

令和2年3月30日判決言渡

令和元年（ネ）第10064号 職務発明対価請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所平成29年（ワ）第14685号）

口頭弁論終結日 令和2年2月5日

判 決

控訴人兼被控訴人

X

（以下「1審原告」という。）

訴訟代理人弁護士

木 村 貴 司

補佐人 弁 理 士

廣 田 恵 梨 奈

被控訴人兼控訴人

株 式 会 社 日 本 触 媒

（以下「1審被告」という。）

訴訟代理人弁護士

重 富 貴 光

松 田 誠 司

大 和 奈 月

主 文

- 1 1審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
 - (1) 1審被告は、1審原告に対し、256万4950円及びこれに対する平成29年5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。
 - (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。
- 2 1審被告の控訴を棄却する。
- 3 訴訟費用は、第1，2審を通じて、これを25分し、その24を1審原告の負担とし、その余を1審被告の負担とする。

4 この判決の第1項(1)は、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 1 審原告

- (1) 原判決を次のとおり変更する。
- (2) 1 審被告は、1 審原告に対し、2 1 0 0 万円及びこれに対する平成29年5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。

2 1 審被告

- (1) 原判決中、1 審被告敗訴部分を取り消す。
- (2) 前項の部分につき、1 審原告の請求を棄却する。

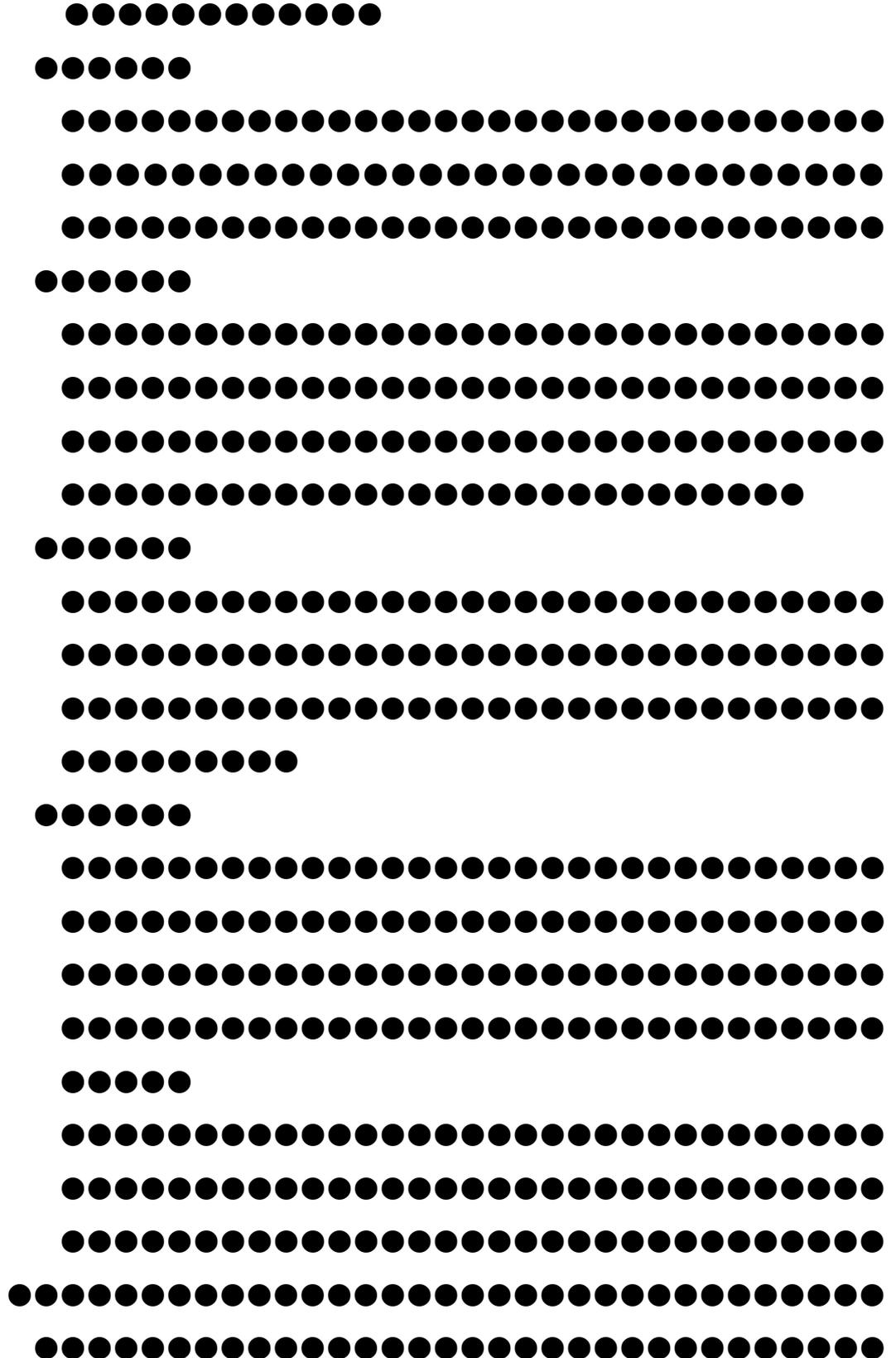
第2 事案の概要（略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。）

