

令和3年5月31日判決言渡

令和2年(ネ)第10048号 職務発明対価等請求控訴事件, 同附帯控訴事件(原
審・東京地方裁判所平成30年(ワ)第36424号)

口頭弁論終結日 令和3年3月12日

5

判 決

控訴人・附帯被控訴人

X

(以下「控訴人」という。)

同訴訟代理人弁護士

岩 永 利 彦

10

被控訴人・附帯控訴人

株 式 会 社 セ ガ

(以下「被控訴人」という。)

同訴訟代理人弁護士

川 田 篤

15

主 文

- 1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
- 2 控訴費用中, 附帯控訴に係る費用は被控訴人の負担とし, その余は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

20

第1 当事者が求めた裁判

1 控訴の趣旨

- (1) 原判決を次のとおり変更する。
- (2) 被控訴人は, 控訴人に対し, 4000万円及びこれに対する平成30年1月11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

2 附帯控訴の趣旨

- (1) 原判決中, 被控訴人敗訴部分を取り消す。

(2) 上記の部分につき、控訴人の請求を棄却する。

第2 事案の概要等

1 事案の概要

5 (1) 本件は、被控訴人の従業員であった控訴人が、在職中に、被控訴人の業務
範囲に属し、かつ、控訴人の職務に属する競争ゲームに関する発明をし（こ
この発明について、控訴人は、①被控訴人の特許となっているもの（競争ゲー
ムのベット制御方法に関するもの）については共同発明者4人のうちの1人
として発明し、②被控訴人の特許となっていないもの（競争ゲームに関する
ノウハウ。以下「本件ノウハウ」という。）については単独で発明したと主張
10 する。）、その特許を受ける権利（①については4分の1の持分、②について
は全部）を被控訴人に承継させたと主張して、被控訴人に対し、特許法35
条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき、
①については885万0466円、②については36億0643万4391
円の一部である3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する
15 訴状送達の日翌日である平成30年12月11日から支払済みまで民法
（平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。）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。

20 (2) 原審は、上記①については、発明の一部が被控訴人の製造販売した製品に
おいて実施されたことが認められるなどとして、17万0625円及び遅延
損害金の支払を求める限度で請求を認容したが、上記②については、本件ノ
ウハウに係る控訴人の被控訴人に対する対価請求権が存するということはで
きないとして、請求を棄却した。

(3) これを不服として、控訴人は本件控訴をし、被控訴人は本件附帯控訴をし
た。

25 2 前提事実及び争点

前提事実及び争点は、原判決「事実及び理由」第2の1及び2（原判決2頁

1 3行目ないし6頁23行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。

なお、本件各発明を構成要件に分説した結果は、別紙1のとおりであり、被告各製品の名称は、別紙2のとおりである。

3 争点に関する当事者の主張

5 争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3(原判決6頁24行目ないし19頁11行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決14頁10行目冒頭から同頁22行目末尾までを次のとおり改める。

10 「(2) 完全確率抽選方式(毎回の抽選が、過去の抽選結果に影響されずに独立して行われる方式をいう。)の下で、競馬のレース結果を予想するゲーム(以下「予想ゲーム」という。)に、プレイヤーが馬主として競走馬を生産して所有し、調教した後、レースに出走させ、その競争成績によって賞金(メダル)を得るゲーム(以下、このような競馬レースに出場する競走馬を育成するゲームを「馬主ゲーム」といい、馬主ゲームのプレイヤーが育成して

15 予想ゲームのレースに出走させた馬を「プレイヤー馬」という。)を加えた競馬ゲームを設計しようとする場合において、何らの工夫もせずゲームを設計すると、能力値の高い馬はレースでの賞金等を得やすくメダル獲得の期待値が高いことから、プレイヤーが能力値の高い馬ばかりを購入するようになり、馬主ゲームの面白みが失われてしまう。他方で、この問題を解消しようとして各馬の能力値を同一にすると、予想ゲームにおけるオッズが同一になってしまい、今度は予想ゲームの面白みが失われてしまう。このように、完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせ

20 た競馬ゲームにおいては、公平性を担保したまま、現実の競馬同様の醍醐味・臨場感を生じさせる工夫が必要であるという課題があった。

本件ノウハウは、馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値を公

平なものにすることにより，上記課題を解決する発明である。具体的には，プレイヤー馬について，活力値という，レース出走時の出走登録料をメダルで支払うことにより増加し，レース結果として賞金を得たときにも増加し，馬の生産，調教，餌やりなどの育成過程によっても増加する指標を導入し，レースで消費した価値（活力値）と賞金等で得られる価値（活力値）の期待値とを等しくすることで，馬ごとの不公平さをなくすものである（活力値は，一定の割合でメダル数と相互に換算される。）。

