

平成23年10月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年(ワ)第2863号 特許を受ける権利の確認等請求事件

口頭弁論終結日 平成23年7月19日

判 決

神奈川県相模原市<以下略>

| | | |
|-----------|---|------------|
| 原 | 告 | 権田金属工業株式会社 |
| 同訴訟代理人弁護士 | | 高 芝 利 仁 |
| 同補佐人弁理士 | | 松 山 允 之 |

東京都港区<以下略>

| | | |
|---|---|------------------|
| 被 | 告 | I H I メタルテック株式会社 |
|---|---|------------------|

東京都江東区<以下略>

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 被 | 告 | 株 式 会 社 I H I |
| 上記2名訴訟代理人弁護士 | | 牧 野 知 彦 |
| 同訴訟復代理人弁護士 | | 玉 城 光 博 |

茨城県常陸大宮市<以下略>

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 被 | 告 | 大野ロール株式会社 |
| 同訴訟代理人弁護士 | | 渡 邊 昭 |
| | | 笠 卷 孝 嗣 |
| | | 川 田 篤 |

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 原告と被告I H Iメタルテック株式会社(以下「被告I H Iメタルテック」という。)及び被告株式会社I H I(以下「被告I H I」といい、被告I H I

メタルテックと併せて「被告 I H I ら」という。)との間において、原告が、別紙出願目録 1 記載の出願中の請求項 1 に係る発明及び別紙出願目録 2 記載の出願中の請求項 1, 3 に係る発明について、特許を受ける権利を有することを確認する。

- 2 原告と被告大野ロール株式会社(以下「被告大野ロール」といい、被告 I H I らと併せて「被告ら」という。)との間において、被告大野ロールに、別紙出願目録 1 記載の出願中の請求項 1 に係る発明及び別紙出願目録 2 記載の出願中の請求項 1, 3 に係る発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造、販売、頒布してはならない義務があることを確認する。

第 2 事案の概要

- 1 本件は、原告が、①被告 I H I らの出願に係る別紙出願目録記載 1 の特許出願(以下「本件出願 1」という。)のうち請求項 1 に係る発明(以下「本件発明 1-1」という。)及び別紙出願目録記載 2 の特許出願(以下「本件出願 2」といい、本件出願 1 と併せて「本件各出願」という。)のうち請求項 1, 3 に係る発明(以下、それぞれ「本件発明 2-1」、「本件発明 2-3」といい、「本件発明 1-1」と併せて「本件各発明」という。)は、いずれも原告が発明したものであると主張して、被告 I H I らとの間において、本件各発明について、原告が特許を受ける権利を有することの確認を求める(以下「本件訴え 1」という。)とともに、②被告 I H I らが本件各出願をした過程において、被告大野ロールに原告・被告大野ロール間で交わされた後記 2 (2)の秘密保守契約(以下「本件秘密保守契約」という。)及び同(4)の知的所有権契約(以下「本件知的所有権契約」といい、本件秘密保守契約と併せて「本件秘密保守契約等」という。)に違反する行為があったと主張して、被告大野ロールとの間において、被告大野ロールに、本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造、販売、頒布してはならない義務(以下「本件不作為義務」という。)があることの確認を求める(以下「本件訴え 2」という。)事案である。

2 前提事実（証拠等を掲げたもののほかは、当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

ア 原告は、銅及び黄銅の棒線板その他特殊合金材料の製造販売等を業とする株式会社であり、被告大野ロールと本件秘密保守契約等を締結した上で、同被告に対しマグネシウム合金薄板製造装置（鋳造設備及び圧延設備から成る。以下「本件装置」という。）の製作を発注した。

イ 被告IHIメタルテックは、鉄、非鉄金属の製造加工設備等の製造販売等を、被告IHIは、船舶、艦艇等の設計、製造等を業とする株式会社であり、本件各出願を共同でした。

ウ 被告大野ロールは、圧延機の製造及び販売等を業とする株式会社であり、原告と本件秘密保守契約等を締結した上で、原告から本件装置の製作を請け負った。

(弁論の全趣旨)

(2) 本件秘密保守契約の締結

原告と被告大野ロールは、平成16年4月1日、「秘密保守契約書」（甲1）を作成し、以下の内容（要旨を抜粋。なお、表記は一般的な表記法に準拠したほかは、原則として契約書〔甲1〕の記載に従い、当事者の表示は本判決のものに置き換えた。）の契約を締結した。

第1条（秘密事項）

本契約において、秘密事項とは、仕様書、図面、見本、その他の書類に記載され、若しくは電磁的または光学的に記録された原告及び原告の客先の技術上その他業務上の一切の知識及び情報で、原告が被告大野ロールに開示した時点において、原告が秘密として取り扱っているものをいう。ただし、次の各号の一つに該当するものを除く。

(1) 被告大野ロールが原告より開示を受けた時点において既に公知となっているもの。

(2) 被告大野ロールが原告より開示を受けた後に被告大野ロールの故意又は過失によらず公知となったことを同被告が証明できるもの。

(3) 被告大野ロールが原告より開示を受ける前に被告大野ロールが自ら知得し、又は正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたことを同被告が証明できるもの。

第2条（使用目的）

被告大野ロールは秘密事項を基本契約に基づく委託ないし請負業務の目的のためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。

第3条（秘密保守義務）

① 被告大野ロールは秘密事項を厳に秘匿し、原告の書面による承諾なく、これを第三者に開示若しくは漏洩してはならない。

②～④ （省略）

⑤ 被告大野ロールは知り得た原告の秘密事項の全てについて、本契約の終了後5年間は一切他に漏らさないものとする。

（甲1，弁論の全趣旨）

(3) 本件仕様書の交付

ア 原告は、平成16年4月ころ、被告大野ロールほか2社に対し、非鉄合金薄板圧延ラインの見積仕様を示す非鉄合金薄板圧延設備見積仕様書（甲2。以下「本件仕様書」といい、本件仕様書に記載された圧延設備を「本件圧延設備」という。）を交付した。

イ 本件仕様書には、次の技術が記載されていた（以下、同技術を「本件圧延技術」といい、個々の技術を特定するときは、それぞれA1～A6，B1～B8の符号で表記する。）。

(ア) 圧延仕様

（A1）非鉄金属の圧延

（A2）コイル to コイル圧延

(A 3) リバース圧延

(A 4) テンション圧延

(A 5) 各パス後端の尻抜け圧延

(A 6) 恒温圧延 (350℃) 及び冷間圧延 (常温)

(イ) 設備構成

(B 1) ヒータ炉 本件仕様書の図 1 の①

(B 2) コイラー 本件仕様書の図 1 の②

(B 3) 張力装置 本件仕様書の図 1 の③

(B 4) 圧延機 本件仕様書の図 1 の④

(B 5) レベラー 本件仕様書の図 1 の⑤

(B 6) シャー 本件仕様書の図 1 の⑥

(B 7) トリミング装置 本件仕様書の図 1 の⑦

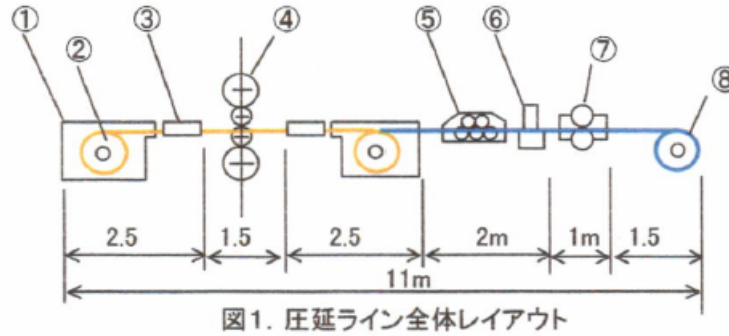
(B 8) 巻き直しコイラー 本件仕様書の図 1 の⑧

本件圧延設備は、コイラー②がヒータ炉①内に配置されており、コイラー②から引き出される非鉄合金薄板は、張力装置③によって張力を最適化される。張力装置③の下流には、圧延機④が配置され、圧延機④の下流に、張力装置とコイラー（第 2 のコイラー）及びヒータ炉（第 2 のヒータ炉）が上記③、②、①と対称に配置されている（以上につき、本件仕様書の図 1（下記のとおり）の橙色部分。以下、特に同部分についての技術を特定するときは「本件圧延技術 1」という。）。

