) 分割要件違反による新規性の欠如の無効理由について（本件特許 3）

被告は、本件特許 3 に係る特許出願は、本件特許 1 に係る特許出願を原出願とする分割出願であるところ、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L はいずれも本件明細書 1 に記載されておらず、平成 6 年改正前の特許法 44 条 1 項の要件を満たさないため、その出願は現実の出願日である平成 7 年 12 月 18 日にされたことになり、そうすると、本件発明 3 は原出願の公開公報（本件特許 1 公開公報）によって開示された内容と同一であるから、本件特許 3 は新規性を欠き無効であると主張する。

しかし、まず、本件発明 3 の構成要件 3I（「前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ又は高入賞確率データに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段と、を備え」）との関係では、本件明細書 1 には、以下の記載がある。

・「中央制御装置 50 は、...通常確率における通常入賞確率データと、高確率における高入賞確率データとからなる、いわゆる入賞確率データを記憶する入賞確率デ

一タ記憶手段 55 と、前記確率判定手段 53 からの通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段 55 に記憶された通常入賞確率データを選択するとともに、高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段 55 に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段 54 と、前記乱数発生手段 52 から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段 56 と、この入賞抽選手段 56 により抽選された乱数値と入賞確率データ記憶手段 55 の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段 59 とを備えている。」(【0014】)

この記載によれば、本件明細書 1 には、本件発明 3 の構成要件 3I が特定する「通常入賞確率データ又は高入賞確率データ」を「入賞確率データ記憶手段」が記憶する構成及び「入賞抽選手段」による処理に係る構成がいずれも示されているといえる。

次に、本件発明 3 の構成要件 3J (「前記確率判定手段による入賞確率の判定は、設定条件又は遊技枚数に応じた複数種類の抽選確率データの中から、当該遊技に用いる抽選確率データを当該遊技の設定条件又は遊技枚数に応じて選択し、選択した当該抽選確率データと前記確率抽選手段により抽選された乱数値とにもとづいて行われ)との関係では、本件明細書 1 には、以下の記載がある。

・「中央制御装置 50 は、…乱数を順次発生させる乱数発生手段 52 と、…前記乱数発生手段 52 から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段 51 と、この確率抽選手段 51 により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段 53 と、…を備えている。」(【0014】)

・「確率判定手段 53 には、現状が通常確率の場合には、高確率に移行するか若しくは現状維持のままかの何れかを選び、一方、現状が高確率の場合には、通常確率に移行するか若しくは現状維持のままかの何れかを選ぶ抽選確率データを備えてい

る。」(【0015】)

・「確率判定手段 53 は、入賞抽選手段 56 で抽選された乱数値と確率判定手段 53 の内部に保有する抽選確率データとに基づいて、通常確率か高確率かの判定を行う。すなわち、具体的には、現状が通常確率の場合には、高確率に移行するか現状を維持するかの判定を行い、現状が高確率の場合には、通常確率に移行するか現状を維持するかの判定を行う。」(【0018】)

・「上記ステップ 73 において、「ボーナスゲーム」のフラグが成立していない場合、図 3 に示すように、ステップ 74 に進み、設定若しくは遊技枚数に対応した役物の抽選確率データの切替抽選をする。具体的には、確率抽選手段 51…が乱数発生手段 52…から順次発生させる乱数値から一つを抽選することにより行われる。」(【0028】)

これらの記載から、本件明細書 1 には、確率判定手段は、通常確率か高確率かを選択する抽選確率データから乱数値を用いて判定を行うこと、抽選確率データは、設定若しくは遊技枚数に対応しており、抽選確率を切り替えることができるよう複数あること、通常確率及び高確率は役物の入賞確率に関するものであることが記載されていると理解される。そうすると、本件発明 3 の構成要件 3J は、本件明細書 1 に記載されているものといえる。

