

令和4年9月16日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

令和3年(ワ)第27536号 国内・国際特許を取れなくされた職務発明における相当の対価請求事件

口頭弁論終結日 令和4年8月4日

5 判 決

原 告 A
同訴訟代理人弁護士 角 謙 一
被 告 日鉄テクノロジー株式会社
同訴訟代理人弁護士 増 井 和 夫
10 同 橋 口 尚 幸
同 齋 藤 誠 二 郎

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

15 事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告は、原告に対し、500万円及びこれに対する令和3年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

- 20 1 本件は、被告の元従業者である原告が、被告に対し、原告が被告在籍中にした発明は、原告の職務発明であり、使用者であった被告に承継されたものであると主張して、その相当の対価の一部請求として、500万円及びこれに対する訴状送達の日翌日である令和3年11月3日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
- 25 を求めた事案である。

なお、本件の争点は、弁論準備手続における争点整理の結果、超過利益の存

否に絞ることとされた。

2 前提事実

(1) 当事者

5 ア 原告は、後記(2)に規定する本件発明をした平成20年当時、株式会社日
 鐵テクノロジー（以下「テクノロジー」という。なお、テクノロジー
 は後に被告に吸収合併されている。）で勤務していた。（弁論の全趣旨）
 イ 被告は、鉄鋼業等における品質保証に関する業務等を目的とする株式会
 社である。（弁論の全趣旨）

(2) 本件発明及び本件特許

10 原告は、被告の従業者であった平成20年末頃、次の特許（以下「本件特
 許」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）をした。（甲8、
 乙16、弁論の全趣旨）

 特許番号 特許第5827775号

 発明の名称 船舶の両舷ドラフト差測定装置

15 発明者 原告

 出願日 平成27年4月17日

 登録日 平成27年10月23日

(3) 本件訴訟に至る経緯

20 ア 原告は、平成27年4月17日、本件発明について特許出願をし、同年
 10月23日、本件特許権の設定登録を受けた。（弁論の全趣旨）

 イ 被告及び被告の親会社である訴外日本製鉄株式会社（以下「日本製鉄」
 という。）は、平成28年6月2日、本件発明の登録時の請求項に対して、
 特許異議の申立てをした。（弁論の全趣旨）

25 特許庁は、同年8月5日、本件発明の登録時の請求項1及び3を無効に
 する旨の取消理由を通知した。（弁論の全趣旨）

 原告は、同年9月14日、本件発明の登録時の請求項1及び3を削除し、

請求項4及び5に係る引用関係を改め、請求項6ないし9を追加する旨の訂正請求をした。訂正後の請求項は、別紙のとおりである（下線部は訂正箇所であり、以下、訂正後の請求項の番号に従い、「本件訂正発明2」などといい、本件訂正発明2、4ないし9を併せて「本件訂正発明」という。）。（弁論の全趣旨）

特許庁は、同年11月16日、上記訂正を認めた上で、上記特許異議の申立てを却下する旨の決定をした。（弁論の全趣旨）

ウ 原告は、平成30年10月頃、次の発明（以下「別件発明」という。）に係る傾斜測定装置は、本件訂正発明の技術的範囲に属する装置であるところ、日本製鉄は、当該装置を使用、販売しているから、本件特許権を侵害しており、また、テクノリサーチが別件発明に係る特許を受ける権利を日本製鉄に譲渡するなどした結果、当該侵害が生じているなどと主張して、日本製鉄と、テクノリサーチを吸収合併した被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟（以下「前訴」という。）を提起した。（乙3の1、弁論の全趣旨）

発明の名称	傾斜測定装置
出願日	平成22年1月4日
出願番号	特願2010-17
公開日	平成23年7月14日
公開番号	2011-137776

同訴訟の第1審判決において、原告の請求は棄却された。（乙3の1）

同訴訟の控訴審判決において、本件訂正発明2及び4は、原告の職務発明に当たるものであり、その発明された平成20年11月頃に原告からテクノリサーチに承継されたと認められるから、同発明に係る特許には、特許法123条1項6号に規定する無効理由があるとされ、原告の控訴も棄却された。（乙3の2）

エ 原告は、上記控訴審判決を踏まえ、本件発明が原告がした職務発明であることを前提として、本件訴えを提起した。（弁論の全趣旨）

(4) ドラフトサーベイについて

5 ドラフトサーベイ（「喫水検査」、「船舶の両舷ドラフト差測定」などといわれることもある。）とは、「アルキメデスの原理に基づき、船舶について、空荷の状態と、積荷の状態の、喫水（船底から水面までの垂直距離）の差を調べることで、貨物の重さによって排除された海水の容量を割り出し、運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算すること」をいう。（弁論の全趣旨）

