

# 勤務規則等において、相当の対価につき 分割支払の定めがある場合の消滅時効の 起算点が判断された事例

—東京地判平成 18 年 5 月 29 日判例時報 1967 号 119 頁  
〔エヌ・ティ・ティ・アドヴァンステクノロジー事件〕—

弁護士 牧野 知彦\*

## 1. はじめに

職務発明に関する相当の対価をめぐる事案は、主として、企業の従業者が、退職後に、勤務していた企業に対し、自らが行った発明に関する特許を受ける権利の譲渡対価が不十分であったとして、特許法 35 条に基づき不足額（相当の対価）を請求する事案である。

この類型に属する事件としては、古くは東京地判昭和 58 年 12 月 23 日判例時報 1104 号 120 頁〔クラッド板事件判決〕などがあり、その後いくつかの判断が示されているが<sup>(1)</sup>、東京地判平成 14 年 11 月 29 日判例時報 1807 号 33 頁〔日立製作所事件第 1 審判決〕、東京地判平成 16 年 2 月 24 日判例時報 1853 号 38 頁〔味の素事件判決〕、東京高判平成 16 年 1 月 29 日判例時報 1849 号 25 頁〔日立製作所事件第 2 審判決〕などで相次いで 1 億円を超える高額な判決がなされ、東京地判平成 16 年 1 月 30 日判例時報 1852 号 36 頁〔日亜化学工業事件第 1 審判決<sup>(2)</sup>〕において 200 億円を超える判決がなされたのを契機に、数多くの事件が裁判所に係属し、その判断が示されている。本稿で採り上げる東京地判平成 18 年 5 月 29 日判例時報 1967 号 119 頁〔エヌ・ティ・ティ・アドヴァンステクノロジー事件判決〕（以下、「本件事件」とする。）もこの一例である。

これらの事件を通じて、職務発明事件についての裁判所の判断はほぼ固まったと評価されるのであるが、一方で、近時の裁判所の判断を見ると、いわゆる実績補償的な理解、すなわち、発明の利用によって使用者等が現実を得た利益の一部を従業者等に分配する制度であるとの理解を前提としているかのような判断が多く、従前の理解、すなわち、特許法 35 条が定める「相当の対価」とは、特許を受ける権利等の譲渡時において定まるべき一定の金額である、との理解とは齟齬が

生じているように思われる。本稿で取り扱う「勤務規則等において、相当の対価につき分割支払の定めがある場合の消滅時効の起算点をどのように考えるのか」との点は、この点の理解と関係するように思われる。

以下では、職務発明事件における対価請求権の概略を簡単に紹介したうえで、本件事例の判断について検討を加えることとする。

なお、特許法 35 条については、平成 16 年法律第 79 号により法改正がなされているが、本稿で取り扱う事件は改正前の特許法が適用される事案であるから、本稿では特別に断らない限り改正前の特許法を記載している。

## 2. 職務発明の相当対価請求権の概略

### (1) 改正前の特許法 35 条

改正前の特許法第 35 条は、以下のとおり規定していた。職務発明を規定するのはこの一か条のみであるから、職務発明に関する問題は、すべてこの条文の解釈として顕在化する。

「1 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許

\* 不二法律特許事務所

権について通常実施権を有する。

- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」

## (2) 特許を受ける権利を譲渡したことに基づく相当の対価請求権の要件

原告が自らがした発明に関する特許を受ける権利の相当の対価を請求するための要件は、次のとおりである（以下、「請求原因①」などとする。）<sup>(3)</sup>。

- ①原告が発明をしたこと
- ②①の発明が職務発明であること
- ③使用者等に①の発明についての特許を受ける権利を承継させたこと
- ④相当の対価の額（使用者等が受けるべき利益の額、使用者等の貢献）

なお、「発明の対価」などといわれることが多いが、相当の対価の対象は、あくまでも「特許を受ける権利」あるいは「特許権」などの法的な権利であって発明そのものではない。この点、特許法 35 条は対価算定の考慮要素として、「その発明により使用者が受けるべき利益」として「発明」を基準に対価を算定するかのような記載となっているが、譲渡された「特許を受ける権利」の内容（発明）は当該明細書（とりわけ特許請求の範囲）を基準に判断されることになるから、発明者が実際に行った発明がいかに優れたものであろうとも、これが明細書に反映されていない限り、相当の対価の算定においては考慮されないこととなる<sup>(4)</sup>。

