令和５年１月２３日判決言渡

令和４年（ネ）第１００６２号、第１００６４号　職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件

（原審・大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第７３９１号、平成３１年（ワ）第３５８７号）

口頭弁論終結日　令和４年１１月１０日

判　　決

控訴人兼被控訴人　　X

（以下「１審原告」という。）

同訴訟代理人弁護士　　木　下　慎　也

被控訴人兼控訴人　　三菱電機株式会社

（以下「１審被告」という。）

同訴訟代理人弁護士　　大　野　聖　二

木　村　広　行

主　　文

１　１審原告の控訴に基づき、原判決主文第１項及び第２項を次のとおり変更する。

⑴　１審被告は、１審原告に対し、１９７万３３９３円及びうち３３万１６３４円に対する平成２２年２月２６日から、うち３万２２０８円に対する平成２３年２月２６日から、うち１万６７２５円に対する平成２４年２月２６日から、うち１万０４１０円に対する平成２５年２月２６日から、うち１５８万２４１６円に対する平成３０年４月２８日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

⑵　１審原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。

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５５分し、その５４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⑴は、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１　当事者の求めた裁判

１　１審原告

⑴　原判決を次のとおり変更する。

⑵　１審被告は、１審原告に対し、１億１１００万円及びうち６１００万円に対する平成２０年２月２６日から、うち５０００万円に対する平成２２年２月２６日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　１審被告

⑴　原判決中、１審被告敗訴部分を取り消す。

⑵　上記部分につき、１審原告の請求をいずれも棄却する。

⑶　１審原告は、１審被告に対し、２３５万８８８０円及びこれに対する令和４年３月２５日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え（民訴法２６０条２項に基づく申立て）。

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審被告の従業員であった１審原告が、１審被告に対し、①主位的請求として、職務発明又は職務創作意匠に該当する原判決別紙特許権・意匠権目録記載の本件発明１、本件各発明２、本件各発明３に係る特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。）及び本件各意匠１に係る意匠登録を受ける権利を承継させた旨主張し、平成１６年法律第７９号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）３５条３項及び４項、同改正後の特許法（以下、

単に「特許法」という。）３５条３項及び５項又はこれらの規定の類推適用並びに平成２０年法律第１６号による改正前の意匠法（以下「旧意匠法」という。）１５条３項において準用する旧特許法３５条３項及び４項に基づき、上記特許を受ける権利及び上記意匠登録を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である１億１０００万円及びうち６１００万円に対する平成２０年２月２６日から、うち５０００万円に対する平成２２年２月２６日から各支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下「改正前民法」という。）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を、②本件発明１及び本件発明３－２－２に係る相当対価請求が認められない場合の予備的請求として、１審被告が、１審原告の職務発明である本件発明１及び本件発明３－２－２を製品化するに当たり、１審被告の過失により、発明の構成要件の一部をわずかに充足しない製品となった結果、実質的には発明による利益を享受しておきながら、形式的には発明を実施していないとして相当の対価の支払義務がないと主張することは信義則上の義務に違反するなどとして、民法７０９条に基づき、損害賠償金８００万円及びこれに対する不法行為の後である平成２０年２月２６日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、１審原告の主位的請求のうち、本件各発明２に係る相当の対価として１９７万３３９３円●●●

翌日である令和４年３月２５日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める申立てをした。

２　前提事実

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

⑴　原判決４頁４行目の「なお」から６行目末尾まで、同頁１１行目の「及び共同発明者等」を削り、同頁１６行目の「特許を受ける権利」の次に「（外国の特許を受ける権利を含む。）」を加える。

⑵　原判決４頁１９行目の「ア」を「ア(ア)」と改め、同頁２３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「(イ)　原判決別紙特許権・意匠権目録記載のとおり、本件各発明等に係る特許公報（海外特許権に関するものを含む。）の各「発明者」欄及び意匠公報の各「創作者」欄には，いずれも、１審原告及び１審原告以外の者が発明者又は創作者として記載されている。」