また、第 2 のヒータ炉から下流に向かって非鉄合金薄板が繰り出されるようになっており、第 2 のヒータ炉の更に下流には、レベラー⑤、シャー⑥、トリミング装置⑦、及び圧延された非鉄合金薄板が巻き取られる巻き直しコイラー⑧が配置される構造になっている（以上につき、本件仕様書の図 1 の水色部分。以下、特に同部分についての技術を特定するときは「本件圧延技術 2」という。）。

記

〔本件仕様書の図1〕



(甲2, 弁論の全趣旨)

(4) 本件知的所有権契約の締結

原告と被告大野ロールは、平成17年4月28日、「知的所有権に関する契約書」(甲5)を作成し、以下の内容(要旨を抜粋。なお、表記は一般的な表記法に準拠したほかは、原則として契約書〔甲5〕の記載に従い、当事者の表示は本判決のものに置き換えた。)の契約を締結した。

第1条 (知的所有権)

本契約において、知的所有権とは、原告が被告大野ロールに発注する、新素材の生産のためのマグネシウム合金薄板製造装置(casting・圧延及びこれに関連する周辺装置、付帯装置)製作について、原告の提示した条件を正確に実現するプロセスに関する発明考案をいう。

第2条 (特許の出願及び権利)

第1条において発明考案された特許の出願は原告が行うものとし、出願により生じた権利は原告に帰属するものとする。

(甲5, 弁論の全趣旨)

(5) 本件装置の発注

原告は、被告大野ロールほか2社から見積書の提出を受けて、平成17年10月12日に本件装置のうち casting 設備を、同月31日に同圧延設

備を、それぞれ被告大野ロールに発注した。（甲 26 の 1, 2, 甲 27 の 1, 2）

(6) 本件各出願

被告 I H I らは、被告大野ロールから本件各発明の提案を受けて、平成 19 年 10 月 16 日、本件各発明を含む本件各出願をし、本件各出願はいずれも平成 21 年 5 月 7 日付けで公開された（甲 7 の 1, 2。以下、本件出願 1 に係る特許請求の範囲、明細書及び図面を「本件明細書 1」、本件出願 2 に係る特許請求の範囲、明細書及び図面を「本件明細書 2」といい、各公開特許公報を別紙として添付する。＜添付省略＞）

(7) 原告は、平成 21 年 10 月 26 日、特許法 30 条 2 項（発明の新規性の喪失の例外）の適用があることを前提に、本件各発明を含むものとして、次の各特許出願を行った。（甲 9 の 1～3, 弁論の全趣旨。以下、これらをまとめて「本件各原告出願」という。）

- ア 出願番号 特願 2009-245709
発明者 X①, X②
出願人 原告
発明の名称 マグネシウム合金薄板熱間圧延装置
- イ 出願番号 特願 2009-245710
発明者 X①, X②
出願人 原告
発明の名称 マグネシウム合金薄板の製造装置
- ウ 出願番号 特願 2009-245711
発明者 X①, X②
出願人 原告
発明の名称 マグネシウム合金薄板熱間圧延装置

3 争点

- (1) 確認の利益の有無
- (2) 原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか
- (3) 被告大野ロールは本件不作為義務を負うか

4 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点(1)（確認の利益の有無）について

ア 本件訴え1

[被告 I H I らの主張]

(ア) 原告は、本件各出願のうち本件各発明以外の発明については、特許を受ける権利を主張していない。

ここで、一般論としては、冒認出願がなされた場合、真の権利者において、当該特許出願に係る特許を受ける権利を有することの確認判決を受け、これが確定した場合には、特許庁に対する出願人名義変更届にこれを添付することで、当該特許出願の出願人の変更が認められると解されるから、この意味において、特許を受ける権利を有することについて確認の利益が認められる場合はあるといえる。しかしながら、これは、冒認出願を主張する者が、例えば、請求の趣旨として、「原告と被告との間において、原告が、別紙出願目録記載の特許出願に係る発明について、特許を受ける権利を有することを確認する」というように、1個の特許出願に開示された全ての発明に関する請求をした場合であって（その前提として、原告がすべての発明についての発明者である必要があることは当然である。）、本件のように、1個の特許出願のうちの一部の発明についてのみ特許を受ける権利を有することの確認を求める場合に妥当するとはいえない。

すなわち、本件のように1個の特許出願において複数の発明が記載されている場合に、原告のような一部の発明についての確認請求が認められたとしても、当該特許出願された他の発明について特許を受ける権利

を有することが確認されていない以上、複数の発明が記載された当該特許出願自体についての譲渡を求めることはできないと解される（仮にこれを認めるとすれば、原告が確認を求めている請求項についての冒認出願を認めることになってしまうと解される。）。

そもそも、特許を受ける権利自体は、ある発明を行ったことによって発生する権利であるが、特許出願との関係においては、そこに記載された発明の全てとの関係で問題とされなければならない事項であり、原告のように、1個の特許出願のうち一部の発明について特許を受ける権利の有無を問題とするような請求権は存在しない。1個の特許出願のうち一部の発明についてのみ名義変更手続を求める給付請求が成り立たない以上、本件のような確認請求について訴えの利益が認められないことは明らかである。

(イ) 原告は、本件各出願のうち本件各発明に係る部分が冒認出願であることを前提に、後に本件各原告出願を行っている。このような場合、最高裁平成13年6月12日第三小法廷判決・民集55巻4号793頁（以下「最高裁平成13年6月12日判決」という。）が判示するとおり、特許法は、特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし、また、特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で、これを特許庁の審査官又は審判官が第一次的に判断するものとしているのであるから、本件においても、本件各発明の発明者が原告であるか否かは、本件各原告出願の審査において、第一次的には特許庁が新規性、進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題である。

したがって、かかる意味においても、本件請求に確認の利益が認められないことは明らかである。

〔原告の主張〕

(ア) 本件各出願を，冒認の発明（本件各発明）に係る特許出願とそれ以外の発明に係る特許出願に分割し，このうち冒認の発明（本件各発明）に係る特許出願を真の発明者に譲渡することは可能であるので（特許法 44 条参照），被告 I H I らの主張は理由がない。

仮に被告 I H I らの主張を前提とすると，冒認の発明に係る特許を出願する際に，同発明に加えて，他の発明ないし他の技術的構成を付加して出願すれば，真の発明者が冒認出願された発明の譲渡を求めることを阻止できることとなり，著しく不合理である。

真の発明者が特許権を取得する方法としては，冒認の発明に係る特許出願を真の発明者に譲渡する方法だけでなく，特許を受ける権利（真の発明者としての地位）を確認する判決を得た上で，これを特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になったことを証する資料として，特許法 30 条 2 項（発明の新規性の喪失の例外）に基づく特許出願により特許権を取得する方法もある。

現在の特許制度においては，複数の発明を包含する特許出願を 1 件の特許出願手続で行うことは特許法においても認められており（特許法 37 条参照），このような出願について，その一部について冒認出願の確認を求め得ることは当然といえる。

よって，冒認の発明に係る特許出願を真の発明者に譲渡する方法，特許法 30 条 2 項に基づく特許出願により特許権を取得する方法のいずれについても，原告には，特許を受ける権利を有することの確認を求める利益がある。

(イ) 被告 I H I らは，最高裁平成 13 年 6 月 12 日判決を引用して，本件各発明の発明者が原告であるか否かは，本件各原告出願の審査において，第一次的には特許庁が新規性，進歩性等の要件を備えているか否かと併

