

## 主 文

- 一 原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
- 1 被告は原告に対し、一六六万四八四六円及びこれに対する平成三年一月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金額を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 二 被告の控訴を棄却する。
- 三 訴訟費用は、第一、二審とも、五分の四を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- 四 この判決の第一項の1は仮に執行することができる。

## 事実及び理由

(注) 以下の第一～第三(争点に対する判断より前の記載)において、一二ポイント相当文字の部分(編注、本書での九ポイント相当文字の部分)は、項目行に該当する部分か、当審における主張、判断の補充部分となっている。一〇ポイント相当文字部分(同上、本書での八ポイント相当文字部分)は、略記方法や、誤字等の補正をし、漢字の使用等の表現上の関係で手直しをした部分がある以外、原判決の引用である。なお、当審判決自体の注釈行になっている箇所も存する。

### 第一の一 請求の趣旨(一審時)

被告は原告に対し、金一六四八万一三〇八円及び内金五〇一万二九九八円に対する平成三年一月三〇日(訴状送達日の翌日)から、内金一一四六万八三一〇円に対する平成四年八月一三日(訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで年五分の割合による金額(民法所定の遅延損害金)を支払え。

### 第一の二 原告の控訴の趣旨と被告の答弁

原告は、

「原判決を次のとおり変更する。

被告は原告に対し、一六三四万七四〇六円及びうち五〇一万二九九八円に対する平成三年一月三〇日から、残り一一三三万四四〇八円に対する平成四年八月一三日からいずれも支払済みまで年五分の割合による金額を支払え。」との判決並びに仮執行宣言を求め、被告は原告の控訴棄却を求めた。

(注1) 原告の当審における請求は、一審時の請求の趣旨から、右の控訴の趣旨に示したところに限定された。その内容は、別紙請求認容一覧に記載のとおり。そこに記載の原告の当審請求額総計は、出願補償合計六万〇四一六円、登録補償合計一二万七五〇〇円、実施補償合計一六一五万九五〇〇円を合わせた一六三四万七四一六円となるが、控訴の趣旨に右本文の一六三四万七四〇六円の記載があり、一〇円下回った記載があるので(誤記と思われる)、この額をもって当審での請求額と理解する。

(注2) 右に関連して、原告は、「出願報酬」、「登録報酬」、「実施報酬」ないし「実績報酬」という用語を用いるが、本判決でも、原判決と同様、それぞれ「出願補償」、「登録補償」、「実施補償」の用語に対応するものとして、以下に整理する。

### 第一の三 被告の控訴の趣旨と原告の答弁

被告は、「原判決中被告敗訴部分を取り消す。原告の請求を棄却する。」との判決を求め、原告は被告の控訴棄却を求めた。

## 第二 事案の概要

### 一 序

本件は、被告の研究開発部門に勤務していた原告が、その勤務中にしたいわゆる職務発明・考案につき被告に特許・実用新案登録を受ける権利を承継させたので、特許法三五条三項・実用新案法九条三項に基づき、被告を退職後、その相当の対価の支払を求めるものである。

### 二 争いのない事実(一部、認定事実を含む)

1 被告は、合成繊維を原料とする撚糸縫糸延縄釣糸の製造販売等を目的とする会社である。原告は、昭和四六年に研究開発部門勤務者として被告に入社し、その後昭和四七年七月に研究開発室次長に、昭和四九年七月に部長待遇の研究開発室室長に就任し、昭和六〇年一月三十一日自己都合により退職した。

2 原告の在任期間中に原判決別紙発明・考案目録(一)ないし(一八)記載の各発明・考案(以下これらを個別に指称するときは、「(一)考案」「(三)発明」

というように、同目録記載の各番号を冠していい、また、これらを一括して指称するときは、「本件発明・考案」という）について、特許又は実用新案登録の出願（（一）、（四）考案、（五）、（七）発明、（八）考案、（九）、（一一）、（一二）、（一四）、（一六）、（一七）、（一八）発明は被告の単独出願であり、他は被告と三菱化成工業（株）との共同出願）がされ、このうち（一一）、（一三）、（一六）、（一七）の各発明を除くその余の発明・考案についてはいずれも設定登録がされている。

（注）（一五）発明は、一審の口頭弁論終結後の平成四年十一月二七日に特許権の設定登録がされた（甲第一二七号証）。しかし、原告は、同発明の登録補償に当たる対価を主張、請求していない。

3 原告は、本件発明・考案のうち原判決別紙発明・考案目録（一）、（二）及び（六）ないし（一八）記載の発明ないし考案をそこに記載のとおり、単独又は共同で発明・考案し、各発明・考案について特許・実用新案登録を受ける権利を被告に譲渡して承継させたが、右各発明・考案は被告の業務範囲に属し、かつ被告における原告の職務に属するものであった。

原告は、（三）発明、（四）考案及び（五）発明も右と同様である旨主張するが、この三件については、原告が発明者又は考案者かどうか、したがってこれを被告に譲渡して承継させたかどうか、後記のとおり争いがある。

4 原告は、退職時に被告から被告退職金規定により通常支払われるべき退職金以外に、五〇万円を受領した。

5 （一） 被告は、昭和五三年から現在まで一四年間にわたり、（二）考案を実施して少なくとも釣糸「ホンテロン」を製造販売してきた。

（二） 被告は、昭和五四年から現在まで一三年間にわたり、（五）発明を実施して少なくとも釣糸「フロートライン」を製造販売してきた。

（三） 被告は、（一〇）発明を実施して、少なくとも釣糸「マスターキング」、「アクアキング」及び「鮎ごころ」を製造販売した。

（四） 被告は、（一）考案、（三）発明、（四）考案、（六）発明、（七）発明、（八）考案、（九）発明、（一一）発明、（一二）発明、（一四）発明、（一五）発明、（一六）発明、（一七）発明をいずれも実施していない。

（注）原告は、当審の準備書面で、（一五）発明の実施を主張しているようであるが、同発明の実施補償を請求していない。

6 原告の在職当時、被告には従業者のした職務発明・考案に関する規定は全く存在しなかった。

### 三 争点

1 （二）考案及び（五）発明につき特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価請求権は時効消滅したか。

2 退職時支払の五〇万円について、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価全額として授受される旨の合意が成立していたか。

3 （三）発明、（四）考案及び（五）発明について、原告が発明者又は考案者と認められるか。

4 被告における（一〇）、（一三）、（一八）発明の実施品は何か。

5 原告が被告に対し請求し得る特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価はいくらが相当か。

### 第三 争点に関する当事者の主張

#### 一 争点1（消滅時効の抗弁の成否）

##### 【被告の主張】

仮に（二）考案及び（五）発明に関して原告に職務発明・考案を受ける権利の承継の対価請求権が発生したとしても、被告は、それらの各出願日（（二）考案について昭和五三年七月一九日、（五）発明について昭和五四年六月一日）以前に原告から特許・実用新案登録を受ける権利を承継したので、右各対価請求権は、遅くとも右各出願日からそれぞれ一〇年の経過をもって、時効により消滅した。よって、被告は、本訴において右消滅時効を援用する。

##### 【原告の主張】

特許・実用新案登録を受ける権利の承継があった場合の職務発明・考案の承継の対価請求権は、特許・実用新案登録出願に際して支払われる出願補償、特許権又は実用新案権の設定登録がされ、特許権又は実用新案権が形成されたことに対して支払われる登録補償と、特許発明又は登録実用新案の実施により使用者に生じた利益に対して支払われる実施補償とに大別することができる。消滅時効の起算点であ

る、権利を行使することができる時とは、具体的に従業者が会社に対してその権利を行使できた時と解すべきであり、本件のように職務発明規定がない場合には従業者が退職した時がそれに当たるが、仮にそうでないとしても、右のうち、出願補償は出願時に、登録補償については、特許登録又は実用新案登録時に対価請求権が発生するから、その消滅時効起算日も右出願日又は登録日となるが、実施補償については、実施により使用者が利益を享受した時点で対価請求権が発生するので、その時点が消滅時効の起算日である。したがって、仮に本件において（二）考案及び（五）発明の出願補償金請求権について消滅時効が完成したとしても、それを除いた残余の補償金（実施補償金等）請求権については時効期間が経過していない。

特許権及び実用新案権は存続期間を有しており、この権利の価値は権利終了時において初めて客観的に明らかとなる。譲受時に客観的価値が決まっているというのは、理屈にすぎない。特許法三五条で発明者を保護しようとしたのは、労働法制の一つと位置付けられる。従業員の立場にありながら、会社に対して一〇年以内に請求をしなければ、その権利が時効によって消滅するというのは、一方で与えた権利を、他方で奪っているに等しい。

## 二 争点2（退職時支払の五〇万円の趣旨）

### 【被告の主張】

原告が退職するに際して、原告から被告に対し、所定の退職金以外に、在職中にした発明・考案及びこれらの実施により被告が利益を得たなど、被告に貢献した原告の功績に対してそれ相当の金額を支払ってほしい旨の申出があった。そこで、被告は、原告の貢献度について調査の上、原告に対し、退職金とは別に本件発明・考案の特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価として五〇万円が相当と評定し、原告もこれを了承したので五〇万円を支払った。その結果、原告は被告を円満退職し、その旨記載した挨拶状（乙第一号証）も関係各位に送付しているので、本件五〇万円支払の時点で、原告・被告間の右譲渡承継に関する債権債務関係はすべて清算されたことは明らかである。

### 【原告の主張】

被告の主張は否認する。被告の退職金規定第五条には、「退職金の増額」と題して、「任職中特に功労顕著であったと会社が認めた場合は、退職金を増額して支給することができる。」との規定がある（甲二〇号証の1～3）。原告は、右規定に基づき退職金の増額分として被告から五〇万円を受領したのであり、その支払明細書（甲第二一号証）には、「貴殿の退職金支払額及び株式代金は下記の通りです。」と記載され、その下に「功労金五〇〇、〇〇〇（円）」と記載されているだけで、これが本件発明・考案につき特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価であるという趣旨の記載は全くない事実からも、被告主張が根拠のないものであることが裏付けられる。

被告が原告に支払った五〇万円は功労金であって、職務発明の対価ではない。被告は、特許については前例がないから出さないと回答したのであり、五〇万円は、被告の退職金規定五条の規定に基づいて支払われたものである。