⑶　原判決５頁１８行目の●●●

⑻　原判決１１頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

●（省略）●

⑼　原判決１１頁６行目の●●●と改める。

⑽　原判決１１頁２０行目から２１行目までを次のとおり改める。

●（省略）●

⑾　原判決１２頁１０行目の「援用する旨の意思表示をした。」を「援用した。」と改める。

３　争点

⑴　本件発明１について

ア　相当の対価の支払請求（争点１）

（ア）　本件発明１に係る相当の対価の額（争点１－１）

（イ）　本件発明１に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点１－２）

イ　本件発明１の不実施に係る不法行為の成否（争点２）（予備的請求関係）

⑵　本件各意匠１について

ア　本件各意匠１に係る相当の対価の額（争点３－１）

イ　本件各意匠１に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点３－２）

⑶　本件各発明２について

ア　本件各発明２の実施分（国内実施分）に係る相当の対価の額（争点４－１）

イ　本件各発明２に対応する海外特許権に係る発明の実施分（国外実施分）に係る相当の対価の額（争点４－２）

ウ　本件各発明２に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点４－３）

⑷　本件各発明３について

ア　相当の対価の支払請求（争点５）

（ア）　被告規程に基づく本件各発明３に係る対価支払の不合理性の有無

（争点５－１）

（イ）　本件各発明３の実施分（国内実施分）に係る相当の対価の額（争点　５－２）

（ウ）　本件各発明３に対応する海外特許権に係る発明の実施分（国外実施分）に係る相当の対価の額（争点５－３）

（エ）　本件各発明３に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点５－４）

イ　本件発明３－２－２の不実施に係る不法行為の成否（争点６）（予備的請求関係）

第３　争点に関する当事者の主張

１　本件発明１について

⑴　争点１－１（本件発明１に係る相当の対価の額）について

以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第３の１⑴記載のとおりであるから、これを引用する。

ア　原判決１５頁６行目の「という。」の次に「乙Ａ３０」を加える。

イ　原判決１６頁１４行目の「本件発明」を「本件発明１」と改める。

⑵　争点１－２（本件発明１に係る相当対価請求権の消滅時効の成否）について

原判決２１頁５行目の「昭和３４年法」を「旧特許法」と改めるほか、原判決の「事実及び理由」の第３の１⑵記載のとおりであるから、これを引用する。

⑶　争点２（本件発明１の不実施に係る不法行為の成否）（予備的請求関係）について

以下のとおり訂正し、当審における１審原告の補充主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」の第３の１⑶記載のとおりであるから、これを引用する。

ア　原判決の訂正

（ア）　原判決２２頁１３行目の「昭和３４年法上」を「旧特許法上」と、同頁２４行目から２５行目にかけて、２４頁７行目及び１２行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改める。

（イ）　原判決２２頁２５行目の「という。」の次に「甲Ａ３７」を加える。

イ　当審における１審原告の補充主張

（ア）原判決は、●●を理由として、●●と認定しているが、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

（イ）　原判決３３頁末行の「設置角度α、β」を「前面熱交換器の設置角度α、背面熱交換器の設置角度β」と改める。

（ウ）　原判決３６頁１２行目の「スクロールファン」を「クロスフローファン」と改める。

イ　当審における１審原告の補充主張

（ア）　原判決は、●●●

算日は、１審被告の１審原告に対する●●●

であって、誤りである。

また、原判決が実施高を割り戻す算定に用いた数値は、１審被告の連結損益計算書における売上原価の割合であると考えられるところ、仮に連結損益計算書における売上原価の割合が、連結における対象製品群２の売上原価の割合と等しいとしても、実施高には、売上原価の他に販管費等が加算されるものであり、実施高よりも売上原価の方が小さいものと考えられるから、売上原価の割合で割り戻すと連結売上高より過大となり不合理である。

したがって、原判決が売上高について、実施高を０．７で除して算出している点は誤りである。

（ウ） 本件発明２－１は、ルームエアコンの室内機のクロスフローファンに関する発明であるところ、仮に省エネに効果があるとしても、それはルームエアコン全体としてみればごくわずかなものであり、顧客吸引力を左右するようなものではない。