## (3) 特許法 35 条の法的性質

特許法 35 条は、当事者の合意によって排除できない強行法規であるといわれることが多い。しかしながら、現実にも裁判上での和解は認められているし、例

えば、弁護士等の代理人を加えたうえでの当事者間での話し合いによって一定の合意に達したような場合には、その効力が否定されることはなからう。

このような理解を前提とするのであれば、特許法 35 条の強行法規性とは、勤務規則等の規程にしたがうのでは相当の対価に不足が生じる場合に、その不足額を請求できる請求権としての効力を有する、という程度の意味に理解すべきである<sup>(5)</sup>。

## (4) 特許法 35 条に関する基本的な視点

特許法 35 条はその 1 項から 4 項までの全体として従業者等と使用者等との間の発明の利用に関する利益を調整することを目的とした規定となっている<sup>(6)</sup>。したがって、従業者等あるいは使用者等のどちらか一方のみの利益を重視した解釈は、それ自体問題があるといふべきである。

また、職務発明事件の解決を考える際には、この制度の前提となっている以下のような利益状況を軽視してはならないと思われる。

すなわち、職務発明である以上、当該発明は使用者等の業務としてなされたのであるから（特許法 35 条 1 項）、当該使用者等は、使用者等という立場において、当然に当該発明を知り、利用できることが前提となる。したがって、使用者等はその特許を受ける権利の譲渡を受けるかどうかに関わりなく、当該発明を使って自由に利益を得ることができるのであり、この範囲の利益に対する対価の問題は従業者等に与えられている給与の問題であって、「譲渡対価」の問題とはならない（これが特許法 35 条 1 項が使用者等に対する無償の通常実施権を付与している趣旨である。）。一方で、発明者である従業者等が、これを他者に知らしめることは、多くの場合、使用者等に対する営業秘密の漏洩となるから、事実上、使用者等に特許を受ける権利等を譲渡する以外に当該発明を有効に利用することは困難な立場にあるといえる<sup>(7)</sup>。

そのうえ、後述のとおり、相当の対価は、特許を受ける権利などを譲渡した時点における一定の額として把握されるべき金額であるから、その価値が定まるべき時点（譲渡時）においては、未だ登録されるかどうか未だ未知数な、いわば独占権を付与される可能性のある地位を譲渡することの対価に過ぎないといえるのである<sup>(8)</sup>。

このような職務発明制度が前提としている利益状況からすれば、使用者等が発明を利用して現実に得た利

益を分配するという意味における実績補償という制度は、本来的に、職務発明の相当の対価の考え方とは異なっているといつてよい。

特許法 35 条から導かれる職務発明制度の趣旨からすれば、相当の対価の算定は、譲渡時の状況から導かれる、その当時における客観的な価値（対価）を算定することこそが本筋なのであって、実務上行われている実績を考慮した対価の算定というのは、あくまでも、そのための便宜に過ぎないのである。

#### (5) 請求原因事実に関する若干の補足

本稿の論考の対象とは直接に関係しない点もあるが、整理のために、前述した請求原因事実について、若干の補足をしておく。

##### (ア) 「使用者等」及び「従業者等」

「使用者等」及び「従業者等」とは、「雇用関係にある当事者」と理解すればほぼ間違いはない。企業とその従業員との紛争が多いが、例えば、大学と研究者との間でも問題となり得る。

実務的には、派遣社員の場合、出向社員の場合、あるいはグループ企業内の人事交流があるような場合などに、対価を請求すべき使用者等をどのように考えるべきであるのかが問題となりうる。

また、企業の合併や分社化に伴い、発明者が特許を受ける権利を譲渡した者と、実際に活用している者とが異なる法人格を有していることがあるが（例としては、分社化に伴い、譲渡された特許権が安値で分社化された会社に再譲渡されている場合など）、このような場合には、譲渡した者を被告とするのか、それとも実際に活用している者をも含めて被告にすべきであるのか、あるいは、その場合の「使用者が受けるべき利益」は誰の利益を基に考えるべきかなどが問題となりうる。

##### (イ) 職務発明該当性

職務発明事件は、譲渡があったことを前提にその対価の額を巡って争われる紛争であるから、職務発明該当性自体が問題となるケースは多くはない。

職務発明該当性が争われるケースとしては、発明者（原告）が、主位的に、職務発明ではない（請求原因②の欠如）、あるいは、譲渡していない（請求原因③の欠如）などとして、使用者名義となっている特許権（あるいはその持分）の返還を求め、予備的に職務発明に該当するとした場合の相当の対価を求めるケースがある<sup>(9)</sup>。ただし、現行法上、原則としては、特許権

者となる権限のない者の名義となっている特許権の返還を求める請求権は認められないと解されるので<sup>(10)</sup>、当該主位的請求は原則として成り立たないと思われる。