## 三 争点3（（三）発明、（四）考案及び（五）発明について、原告が発明者又は考案者と認められるか）

（注） 原判決は、（三）発明、（四）考案については、この争点の原告の主張を認めなかった。原告はこれを理由とする請求棄却部分の不服を主張していない。審理の流れを理解するために一応以下に摘記するが、（三）発明、（四）考案についてのこの争点は、当審の審理から除外されている。（三）発明、（四）考案の対価額について、後に争点として掲げているのも、同様の意味を持つ。

### 【原告の主張】

#### 1 （三）発明

原判決別紙公報（3）の発明者欄には原告の氏名が掲載されていないが、真実は三菱化成工業（株）の従業員【A】、同【B】及び当時被告の従業員であった原告が（三）発明をした。ところが、三菱化成工業（株）が被告に無断で単独名義で特許出願したため、同社に対し、被告側から右出願が不当であることを指摘し、その結果同社が自己の非を認め被告の共同出願とする出願願書の補正がなされたのである。特許法上発明者については出願願書の補正は認められていないので、原告が同公報上発明者として掲載されていないが、原告が右発明の共同発明者だからこそ、被告が共同出願人となることができたのである。

#### 2 （四）考案

本当の考案者は原告である。原判決別紙公報（4）では、【C】が考案者として

掲載されているが、【C】は被告の先代社長であるため、同考案の登録出願願書に勝手にその旨記載して出願し、その結果そのようになったのである。同人に右考案をするような技術的能力はなかった。

### 3 (五) 発明

原判決別紙公報(5)でも【C】が発明者として掲載されているが、同人には右発明をするだけの能力はなく、真実は原告が発明者である。原告が被告の特許出願担当者であった旨の被告主張は虚偽であり、当時発明・考案の出願手続はすべて本社企画室の【D】が担当しており、そのころ洲本工場に勤務していた原告がこれに関与する余地はなかった。また、被告提出の【C】から被告に対する(五)発明の譲渡証書(乙第四七号証)は、その譲受人欄に押捺されている被告の記名印判が当時被告で使用されていたものとは異なり(甲第六一号証、第六二号証のそれと甲第六三号証ないし第六六号証のそれとの対比により明白)、偽造文書である。

#### 【被告の主張】

(三) 発明、(四) 考案及び(五) 発明の発明者又は考案者は、原判決別紙発明・考案目録(三)ないし(五)の各発明者又は考案者欄に記載の者である(原判決別紙公報(3)、(4)、(5))。

### 1 (三) 発明

右発明が三菱化成工業(株)と被告とによって共同出願されるに至った経過は、次のとおりである。当時、三菱化成工業(株)はポリエステル原料のメーカー、被告はそのユーザーという関係にあった。そのため、両者は従来から友好協力関係にあり、そうした中で三菱化成工業(株)が独自に開発したポリエチレンテレフタレートインフタレート共重合体について、被告がこれを三菱化成工業(株)から購入して積極的に使用するという新たな目的が両者間で合意され、この目的達成のために、三菱化成工業(株)の完成した(三)発明について、両者が共同して特許出願するという形式が採用されるに至ったのである。原告は、右特許発明に何ら関与していない。

### 2 (四) 考案

【C】は、高分子合成繊維製の釣糸及びガットについては業界の草分け的存在であり、既に昭和三三年ころから高分子合成繊維を用いた釣糸及びガットなどを考案しており、同人は営業面で社長の職にありながらも、同時に徹底した技術屋でもあった。(四)考案は【C】のした考案である。

### 3 (五) 発明

(五)発明は、ポリアミド系又はポリエステル系合成繊維モノフィラメントを釣糸に用いたものである。このような高分子合成繊維製中空糸は、用途は異なるものの、既に昭和三九年当時【C】によって発明されていた。(五)発明は、このような技術蓄積を基にして、【C】が自ら着想し、社内の技術陣に命じて完成させた発明である。原告は、【C】の指示によって単に中空率を計算するとともに、特許出願担当者として特許事務所に特許出願願書添付の明細書の草案をまとめたにすぎない。発明者が【C】のみであることは、当時作成された同発明の【C】から被告に対する譲渡証書(乙第四七号証)によっても明らかであり、原告も当時そのことに何の異論もなかった。

## 四 争点4(被告における、(一〇)、(一三)、(一八)発明の実施品は何か)

### 1 (一〇) 発明について

#### 【原告の主張】

#### (一) 昭和五九年度被告洲本工場における押出工程管理実績表の記載

甲第五五号証の1ないし12(昭和五九年一月から同年一二月までの間の被告洲本工場における押出紡糸機の押出紡糸工程表の写し)に基づき、被告洲本工場における釣糸「マスターキング」「鮎ごころ」「アクアキング」及びテニスラケット用ガット「芯用キング」の製造工程及び製造実績を整理すると、原判決別表3-1

(同表の1ないし4欄記載の数字は、それぞれ第一ないし第四ローラーの上を糸が走るスピード(分速 $m/min$ )を示す)記載のとおりとなる。一方、(一〇)発明の未延伸モノフィラメントの、①押出第一工程の延伸倍率は二・八～四・〇倍、②押出第二工程の延伸倍率は一・五～二・五倍、③押出第三工程の捲取比は〇・九～一・〇倍である(原判決別紙公報(10)「特許請求の範囲」欄参照)。

右両者を対比すると、原判決別表3-1記載の①第一ローラーのスピードと第二ローラーのスピードの比率、②第二ローラーのスピードと第三ローラーのスピードの比率、③第三ローラーのスピードと第四ローラーのスピードの比率はいずれも、

(一〇) 発明の①ないし③の押出工程の延伸倍率・捲取比率の範囲内に設定されていることが明らかである。したがって、被告が昭和五九年当時(一〇)発明を実施して釣糸「マスターキング」「鮎ごころ」「アクアキング」及びテニスラケット用ガット「芯用キング」を製造販売していたことは明らかである。

(二) 釣糸製品について

被告は、昭和五六年に(一〇)発明を実施して、釣糸製品「マスターキング」、「鮎ごころ」、「アクアキング」の製造販売を開始し現在もこれを継続している。そのことは、現実に販売されている製品(釣糸「アクアキング」(検甲第四号証、第一六号証、第一七号証)、釣糸「トトマスター」(検甲第五号証)、釣糸針付「マスタッド」(検甲第六号証))及び被告の製品カタログの記載(「鮎ごころ」について昭和六〇年度(甲第三二号証の1・一八頁)、昭和六二年度(甲第五二号証二二頁)、「アクアキング」について昭和五七年度(甲第四二号証)、昭和六〇年度(甲第三二号証の1・七頁)、昭和六二年度(甲第五二号証一〇頁)、平成三年度(甲第三二号証の2・七枚目))からも明らかである。

(三) テニスラケット用ガット製品について

被告は、昭和五六年に(一〇)発明を実施してテニスラケット用ガット製品(二六〇〇MC HY—SHEEPミクロ・レディス(高分子ブレンド)、四五〇〇MC HY—SHEEPミクロ(高分子ブレンド)等)の製造販売を開始し、現在もこれを継続している。(一〇)発明の特許出願願書添付明細書の発明の詳細な説明中には、「ポリエチレンテレフタレートモノフィラメントは、ナイロンモノフィラメントに比し剛性が大きく、釣り糸特にはりす、テニスラケットのガット、その他剛性が要求される用途に好適な性質を有する」との記載(原判決別紙公報(10)1欄18～22行)がある。テニスラケット用ガットでは世界的に六〇%ものシェアを誇る被告が右ガット製品の製造販売のために(一〇)発明を実施しないなどということはおよそ考えられないことである。現に、原告が平成三年九月二三日淡路島のスーパーマーケット・ジャスコで購入した被告製品のテニスラケット用ガット製品二六〇〇MC HY—SHEEP及び四五〇〇MC HY—SHEEPについて、直ちに鑑定依頼をした兵庫県立工業技術センターにおける試験結果では、いずれも芯材を取り出し加熱してフィルムにした後、赤外線反射法により測定したところ、これらの赤外線スペクトルはポリエチレンテレフタレートのそれに類似しているとの試験成績(甲第四五号証)が出ており、このことからすれば、被告が現在も(一〇)発明の製造法を使用してテニスラケット用ガット製品を製造販売していることは明白である。

【被告の主張】

(一) 釣糸製品関係

(1) マスターキング

被告は、昭和四〇年代の後半から昭和五八年までの間に(一〇)発明とは無関係に(株)東レから通常のポリエステル糸を購入してマスターキングを製造販売していた。被告は、昭和五六年ないし昭和五七年に(一〇)発明に係る共重合体ポリエステル糸を用いて試作・研究を行い、昭和五八年と昭和五九年に同発明の方法によりマスターキングを製造し、それを販売したが、昭和六〇年代の初頭から市場において釣糸の低伸度化の要請が強くなり、第一押出工程の延伸倍率を二・八倍((一〇)発明の第一押出工程の延伸倍率の下限值)未満に変更して製造している。この条件変更時期は原告が退職した後であり、その結果、被告は、市場の要請に迅速かつ柔軟に対応することができたのである。

(2) 鮎ごころ

被告は、昭和五六年ないし昭和五七年に(一〇)発明に係る共重合体ポリエステル糸を用いて試作・研究を行い、昭和五八年と昭和五九年に同発明の方法により鮎ごころを製造し、それを販売したが、昭和六〇年代の初頭から市場において釣糸の低伸度化の要請が強くなり、第一押出工程の延伸倍率を二・八倍((一〇)発明の第一押出工程の延伸倍率の下限值)未満に変更して製造している。この条件変更時期は原告が退職した後であり、その結果、被告は、市場の要望に迅速かつ柔軟に対応することができたのである。なお、このような改良を加えても「鮎ごころ」は市場に受け入れられず、昭和六二年以降は製造販売を中止している。

(3) アクアキング

被告は、昭和五六年から(一〇)発明に係る共重合体ポリエステル糸を用いて同発明の方法によりアクアキングを製造し、それを販売したが、昭和六〇年代の初頭

から市場において釣糸の低伸度化の要請が強くなり、○・二号ないし○・四号及び○・六号の細物を除き、第一押出工程の延伸倍率を二・八倍（（一〇）発明の第一押出工程の延伸倍率の下限值）未満に変更して製造している。この条件変更時期は原告が退職した後であり、その結果、被告は、市場の要望に迅速かつ柔軟に対応することができたのである。