また、原判決は、①２００３冷凍年度から２００５冷凍年度までの１審被告のルームエアコンの売上高の向上に、対象製品群２の販売が貢献していること、②本件発明２－１の技術的意義が熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状（出口角）を同時に具体的な数値で特定した点にあることを、超過売上高の割合を高くする事情として考慮して、その割合を５０％と認定した。

しかし、そもそも、本件発明２－１の実施の有無は売上高を左右するものではなく、競合他社が本件発明２－１の実施を望むとは解されない。また、①の１審被告のルームエアコンの売上高の向上に、対象製品群２の販売が貢献していることと、本件発明２－１の実施により超過売上高が生じていたかどうかは関係がなく、②については、前面熱交換器の配置を前提にクロスフローファンの翼の出口角β２等を調整することは、

当業者が適宜設定する事項にすぎず、何らの技術的優位性もないから、いずれの事情も超過売上高の割合を５０％と認定する根拠とならない。

したがって、原判決が超過売上高の割合を５０％と認定したのは誤りであり、その割合は「０」と認定されるべきである。

（エ）　１審原告は、本件発明２－１に係る相当の対価の支払期日について主張するが、仮に特定の日を支払期日として認定し、当該支払期日において将来分の実績等も含めた対価額を支払うべきものとするのであれば、その将来分に係る部分は中間利息を控除して（ライプニッツ係数を乗じて）算出されるべきである。

⑵　争点４－２（本件各発明２に対応する海外特許権に係る発明の実施分（国外実施分）に係る相当の対価の額）について

以下のとおり訂正し、当審における当事者の補充主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」の第３の３⑵記載のとおりであるから、これを引用する。

ア　原判決の訂正

（ア）　原判決４０頁１５行目の「本件発明２－２」を「本件発明２－２に対応する発明」と改める。

（イ）　原判決４３頁８行目の●●●

●●●●

（イ）　省エネ性能及び静音性を維持してコンパクト化を実現した本件発明２－１は欧州での市場要求に適合したものであり、その貢献度を軽んじた原判決の相当の対価の認定は不合理である。

ウ　当審における１審被告の補充主張

●（省略）●

したがって、●●●●

「事実及び理由」の第３の４⑴記載のとおりであるから、これを引用する。

ア　当審における１審原告の補充主張

（ア）a　●●●

本件各発明３を過小評価したものである。

ｃ　以上のとおり、１審被告の対価の支払はずさんなものであり、被告社規が予定した対価の支払すら満たないものであって、その支払内容は極めて不合理なものである。

（イ）　１審被告は、●●●

ら、これを引用する。

第４　当裁判所の判断

１　争点１－１（本件発明１に係る相当の対価の額）について

以下のとおり訂正するほか、原判決７０頁２４行目から８３頁１行目まで記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴　原判決７１頁１６行目の「被告製品」を「被告の製品」と改める。

⑵　原判決８１頁１５行目から８２頁７行目までを次のとおり改める。

「⑵　本件発明１に係る相当の対価の額について

ア　旧特許法３５条３項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定し、同条４項は、「前項の対価の額は、その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がされるについて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。」と規定している。これらの規定によれば、旧特許法３５条３項の相当の対価の額は、同条４項の趣旨・内容に合致するものでなければならないというべきであるから、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条３項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁判所平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。