1 事案の要旨

本件は、1 審被告の元従業員である1 審原告が、「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許（国内特許3件（「1 4 4 号特許」，「6 4 2 号特許」及び「8 1 1 号特許」）及びこれらに対応する外国特許）に係る発明は、1 審原告が1 審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり、その特許を受ける権利の持分を1 審被告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35条（以下「特許法旧35条」という。）3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき、1 審被告に対し、上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5 8 6 2 万 8 5 6 8 円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、1 審原告の請求を2 2 6 万 4 0 6 1 円及びこれに対する平成29年5月17日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し、その余の請求をいずれも棄却した。

これに対し1 審原告は、控訴の趣旨の限度で敗訴部分を不服として控訴を提起し、1 審被告は、敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。



原判決20頁16行目末尾に行を改めて当審における当事者の補充主張を加えるほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3(3)記載のとおりであるから、これを引用する。

【当審における当事者の補充主張】

(1) 1審原告の主張

ア 144号発明等について

(ア) 原判決は、144号発明等の特徴的部分の着想及びその具体化の一部は●●●●●行われており、1審被告において行われたのは、多数回にわたる排水の再使用技術を完成させた点にあると認定した上で、144号発明等の発明者を1審原告、N、B及びCの4名であり、1審原告の貢献度は、他の発明者の平均的な貢献度よりも高いと認められないとして、4分の1である旨判断した。

しかしながら、144号特許の請求項1記載の発明は、「油中水滴型高分散相エマルジョンを形成して多孔質材料を製造するに際し、該製造工程で得た廃水を該製造工程のいずれかで再使用することを特徴とする多孔質材料の製造方法」というものであり、その特徴的部分は、廃水を製造系に再使用することによって使用水量及び廃水量を低減できるという点にある。原判決の上記特徴的部分に係る認定は、特許請求の範囲の記載はもとより明細書にも記載のない外部的事情●●●●●●●●を解釈に取り込んだものであるから、誤りである。

また、1審原告は、生分解性ポリマーの研究を行っていたこともあり、環境負荷低減に対する意識が高くFAMの実験過程において大量の廃水を生み出す状況を危惧し、FAM生産において廃水リサイクルを行うことを想起し、廃水リサイクルの方法について具体的な実験計画を策定し、平成9年12月8日、●●●●●技術会議において、廃水リサイクルを行うことや、廃水リサイクルの具体的な実験を今後行っていくことについて

(ア) 原判決は、①H I P E連続重合発明の特徴的部分は、多孔質架橋重合体の表面性状を制御することが可能で、幅及び厚さを自由にコントロールすることができ、かつH I P Eを重合工程に連続的に供給しながらH I P Eを連続重合する多孔質架橋重合体の製造重合方法を提供できるようにした点にあり、着想したのはDであり、実験を行ったり、ベンチプラントにおける検討等によって具体化するのに貢献したのは、D、E、F、G、H及びIであり、他方で、1審原告は、H I P Eの重合条件等の情報を提供し、人大装置を用いるためのH I P Eを作製して提供するなどしたにとどまり、H I P E連続重合発明の完成に関与したものと認められない、②フィルム発明については、1審原告がポリエチレンを用いた実験を行い、ポリエチレンでは適切ではないことを確認したという点で一応の貢献があるが、これにとどまり、他の部分については、J、D、F、G、Cが貢献したと認められるとして、642号発明等の発明者を9名と認定し、1審原告の貢献度は、他の発明者の平均的な貢献度よりも高いとは認められないとして、9分の1である旨判断した。

しかしながら、H I P E連続重合発明については、1審原告は、水平装置を用いてF A Mを連続的に生産することや、H I P Eを連続的に重合することを想起し、当該着想に基づいて人工大理石の連続重合装置を用いて行う実験計画を策定し、H I P E連続重合に用いるH I P Eを調製し、重合条件等を設定した上で、Dらの協力を得て上記装置を用いて実験し、結果として重合物を得たものである。H I P E連続重合発明では、表面性状を制御でき、幅や厚さを自由にコントロールできるという点までは要求されていないものであり、上記実験の完了により、H I P E連続重合発明はおよそ完成したものであるから、H I P E連続重合発明は1審原告が主体となって生み出された発明である。

一方、Dは、F A Mに関する知識はなく、H I P Eの調製をしたこと

もなく、1審原告による実験結果等の説明をまとめているだけの立場にすぎず、人工大理石の連続重合装置を用いることを発案したという点についてのみ貢献があるだけである。また、E、F、G、I、Hについては、1審原告による実験の補助者か、1審原告によって概ね発明が完成した後に追加的な実験を行った者にすぎないから、1審原告以外の他の関与者は、およそ貢献していないか、貢献があったとしても僅かである。

