

令和2年6月30日判決言渡

平成30年(ネ)第10062号 職務発明対価請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所平成27年(ワ)第1190号)

口頭弁論終結日 令和2年1月28日

判 決

控訴人・被控訴人（一審原告）

X

(以下「一審原告」という。)

同訴訟代理人弁護士

大 野 聖 二

同

小 林 英 了

同

大 野 浩 之

同

木 村 広 行

同

多 田 宏 文

被控訴人・控訴人（一審被告）

ソ ニ ー 株 式 会 社

(以下「一審被告」という。)

同訴訟代理人弁護士

熊 倉 禎 男

同

富 岡 英 次

同

吉 田 和 彦

同

渡 辺 光

同

奥 村 直 樹

同

松 野 仁 彦

同

山 本 飛 翔

同補佐人弁理士

鈴 木 信 彦

主

文

- 1 一審被告の控訴に基づき，原判決の1項及び2項を次の2項及び3項のとおり変更する。
- 2 一審被告は，一審原告に対し，2959万0513円及びこれに対する平成27年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 一審原告のその余の請求を棄却する。
- 4 一審原告の控訴を棄却する。
- 5 訴訟費用は，原審及び当審を通じてこれを16分し，その15を一審原告の，その余を一審被告の各負担とする。
- 6 この判決の2項は，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 一審原告

- (1) 原判決を次のとおり変更する。
- (2) 一審被告は，一審原告に対し，3億円，及び
内4560万9277円に対する平成17年7月30日から支払済みまで，
3912万8186円に対する平成17年8月20日から支払済みまで，
4604万5775円に対する平成17年9月23日から支払済みまで，
3279万2505円に対する平成18年12月16日から支払済みまで，
3088万3606円に対する平成19年1月6日から支払済みまで，
2284万9307円に対する平成19年10月27日から支払済みまで，
2216万1278円に対する平成19年12月15日から支払済みまで，
1681万9536円に対する平成21年2月28日から支払済みまで，
1929万5364円に対する平成22年5月1日から支払済みまで，
996万6364円に対する平成22年8月7日から支払済みまで，
1444万8802円に対する平成22年12月18日から支払済みまで，
それぞれ年5分の割合による金員を支払え。

2 一審被告

- (1) 原判決中，一審被告敗訴部分を取り消す。
- (2) 一審原告の請求を棄却する。

第2 事案の概要等（略語は特に断らない限り原判決の例による。）

1 事案の要旨

- (1) 本件は，一審被告の従業員であった一審原告が，一審被告に対し，職務発明について特許を受ける権利を一審被告に承継させたことにつき，平成16年法律第79号による改正前の特許法（旧法）35条3項の規定に基づき，相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日（訴状送達の日）の翌日である平成27年1月29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た事案である。
- (2) 原判決は，3181万8836円及びこれに対する遅延損害金の限度で一審原告の請求を認容し，その余の請求を棄却した。

原判決では，上記認容額の算定過程を説示するに当たって，原判決添付の別表及び別紙が引用されている。これらを一覧できる形にまとめたものが，本判決の別紙1である。

本判決別紙1の各表と，原判決添付の別表及び別紙とのおおむねの対応関係は，次のとおりである。

本判決別紙1	原判決
「表1」	「別表（売上高）」
「表2」	「別表（実施月数）」
「表3」「表4」	「（別紙）対価算定表」の第2表
「表5」	同第3表
「表6」	同第1表

なお，本判決別紙1の「表3」は，原判決「（別紙）対価算定表」の「第

2表（自己実施分）」のうちの「関係売上」の算定経過を明らかにしたもので、本件各発明ごとに、「表3」の2014（平成26）までの分が「関係売上」の上段に、「表3」の2015（平成27）以降の分が「関係売上」の下段にそれぞれ対応する。

(3) 原判決に対し、両当事者がそれぞれ控訴した。

一審原告は、控訴に当たり、一部請求の範囲を3億円として不服の範囲を限定した。また、当審において、遅延損害金について訴えの拡張を行った。その内容は、当審において請求する相当の対価3億円を関係各特許に割り付けた上、各特許の特許登録日を遅延損害金の起算日とするものである。

2 前提事実

(1) 後記(2)のとおり改めるほかは、原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要」「2 前提事実」（2頁15行目から6頁末尾まで。ただし、原判決3頁1行目の「被告の」から同2行目の「共同で、」までを削り、同8行目の末尾に「なお、これらの発明を一審原告が単独で行ったのか、一審被告の他の従業員と共同で行ったのかについては争いがある。」を加える。）に記載のとおりであるから、これを引用する。なお、原判決の引用に当たり、内容にわたらない加除訂正は別紙5の正誤表に一括して掲げる（以下、本判決において同じ。）。

(2) 原判決4頁17行目から末行までを次のとおり改める。

「ア 被告製品について（争いのない事実、弁論の全趣旨）

(ア) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録1に記載された製品群（以下、総称して「被告製品1」という。）を製造販売している（この「製造」には他の事業者への製造委託を含む。）。

被告製品1（商品名FeliCa Standard）の製品群には、「ICチップ」、「アンテナモジュール」及び「ICカード」が含まれる。概略、「ICチップ」にアンテナ等の回路を付加した製品が「アンテナモジュ

ール」である。「アンテナモジュール」に他の部品を付加してプラスチックカードに一体化した製品が、最終製品としての「ＩＣカード」（「Suicaカード」「PASMOカード」など）である。すなわち、アンテナモジュール又はＩＣカードにも、その構成要素としてＩＣチップが必ず用いられているという関係にある。

被告製品１のうち、早い時期に製造された製品群はＩＣチップ上のメモリとしてＥＥＰＲＯＭを搭載していたが、遅い時期にはＦｅＲＡＭを搭載している。

- (イ) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録２に記載された製品群（以下、総称して「被告製品２」という。）を製造販売している。

被告製品２（商品名FeliCa Lite）は、被告製品１のセキュリティ機能の一部を省いた製品群である。

被告製品２の「ＩＣチップ」、 「アンテナモジュール」及び「ＩＣカード」の関係は、被告製品１と同様である。

- (ロ) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録３に記載された製品群（以下、総称して「被告製品３」という。）を製造販売している。

被告製品３（商品名FeliCa Lite-S）は、被告製品２のセキュリティ機能を強化した製品群である。

被告製品３の「ＩＣチップ」、 「アンテナモジュール」及び「ＩＣカード」の関係は、被告製品１と同様である。なお、実際には、一審被告は被告製品３のＩＣカードを製造していない（ＩＣカードは、被告製品３のＩＣチップ又はアンテナモジュールを用いて、一審被告以外の事業者が製造している。）。

- (ハ) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録４に記載された製品（以下「被告製品４」という。）を製造販売している。

被告製品４（商品名FeliCaトークン）は、コイン状の物であり、その

中には I C チップが埋め込まれている。

- (オ) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録 5 に記載された製品群（以下、総称して「被告製品 5」という。）を製造販売している。