## （二） テニスラケット用ガット製品関係

被告は、現在ラケット用ガット製品（軟式硬式テニス用、バトミントン用など一切の製品を含む）について、ポリエステルを原料化合物とする（一〇）発明を用いていない。すなわち、被告は、昭和五七年までは（株）東レから通常のポリエステル糸を購入してテニスラケット用ガット製品を製造していた。被告は、昭和五八年と昭和五九年には（一〇）発明を実施したが、その売上額は昭和五八年が四三一七万四六八八円、昭和五九年が七八八七万四八七五円にとどまる。昭和六〇年以降は、硬式テニスラケット用ガット製品にはほとんどすべてナイロン糸を使用し、残りのわずかな製品及び軟式テニスラケット用ガット製品の一部はポリエステルを原料化合物としているが、その製造条件は（一〇）発明の製造法とは全然異なり、その第一延伸工程で採用されている延伸倍率は（一〇）発明の下限值二・八倍よりはるかに低い二・三〇～二・六〇倍の範囲内である。被告も、原告主張の被告製品の硬式テニスラケット用ガット製品二六〇〇MC HY—SHEEP及び軟式テニスラケット用ガット製品四五〇〇MC HY—SHEEPがポリエチレンテレフタレート（正確にはポリエチレンテレ・イソフタレート）から成ること自体は否定しない。しかし、原料化合物がポリエチレンテレ・イソフタレートであるということと、被告が（一〇）発明を実施しているということとは無関係である。被告の実施している「芯用キング」の第一延伸工程で採用されている延伸倍率は前記のとおりであって、被告が（一〇）発明を実施していないことは明らかである。

## 2 （一三）発明について

### 【原告の主張】

被告は、（一三）発明を実施して「モノガット」を製造販売している。被告は、（一三）発明が特許庁審査官によって拒絶査定されており、実質的な特許性が欠如している旨主張するけれども、（一三）発明は、審査官の挙げた引用例（公知例）から容易に推考できる発明ではないから、被告としては拒絶査定に対し不服審判請求をすべきであった。したがって、被告としては自らすべきことをしないで、拒絶査定されたことを理由に、承継の対価支払を拒むことはできない。

### 【被告の主張】

被告は、いったん昭和五九年に（一三）発明を実施して「モノガット」の製造販売を開始したが、出荷商品の返品があったため、直ちに製造・販売を中止した。また、（一三）発明の特許出願については、平成四年三月二日付けで特許庁審査官からポリエチレンテレフタレートモノフィラメントの製造法における延伸条件を変化させてみるようなことは、引用例（公知例）から当業者が容易に試み得ることとするのが相当である、との理由で拒絶査定（乙第四五号証）があり、右拒絶査定は確定している。特許庁審査官の右判断は、（一三）発明に実質的な特許性が欠如しているとの判断であり、共同出願人の被告と三菱化成工業（株）は特許関係の専門家を含めて種々協議した結果、右判断を覆すことは困難との結論に達し、不服申立てをしなかったものである。したがって、このように実質的な特許性が欠如している（一三）発明について被告が承継の対価を支払う義務はない。

## 3 （一八）発明について

### 【原告の主張】

被告は、昭和五九年七月から平成四年六月までの間に（一八）発明を実施して、中空・特殊オイル入りのHY—O—SHEEPシリーズのテニスラケット等各種のラケット用ガットを製造販売した。

### 【被告の主張】

（一八）発明の出願願書添付明細書の特許請求の範囲欄では、「乾燥した状態の中空孔に注油すること及び「ガット表面に油剤を塗布すること」が構成要件となっている（原判決別紙公報（18）特許請求の範囲欄参照）。しかし、被告は注油前に中空孔を乾燥しておらず、その点で（一八）発明を実施しているとはいえない。

また、ガットの表面に油剤を塗付することは、被告が昭和三〇年代から既に実施していることである。被告は、実公昭五〇一一〇〇五四号公報（原判決別紙公報（19））記載の方法により中空・特殊オイル入りのHY—O—SHEEPシリー

ズのテニスラケット等各種のラケット用ガットを製造販売しており、（一八）発明を実施していない。

## 五 争点5（相当な承継対価額）

### 【原告の主張】

#### 1 出願補償

（一） 特許関係 五万四九九八円

出願件数は全部で一四件あり、一件当たりの補償額は五〇〇〇円（ただし、（六）発明及び（一五）発明については発明者二名につき二分の一あての二五〇〇円、（三）発明、（一〇）発明及び（一三）発明については発明者三名につき原告取得分は三分の一あての一六六六円）が相当なので、原告が被告に対し請求し得る特許関係の出願補償額は合計五万九九九八円となる。

（注） 原告は、原判決が（一三）発明の出願補償額を一二五〇円と認定したことに対する不服を述べていない。したがって、当審の審理の範囲は、原審が認定した右の額に限定される。

（二） 実用新案関係 一万〇五〇〇円

出願件数は全部で四件あり、一件当たりの補償額は三〇〇〇円（ただし、（二）考案については考案者二名につき原告取得分は二分の一あての一五〇〇円）が相当なので、原告が被告に対し請求し得る実用新案関係の出願補償額は合計一万〇五〇〇円となる。

#### 2 登録補償

（一） 特許関係 一〇万七五〇〇円

登録件数は全部で九件あり、一件当たりの補償額は一万五〇〇〇円（ただし、（六）発明については発明者二名につき原告取得分は二分の一あての七五〇〇円、（三）発明及び（一〇）発明については発明者三名につき原告取得分は三分の一あての五〇〇〇円）が相当なので、原告が被告に対し請求し得る特許関係の登録補償額は合計一〇万七五〇〇円となる。

（二） 実用新案関係 三万五〇〇〇円

登録件数は全部で四件あり、一件当たりの補償額は一万円（ただし、（二）考案は考案者二名につき二分の一あての五〇〇〇円）が相当なので、原告が被告に対し請求し得る実用新案関係の登録補償額は合計三万五〇〇〇円となる。

（注） 右の合計一四万二五〇〇円が一審での登録補償の請求額であったが、前記五頁の（注1）に指摘のとおり、当審で主張された登録補償額は一二万七五〇〇円にとどめられた（別紙請求認容一覧参照）。

#### 3 実施補償

（一） （二）考案について

（1） 釣糸「ホンテロン」関係 一三三万七二九五円

被告は、昭和五三年から現在まで一四年間にわたり（二）考案を実施して釣糸「ホンテロン」を製造販売してきた（この点は争いが無い）。ところで、釣糸「ホンテロン」は号柄によって重量を異にし、各号柄五〇メートル当たりの重量は原判決別表1—2のA表記載のとおりである。そして、これで原判決別表1—1（昭和五九年一年間に被告が製造した釣糸「ホンテロン」の品名及び重量をまとめたもの）記載の釣糸「ホンテロン」の各号柄ごとの重量を除すると、原判決別表1—2のB表記載のとおり、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「ホンテロン」の本数は、一本当たりの長さを五〇メートルとした場合、合計三五万三七八二本となる。同製品の本五〇メートル当たりの平均販売単価は二七〇円であり、（二）考案の考案者の数は原告を含めて二名である。また、実用新案の場合、実施補償額は、売上金額の〇・二%が相当である。そこで、以上の各数値を基礎として原告の取得すべき釣糸「ホンテロン」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計一三三万七二九五円となる。

$$270 \times 353,782 = 95,521,140$$

$$95,521,140 \times 0.002 \times 14 \times 1 / 2 = 1,337,295$$

（2） 被告は、昭和六三年一〇月三十一日、（有）よつあみとの間に、同社が製造販売した超硬ハリスが（二）考案の技術的範囲に属することを確認し、同社が被告に対し五三万円を支払う旨の和解契約を締結し、その後右金額の支払を受けた。右金額の名目は契約書（甲第三六号証の1）上では解決金と記載されているが、その実質は（二）考案の実施料相当額の損害賠償金であり、原告から実用新案登録を受ける権利を承継したことにより得た利益である。このうち原告の取得分はその一〇%に相当する五万三〇〇〇円と評定されるべきである。



(二) (五) 発明について(釣糸「フロートライン」関係 二一三万八〇三九円)  
被告は、昭和五四年から現在まで一三年間にわたり(五)発明を実施して釣糸「フロートライン」を製造販売してきた(この点は争いがない)。ところで、釣糸「フロートライン」は号柄によって重量を異にし、各号柄五〇メートル当たりの重量は原判決別表2―2のA表記載のとおりである。そして、これで原判決別表2―1(昭和五九年一年間に被告が製造した釣糸「フロートライン」の品名及び重量をまとめたもの)記載の釣糸「フロートライン」の各号柄ごとの重量を除すると、原判決別表2―2のB表記載のとおり、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「フロートライン」の本数は、一本当たりの長さを五〇メートルとした場合、合計二八万一一三六本となり、同製品の本五〇メートル当たりの平均販売単価は一九五円である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべき釣糸「フロートライン」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計二一三万八〇三九円となる。

$$195 \times 281, 136 = 54, 821, 520 \\ 54, 821, 520 \times 0.003 \times 13 = 2, 138, 039$$

(三) (一〇) 発明について

(1) 釣糸関係

① マスターキング関係 一二五万九六八九円

被告は、昭和五六年から現在まで一一年間にわたり(一〇)発明を実施して釣糸「マスターキング」を製造販売してきた。ところで、釣糸「マスターキング」は、原判決別表3―2の①A表記載のとおり、使用単糸直径ごとに重量を異にし、これで原判決別表3―1(昭和五九年一年間に被告が製造した釣糸「マスターキング」、「鮎ごころ」、「アクアキング」、テニスラケット用ガット「芯用キング」の品名及び重量をまとめたもの)記載の釣糸「マスターキング」の重量を使用単糸直径ごとに除すると、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「マスターキング」の本数は、原判決別表3―2の①B表記載のとおり、合計二〇万四四九五本となる。同製品の本一本当たりの平均販売単価は五六〇円であり、(一〇)発明の発明者の数は原告を含めて三人である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべき釣糸「マスターキング」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計一二五万九六八九円となる。

$$560 \times 204, 495 = 114, 517, 200 \\ 114, 517, 200 \times 0.003 \times 11 \times 1 / 3 = 1, 259, 689$$