(3) また，同じレースに複数のプレイヤー馬が出走する場合もあるところ，プレイヤー馬の能力値が当初は未確定であることから，各プレイヤー馬の増加活力値，消費活力値及び能力値について，一旦暫定値を用いて計算し，必要に応じて数値を再調整する計算方法を採用しており，この部分が本件ノウハウの核心部であるといえる（この計算のプロセスは，別紙「本件ノウハウの核心部のフローチャート」のとおりである。）。

(2) 原判決の別紙として，本判決別紙3を加える。

4 当審における補充主張

(1) 本件発明1-2の実施の有無（争点2）について

（控訴人の主張）

原判決は，本件発明1-2につき，「設定されたオッズの範囲の組合せが全て表示され」るものであると認定したが，本件明細書の段落【0089】には，「その範囲のオッズの組み合わせが全て表示するようにしてもよい。」としか記載されておらず，上記認定には誤りがある。

そして，上記の誤った事実認定に基づく法的判断，すなわち被告製品2による本件発明の実施の有無についての判断も，当然に誤りである。

（被控訴人の主張）

争う。

(2) 本件ノウハウに係る対価請求権の有無（争点3）について

(控訴人の主張)

ア 本件ノウハウが画期的である点

(ア) 本件ノウハウが画期的である最大の点は、予想ゲームと馬主ゲームとを、完全確率抽選方式の下で組み合わせさせて楽しめるようにすることができた（同時進行できるようにした）点である。

すなわち、完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせさせた競馬ゲームを設計すること自体はさほど難しくはないものの、原審で主張したとおり、これらを単純に組み合わせると、馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値に不公平が生じるなどの問題があることから、このような競馬ゲームを現実の競馬に匹敵するほどのゲーム性（リアルさ、臨場感等）を持たせた上で実現するのは非常に困難なことであり、この点をブレイクスルーした本件ノウハウは、極めて画期的であるといえる。

(イ) 本件ノウハウの画期的さに最も貢献したのは、プレイヤー馬について、能力値とは異なる活力値を導入したことであり、投資（活力値）に応じた期待値を設定することにより、馬主ゲームにおける公平さを担保している。

また、本件ノウハウは、活力値の導入だけではなく、その使い方にも工夫がある。例えば、レース結果に応じて、メダルの形でプレイヤーの目に見える賞金や出走料のみならず、プレイヤーが認識することもない活力値も増減させた上、次回以降の競馬ゲームに影響を与えるようにしている。これにより、本件ノウハウは、ゲーム性（リアルさ、臨場感等）を醸成し、プレイヤーを惹きつけることに成功した。

(ウ) 以上のとおり、本件ノウハウは、活力値を導入し、その使い方を工夫することにより、完全確率抽選方式の下で、予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせさせて楽しめるようにしたものである。

イ メインゲーム及びサブゲームによるゲームの構築

(ア) 少なくとも本件ノウハウの発明時点において、控訴人は認識していなかったものの、本件ノウハウにおいては、予想ゲーム及び馬主ゲームのそれぞれを、ペイアウト率90%のメインゲームとペイアウト率100%のサブゲームとに分けることにより、非常にセンシティブなトレードオフの関係にあるゲームセンターと顧客との間の利害のバランスがとられている点が、画期的である。

すなわち、ゲームセンターの利益を生むメインゲームとプレイヤーが損をせずに楽しむことができるサブゲームとでゲームを構築することにより、ゲームセンターの利益を確保した上で、プレイヤーに楽しさを提供することができ、スターホースシリーズは、このような形で利害のバランスがとられていたことにより、大ヒットゲームとなったものである。

(イ) 上記の点は、被控訴人の元従業員であり、メダルゲームプランナーであるC（以下「訴外C」という。）の陳述書（甲24）においても指摘されており、特に、馬主ゲームにおいて、プレイヤーが知らないうちにメインゲームからサブゲームに移行する点が非常に巧妙であるなどと称賛されている。

ウ 計算の複雑性

スターホースシリーズにおいては、最高12頭立て（プレイヤー馬は最高8頭まで）、3着までが入賞という、非常に複雑・高度な条件の下でレースが行われることから、消費活力値や増加活力値、勝率の計算においても、暫定値を用いるなど極めて高度で複雑な工夫がされている。

（被控訴人の主張）

ア 本件ノウハウは、発明とはいえない。仮に、本件ノウハウが発明に当たるとしても、対価請求権が認められるためには、特許を受ける権利として新規性及び進歩性等を含めた特許性を備えるものでなければならないが、

本件ノウハウは、このような特許性が肯定されるようなものではなく、ノウハウとして秘匿すべき何らの価値もない。

イ スターホース（初代）における勝率及びオッズの決め方は、次のようなものであるところ、（ア）は控訴人が活力値と呼んでいるものであると考えられ、また、（イ）は馬主ゲームの勝率に予想ゲームにおけるオッズを合わせる必然的な構成である。