被告製品 5（商品名 FeliCa リーダライタ）は、被告製品 1～4、6 と相互に通信する機器及びその構成要素としての製品群である。概略、「I C チップ」にアンテナ及びメモリ等を付加した製品が「モジュール」であり、「モジュール」を用いて最終製品としての機器としたものが「リーダーライタ」である。すなわち、「リーダーライタ」及び「モジュール」にはその構成要素として I C チップが必ず用いられているという関係にある。

被告製品 5 には、セキュアタイプ及びノンセキュアタイプと呼ばれる二通りの仕様の製品がある（それぞれ「被告製品 5 セキュア」「被告製品 5 ノンセキュア」という。）。

被告製品 5 セキュア（更に「被告製品 5 S」と略すことがある。）は、かざされた FeliCa I C カード、トークン等が真正なものであることを当該製品内において認証する機能を有する。被告製品 5 ノンセキュア（更に「被告製品 5 n S」と略すことがある。）は、同機能を有しない。

また、被告製品 5 S には、「発券機能」を有する製品と有さない製品とがある。被告製品 5 n S は、「発券機能」を有さない。

- (カ) 一審被告は、原判決別紙被告製品目録 6 に記載された製品（以下「被告製品 6」という。）を平成 16 年 1 月 7 日まで製造販売していた。

被告製品 6（商品名モバイル FeliCa）は、携帯電話端末などに搭載する I C チップである。

同日以降は、上記(5)（原判決 4 頁 9 行目から 15 行目まで）の F N 社の設立等に伴い、一審被告では被告製品 6 を製造していない。

被告製品 1 と同様に、被告製品 6 も、早い時期には E E P R O M を搭

載し、遅い時期にはF e R A Mを搭載している。

イ 被告製品ごとの本件発明の実施状況」

3 争点及び争点に関する当事者の主張

本件の争点及びこれに対する当事者の主張は、後記4及び5のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要」「3 争点」及び「4 争点についての当事者の主張」（7頁冒頭から48頁1行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

4 当審における一審原告の主張

(1) 消滅時効について

ア 原判決は、特許登録前の発明の実施に係る相当の対価の支払請求権につき、一審被告の発明考案規定の解釈等に基づいて、その支払時期は特許を受ける権利の一審被告への譲渡時である旨判断し（原判決90頁2行目から93頁15行目まで）、これを前提として、上記支払請求権は時効消滅したと判断した。

しかしながら、一審被告の発明考案規定を総合的に解釈すれば、被告発明考案規定においては、その審査等の対象となる実績について、登録前のものと、登録後のものとを特段区別していないことが明らかである。そして、このように解釈することは、当事者の合理的意思に合致するし、一審被告における上記規定の実際の運用とも整合する。したがって、特許登録前の発明の実施に係る対価の支払請求権について、登録後のそれとは別個に消滅時効が進行すると考えるのは誤りである。

イ 原判決は、一審被告による報奨金の支払によって、上記支払請求権の消滅時効の中断又は時効利益の放棄のいずれの効果も生じない旨判断した（原判決93頁16行目から22行目まで）。

しかしながら、相当の対価について、職務発明規程でどのように定められていたとしても、当該規程に基づく対価の支払いは「相当の対価」の一

部であることには変わらない。したがって、仮に、被告発明考案規定に基づいて、登録後の実績に対応する対価が支払われたとしても、それは「相当の対価」の一部弁済であるから、「相当の対価」の未払分全額について時効中断ないし時効援用権の喪失の効果が生じている。

(2) 被告製品における本件発明の実施の有無について

ア 原判決は、発券機能を有する被告製品 5 S について、本件発明 5-3 との関係で、仮に第三者が製造販売していれば特許法 101 条所定の間接侵害が成立する製品（以下「間接実施品」という。なお、以下「実施」というときは、間接実施を含む。）でない旨判断した（原判決 73 頁 5 行目から 74 頁 8 行目まで）。

しかしながら、本件発明 5-3 は、被告製品 1 に該当する「データ記憶装置に対して」、「管理情報を提供するための処理を行う情報処理方法」の発明であるところ、仮に発券機能を有する被告製品 5 S が、その情報処理方法における「管理情報作成ステップ」を実行しないとしても、その余の「暗号化ステップ」と「送信ステップ」の全てを実行することは、一審被告も認めている。よって、発券機能を有する被告製品 5 S が、本件発明 5-3 との関係で「その方法の使用に用いる物」に当たることは明らかである。

イ 原判決は、発券機能を有する被告製品 5 S について、本件発明 10-1 の間接実施品でない旨判断した（原判決 84 頁 2 行目から 86 頁 24 行目まで）。

しかしながら、本件発明 10 は、「複数の事業者で単体の IC カード等を共用使用する場合に、サービス提供元のセキュリティの面を含む各種要望に対応することができるデータ処理方法およびそのシステム、携帯装置、データ処理装置およびその方法とプログラムを提供することを目的とする」発明である。本件発明 10-1 は、かかる課題を解決するため、「第

1のモジュールデータ」を「分割用鍵」で暗号化し、この暗号化されたものを含む「第2のモジュールデータ」を更に「第1の領域管理鍵データ」で暗号化し、この暗号化された「第2のモジュールデータ」をICカードの「集積回路」に提供してICカードの「記憶領域」を分割することを可能にした発明である。そして、発券機能を有する被告製品5Sは、ICカードに相当する被告製品1（のICチップ）に対して、暗号化された「第2のモジュールデータ」に相当するデータを提供して、その「記憶領域」に相当するメモリの分割を実行するから、まさに「記憶領域」の分割の実行に用いられ、本件発明10-1の「方法の使用に用いる物」であって「その発明の課題の解決に不可欠なもの」に当たる。

(3) 本件特許の承継によって一審被告が得た利益又は価値について

ア 自己実施に係る独占の利益について

(ア) 一審被告の売上高を計算する際の単価について

原判決は、自己実施に係る独占の利益の算定に当たって用いる一審被告の売上高を、ICカードやモジュールについてもICチップの単価によって計算すれば足りると判断した（原判決96頁12行目から98頁13行目まで）。

しかしながら、本件各発明は、ICチップのみを対象とした発明ではなく、ICカード等もその技術的範囲に含むものである。また、被告各製品のICカード等は、本件各発明が実施されているからこそ需要が生じるのであって、本件各発明の1つでも実施されていなければ鉄道事業者等が被告各製品を購入することはない。そうすると、ICカード等とICチップの単価の差額についても、専ら本件各発明に帰属する部分であることは明らかであるから、相当の対価の算定の基礎としては、被告各製品の全体としての売上高を考慮すべきである。