せて判断すべき問題であると主張するが、同判決は、「本件においては、…専ら権利の帰属が争点となっているところ、特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識を有していなくても判断し得る事項であるから、本件のような事案において行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に前記（注：特許権の持分の移転登録を認める判断）と異なる判断をすることは、かえって適当とはいえない」と判示している。

そして、本件訴訟は、本件各原告出願とは別の出願である本件各発明について冒認出願であることの確認を求めるものであり、上記判決と同様、専ら権利の帰属を争点とするものであるので、同判決からしても、被告 I H I らの主張は理由がない。

イ 本件訴え 2

〔被告大野ロールの主張〕

仮に原告が主張するとおり、本件各発明が本件秘密保守契約における原告の秘密事項に該当し、かつ、秘密事項として被告大野ロールに開示されたものであったとしても、原告の被告大野ロールに対する請求は、原告の権利又は法律関係に現に存する不安又は危険を除去すべき現実的必要性が認められず、即時確定の利益を欠いている。

すなわち、現時点において、被告大野ロールが本件各発明に係る具体的な装置を第三者のために製造している事情はない。また、将来において、被告大野ロールが具体的に製造する装置については、それが本件各発明と同一性があるかどうかは、その装置の製造の差止めを請求する給付の訴えにおいて改めて判断する必要があるから、現時点で、被告大野ロールが本件各発明を使用した装置を製造等してはならないことを抽象的に確認しても無意味である。

したがって、原告の被告大野ロールに対する請求は、いずれの意味においても、即時確定の利益を欠いており、確認の利益が認められない。

[原告の主張]

被告大野ロールは、本件訴訟において、原告の主張を全面的に争っているため、確認の必要がある。

また、被告大野ロールは、本件秘密保守契約等に違反して、原告が被告大野ロールに開示したマグネシウム合金板の技術情報を被告 I H I らに開示しており、この意味においても、確認の必要があるといえる。

(2) 争点(2) (原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか) について

[原告の主張]

ア 本件各発明と本件圧延技術との関係

(ア) 本件各発明の構成

本件各発明は、それぞれ次のとおり分説される。

a 本件発明 1 - 1

イ 1 マグネシウム合金熱間圧延装置であること。

イ 2 圧延装置は、圧延機と巻取機を備えていること。

イ 3 該圧延機の入、出側両端に該巻取機が設置されていること。

イ 4 該巻取機は、マグネシウム合金シートを各々コイル状態で加熱、保温可能なものであること。

イ 5 該マグネシウム合金シートを複数リバース圧延にて順次厚み圧下すること。

イ 6 該圧延機は、表面温度をある一定温度に加熱、昇温可能なワークロールとバックアップロールとを備えること。

(以下、上記イ 1 ~ イ 6 の技術構成を、それぞれ「構成 1 - 1」~ 「構成 1 - 6」と表記する。)

b 本件発明 2 - 1 及び 2 - 3

ロ 1 発明の設備は、マグネシウム合金シートのリコイルリング設備であること。

- ロ 2 固定マンドレルに巻回したマグネシウム合金のコイル材を巻き戻し可能にする巻戻機を備えていること。
- ロ 3 該巻戻機の下流側に配されて該コイル材から巻き戻された該マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉を備えていること。
- ロ 4 該加熱炉の下流側に配されて該マグネシウム合金シートの両側縁を切り取るトリマーを備えていること。
- ロ 5 該トリマーの下流側に配されて該マグネシウム合金シートを巻き直す巻取機を備えていること。
- ロ 6 さらに、マグネシウム合金シートの形状不良を修正するレベラーを備えていること。

(以下、上記ロ 1～ロ 6 の技術構成を、それぞれ「構成 2－1」～「構成 2－6」と表記する。)

(イ) 本件圧延技術との比較

a 本件発明 1－1 について

(a) 構成 1－1

本件仕様書には、非鉄合金を対象にすると記載されており(A 1)、これはマグネシウム合金を含むものである。また、平成 16 年 5 月 7 日の原告と被告大野ロールの圧延機に関する打合せにおいて、マグネシウム金属について言及している(甲 3)。このように、原告は、被告大野ロールに対し、マグネシウム合金薄板も対象として、技術情報を開示した。

(b) 構成 1－2

本件仕様書の図 1 に記載されている。

(c) 構成 1－3

本件仕様書の図 1 に記載されている(本件仕様書の図 1 において

も、圧延機の両側に巻取機②が配置されており、構成 1－3 と同一である。)

(d) 構成 1－4

本件圧延設備の①ヒータ炉に該当する（本件圧延設備の本件仕様書の図 1 において、巻取機②は、ヒータ炉①によって覆われており、加熱、保温可能になっている。)

(e) 構成 1－5

本件圧延設備がリバース仕様であることは、本件仕様書「1. 圧延仕様『(2)圧延方法』」の欄に記載されている。本件仕様書には、リバース圧延と記載されており、表現上、複数リバース圧延とは記載されていないが、本件仕様書「1. 圧延仕様『(3)圧延寸法』」の記載及び同「1. 圧延仕様『(7)圧下量』」の記載は、複数リバース圧延を意味している。

(f) 構成 1－6

本件仕様書の図 1 ④に該当する。本件圧延設備が加熱昇温可能なロールを備えていることは、平成 16 年 6 月 21 日付け圧延ライン納入仕様書（甲 6）に添付されている図面番号 2RM-400DRR-AS01 の図面でも、原告の指示を受けて、「バックロールをヒーター加熱する事が可能な構造にしておきます」と記載されている。

(g) 本件仕様書の図 1 には、上記構成以外の要素も記載されているが、本件仕様書で開示した設備は、本件発明 1－1 の構成を全て包含している。したがって、本件発明 1－1 の構成は、原告が本件仕様書で開示した技術情報の一部を取り出したものである。

b 本件発明 2－1 及び 2－3 について

(a) 構成 2－1

本件仕様書の図 1 に記載されている。本件圧延設備は、リコイリング装置と呼称していないが、その装置最下流側でマグネシウム合金シートを巻き取っており、リコイリング装置である。

(b) 構成 2 - 2

本件仕様書の図 1 のコイラー②は、構成 2 - 2 の巻戻機に該当する。

(c) 構成 2 - 3

本件仕様書の図 1 の中央部にあるヒータ炉（2 番目のヒータ炉）が、巻戻機の下流側に配置された加熱炉に該当する。

(d) 構成 2 - 4

本件仕様書の図 1 のトリミング装置⑦が、構成 2 - 4 のトリミング装置に該当する。

(e) 構成 2 - 5

本件仕様書の図 1 の巻き直しコイラー⑧が、構成 2 - 5 の巻戻機に該当する。

(f) 構成 2 - 6

本件仕様書の図 1 のレベラー⑤が、構成 2 - 6 のレベラーに該当する。

(g) 本件仕様書の図 1 には、上記構成以外の要素も記載されているが、本件仕様書で開示した設備は、本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 の構成を全て包含している。したがって、本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 の構成は、原告が本件仕様書で開示した技術情報の一部を取り出したものである。

(ウ) 以上のとおり、本件各発明の技術構成は、全て本件仕様書に記載されているか、原告の指示によるものであることが明らかであるから、本件圧延技術と一致する。

イ 発明の経緯

本件各発明は、原告の代表取締役であるX①（以下「X①」という。）及び原告の専務取締役であるX②（以下「X②」という。）が行ったものであり、その経緯は次のとおりである。

(ア) 平成13年、X①及びX②は、従来、原告の主力製品であった銅材料が成熟産業であったことから、より発展の期待できる新規事業として、マグネシウム合金成形体の製造方法の開発を企画した。

マグネシウム合金は、その比重に比較して、機械的強度が高く、振動減衰率、電磁シールド性などに優れており、電子機器の筐体などに最適な性質を有している。平成13年当時、マグネシウム材は、成形性が悪く、常温においては成形加工が極めて困難であることが知られており、塑性加工において加熱することは熱エネルギーの損失につながり、経済的に不利であった。そこで、X①及びX②は、マグネシウム合金の鑄造工程から圧延成形工程まで一貫して行うことによって、熱エネルギーの損失を最低限に抑え、効率的な板材の製造を行うことができることに着目し、板材の鑄造～圧延工程を一貫して行う製造方法を着想した。

