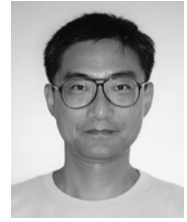


# 企業再編と職務発明の実績補償金請求権の債務者の変動



中村 彰吾

目次

- 1. はじめに
- 2. 実績補償金請求権の法的性質
- 3. 代表的な企業再編の類型とそれぞれの場合における実績補償金請求権の債務者の変動
- 4. まとめ

1. はじめに

従来から、企業が所有する特許権等の工業所有権を、他社に有償譲渡してその対価を得る（権利譲渡：民法555条以下）ことが行われていた。

また、工業所有権のみならず当該権利に関連する事業部門ごとまとめて他社に特定承継させてその対価を得る（営業譲渡：商法245条）ことも稀ではない（図1参照）。

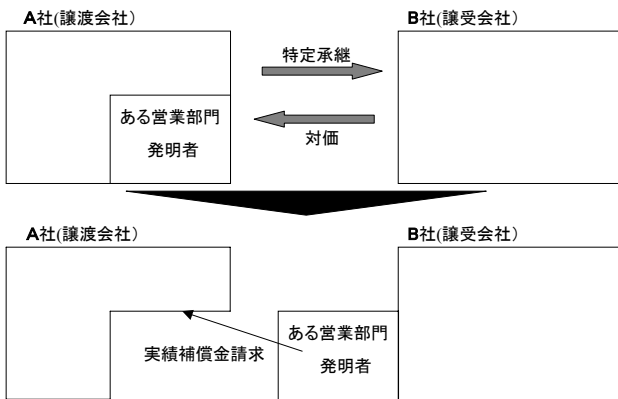


図1 営業譲渡

更に、企業経営の合理化を簡易に行う等の目的のために行われた商法の平成13年改正により、工業所有権のみならず当該権利に関連する事業部門ごとまとめて他社（承継会社（又は新設会社））に包括承継させて、その承継会社（又は新設会社）が、事業部門の譲渡人（分割会社）またはその株主、に自社の株式を割り当てる、会社分割（商法373条～374条の31）制度が設けられ、活発に利用されている（図2参照）。

また、企業の包括承継の最たるものとして、合併（商法408条以下）も頻繁に行われている（図3参照）。

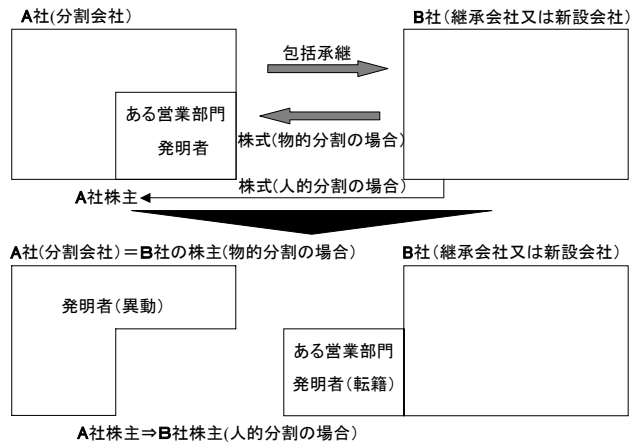


図2 企業譲渡

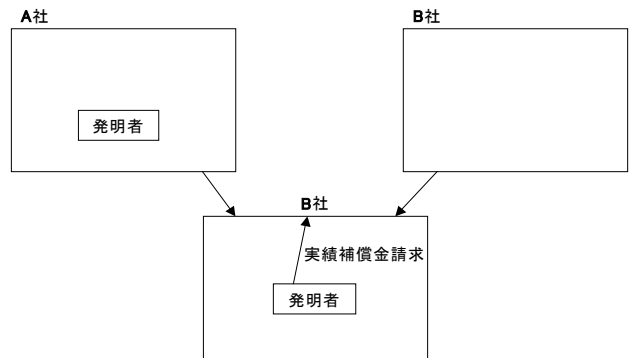


図3 (吸収) 合併

他方、特許法35条3項に基づく、企業内発明者から企業に対するいわゆる「実績補償金請求権」に関して高額な請求が認められる例が頻出し、この権利に対する関心が高まっている。そして法務コンシャスな企業の中には、従業員からのこのような権利による訴訟提起を避けるために、職務発明に対する実績補償金に細心の注意を払う企業も多い。