② 鮎ごころ関係 一五六万六二六六円

被告は、昭和五六年から現在まで一一年間にわたり(一〇)発明を実施して釣糸「鮎ごころ」を製造販売してきた。ところで、釣糸「鮎ごころ」は号柄によって重量を異にし、各号柄五〇メートル当たりの重量は釣糸「ホンテロン」と同様原判決別表1―2のA表記載のとおりである。そして、これが原判決別表3―1記載の釣糸「鮎ごころ」の各号柄ごとの重量を除すると、原判決別表3―2の②記載のとおり、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「鮎ごころ」の本数は、一本の長さを五〇メートルとした場合、合計二五万四二六四本となり、同製品の本一本当たりの平均販売単価は五六〇円であり、(一〇)発明の発明者の数は原告を含めて三人である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべき釣糸「鮎ごころ」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計一五六万六二六六円となる。

$$560 \times 254, 264 = 142, 387, 840 \\ 142, 387, 840 \times 0.003 \times 11 \times 1 / 3 = 1, 566, 266$$

③ アクアキング関係 一〇八万六五〇六円

被告は、昭和五六年から現在まで一一年間にわたり(一〇)発明を実施して釣糸「アクアキング」を製造販売してきた。ところで、釣糸「アクアキング」は号柄によって重量を異にし、各号柄五〇メートル当たりの重量は釣糸「ホンテロン」と同様原判決別表1―2のA表記載のとおりである。そして、これで原判決別表3―1記載の釣糸「アクアキング」の各号柄ごとの重量を除すると、原判決別表3―2の③記載のとおり、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「アクアキング」の本数は、一本の長さを五〇メートルとした場合、合計一七万六三八一本となり、同製品の本一本(五〇メートル)当たりの平均販売単価は五六〇円であり、(一〇)発明の発明者の数は原告を含めて三人である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべ



き釣糸「アクアキング」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計一〇八万六五〇六円となる。

$$560 \times 176,381 = 98,773,360$$

$$98,773,360 \times 0.003 \times 11 \times 1 / 3 = 1,086,506$$

(2) テニスラケット用ガット芯用キング関係 二九万八七〇五円

被告は、昭和五六年から現在まで一年間にわたり(一〇)発明を実施してテニスラケット用ガット「芯用キング」を製造販売してきた。ところで、原判決別表3-1記載の「芯用キング」の総製造重量は二二五一キログラムであり、これを一本一二メートル当たりの重量五・四四グラムで除すると、昭和五九年一年間に被告が製造販売したテニスラケット用ガット「芯用キング」の本数は、一本当たりの長さを一二メートルとした場合、合計四一万三八〇五本となり、同製品の一本当たりの平均販売単価は六五〇円であり、(一〇)発明の発明者の数は原告を含めて三人である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべきテニスラケット用ガット「芯用キング」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計二九万八七〇五円となる。

$$650 \times 413,805 \times 0.003 \times 11 \times 1 / 3 = 2,958,705$$

(一〇)発明の実施補償金について、原告が控訴審で主張した事項)

◇ 特許権、実用新案権には実施権と禁止権がある。実施権は、本件発明・考案が職務発明などとして、被告が無償のものを有するから、特許権、実用新案権の譲受により、被告が有するに至った権利は、禁止権のみである。特許権、実用新案権の価値は、何よりも、禁止権、差止請求権であるといわれている。この禁止権は実施料請求権ではなく、差止請求権を本質とする。この権利があるゆえに、被告は売上をすることができたのであり、この売上は、実施権を有することのみの結果ではなく、実施権と禁止権との競合の結果による。したがって、第三者との間に実施契約を締結した実施料のみが禁止権の対価とすることは特許権の本質をみないものである。

このようにみると、この禁止権の価値は、原判決が認定したような売上総額の三分の一などというものではなく、売上総額の三分の二とみるべきであり、少なくとも二分の一とみるべきである。

◇ 本件実施品は、押し出し工場で良品のみを採用し、かつ、即日と三日後の二回検査し、合格品のみを糸巻き仕上げ工場で糸巻きにする工程となっている。不良品はそもそも工場からは出ない。歩留まり率は一〇〇%である。

◇ (一〇)発明は特許権となっているから、実施料率は、原判決が認定したような二%ではなく、三%と認めるべきである。

◇ (一〇)発明の原告以外の三名の発明者は、三菱化成工業(株)の従業員であった。そうすると、原告の貢献等は決して、原判決認定のような四分の一にとどまらず、二分の一である。

◇ 原判決は、対価相当額を、被告が受けるべき利益の持分分の四〇%が相当であるとしたが、原告が被告の研究開発室長であったことからすると、少なくとも八〇%は認めるべきである。

(四) (一三)発明について(「モノガット」関係 一〇万八八一〇円)

被告は、昭和五九年一月から平成三年一二月末日まで八年間にわたり(一三)発明を実施して「モノガット」を製造販売してきた。ところで、昭和五九年一年間に被告が製造販売した「モノガット」の総重量は、原判決別表4記載のとおり、合計二五五一・四キログラムであり、これを一個当たりの重量二グラムで除すると、昭和五九年一年間に被告が製造販売した「モノガット」の個数は合計一二万〇九〇〇個となり、同製品の一個当たりの平均販売単価は一五〇円であり、(一三)発明の発明者の数は原告を含めて四人である。また、特許の場合、実施補償額は、売上金額の〇・三%が相当である。そこで、以上の数値を基礎として原告の取得すべき「モノガット」関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計一〇万八八一〇円となる。

$$150 \times 120,900 \times 0.003 \times 8 \times 1 / 4 = 108,810$$

(注) 原告は、(一三)発明の実施補償を認めなかった原判決に対する不服を述べていない。したがって、右の(四)の主張は、当審の審理の対象ではない。

(五) (一八)発明について(ラケット用ガット関係 五七六万円)

被告は、昭和五九年七月から平成四年六月まで八年間にわたり(一八)発明を実施して各種ラケット用ガットを製造販売してきた。月産五万本、一本当たりの平均

販売単価六〇〇円として原告の取得すべき右ラケット用ガット関係の実施補償金額を計算すると、次の算式により合計五七六万円となる。

$$600 \times 50,000 \times 12 \times 8 \times 0.002 = 5,760,000$$

#### 【被告の主張】

仮に、原告に本件発明・考案についての承継対価請求権があるとしても、原告主張額は過大である。

##### 1 出願補償・登録補償について

原告主張の基準金額に従うとしても、原判決別表5記載のとおり、被告が原告に対し支払うべき出願補償金額は合計五万一千六七十円、同じく登録補償金額は合計一万一千二百五十円であり、これらの総計は一六万二千九百二十円となるにすぎない。

##### 2 実施補償について

###### (一) 原告の実施補償金額の計算方法の不当性

原告の実施補償金額の算定に関する主張は、次の諸点において誤りがある。

(1) 原告は、歩留まり率を考慮せずに工場での生産品のすべて一〇〇%が商品となって販売されることを前提に実施補償金額を計算するという初歩的な誤りを犯している。実際に工場で生産した製品を商品として販売するに当たっては、工程通過時に必然的に生ずる屑部分、物性検査用のサンプル部分、不良品等の除外品、汚れ不合格品、在庫処分品、出荷先からの返品等の出ことは理の当然である。ちなみに釣糸「ホンテロン」でいえば、昭和五九年当時のその歩留まり率は約六五%である。

(2) 原告は、製品一個当たりの重量(目付)についても、実際よりも小さい値で計算している。

(3) 原告は、職務発明・考案の実施補償金の料率をいずれも〇・三%ないし〇・二%としている。しかし、これは「国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領(五九特総第一三六六号)」(以下「国の基準」という)とも大きく乖離し、本件事案においてこのような高率の補償を認めるべき特段の理由はない。

(4) 原告は、一律に昭和五九年の生産量を基準としてこれに実施期間を乗じて計算しており、その前後の現実の生産実績を無視している。

###### (二) 正当な実施補償金額

前項の諸点を修正して算定すると、被告が原告に対して支払うべき実施補償金額は、以下算定のとおり、合計八八万五千三百五円となる。

##### (1) (二) 考案の実施補償金 七十一万二千五百三円

###### ① 釣糸「ホンテロン」関係

被告は、(二) 考案を実施して、昭和五三年七月から平成三年一月二一日までの間に合計八億六千三百四十一万七千〇〇〇円相当の釣糸「ホンテロン」を製造販売した。これに対する同考案の実施料率としては右販売額の三%が妥当であり、これが同考案を実施することにより被告が得た利益に相当する。したがって、(二) 考案の実用新案登録を受ける権利取得によって被告がこれまでに得た利益は、次の算式により二億五千九百二十五万一千〇円となる。

$$863,417,000 \times 0.03 = 25,902,510$$

そして、国の基準では、国の収入実績が一〇〇万円を超える場合において、国が発明者に対し支払う補償金の額は、次の計算式で求められることになっている。

$$(\text{当該収入実績} - 1,000,000) \times (5/100) + 180,000$$

本件について、右計算式に従い、かつ(二) 考案の考案者が二名であることを考慮して算定すると、(二) 考案の実施に伴い原告の取得すべき実施補償金額は、次の算式のとおり七十一万二千五百三円となる。

$$[(25,902,510 - 1,000,000) \times (5/100) + 180,000] \times 1/2 = 712,563 \text{ 円}$$

###### ② 被告が(有) よつあみから受領した五三万円

原告は、実施料としての対価と損害賠償金とを全く区別せず両者を混同して主張している。しかし、実施料と損害賠償金とはその性格が基本的に異なる。特許法三五条四項は「受けるべき利益」と規定しており、損害賠償金はそこにある利益とはいえない。のみならず、原告は、(有) よつあみに対し侵害を示唆する一方で、本件において被告に対し対価を求めており、その不当性たるや甚だしいものがあり、その点でも右請求は認められるべきものではない。

##### (2) (一〇) 発明の実施補償金 一七万二千七百四二円

被告が(一〇) 発明を実施した結果、昭和五六年五月一九日から平成二年一二月までの間に得た売上の合計額は三億四千六百四十五万五千六百三円である。右発明は、独占

力の高い発明でもなく、その他特段考慮すべき事情もないから、右利益に相当する実施料率は右売上額の三％で十分である。結局、右発明の特許を受ける権利取得によって被告が得た利益は、次の算式のとおり一〇二四万九三六七円である。

