

令和5年3月8日判決言渡

令和4年（ネ）第10099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控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和3年（ワ）第27536号）

5 口頭弁論終結日 令和5年2月1日

判 決

控 訴 人 X
同訴訟代理人弁護士 角 謙 一

10

被 控 訴 人 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
橋 口 尚 幸
15 齋 藤 誠 二 郎

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

20 第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、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（略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。）

25 1 事案の要旨

本件は、株式会社日鉄テクノロジーサーチ（以下「テクノロジーサーチ」という。）

の従業員であった控訴人が、発明の名称を「船舶の両舷ドラフト差測定装置」とする特許（特許第５８２７７７５号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）は、控訴人がテクノリサーチ在職中にした職務発明であり、その特許を受ける権利をテクノリサーチに承継させた旨主張し、テクノリサーチを吸収合併した被控訴人に対し、平成１６年法律第７９号による改正後の特許法３５条（以下、単に「特許法３５条」という。）３項及び５項に基づき、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である５００万円及びこれに対する令和３年１１月３日（訴状送達の日翌日）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（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求める事案である。

原審は、被控訴人が本件発明について特許法３５条５項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」を得たものと認められないとして、控訴人の請求を棄却した。

そこで、控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

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。

(1) 原判決２頁７行目から１５行目までを次のとおり改める。

「 ア 控訴人は、昭和４３年に八幡製鐵株式会社に入社し、平成９年にテクノリサーチに出向し、平成１６年にテクノリサーチに転籍した後、平成２１年６月３０日に定年退職し、同年７月１日に嘱託社員としてテクノリサーチに再雇用され、平成２２年６月３０日に退職した。

イ 被控訴人は、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。

被控訴人は、平成２５年４月１日、テクノリサーチを吸収合併し、

その権利義務を承継した（乙４）。

(2) 本件発明

控訴人は、平成２０年末頃、本件発明（次のとおりの本件特許に係る発明）をした（甲８）。」

5 (2) 原判決２頁２３行目の「（弁論の全趣旨）」を「（乙１６）」と、同頁
２５行目の「本件発明の登録時の請求項」を「本件特許」と、同頁末行の
「（弁論の全趣旨）」を「（甲２３）」と改める。

(3) 原判決３頁１行目から２行目までを削り、同頁３行目の「原告は、」を
「控訴人は、同年８月５日付けの取消理由通知を受けたため、」と、同行の
10 「本件発明の登録時の」を「特許請求の範囲の」と改め、同頁９行目から４
頁３行目までを次のとおり改める。

「 特許庁は、同年１１月１６日、上記訂正を認めた上で、本件特許の請
求項２、４ないし９に係る特許を維持する、請求項１，３に係る特許に
ついての特許異議の申立てを却下する旨の決定をした（甲２５、弁論の
15 全趣旨）。

ウ 控訴人は、平成３０年１０月頃、日本製鉄による傾斜測定装置の使用
又は販売が本件特許権の侵害に当たるなどと主張し、日本製鉄及び
被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償の一部として３０００万
円及び遅延損害金の連帯支払を求める訴訟（東京地方裁判所平成３０
20 年（ワ）第３３１１８号。以下「前訴」という。）を提起した（乙３
の１、弁論の全趣旨）。

前訴の第１審は、令和元年７月１０日、控訴人の請求を棄却する旨
の判決（乙３の１）をしたため、控訴人は、これを不服として控訴し
（知的財産高等裁判所令和元年（ネ）第１００５５号）、日本製鉄が
25 使用又は販売する傾斜測定装置（被告装置Ａ及びＢ）のうち、被告装
置Ａは、本件訂正発明９の技術的範囲に、被告装置Ｂは、本件訂正発