(イ) X①及びX②は、平成13年11月13日、上記新規事業計画について、金属材料の加工について指導を受けてきた東海大学のZ①教授（以下「Z①教授」という。）に相談したところ、Z①教授は、マグネシウム合金の鑄造についてはその分野に精通している大阪工業大学のZ②准教授（以下「Z②准教授」という。）の指導を受けるよう勧めた。

Z②准教授は、アルミニウムの鑄造について研究を進めており、過去にマグネシウムについても研究したことはあったが、当時はマグネシウム材の成形についての研究よりも、アルミニウムに特化した研究を行っていた。

(ウ) X①及びX②は、平成13年11月28日、大阪工業大学を訪問し、

設備見学を行った。

(エ) 原告は、平成14年2月頃、神奈川県の中企業振興のための施策である補助金の申請を行うこととし、そのテーマとして、マグネシウム合金の鋳造圧延による板材の製造を決定し、マグネシウム合金板材の製造について技術開発を行ってきた。

(オ) X②は、平成14年3月1日、大阪工業大学のZ②准教授に面会し、マグネシウム合金の鋳造について研究委託を行うとともに、日常的な指導を依頼した。

これに伴い、Z②准教授は、大阪工業大学に設置されている株式会社大東製作所（以下「大東製作所」という。）製の幅100mmのロール加熱可能な圧延機（アルミニウム圧延用）を原告に貸与することになり、原告は、これを用いてマグネシウム合金の圧延実験（構成1-1）を行うこととした。

また、X②は、この際、使用するマグネシウム合金材についても相談し、加工の際の注意事項、特に可燃性が高いマグネシウムの発火を阻止する方法等について指導を受けた。

(カ) X②は、平成14年4月12日、大阪工業大学を訪問し、Z②准教授が研究をしているアルミニウムの鋳造工程を見学した。

その際、ロールキャストと温間圧延を組み合わせることで板材を製造することによって、マグネシウムの経済的な製造方法を構築することができるのではないかと考えた。

(キ) 原告は、平成14年6月10日、上記検討の結果得られたマグネシウム合金板材のロール鋳造及び熱間圧延工程の一体化プロセスについて、神奈川県に対し、研究開発を行うための補助金の申請を行った。

(ク) 平成14年9月5日、大阪工業大学から原告のところに圧延設備が搬入された。X①及びX②は、この装置を用いて、上記一体化プロセスの

うちの後段部分に当たる圧延実験を開始した。

この圧延設備は、従来、アルミニウムの圧延に用いられていたが、これをマグネシウム材の圧延の実験に利用することになった。この圧延ロールには、ヒーターが内蔵されており、ロール加熱可能（構成1-6）となっていた。しかし、導入時には、ヒーターに給電するスリップリングと呼ばれる部材が欠如していたため、その後、原告において、スリップリングを付加する改造を行った。また、この装置は、圧延をリバース方式で行える正逆転可能なものであった。そのロール幅は100mmであった。

- (ク) 平成14年9月16日当時の実験は、上記(ク)の圧延装置を用い、いまだスリップリングを増設する改造が完了していなかったため、ロールをバーナーで加熱し、上ロールを200℃に加熱して行っていた。
- (コ) 平成14年10月17日当時、X②の指導の下、原告の製造部において、圧延温度を最適化し、安定して圧延を行える条件を見いだす実験を継続していた。当時の製造設備環境では、上ロール350℃、下ロール323℃の条件が適切であることを解明した。
- (カ) 平成14年11月5日、X②の指導の下、既に導入していた鑄造装置と上記(ク)の圧延装置とを連動させ、鑄造、圧延一体化工程を実施する実験を行った。
- (キ) 平成14年11月20日、上記(カ)の実験の結果、鑄造後のマグネシウム合金板材の温度が高すぎ、鑄造工程から圧延工程の間で、板材を冷却しないと圧延できない（圧延によって板材が破壊され、形状をとどめない）事実が判明し、当初の鑄造、圧延工程一体化の設備設計を見直す必要に迫られた。この実験によって、圧延ロールの加熱については、更に検討する必要があると考えられた。
- (ク) 平成14年11月30日、X②とZ②准教授との打合せの席上、圧延

機を正逆転し、2回通す方法を実験することになった（構成1-5）。往復移送により板材の圧延を行う場合には、板材末端まで均一に圧延できるように尻抜け圧延を行うこととした。

(セ) 平成15年3月7日、上記(ス)の検討の結果を踏まえて、マグネシウム合金を双ロールによって板材に铸造し、引き続き圧延することによって、経済的に有利な方法で、マグネシウム合金板材を製造する方法を確立し、特許出願を行った（甲20）。

なお、この方法は、铸造工程と圧延工程とで構成されているが、上記(サ)、(シ)の検討で、铸造工程と圧延工程を分離し、板材を冷却した方がより歩留まり良く板材を製造できる場合があり、量産ラインで製造する場合に、必ずしも両工程を連動して行わないことも考えられた（構成1-1）ため、この出願の特許請求の範囲においては、铸造工程のみからなる発明と铸造工程及び圧延工程を備えた発明の双方を記載した。

(ソ) 平成15年6月25日、マグネシウム合金薄板製造の開発スケジュールについて第1案を作成した。その後、同年10月28日に見直しを行って、装置の概略について、デザインを決めた。

この装置は、铸造機、圧延機、張力装置、加熱炉から成っていた。

(タ) 原告は、平成15年7月7日、従前の研究に基づき、加工性の良いマグネシウム合金の幅広板・条の開発について、関東経済産業局に研究開発を行うための補助金の申請を行った。

(チ) このプロジェクトの一つの成果として、原告は、上記(セ)の特許出願を基礎に、新たな知見を加えて、平成15年7月28日、国内優先権主張出願を行った（甲18）。この発明の発明者は、Z②准教授、Z①教授及びX②の3名であった。

この特許出願の明細書中に、铸造により形成したマグネシウム合金板材を加熱して圧延することも記載されている。

(ツ) 平成15年10月9日、X②の指導の下で行われた圧延単独試験において、板材を圧延する際に、板材長手方向に張力がかかっていないと、板材が進行方向に均一な速度で進行せず、結果的に厚みが不均一な板材となる傾向が高いことが判明した。このため、板材に常時一定の張力が印加されるよう、張力装置を設ける必要があることが分かった。そこで、そのころ原告が新たに大東製作所に発注したDBR245×350型小型熱間、冷間圧延機（甲24。以下「甲24の圧延機」という。）においては、この張力装置を備えたものとした。

(テ) 平成16年1月26日、上記(チ)の検討の結果、本マグネシウム合金薄板の製造設備においては、鑄造工程から一貫して圧延工程まで行える設備とするが、鑄造工程と圧延工程とを連動して行わないことも考え、圧延機及び張力装置の上流側と下流側に加熱炉を配し、コイルを加熱することができる設計（構成1-2～4）を決定し、「マグネシウム合金、薄板製造計画」（甲21。以下「甲21の計画」という。）を作成した。

この設備においては、構成1-1～6に加えて、トリマー（構成2-4）、トリマーの下流側に配置した巻取機（構成2-5）、レベラー（構成2-6）を備えたものである。

甲21の計画に記載した構成は、技術指導委託先のZ①教授、Z②准教授の指導を受けながら、X①及びX②がデザインし、これを、このプロジェクト立ち上げの途中の平成15年9月16日に原告に入社したX③（以下「X③」という。）に指示して、完成させたものである。そして、甲21の計画に準拠して本件仕様書が作成された。