次に、フィルム発明については、1審原告は、平成9年11月12日の会議以前からFAMと材質の関係に関する豊富な知識を有し、フィルム選定の必要性について十分に認識しDへ伝えていること、当時、FAMの実験を行っていたのが1審原告以外に存在しなかったこと、1審原告がA社にフィルムに挟んだ重合についてプレゼンテーションをしていることなどからすれば、フィルム選定の検討は1審原告の発案に基づくものである。また、1審原告は、平成10年1月以降、ポリエチレン袋を用いた実験を行った上、自らポリイミド、ポリエーテルイミド等の材料の材質の検討を繰り返し行い、重合装置のHIPEと接触する材質として適切なものを選別し、Gの実験やJの分析にも1審原告が関与しており、当時のフィルム発明の検討は1審原告が中心となって行われていたものである。

一方、D、F及びCは、フィルム発明とは無関係でありG及びJは、1審原告の補助者であり、1審原告以外の他の関与者は、およそ貢献していないか、貢献があったとしても僅かである。

さらに、1審原告は、フィルム発明に係る出願の願書に筆頭発明者として記載され、フィルム発明及びHIPE連続重合発明の明細書原案を作成した。

(イ) 以上によれば、642号発明等に対する共同発明者間における1審原告の貢献度は、低く見積もっても90%以上であるから、原判決の前

記判断は誤りである。

ウ 811号発明等について

(ア) 原判決は、811号発明等の特徴的部分は、公知技術よりも短時間で、かつ安定性を損なわずにH I P Eの重合を可能にする技術的課題を解決すべく、そのために、①どの程度まで前段重合を行うのかの分岐点をその測定方法も含めて明らかにし、②後硬化における加熱以外の具体的な硬化手段及び後硬化を行う時間を特定した点にあると認定した上で、811号発明等の発明者を1審原告、H、D及びNの4名と認定し、1審原告の貢献度は、他の発明者の平均的な貢献度よりもやや高いというべきであって、5分の2と認めるのが相当である旨判断した。

しかしながら、発明への貢献度は特許請求の範囲の請求項記載の事項が実施されているかどうかで評価すべきところ、原判決は、811号発明等の特徴的部分を切り離して認定した上で、それぞれの要素を個別に評価して、発明者らの発明への貢献度を判断している点において、誤りがある。

次に、1審原告は、遅くとも平成8年7月26日までに、反応条件を厳しくしてもエマルジョン構造が壊れないところまで重合をマイルドな条件で行い、全体として反応時間が短縮できることを見いだした後、平成10年6月から8月にかけて、H I P Eへのマイクロ波の照射実験を繰り返し行い、この頃には、水の沸騰には耐えられる程度に重合したタイミングで反応条件を厳しくすれば、エマルジョンの破壊を回避してトータルの重合時間を短縮できるのではないかと考えるに至った。このことは、1審原告は、米国留学中に通っていた大学の卒業論文において、人工レンズに関するポリマーの研究に対してガンマ線等の活性エネルギー線を使用することに言及していること(甲32)からも裏付けられる。

このように1審原告は、811号発明等の出発のポイントを見いだし

ただだけでなく、811号発明等において最も重要部分である臭素付加による残存二重結合（ペンダント二重結合）の定量法による特定を見いだしたことにより、どの程度まで前段重合を行うのかの分岐点を把握できるようになったものであり、さらには、マイクロ波照射の後硬化の実験その他多数の照射実験等も行い、後硬化に関する検討を行い、811号発明等における重要部分の創作を担い、811号発明全体に対して最も深く関与していた。

一方、平成8年当時のFAM研究は、1審原告が中心となって行っていたもので、Kは管理者、Lは補助者にすぎず、甲10の実施例はLによるものであったとしても、1審原告による指導に基づくものであり、甲11の実施例等の実験は1審原告が行っている。

また、Kのコメントは、1審原告から聞いた話をまとめているにすぎない。Dは、811号発明に関する実験を一切行っておらず、報告書（乙40）等に名前が表示されているものが存在するというだけであり、同人が貢献した事実は全くない。Hは、前段重合との関係を踏まえなくて後段重合の実験をしているだけであり、811号発明等への貢献と評価されるものではないし、何らかの貢献がある場合、そこに関与した1審原告の貢献も評価されなければならない。

さらに、前段重合と後段重合の分岐点の把握についてNが行ったとされる実験（乙60）は、65℃で16時間という通常の重合条件を用いて重合したものをを用いて照射しており、このような条件で重合するのであれば、後硬化はそもそも不要である。また、上記実験から、前段重合の重合率が90%以下のときに後硬化処理としてエネルギーを照射することが望ましいことではないとの結論を導くことは不可能であるから、811号発明等に対するNの貢献はない。

このように1審原告以外の他の関与者の役割は部分的なものであり、

811号発明等の全体に対して、1審原告が圧倒的に関与しており、他の者と比して格段に貢献している。なお、Mが行っていたのは、各担当者からヒアリングしたものをまとめ、その結果をメモに記載していただいけであり、Mのメモを根拠にMが1審原告に対して指示をしていたことはない。

