



® 平成 30 年 10 月 9 日 (火)
No. 14788 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [東京地裁] [上]………… (1)

主要判決全文紹介

《東京地方裁判所》

不当利得返還請求事件

(リング式多段岩盤変動測定装置－黙示の無償実施許諾) [上] (全2回)

－平成29年(ワ)第13005号、平成30年7月6日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許第3256880号の特許権(本件特許)を有する原告が、被告が平成19年に製造、販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置は、本件発明の技術的範囲に属するところ、被告は実施料を支払うことなく上記装置を販売したことにより、法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して、被告に対し、不当利得金及び法定利息等の一部の支払を求める事案である。

争点は、(1)構成要件充足性、(2)無効の抗弁の成否、(3)特許権者による無償実施の許諾の有無、(4)Yから原告への不当利得返還請求権の譲渡の有無、及び(5)損害の発生の有無及びその額である。



知的財産ビジネス支援の専門職集団

特許業務法人

太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清田 史郎*
堀江 千鶴*
坂井 成博*
針間 淳一*
永田 尚子*
高橋 元男*
河野 浩一*
内村 明和*
中村 敬和*
江口 優子*
御橋 健範*
上野 正博*
倉片 孝直*
木村 幸樹*
加藤 雅嗣

大塚 美也*
横山 行理*
山田 秀規*
佐伯 洋道*
石田 英一*
三島 博智*
長谷川 治彦*
黒田 博英*
北口 直仁*
中島 慎一*
宮本 佐野*
野村 野直*
村野 愛将*
鈴木 晴太郎*
尾中 憲太郎*
尾山 中太郎*
戸田 常雄

【電気電子担当弁理士】
加藤 和祥(副所長)
百瀬 尚幸*
美濃 好美*
佐久間 顕治*
小早川 千佳子*
山口 真奈*
大崎 奈奈*
山崎 明大*
古川 和幸*
島田 宏明*
小林 達也*
中野 雄一*
橋本 健太郎*
益子 正規*
尾藤 裕太*
藤原 正規*
後藤 裕

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一*
上條 由紀子*
下田 津子*
小林 美貴*
設楽 修一*
西山 崇*
早瀬 貴介*
長野 みか*
前嶋 恒夫*
有村 昌大*
上原 和貴*
前田 知也*
宮崎 智史*
松村 宏紀*
立花 美江

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 彰子*
村尾 招子*
桐内 優*
宮澤 優子*
長崎 さなえ*
森 知愛*
土井 徹也

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董 昭
【韓国弁理士】
金 峻河
【弁理士】
中野 浩和
*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ: 横浜市 USオフィス: 米国バージニア州

本件特許の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)は次のとおりである。

「被測定物内のボーリング孔を利用して被測定物のひずみを測定する装置において、被測定物に接する装置の内側側面に取り付けた少なくとも1つのリング状構造体と変位を検出する手段より構成され、リング状構造体と装置の内側側面の別の位置との相対的な変位を検出する手段を、ボーリング孔の内面に配置し、装置中央部分を空洞にしたことを特徴とするリング式多段岩盤変動測定装置」

事件の骨組

1 本件の経緯

平成8年9月6日 特許出願(特願平8-272829号、優先日:平成8年5月8日)

(発明の名称:リング式多段岩盤変動測定装置、
出願人:有限会社Y、発明者:原告)

平成13年12月7日 登録(特許第3256880号)

平成14年3月頃 原告と被告は、後にイ号物件となる多段式歪計の開発を共同で行っていた。

平成16年頃 本件研究センターのF観測点の機能に障害発生。移設工事の実施が決まり、Hが受注。被告はイ号物件の製造をHから受注。

平成17年 原告は、5月31日付けで被告が送付した仕様書案を見て、イ号物件が本件発明の構成要件を充足し、本件特許の実施に当たると認識。

平成19年2月21日 イ号物件がF観測点に埋設される。

平成21年1月22日 原告は、Yの代理人として、被告が本件特許を権利者の許諾なく使用している旨を被告に通告。

平成22年1月6日 Yは、被告に対し、「特許権の侵害に関わる連絡」と題する書面を送付。

平成23年11月3日 本件特許権の持分1/2がYから原告へ無償譲渡。

平成28年8月4日 本件特許権のその余の持分1/2がYから原告へ無償譲渡。

2 当事者

原告は、平成20年3月31日に退職するまで、X大学地震火山・防災研究センター(本件研究センター)の准教授であり、地震予知に関わる研究や観測装置の開発に携わってきた。

Yは、平成8年2月に設立され、地盤変形計測器の製造、販売等を目的とする法人であり、同年6月から原告の兄であるZが代表取締役を務めている。

被告は、磁気応用機器の開発、製造、販売を目的とする株式会社である。

3 被告の行為

本件研究センターのF観測点の地殻活動観測機能は、G事務所の工事により障害が生じた。G事務所はその補償措置としてF観測施設の移設工事を実施することとなり、入札の結果、H株式会社(H)が観測機器の納入を受注した。

被告は、Hから受注してデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)を製造の上、納入した。

4 争点

前記「事案の概要」の項を参照

5 争点(3)(特許権者による無償実施の許諾の有無)についての当事者の主張

5.1 被告の主張

(1) 原告と被告は、平成8年頃から、原告が実施する実験に用いる計測器の開発等を被告に依頼し、被告はこれに応じて当該計測器を開発等するという関係にあり、原告は、被告に対し、計測器の構成に関する詳細な指導をしていた。そして、原告と被告は、平成14年3月頃からは、後にイ号物件となる多段式歪計の開発を共同で行っていた。