5

（ア） 馬主ゲームにおいて、レースに出走して入賞することにより得られるメダル数と、レースへの出走に伴うメダル数及び入賞しないときに失われるメダル数にペイアウト率を乗じたものが、期待値において釣り合うように勝率を決める。

10

（イ） 上記（ア）で決められた勝率に基づいて、予想ゲームのペイアウト率を考慮して、そのオッズを決める。

（ウ） 上記（ア）で決められた勝率において、完全確率抽選により入賞を決める。

15

ウ 他社の予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを紹介する雑誌記事（乙4）に加え、平成11年7月30日に行われた同競馬ゲームのロケテストにおいて被控訴人が収集した情報（乙8、9）によれば、同競馬ゲームに接した当業者は、同競馬ゲームが上記イ（ア）ないし（ウ）の要素をいずれも備えていることを推認するといえるから、本件ノウハウは進歩性を欠くものである。

20

エ 訴外Cの陳述書は、控訴人が本件ノウハウと称しているものをどのように具体化したかを例示的に述べるものにすぎず、本件ノウハウが画期的なものであることを何ら裏付けるものではない。

(3) 消滅時効の成否（争点6）について

25

（控訴人の主張）

ア 被控訴人が控訴人とのやり取りの際に送付した資料（甲16の2）の「実

績補償」欄には、「実績（ライセンス収入等）無し」との記載が存するものの、本件発明 1－1 は対価請求権が認められるものであったから、この記載は誤りである。

5 そうであれば、本来的なあるべき記載によって「実績補償の支払を認めた旨の記載が存する」と認定すべきであり、この認定に基づいて、被控訴人が債務を承認したと認定すべきである。

10 イ また、被控訴人は、時効援用をする機会があったにもかかわらず、本件訴訟に至るまで時効援用をしなかったものである上、控訴人に対して職務発明規程の開示をせず、上記アのやり取りの際に自社実施が補償の対象とならないとの虚偽の事実を述べたことからすれば、債務の承認に等しい行動をとったといえる。

ウ 以上によれば、被控訴人は、時効の中断により、又は信義則違反により時効援用権を喪失したから、消滅時効を援用することはできない。

(被控訴人の主張)

15 ア 被控訴人が、控訴人とのやり取りにおいて、債務の承認をした事実は存しない。

20 イ 被控訴人が、本件訴訟以前における控訴人からの請求に対して消滅時効を援用しなかったのは、同請求が主に本件ノウハウに係るものであったからである。また、被控訴人は、控訴人に対し、控訴人の代理人である弁護士の立会いの下で、職務発明に係る勤務規則を閲覧する機会を与えるなどしていた。

したがって、被控訴人が消滅時効を援用することは、信義則に反しない。

(4) 本件各発明に係る相当の対価の額（争点 4）について

(控訴人の主張)

25 ア 本件各発明に係る相当の対価の額

(ア) 本件発明 1－1 に係る売上高

の額は、本件発明1-1の実施分が279万3000円、本件発明1-2の実施分が221万7749円となる（合計501万0749円）。

イ 被控訴人の主張に対する反論

5 (ア) 被控訴人が競馬ゲーム機関連の特許等として主張し、乙第7号証の陳述書に記載されている30件余りの特許等のうち、スターホースプログレスリターンズにおいて実施されているのは本件特許のみである上、上記特許等には無効審判によって無効となったものも含まれていることなどからすれば、被控訴人の主張及び立証は、何ら参考となるものではない。

10 (イ) また、被控訴人が主張するレーザープリンターのクロスライセンスの例も、競馬ゲーム機とは技術分野が異なる上、本件とは異なるクロスライセンスの事案であるから、全く参考にならない。

(被控訴人の主張)

ア 本件発明1-1に係る相当の対価の額

15 (ア) 被控訴人における平成21年度の会計年度が開始した平成21年4月1日の時点で、被控訴人において、競馬ゲーム機関連の特許権若しくは実用新案権として既に設定登録がされたもの又は特許出願若しくは実用新案登録出願がされて後に特許権又は実用新案権の設定登録がされたものが30件余りあったことからすれば、本件発明1-1の超過
20 売上げの割合を50%とするのは高すぎる。

(イ) また、上記(ア)の事情に加え、レーザープリンターの包括クロスライセンスにおける実施料率が3%程度とされた例等を踏まえると、本件発明1-1の仮想実施料率は、高くとも1%程度にすぎない。