本件発明 3 の構成要件 3L (「前記確率選択手段は、前記確率判定手段の判定結果に従い、通常入賞確率データ又は高入賞確率データにそれぞれ存在する複数種類の入賞確率データのうち、当該入賞判定に用いる入賞確率データの選択を、設定又は遊技枚数に対応して行うようにし) に関しては、本件明細書 1 に、【0028】のとおり、役物の抽選確率データの切替抽選に関して、通常確率か高確率かは、設定又は遊技枚数に対応して抽選することが記載されている。本件発明 3 の構成要件 3L の入賞確率データの選択は、通常確率か高確率かに対応して行われるものであるところ、通常確率か高確率かを設定又は遊技枚数のいずれかに対応して抽選するものであれば、「設定又は遊技枚数」のいずれかに対応して入賞確率データの選択を行うも

のといえる。したがって、本件発明 3 の構成要件 3L は、本件明細書 1 に記載されているといつてよい。

5 以上のとおり、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L はいずれも本件明細書 1 に記載されているものといえる。このため、本件発明 3 は、本件明細書 1 に記載されたものであり、平成 6 年改正前の特許法 44 条 1 項 が規定する特許出願の分割の要件を満たし、同条 2 項の遡及効を有するから、本件特許 1 公開公報により新規性を欠くとはいえない。

(ウ) 補正要件違反による新規性欠如の無効理由について（本件特許 3）

10 被告は、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L につき、いずれも拒絶理由通知に対する補正により追加されたものであるところ、これらの構成は原出願である本件特許 1 の明細書と全く同じ内容である当初明細書に記載されたものではないとして、補正要件違反を主張する。

15 しかし、上記(イ)のとおり、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L はいずれも本件明細書 1 に記載されたものであるから、これと同じ内容の本件発明 3 の当初明細書に記載されたものといえる。したがって、上記各構成要件に係る各補正は、平成 5 年改正前の特許法 41 条が規定する要旨変更となる補正には当たらない。そうである以上、本件発明 3 に係る特許出願は平成 12 年 5 月 8 日にしたものとはみなされず、本件発明 3 は、本件特許 1 公開公報により新規性を欠くとはいえない。

(エ) 特許請求の範囲の記載要件違反の無効理由について（本件特許 3）

20 被告は、本件発明 3 の構成要件 3I の入賞抽選手段につき、本件発明 3 に係る特許請求の範囲には、「通常入賞確率データ又は高入賞確率データ」を「入賞確率データ記憶手段」が記憶していることが記載されておらず、本件明細書 3 にも記載されていないため、「入賞抽選手段」による処理に係る上記構成要件から発明を把握することができないから、本件発明 3 の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする  
25 発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分されたものではないとして、平成 5 年改正前の特許法 36 条 4 項 2 号所定の記載要件違反により無効に

されるべきものであると主張する。

しかし、本件明細書 3 には、「...通常確率における通常入賞確率データと、高確率における高入賞確率データとからなる、いわゆる入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段 55 と、前記確率判定手段 53 からの通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段 55 に記憶された通常入賞確率データを選択するとともに、高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段 55 に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段 54」(【0014】)との記載がある。この記載は、通常入賞確率データ及び高入賞確率データが入賞確率データ記憶手段により記憶されていることを開示しているといえる。

10 そうすると、本件発明 3 の構成要件 3I は本件明細書 3 に記載されているといえるから、本件発明 3 の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあるものではないとはいえず、本件発明 3 に上記記載要件違反はない。

(イ) サポート要件違反の無効理由について (本件特許 3)

15 被告は、本件明細書 3 と本件明細書 1 とは全く同じ内容であるところ、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L について、いずれも本件明細書 3 に記載されていないとして、サポート要件違反を主張する。

しかし、上記(イ)のとおり、本件発明 3 の構成要件 3I、3J 及び 3L は、いずれも本件明細書 1 に記載されたものであって、これと同じ内容の本件明細書 3 にも記載があるといえるから、本件特許 3 にサポート要件違反はない。