ヒーターロールについては、試作においてその有用性を確認してきたので、被告大野ロールに、ロール軸の穴あけ加工を指示した。

(ト) 本件仕様書に記載した圧延設備（本件圧延設備）は、従来、経済的に困難と考えられていた熱間圧延設備を実現することができ、その性能は、

実用的、経済的に十分な能力を備えている。

原告は、以上のとおり、比較的コンパクトな設備で製造できるマグネシウム合金板材の製造について、種々検討を行い、実験室レベルの技術（新たな技術としては、圧延設備中の張力装置、ピンチロール、ワークロール・バックロールの加熱、複数回リバース圧延、レベラー及びトリミング装置並びにこれらを含む諸技術情報、ノウハウ及び構想の組合せ）を完成させた。

その後、原告は、この技術の実用化のための実証を兼ねて、製造ライン建設を計画し、平成16年春から夏にかけて、被告大野ロールを含む3社に本件仕様書及び上記平成13年以来の原告の技術開発（ヒーター加熱方法を含む）を開示し、上記3社から見積書ないし資料の提出を受け、最終的に、被告大野ロールに対し本件装置の製作を発注することになった。

ウ X①及びX②の発明への寄与

(ア) X①は、原告の取締役社長であり、このマグネシウム合金薄板製造について、全ての責任を負っており、上記平成13年以来の原告の技術開発においても、製造部の関係者からヒアリングを行い、製造技術採否決定に際し、会社経営の立場から、その任に当たっていた。

特に、製造設備規模に大きく影響してくる複数回リバース圧延技術の採用は、X①の指示によるものである。

(イ) X②は、原告の専務取締役製造部長の職責にあり、上記平成13年以来の原告のマグネシウム合金板材製造プロジェクトのリーダーを務めていた。そして、各種技術情報を収集し、専門の知識も参考にしながら、装置全体のデザインを決定し、仕様書を完成させる任務についていた。

(ウ) 平成16年3月当時の技術水準からみて、本件仕様書の内容は公知のものではなく、新規な構成を備えていた。そして、本件仕様書は、X①及びX②両名の寄与によって完成されたものである。

エ 特許を受ける権利の譲渡

以上の経緯を経て、X①及びX②は、平成21年7月24日、本件各発明に関する特許を受ける権利を原告に譲渡した。

オ 以上の次第で、原告は本件各発明につき特許を受ける権利を有する。

[被告らの主張]

本件各発明は、次のとおり本件圧延技術とは明らかに相違しており、原告が本件各発明につき特許を受ける権利を取得する余地はない。

ア 本件圧延技術と本件発明1-1との相違点

本件圧延技術1には、「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能な」ワークロールとバックアップロール（構成1-6）は開示されていない。本件発明1-1は、この点において、本件圧延技術1とは一致しない。被告大野ロールが原告に平成18年7月下旬に搬入した圧延ラインにおいても、ワークロールとバックアップロールには、加熱昇温を可能にするためのヒーターを備えていない。

本件発明1-1は、公知技術であった本件圧延技術1のワークロールとバックアップロールに、加熱昇温を可能にするためのヒーターを大野ロールの着想において付加したものである。

したがって、本件発明1-1は、大野ロールの着想に基づいて発明がされたものである。

また、本件圧延技術1は、圧延する金属を非鉄合金としており、マグネシウムに限定していない点においても、本件発明1-1と相違する。

イ 本件圧延技術と本件発明2-1及び2-3との相違点

本件圧延技術2は、ヒータ炉の巻取りコイラーを、加熱可能な巻出しコイラーとして使用する点に特徴がある。

本件発明2-1及び2-3は、巻出しコイラーがあり、その下流にヒーターがあり、更にその下流にトリマーがあり、最後に常温の巻取りコイラ

一がある（本件発明２－３においては、更に上記ヒーターとトリマーの間にレベラーがある。）。

本件圧延技術２は、ヒーターと巻出しコイラーが工程の同じ箇所にある点で、これらの構成が別の箇所にある本件発明２－１及び２－３とは相違する。

このように、本件発明２－１及び２－３においては、ヒーターと巻出しコイラーとが、圧延工程の別の箇所にあることが必要である。したがって、本件発明２－１及び２－３において、本件圧延技術２の特徴である、ヒーター炉の巻取りコイラーを、加熱可能な巻出しコイラーとして使用する点を備える余地がない。

本件圧延技術２とは異なる本件発明２－１及び２－３の着想も、平成１９年３月頃の被告大野ロールと被告ＩＨＩメタルテックとの協議の中で提案されたものである。この協議の結果を踏まえて、被告ＩＨＩらから出願がなされた。これらの協議の際、被告大野ロールは、本件圧延技術２の特徴を備えたものを被告ＩＨＩメタルテックには説明していない。そのため、本件発明２－１及び２－３は、本件圧延技術２の特徴を現に備えていない。

また、本件圧延技術２は、圧延する金属を非鉄合金としており、マグネシウムに限定していない点においても、本件発明２－１及び２－３と相違する。

(3) 争点(3)（被告大野ロールは本件不作為義務を負うか）について

〔原告の主張〕

本件各発明は、前述のとおり、原告が被告大野ロールに対し、平成１６年４月頃、非鉄合金薄板圧延ラインの設備に関するヒーター炉、コイラー、張力装置、圧延機、レベラー、シャー、トリミング装置、巻き直しコイラー等を構成要素とする非鉄合金薄板製造設備を記載した平成１６年４月２０日付け本件仕様書を交付し、被告大野ロール及び同被告の代表者Ｙ①（以下「Ｙ①

社長」という。)及びY②に開示した原告の秘密事項(本件圧延技術)を内容とするものである。

このように、被告大野ロールは、本件秘密保守契約等に反する行為を行う状況となっているので、これらの契約に基づき、原告に対し、本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造、販売、頒布してはならない本件不作為義務を負っている。

[被告大野ロールの主張]

前記のとおり、本件圧延技術1は本件発明1-1とは相違し、本件圧延技術2は本件発明2-1及び2-3のいずれとも相違している。したがって、被告大野ロールが、被告IHIらに対し、本件圧延技術とは異なる本件各発明を提案したことは、何ら原告との間の契約に違反するものではなく、被告大野ロールが、本件各発明について実施してはならない義務(本件不作為義務)を負う理由はない。

また、本件仕様書に記載された本件圧延技術は、そもそも公然知られた公知技術であり、秘密事項として開示されたものではない。したがって、被告大野ロールは、本件圧延技術それ自体についても、実施してはならない義務を負うものではない。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(確認の利益の有無)について

(1) 本件訴え1

ア 発明者は、発明をすることによって、特許を受ける権利を取得し(特許法29条1項)、特許権を取得すれば、業として特許発明の実施をする権利を専有することができ(同法68条)、また、特許を受ける権利は、移転することができ(同法33条1項)、独立した権利として譲渡性も認められている。したがって、特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発生する、それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利ということがで

きるから、その帰属について争いがある場合には、当該権利の帰属を主張する当事者の一方は、これを争う他方当事者を相手方として、裁判所に対し、自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができることと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、原告は、被告 I H I らが出願した本件各発明について、自己に特許を受ける権利が帰属すると主張し、被告 I H I らはこれを争っているから、原告と被告 I H I らの間には、本件各発明に関する特許を受ける権利の帰属について争いがあり、原告が自己に帰属すると主張する本件各発明の特許を受ける権利について、不安や危険が現存すると認めることができる。そして、本件訴え 1 によって、原告が本件各発明の特許を受ける権利を有することを確認できれば、原告と被告 I H I らとの間の本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる。

また、冒認出願は、特許法 39 条 1 項から 4 項までの規定の適用については特許出願でないものとみなされ（同条 6 項）、後願排除力（同条 1 項）を有しないものとされており、真の権利者は、その意に反して発明が新規性を失った日、すなわち冒認出願につき出願公開がされた日から 6 か月以内に特許出願をすれば、例外的にその発明が新規性を喪失しないものと扱われ（同法 30 条 2 項）、特許権を取得することができる。現に、原告は同項の適用を前提として本件各原告出願を行っており、本件訴訟で原告が勝訴すれば、原告はその審査の過程で当該勝訴判決を一資料として特許庁に提出することができる。