(イ) 超過売上割合について

原判決は、自己実施に係る独占の利益の算定に当たって用いる超過売上割合を、40%と認定した（原判決100頁6行目から102頁19行目まで）。

しかしながら、超過売上高とは、仮に他社に実施許諾した事態を想定した場合に使用者等が得たであろう仮想の売上高と現実使用者等が得た売上高とを比較して算出された差額に相当するものをいう。一審被告が製造販売するICチップ及びICカードについては、もし本件各発明の実施許諾がなされれば、これらを製造販売するための技術力及び生産能力を有する著名な大企業が多数存在しているから、一審被告は、被告各製品の売上の大半（少なく見積もっても7割程度）を喪失することが明らかである。したがって、いくら控えめに考えたとしても、超過売上高の割合は、70%を下ることはない。

（ウ） 仮想実施料率について

原判決は、自己実施に係る独占の利益の算定に当たって仮想実施料率を用い、その割合を特許1件当たり0.8%と認定した（原判決102頁20行目から104頁18行目まで）。

しかしながら、本件においては、仮想実施料率ではなく限界利益率（その率は50%を下回らない）を用いるべきであるし、仮想実施料率を用いるとしても、その率は25%を下回らない。本件各特許が被告各製品の市場独占力にとって決定的であることは原審において主張してきたとおりであり、例えば、一審被告の従業員がFeliCa技術の特長を紹介した記事（甲100）においても、特長として挙げられた内容はいずれも本件各発明そのものである。

イ FN社への現物出資によって得た利益について

原判決は、一審被告からFN社に対して現物出資された本件特許の実施権の価値を、現物出資の際に取得した株式の価値●●●●をもとに算出す

ることとし、ライセンス事業の価値をそのうち●●●●●●●●●●であるとした上で、特許とノウハウとの価値の割合が2：1であるとして3分の2を乗じ、さらに現物出資された特許権150件のうち本件各特許は8件であることを理由に更に150分の8を乗じて、●●●●●●●●●●と評価した（原判決105頁13行目から107頁16行目まで）。

しかしながら、FN社は一審被告のグループ会社であるところ、グループ会社間においては、グループ会社間に於ける利益配分により、ライセンサー企業に間接的に利益が還元されることが当然に予定されているから、単に現物出資に対する対価のみでは、本件各特許権の実施権が評価し尽くされているとはいえない。そして、間接的に還元される利益の額を個別具体的に確定することは困難であるから、FN社の売上額のうち本件各製品の売上げに係るものを抽出した上で、この売上げについて一審被告がFN社から受領すべき相当なライセンス料を基に算出すべきである。本件各証拠に基づきかかるライセンス料を計算すると●●●●●●●●●●にもものぼるのであるから、ライセンス事業の価値を●●●●●●●●●●としたことは、現実から大きくかい離しており明らかに不合理である。

また、原判決の上記評価において、特許とノウハウとの価値の割合を2：1であるとしたことは、ノウハウに比して特許が圧倒的に大きな価値を有することに照らして誤りであるし、本件各特許と他の特許との価値の割合を単に件数によって定めたことは、本件各特許が決定的に重要であることに照らして誤りである。

ウ 第三者に対する実施許諾に伴う利益について

原判決は、FN社以外の第三者に対するFeLiCaOSのライセンスにより得られる利益に本件発明の実施許諾の対価の趣旨を含んでいるか否かは明らかでない等として、第三者に対する実施許諾に伴う利益を相当の対価の算定の基礎としなかった（原判決107頁17行目から108頁3行目ま

で)。

しかしながら、一審被告は、ICカードを製造する他社に対し、FeliCa OSについて「OSライセンス」を許諾し、チップ1個当たり少なくとも●●●を受領している。そして、FeliCa OSでは本件各発明が実施されていること、OSライセンスには本件各発明の実施を許諾する趣旨が含まれていることが明らかであるから、かかるライセンス契約により一審被告が受領した金員は、そのまま独占の利益として算定されるべきものであり、その金額は●●●●●●●●●●を下らない。

(4) 本件発明に対する一審被告の貢献度について

原判決は、本件発明に対する一審被告の貢献度を95%と評価した(原判決108頁4行目から114頁19行目まで)。

しかしながら、評価の前提となる一審原告の関与を「発明者しか行うことができない行動」に限るかのように説示するなど、不当に狭く解した上、発明者としての一審原告の貢献を示す重要な事情や、一審被告の貢献度を低減させる事情について考慮を欠いている。一審原告は、自らビジネスモデルを考えながら、それを実現する技術を開発し、そのビジネスモデルで利益を確保する特許発明をし、実際に営業活動を自ら行うなどして、FeliCa事業を成功に導いたのであり、その貢献度は他に例をみないほど極めて高い。それに対し、一審被告は、FeliCaの開発にほとんど貢献しておらず、むしろ、その事業展開に失敗するなど、その貢献は非常に小さい。ポイントとなる点は、別紙6「一審原告の貢献度の高さと一審被告の貢献度の低さを示す事情についての一審原告の主張」に記載のとおりであり、これらの事情を正しく認定判断すれば、一審被告の貢献度は80%を超えず、いかに高く評価しても90%を超えることはあり得ない。

(5) 共同発明者間における一審原告の貢献の割合について

原判決は、共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であるとの認

定を前提に、一審原告の貢献の割合を算定した（原判決114頁20行目から115頁18行目まで）。しかし、次に述べるとおり、本件各発明は、その全部、あるいはその大部分を一審原告が単独で行ったものであり、貢献の程度が均等であると判断するのは誤りである。

ア 本件発明1～3，11

これらについて、発明のすべての構成を創作したのは一審原告である。Aは、一審原告の指示を受けてプログラミングを担当したのにすぎず、その行為は、技術的創作活動という評価には値しない。したがって、上記各発明は、一審原告が行ったものというべきであるし、その貢献を少なく見積もっても70%を下ることはない。

イ 本件発明4～7，9，10，12

一審原告は、これらの発明の前提となる非接触式ICカードに関する事業化モデルを発想し、それを具体化するために、上記各発明を行った。各発明の具体的構成を創作したのは一審原告であり、他の者は、技術的創作活動という評価には値しない関与をしたのみである。

すなわち、A及びBは、一審原告の指示を受けてプログラムを作成し、また、A及びCは、本件発明7の縮退鍵についてセキュリティの高さの検証を行ったが、これらはいずれも技術的創作活動という評価に値するものではない。更に、Dは、本件特許10について出願時に関与したことから発明者として記載されているが、このような出願時の関与が、技術的創作活動という評価に値しないことは明らかである。

以上の点を考慮すると、上記各発明は一審原告が行ったものというべきであるし、その貢献を少なく見積もっても70%を下ることはない。

ウ 本件発明8

本件発明8も、一審原告が長年携わってきた被告各製品の開発過程における知見に基づいて行われたものであり、一審原告の貢献度は70%を下

らない。

(6) 遅延損害金の起算日について

被告発明考案規定の定めによれば、相当の対価の支払時期は、特許権の設定登録時または特許発明の実施時のいずれか遅い時点である。本件発明は、それぞれの特許登録前から実施されていたから、本件発明についての相当の対価の支払時期は特許権の設定登録日であり、その日が遅延損害金の起算日となる。