(ロ) 本件特許 4 について

a 被告は、本件特許 4 について、乙 19 発明に基づく進歩性欠如の無効理由が存在すると主張する。

b 乙 19 発明

25 (a) 乙 19 文献は、「ステッピングモーターの回転角信号発生機構」を考案の名称とする実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録した CD-

ROM であるところ、同文献には、以下の記載がある。

・「本考案を用いたスロットマシンの外観を示す第 1 図において、1 は本体、2 はフロントドアで、本体内部の点検、保守、またはメダルの回収、補充などのために左側面にヒンジを介して…本体 1 に開閉自在に取り付けられている。3 は入賞シンボルの組合せ、配当表などが記された表示パネルである」(【0012】)

・「入賞が得られた場合は、払出し制御部 61 は、CPU50 の制御に従い、ホッパー 62 を駆動して入賞に該当したメダルを払出す。…なお、ドアスイッチ 63 が設けられており、本体内部の点検、保守またはメダルの回収、補充などのためのフロントドア 2 が開閉されたことを検出するようになっている。この検出された信号は、CPU を介して RAM にメモリーされ、フロントドア閉成後の最初のゲームにおいて、リールが回転され全てのリールが基準位置を通過後に回転位置を検出するプログラムが実行されるよう制御される。」(【0029】)

上記各記載によれば、乙 19 文献には、以下の乙 19 発明が記載されているといえる。

「本体 1 と、この本体 1 に開閉可能に取り付けたフロントドア 2 と、メダルを外部に払い出すホッパー 62 と、このホッパー 62 を駆動する払出し制御部 61 とを備えたスロットマシンにおいて、前記スロットマシンは、前記フロントドア 2 の開閉状態を検出するドアスイッチ 63 を備え、このドアスイッチ 63 からのドア閉成を検出する信号を用いた制御を行うことを特徴とするスロットマシン。」

c 本件発明 4-1 と乙 19 発明との相違点

本件発明 4-1 と乙 19 発明を対比すると、両者は、以下の点で相違するといえる。

(a) 相違点 4-1

本件発明 4-1 は、遊技機本体内に収納され、ホッパーモータを駆動し、ホッパー内のメダルを外部に排出させるためのメダル排出スイッチを備えているのに対し、乙 19 発明は、そのようなメダル排出スイッチを備えていない点。

(b) 相違点 4-2

ドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において行う制御につき、本件発  
明 4-1 は、メダル排出スイッチが操作された際に、不正状態の発生を外部に報知す  
る報知手段を備えているのに対し、乙 19 発明は、そのような報知手段を備えていな  
い点。

5 d 相違点 4-2 に係る本件発明 4-1 の構成の容易想到性について

(a) 乙 21 文献は、その名称を「スロットマシンの不正検出機能付コイン払出し  
装置」とする考案に係るものであるところ、同文献には、以下の記載がある。

・「従来の払出し装置では、払出通路の払出し口からピアノ線等を入れて検出手段  
のスイッチレバーを押すことが可能であった。外部からスイッチレバーを押すと、  
10 当りの場合にコインの枚数を計数できなくなり、制御装置からホッパーに停止信号  
が送られなくなる。従ってホッパー内のコインがなくなるまで、コインは払出され  
る。」(2 頁 14 行～3 頁 1 行)

・「制御装置 6 は検出信号の時間管理を行っている。すなわち、通常のコイン検出  
時間は約 0.1 秒であるが、不正時の検出時間は非常に長くなる。／…制御装置 6 で  
15 は予め検出時間が設定されており、定められた設定時間よりも長い検出信号が入力  
されると、ブザーあるいはランプ等の不正指示装置 7 が作動する。」(3 頁 17 行～4  
頁 4 行)