$341,645,563 \times 0.03 = 10,249,367$

本件について、前記国の基準に従って計算すると、相当な実施補償金額は六九万〇九六八円である。

そして、(一〇) 発明の発明者は四人なので、原告の取得すべき実施補償金額はこの四分の一の一七万二七四二円となる。

(3) 原告の技術レベルは、原告本人の供述からも明らかなとおり、前勤務先の日本合成化学工業(株)の研究関係部門に一九年も勤務していたにもかかわらず、わずか数件の出願を共同発明として行っているにすぎず、客観的にみて、原告が被告に入社した当時の技術レベルは決して高いものとはいえなかった。

このような原告に対し、被告は、技術的に教育し、部下を与え、技術開発の責任者としての地位を与え、多額な研究開発費、研究設備費を与えて発明を完成し得る環境を整えたのである。すなわち、被告は原告が発明を完成するに際して多大な貢献をしているのである。現に、昭和三三年から原告が入社するまでに被告は一〇数件の特許・実用新案の出願を行っており、合成繊維の釣糸、及びガットについては当業界の草分け的存在であった(乙第六ないし第一三〇号証)。右事実は被告の支払うべき承継の対価算定に際し十分に参酌されなければならない。

### 3 まとめ

以上によれば、被告が原告に対し支払うべき補償金額は、消滅時効の抗弁が認められない場合でも、前記1・2の合計一〇四万八二二五円から退職時に支払済みの五〇万円を控除した五四万八二二五円にすぎない。

## 第四 争点に対する判断

### 一 争点1 (時効消滅の成否)

原告が在職当時、被告には従業員がした職務発明・考案の取扱いについて格別の社内規定はなかったこと、したがって原告が本件特許・実用新案登録を受ける権利を被告に譲渡して承継させなければならない義務もなかったことは当事者間に争いがなく、甲第一号証ないし第一〇号証の各1・2、第一一号証、第一二号証の1・2、第一三号証、第一四号証の1・2、第一五号証ないし第一七号証、第一八号証の1・2、第六七号証ないし第九二号証、原告本人(原審第一、二回)尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、従業員が発明・考案をした都度、被告がこれを随時弁理士に依頼し自己の権利として特許・実用新案登録の出願をしていたことが認められる。

ところで、「特許を受ける権利」又は「実用新案登録を受ける権利」は、特許権、実用新案権とは別個の独立した権利として規定されており(特許法三三条、同条を準用する実用新案法九条二項)、「特許を受ける権利」又は「実用新案登録を受ける権利」を使用者に承継させることに対する対価が、特許法三五条四項、実用新案法九条三項で定められている。そして、この特許・実用新案登録を受ける権利を承継させることの対価は、承継の時に一定の額として算定し得るはずなので、従業員がした職務発明・考案について特許・実用新案登録を受ける権利を使用者に承継させた時に、相当の対価の請求権が発生し、契約・勤務規則に特段の定めがなく、その他対価請求権の行使を妨げる特段の事情のない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の時に対価請求権を行使し得るものと解するのが相当である。したがって、右請求権についての消滅時効は、特段の事情のない限り、その承継の時から進行するものというべきである。

特許法三五条四項(実用新案法九条三項)は、対価の算定につき、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮すべきことを定めているが、この利益とは、「受けるべき利益」とされていることから明らかなように、その発明により現実に受けた利益を指すのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が権利承継により取得し得るものの承継時における客観的な価値を指すものである。対価は、出願補償、登録補償と実施補償に分けて算定される場合が多いし、後記のとおり、本件もそのような手法で認定することになるところ、出願、登録、実施の有無は、権利承継させた時における「相当の対価」を評定するに当たり重要な参考資料となるものの、これが直接の算定根拠となるものではないので、この認定手法が採られることのあることをもって、右の判断が左右されるものではない。

これを本件についてみると、被告が対価請求権の時効消滅を主張している(二)

考案及び（五）発明は、遅くとも被告名義による各出願日（（二）考案は昭和五三年七月一九日、（五）発明は昭和五四年六月一日）に、発明者・考案者から被告へ特許・実用新案登録を受ける権利の承継があったものと認めることができる。そして、本件訴訟の訴状の提出日は平成三年一月二一日であつた。そうすると、これらの発明・考案に関する特許・実用新案登録を受ける権利の承継に伴う原告の対価請求権に関する原告主張の事実がすべて認められるとしても、その権利を行使し得る時から一〇年を経過しており、この間、原告が権利を行使するのを妨げるべき特段の事実関係があったものとも認められない。したがって、この二つの考案、発明に関する原告主張の権利は、時効により消滅したことになり、この権利に係る原告の請求は、その余の点について検討するまでもなく、失当である。

## 二 争点２（退職時に支払の五〇万円の趣旨）

被告は、退職時に支払われた五〇万円は、本件発明・考案の特許・実用新案登録を受ける権利の譲渡による承継の対価全額であり、原告もそれが全額であることを了承して受領したので、その支払により、原告・被告間の右承継に関する債権債務は清算された旨主張する。

しかしながら、甲第二一ないし第二三号証、第三三号証に原告本人（原審第一、二回）尋問の結果を総合すれば、原告は、退職直前の昭和六〇年一月二八日、兵庫県洲本市内の喫茶店で、被告代表取締役【E】と面談し、その際、【E】に対し、自分が在職中にした発明、考案及び工程改善努力等の被告に対する貢献を正当に評価して、通常の退職金以外の清算を別途するよう求めたこと、しかし、【E】は、その場で原告に対し明確な回答をせず、両者間において、原告の要求の諾否及び金額の多寡などの詳細な内容の詰めた話し合いはされなかったこと、その後原告と、被告の専務取締役【F】及び総務部長兼経理部長【G】の三名は、同年二月一三日、同市内の食堂で原告の右要求に関して再度話し合いの機会を持ち、そこで被告側から原告に対し、支給額を四二〇万六七〇〇円とした「退職金計算」と題するメモを交付し、そこに記載した通常の退職金とは別に五〇万円を支払う提案がされたが、原告は、要求額は被告提示の増額分を含めた退職金額と比較しても一桁違うと答えて右提案を拒絶し、結局その日には結論が出ず物別れに終わったこと、その後、被告から原告に対し一方的に、功労金五〇万円を含む退職金と退職に伴って被告側で買い取る株式の代金の額を記載した同月二〇日付けの書面（甲第二一号証）と、「御回答書」と題する同日付けの書面（甲第二三号証）が郵送されてきたこと、この「御回答書」と題する書面には、「（2／13／面談の折、貴殿の申し出による特許、実用新案等貢献度評価の件）上記の件、社内で検討致しました結果、当初御説明申し上げました通り退職金の増額（功労金）として考慮致しておりますので支払額の変更の意思はございません。従いまして、貴意の御要望には応じ兼ねますので御了承願います。」と記載されていたこと、原告が右書面に応答しないうちに、同月二〇日、被告から原告の預金口座に税引金額四七五万四七五〇円が振込送金されたことが認められる。

右認定事実によれば、原告・被告間において、職務発明・考案の承継の対価全額を五〇万円とする旨の合意が成立していたものとは認められない。したがって、この金額の支払によって本件承継に関する原告・被告間の債権債務関係が清算されたものと解することはできず、右合意の成立を前提とする被告の主張は採用できない。

また、甲第二〇号証の三によれば、被告の退職金規定の五条に、「任職中特に功労顕著であつたと会社が認めた場合は、退職金を増額して支給することがある。」と規定されていることが認められる。そして、前記の「御回答書」と題する書面に、「退職金の増額（功労金）として考慮している」との記載があることに照らすと、原告からの前記要求に関する合意が原、被告間に成立しないままに、原告が被告を退職するに至ったため、被告が退職金の増額として五〇万円を原告に支払ったものというべきである。したがって、右五〇万円の支払をもって、本件承継の対価の一部清算があったものと認めることもできない。

なお、原告は被告を円満退職した旨記載した挨拶状を関係者に郵送しているが（乙第一号証）、一般にこの種挨拶状が単なる社会儀礼上の意味以外に格段の意義を有しない文書であることは経験則上明らかなので、そのような事実があっても以上の判断を動かすことはできない。

被告の前記主張は理由がなく、また、五〇万円を本訴請求額から控除することもできないというべきである。

## 三 争点３（（三）発明及び（四）考案について原告が発明者又は考案者として関

与したか)

(注) 原告は、この点を前提にする請求を控訴の趣旨から除外しているので、当審の審理の対象外である。原判決は、この争点に対し次の判断をしているが、これは、当審の判断から除外される。

原告は、(三) 発明の共同発明者であり、(四) 考案の考案者であると主張するが、本件全証拠によるも、右原告主張事実を認めるに足りない。

したがって、右考案及び発明に係る原告の請求は、その余の点について検討するまでもなく、失当であることに帰する。

四 争点4 (被告における(一〇)、(一三)、(一八) 発明の実施品は何か)

(事実関係)

1 (一〇)、(一三)、(一八) 発明の各技術内容

(一) (一〇) 発明

(一〇) 発明の構成要件を分説すると(原判決別紙公報(10))、①ポリエチレンテレフタレート一〇〇重量部、及びテレフタル酸成分対イソフタル酸成分のモル比が九七対三〜八〇対二〇である変性ポリエチレンテレフタレート五〜一五〇重量部の混合物から成る未延伸モノフィラメントを、②八五〜一〇〇℃の湿熱条件下二・八〜四・〇倍延伸し、③さらに一八〇〜二五〇℃の気体雰囲気中で一・五〜二・五倍延伸し、④次いで一八〇〜二五〇℃の気体雰囲気中で〇・九〜一・〇倍の捲取比で熱処理することを特徴とする、⑤ポリエチレンテレフタレートモノフィラメントの製造法となること、明細書の発明の詳細な説明の欄には、「本発明者らは、……特定のポリエチレンテレフタレート混合物を原料とし、特定の条件により延伸および熱処理を行うときは、直接強度や透明性を損うことなく、衝撃に対する結節強度および引張りに対する結節強度をナイロンモノフィラメントのそれと同等あるいはそれ以上にまで改善し得ることを知得して本発明を完成した。」(原判決別紙公報(10) 2欄15〜22行)、右構成要件②について、「延伸倍率が小さすぎると衝撃に対する結節強度の向上は見られず、」(原判決別紙公報(10) 5欄5〜7行)、右構成要件③について、「延伸倍率が小さすぎると衝撃に対する結節強度の大きいモノフィラメントを得ることができず、」(原判決別紙公報(10) 5欄22〜24行)との各記載があることが認められ、これらの記載に照らして考えると、(一〇) 発明の技術的意義の一つがモノフィラメントの延伸倍率を前記の各範囲に限定した点にあることは明らかである。