よって、一審原告は、遅延損害金の起算日を原審での請求よりも遡らせて本件各特許の設定登録日とすることにより、請求を拡張する。

5 当審における一審被告の主張

(1) 被告製品における本件発明の実施の有無について

ア 原判決は、F e R A Mを搭載した被告製品1及び6について、本件発明2-2の実施品である旨判断した（原判決53頁17行目から56頁12行目まで）。

しかしながら、本件発明2-2では、記憶手段が有するデータ領域及びポインタ領域が同一の「ブロック単位」でデータ及びデータブロック番号を記憶することを構成要件としているところ、F e R A Mでは、ページ単位ではなく1バイト単位でデータの更新を行っているため、「ブロック領域」におけるデータブロック容量と「管理テーブル」におけるセグメントの容量が異なっているから、「所定のブロック単位」でデータ及びデータブロック番号を記憶しているとはいえない。このように、被告製品1及び6のうちF e R A Mが採用された製品は、本件発明2-2の構成要件を充足しないから、同発明を実施していない。

イ 原判決は、F e R A Mを搭載した被告製品1及び6について、本件発明3-2の実施品である旨判断した（原判決56頁13行目から60頁9行目まで）。

しかしながら、特許発明 3-2 に記載の「消去ステップ」は、古いデータを更新中に電源が遮断される等の事態が生じてもデータの読み出しが不安定にならないようにするため、第 1 の領域又は第 2 の領域のいずれか一方に記録されているデータを消去することにより、他方に記録されているデータの完全性を保証するという技術的意義を有するものである。しかるに、F e R A M では、1 クロックサイクルで 1 バイトの書き込みが完全に行われるため、書き込みの途中で電源が遮断されるとデータの読出しが不安定になるという事態がそもそも存在しない。このように、F e R A M は、E E P R O M とは異なり、第 1 の領域又は第 2 の領域のいずれか一方に記録されているデータを消去することにより、他方に記録されているデータの完全性を保証するという構成を採用する必要がないため、F e R A M を搭載した被告製品 1 及び 6 では、一方の領域が有効である場合に、他方の領域が消去済みであるかを判断する必要はなく、当該他方の領域を消去せずに、当該他方の領域を更新するという構成を採っており、本件発明 3-2 を実施していない。

(2) 本件特許の承継によって一審被告が得た利益について

ア 超過売上割合について

原判決は、自己実施に係る独占の利益の算定に当たって用いる超過売上割合を、40%と認定した（原判決 100 頁 6 行目から 102 頁 19 行目まで）。

しかしながら、本件各特許の実施品又は間接実施品である被告製品の売上高のうち、本件特許によって得られた独占の利益に由来する部分はきわめて限定的である。特に、下記の各事情を考慮すれば、超過売上割合は存在せず、仮に存在するとしても 10%を超えない。

- ① FeliCa 事業は、J R 東日本を始めとする全国交通系の企業が構築した巨大なインフラストラクチャーの市場影響力に基づき、特許権の排他的

効力を利用することなく、事業が拡大・維持されてきた。

- ② 本件各発明は、E発明のような基本発明を含む従来技術と比較して、格別に画期的といえるものではなく、市場における排他的効力は、もともと低いものであった。
- ③ 非接触型ICカードの市場においては、有力な代替技術が存在し、そのような代替技術を選択するユーザーないしプラットフォーマーが独占的な市場を形成している分野もあり、特許権による独占力は低いものであった。
- ④ FeliCa事業からは多額の損失が生じており、大きな利益を生ずるような事業でなかった。

イ 仮想実施料率について

原判決は、自己実施に係る独占の利益の算定に当たって用いる仮想実施料率を特許1件当たり0.8%と認定し、実施品ごとに実施又は間接侵害されている特許の件数を累積して計算した（原判決102頁20行目から104頁18行目まで）。この認定及び計算手法は、上記アの①～④のとおりFeliCa事業の特殊性に照らして誤りである。また、本件各特許がFeliCaという規格を構成する特許の一つであって、その実施料率を高くみるとロイヤルティスタッキングの問題が生じるにもかかわらず、このことを看過している点においても誤りである。

本件においては、FeliCa事業に用いる知的財産権の全体について、仮想実施料率は0.42%ないし0.56%を上回らず（乙53）、これらの知的財産権にはノウハウやハードウェア関連の特許権も含まれ、本件各特許以外のソフトウェア関連の特許権も多数存在するから、本件各特許（11件）合計でもその仮想実施料率は更に低い。このことは、FeliCaやこれに類似する技術の特許ライセンスの実例（乙346、396、397）とも整合する。

(4) 当審における一審被告の補充主張は、次のとおり、いずれも採用することができない。

ア FeRAMを採用した被告製品1及び6は本件発明2-2を実施していない旨の主張について

本件発明2-2の「データ領域」、「ポイント領域」及び「第1及び第2の領域」は、それぞれあらかじめ定められたブロック単位で情報を記憶するものであればよく、各領域のブロック単位が同一であることは要しない（原判決55頁3行目から6行目まで）。そうすると、FeRAMを採用した被告製品1及び6が上記各「領域」を有し、それぞれが所定のブロック単位で情報を記憶していると認められる以上、上記各領域のブロック単位が同一でないとしても、FeRAMを採用した被告製品1及び6は本件発明2-2を実施しているといえる。

したがって、一審被告の上記主張は採用することができない。

イ FeRAMを採用した被告製品1及び6は本件発明3-2を実施していない旨の主張について

本件明細書3には、本件発明3-2における消去ステップと、EEPROMのセル書換えの際の消去工程との関係を示唆する記載はなく、当該消去ステップが、不揮発性メモリとしてEEPROMを用いたことに起因して採用されたものであるとする根拠はない。

また、FeRAMが採用され、セル単位の書込みサイクルが短縮されたことにより、「古いデータを更新中に例えば電源が遮断されると、その更新したデータを読み出したとき、そのデータが正しいデータとして読み出されたり、誤ったデータとして読み出すことができず前回のデータが読み出されたり不安定な状態になる」との事象が発生しなくなったことを裏付ける証拠もない。さらに、仮にかかる事象が発生しないとしても、そのことによって直ちにFeRAMを採用した被告製品1及び6が「消去ステッ

の承認又は時効援用権の放棄に当たると解すべきである。そして、一審被告は、本訴が提起された後である平成28年3月ころまで、報奨金の支払をしていたことは、原判決「事実及び理由」の「第2」の2項(7)記載の前提事実のとおりであるから、登録前の実施等に対する対価支払請求権について、時効の完成を主張できないことは明らかである。