さらに、811号発明等の筆頭発明者は1審原告であり、自ら発明届、明細書原案を作成している。

(イ) 以上によれば、811号発明等に対する共同発明者間における1審原告の貢献度は、低く見積もっても90%以上であるから、原判決の前記判断は誤りである。

(2) 1審被告の主張

ア 144号発明等について

(ア) 原判決が認定するとおり、144号発明の特徴的部分の着想及びその具体化の一部は既に●●●●●●行われていたものであり、1審被告において行われたのは、多数回にわたる廃水の再使用技術を完成させた点にある。そして、多数回にわたる廃水の再使用技術であるからこそ商用化技術として有効なのである。かかる再使用を可能としたのは、廃水中の不純物を同定し、廃水のpHを調整する方法及び遠心分離技術による不純物の除去技術であり、この点に大きく寄与したのはB及びNである。

1審原告は、平成10年5月頃までに、3回程度廃水を再使用してFAMを作製するに至ったが、3回程度では、商用化技術としての廃水の再使用技術を完成させたとはいえない。そして、1審原告は、廃水中の不純物の同定及び除去には何ら寄与していない。

このように1審原告は、多数回にわたる廃水の再使用技術の完成に寄与したことはなく、144号発明等の具体的課題の解決手段である不純物の同定にも遠心分離技術の具体化にも何ら寄与することはなかった。

一方、Bは、廃水中に生じる不純物を同定し、遠心分離による不純物の除去という解決手段の具体化のいずれにも貢献している。Bは、他の共同発明者よりも高い貢献度が認められるべきである。

(イ) 以上のとおり、1審原告以外の共同発明者が商用化技術の確立に大きな役割を果たしたのに対し、1審原告は何ら寄与するところがなかったのである。原判決の事実認定及び上述した事情からすれば、144号発明等に対する1審原告の貢献度は4分の1よりも低く評価されるべきであって、原判決の1審原告の貢献度評価は適切であるとはいえず、より低く是正されるべきである。

イ 642号発明等について

(ア) 原判決の事実認定によれば、642号発明はH I P E連続重合発明及びフィルム発明からなる発明であるところ、H I P E連続重合発明の具体化に貢献したのは、D、E、F、G、H及びIの6名である。またフィルム発明の具体化に主として貢献したのは、J、D、F、G及びCの5名であり、1審原告のフィルム発明に対する貢献（ポリエチレンが適切でないことを確認したこと）は、他の共同発明者の平均的な貢献度よりも高いとは認められない。

そうすると、1審原告のH I P E連続重合発明に対する貢献度はなく、1審原告のフィルム発明に対する貢献度は6分の1を超えることはないから、H I P E連続重合発明の発明者は6名（1審原告を含まない。）、フィルム発明の発明者は6名（うち1名が1審原告）である。したがって、1審原告の642号発明に対する貢献度は、少なくとも12分の1を超えるものではないと判断されるべきである。

(イ) 以上のとおり、642号発明等に対する1審原告の貢献度は、少なくとも12分の1を超えるものではなく、9分の1よりも低く評価されるべきである。

ウ 811号発明等について

(ア) 原判決は、Mが発明届等において811号発明等の共同発明者のうちの一人として取り扱われているとしても、Mが、811号発明等の特徴的部分に創作的に関与したということはできず、Mが811号発明等の共同発明者の一人であるとは認められない旨判断した。

しかしながら、Mは、平成11年3月頃にFAMプロジェクトに参加して以降、2段重合に関し、自己の知見に基づいて実験結果を考察し、2段重合がFAMの物性向上をもたらす得ること及び前段重合と後段重合の分岐点をペンダント二重結合量の定量によって把握すべきことを明らかにし、かつ、自らが分岐点の把握について分析・考察していること（乙151ないし153）からすると、Mは、単に管理者として作業内容を指示したのではなく、FAMの物性向上という効果を具体的に予測しつつ、適切な分岐点での前段重合と後段重合の切り分けを具体的に着想した上で1審原告に対してその定量化作業を指示し、かつ、自らも分岐点把握の分析・考察をしているから、Mは、発明者としての創作的な関与をしたものと評価されるべきである。

(イ) 811号発明に対する1審原告の関与としては、マイクロ波を用いた後硬化実験を行っていることが挙げられるが、当該実験では、圧縮強度の改善をもたらしたことはなく、最適化の余地があるとの結論を導いたにすぎないから、1審原告において、後硬化手段の特定に関する貢献はない。

次に、1審原告の最も大きな貢献としては、臭素価による分岐点の定量化が挙げられるが、定量化作業自体は公知の方法により行えば足りるものであるから、811号発明においては前段重合と後段重合との分岐点の把握が重要である。しかし、1審原告は前段重合と後段重合との分岐点の把握そのものに対する貢献はない。また、臭素価の測定手法とし

「また、WO-A-97-27240号公報では、HIPEの供給から重合、さらにはスライスまでを連続して行うことのできるスライス方法については具体的な提案はなんらなされていない。したがって、本発明のさらなる目的は、HIPEの供給、重合、およびスライスの全工程が連続工程である多孔質架橋重合体の連続製造方法を提供することである。