他方、本件のような事案において、特許を受ける権利それ自体について移転請求を認める規定は現行法上存在しないから、原告は、被告 I H I らに対し、上記権利の移転を求める給付の訴えを提起することはできないと解される。

以上に検討したところによれば、本件訴え1によって、本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方、特許を受ける権利それ自体について給付の訴えを提起することはできないのであるから、本件訴え1には確認の利益が認められるというべきである。

イ(ア) これに対し、被告IHIらは、特許を受ける権利自体は、ある発明を行ったことによって発生する権利であるが、特許出願との関係においては、そこに記載された発明の全てとの関係で問題とされなければならない事項であり、原告のように、1個の特許出願のうち一部の発明について特許を受ける権利の有無を問題とするような請求権は存在せず、1個の特許出願のうち一部の発明についてのみ名義変更手続を求める給付請求が成り立たない以上、本件のような確認請求について訴えの利益が認められないと主張する。

しかしながら、特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発生する、それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利であり、発明の完成によって権利が発生した後に発明者以外の者によってなされた特許出願の有無やその内容によって、権利の性質が変わるものではない。そして、当該権利の帰属について争いがある以上、当該権利の帰属を主張する当事者の一方は、これを争う他方当事者を相手方として、裁判所に対し、自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができることと解すべきことは前記アに説示したとおりであり、現行法上、あるいは実務の取扱い上、1個の特許権又は1個の特許出願の一部について名義変更手続が定められていないことは、上記確認の利益の有無を左右するものではない。したがって、被告IHIらの上記主張は採用することができない。

(イ) また、被告IHIらは、本件各発明の発明者が原告であるか否かは、

本件各原告出願の審査において、第一次的には特許庁が新規性、進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題であるから、かかる意味においても訴えの利益が認められないとも主張する。

しかしながら、特許法が、特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし、また、特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で、これを特許庁の審査官又は審判官が第一次的に判断するものとしていることは、被告 I H I らが指摘するとおりであるとしても、最高裁平成 13 年 6 月 12 日判決が判示するように、権利の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であって、本件訴え 1 は、正に権利の帰属の争いであるから、被告 I H I らの指摘は本件には当たらないというべきである。したがって、被告 I H I らの上記主張も採用することができない。

(2) 本件訴え 2

本件訴え 2 は、原告と被告大野ロールとの間で交わされた本件秘密保守契約等に基づいて本件各発明を実施してはならない義務があるかどうかの確認を求めるものであるところ、被告大野ロールは、同被告が本件各発明に係る具体的な装置を第三者のために製造している事情はないし、将来において、同被告が具体的に製造する装置については、それが本件各発明と同一性があるかどうか、その装置の製造の差止めを請求する給付の訴えにおいて改めて判断する必要がある、現時点で、被告大野ロールが本件各発明を使用した装置を製造等してはならないことを抽象的に確認しても無意味であるから、本件訴え 2 は、即時確定の利益を欠き、確認の利益が認められないと主張する。

しかしながら、原告と被告 I H I ら間に本件各発明に係る特許を受ける

権利の帰属の争いがあることは前記第2の4(2)のとおりであり、これに関連して、原告と被告大野ロール間において同被告が本件秘密保守契約等に基づく本件不作為義務の存否について争いがあることも同(3)のとおりである。そして、上記争いの経緯に照らせば、本件各出願について特許権の設定登録がされた場合、被告大野ロールが、被告IHIらからライセンスを受けるなどして、本件各発明を実施する現実の危険があると認められるから、本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属や発明の実施の可否という原告の権利又は法律関係に、現実の危険、不安が生じているといえることができる。

また、契約に基づき生じた不作為債権について、その違反のおそれがある場合に、債権者が債務者に対し不作為債権の効力として予防請求(差止請求)できるか否かについては、これを否定するのが一般であるから、原告としては、ほかに適切な手段がない一方、本件訴え2で勝訴すれば、被告大野ロールによる本件各発明の実施を防止することができ、原告の権利、法的地位の不安を除去できることとなる。

以上によれば、原告の権利又は法律関係には、原告と被告大野ロール間の上記争いに起因する現実の危険、不安が生じているといえることができる。本件訴え2で原告が勝訴すれば、上記争いから生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方、ほかに原告にとって適切な手段がないのであるから、本件訴え2には、即時確定の利益があり、確認の利益を認めるのが相当である。

2 争点(2) (原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか) について

(1) 本件各発明と本件圧延技術の相違

まず、本件各発明と本件圧延技術の相違について検討する。

ア 本件発明1-1と本件圧延技術

(ア) 本件発明1-1と本件圧延技術(前記第2の2(3)イ)を対比すると、

両者は、「圧延機の入，出側両端にマグネシウム合金シートを各々コイル状態で加熱，保温可能な巻取機を設置し，前記マグネシウム合金シートを複数リバース圧延にて順次厚み圧下するマグネシウム合金熱間圧延装置において，前記圧延機は，ワークロールとバックアップロールとを備えることを特徴とするマグネシウム合金熱間圧延装置。」である点で一致し，本件発明1-1のワークロールとバックアップロールが「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能」であるのに対し，本件圧延技術の両ロールがそうでない点で相違するものと認められる。

(イ) 原告は，表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能なワークロールとバックアップロール（構成1-6）は，本件仕様書の図1④に該当すると主張するが，同部分の説明内容を見ても，かかる構成が明示されているとは認められず（原告は，平成23年7月19日付け準備書面において，本件仕様書には，ロール加熱に関する記載をしなかったことを認めている。），この点に関する原告の主張は採用できない。

他方，被告らは，本件圧延技術1は，圧延する金属を非鉄合金としており，マグネシウムに限定していない点において，本件発明1-1と相違すると主張するが，本件仕様書の2枚目1(4)に記載されたコイル単重と長さ（代表サイズ）から算出される非鉄合金の密度は，約 1.78 g/cm^3 であり，マグネシウムの比重は1.74でアルミニウムの約3分の2であって，実用金属の中では最も軽いものである（公知の事実）ことからすると，本件仕様書の非鉄合金はマグネシウム合金を念頭に置いていたものといえるから，本件仕様書の記載に接した当業者はこれを理解できたと認めるのが相当である。よって，これに反する被告らの主張は採用できない。

イ 本件発明2-1及び2-3と本件圧延技術

(ア) 本件発明2-1と本件圧延技術を対比すると，両者は，「固定マンド

レルに巻回したマグネシウム合金のコイル材を巻き戻し可能にする巻戻機と、前記コイル材から巻き戻されたマグネシウム合金シートの両縁側を切り取るトリマーと、前記トリマーの下流側に配されて前記マグネシウム合金シートを巻き直す巻取機とを備えることを特徴とするマグネシウム合金シートのリコイルング設備。」である点で一致し、本件発明 2-1 が「巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉」を有するのに対し、本件圧延技術にはそれがなく、コイラー②が「ヒータ炉①内に配置されて」いる点で相違する。

本件発明 2-3 と本件圧延技術の相違点も上記と同様である。

(イ) 被告らは、本件圧延技術 2 は、圧延する金属を非鉄合金としており、マグネシウムに限定していない点において、本件発明 2-1 及び 2-3 と相違すると主張するが、かかる被告らの主張が採用できないことは、前記ア(イ)のとおりである。

(2) 本件各発明の発明者について

次に、上記(1)の各相違点を踏まえ、本件各発明の発明者について検討する。

ア 本件発明 1-1

(ア) 本件発明 1-1 は、従来の熱間圧延装置では、「コイル先端部の巻取部及び後端の尻抜け部は、加熱して安定圧延できず、従って製品コイルとはなり得ず、歩留まり低下となり、生産量を大きくできない等の欠点がある」（本件明細書 1 の段落【0004】）ので、「マグネシウム合金の熱間圧延中の温度変動による製品の品質低下を防止、歩留まり向上、生産量アップすることができるマグネシウム合金熱間圧延装置を提供することを目的」（同【0005】）としてなされたものであり、「マグネシウム合金シートの熱間圧延中の温度変動による製品の品質低下を防止することができ、かつ歩留り向上、生産量アップが可能となり、シー