以上により、一審被告の消滅時効の主張は採用することができない。

3 争点(2) (本件発明により受けるべき利益) について

- (1) 旧法35条4項によれば、相当の対価は「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮して算定すべきところ、本件発明により「使用者等が受けるべき利益」としては、①使用者等の特許権を自ら独占実施することによって得る利益、②一審被告がFN社に対して実施権の現物出資をしたことに伴う利益、③第三者に対する実施許諾に伴う利益、の三つが考えられる。

①は、いわゆる「独占の利益」である。「独占の利益」の意義及び本件におけるその基本的な算定方法は、原判決の「事実及び理由」の「第3」の3項(1) (原判決94頁1行目から22行目まで) に記載のとおりであるからこれを引用する。その具体的な算定は下記(2)のとおりである。

これに加えて、上記②の利益について下記(3)で、上記③の利益について下記(4)で、順次検討する。

(2) 独占の利益

原判決の上記引用部分に説示されたとおり、独占の利益は、売上高に超過売上げの割合及び仮想実施料率を乗じることによって算定すべきものであるところ、その具体的内容は、以下のとおりとなる。

ア 実施品の売上高

- (ア) 前記第2の2の前提事実及び上記1によれば、本判決別紙2の表Aの「本件発明」欄記載の発明につき、被告製品1～6の各欄に「○」が記載された被告製品はその実施品であり、被告製品1及び6欄に「△」が

記載されたものは、被告製品 1 及び 6 のうち E E P R O M が搭載された製品が、その実施品である（なお、以下、本件発明のうちの被告製品において実施された発明を総称して、単に「本件実施発明」ということがある。また、表 A において、被告製品 5 S の「有」「無」は発券機能の有無を意味する。）。

もっとも、本件発明 2 ないし 6 及び 1 0 は、本件発明 2 - 1 及び 2 - 2 を併せて「本件発明 2」というなど複数の発明を総称したものであるところ、原判決「事実及び理由」の第 2 の 2 (2) 及び同(3)記載の前提事実並びに弁論の全趣旨によれば、総称される発明に含まれる複数の発明は同一の発明報告書から具体化された発明であると認められることからすると、総称される発明に含まれる発明が実施されていれば本件実施発明の実施品であるとして売上高を計上するのが相当といえる。

この点を考慮して、表 A を修正すると表 B のとおりとなる。

- (イ) 別紙 2 の表 B のとおり、被告製品のすべてについて、本件発明 1 ~ 1 1 が少なくとも一つは実施されている。そして、被告製品は I C チップそのもの又は I C チップを部品として用いた製品であることにかんがみ、被告製品において利用された I C チップの売上高を、証拠（乙 3 3 2, 4 0 0）及び弁論の全趣旨に基づき年度ごとに集計したものが別紙 3 の表 1 である。

別紙 3 の表 1 について補足説明する。

- a 被告製品全体の売上高ではなく、被告製品において利用された I C チップの売上高を計上したことの理由は、原判決 9 6 頁 1 2 行目から 9 8 頁 1 3 行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。

一審原告は、I C チップを含む製品全体の売上高を計上すべきである旨主張するが、I C チップが独立の取引の対象になっていると認められる以上、その売上高のみを計上すれば足りるというべきである。

- b 年度の区切りは一審被告の会計年度によった。平成25年以前は4月から翌年3月まで、平成26年は4月から12月まで、平成27年以降は1月から12月までである。
- c 平成12年度以前の売上高は計上しなかった。その理由は次のとおりである。
- ① 一審被告においても正式な決算書類としては記録が残っておらず、FeliCa事業の売上高として担当者が私的に記録していた金額が判明するのみであり、被告製品ごとの売上高は不明である（乙340）。
 - ② 後記認定のとおりFeliCa事業の経過によれば、平成12年度以前は、JR東日本の改札システムが始動する前の時期であって、FeliCa事業が軌道に乗っていたとはいいがたい。生産ラインを新規に立ち上げたため（乙16）、初期においては生産効率も悪かったであろうこと等の事情も考慮すると、独占の利益を検討する以前の問題として、そもそも利益が生じていたかどうか疑問が大きい。
- d 平成27年度以降は、平成24年度から26年度までの3か年度の平均である。

イ 超過売上げの割合

- (ア) 超過売上げの割合は40%と認めるのが相当である。その理由は、原判決100頁6行目から102頁19行目までの記載のとおりであるからこれを引用する。
- (イ) 一審原告は、70ないし100%を主張し、一審被告は10%を主張する。具体的には、一審原告は、本件各製品のいずれについても、これらを独自に製造販売し得る技術力を有する著名な大企業が多数存在するから、仮にこれらの競合他社に本件各発明をライセンスした事態を想定した場合、一審被告が得たであろう仮想の売上高は実際の売上高からいくらか少なく見積もっても7割程度は喪失していたことが明らかである旨

主張し、他方、一審被告は、FeliCa事業は、一審被告及びJ R 東日本の主導により構築されたインフラストラクチャーの市場影響力及び策定された標準規格の通用力等に基づき、特許権の排他的効力を利用することなく、事業が拡大・維持されてきたのであるから、独占の利益は極めて小さく1割を超えることはない旨主張する。

そして、これらの主張が前提とする、強力な競合他社の存在や、一審被告とJ R 東日本等が構築した強力な市場影響力の存在や標準規格の通用力等については、それぞれに裏付けとなる証拠が存在するといえるから、本件においては、これらの事情を総合的に考慮した上で、超過売上げの割合を決定する必要がある。すなわち、双方が主張する事情の一方のみに基づいて、極端に高い、あるいは極端に低い超過売上げの割合を決定することはできないのであって、全体としてみれば、原判決が指摘するとおり、半分をやや下回る40%を超過売上げの割合と認定するのが相当である。

ウ なお、一審被告は、本件各特許の特許権登録前の実施等に関しては、独占の利益は極めて小さいから、このことを考慮すべきであると主張する。

たしかに、出願公開前の段階においては、特許法上何ら特別な保護は認められていないのであるから、この段階における特許発明の実施について独占の利益を肯定することは困難というべきである。しかし、出願公開後においては、一定の条件の下に補償金支払請求権が認められ、この限度で特許法上の保護が与えられているのであるから、特許権登録後の2分の1の限度では独占の利益が認められるというべきである。一審被告は、特許権登録前の段階では、特許が成立しているかどうかも定かではないと主張するが、現実に特許が成立している以上、この点を重視するのは相当ではない。

以上を前提に考えると、特許1～3、5～7は、対価支払請求権の計算

対象前である平成12年以前に出願公開がされているから（甲1～3，5～7），平成13年以降出願登録までの全期間について2分の1の限度で独占の利益が認められることになるが，特許4は平成16年12月2日，特許8は平成20年7月17日，特許9は平成13年7月19日，特許10は平成13年10月18日，特許11は平成17年1月27日に出願公開されているので（甲4，8～11），出願公開日の翌月である特許4については平成17年1月，特許8については平成20年8月，特許9については平成13年8月，特許10については平成13年11月，特許11については平成17年2月から各特許権登録までの期間について2分の1の限度で独占の利益を認めるのが相当である。