発明の開示

そこで、本発明者は、上記諸目的を達成すべく、未だ提案されていないHIPEの重合工程への供給、重合、（さらにはスライス）の全工程が連続工程である多孔質架橋重合体の連続製造方法（以下、単に連続製法と記す場合がある）につき、鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至ったものである（以上、4頁17行～26行）。」

(4) 原判決43頁19行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

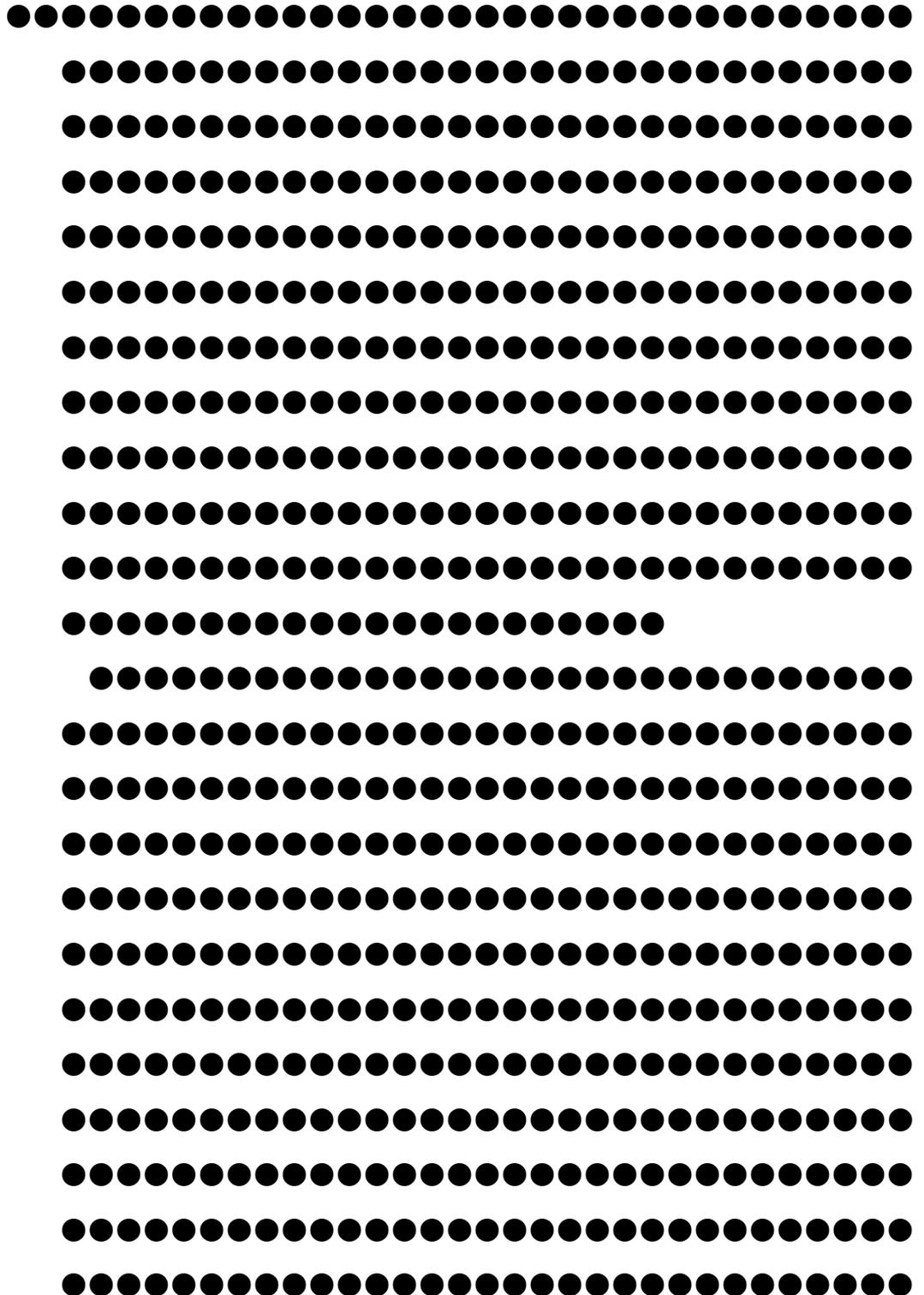
「本発明者は、HIPE法による非常に短時間での多孔質架橋ポリマー材料の製造方法を開発すべく鋭意検討した結果、HIPEを臭素価が重合前の25%の値以下になるまで重合させた後、活性エネルギー線の照射、または重合温度より高温で後硬化して架橋を進めることにより、十分な機械的強度を有する多孔質架橋ポリマー材料が短時間で得られ、その吸収特性も優れることを見出し、本発明を完成させるに至ったものである（【0008】）。」

(5) 原判決44頁9行目から10行目の「PSDB法」の次に「（後記実施例のPSDB試薬を用いた臭素化測定の項に記載した方法）」を加え、同頁14行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「次いで、HIPEを重合させて多孔質架橋重合体を連続的に製造する態様の一例を、図1のフローを用いて説明する。図1に示すように、HIPE101をHIPE供給部119から連続的にシート材203上に供給し、回転ローラー209の設定高さ調整により所定厚みのシート状に成形する。