10 ドラフトサーベイの鑑定業務は、港湾運送事業法所定の許可を受けた者しか行えず、社団法人日本海事検定協会（以下「NKKK」という。）等の検査機関に所属し、国土交通省に登録した鑑定人・サーベイヤーが行うのが通例である。なお、被告及び日本製鉄はサーベイヤーの登録をしていない。（弁論の全趣旨）

15 (5) ドラフトサーベイ実施業務について

被告は、ドラフトサーベイの実施に伴う業務を、日本製鉄から業務委託されているが、被告はサーベイヤーの登録をしていないため、自らドラフトサーベイを行うことはできないことから、ドラフトサーベイを実施するために、国土交通省に登録したサーベイヤーにドラフトサーベイを委託している。具体的には、被告は、日本製鉄との間で、喫水検定管理実務に関する業務委託契約を締結し、日本製鉄のために検査会社への発注代行業務を行っている。（乙18、20、弁論の全趣旨）

20 なお、被告と検査会社との契約については、例えば、被告は、平成16年9月には、NKKKと石炭船のコンサルタント業務契約を締結し、平成19年7月には財団法人新日本検定協会（以下「SK」という。）と主原料船のコンサルタント業務契約を締結した。（乙19の1、2、乙20、弁論の全

趣旨)

第3 争点に関する当事者の主張

本件の争点は、超過利益の存否であるところ、この点に関する当事者の主張は、以下のとおりである。

5 (原告の主張)

1 被告は、本件訂正発明に係る船舶の両舷ドラフト差測定装置（以下「被告装置」という。）を使用している。

被告は、被告装置を喫水検査で使用するたびに、ボートチャーター料金の削減により利益を受けており、当該利益額は、被告装置の維持管理費を控除して、
10 1年当たり688万円である。そして、本件訂正発明は単独発明であり、グループ発明ではないところ、被告の本件訂正発明に対する貢献度が10%を上回ることはなく、また、被告は、被告装置を平成20年から現在まで使用して独占的利益を得ている。

以上を前提に、国内・国際特許有効期限の20年間で被告が独占的に得ている利益額を計算すると、1億2384万円（688万円×20年間×90%
15 （発明者の貢献度））となる。

そうすると、実施料率は8.6%が相当であるから、原告が受けるべき相当対価は、1065万0240円（1億2384万円×8.6%）となる。

したがって、原告は、被告に対し、職務発明の相当対価の合計1065万0
20 240円のうち、一部請求として500万円の支払を求める。

2 通常実施権を超えた利益は、特許発明を排他的に独占すれば生じると解されるところ、被告装置は、被告の港に限って使用が認められており、被告だけが排他的に独占している実態であるから、通常実施権を超える利益が生じているといえる。

25 3 被告は、本件訂正発明に係るライセンス料などを受け取っていないから、独占的利益は生じていないと主張するが、そもそも被告は本件訂正発明によりボ

ート料金の削減という利益を得ているのであるから、ライセンス料を受け取っていないとしても、被告に本件訂正発明に係る利益が生じているのは明らかであり、被告の主張は失当である。

(被告の主張)

5 本件訂正発明は、ドラフト差測定装置のホースの収容構造に関する物の発明であるところ、被告は、ホースの収容構造については特許性を有するほどの技術とは考えていなかった上、ホースの収容構造は公然実施により公知となっていたことから、本件訂正発明について特許出願するつもりはなく、日々の業務内容の改善に用いれば十分と考えていた。ところが、原告は本件（訂正）発明について冒
10 認出願により設定登録を得た上で、被告に対し前訴を提起した。このように、原告が冒認出願によって本件訂正発明の設定登録を得ていたことから、使用者であった被告には、本件訂正発明の実施により法定の通常実施権（特許法35条1項）を超えた独占的利益などは一切生じていない。

そして、被告は、SKなどの検査会社に対し、ドラフト差測定装置（被告装置）
15 を無償貸与しているが、SKなどからライセンス料などは受け取っておらず、ライセンス料分に係る減額なども受けていない。そもそも本件訂正発明については、形式的には原告所有に係る特許権の外形が存在する状態が継続していたから、被告が本件訂正発明のライセンス料を取得していないのは当然である。