25 (ウ) 以上によれば、本件発明1-1に係る相当の対価の額は、原判決の認容額の5分の1である3万4125円以下とされるべきである。

イ 控訴人の主張に対する反論

(ア) 競馬ゲーム機のハードウェアにおいて、本件発明1-1は必須のものではないから、ハードウェアの価格を基礎とすべきではない。

5 (イ) スターホースプログレスリターンズは、全国のゲームセンターに販売されており、被控訴人の直営店において独占的に本件発明1-1を実施しているわけではなく、いわゆる独占の利益は生じていないから、被控訴人の直営店の収入を加えるべきではない。

(ウ) 競馬ゲーム機は、被控訴人の当該技術分野における長年の研究開発の結晶であり、その売上げも多数の関係者の努力の結果であるから、被控訴人の貢献度は、少なくとも95%とすべきである。

10 第3 当裁判所の判断

1 本件各発明の内容

本件各発明の内容は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第4の1（原判決19頁14行目ないし24頁25行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

15 (1) 原判決23頁6行目の「…」を次のとおり改める。

「本具体例によれば、希望するオッズの範囲を指定するだけでよいので、初心者であっても適切なベットを短時間で行うことができる。」

(2) 原判決23頁18行目末尾に改行して次のとおり加える。

20 「【0096】まず、プレイヤーは、…軸となる馬番を選択する(…)。軸となる馬番を選択すると、…軸となる馬番を中心として馬連の予想とそのオッズが表示される。

【0097】また、…オッズ設定ボタンM2が表示される。プレイヤーがオッズ設定ボタンM2のいずれかにタッチするとオッズが指定される(…)。指定されたオッズの範囲に該当する全ての予想が表示され、その他の予想は表示されなくなる。」

25 (3) 原判決24頁25行目の「【0088】～【0090】」の後に「, 【00

96】、【0097】を加える。

2 本件発明1-1に係る対価請求権の有無（争点1）

当裁判所も、原審と同様に、被控訴人は被告製品1を製造販売することによって本件発明1-1を実施していたものといえるから、控訴人の被控訴人に対する本件発明1-1に係る対価請求権が存するものと判断する。

その理由は、原判決「事実及び理由」第4の2（原判決24頁26行目ないし25頁25行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

3 本件発明1-2に係る対価請求権の有無（争点2）

当裁判所も、原審と同様に、被控訴人が被告製品2を製造販売することによって本件発明1-2を実施していたものとはいえないから、本件発明1-2に係る対価請求権が存するという事はできないと判断する。

その理由は、(1)のとおり原判決を補正し、(2)のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第4の3（原判決25頁26行目ないし33頁14行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決の補正

ア 原判決26頁19行目の「着順可能性が」の後に「オッズと共に」を加える。

イ 原判決26頁23行目の「(甲7)」を「(甲7, 乙3)及び弁論の全趣旨」に改める。

ウ 原判決27頁6行目の「ベットされ、」を「ベットされる。」に改め、同7行目を「⑤上記ベット後、「購入馬券一覧」ボタンを選択すると、ベットした馬連がオッズと共に表示される。」に改める。

エ 原判決27頁9行目の「(甲7)」を「(甲7, 乙3)及び弁論の全趣旨」に改める。

オ 原判決27頁19行目の「ベットされ、」を「ベットされる。」に改め、

同 20 行目を「⑤上記ベット後、「オッズ」ボタンを選択すると、ベットした馬連を含む全馬連がオッズと共に表示される。」に改める。

カ 原判決 28 頁 11 行目の「着順可能性が」の後に「オッズと共に」を加える。

5 キ 原判決 28 頁 19 行目の「着順可能性)」の後に「及びそのオッズ」を加える。

ク 原判決 28 頁 19 行目ないし 20 行目の「選択の後に初めて表示される」を「選択後に、更に「購入馬券一覧」ボタン又は「オッズ」ボタンを選択することによって初めて表示される」に改める。

10 ケ 原判決 28 頁 22 行目の「上記馬連」の後に「及びそのオッズ」を加える。

コ 原判決 28 頁 24 行目の「とはなっていない」の後に「上、「オールベット」ボタンの選択後に更に特定のボタンを選択しなければ上記馬連及びそのオッズが表示されない」を加える。

15 サ 原判決 29 頁 2 行目の「馬連」の後に「及びそのオッズ」を加える。

シ 原判決 29 頁 18 行目ないし 19 行目の「オールベットボタンを押し、選択したオッズの範囲の馬連が表示された後で、」を次のとおり改める。

「オールベットボタンを押した後、更に「購入馬券一覧」ボタン又は「オッズ」ボタンを選択することにより、選択したオッズの範囲の馬連及びそのオッズが表示された後で、」

20

ス 原判決 31 頁 9 行目の「着順可能性を」の後に「オッズと共に」を加える。

セ 原判決 32 頁 18 行目ないし 19 行目の「そのことによって、初心者であっても、希望するオッズの範囲を指定するなどするだけで、」を次のとおり改める。

25

「オールベットボタンに相当する上記単一のベットボタンを表示する

前に、希望の範囲に属する複数の馬連をオッズと共に提示することによって、初心者であっても、希望するオッズの範囲を指定するなどするだけで、ベットするか否かの判断に必要な情報を簡易に、しかも一括して得ることができ、」に改める。