ここで、上述のような、工業所有権の権利譲渡、営業譲渡、会社分割、合併等によって、職務発明に係る工業所有権の帰属主体が変動した場合に、実績補償金請求権の支払い義務を負うのは、果たして承継元の企業なのか、あるいは承継先の企業なのであろうか？

上述のような企業再編等が頻繁に行われる一方、(元)従業員からの実績補償金請求権についての訴訟提起を避けるためには、当該企業再編等に伴う企業間契約等に

よって、その債務者を明確にしておかねばならない。

本稿は、そのような実務上の要請に基づいて執筆されたものである。

## 2. 実績補償金請求権の法的性質

以下、実績補償金請求権の法的性質についての学説・裁判例を紹介する。

### (1) 学説：権利を承継した時に客観的に見込まれる利益額の請求権とするもの<sup>(1)</sup>

まず、特許法35条は「従業者保護を主眼とした規程であることは明らかであり、発明者と発明者に給与その他の資金的援助をなした者との間の利益を調整するための規程でもある。どの点で調整をとることが望ましいか、ということは使用者と従業者の間の衡平に基づいたものでなければならない<sup>(2)</sup>」とした上で、実績補償金請求権の基礎となる「使用者等の受けるべき利益」については「単に実施をすることによる利益を指

すのではなく、特許権あるいは専用実施権といった独占的あるいは排他的権利を取得したことにより見込まれる利益を指すと解すべきである<sup>(3)</sup>」、「抽象的にいえば、特許権や専用実施権の価値から使用者が当然有している法定通常実施権の価値を差し引いた額ということになるが、具体的には、使用者が第三者に実施させた場合や譲渡した場合の受けるべき利益はもとより、使用者自らが独占的に実施した場合の受けるべき利益も含むと解すべき（大阪地判昭59.4.26）<sup>(3)</sup>」、「使用者の利益とは、受けた利益ではなく、受けるべき利益であるから、権利を承継した時に客観的に見込まれる利益の額を指す<sup>(4)</sup>」としている。

ほぼ従来の裁判例に沿った見解であるが、下述のように、最近の裁判例においては本請求権は「(使用者が)第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定した額」と解される傾向がある。

### (2) 裁判例

裁判例の一覧

裁判例	社内規程の有無	実績補償金請求権の消滅時効の起算点	その発明により使用者等の受けるべき利益の額
東京地裁昭54(ワ)11717号	無し	承継時	承継時における客観的価値
大阪地裁平成3(ワ)292号	無し	承継時	承継時における客観的価値。但し実施許諾による利益も資料として参酌可。
大阪地裁平成5(ネ)723号等	無し	承継時	承継時における客観的価値。実施の有無等は参考となるだけ。
東京地裁平成10(ワ)16832号	有り	実績補償金の支払い時	ライセンス収入を考慮
東京高裁平成11(ネ)3208号	有り	工業所有権収入取得時報酬が支払われた時	ライセンス収入を基準
東京地裁平成13(ワ)10442号	有り	(判断無し)	実施料相当額に基づいて算出できる

#### (イ) 社内規程の存否と実績補償金請求権の消滅時効の起算点の関係

表に示すように、実績補償金請求権（特許法35条3項）についての消滅時効の起算点については、実績補償金請求権についての社内規程が存在しない場合には、例えば東京地裁昭和54(ワ)11717号等において、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の意義を上述のように「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、使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値を指すもの」という

前提のもと、「承継時」から消滅時効が進行するとの判断を示している。

実績補償金請求権についての社内規程が存在する場合には、例えば東京高裁平成11年(ネ)3208号では「平成14年10月1日までは、算定の基礎となる工業所有権収入は必ずしも明らかではなく、一審原告が一審被告からいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったことができるから、同日までは、一審原告が相当の請求権を行使することは期待し得ない状況であったというべきである」として「工業所有権収入取得時報酬が支払われた平成4年10月1日までは消滅時効は進行

しないと解するのが相当」との判断を示している。

社内規程が存在する場合には「被告規程に基づいて実績補償金が支払われている限り「相当の実績補償金」の少なくとも一部が支払われており、「相当の実績補償金」の額が定まらないから、原告が特許法35条3項に基づく相当な実績補償金請求権を行使することは現実に期待し難い状況であった（上記東京地裁平成10(ワ)16832号）」というのが両者を区別する理由のようである。