(二) (一三) 発明

(一三) 発明の構成要件を分説すると(原判決別紙公報(13))、①未延伸ポリエチレンテレフタレートモノフィラメントを、②八五〜一〇〇℃の湿熱条件下二・〇〜二・五倍延伸し、③さらに二〇〇〜三〇〇℃の気体雰囲気中で二・〇〜四・〇倍延伸し、④次いで二〇〇〜三〇〇℃の気体雰囲気中で一・〇〜〇・九の捲取比で熱処理することを特徴とする、⑤ポリエチレンテレフタレートモノフィラメントの製造法となること、明細書の発明の詳細な説明中には、「この方法(裁判所注記・従前技術である(三) 発明の方法)によるときは、強度特に衝撃に対する結節強度がすぐれたモノフィラメントを製造することができるが、直接引張強度にバラツキが見られ、なお改善が望まれていた。」(原判決別紙公報(13) 1頁右下欄9〜12行)、「本発明者らは、上記のような要求に応えるべくさらに研究を重ねた結果、特定の条件により延伸および熱処理を行うときは、上記従来法で製造したモノフィラメントに比し、直接引張強度がすぐれ、しかもそのバラツキが大きく改善されたモノフィラメントを得ることができることを知得して本発明を完成した。」(原判決別紙公報(13) 1頁右下欄17行〜2頁左上欄3行)との各記載があることが認められ、これらの記載に照らして考えると、(一三) 発明の技術的意義の一つが(一〇) 発明と同様にモノフィラメントの延伸倍率を前記の各範囲に限定した点にあることは明らかである。

(三) (一八) 発明

(一八) 発明の特許請求の範囲1の発明の構成要件を分説すると(原判決別紙公報(18))、①中空孔を有する合成樹脂ガットを乾燥させ、②その乾燥した状態の中空孔に注油すると共に、③ガット表面に油剤を塗付することを特徴とする、④ガットの製造法となる。

2 被告の洲本工場における昭和五九年当時の押出紡糸工程の実績内容

証拠(甲第五五号証の1〜12、第五六号証、原告本人(原審第一、二回))によれば、原告は、昭和四九年七月から研究開発室室長として、被告の洲本工場に勤務していたこと、同工場においては押出紡糸機を使用して釣糸及びテニスラケット

用ガットを製造していたこと、原告は、工程管理及び品質管理の必要上、昭和五七年ころから従業員に命じて、同工場における毎日の製造工程内容に関して、①製造「月日」、②「製品名」、③「ノズル倍率（押出紡糸機のノズルの穴径・数、最高延伸倍率（第三ローラーのスピードを第一ローラーのスピードで割った値）」④「ロットNo.、チップ名（原材料樹脂のロット番号・名前）」、⑤「バイエルゲージ（樹脂の送り量を決めるモーターの回転目盛数値）」、⑥「第一ないし第四の各ローラーの糸送りスピード（分速m/min）」、⑦製造された製品の重量等の詳細、を「押出紡糸工程表」に記載させ、その原本を会社に保管する一方で、自らはその写しを手元に置いていたこと、このうち昭和五九年分の「押出紡糸工程表」の写しが甲第五五号証の1～12（本項で単に「押出紡糸工程表」と表記するのは、これを指す）であること、甲第五五号証の1～12に基づき、同年度の洲本工場における毎日の工程内容を整理すると、原判決別表3—3（釣糸「マスターキング」「鮎ごころ」「アクアキング」及びテニスラケット用「芯用キング」関係）、原判決別表4（「モノガット」関係）記載のとおりとなることが認められる。このうち、原判決別表3—3（同表の1ないし4欄記載の数字は、それぞれ前記第一ないし第四ローラーの上を糸が走るスピード（分速m/min）を示す）によれば、①第一ローラーのスピードと第二ローラーのスピードの比率、②第二ローラーのスピードと第三ローラーのスピードの比率、③第三ローラーのスピードと第四ローラーのスピードの比率がいずれも、（一〇）発明の前記構成要件②ないし④の押出工程の延伸倍率・捲取比率の範囲内に設定されていることが明らかである（別紙（一〇）発明関係製品一覧の「2/1」「3/2」「4/3」の欄参照。ただし、三月二四日及び同月二六日の鮎ごころ一号の分と、同日のアクアキング一・五号及び七月三〇日のアクアキング一号の分を除く。これらはいずれも第一延伸倍率が二・七倍なので、（一〇）発明の構成要件②を充足しない。原告は、二・七倍の倍率も（一〇）発明の均等の範囲内だと主張するが、均等に当たることの要件の主張立証はなく、採用することができない）。

### 3 釣糸製品の販売状況等

証拠（甲第二四～第二六号証、第三二号証の1・2、第四二、第五二、第九八号証、検甲第四、第五、第一五、第一六、第一七号証、乙第四号証、原告本人（原審第一、二回））に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、釣糸「アクアキング」、同「トトマスター」、ノルウェーの「マスタッド」社製造の釣鉤に釣糸として「アクアキング」を組み合わせた数種類の仕掛、「アクアキング」を使用した鮎釣用の空中道糸を現在も販売しており、うち「トトマスター」以外は被告の製品カタログにも記載されており、最近も（一〇）発明の特許登録番号を掲載した被告の製品が製造販売されていること（商品名「ハリスホンテロン 50m」）、「鮎ごころ」も昭和六一年の途中まで販売されていたことが認められる。また、証拠（乙第四四、第四八号証、検甲五号証、原告本人（原審第一、二回））によれば、右「トトマスター」とは、被告洲本工場内で「マスターキング」と呼ぶポリエチレンテレフタレートモノフィラメントを八本ねじり合わせた組糸の商品名であることが認められる。

### 4 テニスラケット用ガット製品の販売状況等

証拠（甲第四四～第四六号証、検甲第一三、第一四号証）に弁論の全趣旨を総合すれば、原告が平成三年九月二三日淡路島のスーパーマーケット・ジャスコで購入した被告製品の硬式テニスラケット用ガット製品二六〇〇MC HY—SHEEP及び軟式テニスラケット用ガット製品四五〇〇MC HY—SHEEPについて、直ちに鑑定依頼をした兵庫県立工業技術センターにおける試験結果では、いずれも芯材を取り出し加熱してフィルムにした後、赤外線反射法により測定したところ、これらの赤外線スペクトルはポリエチレンテレフタレートのそれに類似していたとの試験成績が出ていることが認められる。

（判断）

#### 1—1 （一〇）発明の実施品

被告が（一〇）発明を実施して昭和五八年から昭和五九年末まで釣糸「マスターキング（トトマスター）」、「鮎ごころ」及びテニスラケット用ガット「芯用キング」を、昭和五六年から昭和五九年末まで釣糸「アクアキング」を、それぞれ製造販売していたことは争いがなく、前記（事実関係）3、4記載のその後の販売状況及び後記の被告のこの点に関する反証内容等弁論の全趣旨をも併せ考えると、被告は、昭和六〇年以降も、「アクアキング」や軟式テニスラケット用ガット等について、第一工程の延伸倍率が（一〇）発明と相違する旨記載され、その製造条件等の

一覧表が添付された、被告常務取締役管理部長作成の実施報告書（乙第一六号証）の作成日である平成三年九月三日の直前である同年八月末まで（ただし「鮎ごころ」については昭和六〇年末ころまで）、（一〇）発明の方法により釣糸「マスターキング（トトマスター）」、「アクアキング」（「アクアキング」を使用して他の商品名で販売されている商品を含む）、「鮎ごころ」及びテニスラケット用ガット「芯用キング」を製造し、平成三年末ころまで（ただし「鮎ごころ」については昭和六一年途中まで）販売したものと認められる。

#### 1—2 （一〇）発明の実施品に関する被告の主張について

被告は、原告が在職していた昭和五八年、五九年には（一〇）発明を実施して釣糸及びテニスラケット用ガットを製造販売していたが、昭和六〇年一月原告退職後は製造方法中第一押出工程の延伸倍率を変更し、右発明を実施していない旨主張し、右主張に沿う証拠として乙第一六号証、第二四号証、第四三号証、第四八号証（いずれも被告常務取締役管理部長作成の実施報告書）を提出するが、①甲第二三三号証の記載に照らし、本件特許・実用新案登録を受ける権利の承継の対価を五〇万円とする旨の合意が成立していないことは明らかなのに、合意が成立している旨執拗に主張し、その旨記載した被告総務部長兼経理部長作成の陳述書を提出した上、被告申請証人にもその旨供述させたり、②また、当初は、（一〇）発明を実施したのは、「アクアキング」の細物のみであると主張して、その旨の実施報告書を提出し、原告が甲第五五号証を提出して初めて、「マスターキング」、「鮎ごころ」、「アクアキング」の太物及び「芯用ガット」について、甲第五五号証で明らかにされた昭和五九年末まで（一〇）発明を実施したことを認めるなど、被告の応訴態度が誠実さを欠くと認められることを考え併せると、被告の右主張・立証をもってしても、当裁判所の前記認定を変更することはできない。

#### 2 （一三）発明の実施品

昭和五九年一年間の被告洲本工場における「モノガット」の製造工程実績は原判決別表4（同表の1ないし4欄記載の各数字の意味は前記のとおり）記載のとおりであり、同表によれば、①第一ローラーのスピードと第二ローラーのスピードの比率、②第二ローラーのスピードと第三ローラーのスピードの比率、③第三ローラーのスピードと第四ローラーのスピードの比率がいずれも、（一三）発明の前記構成要件②ないし④の押出工程の延伸倍率・捲取比率の範囲内に設定されていることが明らかである。右事実甲第五六、第六〇号証及び原告本人（原審第一、二回）尋問の結果並びに弁論の全趣旨を併せ考えると、昭和五九年当時被告が（一三）発明を実施して「モノガット」を製造販売していたことは明らかであり、被告のこの点に関する反証内容等弁論の全趣旨をも併せ考えると、被告は、遅くとも昭和五九年以降別表三年一二月末日まで（一三）発明を実施して「モノガット」を製造販売したものと認めるのが相当である。