5 ソ 原判決32頁26行目の「被告製品2においては、」を次のとおり改める。

「上記(4)アのとおり、被告製品2においては、オッズの範囲を示すボタンを選択しても、それだけでは希望の範囲に属する馬連及びそのオッズは表示されず、「オールベット」ボタンの選択後に更に「購入馬券一覧」ボタン等を選択して初めて、当該馬連及びオッズが表示されるというものであ
10 って、」

(2) 当審における控訴人の補充主張に対する判断

ア 控訴人は、原判決における本件発明1-2の認定に誤りがあり、これを前提とした本件発明1-2の実施の有無についての判断も当然に誤りである旨主張する。

15 イ しかしながら、控訴人の上記主張は、本件発明1-2の認定を誤ったことが同発明の実施の有無に関する判断にいかなる影響を与えるのかについて具体的に主張するものではなく、失当である。この点を措くとしても、原判決は、本件発明1-2は別紙1の2記載の構成を有するものであることを前提に判断をしているものであるところ、同構成は、本件発明1-2
20 の請求項の記載に即したものであって、そこに誤りは認められない。

ウ したがって、控訴人の主張は、採用することができない。

4 本件ノウハウに係る対価請求権の有無（争点3）

当裁判所も、原審と同様に、本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する対価請求権が存するということとはできないと判断する。

25 その理由は、次のとおりである。

(1) 本件ノウハウは、特許登録がされていない職務発明として主張されてい

るものであるところ、特許性を有する発明でなければ、これを実施することによって独占の利益が生じたものということはできず、特許法35条3項に基づく相当の対価を請求することはできないと解される。

そこで、以下、控訴人が主張する内容に基づき、本件ノウハウが特許性を有する発明といえるか否かについて検討する。

(2) 原審及び当審における控訴人の主張によれば、控訴人が主張する本件ノウハウの特徴は、次のとおり理解することができる。

ア 完全確率抽選方式の下で、何らの工夫もせずに予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計すると、馬主ゲームにおいて購入する馬の能力値によって馬ごとのメダル獲得の期待値に不公平が生じるため、プレイヤーが能力値の高い馬ばかりを購入するようになり、馬主ゲームのゲーム性が損なわれてしまう。他方で、各馬の能力値を同一にすることによってこの問題を解消しようとする、今度は予想ゲームのゲーム性が損なわれてしまう。このように、上記のような競馬ゲームの設計においては、馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さを解消して公平性を確保しつつ、現実の競馬同様のゲーム性を持たせる工夫をする必要があるという課題があった。

イ 本件ノウハウは、上記の課題を解決するために、①プレイヤー馬について、能力値とは別に、一定の割合でメダル数と相互に換算される活力値と呼ばれる指標を導入した上で、②馬主ゲームにおいて、レースに出走するために消費する活力値（以下「消費活力値」という。）とレース結果に応じて増加する活力値（以下「増加活力値」という。）の期待値とを等しくすることにより、馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さが生じないようにするものである。

また、消費活力値及び増加活力値の算出においては、③同じレースに複数のプレイヤー馬が出走する場合もあるところ、プレイヤー馬の能力値が

当初は未確定であることから、各プレイヤー馬の増加活力値、消費活力値及び能力値について、一旦暫定値を用いて計算し、必要に応じて数値を再調整する計算方法が採られている。

さらに、④活力値は、メダルとして目に見える賞金や出走料とは異なり、プレイヤーに認識されない形で増減され、次回以降の競馬ゲームに影響を与えるように導入されており、これにより、ゲーム性が醸成されている。

(以下、上記①ないし④の点を、順に「特徴①」などという。)

(3) 以下、控訴人が主張する本件ノウハウが特許性を有する発明といえるか否かにつき、特徴①ないし④を基に検討する。

ア 特徴①について

(ア) 予想ゲームのみの競馬ゲームを設計する場合であれば、各馬の能力値を定めた上で、能力値に応じた適切なオッズを定めることにより、公平性及びゲーム性を確保することができるといえるが、これにゲーム内容が全く異なる馬主ゲームを組み合わせる新たな競馬ゲームを設計しようとするのであれば、能力値とは別の指標を導入する必要性が生じることは、いわば必然のことであるといえる。