(ロ) 実績補償金請求権の消滅時効の起算点、及び、その発明により使用者等が受けるべき利益の額の関係

社内規程が存在せず承継時から消滅時効が進行する場合には「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の意義を「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、使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値を指すもの」、「特許を受ける権利という一個の権利の一回的譲渡の実績補償金は、譲渡時において一定の額として算定しうるものであるから、後に登録になったか否か、実施により利益を生じたか否か等の事情によって、実績補償金の額がその時点で初めて定まると解するのは、相当でない。これらの事情は、後日になってから譲渡時における『相当の実績補償金』を評定するに当たり参考とすることはできるが、これを直接の算定根拠とすることは妥当でない（いずれも東京地裁昭54(ワ)11717号)」あるいは、「～(略)、実施の有無は権利承継させた時点における『相当の実績補償金』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（大阪高裁平成5(ネ)723号等）」のように判示されている。

また、社内規程が存在し実績補償金の支払い時から消滅時効が進行する場合には、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を「実施許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定できる（東京地裁平成13年(ワ)10442号）」と判示されている。

(ハ) 社内規程の存否、実績補償金請求権の消滅時効の起算点、及び、その発明により使用者等が受けるべき利益の額の関係

不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）以外の、通常の債権の消滅時効の起算点に係る「権利行使ができる」とは、「権利行使について法律上の障害が無いことを意味するものとされ、権利者が権利を行使

しうることを知る必要はないと解されている（大判昭和12.9.1 七民集16-1435。）」という消滅時効の原則論からいえば、

(a) 社内規程が存在せず⇒承継時から消滅時効進行⇒承継時から実績補償金請求権の権利行使可能⇒「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」＝「使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値」という流れが理解でき、

(b) 社内規程が存在する⇒実績補償金の支払い時から消滅時効進行⇒実績補償金の支払い時から実績補償金請求権の権利行使可能⇒「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」＝「実施許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定できる」という流れが理解できる。

### (3) 私見

上記[社内規程の存否、実績補償金請求権の消滅時効の起算点、及び、その発明により使用者等が受けるべき利益の額]の関係を満足させ、特許法35条3項の文理（「～(略)～使用者等に特許を受ける権利～(略)～を承継させ～(略)～たときは、相当の実績補償金の支払いを受ける権利を有する」）にも無理無く、実績補償金請求権をひとつの概念で説明するために、筆者は、以下のような法律構成を提案したい。

即ち社内規程が存在する場合には、本実績補償金請求権は、分割払い債権で、第1回目の分割金の支払い時期が不確定期限（実績が生じたときの期末に弁済期到来）であると考えるのである。（なお、社内規程が存在しない場合には、承継時に発生する単純な債権となる。）ここで、債権者は発明者であり、債務者は特許を受ける権利の譲受人たる使用者である。

このように構成すれば、債権たる実績補償金請求権自体は特許法35条3項の文言に忠実に「権利を承継させ」たときに発生し、時効は、社内規程が無ければ「承継時」から進行し、社内規程があれば法律上の障害の除去された「実績が生じたときの期末（＝実績補償金の支払い時）」から進行する。そして、その債権の財産的評価は、前者の場合には「使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値を指すもの」、後者の場合には「(使用者が) 第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合に得られる実施料相当額に基づいて算定」した額、であると捉えることが可能だからである。

この仮説を前提として、以下、各企業再編の類型毎に分説する。

### 3. 代表的な企業再編の類型とそれぞれの場合における実績補償金請求権の債務者の変動

以下、各種の企業再編等に際しての実績補償金請求権の債務者の変動について考察する。但し、株式交換（商法 352 条以下）及び株式移転（商法 364 条以下）については、企業の所有者たる株主が変動するだけであり、特許権の移転、営業の移転、実績補償金請求権の債権者（発明者）の移転、のいずれも発生しないため、特に検討を加えなかった。

#### (1) 権利譲渡

職務発明に係る特許権のみを、単に他社に譲渡する場合には、その譲渡の実績補償金の相当割合を発明者に補償すれば良い、と考えられる。使用者が当該特許権をライセンスしてそのライセンス収入の相当割合を補償するのと、権利存続期間内の将来のライセンス収入を見越して、一括譲渡した場合の実績補償金の相当割合を補償する場合はパラレルに考えることができるからである。