したがって、被告には法定通常実施権の範囲を超えるような、いわゆる独占的
20 利益は生じていないから、相当の対価請求権は不存在である。

第4 当裁判所の判断

1 使用者等は、職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくとも当該発明について通常実施権を有すること（特許法35条1項）に鑑みれば、特許法35条に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が当該特許発明を実施することによって得られる利益の
25 全てをいうものではなく、通常実施権を超えた部分、すなわち第三者に対する

実施許諾による実施料収入等の利益又は独占的实施の利益をいうものと解される。具体的には、①特許権者が自らは実施せず、当該特許発明の実施を他社に許諾し、これにより実施料収入を得ている場合における当該実施料収入がこれに該当し、また、②特許権者が他社に実施許諾をせずに当該特許発明を独占的に実施している場合（自己実施の場合）における、他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が上げた利益、すなわち、他社に対する禁止権の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高を得たことに基づく利益（法定通常実施権による減額後のもの。以下「超過利益」という。）が、これに該当するものである。

2(1) 前記前提事実及び証拠等（乙19の1、2、乙20、弁論の全趣旨）によれば、被告は、NKKKやSKといった検査会社との間で、ドラフトサーベイの実施に係るコンサルタント業務契約を締結しており、被告は当該検査会社に対してドラフト差測定装置（被告装置）を無償貸与しているが、当該検査会社からライセンス料などは受領しておらず、ライセンス料分に係る減額なども受けていないことが認められる。

そうすると、被告は、本件訂正発明に係る被告装置を他社に無償貸与しているものの、これにより実施料収入を得ているとはいえないから、上記①にいう実施料収入を得ている場合には該当しないといえる。

(2) また、本件全証拠によっても、被告が、他社に本件訂正発明の実施を禁止した事実及び禁止した結果他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高を得たものと認めることはできず、上記②にいう超過利益を得ていることも認められない。

3 これに対して原告は、被告装置は、被告の港に限って使用が認められており、被告だけが排他的に独占している実態があるから、通常実施権を超える利益が生じており、また、被告にはボート料金の削減という利益が生じていると主張する。

しかしながら、被告には、本件特許権に係る禁止権の効果をj得ているような実態がなく、実施料収入も超過利益も得ていなかったことは、上記において説示したとおりである。そもそも、前記前提事実によれば、本件特許権は、原告が冒認出願したため原告を特許権者として設定登録されているのであるから、
5 被告が本件特許権に基づき第三者に対し権利行使をする余地はなかったとみるのが自然である。

これらの事情の下においては、原告の主張は、通常実施権を超える利益をいうに足りず、上記判断を左右するに至らない。

したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。

10 4 以上によれば、被告に本件訂正発明に係る通常実施権を超える利益が生じていると認めることはできない。

5 結論

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

15 東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

中 島 基 至

裁判官

小 田 誉 太 郎

裁判官

古 賀 千 尋

(別紙)

【請求項 1】

(削除)

【請求項 2】

5 船舶の両舷のドラフト差を測定するべく、左舷と右舷にそれぞれ取付ける 2 つの液位測定管 (1 1) と、前記 2 つの液位測定管 (1 1) を互いに連通させる連通ホース (4 1) と、前記連通ホース (4 1) の中央部が固定されかつ左ホース部分 (4 1 a) と右ホース部分 (4 1 b) を同時に巻き取るドラム (5 1) と、を備えた測定装置 (1) であって、

10 前記ドラム (5 1) の軸部材 (5 1 a) の外周面上に固定された複数のシート片から構成されかつ前記シート片同士の間隙により溝が形成されたホース保持シート (4 5) を有し、

前記連通ホース (4 1) の中央部は、前記ホース保持シート (4 5) の前記溝に嵌め込まれることにより前記ドラム (5 1) に固定されることを特徴とする

15 船舶の両舷のドラフト差測定装置。

【請求項 3】

(削除)

【請求項 4】

20 前記液位測定管 (1 1) 及び前記連通ホース (4 1) に充填される測定液 (W) が、水と着色されたエチレングリコールとからなり、着色されたエチレングリコールは測定液 (W) の 3 体積%~5 体積%含まれることを特徴とする

請求項 2 のいずれかに記載の船舶の両舷ドラフト差測定装置。

25 **【請求項 5】**

前記液位測定管 (1 1) と前記連通ホース (4 1) の間に接続された

透明な弾性体からなる空気抜き操作チューブ（１３）をさらに有し、前記空気抜き操作チューブ（１３）は前記連通ホース（４１）内に存在する空気を排出させるべく外部から押圧操作されることを特徴とする