ところで、旧特許法３５条４項の「発明により使用者等が受けるべ

き利益」は、使用者等が「受けた利益」そのものではなく、「受けるべき利益」であるから、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を承継した時に客観的に見込まれる利益をいうものと解されるところ、使用者等は、特許を受ける権利を承継せずに、従業者等が特許を受けた場合であっても、その特許権について同条１項に基づく無償の通常実施権を有することに照らすと、「発明により使用者等が受けるべき利益」には、このような法定通常実施権を行使し得ることにより受けられる利益は含まれず、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継し、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが客観的に見込まれる利益、すなわち「独占の利益」をいうものと解される。また、特許を受ける権利の承継の時点では、将来特許を受けることができるかどうか自体が不確実であり、その発明により将来いかなる利益を得ることができるのかを具体的に予測することは困難であることなどに照らすと、発明の実施又は実施許諾による使用者等の利益の有無やその額など、特許を受ける権利の承継後の事情についても、その承継の時点において客観的に見込まれる利益の額を認定する資料とすることができるものと解される。

そして、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利の承継後に第三者との間のライセンス契約に基づいて当該発明の実施を許諾している場合には、その実施料収入が「独占の利益」に該当し、また、使用者等が、第三者に当該発明を実施許諾することなく、自ら実施（自己実施）している場合には、特許権が存在することにより、第三者に当該発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が得ることができた利益、すなわち、特許権に基づく第三者に対する禁止権の効果として、使用者等の自己実施による売上高のうち、当該特許権を使用者等に承継させずに、自ら特許を受けた従業者等が第三者に当該発明を

実施許諾していたと想定した場合に予想される使用者等の売上高を超える分（超過売上高）について得ることができたものと見込まれる利益（超過利益）が「独占の利益」に該当するものというべきである。この「超過利益」の額は、従業者等が第三者に当該発明の実施許諾をしていたと想定した場合に得られる実施料相当額を下回るものではないと考えられるので、「超過利益」を「超過売上高」に上記想定に係る実施料率（仮想実施料率）を乗じて算定する方法にも合理性があるものと解される。

したがって、かかる「独占の利益」をもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益」とし、これと１審被告の貢献の程度（「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」）を考慮して相当の対価の額を認定することは許されるものと解される。また、特許法３５条３項及び５項に基づく相当の対価請求権、同項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」についても、上記説示したところと同様に解すべきである。

以上を前提に、１審原告の本件発明１に係る相当の対価請求権の存否について判断する。」

⑶　原判決８２頁８行目の「(イ)」を「イ」と、同頁２４行目の「(ウ)」を「ウ」と改める。

２　争点２（本件発明１の不実施に係る不法行為の成否）（予備的請求関係）について

以下のとおり訂正するほか、原判決８３頁３行目から８５頁１３行目まで記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴　原判決８３頁３行目の「(ア)」を「⑴」と改め、同頁１６行目末尾に「この点に関し、１審原告は、●●●

に足りる証拠はない。」を加え、同頁２３行目の「されたものであり、」から２４行目末尾までを「されたものである。」と改める。

⑵　原判決８４頁６行目の「(イ)」を「⑵」と改める。

⑶　原判決８５頁２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「　なお、１審原告は、Ａ発明は流体力学的に不合理なものであり、新規性喪失の無効事由がある旨主張するが、そもそも、Ａ発明が本件発明１を基本特許とするものであることを基礎づける事情は認められないから、１審原告の上記主張は、それ自体、上記判断を左右するものではない。」

⑷　原判決８５頁３行目の「(ウ)」を「⑶」と改め、同頁９行目から１３行目までを次のとおり改める。

「⑷　よって、１審原告の本件発明１の不実施に係る不法行為に基づく損害賠償請求は、理由がない。」

３　争点３－１（本件各意匠１に係る相当の対価の額）について

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

⑴　原判決８５頁１５行目を削り、同頁１６行目の「ア　認定事実」を「⑴ア　認定事実」と改める。

⑵　原判決８７頁５行目から２１行目までを次のとおり改める。

「(ア)　意匠法２条１項は、「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうと規定していることに鑑みると、物品の形状等であっても、当該物品が取引される通常の状態で、視覚によって認識することができない場合には、需要者の視覚を通じて美感を起こさせるものとはいえないから、意匠に該当するものではないと解される。」

(3)　原判決８７頁２２行目の「(ウ)」を「しかるところ、」と改める。

⑷　原判決８８頁１行目の「したがって」から２行目末尾までを削り、同頁８行目の「その形状等は訴求されていない」を「その形状等を認識することは困難である」と改め、同頁９行目から１３行目までを次のとおり改める。