ト材或いは箔材の品質を良好に保つことができる」(同【0009】)という効果を奏するものである。

このことからすると、本件発明1-1の特徴的部分は、圧延機が備えるワークロールとバックアップロールの「表面温度をある一定温度に加熱、昇温可能な」点(構成1-6)にあるといえ、この点は、前記のとおり、本件発明1-1と本件圧延技術の相違点でもあるから、少なくとも、本件仕様書に基づいて上記特徴的部分が原告から被告大野ロールに対し開示されたものということとはできない。

(イ) そこで、この本件発明1-1の特徴的部分について、本件仕様書の交付以外の方法で、原告から被告大野ロールに対する開示があったか否かについて検討する。

a この点、証拠(甲2~4, 6, 28, 乙口3, 13)及び弁論の全趣旨によれば、

① 平成16年4月に原告が被告大野ロールに対し交付した本件仕様書では、圧延温度は恒温圧延時350℃とされていたこと、

② 同年5月7日に開催された原告と被告大野ロールとの間の打合せにおいて、被告大野ロールのY①社長は、「温間圧延300~400℃は高い。中央と端でロール温度ムラが30℃位出る。ロール膨張差のため板の厚さムラ(ヒートクラウン)が出る。」旨述べていたこと、

③ 同年6月5日には、改めて、被告大野ロールのY①社長が、原告のX③に対し、「ローラーの加熱方法としては、油加熱の場合は最高180℃までです。ヒーター加熱なら300℃以上も実績はありますが、ベアリングの寿命が短く、実機としては心配です。又ロールの中央と端部では温度差が30℃以上発生します。誘導コイルを内蔵したローラーなら±1℃位の温度制御が可能であり、300℃

も400℃も可能ですが、ローラーがパイプ構造な為、機械強度に不安があり、バックローラーには使用出来ても、Wローラーには使用出来ません。」、「ローラーの加熱方法はどうしますか?」と記載した書面を送っていたこと、

- ④ これに対し、原告のX③は、被告大野ロールのY①社長に対し、同月7日付け「圧延ラインの問い合わせの件」と題するファクシミリ（乙ロ13）において、圧延ロールの加熱方法については、「加熱なし」とすること、「ロールの抜熱問題は、それほど心配しておらず、「その逆でロールの吸熱によるサーマルクラウン（判決注：ロールの温度が不均一に上昇することにより、ロールが変形し、圧延された薄板において均一な厚さが得られなくなる現象）の問題が生じ」るが、「ロールベンダーで逃げうると考えてい」る旨を回答していること、
- ⑤ また、ローラーの組合せについても、被告大野ロールのY①社長が、上記③の書面を送った時点で、ロール2本（A）、ロール4本（B）、ロール6本（4本+アタッチメント）（C）のどの組合せにするかを尋ねていること、
- ⑥ 原告のX③作成に係る平成17年3月15日付け「鑄造ライン、圧延ライン見積のための補足説明書」（甲4）では、ロールの加熱については一切触れられておらず、逆にロールの温度が100℃以上になると、サーマルクラウンの影響で材が左右に振れるため、材からの吸熱によるサーマルクラウン対策が必要であることが記載されていること、
- ⑦ 被告大野ロールが同年6月27日原告に提出した圧延ライン納入仕様書（甲6）では、ワークロール及びバックアップロール共に加熱可能な仕様になっておらず、ただ、同仕様書添付の図面（図面番

号2RM-400DRR-AS01)には、「※将来取付 バックロールをヒーター加熱する事が可能な構造にしておきます。」と記載されていたこと、

⑧ 同年9月22日に行われた原告と被告大野ロールとの打合せの議事録(乙ロ3)には、「WR(ワークロール)BR(バックロール)共にヒーターなし」、「但し、BRにヒーターを取り付けられる様にする。」との記載があること、

⑨ 最終的に被告大野ロールが原告に納入した圧延機も、ワークロール及びバックアップロール共に加熱可能な構成になっておらず、バックアップロールのみ、将来ヒーターが必要になったときのための取付用の穴が設けられていたこと、

以上の事実が認められる。

b 上記aに認定した事実によれば、原告から本件仕様書の交付を受けた被告大野ロールが平成16年5月7日の打合せにおいて300～400℃の温間圧延の問題点を述べたことから、原告は、この時点で、被告大野ロールに対し、ロール加熱等について検討を指示していたことがうかがわれるが、他方で、同年6月5日、被告大野ロールが各ロール加熱方法で300～400℃の温間圧延を行うことの得失について書面で回答し、原告の再指示を求めたのに対し、原告は、同月7日付けでロール加熱は必要ない旨ファクシミリで回答し、むしろ、ロールの吸熱によるサーマルクラウンの発生の方を終始心配していたこと、ロールの組合せについても、被告大野ロールが上記書面による回答の時点で、ロール2本(A)、ロール4本(B)、ロール6本(4本+アタッチメント)(C)のどの組合せにするかと原告に尋ねていること(裏返していえば、原告は同時点ではまだ圧延機が備えるロールの構成を確定していなかったといえる。)、将来ヒーターが必要になっ

たときのための取付用の穴も最初からバックアップロールにしか設けない前提であり，最終的にもそのような構成で納入されたこと（上記 a ⑦～⑨）からすると，少なくとも，原告が被告大野ロールに対しロール加熱等について検討を指示した上記時点（平成16年5月7日の打合せの時点）において，原告がワークロール及びバックアップロールを備える圧延機を念頭に置きながら，本件発明1-1の特徴的部分であるところの，上記両ロールについて「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能」とする構成（構成1-6）を具体的に検討，指示していたとは認められず，ほかに同構成について原告から被告大野ロールに対し具体的開示があったと認めるに足りる証拠はない。

- c これに対し，原告は，本件仕様書を開示する前の開発段階（平成13年～平成16年3月）で，大阪工業大学から搬入された装置，甲24の圧延機（いずれも大東製作所製）等のロールを加熱し，圧延試験を種々行ってきたが，圧延設備立ち上げの段階では加熱の効果が認められるものの，定常運転の段階では，加熱炉で400℃位に熱せられた被圧延材自体の熱でロールが熱せられるため，ロールを加熱した実験でも加熱しない実験でも効果に大きな変化が見られなかったことから，本件仕様書にはロール加熱を記載しなかったが，製造条件によっては後日ロール加熱をする可能性があることも考慮して，平成16年4月頃，ロールにはヒーター加熱用の穴を開けておくことを決定し，被告大野ロールに対し，本件仕様書を交付するとともに，その頃，ロールを加熱し，圧延試験を種々行った結果を開示したなどと主張する。

しかしながら，甲24の圧延機は，上下の熱間ロールをヒーターにより加熱可能な構成を備えているが，入，出両側に巻取機を設置しておらず，バックアップロールも備えていない（甲24）ことからすると，たとえ被告大野ロールの担当者が甲24の圧延機を視認していた

としても、それだけでは、原告から被告大野ロールに対し本件発明1-1の特徴的部分が具体的に開示されたということとはできないし、大阪工業大学から原告のところに搬入されたとする上記装置が本件発明1-1の特徴的部分を備えていたことを認めるに足りる証拠もない。