ア 原判決 5 2 頁 2 2 行目の冒頭に「ア」を加える。

イ 原判決 5 3 頁 3 行目から 1 7 行目までを次のとおり改める。



告の上記主張は採用することができない。」

4 争点3（本件各発明の共同発明者間における1審原告の貢献度）について

(1) 144号発明等について

次のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の4(1)記載のとおりであるから、これを引用する。

ア 原判決58頁14行目の「特徴的部分」を「技術的思想」と、同頁15行目の「前記第2の1(4)」から16行目の「特徴的部分は、」までを「144号発明の特許請求の範囲の記載と前記1(3)アの144号特許の明細書の記載事項を総合すれば、144号発明等の技術的思想（技術的課題及びその解決手段。以下同じ。）は、」と、同頁23行目の「にある。」を「にあるものと解される。」と改める。

イ 原判決58頁末行の「そうすると」から59頁3行目までを次のとおり改める。

「そうすると、FAMの商用生産技術の確立化の観点からみた144号発明等の技術的意義は、144号発明等の実施態様として、多数回にわたる廃水の再使用技術を完成させ点にあるものと認められる。」

ウ 原判決59頁6行目及び20行目の各「特徴的部分」を「技術的思想」と、同頁8行目の「検討する旨」を「検討すべきである旨」と改める。

エ 原判決62頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「カ 当審における1審原告の補充主張について

1審原告は、①1審原告は、生分解性ポリマーの研究を行っていたこともあり、環境負荷低減に対する意識が高くFAMの実験過程において大量の廃水を生み出す状況を危惧し、FAM生産において廃水リサイクルを行うことを想起し、廃水リサイクルの方法について具体的な実験計画を策定し、平成9年12月8日、●●●●技術会議において、廃水リサイクルを行うことや、廃水リサイクルの具体的な実験を

今後行っていくことについてプレゼンテーションをし、平成10年1月頃、オープンセル構造のFAMを調製することに成功し、遅くとも同年4月頃までには、1審原告一人による創作活動の結果、3回の廃水リサイクルを実現し、この時点で、144号特許の請求項1ないし6、12ないし15、17記載の発明は完成したこと、②共同発明者のBは、1審原告の補助者にすぎず、Bが同年4月から同年8月末頃まで行った中和技術に関する実験は、1審原告の具体的な指導の下で行われたものであり、また、Nは、Bの行う実験を一部担当したにすぎないし、C及びBは、遠心分離に関する実験を行ったものの、実際の廃液を使用していないため、144号発明等とは無関係であること、③1審原告は、144号特許の出願の願書に筆頭発明者として記載され、明細書原案を作成したことからすると、144号発明等の共同発明者間における1審原告の貢献度は、低く見積もっても90%以上である旨主張する。

しかしながら、上記①については、前記認定事実に照らすと、1審原告一人による創作活動の結果、3回の廃水リサイクルを実現した時点で、144号特許の請求項1ないし6、12ないし15、17記載の発明が完成したものと認めることはできない。

次に、上記②については、前記認定のとおり、1審原告が挙げる共同発明者のB、N及びCに関する諸事情は認めることはできない。

さらに、上記③については、1審原告が明細書原案を作成したことを裏付ける的確な証拠はないし、また、144号発明等に係る特許出願において1審原告が筆頭者に記載されたからといって、そのことから直ちに1審原告の貢献度が客観的にみて高いことが根拠付けられるものでもない。

したがって、1審原告の上記主張は採用することができない。

キ 当審における1審被告の補充主張について

1審被告は、1審原告以外の共同発明者が商用化技術の確立に大きな役割を果たしたのに対し、1審原告は何ら寄与するところがなかったから、144号発明等に対する1審原告の発明者間貢献度は、4分の1よりも低く評価されるべきであると主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、144号発明等の共同発明者間における1審原告の貢献度は4分の1と認めるのが相当であるから、1審被告の上記主張は採用することができない。」

(2) 642号発明等について

次のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の4(2)記載のとおりであるから、これを引用する。

ア 原判決62頁25行目の「特徴的部分」を「技術的思想」と、同頁末行の「前記第2の1(4)」から63頁1行目の「特徴的部分は、」までを「642号発明の特許請求の範囲の記載と前記1(4)アの642号特許の明細書の記載事項を総合すれば、642号発明等の技術的思想は、」と改める。

イ 原判決63頁17行目の「にあるということが出来る。」を「にあるものと解される。」と改め、同頁19行目の「照らすと、」の次に「H I P E連続重合発明について、」を加える。

ウ 原判決64頁1行目の「特徴的部分の完成に関与した」を「具体化に対する貢献の程度は高くはないもの」と改め、同頁3行目の「照らすと、」の次に「フィルム発明については、」を加え、同頁4行目の「644号特許」を「642号特許」と、同頁7行目の「あるもの」を「あるものの」と改める。

エ 原判決65頁21行目の「とどまり」から23行目の「いえない。」までを「とどまるから、これをもって、1審原告がH I P E連続重合発明のおおよその完成に関与したことの根拠となるものではない。」と改める。

