

判決年月日	平成 19 年 3 月 29 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 18 年 (ネ) 第 10035 号		
○ 職務発明の対価を請求する訴訟において発明者及び発明者間の貢献割合の認定がされた事例			

(関連条文) 平成 16 年法律第 79 号による改正前の特許法 35 条 3 項 , 4 項

- 1 本件は , 一審原告が一審被告に対し , 平成 16 年法律第 79 号による改正前の特許法 35 条 (以下 , 同条について「旧 35 条」という。) に基づき , 一審原告が一審被告に承継させた「燃料噴射弁」の特許権 (本件特許権。その特許発明が「本件特許発明」) について , その対価としての 230 億 8284 万 2220 円の一部請求として 50 億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
- 2 1 審の東京地裁 (平成 18 年 3 月 9 日判決) は , 「本件特許発明の共同発明者間の貢献度は , A が 5 , 一審原告が 3 , B が 2 」 , 「本件特許発明がされるについて使用者たる一審被告が貢献した程度は 9 割」などと認定した上で , 「一審原告は一審被告から本件特許発明の承継の相当の対価として既に 71 万 8800 円の支払を受けたから , 一審被告が一審原告に支払うべき残額は 54 万 9333 円である。」として , 一審原告の請求を , 54 万 9333 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
- 3 そこで , 一審原告 , 一審被告双方が上記判決を不服として控訴を提起したのが本件である。
- 4 本判決は , 「本件特許発明の共同発明者間の貢献度は , A が 3 , 一審原告が 5 , B が 2 」 , 「本件特許発明がされるについて使用者たる一審被告が貢献した程度は 9 割」などと認定した上 , 「一審原告は , 一審被告から本件特許発明の承継の相当の対価として , 既に 71 万 8800 円の支払を受けているのであるから , 一審被告が一審原告に支払うべき残額は , 139 万 4756 円である。」として , 一審原告の請求を , 139 万 4756 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
- 5 本判決は , 控訴審で行った , 共同発明者 3 名 (A , 一審原告 , B) の尋問等に基づき , 本件特許発明がされるに至る経過を認定した上 , 各発明者の貢献度について , 次のように判示している。
「... 本件特許発明は , スリット状噴孔の内端の幅 W と内端の長手方向に沿った長さ L1 の比を 4 . 5 以上にすることによって , 噴霧を非常に扁平な形状にして空気との接触面積を増大させ , 周囲の空気を巻き込み易くして , 噴霧の微粒化を促進し , 燃料噴射量が少ない場合であっても噴霧の粒径を小さくすることができるものであり , また , 噴霧の到達距離及び貫徹力を , スリット状噴孔の内端の幅 W と内端の長手方向に沿った長さ L1 の比を調整することによって可能としたものである。その結果 , 本件特許発明は , スワールを不要としたり , 燃費が向上し希薄燃焼の制御範囲が広くなり , サイクル変動が生

じにくいという作用効果を得ることができるものである。

このような本件特許発明の課題及び作用効果は、Aが昭和58年ころに行ったA実験において確認した事項、すなわち、ファンスプレーノズルにおいては、扁平で扇形の噴霧が形成され、噴霧の広がり角が約180度となり、内端の幅Wが小さいほど良好な微粒化状態を示し、実用的には $W = 0.2 \text{ mm}$ が妥当であり、噴霧の広がり角は、サック直径(D)とスリットのスック内壁からの切込量(A)で規定できる可能性があるということにおいて、既に示唆されていた点である。...上記 ~ のうち、は公知の事項であったが、 ~ の各事項が公知であったとか容易に発明することができたとは認められないから、これらの点において、Aを本件特許発明の共同発明者の一人であると認めることができる。しかし、上記 ~ 以上に、構成要件E(スリット状噴孔の内端の幅W、該内端の長手方向に沿った長さL1が $L1 = 4.5 \times W$ であること)の構成を導く技術的な情報が、A実験の結果から明らかになっていたわけではないから、その貢献は、次に述べる一審原告の貢献に比べて大きいとはいえない。

次に、一審原告は、いろいろなスリット状噴射孔を作成して、その噴霧形状を観察し、噴霧粒径を測定して、データを採ったのであり、噴霧角180度にとどまらず、噴霧角180度から70度近くに至るまで実験を行い、スワールを不要としたり、燃費が向上し希薄燃焼の制御範囲が広くなり、サイクル変動が生じにくいという作用効果を得ることができることを実証した。そして、一審原告は、その結果を本件届出書という形でまとめた。「 $L1 = 4.5 \times W$ 」との関係式自体は、Bによって想到されたものの、本件届出書記載の一審原告の実験結果(本件届出書の第21図、第23図その他本件届出書の記載内容)に基づいて定められたものであることは明らかである。そうすると、一審原告は、Aから受けた教示を参考にしているものの、本件特許発明の具体化に大きく貢献したものと認めることができ、その貢献は、最も大きいというべきである。

さらに、Bは、ディーゼルエンジンの研究により培った知識により、スリット状噴孔の内端の寸法諸元であるL1とWに着目して数値限定を行うことを思い至り、本件届出書の記載内容を基に、「 $L1 = 4.5 \times W$ 」との関係式を想到することにより、本件特許発明の技術思想をより具体化したものである。すなわち、Bは、B自身の直噴ディーゼルエンジンの研究開発の経験に照らし、噴霧角及び噴霧粒径に影響する箇所は、スリット状噴孔の内周壁側の内端であることから、その内端の寸法諸元であるL1とWに着目して数値限定を行うことを思い至り、その際、本件届出書の記載内容を基にして、スワール等の空気流動の補助なしで良好な燃焼を確保するためには噴霧角60度以上が必要であることや、スリット状噴孔の内端の寸法諸元についての技術的知見を併せ考えて、上記数式を想到するに至り、これにより本件特許発明に特徴的な技術思想を具体化し、特定したものである。このBの行為は、公知の技術と比べ特許性がある部分を抽出して特許請求の範囲に記載するという、明細書の作成担当者がなす行為以上のものであり、本件届出書を基にして、本件届出書に記載されていない事項すなわちB自身のディーゼ

ルエンジンの研究開発経験に裏付けられた技術的知見を加えて、発明を発展させ、より具体的に明確にしたものであり、Bのこの貢献も共同発明者の一人としてのものというべきである。

しかし、Bは、「 $L = 4.5 \times W$ 」との関係式を想到するに至ったのは、本件届出書に記載の一審原告の実験結果（本件届出書の第21図、第23図その他本件届出書の記載内容）に基づくものであり、その貢献が一審原告に比べて大きいということとはできない。

以上により、本件特許発明に対する三人の上記貢献の内容を検討すれば、一審原告、A及びBの本件特許発明に対する貢献度は、一審原告が5、Aが3、Bが2であると認めるのが相当である。」

また、本判決は、一審被告が本件特許発明の発明者はBのみであって、Aと一審原告は発明者でないと主張していることに対し、「平成元年8月21日に一審被告からなされた本件特許願...においてその発明者は一審原告及びAと記載され、平成9年2月13日に登録された本件特許公報...にも上記両名が発明者と記載されているのであるから、発明者とされた一審原告からの職務発明対価請求訴訟において一審被告が上記両名が発明者でないと主張することは、国家機関である特許庁に対し特許法36条1項2号に基づき記載した内容と異なることを公然と主張することになり、特段の事情がある場合を除き、信義に反して許されない（禁反言）と判断する」と判示している。