(イ) また、上記(2)アによれば、完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせる競馬ゲームを設計する場合、馬主ゲームで購入する馬の能力値に差があることが原因となって馬ごとのメダル獲得の期待値に不公平が生じることにより、馬主ゲームのゲーム性が損なわれる事態が生じ得るが、他方で、馬の能力値の差をなくすことによってこの問題を解消しようとする、今度は予想ゲームのゲーム性が損なわれてしまうというのであるから、これらの問題を解決するためには、能力値を調整するのみでは足りず、能力値とは別の指標を導入する必要があることは明らかである。

(ウ) 以上によれば、特徴①における活力値の導入は、完全確率抽選方式

の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計する場合において、必然的に必要となる指標を導入したものにすぎないというべきである。

イ 特徴②について

5 (ア) 上記(2)アの馬主ゲームにおける馬ごとの不公平さは、能力値の高い馬について、レースに出走するために消費するメダル数よりも、レース結果に応じて獲得するメダル数の期待値の方が大きくなることが原因となつて生じるものといえるところ、完全確率抽選方式の下で予想ゲームに馬主ゲームを組み合わせる場合にこのような問題が生じ得ることは、
10 当然に想定されるべきことといえる。そして、上記の問題は、消費メダル数と獲得メダル数の期待値とに差があることによって生じるのであるから、両者が等しくなるように数値調整をすれば解消し得るものであることは、誰もが容易に思い付くことであるといえる。そうすると、上記の数値調整を行うために、一定の指標（例えば活力値）を導入し、消費
15 メダル数及び獲得メダル数を活力値に換算し、消費活力値と増加活力値の期待値とが等しくなるように数値調整をすることは、課題解決のために当然に採られ得る手段であるといえる。

(イ) 以上によれば、特徴②における期待値の調整は、完全確率抽選方式の下で予想ゲームに馬主ゲームを組み合わせる場合において、前記の課題を解決するために当然に採られ得る手段であるといえる。
20

ウ 特徴③について

(ア) プレイヤー馬に係る消費活力値と増加活力値の期待値とを等しくするための計算について、控訴人が主張する計算のプロセスは別紙3のとおりであり、その具体的内容は控訴人の陳述書（甲10〔13ないし
25 33頁〕、甲30〔1ないし13頁〕）に記載されている。その計算方法は、要するに、あるプレイヤー馬（以下「A馬」という。）に係る増加活

力値等を算出するためには、他の馬の能力値の数値が必要であるところ、当該レースに他のプレイヤー馬（以下「B馬」という。）も出走している場合には、B馬の能力値がA馬と同様に当初は未確定であることから、増加活力値等について一旦暫定的な数値を用いて計算を行った上で、必要に応じて当該数値を再調整するなどして、A馬及びB馬に係る確定的な増加活力値等を算出するというものである。

そして、複数の未確定の数値を基に確定的な数値を算出しようとする場合において、上記のように、後で必要に応じて数値を再調整することを前提として、一旦暫定的な数値を用いて計算を行うこと自体は、通常よく採られる方法であるといえる。また、暫定値をどのような値に設定するかや、数値の再調整をどの程度の幅で行うかなどは、上記の計算方法を採用することに伴って当然に必要となる数値範囲の調整の問題にすぎないといえる。

(イ) 上記の点に関して、控訴人は、スターホースシリーズにおけるレースは最高12頭立てであり、プレイヤー馬も最大8頭が出走する上、3着までが入賞とされることから、上記の計算には極めて高度で複雑な工夫が必要である旨主張する。

確かに、控訴人が主張する条件の下においては、考慮すべき要素が増えるため、計算量が大きく増加する可能性があることは事実である。しかしながら、上記の計算の内容を具体的に説明する控訴人の陳述書（甲10）をみても、いわば量の問題が質の問題に転化し、特殊な発想や解法が要求されるに至っているとまではうかがわれないことからすれば、プレイヤー馬も含めて出走頭数が多いからといって、必要な計算量が増大する以上に特別な処理等が必要になるものとははいえない。

(ウ) 以上によれば、特徴③における活力値の計算方法は、複数の未確定の数値を基に確定的な数値を算出しようとする場合の計算方法として、

通常よく採られる方法を超えるものではないというべきである。

エ 特徴④について

5 (ア) アないしウにおいて検討した結果に照らせば、活力値がプレイヤーに認識されない形で増減されることや、それが次回以降のゲームに影響を及ぼすことは、特徴①ないし③を有する活力値を導入したことによる当然の結果であり、それ以上に、特徴④を実現させることについて特段の工夫がされていることを認めるに足りる証拠はない。

(イ) 以上によれば、特徴④は、それ自体としては、本件ノウハウの特許性を根拠付ける事情には当たらないというべきである。

10 オ 小括

以上検討したところによれば、本件ノウハウにおける活力値の導入については、必然的に導入すべき指標を用いたものにすぎないというべきである上、活力値を用いた期待値の算出等についても、課題解決のために当然に採られ得る手段であるか、又は通常よく採られる方法を超えるものではないというべきである。