「　以上によれば、対象製品群１の室外機に搭載されたファンの形状等は、ファンが取引される通常の状態で、視覚によって認識することができず、需要者の視覚を通じて美感を起こさせるものとは認められないから、意匠に該当するものとはいえない。

　したがって、対象製品群１の室外機に搭載されたファンの形状等は、本件各意匠１と同一又はこれと類似するものとはいえないから、その余の点について判断するまでもなく、１審被告が対象製品群１の製造、販売等により本件各意匠１を実施したものと認めることはできない。」

(5)　原判決８８頁１４行目の「(エ)」を「(イ)」と改め、同頁１８行目の「その点を」から８９頁９行目末尾までを削る。

⑹　原判決８９頁１１行目から１４行目までを次のとおり改める。

「　以上のとおり、１審被告が、対象製品群１において本件各意匠１を実施したものと認めることはできず、本件各意匠１により独占の利益を受けているものと認めることはできないから、消滅時効の成否（争点３－２）について判断するまでもなく、１審原告は、１審被告に対し、本件各意匠１について、相当対価請求権を有するものと認められない。」

４　争点４－１（本件各発明２の実施分（国内実施分）に係る相当の対価の額）について

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

⑴　原判決９２頁９行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「　「次に前面熱交換器２の方向からファン吸込み領域１０に流入させる方法について図６～９により説明する。図６はこの発明の実施形態１の構

成を示す空気調和機の構成図、図７は空気調和機の流跡、図８は熱交換器への風の流入角度と流出角度の関係を示す図、図９は熱交換器の風下側の流れの説明図である。」（【００１７】）」

⑵　原判決１０２頁７行目の「横流ファン７の」の次に「羽根板８の」を加える。

⑶　原判決１０９頁６行目の「また、」を削り、同頁７行目末尾に次のとおり加える。

「また、１審被告の２０１７年３月期決算短信（Ａ事件（平成２９年（ワ）第７３９１号事件）原告第１６準備書面６頁記載のもの）の「①事業の種類別セグメント情報」によれば、「家庭電器」の平成２８年度の「営業損益／売上高」は「６９，６９６／１，００４，４１５」（０．０６９４）であり、「連結合計」の「営業損益／売上高」の「２７０，１０４／４，２３８，６６６」（０．０６３７）よりも大きい（弁論の全趣旨）。」

⑷　原判決１１２頁１０行目の「スクロールファン」を「クロスフローファン」と、同頁１３行目の「入口角」を「翼の入口角」と、同頁１５行目の「所定回数のファンモータのときの」を「ファンモータが所定回数回転するときの」と改める。

⑸　原判決１１２頁２３行目から１１３頁５行目までを削り、同頁６行目の「また」を「ところで」と改め、同頁７行目の「補償金」の次に「（特許法６５条１項）」を、同頁１１行目末尾に「これに反する１審被告の主張は採用することができない。」を加える。

⑹　原判決１１３頁１６行目の「であること」を「であり、エアコンが属する家庭電器の事業分野は他の事業分野に比べて利益率が高いこと」と改め、同頁２１行目を次のとおり改める。

「　●●●

●×0.5=●●●●●●●●●」

⑺　原判決１１３頁末行から１１４頁２行目までを次のとおり改める。

「・●（省略）●

⑻　原判決１１４頁３行目の「超過売上の割合」を「超過売上高」と改め、同頁２１行目から１１５頁２３行目までを次のとおり改める。

「ａ　本件発明２－１は、空気調和機（ルームエアコン）の室内ユニットに搭載される熱交換器の配置について、前面熱交換器の設置角度α及びクロスフローファンの翼の出口角β２を、それぞれ所定の範囲に特定することで、室内ユニットから所定風量を得るのに必要なファンモータ入力や回転数を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技術的意義がある。また、前面熱交換器の設置角度αを６５°以上とすることで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して室内ユニットの外部へ吹き出されること等を防止し、室内ユニットの奥行きをコンパクトにできるという効果もある（【００２４】）。

もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内ユニットのコンパクト化という課題自体は、本件発明２－１の特許出願以前から存在するものであり、上記課題に対して、熱交換器を逆Ｖ字状にすること、前面熱交換器と背面熱交換器との連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜を急な配置にすること、熱交換器を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の流れ方向の変化を滑らかにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった着想や技術自体は、従来から存在していた（前記⑵ウ）。

したがって、本件発明２－１は、ルームエアコンに備えられる基本的な構成要素である熱交換器及びクロスフローファンについて、前面熱交換器の配置及びクロスフローファンの翼形状（出口角）を、同時に、具体的な数値範囲をもって特定したところに技術的な意義があるものと認

められる。

b　他方で、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内機及び室外機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機等に係る種々の技術が存在する。しかも、１審被告のほか、国内の競合他社であるパナソニック、ダイキン、東芝、日立等は、それぞれ、省エネのための独自の基本的な技術を有しており、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１審被告以上又は同等の市場占有率を保持していたと認められる（上記⑵イ、キ(ウ)、ク(イ)及び(ウ)）。

また、本件発明２－１は、前面熱交換器の配置及びクロスフローファンの翼形状（出口角）を特定することによって送風の効率を高めるものであるところ、競合他社が、それぞれ独自に、ユニットの構造、熱交換器の配置、ファンの形状等を工夫して製品化をしていることからすれば、競合他社の製品に本件発明２－１をそのまま実施することにより直ちにその性能が向上するものとは認められない。

したがって、本件特許権２の存在により第三者に本件発明２－１の実施を禁止したことに基づいて得ることができた利益は、限られた範囲内のものと認められる。

c　加えて、１審被告は、対象製品群２の販売に当たり、被告カタログ②において、ムーブアイを大々的に取り上げるとともに、そのほかにも脱臭機能、換気機能、サプリメントエアー機能といった付加価値的な機能をも顧客に対し強く訴求していること、対象製品群２が販売された当時、既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る技術は、競合他社の製品においても採用されていたと考えられることを踏まえると、付加価値的なものとはいえ、このような他社製品との差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群２の売

上げに大きく貢献したものとみるのが相当である。

（ウ）　小括

以上の事情を総合考慮すると、本件発明２－１に係る超過売上高は、前記ウの売上高の０．５％と認めるのが相当である。」

⑼　原判決１１５頁２５行目の冒頭に「(ア)」を加える。

⑽　原判決１１６頁１４行目の「ものであること」から１５行目末尾までを「ものであることを考慮すべきである。」と改め、同頁１６行目から１１７頁１４行目までを次のとおり改める。

「(イ)　以上の事情を総合考慮すると、本件発明２－１に係る仮想実施料率は、３．５％と認めるのが相当である。」

⑾　原判決１１７頁１５行目の「キ」を「カ」と、１１８頁４行目の「ク」を「キ」と、同頁５行目の冒頭に「(ア)」を加え、同行目の「出口角」を「翼の出口角」と改める。

⑿　原判決１１８頁２０行目から１１９頁５行目までを次のとおり改める。

「　(イ)　これに対し、１審原告は、①流体解析を駆使して最適な設置角度αの方針を決定したのは１審原告であり、Ｃは、その方針に従って熱交換器の観点から、●●●●●●●●●と補足しただけであって、●●●●●●●●●●●●●にすぎない、②●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●製造部所属社員を共同発明者に含めなければ対価が不払いとなることを懸念したためであり、●●●●●●●●●●●は形骸化されたものであるとして、本件各発明２は、１審原告の単独発明である旨主張する。

しかしながら、Ｂ及びＣが相応の貢献をしていることは前記(ア)のとおりであって、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●発明の実体を反映していないものであることを認めるに足りる証拠もない。