そもそも、平成13年以降、原告が行っていた研究開発は、当初は、鋳造したマグネシウム合金をそのまま圧延するもので、可逆可能なリバース圧延を前提としたものではなく（甲14の1）、甲24の圧延機では、ロール加熱と可逆可能な構成を一応備えるようになるもの、入、出両側に巻取機を設置しておらず、圧延材としてコイル状に巻き取られたマグネシウム合金シートを圧延する構成までは備えていなかった（甲24）こと、平成16年4月に作成された本件仕様書及びこれに先立ち作成された甲21の計画では、初めて加熱可能な巻取機とリバース圧延機に関する記載が出てくるが、逆に加熱、昇温可能なワークロールとバックアップロールという構成はもちろんのこと、ロール加熱という構成すら記載されていないことからすると、結局のところ、原告において、これらの構成を一体として組み合わせる発想があったと認めることはできず、その具体的検討はなされていなかったとみるのが相当である。ほかに、原告が本件発明1-1の特徴的部分を着想及び具体化し、これを被告大野ロールに対し開示した事実を認めるに足りる証拠はなく、これに反する原告の主張は採用できない。

(ウ) 以上のとおり、本件圧延技術と本件発明1-1とは明らかに相違しており、かつ、この相違点について、原告から被告大野ロールに対し具体的開示があったと認めることもできないから、本件発明1-1の発明者が原告のX①及びX②であるとする原告の主張は理由がない。

イ 本件発明2-1及び2-3

(ア) 本件発明2-1及び2-3は、「薄物金属シートがマグネシウム合金

である場合、マグネシウム合金は常温でトリミングすると、微小クラックが発生する等の不都合を起ししやすい」（本件明細書2の段落【0005】）が、「従来の装置は、常温でのマグネシウム合金の割れやすさへの配慮はなされていない」（同【0006】）ので、「多パス圧延によって生じた板幅端部のクラック部、形状不良部をトリミングして健全な製品コイルを製造することを目的」（同【0007】）としてなされたものであり、「マグネシウム合金シートを所定温度に加熱した状態でトリミングするので、マグネシウム合金シートにクラックが発生することを防止でき、製品の品質を良好に保つことができる」（同【0012】）という効果を奏するものである。

このことからみて、本件発明2-1及び2-3の特徴的部分は、「前記巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉」にあるといえる。

(イ) 前記のとおり、かかる特徴的部分は、本件発明2-1及び2-3と本件圧延技術の相違点でもあり、本件仕様書に記載された本件圧延設備と本件発明2-1及び2-3に係る圧延設備とでは、巻取機の下流側に配置された加熱炉を有するか否かの点において明らかに構成が異なっているから、本件仕様書の交付のみでは、原告から被告大野ロールに対し、前記本件発明2-1及び2-3の特徴的部分について開示があったということとはできないし、ほかに、原告から被告大野ロールに対し、上記特徴的部分について開示があったことを認めるに足りる証拠はない。

(ウ) これに対し、原告は、本件仕様書に記載された本件圧延設備と本件発明2-1及び2-3に係る構成2-1とは、装置の外観上、異なって見えるようであるが、装置の機能、動作を考えた場合、本件圧延設備中央のヒータ炉（本件仕様書図1の右側のヒータ炉）は、マグネシウム合金薄板を加工温度に加熱、保温し、これを下流のシャー、トリミング装置

に供給するものであり、機能上、構成 2-1 と何ら異なるところはないから、本件発明 2-1 及び 2-3 の技術は、原告が開示した技術（本件仕様書に記載された本件圧延技術及び原告の平成 13 年以來の開発技術）の一部を抽出し、外観上異なる構成に変更したものであり、原告が提供した情報を使用したものであると主張する。

しかしながら、被告らが指摘するように、本件仕様書に記載された本件圧延技術 2 は、本件圧延設備中央の巻取りコイラーをそのまま巻出しコイラーとして用いることによって、同コイラーを格納する本件圧延設備中央のヒータ炉の加熱機構をそのまま利用しようとするものであり、本件発明 2-1 及び 2-3 とは明らかに構成及び機能が相違するものであるところ、当該相違点は本件発明 2-1 及び 2-3 の特徴的部分に係るものであり、原告の上記主張は、同特徴的部分に係る構成上及び機能上の相違を無視するもので、採用することができない。

(エ) 以上のとおり、本件圧延技術と本件発明 2-1 及び 2-3 とは明らかに相違しており、かつ、この相違点について、原告から被告大野ロールに対し具体的開示があったと認めることもできないから、本件発明 2-1 及び 2-3 の発明者が原告の X①及び X②であるとする原告の主張は理由がない。

(3) 以上によれば、本件各発明の発明者が X①及び X②であると認めることはできないから、原告が、同人らから本件各発明について特許を受ける権利を承継する余地はなく、本件各発明について特許を受ける権利を有すると認めることはできない。

3 争点(3)（被告大野ロールは本件不作為義務を負うか）について

前記のとおり、本件各発明は被告大野ロールが原告から開示を受けた本件圧延技術とは明らかに相違しており、かつ、ほかに原告が被告大野ロールに対しこれを開示した事実は認められないから、本件各発明は本件秘密保守契約が定

める秘密事項に当たると認めることはできない。

したがって、被告大野ロールが被告 I H I らに対し本件各発明を提案したことは、本件秘密保守契約等に違反するものということとはできず、同契約に基づいて、被告大野ロールが、原告に対し、本件各発明を使用ないし利用したマグネシウム薄板圧延設備を製造、販売、頒布してはならない義務（本件不作為義務）を負うとすることはできない。

4 結論

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 40 部

裁判長裁判官

岡 本 岳

裁判官

坂 本 康 博

裁判官

寺 田 利 彦

(別紙)

出 願 目 録

- 1 (出願番号) 特願 2007-269057
(公開日) 平成 21 年 5 月 7 日
(出願人) 被告 I H I ら
(発明の名称) マグネシウム合金熱間圧延装置
(特許請求の範囲)

【請求項 1】

圧延機の入，出側両端にマグネシウム合金シートを各々コイル状態で加熱，保温可能な巻取機を設置し，前記マグネシウム合金シートを複数リバース圧延にて順次厚み圧下するマグネシウム合金熱間圧延装置において，

前記圧延機は，表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能なワークロールとバックアップロールとを備える

ことを特徴とするマグネシウム合金熱間圧延装置。

【請求項 2】

前記圧延機は，加熱，昇温可能な小径ロールも設置可能な段数切換え圧延機であることを特徴とする請求項 1 に記載のマグネシウム合金熱間圧延装置。

【請求項 3】

前記圧延機と前記一对の巻取機との各々の間に複数対の加熱，昇温可能な上下ロールを組み込んだピンチロールを配し，マグネシウム合金コイルの通板に供し，前記ピンチロール間に張力調節装置を設置することを特徴とする請求項 1 または 2 記載のマグネシウム合金熱間圧延装置。

(発明者)

Z ③， Z ④， Z ⑤， Y ①， Y ②

- 2 (出願番号) 特願 2007-269059
(公開日) 平成 21 年 5 月 7 日
(出願人) 被告 I H I ら
(発明の名称) マグネシウム合金シートのリコILING設備
(特許請求の範囲)

【請求項 1】

固定マンドレルに巻回したマグネシウム合金のコイル材を巻き戻し可能にする巻戻機と、

前記巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉と、

前記加熱炉の下流側に配されて前記マグネシウム合金シートの両側縁を切り取るトリマーと、

前記トリマーの下流側に配されて前記マグネシウム合金シートを巻き直す巻取機と、

を備えることを特徴とするマグネシウム合金シートのリコILING設備。

【請求項 2】

前記トリマーの下流側且つ前記巻取機の上流側に配されて前記マグネシウム合金シートの両側縁から切り取られたスクラップを巻き取るスクラップローラーを更に備える

ことを特徴とする請求項 1 に記載のマグネシウム合金シートのリコILING設備。

【請求項 3】

前記加熱炉の下流側且つ前記トリマーの上流側に配されて前記マグネシウム合金シートの形状不良を修正するレベラーを更に備える

ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のマグネシウム合金シートのリコILING設備。

【請求項 4】

前記巻取機は、前記マグネシウム合金シートを固定マンドレルなしに巻き直すことを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載のマグネシウム合金シートのリコiling設備。

(発明者)

Z ③, Z ④, Z ⑤, Y ①, Y ②

以上