15 (4) なお、控訴人は、本件ノウハウにおいては、ペイアウト率90%のメインゲームと同100%のサブゲームとが組み合わせられ、ゲームセンターと顧客との間の利害のバランスがとられている点が画期的であるとも主張する。

しかしながら、ペイアウト率をいくりに設定するかという問題は、それ自体としては、技術の問題ではなく、取極めの問題にすぎないから、控訴人主張の点は、本件ノウハウの特許性を根拠付ける事情には当たらない。

20 (5) 以上検討したところによれば、本件ノウハウは、特許性を有する発明であるとは認められず、これを実施することによって被控訴人に独占の利益が生じたということできないから、本件ノウハウが控訴人によって職務発明として開発され、被告製品2において実施されたものであったとしても、控訴人は、被控訴人に対し、本件ノウハウにつき、特許法35条3項に基づく相

当の対価を請求することはできない。

5 本件発明 1 - 1 の対価請求権に係る消滅時効の成否（争点 6）

当裁判所も、原審と同様に、被告製品 1 のうち、スターホースプログレスリ
ターズ以外の機種における本件発明 1 - 1 の実施については、当該実施に対
5 応する控訴人の対価請求権は時効により消滅したものと判断する。

その理由は、(1) のとおり原判決を補正し、(2) のとおり当審における控訴人
の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第 4 の 5
(原判決 3 6 頁 9 行目ないし 4 1 頁 1 3 行目) に記載のとおりであるから、こ
れを引用する。

10 (1) 原判決の補正

ア 原判決 4 0 頁 7 行目の「認められるから、」の後に「本件訴えが提起され
た時点において、」を加える。

イ 原判決 4 0 頁 1 0 行目の「1 0 年が経過している」を「1 0 年が既に経
過していた」に改める。

15 (2) 当審における控訴人の補充主張に対する判断

ア 控訴人は、被控訴人とのやり取りにおいて送付された資料(甲 1 6 の 2)
における「実績(ライセンス収入等)無し」との記載は誤りであったから、
本来的なあるべき記載によって「実績補償の支払を認めた旨の記載が存す
る」と認定すべきであり、この認定に基づいて、被控訴人が債務を承認し
20 たと認定すべきである旨主張する。

しかしながら、控訴人の上記主張は、独自の見解というほかなく、採用
することはできない。また、被控訴人が上記やり取りにおいて本件発明 1
- 1 に係る債務を承認したとの事実を認めることができないことは、前記
のとおり補正して引用する原判決の説示(原判決 4 0 頁 1 9 行目ないし 4
25 1 頁 7 行目) のとおりである。

イ また、控訴人が指摘する種々の事情をもって、被控訴人が債務の承認に

等しい行動をとったとか、信義則違反により時効援用権を喪失したなどということはできないというべきである。

ウ 以上によれば、控訴人の主張は、採用することができない。

6 本件各発明に係る相当の対価の額（争点4）

5 当裁判所も、原審と同様に、スターホースプログレスリターンズにおける本件発明1-1の実施につき、控訴人が受けるべき相当の対価の額は、17万0625円であると判断する。

その理由は、(1)のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を、(2)のとおり当審における被控訴人の補充主張に対する判断を、それぞれ付加する
10 ほかは、原判決「事実及び理由」第4の6（原判決41頁14行目ないし43頁23行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 当審における控訴人の補充主張に対する判断

ア 控訴人は、本件発明1-1に係る売上高につき、ハードウェアの価格も対象とすべきである旨主張する。

15 しかしながら、本件発明1-1は、競馬ゲームに係るベット制御方法の発明であることからすれば、これが実施されるのは競馬ゲームのソフトウェアの部分に限られるから、その実施に係る相当の対価の額の算定において、ハードウェアの価格も対象とすべきであるとはいえない。

したがって、控訴人の主張は、採用することができない。

20 イ また、控訴人は、本件発明1-1に係る売上高につき、被控訴人の直営店の収入を加えるべきである旨主張する。

しかしながら、上記主張における粗利の額は、1台のスターホースプログレスリターンズのサテライト機におけるメダルのイン・アウトから単純に収支を計算した結果にすぎないことからすれば（甲25）、本件発明1-1
25 1の実施による被控訴人の直営店に生じた独占の利益を表すものとはいえず、相当の対価の額の算定に当たって考慮し得るものではないというべ