そして、その後に譲受会社が予想外の収益をあげても、当該「予想外の収益」分は、特許権の譲渡時における特許権の「収益予想」の相当因果関係の範囲外であれば、実績補償の対象外である、と考える。

但し、(あまり考えられないが) 使用者が故意に特許権を安価で譲渡した場合などには、使用者の債務不履行（民法 415 条）等によって発明者の救済が図られ得る、と考える。

#### (2) 営業譲渡

商法は営業譲渡に関して債権者保護手続を用意していない。これは、会社債権者は、営業譲渡後もなお、譲渡会社に対してその債権を行使すべきことを前提にしている、と考えられる。実績補償金請求権は発明者（被用者）を債権者とし、特許を受ける権利を使用者に譲渡した時点で発生する債権であり、この場合も他の債権と同様に譲渡会社に対して請求するのが原則となろう。

実質的にも、実績補償金債務の負担について特約が無い場合には、事業と特許権を一体とした特定承継なので、原則は譲受会社は債務を負わない（売買は賃貸借を破る）。また、実績補償金請求権についての第三者

対抗要件としての公示方法は存在しない。よって、取引の安全を考慮して、譲受会社には実績補償金請求権に係る債務は引き継がれない、と解する。

他方、譲渡会社は特許を含む営業譲渡により対価を得ているので、その対価の限度で発明者に補償する義務が残る、と考える。

譲渡会社と譲受会社間で、実績補償金の支払い債務者をいずれにするかについて特約が存在しても、債権者（発明者）の承諾が無ければ、譲渡会社と譲受会社間による、並存的債務引受、となると考えられる。

なぜなら債権者にとって、債務者が譲渡会社、譲受会社のいずれになるかによって債権の価値に大きな影響を受け、不測の損害を受ける恐れがあるからである。

また、譲渡会社・譲受会社間の特約の有無に関わらず、営業譲受人が債務引受けの広告をした場合（商法 28 条）には、債権者は同規程に従って、譲受会社に対して実績補償金の支払い請求を行うことができる、と考える。

営業譲渡の実務としては、全体の営業譲渡代金と併せて、個別の譲渡資産の譲渡明細書を契約書に記載するのが通例（譲受人の会計処理で必要）なので、特許権だけの譲渡価額が明らかな場合もある。営業譲渡ではこれをベースに補償金算定が可能である。

#### (3) 企業分割

##### (イ) 原則

企業分割は、特許権等を含む法人の権利義務の包括承継であるため、原則的に承継会社（新設会社）が実績補償債務を引き継ぎ、分割会社は債務を免れる。

そして、包括承継なのだから、「売買（事業及び特許権の承継）は賃貸借（発明者からの実績補償請求権）を破」らず、発明者は特別の対抗要件を備えなくても、その実績補償金請求権を承継会社（又は新設会社）に主張できるはずである。

よって、発明者が分割会社に残留した場合、発明者が所属しない承継会社（新設会社）が、法人格上は別会社（分割会社）に所属する発明者に対して実績補償金支払い義務を負うことになる（泣き別れ事例 1: 図 4）。

一方、実績補償金請求権等の債務を分割会社に留保し、承継会社（又は新設会社）には引き継がない旨の分割計画書（商法 374 条 2 項 5 号（新設分割）、商法 374 条の 17 第 2 項 5 号（吸収分割））が承認された場合、分割会社が債務を負う。

よって、発明者が承継会社（新設会社）に転籍した

場合、発明者が所属しない分割会社が、法人格上は別会社（承継会社あるいは新設会社）に所属する発明者に対して実績補償金支払い義務を負うことになる（泣き別れ事例2：図5）。