エ 仮想実施料率

- (ア) 本件実施発明の意義は，原判決102頁21行目から103頁11行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。
- (イ) 本件実施発明の実施に係る諸事情を考慮すると，本件実施発明に係る各発明についてそれぞれ仮想実施料率を定め，その仮想実施料率をいずれも0.3%と認めるのが相当である。この認定に当たって考慮した事情については，原判決102頁21行目から104頁15行目まで及び104頁19行目から105頁3行目までの各記載を引用するほか，本件各証拠（当審で新たに提出された多数の証拠を含む。）に基づき認定できる事情とそれに基づく判断を次のa以下のとおり補足する。

なお，一審原告は，本件においては仮想実施料率ではなく限界利益率を用いるべき旨主張するが，限界利益率を用いるべき理由は見当たらず，その主張は採用することができない。

a 当事者双方が提出した資料から認定できる実施料率等のうち，本件において参考になると思われるものとしては，次のようなものがある。

(a) 経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブ

ック」(甲98)によれば「器械」分野のロイヤルティ料率の平均値は3.5%、最大値は9.5%、最小値は0.5%、標準偏差は1.9%であり、「電気」分野の平均値は2.9%、最大値は9.5%、最小値は0.5%、標準偏差は1.5%であり、「コンピュータテクノロジー」分野の平均値は3.1%、最大値は7.5%、最小値は0.5%、標準偏差は2.0%であり、「精密機器」分野の平均値は3.5%、最大値は9.5%、最小値は0.5%、標準偏差は1.9%である。

(b) IT業界のライセンスの実務においては、必須特許の累積ロイヤルティ料率は最大限5%とされていることが多い(乙381, 382)。

(c) 標準規格であるMPEG(動画圧縮)やデジタルテレビチューナーのパテントプールにおいて、きわめて多数の対象特許(ARIBではピーク時に600件)についてのライセンス料は、最終製品のエンドユーザーに対する販売価格の●●とされた(乙390)。

(d) FeliCa開発の過程で一審被告がフランステレコムから同社保有特許のライセンスを持ち掛けられた際の同社の当初の申出額は、1件当たり●●●●●●●●であった(乙396)。

b 上記aの(b)~(d)掲記の各証拠はいずれも一審被告が提出したものであるところ、一審原告は、(b)及び(c)については、FRAND宣言の有無等の点で本件とは事情が異なること、算定の基礎となる製品価格が最終製品の価格であるからICチップの価格を基礎とする本件には適用できないこと等を主張し、(d)については、フランステレコムの有していた特許は本件各特許に比してFeliCa事業の実現のための重要性が格段に劣ること等を主張する。

しかしながら、類似の実施料率に基づいて仮想実施料率を算定しよ

うとする場合、仮想実施料率を算定すべき事例と類似事例との間には、多かれ少なかれ違いが存することは免れないのであるから、違いの存在を考慮しつつ、仮想実施料率を算定せざるを得ないところ、一審原告主張の事情が、このような観点から参考資料とするのにも適さないといえるほど決定的な事情であるとは認められない。一審原告の主張は、採用することができない。

c 両当事者は、aで掲げたもののほかにも、参考とすべき実施料率例が存在すると主張するが、以下のとおり、その主張を採用することはできない。

(a) 一審原告は、一審被告の内部資料（乙329）においてICチップのライセンス単価は2004年度で●●●●、2010年度で●●●●とされており、各年度のICチップの単価はそれぞれ●●●●●●●●●●であるから、料率としてみるとそれぞれ25%、20%になる旨主張する。

しかしながら、上記内部資料は、FN社の設立に先立つ一審被告内部の会議の資料として同社の事業計画を記載したものであって（乙389）、不確実な予測にとどまる。そして、同資料にいう「ICチップ」は、携帯電話用に新たに開発されるものであるから本件各製品とは別の製品であり（乙389）、しかも、携帯電話特有の技術（その多くは共同出資者のNTTドコモが保有するものと推認される。）も多数用いられるので、本件各特許がどの程度重要性を持つか定かでない（なお、携帯電話はそれ自体に電源を有するから、少なくとも、リーダライタ等からICチップへ無線で給電することに関連する技術である本件特許2及び8が実施されないことは確かである。）。

よって、上記資料は、本件の仮想実施料率を認定するための資料

として用いるのは適切でない。

- (b) 一審原告は、発明協会研究センター編「実施料率（副題）技術契約のためのデータブック」第5版（甲99）によれば、「電子計算機・その他の電子応用装置」の実施料率の平均は33%であるから、これも参考にすべき旨主張する。

しかしながら、上記データブックによれば、実施料率は、契約の件数的に見れば、1%から10%程度の範囲に相当数が集中しているが、例えば、実施料率40%の契約件数が50件以上あるなど、高率の実施料率の範囲内で契約件数が突出しているところが数か所あり、その結果、平均実施料率が高率化していることが認められるところ（甲99、172頁の図2-20-2参照）、高率の実施料率による契約件数が突出している部分については、特殊な事情が存在している可能性を否定することができない。そうであるとする、特殊事情を考慮しない単純平均としての平均実施料率にどれだけの意味があるのかは疑問といわざるを得ず、この数値を参考にするとはできない。

- (c) 一審被告は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社作成の報告書（乙53）を根拠として、FeliCa関連事業の累積利益率は●●●●であるから、これを前提に25%ルール（利益のうち、知的財産権が貢献している部分はその25%であるとして、その価値を計算する方法）又は利益三分法（営業利益は、資本力、営業力、技術力の3つから構成されるとして、営業利益の3分の1が技術力＝知的財産権の価値であるとする方法）を適用すると、FeliCa関連の知的財産全体の適正実施料率は0.42%（25%ルール）～0.56%（三分法）であるところ、FeliCaに用いられた知的財産権には特許権以外にノウハウもあること、特許権は本件各

特許のほかに少なくとも20件は存在すること（当審における補充立証により裏付けられる事実）からすれば、本件各特許の適正実施料率は更に低い旨主張する。

しかしながら、このように仮想実施料率を算定するベースとなる利率を利益率とする必然性はないし、この方法によった場合、例えば、何らかの事情によって事業の利益率がマイナスになってしまった場合には、事業に用いられた技術の知的財産権の価値がいくら高くても仮想実施料率を算定し得ないこととなるという不都合が生ずることも考慮する必要がある。以上の点を考慮すると、FeliCa関連特許権の価値が営業利益に適正に反映されているかどうかについて深刻な争いがある本件においては、営業利益率をベースとして仮想実施料率を算定することは相当ではないというべきである（なお、aで取り上げた実施料率に基づいて検討する場合に比べると、利益率をベースとした場合には、それだけで実施料率が一桁小さくなることになるが、このような大きな違いを正当化するような事情が存するかどうかは疑問である。）。

d そこで、aで指摘した料率を前提として、本件における適切な仮想実施料率を検討する。

aで掲げた各料率のうち、(c)のペナントプールに関する事例は、最終製品の価格に対する実施料率が問題とされている点で、料率が低めに設定されている可能性があり、また、(d)のフランステレコムが申し出たライセンス料率は、その対象となる発明の意義等が本件実施発明と比べてどの程度なのかが明らかではなく、いずれも参考資料としての重要性は高くないものといわざるを得ない。したがって、(a)と(b)を中心に検討するのが相当である。