きである。また、本件各証拠をもつても、本件発明1-1に係る売上高について、被控訴人の直営店の収入を加えるべき事情が存するものとは認められない。

したがって、控訴人の主張は、採用することができない。

5 ウ このほか、控訴人は、種々の主張をするが、いずれも前記の結論を左右するものではないというべきである。

(2) 当審における被控訴人の補充主張に対する判断

ア 被控訴人は、平成21年4月1日時点において被控訴人が保有するなどしていた競馬ゲーム機関連の特許等が30件余りあったことを理由に、本
10 件発明1-1の超過売上げの割合を50%とするのは高すぎる旨主張する。

 しかしながら、被控訴人が上記主張の根拠として提出する陳述書(乙7)について、控訴人が、上記特許等のうちスターホースプログレスリターンズにおいて実施されているのは本件特許のみであるなどとして、記載され
15 た内容の信用性を争っているにもかかわらず、被控訴人が何らの反論もしていないことからすれば、同陳述書はにわかに信用することができない。

したがって、被控訴人の主張は、採用することができない。

イ このほか、被控訴人は、種々の主張をするが、いずれも前記の結論を左右するものではないというべきである。

20 第4 結論

 以上によれば、控訴人の請求は、本件発明1-1に係る対価請求権に基づき
17万0625円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成30年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
25 求める限度で理由があるから、同限度で請求を認容すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。

 よって、本件控訴及び本件附帯控訴は、いずれも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。

知的財産高等裁判所第3部

5

裁判長裁判官

鶴 岡 稔 彦

10

裁判官

中 平 健

15

裁判官

都 野 道 紀

(別紙 1)

本件各発明の分説

1 本件発明 1-1

- 5 1-1 A 複数の走行物が競争するレースに対してプレイヤーがベットし、レース結果に基づいてプレイヤーに配当する競争ゲームを実行する制御手段によるベット制御方法において、
- 1-1 B 前記制御手段が、前記レースの複数の着順可能性から構成される複数の予想情報を設定するステップと、
- 10 1-1 C 前記予想情報をプレイヤーに提示するステップと、
- 1-1 D プレイヤーの指定により前記複数の予想情報の中から所望の予想情報を決定するステップと、
- 1-1 E 決定された前記予想情報を構成する複数の着順可能性のすべてに対してベットする単一のベットボタンを表示するステップと、
- 15 1-1 F プレイヤーによる前記ベットボタンへの操作を検出するステップと、
- 1-1 G 前記ベットボタンへの操作を検出した場合には、前記複数の着順可能性のすべてにベットするステップと
- 1-1 H を実行することを特徴とする競争ゲームのベット制御方法。

20 2 本件発明 1-2

- 1-2 A 複数の走行物が競争するレースに対してプレイヤーがベットし、レース結果に基づいてプレイヤーに配当する競争ゲームを実行する制御手段によるベット制御方法において、
- 1-2 B 前記制御手段が、レースの複数の着順可能性に対するオッズをそれぞれ設定するステップと、
- 25 1-2 C オッズの所望範囲を指定する複数のオッズ指定ボタンをプレイヤーに

提示するステップと、

1-2 D プレイヤによる前記複数のオッズ指定ボタンのいずれかへの操作を検出することにより、オッズの所望範囲を決定するステップと、

5

1-2 E 決定されたオッズの所望範囲に該当する複数の着順可能性をオッズと共にプレイヤに提示するステップと、

1-2 F プレイヤに提示した複数の着順可能性のすべてに対してベットする単一のベットボタンを表示するステップと、

1-2 G プレイヤによる前記ベットボタンへの操作を検出するステップと、

10

1-2 H 前記ベットボタンへの操作を検出した場合には、前記複数の着順可能性のすべてにベットするステップと

1-2 I を実行することを特徴とする競争ゲームのベット制御方法。

(別紙 2)

被告各製品の名称

- 5 1 被告製品 1
 スターホース 2001 (平成 13 年)
 スターホース 2002 (平成 14 年)
 スターホース プログレス (平成 15 年)
 スターホース プログレス リターンズ (平成 21 年)
- 10 2 被告製品 2
 スターホース 2 F O U R T H (平成 20 年)
 スターホース 2 F I F T H (平成 21 年)
 スターホース 2 F I N A L (平成 22 年)
 スターホース 3 S e a s o n I (平成 23 年)
15 10 スターホース 3 S e a s o n II (平成 25 年)
 スターホース 3 S e a s o n III (平成 26 年)
 スターホース 3 S e a s o n IV (平成 27 年)
 スターホース 3 S e a s o n V (平成 28 年)
 スターホース 3 S e a s o n VI (平成 29 年)
20 10 スターホース 3 S e a s o n VII (平成 30 年)
- 3 被告製品 3
 スターホース (平成 12 年)
 スターホース 2 (平成 17 年)
 スターホース 2 S E C O N D (平成 18 年)
25 10 スターホース 2 T H I R D (平成 19 年)
 スターボート

(別紙 3)

本件ノウハウの核心部のフローチャート