(b) 乙 22 文献は、考案の名称を「遊戯機の音声表示装置」とする考案に係るも  
のである。同文献には、以下の記載がある。

20 ・「本考案はパチンコ、パチスロ等の遊戯機に関し、特に、呼び出し、大当たり、  
不正行為を音声で表示することができる遊戯機の音声表示装置に関する。」(1 頁 18  
行～2 頁 1 行)

・「不正表示手段 C は、ドア開放にて作動するドアスイッチ D と、磁石接近にて  
作動するリードスイッチ S と、不正検出回路 5 とを備えている。…不正にドアが開  
25 けられたり、磁石がドアの外部から近づけられると…呼び出しランプ LT1 を点灯す  
る。さらに、…音声発生回路 61 が作動して、不正行為に対応する音声表示がなされ

る。」(7頁13行～8頁11行)

(c) 乙23文献は、考案の名称を「自動販売装置」とする考案に係るものである。同文献には、以下の記載がある。

5 ・「本考案は従来のコイン機構ユニットにおけるフリーベンドスイッチに直列にドア連動スイッチを設けた自動販売装置に関する。」(1頁19行～2頁1行)

10 ・「第1図および第2図は従来例を示すものであり、…／…この種の装置においてはフリーベンドスイッチ8がコイン機構ユニット3に一体に組込まれドア5に近接して配置されているので、ドア5を閉成した状態で自動販売機が販売可能な状態となっている時、外部よりドア5のすき間または釣銭返却口4等を通して針金等でフリーベンドスイッチ8を閉成操作されることがあり、商品がコインを投入せずに

10 取り出される不具合があった。／本考案は外部よりフリーベンドスイッチ8を操作されてもコイン投入がなされない限りあるいはドアを開放しない限り商品排出動作がなされない自動販売装置を提供することを目的とする。」(2頁2行～4頁2行)

15 ・「第4図に示すように前記釣銭スイッチ7には常開形の第1のドア連動スイッチ9が、またフリーベンドスイッチ8には常開形の第2のドア連動スイッチ10がそれぞれ直列に接続され、これらのドア連動スイッチ9、10はいずれも…ドア5の開放時にのみ閉成するように構成されている。」(5頁8行～16行)

20 ・「以上のような構成であるとドア5が閉成し、自動販売装置が販売可能な状態となっているときコイン機構ユニット3に一体に組込まれた釣銭払出しスイッチ7あるいはフリーベンドスイッチ8をドア5のすき間あるいはコイン返却口4等を通して外部より針金等で閉成操作がなされても釣銭払出しスイッチ7あるいはフリーベンドスイッチ8に直列に接続された第1のドア連動スイッチ9あるいは第2のドア連動スイッチ10が開放しているので、釣銭排出あるいは商品排出動作がなされることはない。」(6頁10行～7頁1行)

25 (d) 乙24文献は、考案の名称を「自動販売機の販売制御回路」とする考案に係るものである。同文献には、以下の記載がある。

・「本考案は、自動販売機の販売制御回路の改良に関するもので、コインメカニズムのテスト販売スイッチあるいはつり銭回収スイッチの不正行為を防止することを目的の一つとするものである。」(1頁12行～15行)

5 備し、自動販売機の扉の裏面等に設けられている。...コード7の先端には前記自動販売機の前面開口部を開閉する扉の開閉操作により作動するドアスイッチ8が接続されている。」(1頁18行～2頁4行)

10 ・「扉の閉塞によりドアスイッチ8が開路すると、たとえ販売口、あるいは扉と販売機のすき間からワイヤー等にてスイッチ2・3を操作しても、テスト販売、あるいはつり銭回収が行われなため不正による被害が防止できる。」(2頁9行～13行)

(e) 乙21文献～乙24文献により認められる技術的事項

15 乙21文献及び乙22文献の上記各記載によれば、スロットマシンにおいて、不正にコインを取得する不正状態が生じた場合に、ランプによる表示やブザー等の音声によってその旨を外部に報知する報知手段を備えることは、当業者において周知の技術的事項(以下「周知技術1」という。)であることが認められる。