なお、右認定に反する被告主張は、前記1—2（被告の主張について）と同様の理由により採用できない。

もっとも、被告主張のとおり（第三、四2（被告の主張））、同発明についての特許出願は拒絶査定され、同査定は確定している（乙第四五号証、弁論の全趣旨）。

（注）原告は、（一三）発明の実施補償を認めなかった原判決に対する不服を述べていない。したがって、右の2のとおり原判決の判断をそのまま掲記したが、これは、本件の全容を理解するためのものにとどまり、当審の直接の審理の対象に係るものではない。ただし、同発明の出願補償が認められた点に被告の控訴があり、この点は当審の審理の対象である。

#### 3 （一八）発明の実施品

原告は被告が昭和五九年七月から平成四年六月まで（一八）発明を実施してテニスラケット等各種のラケット用ガットを製造販売した旨主張するが、当審で提出された甲第一〇二号証、検甲第一八号証を含めた本件全証拠をもってしても、原告主張の右事実を具体的に認めるに足りない。

### 五 争点5（原告が被告に対し請求し得る対価補償額）

#### 1 前提判断

特許法三五条三項、四項、実用新案法九条三項には、従業者が職務発明・考案について使用者に特許・実用新案登録を受ける権利を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること、その対価の額は、その発明ないし考案により使用者が受けるべき利益の額及びその発明ないし考案がされるについて使用者が貢献した程度を考慮して定めなければならないことが規定されている。そして、前示の



とおり、右相当な対価の支払請求権は、契約、勤務規則に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の時に発生し、対価の額はその時点における客観的に相当な額を定めるべきであるが、承継の時より後に生じた事情、例えば、特許・実用新案権の設定登録がなされたか否か、当該発明・考案の独占的实施又は実施許諾によって使用者が利益を得たか否か、得た場合はその利益の額等も、右時点における客観的に相当な対価の額を認定するための資料とすることができるものと解するのが相当である。

なお、被告は原告のした職務発明・考案については当然に無償の通常実施権を有するので、前記法条にいう使用者が「受けるべき利益」とは、被告がその発明・考案を実施することによる利益を意味するものではなく、それを超えて、権利を承継したことにより得られる権利を独占すること（特許法等により法律上他者に対してその発明・考案の実施を禁止し、又は許諾し得る場合と、その技術を秘匿して事実上その技術を独占し得る場合とがある）による利益を意味する。

これを本件についてみると、(二) 考案及び(五) 発明については対価請求権が時効消滅したことは前判示のとおりであり、原判決は、原告が(三) 発明及び(四) 考案の権利を承継させたものとは認めなかったのに、原告はこれを控訴の対象としていない。したがって、以下で対価額の判断対象となるのはその余の発明・考案に関するものとなる。

そのうち被告が(一) 考案、(六) 発明、(七) 発明、(八) 考案、(九) 発明、(一一) 発明、(一二) 発明、(一四) 発明、(一五) 発明、(一六) 発明、(一七) 発明を実施していないことは当事者間に争いがなく、またこれら発明・考案につき特許・実用新案登録を受ける権利を承継したことにより被告が「受けるべき利益」についての具体的な主張立証もない。

(一八) 発明については、前に示したとおり(五五頁)、これを被告が実施した事実を具体的に認めるに足る証拠はなく、また同発明につき特許を受ける権利を承継したことにより被告が「受けるべき利益」についての具体的な主張立証もない。

(一三) 発明について、原判決は、「被告はこれを実施して商品を製造販売していることは認められるが、同発明につき特許を受ける権利を承継したことにより被告が『受けるべき利益』についての具体的主張立証はない。また、その特許出願は拒絶査定され特許を受けることができないことが確定しているので、結局、同発明につき特許を受ける権利を承継したことにより被告が『受けるべき利益』は僅少と評価せざるを得ない。」と判断し、その実施補償相当の対価請求権の原告の主張を排斥した。これにつき、原告は控訴で不服を述べていない。

次に、特許・実用新案登録を受ける権利を承継した職務発明・考案を被告が実施して商品を製造販売している場合、その製造販売をすることができる法的根拠は、被告がその権利について無償の通常実施権を有するからではあるけれども、それだけの製造販売の実績を上げることができた経済的理由は、被告の企業努力はもちろんであるが、それ以外にそれを超えて、被告が権利を承継してその発明・考案の実施権を独占することができたことに起因する部分があることは明らかである（すなわち、被告の販売実績は法定の通常実施権を得ての企業努力に基づく部分と独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた結果に基づく部分の合計と考えられる）。

そこで、次に(一〇) 発明についてこれを具体的に検討する。

## 2 (一〇) 発明の相当な対価額（実施補償相当分）

### (一) 売上総額の認定手法

被告は、主位的に、同発明の技術的範囲に属する製品は限定されているとの前提に立った上で、同発明の出願公告日である昭和六〇年四月一六日から平成三年八月末日まで六年と四・五か月間におけるマスターキング（トトマスター）、アクアキング、鮎ごころの三種の釣糸と、ガットの芯用キングの売上総額は一五七七万八〇〇〇円にすぎないと主張し、仮に、すべての製品が同発明の技術的範囲に属するものとしても、この間の釣糸の売上総額は二億二六二八万一〇〇〇円にとどまり、ガットの売上総額は一〇億四八四〇万円にとどまると主張する。そして、被告は、後者の主張を裏付けるものとして、公認会計士が作成した「釣糸及びガット品種別売上高」の一覧表を添付した監査報告書を、乙第五三号証として提出する。

しかし、当裁判所は、この書証に記載の売上高は、被告の右各製品の売上高を正確に証明するものではないと判断する。その理由は、次のとおりである。まず、被告主張によると、この書証は、公認会計士が、被告の関係帳簿の原本を閲覧してま

とめたものだといっているのであるが、いかなる原簿に基づいて作成されたのかの説明は一切ない。また、被告の主張によると、ここに記載の売上高は、製品の歩留まりをも換算した上での実際の売上高だといっているのであるが、歩留まり率等、その算出根拠も明らかでない。さらに、後記認定の昭和五九年の各製品売上高は、原告が当時実際に記帳していた甲第五五号証から判明する被告工場での製造量（原判決別表3—3）に基づく算定結果であるが、これに比し、右書証記載の売上高は、甲第五五号証からの算定結果の前者の歩留まり率を念頭においてみても、特に釣糸の売上高が少ない。乙第五三号証に、昭和五九年の製品売上高も記載され、甲第五五号証から判明する昭和五五年の売上高との関係でも示されていれば、なおその内容も吟味することが可能なのに、その内容の対比もできない。これに加え、乙第五三号証に記載されている昭和六一年から少なくとも平成元年の間の売上高は、好景気の最中にあったのに、年々売上高が減少するという記載となっている。このことを説明する資料もない。以上の諸点から、当裁判所は、乙第五三号証の記載は、被告の売上高を認定できる証拠として採用し難いとの結論に達した次第である。

そして、他には、昭和六〇年以降の各製品の売上高を直接に認定すべき証拠はないので、当裁判所も、原判決と同様、以下に認定する昭和五九年の一年間の製品製造実績に基づいて、昭和六〇年以降も、昭和五九年と同様の売上高があったものと推定して認定する手法を採用することとする。ただし、歩留まり率については、当審で新たな書証が提出されたので、原判決の数値を見直した。

## （二） 売上総額

### ① マスターキング（トトマスター）

前認定のとおり、被告は、出願公告日である昭和六〇年四月一六日から平成三年八月末日まで六年と四・五か月間にわたり（一〇）発明を独占して実施して釣糸「マスターキング（トトマスター）」を製造し、同年末ころまで販売してきたものと認める。次に、証拠（甲第六〇号証、乙第四八号証）及び弁論の全趣旨によれば、釣糸「マスターキング（トトマスター）」は、原判決別表3—4①A表記載のとおり、使用単糸直径の太さにより重量を異にすること、原告主張の要領に従い釣糸「マスターキング（トトマスター）」の重量を使用単糸直径ごとに除すると、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「マスターキング（トトマスター）」の本数は、原判決別表3—4①B表記載のとおり、合計一五万六五一四本となること（製品別のキログラム小計は、別紙（一〇）発明関係製品一覧のL行（集計行）を参照）、同製品の一本（五〇メートル）当たりの平均販売単価は五六〇円であることが認められる。

これは製造された釣糸の計算であるが、乙第五八号証及び当審証人【H】によれば、生産工程における不良率が六・五%、市場からの返品率が二・〇%、宣伝用の無料供試品の率が一・二%あることが認められ、これらの合計九・七%を控除して実際に商品として販売され代金を受領できる部分の割合（歩留まり率）は九〇・三%と認められる。右書証及び証言には、原糸在庫率、期末製品在庫率をそれぞれ二二・九%、四・八%とし、これも合わせて控除したのが歩留まり率であるとする記載及び供述部分がある。しかし、この二つは共に、当該年度だけでは処理できない製品の率を挙げたものにすぎず、売上高の減少を示す割合であるとは考えられない。したがって、この二つを歩留まり率認定の根拠とすることはできない。

そうすると、昭和五九年一年間の被告の釣糸「マスターキング（トトマスター）」の売上総額は、次の算式により合計七九一四万六〇〇〇円となる。

$$560 \times 156,514 \times 0.903 = 79,146,000$$

そして、（一〇）発明の実施を中止した旨の被告主張は前判示のとおり採用できず、特別な事情も認められないから、六年と四・五か月間に製造した分の売上総額は、昭和五九年一年間分に、六と一二分の四・五を乗じた五億〇四五万五七四七円と推定するのが相当である。

### ② 鮎ごころ

前認定のとおり、被告は、出願公告日である昭和六〇年四月一六日から同年末ころまで八か月半の間にわたり（一〇）発明を独占して実施して釣糸「鮎ごころ」を製造し、昭和六一年途中まで販売してきたものと認める。次に、証拠（甲第六〇号証、乙第四八号証）及び弁論の全趣旨によれば、釣糸「鮎ごころ」は、原判決別表3—4②A表記載のとおり、号柄によって重量を異にすること、原告主張の要領に従い釣糸「鮎ごころ」の各号柄ごとの重量（ただし、原判決別表3—3中の三月二四日及び二六日製造分の三一キログラムは、前記四の2末尾に判示のとおり同発明の実施には該当しないので除外して計算）を除すると、昭和五九年一年間に被告が

製造販売した釣糸「鮎ごころ」の本数は、原判決別表3—4②B表記載のとおり、一本の長さを五〇メートルとした場合、合計二七万四六九四本となること（製品別のキログラム小計は、別紙（一〇）発明関係製品一覧のL行（集計行）を参照）、同製品の一本（五〇メートル）当たりの平均販売単価は五六〇円であることが認められる。