オ 原判決66頁16行目の「特徴的部分の完成についての関与を」を「具体化に対する貢献の程度が高いことを」と改め、同頁22行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「オ 当審における1審原告の補充主張について

1審原告は、①HIPE連続重合発明については、1審原告は、水平装置を用いてFAMを連続的に生産することや、HIPEを連続的に重合することを想起し、当該着想に基づいて人工大理石の連続重合装置を用いて行う実験計画を策定し、HIPE連続重合に用いるHIPEを調製し、重合条件等を設定した上で、Dらの協力を得て上記装置を用いて実験し、結果として重合物を得たものであり、上記実験の完了により、HIPE連続重合発明はおよそ完成したものであるから、HIPE連続重合発明は1審原告が主体となって生み出された発明であること、②一方、Dは、FAMに関する知識はなく、HIPEの調製をしたこともなく、E、F、G、I、Hについては、1審原告による実験の補助者か、1審原告によって概ね発明が完成した後に追加的な実験を行った者にすぎないから、1審原告以外の他の関与者は、HIPE連続重合発明についておよそ貢献していないか、貢献があったとしても僅かであること、③フィルム発明については、フィルム選定の検討は1審原告の発案に基づくものであり、また、1審原告は、重合装置のHIPEと接触する材質として適切なものを選別し、Gの実験やJの分析にも1審原告が関与しており、当時のフィルム発明の検討は1審原告が中心となって行われていたものであること、④一方、D、F及びCは、フィルム発明とは無関係であり、G及びJは、1審原告の補助者であり、1審原告以外の他の関与者は、フィルム発明についておよそ貢献していないか、貢献があったとしても僅かであること、⑤1審原告は、フィルム発明に係る出願の願書に筆頭発明者とし

て記載され、フィルム発明及びH I P E連続重合発明の明細書原案を作成したことからすると、642号発明等の共同発明者間における1審原告の貢献度は、低く見積もっても90%以上である旨主張する。

しかしながら、上記①については、前記認定のとおり、1審原告がH I P Eの連続重合を水平方式で行うことを着想していたことを認めるに足りる証拠はなく、また、人工大理石の連続重合装置を用いた実験は、Dを中心として行われたものであり、H I P E連続重合発明は1審原告が主体となって生み出された発明であるものと認めることはできない。

次に、上記③については、前記認定のとおり、シート材を重合装置において使用することを具体化することに貢献したのは、D、F、G及びCであると認められる。

さらに、上記②及び④については、前記認定のとおり、1審原告が挙げる共同発明者に関する諸事情は認めることはできない。

また、上記⑤については、1審原告が明細書原案を作成したことを裏付ける的確な証拠はないし、また、特許出願において1審原告が筆頭者に記載されたからといって、そのことから直ちに1審原告の貢献度が客観的にみて高いことが根拠付けられるものでもない。

したがって、1審原告の上記主張は採用することができない。

カ 当審における1審被告の補充主張について

1審被告は、642号発明等は、H I P E連続重合発明及びフィルム発明からなる発明であるところ、H I P E連続重合発明の具体化に貢献したのは、D、E、F、G、H及びIの6名であり、また、フィルム発明の具体化に主として貢献したのは、1審原告、J、D、F、G及びCの6名であり、1審原告のフィルム発明に対する貢献は、他の発明者の平均的な貢献度よりも高いとは認められないから、1審原

告の642号発明等に対する貢献度は、少なくとも12分の1を超えるものではない旨主張する。

しかしながら、HIPE連続重合発明とフィルム発明は酸素量低減手段という点で関連しているから、HIPE連続重合発明とフィルム発明の双方について発明者として挙げられている者(D、F及びG)が2倍の貢献をしたものと直ちにいうことはできないから、642号発明等の発明者は9名とみるべきである。

そして、前記認定のとおり、642号発明等の共同発明者間における1審原告の貢献度は9分の1と認めるのが相当であるから、1審被告の上記主張は採用することができない。」

(3) 811号発明等について

次のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の4(3)記載のとおりであるから、これを引用する。

ア 原判決66頁24行目の「特徴的部分」を「技術的思想」と、同頁25行目から末行にかけての「前記第2の1(4)及び前記1(5)アにおいて判示したところに照らすと、811号発明等は、」までを「811号発明の特許請求の範囲の記載と前記1(5)アの811号特許の明細書の記載事項(図面を含む。)を総合すれば、811号発明等の技術的思想は、」と改める。

イ 原判決67頁3行目から4行目にかけての「ものである。」を「点にあるものと解される。」と、同頁7行目の「811号発明の特徴的部分は、」を「FAMの商用生産技術の確立化の観点からみた811号発明等の技術的意義は、」と改める。

ウ 原判決69頁20行目の「特開平10-36411号公報(甲10)、」を削り、同頁22行目の「(【0040】～【0044】)」を「(特開平10-36411号公報(甲10)の【0040】～【0

044】）」と改める。

- エ 原判決70頁23行目の「特徴的部分」を「技術的思想」と改める。
- オ 原判決71頁19行目の「特徴的部分に対して具体的な関与をしたことを」を「技術的思想を着想し、又はその技術的思想の具体化に創作的に関与したことを」と改める。
- カ 原判決72頁8行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「カ 当審における1審原告の補充主張について