20 また、乙23文献及び乙24文献の上記各記載によれば、自動販売機につき、ドアスイッチがドア開放状態でない状態において、外部から針金やワイヤー等でスイッチを操作することによりコイン等が排出されることは防止されるべき不正状態であること、このような不正状態を検知して、コイン等を排出しないという制御が行われることは、当業者において周知の技術的事項(以下「周知技術2」という。)であることが認められる。

25 (f) 相違点4-2は、ドアセンサーからのドア開放信号の非出力状態において行う制御につき、本件発明4-1は、メダル排出スイッチが操作された際に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段を備えているのに対し、乙19発明は、そのような報知手段を備えていない点である。

乙19発明は、払出し制御部61が、CPU50の制御に従い、ホッパー62を駆動して

入賞に該当したメダルを払い出すものであり、本件発明 4-1 と異なり、メダルを外部に排出させるためのメダル排出スイッチを備えていない(相違点 4-1)。このため、相違点 4-2 に係る本件発明 4-1 の構成を想到するには、まず、乙 19 発明のスロットマシンに任意にメダルの排出を制御することのできるメダル排出スイッチを設けた  
5 上で、メダル排出スイッチが不正に操作された場合に、メダル等が不正に払い出されることを防止する必要がある、このような不正状態を検知してコイン等を排出しないという制御が行われるべきという周知技術 2 の課題を認識し、当該課題を解決するために、当該メダル排出スイッチがドア開放信号の非出力状態において操作されている場合に、不正状態の発生を外部に報知する報知手段（周知技術 1）の適用  
10 を想到することになる。すなわち、乙 19 発明につき、相違点 4-2 に係る本件発明 4-1 の構成を想到することは、周知技術 1 及び 2 を適用するだけでは容易とはいえず、その前提として、相違点 4-1 に係る本件発明 4-1 の構成を想到する必要があることになる。

したがって、乙 19 発明につき、相違点 4-2 に係る本件発明 4-1 の構成を想到する  
15 ことは、当業者にとって容易とはいえないから、本件発明 4-1 は進歩性を欠くとはいえない。

e 本件発明 4-2 及び 4-3 について

本件発明 4-2 及び 4-3 は、いずれも本件発明 4-1 の報知手段を特定するものであり、これらの発明に係る請求項 2 及び 3 は、いずれも本件発明 4-1 に係る請求項 1  
20 の従属項である。そうすると、本件発明 4-1 につき進歩性を欠くといえない以上、本件発明 4-2 及び 4-3 についても、進歩性を欠くとはいえない。

f 以上より、本件発明 4 は、いずれも進歩性を欠くとはいえない。

(キ) 小括

以上のとおり、本件各発明には、被告主張に係る無効理由は存しない。この点に関  
25 する被告の主張は採用できない。

なお、本件特許 1 については、特許異議申立手続を通じて取消決定が確定してい

る。しかし、それまで、被告は、本件特許権 1 を含む本件各特許権を本件パテント  
プールに拠出し、本件特許権 1 の分も含めて日電特許から実施料の分配を受けたこ  
とから、本件期間分の本件各発明に対し支払うべき実績報償の算定にあたっては、  
本件特許権 1 に割り付けられる実施料分をその算定の基礎に含めている。そうであ  
る以上、上記決定の存在をもって、原告の貢献としての考慮対象とせず、その結果、  
5 本件特許権 1 に対応する実施料分の全てが被告の貢献によるものとして取り扱うこ  
とは相当でない。

### (3) アルゼや日電特許との訴訟対応等について

ア 前提事実（前記第 2 の 1）、証拠（乙 4～9、31、32、47）及び弁論の全趣旨に  
よれば、本件期間分の本件各発明に対して支払うべき実績報償の原資となる日電特  
10 許から被告に対する実施料の分配に至る経緯について、以下の事実が認められる。