請求項２又は４のいずれかに記載の船舶の両舷ドラフト差測定装置。

5

【請求項６】

船舶の両舷のドラフト差を測定するべく、左舷と右舷にそれぞれ取付ける２つの液位測定管（１１）と、前記２つの液位測定管（１１）を互いに連通させる連通ホース（４１）と、前記連通ホース（４１）の中央部が固定されかつ左ホース部分（４１a）と右ホース部分（４１b）を同時に巻き取るドラム（５１）と、を備えた測定装置（１）であって、

10

前記連通ホース（４１）の中央部をU字状に湾曲させて引っ掛けるために、前記ドラム（５１）の軸部材（５１a）の外周面から突出するホース掛け突起（５１c）と、

前記連通ホース（４１）の中央部に装着された樹脂製コイルスプリング（４２）と、を有し、

15

前記液位測定管（１１）及び前記連通ホース（４１）に充填される測定液（W）が、水と着色されたエチレングリコールとからなり、着色されたエチレングリコールは測定液（W）の３体積％～５体積％含まれることを特徴とする

20

船舶の両舷ドラフト差測定装置。

【請求項７】

船舶の両舷のドラフト差を測定するべく、左舷と右舷にそれぞれ取付ける２つの液位測定管（１１）と、前記２つの液位測定管（１１）を互いに連通させる連通ホース（４１）と、前記連通ホース（４１）の中央部が固定されかつ左ホース部分（４１a）と右ホース部分（４１b）を同時に巻き取るドラム（５１）と、を備えた測定装置（１）であって、

25

前記連通ホース（４１）の中央部をU字状に湾曲させて引っ掛けるために、前記ドラム（５１）の軸部材（５１a）の外周面から突出するホース掛け突起（５１c）と、

前記連通ホース（４１）の中央部に装着された樹脂製コイルスプリング（４２）と、を有し、

前記連通ホース（４１）及び前記樹脂製コイルスプリング（４２）を覆うように前記軸部材（５１a）の周囲に巻き付けられ固定された補助固定テープ（４３）をさらに有し、

前記液位測定管（１１）及び前記連通ホース（４１）に充填される測定液（W）が、水と着色されたエチレングリコールとからなり、着色されたエチレングリコールは測定液（W）の３体積％～５体積％含まれることを特徴とする

船舶の両舷ドラフト差測定装置。

【請求項８】

船舶の両舷のドラフト差を測定するべく、左舷と右舷にそれぞれ取付ける２つの液位測定管（１１）と、前記２つの液位測定管（１１）を互いに連通させる連通ホース（４１）と、前記連通ホース（４１）の中央部が固定されかつ左ホース部分（４１a）と右ホース部分（４１b）を同時に巻き取るドラム（５１）と、を備えた測定装置（１）であって、

前記連通ホース（４１）の中央部をU字状に湾曲させて引っ掛けるために、前記ドラム（５１）の軸部材（５１a）の外周面から突出するホース掛け突起（５１c）と、

前記連通ホース（４１）の中央部に装着された樹脂製コイルスプリング（４２）と、を有し、

前記液位測定管（１１）と前記連通ホース（４１）の間に接続された透明な弾性体からなる空気抜き操作チューブ（１３）をさらに有し、前

記空気抜き操作チューブ（１３）は前記連通ホース（４１）内に存在する空気を排出させるべく外部から押圧操作されることを特徴とする船舶の両舷ドラフト差測定装置。

【請求項 9】

5 船舶の両舷のドラフト差を測定するべく、左舷と右舷にそれぞれ取付ける２つの液位測定管（１１）と、前記２つの液位測定管（１１）を互いに連通させる連通ホース（４１）と、前記連通ホース（４１）の中央部が固定されかつ左ホース部分（４１ a）と右ホース部分（４１ b）を同時に巻き取るドラム（５１）と、を備えた測定装置（１）であって、

10 前記連通ホース（４１）の中央部をU字状に湾曲させて引っ掛けるために、前記ドラム（５１）の軸部材（５１ a）の外周面から突出するホース掛け突起（５１ c）と、

前記連通ホース（４１）の中央部に装着された樹脂製コイルスプリング（４２）と、を有し、

15 前記連通ホース（４１）及び前記樹脂製コイルスプリング（４２）を覆うように前記軸部材（５１ a）の周囲に巻き付けられ固定された補助固定テープ（４３）をさらに有し、

前記液位測定管（１１）と前記連通ホース（４１）の間に接続された透明な弾性体からなる空気抜き操作チューブ（１３）をさらに有し、前記空気抜き操作チューブ（１３）は前記連通ホース（４１）内に存在する空気を排出させるべく外部から押圧操作されることを特徴とする

20 船舶の両舷ドラフト差測定装置。