一方、使用者側（被告側）から、原告は使用者等が譲渡を受けた権利についての「発明者」ではない（請求原因①の否認）との主張がなされるケースは多い。このような場合には、実務的には、特許明細書に「発明者」として記載されていれば、発明者であることが（事実上）推定され、これを否定する者が積極的にこれを否定する理由を主張立証することが必要になると考えられる。

##### (ウ) 相当の対価の額

裁判所による対価の算定方式は、概ね、以下の式として表せる（特許法 35 条 4 項参照。）。

$$\begin{aligned} \text{「対価の額」} &= (\text{使用者が受けるべき利益}) \times (1 - \text{使用者等の貢献度}) \\ &\quad \{ \times (\text{複数の発明者がある場合には、原告の寄与度}) \} \end{aligned}$$

##### (a) 使用者が受けるべき利益

「使用者が受けるべき利益」であるから、理論的には、使用者が現実に受けた利益ではなく、譲渡時において客観的に見込まれる利益である。また、使用者にはもともと無償の通常実施権が与えられていることから（特許法 35 条 3 項）、ここでいう「利益」とはこの実施権の範囲を超えた利益（「独占の利益」などという。）を意味する<sup>(11)</sup>。

ただし、譲渡時に見込まれる利益の額を直接認定することは困難であるから、実務的には、使用者が現実に受けた利益を基に算定されている。とりわけ、独占の利益の典型はライセンス収入であることから、裁判例では使用者が実際にライセンスをしている場合にはその額をそのまま用い、ライセンスがない場合であっても、使用者に発明を利用したことによる売上があれば（自社実施の場合）、その売上高（場合によっては、売上に 1/2 ～ 1/3 程度を乗じた額）に適当な実施料率を掛け合わせた額をもって「独占の利益」と認定されることが多い<sup>(12)</sup>。

##### (b) 使用者等の貢献度

条文上は、使用者等の貢献度が問題とされているが、これを裏からいえば、当該発明者個人の資質・経験・能力が当該発明をなすにあたりどの程度影響を与えて

いるのか、である。

多くの職務発明事件では、もともと使用者等（会社）に当該技術分野のノウハウや設備等の蓄積があり、会社から課題を与えられ、組織として発明がなされていると評価できるために、使用者等の貢献度は90%～95%以上とされている。もっとも、本件事件は、原告個人の発明の成立への寄与が大きい事案として使用者等の貢献度が70%と認定されているから、裁判所ではケースバイケースの判断がなされているといえる。

なお、特許法35条4項は「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」と規定しているので<sup>(13)</sup>、条文上は、特許を受ける権利の譲渡時までの貢献度をいうと解されるが、実務的には、発明後の事情が参酌されることが多い。裁判例において、使用者の貢献度として考慮されている事情としては、①発明者の経歴、その職務内容、②発明がされた経緯、③権利化に至った経緯、④ライセンス契約などがある場合にはその締結の経緯、⑤発明者に対する給与、研究環境の提供といった処遇、などの事情がある。

### 3. 勤務規則等に基づく請求権と特許法35条に基づく請求権の関係

ところで、多くの企業では、勤務規則等で出願補償、登録補償、あるいは、実績補償として譲渡対価の支払を規定している。

このような就業規則に基づく支払が「相当の対価」に満たない場合には従業者等はその不足額を特許法35条に基づいて請求することが可能となるが、その請求権は勤務規則に基づく請求権と同一の請求権と解すべきであるのか、それとも、相互に別個の請求権と解すべきなのであろうか<sup>(14)</sup>。

この点は、本件の問題を検討するうえでも関連すると思われるので私見を述べておくと、以下の理由から両請求権は別個の請求権と理解するのが妥当だと思われる。

まず、両請求権はその発生原因を異にし、その要件事実も別である。したがって、民事訴訟法に関する通説である旧訴訟物理論からすれば、両者は異なる請求権（訴訟物が異なる）と理解することが素直である。また、これを同じ請求権と理解すれば、従業者等が勤務規則等に基づく請求のみを行う意思の場合にまで相当の対価の請求をしなければならないことにもなりかねないが、このように解する必然性はない。

次に、消滅時効の期間との関係である。すなわち、本件事件を含め、通説及び下級審判例は相当の対価請求権の消滅時効の期間を10年と理解しているが、これは相当の対価請求権を特許法35条に基づく法定の請求権と理解するからに他ならない。一方、「使用者等」の典型は企業であるが、その勤務規則等による場合を含め譲渡の原因関係についていえば、使用者である企業は商人（商法4条）であり、従業者による職務発明の譲渡を受けることは、「商人がその営業のためにする行為」であるから、企業にとって商行為であり（同法503条1項、2項）、「当事者の一方のために商行為となる行為については」商法が適用されるから（同3条1項）、この請求権は商事債権として5年としか理解できないはずである。そうであるとすれば、通説のように消滅時効の期間を10年と解するのであれば、特許法35条3項に基づく請求権を譲渡に関する原因関係（勤務規則等）とは異なる別個の法定の請求権（いわば法定の不足額請求権）であると理解しなければ整合性を欠くように思われるのである。