1審原告は、①1審原告が、811号発明等の出発のポイントを見いだした上、811号発明等において最も重要部分である臭素付加による残存二重結合（ペンダント二重結合）の定量法による特定を見いだしたことにより、どの程度まで前段重合を行うのかの分岐点を把握できるようになったものであり、さらには、マイクロ波照射の後硬化の実験その他多数の照射実験等も行い、後硬化に関する検討を行い、811号発明等における重要部分の創作を担い、811号発明全体に対して最も深く関与していたこと、②1審原告以外の他の関与者の役割は部分的なものであり、811号発明等の全体に対して、1審原告が圧倒的に関与しており、他の者と比して格段に貢献していること、③811号発明等の筆頭発明者は1審原告であり、自ら発明届、明細書原案を作成していることからすると、811号発明等の共同発明者間における1審原告の貢献度は、低く見積もっても90%以上である旨主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、811号発明等の発明者は、1審原告、H、D及びNの4名であり、1審原告は、811号発明等における課題の解決のいずれにも貢献し、特に、ペンダント二重結合の定量化を行うことにより、どの程度まで前段重合を行

うかの分岐点の測定手法の部分について相応の貢献をしていること、他の共同発明者も相応の貢献をしているものと認められること、特許出願において1審原告が筆頭者に記載されたからといって、そのことから直ちに1審原告の貢献度が客観的にみて高いことが根拠付けられるものでもないことを総合すると、原告の811号発明等に係る共同発明者としての貢献度は、5分の2と認めるのが相当である。

したがって、1審原告の上記主張は採用することができない。

キ 当審における1審被告の補充主張について

1審被告は、①Mは、平成11年3月頃にFAMプロジェクトに参加して以降、2段重合に関し、自己の知見に基づいて実験結果を考察し、2段重合がFAMの物性向上をもたらし得ること及び前段重合と後段重合の分岐点をペンダント二重結合量の定量によって把握すべきことを明らかにし、かつ、自らが分岐点の把握について分析・考察していること（乙151ないし153）からすると、Mは、単に管理者として作業内容を指示したのではなく、FAMの物性向上という効果を具体的に予測しつつ、適切な分岐点での前段重合と後段重合の切り分けを具体的に着想した上で1審原告に対してその定量化作業を指示し、かつ、自らも分岐点把握の分析・考察をしているから、Mにおいては、発明者としての創作的関与であると評価されるべきであり、811号発明等については、1審原告、H、D及びNに加え、Mも発明者であるというべきであること、②1審原告は公知の方法に基づき臭素価の定量化作業を行ったにすぎないから、811号発明等の完成に対する貢献は限定的であることに照らすと、1審原告の811号発明等についての貢献度は共同発明者間の均等割相当分である5

分の1を超えるものではない旨主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、ペンダントの二重結合自体は、平成10年3月の時点で着目されていたのであるから、それまでの実験成果を基に、その定量化を指示したからといって、811号発明等の技術的思想の具体化に創作的に関与したものと認めることはできない。加えて、証人Mの供述（原審）中には、Mは、FAMプロジェクトにおいて、研究のマネージャーとして、日々の研究の優先順位をつけ、進捗の管理をすることが重要なミッションであり、日々の研究計画を策定し、研究員に渡して、その結果のヒアリングをし、●●●●●●●●再度フィードバックして計画を作り直す業務を行った旨の供述部分があることに照らすと、MはFAMプロジェクトに管理者として関与したものであることが認められ、Mが811号発明等の共同発明者であると認めることはできない。

そして、前記認定のとおり、原告の811号発明等に係る共同発明者としての貢献度は、5分の2と認めるのが相当であるから、1審被告の上記主張は採用することができない。」

5 争点4（1審原告が支払を受けるべき相当の対価の額）について

(1) 以上を前提として、本件各発明の特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価として、1審原告が1審被告から支払を受けるべき額を算定すると、次のアないしウの各「差引額」の合計256万4950円となる。

ア 144号発明等について

(ア) 相当の対価の額 ●●●●●●●●円

(計算式・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×0.05（前記3）×

1/4（前記4）＝●●●●●●●●円)

(イ) 既払額 ●●●●●●円

受けたものと認められる。

a 出願補償金 ●●●●円 (●●●●円×1/5=●●●●円) (乙
124, 131)

b 登録補償金 ●●●●円 (●●円×1/5=●●●●円)

(ウ) 差引額 ●●●●●●●●円

(2) したがって、1審原告は、1審被告に対し、本件各発明の特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価として、256万4950円及びこれに対する平成29年5月17日（訴状送達の日翌日）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求めることができる。

第5 結論

以上によれば、1審原告の請求は256万4950円及びこれに対する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない。

したがって、これと異なる原判決は一部失当であり、1審原告の控訴はその限度で理由があるから、1審原告の控訴に基づき、原判決を上記のとおり変更し、1審被告の控訴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4部

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 古 河 謙 一

裁判官 岡 山 忠 広