明 2 及び 4 の技術的範囲に属するなどと主張した（乙 3 の 2）。

前訴の控訴審は、令和 2 年 1 2 月 2 日、日本製鉄が本件特許権の設定登録日以降被告装置 A を使用・販売していた事実を認めることができない、被告装置 B は、本件訂正発明 2、4 の技術的範囲に属するが、本件訂正発明 2、4 に係る本件特許には、特許法 1 2 3 条 1 項 6 号に規定する無効理由があり、控訴人は、同法 1 0 4 条の 3 第 1 項により、本件特許権を行使することができないなどとして、控訴を棄却する旨の判決（乙 3 の 2）をし、その後、同判決は、確定した。」

3 争点

- (1) 相当対価請求権の存否（争点 1）
- (2) 相当対価請求権の消滅時効の成否（争点 2）

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点 1（相当対価請求権の存否）について

以下のとおり訂正するほか、原判決 5 頁 8 行目から 6 頁 2 3 行目に記載のとおりであるから、これを引用する。

- (1) 原判決 5 頁 9 行目の「1」を「(1)」と、同行の「に係る」を「の技術的範囲に属する」と改め、同頁 1 0 行目末尾に「（甲 1 0 ないし 1 2）」を、同頁 2 3 行目の「5 0 0 万円」の後に「及びこれに対する令和 3 年 1 1 月 3 日（訴状送達の日翌日）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」を加え、同頁 2 4 行目の「2」を「(2)」と改める。

- (2) 原判決 6 頁 7 行目末尾に行を改めて「被控訴人は、検査会社に対し被告装置を無償貸与しているが、控訴人が主張する態様で被告装置を自ら使用していない。」を加える。

2 争点 2（相当対価請求権の消滅時効の成否）について

（被控訴人の主張）

- (1) テクノリサーチは、平成 2 0 年 1 1 月頃、控訴人から、テクノリサーチ

の「特許等の発明考案規定」（乙 17。以下「本件発明考案規定」という。）に基づき、本件発明についての特許を受ける権利を承継した。

5 その当時、本件発明考案規定において、特許を受ける権利の承継の対価の支払時期を定めた規定は存在しなかったから、控訴人の相当対価請求権の消滅時効の起算点は、遅くとも同月末である。そうすると、平成30年11月末の時点で、控訴人の相当対価請求権の消滅時効が完成した。

(2) 控訴人は、本訴において、前記消滅時効を援用する。

(控訴人の主張)

被控訴人の主張は争う。

10 第4 当裁判所の判断

1 争点1（相当対価請求権の存否）について

以下のとおり訂正するほか、原判決6頁25行目から8頁14行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

- (1) 原判決6頁25行目の「1」を「(1)」と改める。
- 15 (2) 原判決7頁1行目の「35条」を「35条5項」と、同頁13行目の「2(1)」を「(2)ア」と改め、同行の「証拠等（」の後に「甲10ないし12、」を加える。
- (3) 原判決7頁22行目の「(2)」を「イ」と改め、同行の「本件全証拠によっても、」の後に「被控訴人が被告装置を自ら使用している事実を認めるに
20 足りる証拠はないのみならず、」を加え、同頁末行の「3」を「(3)」と改める。
- (4) 原判決8頁6行目の「とおりである。」の後に「また、被控訴人が被告装置を自ら使用している事実を認めるに足りる証拠はないから、被控訴人に
25 ボート料金の削減の利益が生じているものと認めることはできない。」を加える。
- (5) 原判決8頁13行目から14行目までを次のとおり改める。

「(4) 以上によれば、被控訴人が本件発明について特許法 35 条 5 項の
「その発明により使用者等が受けるべき利益」を得たものと認められな
いから、控訴人は、被控訴人に対し、本件発明に係る相当対価請求権を
有するものと認めることはできない。

5 その他控訴人は、縷々主張するが、いずれも上記認定を左右するもの
ではない。」

2 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は、
理由がない。

10 したがって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由
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。

知的財産高等裁判所第 1 部

15

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 小 川 卓 逸

20

裁判官 遠 山 敦 士