まず、(a)を見ると、本件実施発明が関連すると考えられる「器械」

「電気」「コンピュータテクノロジー」「精密機器」の分野における平均実施料率は、2.9%～3.5%である。また、(b)によれば、IT業界におけるライセンスの実務においては、必須特許の累積ロイヤルティ料率は最大限5%であるというのであるから、平均累積ロイヤルティ料率は、上記の平均実施料率とそれほど異ならないであろうことが予想される。そして、FeliCa技術は、Suicaを初めとする交通系カードに採用されたほか、電子マネーカードにも採用されるなど、その技術的意義は高いと認められるから、この点は、仮想実施料率を高める方向に働くと考えられる一方、本件実施発明は、その内容やその技術的意義に照らし、FeliCa技術の中核的技術に当たると考えられるものの、FeliCaには本件特許発明以外の技術も用いられており、それらも相応の意義を有すると考えられるから（一審原告は、他の発明にはほとんど価値がないと主張し、一審被告は、本件実施発明の技術的意義は極めて低いと主張するが、いずれも極端な主張であって、採用することはできない。）、FeliCa技術に対して支払われるべき実施料のすべてを本件実施発明に帰属させるべきであると考えすることはできず、この点は、本件実施発明に対する仮想実施料率を下げる方向に働く要素であると考えざるを得ない。

これらの点を総合考慮すると、本件実施発明に対して支払われるべき仮想実施料の料率は、11件の特許発明全体で3.3%、1件当たり0.3%程度と認めるのが相当である。

- e 一審原告は、上記 a (a)の実施料率を参考にするとしても、本件実施発明の価値は極めて高いのであるから、「器械」分野における実施料率の最大値である9.5%を採用すべきであると主張するが、9.5%という実施料率は、平均実施料率（3.5%）を3標準偏差分（標準偏差1.9%×3＝5.7%）を超えて上回るものであり、こ

のような実施料率の主張は非現実的といわざるを得ない（平均値＋3標準偏差＝3.5%＋5.7%＝9.2%であるから、9.5%は、3標準偏差分を上回る数値である。なお、統計学上、データの99.7%は平均値の3標準偏差の範囲内に収まるはずであるから、一審原告の主張は、その範囲をはずれた、通常では考えられないような例外的な実施料率を主張していると評価せざるを得ない。）。

他方、一審被告は、被告各製品においては、本件実施特許のほかにも一審被告保有の特許及びノウハウ等が実施されているから、被告各製品の価格に対するライセンス料が高額となりすぎる「スタッキング」の問題が生じ得る旨主張するが、上記の計算は、スタッキングの問題も考慮した上での計算であるから、一審被告の主張は、上記の結論を左右するものではない。

(3) FN社に対する実施権の現物出資に伴う利益

ア この点に関する認定判断は、原判決106頁17行目の「また、」から22行目末尾までを次のとおり改めるほか、原判決の認定判断（105頁14行目から107頁16行目までの記載）のとおりであるからこれを引用する。

「そして、乙48その他の本件の証拠上、上記の出資に当たり、出資の目的となった特許出願に係る発明のそれぞれにつきその軽重が考慮されたとは認められないものの、これまで認定した諸事情を踏まえると、本件対象実施権に係る発明の技術的意義は高いと認められる一方、他の出資の対象となった特許発明は、件数は非常に多いものの、その中に本件対象実施権に係る発明に匹敵するような技術的価値を有するものが存在したことを裏付ける的確な証拠は存在しない。そうであるとすると、本件対象実施権の価値を算出するのに当たり、単純に、件数に応じた計算をするのは相当ではなく、むしろ、本件対象実施権は、現物出資の対象と

5%（発明者らの貢献度を5%）と評価するのが相当である。その理由は、原判決の108頁5行目から114頁19行目までの記載のとおりであるからこれを引用する。

- (2) 当審において、両当事者はそれぞれ、自己に有利な事実を原判決が適切に認定し考慮していないと主張する。

しかしながら、例えば、一審原告は、FeliCa事業が一審被告の社内で断念されかかった時期においても一審原告は開発の継続を進言するとともに独力で研究を続けたこと等を一審原告の貢献として主張するが、これを一審被告の側から見れば、一審原告の人件費及び研究費用等の負担を甘受して、実用化・事業化の目途の立たないFeliCaの研究に注力するのを容認していた、ということになる。このように、長期継続的な雇用関係のもとでの従業者の職務発明においては、従業者が独力で成し遂げた発明に見えるものであっても、使用者による有形無形の貢献が大きく寄与しているのが常態であり、本件各発明もその例に漏れない。また、逆に、使用者による貢献がいかに大きくても、個々の従業者の創意工夫なくしては発明は生まれないのであり、このことに対する評価を欠いては職務発明制度そのものが成り立ちえない。

以上の点を踏まえ、当事者双方の主張について更に補足すると以下のとおりである。

まず、一審原告は、①非接触式ICカードに関し、一審被告の技術的蓄積は皆無であったから、本件各発明は、一審原告がほぼ独力で行ったものである、②一審原告は、本件各発明を行ったばかりではなく、その事業化についても大きな貢献（例えば、香港の主要交通機関におけるFeliCa採用の実現に当たっては、一審原告は一人で関係者に対する説明等を行ったし、JR東日本におけるFeliCaの採用に当たっても、一審原告が、関係者に対する説明等必要な交渉に積極的に関与した。）を行った、③一審被告は、FeliCaの事業化に関する経営判断を誤るなど、本件各発明から収益を上げるについて大き

なマイナスをもたらしており、その貢献は極めて低いなどといった主張をしている。しかしながら、①についていえば、本件各発明は、仮に直接それに関わる技術は開発されていなかったとしても、原判決が認定するとおり、それまでの関連技術や知識の蓄積があって初めて行われたものと認められるのであって、一審原告の主張は、このような技術や知識の継承の重要性を無視するものであるといわざるを得ない。また、②についていえば、香港の主要交通機関におけるFeliCaの採用に当たっては、一審被告の企業規模や財務の安定性も大きな要素となっていたこと、J R東日本におけるFeliCaの採用についても、一審被告とJ R東日本との密接な関係が大きな要素となっていたことは既に指摘したとおりであるし、一審原告の活動に関しても、その背後には、一審被告の支援やバックアップ等があったことは容易に推認できるところである。さらに、③については、経営判断は、表面に出ない事情も含めた諸般の事情に基づいて行われるものであって、その当否を軽々に論ずることはできないのであって、一審原告の主張は、これら様々な事情を考慮しない結果論の嫌いを免れないものといわざるを得ない。以上の点を考慮すると、一審原告の主張をそのまま採用することは困難である。