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。

ク　小括

（ア）　以上のとおり、対象製品群２の国内実施分に係る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、超過売上高は上記売上高の０．５％、仮想実施料率は３．５％、１審被告の貢献割合は９５％、共同発明者間の１審原告の貢献割合は６０％と認められる。

そうすると、本件発明２－１に係る相当の対価の額は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。

●（省略）●

（イ）　１審原告は、被告規程に基づき、本件各発明２に係る相当の対価として●●●●●●●●（前記２の２⑺ウ(ア)）の支払を受けているので、この既払額を控除する必要がある。上記既払額は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、その充当後の相当の対価●●●●●●●●●●●●●●●となる。

したがって、１審原告は、１審被告に対し、旧特許法３５条３項及び４項に基づき、本件発明２－１に係る相当の対価として、●●●●●●●●●●の支払を求めることができる。

（ウ）　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

る。

⑵　原判決１１９頁１５行目及び１６行目の各「本件発明２－１」をいずれも「本件発明２－１に対応する発明」と、同頁２３行目の「本件発明２－２」を「本件発明２－２に対応する発明」と改める。

⑶　原判決１２０頁４行目から５行目にかけての●●●

は、別表１のとおり、●●●●●●●●●●●と認められる。」

⑼　原判決１３３頁１２行目の●●●●●●●●●●●●●●●と改め、同頁１４行目から１３４頁３行目までを次のとおり改める。

「　●●●●●●●●●●●●●●●

したがって、１審原告の上記主張は理由がない。

オ　小括

以上のとおり、本件各発明２に係る国外実施分に係る相当の対価の額は、●●●

成２０年１０月１０日に登録され、その後、●（省略）●

（イ）　１審被告においては、●●●

⑴　原判決１３６条１５行目の「平成１６年法３５条」を「特許法３５条」と、同頁１６行目及び１９行目の各「を踏まえると」をいずれも「の規定により」と改める。

⑵　原判決１５３頁１６行目の「乙Ａ９」を「乙Ｂ９」と改める。

⑶　原判決１５７頁１４行目から１５行目にかけての「同年」を「平成２９年」と改める。

⑷　原判決１５８頁１２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「　また、１審原告は、１審被告の対価の支払はずさんであり、被告社規が予定した対価の支払すら満たないものであると主張し、その理由として、①●●●

告が指摘する事情から、１審被告が本件各発明３の対価の算定に当たって考慮した実施高が不合理なものであるとは認められない。

また、②については、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を検討したものではなく、これによっても、本件各発明３の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であると認めることはできない。

したがって、１審原告の上記主張は理由がない。」

⑸　原判決１５９頁１行目の「３月」を「４月」と改め、同頁２０行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「　また、１審原告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ずかに充足しない製品となった結果、実質的には発明による利益を享受しておきながら、形式的には発明を実施していないとして相当の対価の支払義務がないと主張することは信義則上の義務に違反するから、１審被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する旨主張する。

しかしながら、前記２で説示したところと同様に、１審被告が上記主張をすることが信義則上の義務に違反するとの事情を認めることはできないから、１審原告の本件発明３－２－２の不実施に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は、認められない。

したがって、１審原告の主張は理由がない。

９　まとめ

以上によれば、１審原告は、１審被告に対し、①旧特許法３５条３項及び４項に基づき、本件発明２－１に係る相当の対価として●●●

対する平成３０年４月２８日から各支払済みまで年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から棄却すべきである。

したがって、原判決は一部不当であって、１審原告の控訴は一部理由があるから、１審原告の控訴に基づき、原判決を本判決主文第１項のとおり変更することとし、１審被告の控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

なお、当審における１審被告の民訴法２６０条２項に基づく申立ては、本案判決の仮執行宣言に基づく給付に係る部分が１審被告に有利に変更されないことを解除条件とするものというべきであるから、これについては判断を示さない。

知的財産高等裁判所第１部

裁判長裁判官　大　鷹　一　郎

裁判官　小　川　卓　逸

裁判官　遠　山　敦　士

【別表１】●（省略）●

【別表２】●（省略）●

5