ア) 本件パテントプールは、被告を含むパチスロ業界において、他社が保有する  
特許権等の回避やライセンス等の複雑で膨大な権利処理をすることなく、パチスロ  
機の開発・製造・販売をすることができるようにすることを目的として、平成 6 年  
15 4 月 1 日に創設された。被告は、日電特許に出資すると共に、被告の当時の取締役  
社長が日電特許の取締役に就任するなどした。

本件参加者は、製造販売するパチスロ機 1 台につき 1 枚 2000 円で日電特許から  
証紙を購入してこれをパチスロ機に貼付し、日電特許は、この証紙代のうち 1000 円  
を原資として、本件参加者に対し実施料を分配していたところ、平成 6 年度分から  
20 平成 9 年度分までについては、特許権者等が他の参加者が実施していると考えた特  
許権等を日電特許に報告し、日電特許が他の参加者に実施の有無を尋ね、その回答  
に基づいて特許権者等を実施料の支払を行う「アンケート方式」と呼ばれる方式に  
基づいて実施料が支払われていた。

イ) アルゼは、本件パテントプールの参加者であったが、実施料の分配にあたり  
25 自社の特許権等の実施の有無等が適正に評価されていないことに不満を抱き、平成  
10 年度以降、日電特許が本件参加者に対し分配すべき実施料の計算に必要なアンケ

ートに対する回答を拒否すると共に、特許権等について個別に権利処理を行う意向を示し、被告を含む他の本件参加者に対して特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を多数提起し、また、日電特許に対しては、証紙代の支払を拒んだ上で、過去に支払った証紙代の返還を求める訴訟等を提起した。

5     その結果、日電特許は、実施料の分配に必要な情報が得られず、本件参加者に対する平成10年度分以降の分配は停止された。他方、被告を含む他の本件参加者は、所定のルールに従い、日電特許に対し証紙代の支払を続けた。

10     被告は、平成20年5月から同年6月にかけて、日電特許に対する証紙代の支払が行われているにもかかわらず、同社からの実施料の分配がされていないことに関する問題点とその対応について検討し、日電特許に対し、社長と面談するなどの働きかけを行った。

15     (ウ) 平成21年2月23日、日電特許の株主総会において、平成10年度から平成16年度までの間に分配されずに日電特許に留保された証紙代収入について、アルゼに対する支払予定分として20%を留保し、残り80%について他の本件参加者に暫定的に分配を行うことが決議された。しかし、同日、アルゼから、日電特許の代表者  
15     に対し、上記暫定的な分配に係る職務執行の停止を求める仮処分命令申立てがされ、同年3月24日、これを認める仮処分決定（以下「本件停止決定」という。）がされた。その結果、日電特許からの上記暫定的な分配は停止された。

20     (エ) 被告を含む本件参加者のうち4社は、同年5月12日、日電特許に対し、平成10年度から平成16年度までの証紙代収入からの分配金（実施料）の支払を求め  
20     る訴えを提起した。これに対し、日電特許は、請求原因事実は争わず、本件停止決定の効力により支払うことができないと主張した。しかし、アルゼが平成22年4月5日付けで本件停止決定に係る申立てを取り下げたことにより、上記訴訟については、同年6月30日、被告らの請求全部を認容する旨の判決がされた。これを受け、  
25     日電特許は、同年8月30日、平成10年度～平成16年度の間にプールされていた証紙代収入のうち●（省略）●%を、アルゼを除く本件参加者に分配した。その分

配にあたっては、●（省略）●

(オ) その後、日電特許とアルゼとの間の係争に係る判決の確定により、日電特許からアルゼに対する支払は不要となり、証紙代収入の残り●（省略）●%を留保しておく必要がなくなった。その分配につき、本件参加者間において、特許権等を保有している本件参加者で均等に分配することで一致し、この分配方法に基づき、平成26年1月31日、上記●（省略）●%分の分配が実現した。