他方、本件各発明の重要性も既に指摘したとおりであるし、一審原告が、関係者に対する技術説明等、単なる技術開発にとどまらない貢献を行ったことも事実であると認められる。一審被告の主張は、このような一審原告の貢献を軽視しているといわざるを得ず、やはり、そのままその主張を採用することはできない。

以上の次第であって、両当事者の当審における補充主張は、上記(1)の判断を左右しない。

5 争点(4) (発明者間における一審原告の貢献の程度) について

本件全証拠を総合すると、各本件実施発明の共同発明者間における一審原告の貢献の程度は、共同発明者各自の貢献の程度を均等として評価するのが相当

である。その理由及び具体的な割合は、原判決の114頁21行目から115頁18行目までの記載のとおりであるからこれを引用する。

一審原告は、本件各発明に係る技術的創作を行ったのは一審原告であり、他の者は、一審原告の指示に基づいてプログラミングをするなど、技術的創作に該当しない関与を行ったにすぎないという趣旨の主張をし、その陳述書（甲90～92）にもこれに沿う部分があるが、F（乙162）、A（乙163）は、これに反する陳述をしており、いずれの陳述が正当であるかは、にわかに決し難いところがある上に、発明報告書（乙27～36）等の客観的証拠にも一審原告の主張を裏付けるに足りる記述は存在しない。したがって、一審原告の主張は、そのまま採用することは困難であるといわざるを得ない。

6 一審原告に支払うべき相当の対価

以上に基づき、一審被告が一審原告に支払うべき相当の対価を検討する。

(1) 一審被告が被告製品1～5を製造したことに關しては、別紙3の表1～4による計算のとおりである。別紙3の各表は、原判決の計算過程を一覧化した別紙1の各表に対応するが、当審の計算につき原判決の計算との相違点を中心に補足説明すると次のとおりである。

ア 消滅時効についての判断を変更したため（上記2）、平成13年（2001年）から各特許登録までの期間の売上についても対象とした。

イ もっとも、上記期間の売上のうち、出願公開前の期間の売上は対象とせず、出願公開の翌月から特許登録の月までの期間については売上の2分の1を、特許登録の翌月以降は売上の全額を計算の基礎とすることとして（上記3(2)ウ）、表1及び表2の各数値に基づいて表3の関係売上高を計算するに当たり、表2の月数を、特許登録前の期間については実際の月数の半分とした。

なお、これによる表2掲記の「修正月数」を、各特許の出願公開及び特許登録の日の属する年月と併せて再掲した表を本判決の別紙4とする。

ウ 上記イを踏まえて、具体的な計算方法を例示すると次のとおりである。

(7) 仮定

- ・ 特許権Pが、製品A及び製品Bで実施されている。
- ・ 製品Aの年間売上高 900万円
- ・ 製品Bの年間売上高 300万円
- ・ 会計年度 4月から翌年3月まで
- ・ 出願 元年2月
- ・ 出願公開 18年6月
- ・ 特許登録 19年8月
- ・ 特許権存続期間終了 21年2月

(4) 18年度の特許権Pの「関係売上」(表3)

- ・ 修正月数 4.5か月
(出願公開の翌月である18年7月から19年3月までは9か月。その2分の1は4.5か月。)
- ・ 製品AとBの売上高合計 1200万円
- ・ 関係売上 $1200\text{万円} \times 4.5\text{月} / 12\text{月} = 450\text{万円}$

(5) 19年度の特許権Pの「関係売上」(表3)

- ・ 修正月数 9.5か月
(19年4月から特許権登録の同年8月までは5か月であり、その2分の1は2.5か月。特許権登録翌月の同年9月から20年3月までは7か月)
- ・ 関係売上 $1200\text{万円} \times 9.5\text{月} / 12\text{月} = 950\text{万円}$

(6) 20年度の特許権Pの「関係売上」(表3)

- ・ 月数 11か月
(20年4月から特許権存続満了の21年2月までは11か月)
- ・ 関係売上 $1200\text{万円} \times 11\text{月} / 12\text{月} = 1100\text{万円}$

(カ) 発明Pに対する「相当の対価」(表4)

$$(450+950+1100) \text{ 万円} \times 40\% \times 0.3\% \times 5\% \times 50\% = 750 \text{ 円}$$

エ 仮想実施料率を本件各発明につき等しいものとしたこととの均衡上、報奨金も本件各発明に対して支払われた総額を均等割して、本件各発明の相当対価の弁済として扱うべきである。表4では、本件各発明について相当対価と実際に支払われた報奨金との差額をプラスマイナス通算しており、これによって、最終的な未払額合計は、均等割で計算したのと同様の結果となる。

- (2) FN社に本件対象実施権を現物出資したことに関する相当の対価は、上記3(3)の判断に従い、表5のとおり計算した。ここで「共同発明者間の原告の貢献率」38.37%は、現物出資の対象となった特許(本件各特許から特許2, 8及び11を除いたもの)に対する一審原告の貢献率の平均である。
- (3) 第三者(A社)に対する実施許諾による利益は、上記3(4)の判断に従い、表6のとおり計算した。ここで「原告の貢献率」39.27%は、被告製品1に用いられた特許(本件各特許から特許12を除いたもの)に対する一審原告の貢献率の平均である。
- (4) 上記(1)~(3)の各計算結果を合計して、一審被告が一審原告に対して支払うべき相当の対価(未払額)の合計を表7のとおり算出した。

7 遅延損害金の起算日について

一審原告は、当審において、遅延損害金の起算日を本件各特許の登録日に遡らせて請求している。これは、相当対価請求権の支払期は本件各特許の登録日であるとの見解に基づくものと解される。

しかしながら、既に説示したとおり、上記2において検討した被告発明考案規定の定めによれば、相当対価請求権に係る債務は期限の定めがない債務として発生するものと解すべきである。したがって、同債務は、債権者の支払催告によって遅滞に陥ると解されることになるから、遅延損害金の起算日は、原判

決と同様に，訴状送達の日翌日とするのが相当である。

8 結論

よって，一審原告の請求は，主文第2項記載の限度で理由があり認容すべきであるが，これを超える部分は理由がなく棄却すべきであるから，原判決中，これと異なる部分は不当といわざるを得ない。そこで，一審被告の控訴に基づいて原判決を一部変更し，一審原告の控訴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。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

鶴 岡 稔 彦

裁判官

上 田 卓 哉

裁判官石神有吾は，転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官

鶴 岡 稔 彦

(別紙省略)