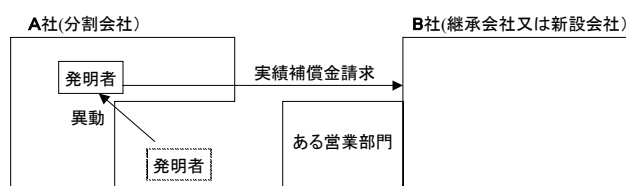


図4 泣き別れ事例1

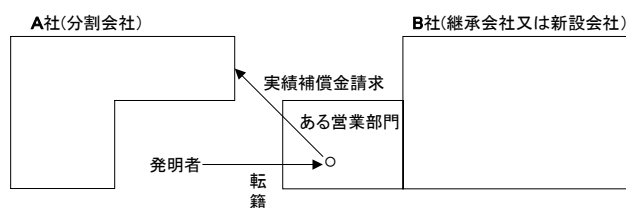


図5 泣き別れ事例2

#### (ロ) 債権者保護手続

ところで、企業分割の際には債権者保護手続（準用商法100条）を取ることが要請されている。そしてこの「債権者」中には、実績補償金請求権を持つ発明者が含まれること、勿論である。しかし、実績補償規程が存在する企業において、実績補償金請求権の上記不確定期限未成就の場合には、その額が未確定である（将来的に全く発生しないかもしれない）ことを理由に、このような性質の債権者に対しては事実上債権者保護手続を取ることは不可能と考えることも可能である。

同種の事案としては、会社が分割する営業に関して過去に販売した製品の瑕疵担保責任、製造物責任（いずれも、消費者を請求者、分割会社を被請求者とする責任）が挙げられ、これについては債権者保護手続を取ることは不可能である。

そして、債権者保護手続（同法374条の4第1項（新設分割）、同法374条の20第1項（吸収分割））による催告を受けなかった債権者については、上記分割計画書に関らず、承継会社（又は新設会社）もまた分割会社とともに実績補償金請求権の債務者となる（商法374条の10第2項（新設分割）、同法374条の26第2項（吸収分割）（連帯債務者となると考えられる）（但し、「分割によって設立する会社が分割に際して発行する株式をすべて分割をする会社に対して割り当てる場合、分割後も分割をする会社に対してその債権の弁済の請求をすることができる債権者（分割計画書で承継しない、と定めた債務の債権者）については、債権者

保護手続を要しない」ことに加えて、実績補償金支払い債務は分割会社のみが負うこととなる）。

しかし、瑕疵担保責任やPL責任はその存在自体が完全に不明だが、実績補償金請求権は、その成立及び条件成就の有無が、調査さえすれば明白であり、同列には論じられない。

実績補償金について社内規程が存在しない場合には債権は既に発生しており、実績補償金についての社内規程が存在する場合にも、仮に期限未到来であっても債権自体は発生しており、社内に存在する全ての発明者に対して、債権者保護手続をとり、異議の無い発明者に対しては原則承継会社（新設会社）のみが債務を負うか、あるいは分割計画書によって分割会社のみが債務を負う、という扱いをすることも不可能ではないであろう（そのような保護手続には膨大な事務作業が必要となるので現実的ではないであろうが……）。

但し、以下に述べるように、筆者は補償金支払い債務については上述のように分割会社と承継会社（新設会社）の連帯債務とした上で、（少なくとも一時的な）支払いは承継会社（新設会社）が行うこととするのが、実務上妥当であると考えるので、これ以上この点については言及しない。

#### (ハ) 実務上の解決案

つまり、実績補償金の算定は、対象となる特許権を所有してライセンス等を行い、その収入額を把握している企業が行うのが便宜である。そうであれば、いずれにしても特許権は承継会社（新設会社）に帰属し、特許関連収入も把握できるのであるから、発明者が分割会社に残る場合（上記泣き別れ事例1）でも、実績補償金支払い債務は承継会社（新設会社）が負うことにするのがやはり便宜である。

発明考案補償規則は就業規則の一部であり、雇用契約の一部なため、発明者が所属する企業に特許権が存在しない「上記泣き別れ事例1」の場合には、原則的には発明考案補償規則による実績補償は行えない、とも考えられる。

しかし、A社の発明者aが退職したり、死亡して相続が発生した場合には、退職したaや、その相続人に、A社から実績補償金を支払うのが通例であろう。

このように、必ずしも発明者と特許権が同一企業に存在しなければならない訳ではない。発明考案補償規則中に、「企業の所有する特許権について収入が発生した場合には、発明者が社外に存在する場合にも実績補

償金を支払う」旨の規程を含めれば解決可能である。上述のように、債権者保護手続を採らなければ、承継会社（新設会社）は法的に連帯債務を負うのであるから、そのような規程も法的な根拠を持つ。