イ 被告は、被告が原告から特許を受ける権利を承継して特許出願し、特許権を得た本件各特許権を本件パテントプールに拠出し、その結果、日電特許から実施料の分配という形で現実に利益を得た。そうである以上、この利益を受けたことに対する被告の貢献は、「相当の対価」算定にあたり考慮すべき事情といえる。また、上記利益は、本件パテントプールがその機能を発揮してこそ実現されるものであることから、その創設のみならず機能正常化に向けて被告が果たした役割や負担も、被告の貢献として考慮すべき事情に当たる。

ただし、上記認定に係る事情のうち、アルゼと日電特許との係争やアルゼの被告に対する訴訟提起への対応は、本件パテントプールの機能確保と関連する面もあるとはいえ、本質的には各当事者間の個別的な紛争と理解される。また、被告を含む本件参加者4社の日電特許に対する訴訟提起については、事実関係に争いはなく、アルゼの本件停止決定に係る申立取下げにより請求全部の認容判決がされたことに鑑みると、実施料の分配実現につながるものであるとはいえ、被告の負担が多大であったとまではいい難い。

#### (4) その他の事情について

前記認定の各事実（前記第2の1、第3の1(1)）によれば、原告は、被告の事業に関係する技術的なバックグラウンドなしに被告に入社したものの、被告入社後に本件特許事務所で研修を受けたり、特許出願に関する事務を担当することで特許に関する知識経験を蓄積し、かつ、本件各発明に係る特許出願に当たっては、本件特許事務所の弁理士と協議を重ねることを通じて、自己の着想を同弁理士の助力を得

ながら本件各明細書等の出願書類を作成し得る程度にまで具体化したものといえる。このように、本件各発明については、原告が着想し具体化したものといえるものの、被告がその事業において整備した環境を原告が利用したことにより完成に至ったという側面もあり、このような事情は被告の貢献として考慮するのが相当である。

5       なお、原告は、本件期間分の本件各発明に対し支払うべき実績報償の算定につき、手続保障の不備により手続的正当性が欠如しているなどと主張する。しかし、証拠（甲 4～10、乙 1～3、29、33～36）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、上記実績報償の支払に関し、職務発明審査会における審議、原告に対する異議申立て及び意見表明の機会の付与といった手続を重ねて、最終的にその算定・支払をしたことが  
10       認められるのであって、原告に対する手続保障に欠けるところはないといえる。したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。

#### (5) 小括

以上の事情を総合的に考慮すると、本件各発明の実施により被告が得た利益に対する被告の貢献の程度は●（省略）●%、原告の貢献の程度は●（省略）●%とする  
15       のが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。

#### 5 原告が受けるべき「相当の対価」の額

以上によれば、原告が本件期間における本件各発明に係る「相当の対価」として受けるべき額は、被告の本件期間における本件各発明に係る実施料収入から権利化費用及び権利維持費用を控除した額に原告の貢献割合を乗じ、これに更に●（省略）  
20       ●%を付加した額である（なお、●（省略）●%の付加は被告による本件報償金額の算定にあたっても行われたものである。）。具体的には、以下のとおりとなる。

(1) 本件発明 1   ●（省略）●円

      ●（省略）●

(2) 本件発明 2   ●（省略）●円

25       ●（省略）●

(3) 本件発明 3 及び 4   ●（省略）●円

● (省略) ●

(4) 合計額及び既払額との差額

ア 合計額 ● (省略) ●円

● (省略) ●

5 イ 既払額との差額 221万5657円

● (省略) ●

6 まとめ

以上より、原告は、被告に対し、旧35条3項に基づき、職務発明である本件各発明に係る相当な対価として、221万5657円の補償金請求権を有する。

10 第4 結論

よって、原告の請求は、221万5657円を求める限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

15 東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官

杉 浦 正 樹

20

裁判官

小 口 五 大

裁判官鈴木美智子は差支えにより署名押印できない。

25

裁判長裁判官

---

杉 浦 正 樹