歩留まり率を九〇・三%と認めるべきことは、マスターキングの場合と同様である。

そうすると、昭和五九年一年間の被告の釣糸「鮎ごころ」の売上総額は、次の算式により合計一億三八九〇万七二六二円となる。

$$560 \times 274,694 \times 0.903 = 138,907,262$$

そして、（一〇）発明の実施を中止した旨の被告主張は前判示のとおり採用できず、特別な事情も認められないから、八か月半に製造した分の売上総額は、昭和五九年一年間分に、一二分の八・五を乗じた九八三九万二六四四円と推定するのが相当である。

### ③ アクアキング

前認定のとおり、被告は、出願公告日である昭和六〇年四月一六日から平成三年八月末日まで六年と四・五か月間にわたり（一〇）発明を独占して実施して釣糸「アクアキング」を製造販売してきたものと認める。次に、証拠（甲第六〇号証、乙第四八号証）及び弁論の全趣旨によれば、釣糸「アクアキング」は原判決別表3—4③A表記載のとおり号柄によって重量を異にすること、原告主張の要領に従い釣糸「アクアキング」の各号柄ごとの重量（ただし、三月二六日の一・五号及び七月三〇日の一号の分の三三・二キログラムは、前記四の2末尾に判示のとおり同発明の実施には該当しないので除外して計算）を除くと、昭和五九年一年間に被告が製造販売した釣糸「アクアキング」の本数は、原判決別表3—4③B表記載のとおり、一本の長さを五〇メートルとした場合、合計七万七三二〇本となること（製品別のキログラム小計は、別紙（一〇）発明関係製品一覧のL行（集計行）を参照）、同製品の一本（五〇メートル）当たりの平均販売単価は五六〇円であることが認められる。

歩留まり率を九〇・三%と認めるべきことは、マスターキングの場合と同様である。

そうすると、昭和五九年一年間の被告の釣糸「アクアキング」の売上総額は、次の算式により合計三九〇九万九一七八円となる。

$$560 \times 77,320 \times 0.903 = 39,099,178$$

そして、（一〇）発明の実施を中止した旨の被告主張は前判示のとおり採用できず、特別な事情も認められないから、六年と四・五か月間に製造した分の売上総額は、昭和五九年一年間分に、六と一二分の四・五を乗じた二億四九二五万七二五七円と推定するのが相当である。

### ④ テニスラケット用ガット芯用キング

前認定のとおり、被告は、出願公告日である昭和六〇年四月一六日から平成三年八月末日まで六年と四・五か月間にわたり（一〇）発明を独占して実施してテニスラケット用ガット「芯用キング」を製造販売してきたものと認める。次に、証拠（甲第六〇号証、乙第四八号証）及び弁論の全趣旨によれば、原判決別表3—3記載の「芯用キング」の総製造重量は二二四八・六キログラムであり、これを単位一本一二・三メートル当たりの重量六グラムで除すると、昭和五九年一年間に被告が製造販売したテニスラケット用ガット「芯用キング」の本数は、単位一本当たり一二・三メートルで、合計三七万四七六六本となること、同製品の単位一本（一二・三メートル）当たりの平均販売単価は六五〇円であることが認められる。

これは製造された釣糸の計算であるが、乙第五八号証及び当審証人【H】によれば、生産工程における屑率が七・四%、製品検査工程における不合格率が九・〇%、市場からの返品率が六・〇%、宣伝用の無料供試品の率が一・五%あることが認められ、これらの合計二三・九%を控除して実際に商品として販売され代金を受領できる部分の割合（歩留まり率）は七六・一%と認められる。右書証及び証言には、期末製品在庫率を九・三%とし、これも控除したのが歩留まり率であるとする記載及び供述部分がある。しかし、これは、当該年度だけでは処理できない製品の率を挙げたものにすぎず、売上高の減少を示す割合であるとは考えられない。したがって、これを歩留まり率認定の根拠とすることはできない。

そうすると、昭和五九年一年間の被告のテニスラケット用ガット「芯用キング」の売上総額は、次の算式により合計一億八五三七万八〇〇二円となる。

650×374, 766×0.761=185, 378, 002

(一〇) 発明の実施を中止した旨の被告主張は前判示のとおり採用できず、特別な事情も認められない。そして、芯用キングのうち、製品番号二六〇〇MCタイプは、(一〇) 発明のポリエステルを三一・八重量%芯糸に用い、残りはナイロン繊維を用いていること、製品番号四五〇〇MCタイプは、ポリエステルを二九・五重量%用い、残りをナイロン繊維としていることが、乙第五八号証と弁論の全趣旨により認められる。前記六年と四・五か月間に製造した芯用キングのうちの製品番号別の割合は判然としないが、乙第五三号証からすると、少なくとも、四五〇〇MCタイプのものが二六〇〇MCタイプのものの二倍以上であったことが推測される。このことからすると、芯用キングのうち、(一〇) 発明の実施分は、売上額の三〇%と推定するのが相当である。

そうすると、芯用キングのうち、同発明の実施相当分の売上総額は、昭和五九年一年間分に、六と一二分の四・五を乗じ、これに更に三〇%を乗じた三億五四五三万五四二九円と推定される。

#### ⑤ 実施品の売上総額

以上①～④の(一〇) 発明の実施品の売上を合計した総額は一二億〇六七四万一〇七七円となる。

#### (三) 実施料相当額

右売上総額のうち、同発明につき特許を受ける権利を承継したこと、すなわち同業他者に対し同発明の実施を禁止することができたことに起因する部分が、法定の通常実施権を得たままであった場合との対比で、いかなる場合なのかを明確にし得る事実関係を認めることはできない。そうすると、同発明の実施を禁止することができたことに起因する部分は、売上総額の二分の一を超えるものとも、これに満たないものとも認めることができず、結局、二分の一に相当するものとししか認めることができない。したがって、右部分は、六億〇三三七万〇五三八円となる。

次に、同発明を第三者に実施許諾したと仮定した場合の実施料率を考えるに、これを直接認定するに足る証拠はないが、社団法人発明協会研究所が平成四年四月初ころ行った実態調査によれば(「技術取引とロイヤルティ」発明協会研究所編、発明協会発行)、実施料率における料率分布では、最も多かった料率は三%以下二%超であること、同発明が特に優れたものとは認められず、同発明の延伸倍率を外れた近似の延伸倍率でも同程度の製品の製造が可能であり(乙第四四号証)、現実にも原告在職当時に前記認定のとおり同発明の延伸倍率に該当しない延伸倍率を適用して製品(「鮎ごころ」「アクアキング」)を製造販売したことがあること、他方において、被告は、継続して同発明を実施してきており、工業的に無意味なものとも認められないことなどを考慮すると、同発明の実施を第三者に許諾すると仮定した場合の実施料率は二・五%と認めるのが相当である。そうすると、同発明につき特許を受けることができる権利を譲り受けたことにより被告が受けるべき利益に相当する、同発明を第三者に実施許諾した場合の実施料相当額は、次の算式のとおり一五〇八万四二六三円となる。

603, 370, 538×0.025=15, 084, 263

同発明の発明者は四名なので、その四分の一に相当する三七七万一〇六六円が原告持分に相当する部分ということになる(同発明の発明者四名のうち原告を除くその余の三名は三菱化成工業(株)の従業員、原告のみが被告の従業員なので、原告の持分四分の一は全部優先的に被告に承継されたものとする)。

#### (四) 対価相当額の認定

本件発明当時原告は部長待遇の研究開発室室長の職にあり、同発明は原告の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、同発明は、被告被用者の協力を得た上、被告作業現場に蓄積された経験等を利用して成立したいわゆる工場考案の色彩が濃厚であり、原告としては、被告の設備及びスタッフを最大限活用して発明したものであること、その他本件に現れた諸事情を総合考慮すると、同発明について被告が貢献した程度を考慮すれば、右(二) 認定の被告が受けるべき利益の持分分の四〇%に相当する一五〇万八四二六円をもって同発明につき特許を受ける権利の承継に対する相当な対価と認めるのが相当である。

3 その余の発明・考案関係の相当対価額と、(一〇) 発明の出願補償、登録補償相当分の相当対価額

社団法人発明協会研究所が昭和六一年に実施した実態調査の結果によると(「職務発明と補償金」発明協会研究所編著、発明協会発行)、相当部分の企業が権利承継させた従業員の職務発明について、出願時と登録時に補償金を支払っているこ

と、特許発明の出願時補償金額は、一律定額の場合最低九〇〇円から最高一万五〇〇〇円で平均四五一四円であること、その登録時補償金額は、一律定額の場合最低三〇〇〇円から最高五万円で平均一万二二二〇円であることが認められる。

(一) 考案、(六) 及び (七) 発明、(八) 考案、(九) 発明、(一一) ないし (一八) 発明についても、原告は被告に対し出願時補償金及び登録時補償金に相当する対価請求権を有すると認めるのが相当であり、(一〇) 発明についても同様である。右調査時点よりの物価上昇等を考慮すると、原告主張のとおり、出願補償は特許五〇〇〇円、実用新案三〇〇〇円、登録補償は特許一万五〇〇〇円、実用新案一万円と認めるのが相当なので、原告は、別紙請求認容一覧の当審認定欄のとおり、右各考案・発明に関し合計一五万六四二〇円の相当対価請求権を有するものというべきである(考案者数、発明者数に応じて除した額。出願補償合計五万〇一七〇円、登録補償合計一〇万六二五〇円。(一五) 発明は平成四年十一月二七日に特許権の設定登録がされたが、原告はこの登録補償相当の対価請求権を主張していないので、この分は除外する)。

#### 4 相当対価額合計

被告が支払うべき相当対価額は、2 と 3 の合計一六六万四八四六円となる。

#### 六 結論

以上の次第で、本訴請求は、右金額の支払を求める限度で理由がある。これを下回る金額の請求を認容した原判決に対する原告の控訴は一部理由があり、右金額とこれに対する訴状送達日の翌日から遅延損害金の支払を命じる趣旨で原判決を変更することとするが、被告の控訴は理由がないので棄却する。訴訟費用の負担につき、民訴法九六条、八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 潮久郎 山崎晃 塩月秀平)

別紙発明関係製品一覧 (省略)

< 2 7 5 8 8 - 0 0 1 >