(ニ) 分割会社と承継会社（新設会社）の間の求償

このように、分割会社と承継会社（新設会社）が連帯して実績補償金支払い債務を負う場合、確かに一時的には特許権を有する承継会社（新設会社）が支払いを為すとしても、連帯債務者間の求償（民法 442 条）までもが否定される訳ではない。

当該条文を根拠に、一旦承継会社（新設会社）が支払った実績補償金相当額を分割会社に求償することも可能であろう。

例えば、発明者が承継会社（新設会社）に転籍する場合（上記泣き別れ事例 2 等）には、承継会社（新設会社）が支払い義務を負い、分割会社への求償は行わないが、発明者が分割会社に残る場合（上記泣き別れ事例 1 等）には、一旦承継会社（新設会社）から、分割会社に所属する発明者に支払いを行い、その後、支払いの根拠資料（特許収入内訳、発明者の寄与率等）を分割会社に開示するとともに、当該支払い額について求償することも考え得る。

(ホ) 場合分けによる分割会社と承継会社（新設会社）の負担の分担

あるいは、会社分割後の、分割会社と承継会社（新設会社）間の契約により、「上記泣き別れ事例 1」の場合には、秘密保持契約を伴った形で実績補償金支払い根拠資料を分割会社に送り、分割会社の実績補償規則に従って分割会社が発明者に直接実績補償金の支払いを行うことも選択枝の 1 つであろう。

(ハ) 分割会社が負担する場合の財源に係る問題点

ところで、以上のように分割会社が直接実績補償金の支払いを行う場合、あるいは承継会社（新設会社）から求償を受ける場合、人的分割であれば、分割会社自体には何ら対価が存在しない（株主に新株が交付されるだけである）。他方、物的分割の場合には譲渡の対価として、承継会社（又は新設会社）の株式を受け取るが、分割新株は承継純資産と同額で計上（固定資産などが消えることの身代わりとして子会社株式に計上）され、特許権はほとんどのケースで簿外資産なので、分割新株の計上額には何ら反映されない。

また、分割時には貸借対照表の資産の科目が変更されるだけで、損益には影響しないため、実績補償の計

算根拠にはなりえない。

よって、人的分割、物的分割のいずれの場合にも、損益計算書上は、実績補償金請求権の債務履行に対応する利益は存在しないが、法律上の債務は存在するのだから、支出することに何の問題も無い。

(ト) 小括

以上のように、会社分割において実績補償金支払い債務が消滅することは無い、と解されるので、分割会社、あるいは承継会社（新設会社）のいずれが負担するかを明確にしておく必要がある。

#### (4) 合併

合併は包括承継（商法 416 条・同 103 条）である。従って、実績補償金支払い債務も、存続会社が負担することになる。

発明を丸善石油に譲渡した発明者が、丸善石油が合併した後のコスモ石油を訴えた事件（平成 12(ワ) 17124 判決）において、被告のコスモ石油に当事者適格が認められ、判決が言い渡されている（請求は棄却）。

この事案より、合併後の存続会社が実績補償金請求権についての債務を負う、と考えて良いだろう。

#### 4. まとめ

以上のように、権利譲渡、営業譲渡の場合には、譲渡人側が実績補償金支払い義務を負い、譲受人側は当該義務を負うことは原則として無い、と考えられる。

一方、合併においては存続会社が実績補償金支払い義務を負い、当然ながら消滅会社は当該義務を負うことは原則として無い、と考えられる。

これらの中間的な企業再編形態である、会社分割においては、債権者保護手続を採らない限り（通常採らないと考えられるが）、分割会社と承継会社（新設会社）の双方が連帯して実績補償金支払い義務を負うことになるので、注意が必要である。

#### 注

- (1) 注解特許法(第2版)上巻 青林書房 中山信弘 編 286頁乃至 310頁
- (2) 注解特許法(第2版)上巻 青林書房 中山信弘 編 290頁
- (3) 牧野・工業所有権訴訟法 296 [青柳玲子執筆], 東京地判昭 58. 12. 23 無体集 15 卷 3 号 844 = 判時 1104 号 120, 大阪地判昭 59. 4. 26 無体集 16 卷 1 号 282 = 判タ 536 号 337 (注解特許法(第2版)上巻 青林書房 中山信弘 編 306頁)
- (4) 注解特許法(第2版)上巻 青林書房 中山信弘 編 307頁 (原稿受領 2003. 4. 15)