なお、両者を別個の請求権と解した場合であっても、どちらかの請求権に対する弁済は他方の請求権に対する弁済となるし、消滅時効の起算点については、最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁〔オリンパス事件上告審判決〕から、「勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる」のであって、この限りでは、両者は相互に関係する請求権である。このように解することは、両者を別個の請求権とみることと矛盾するものではない。

### 4. 本件事件

#### (1) 事案の概要

本件は、被告の従業員であった原告が、在職中にしたカセット型花卉形タイプホイールに関する発明についての特許を受ける権利（日本の他、外国で出願されたものを含め合計10個の権利。但し、訴外会社との共有であり、被告が受けたのはその持分である。）を被告に譲渡したことについて、改正前の特許法35条に基づいて相当の対価を請求した事案である。

本稿では、勤務規則等において、相当の対価につき分割支払の定めがある場合の消滅時効の起算点（以下、「争点」とする。）に関する部分のみを取り上げて検討

する。

なお、被告の社員発明考案取扱規程（以下、「被告規程」とする。）には、一定の期間の実績に応じた支払がなされる旨の規定（実績補償の規定）があった。また、被告規程は数回にわたり変更が加えられている。

## (2) 争点に関する当事者の主張

### (ア) 被告の主張

被告は、争点に関連して次のような主張をした。

実施料算定期間	支払時期
昭和 58 年度から昭和 60 年度まで	昭和 62 年 3 月 31 日
昭和 61 年度	昭和 63 年 3 月 31 日
昭和 62 年度	平成元年 3 月 31 日
昭和 63 年度	平成 2 年 3 月 31 日
昭和 64 年（平成元年）度	平成 3 年 3 月 31 日
平成 2 年度から平成 4 年度まで	平成 5 年 4 月 1 日
平成 5 年度から平成 7 年度まで	平成 8 年 4 月 1 日
平成 8 年度から平成 10 年度まで	平成 11 年 4 月 1 日

被告が各実施料算定期間ごとに支払った実施補償金の支払時期は、上記表のとおりである。

被告規程のように、相当の対価を分割支払として、特許権の存続期間中、一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を使用者から従業者に支払う旨の定めがされている場合、相当の対価のうち分割された各期間における特許発明の実施に対応する分については、それぞれ当該分割金の支払時期が到来するまでその支払を求めることができないのであるから、相当の対価の支払を受ける権利について、分割された各期間における特許発明の実施に対応する分ごとに、当該支払時期から消滅時効が進行する。

そして、消滅時効期間が 10 年であるとしても、上記表の「昭和 58 年度から昭和 60 年度まで」の項から「平成 2 年度から平成 4 年度まで」の項までの実施料算定期間に係る相当の対価の請求権は、譲渡補償、登録補償及び実施補償を基礎付ける事実について認められる相当の対価の支払時期から既に 10 年の時効期間が経過しており（提訴日は平成 16 年 10 月 29 日）、消滅時効が完成している。

被告は、平成 17 年 3 月 10 日の本件第 1 回弁論準備手続期日において、上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

### (イ) 原告の主張

これに対し原告は、①オリンパス事件最高裁判決との整合性、②相当の対価の請求権の一体性、及び、③

請求権の行使の期待可能性の点からして、相当の対価の請求権の消滅時効は、実施補償金の最終支払時期から進行するのであって、このことは、実施補償金の支払に関する規程が分割払とされているか一括払とされているかによって変わるものではないと解すべきである、とした。

### (3) 判旨

本判決は、前掲オリンパス事件上告審判決を引用して、「勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である」としたうえで、「本件のように、勤務規則等において、相当の対価につき、特許権の存続期間中、一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を使用者等から従業者等に支払う旨の定めがされている場合には、相当の対価のうち、各期間における特許発明の実施に対応する分については、それぞれ当該期間の特許発明の実施の実績に応じた額の支払時期が到来するまでその支払を求めることができないのであるから、各期間の特許発明の実施の実績に応じた額の支払時期が、相当の対価の支払を受ける権利のうち、当該期間における特許発明の実施に対応する分の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。」とし、時効期間は 10 年であるとしたうえで、結論としては、上記表の平成 2 年度から平成 4 年度以前の分については消滅時効が完成しているとし、平成 5 年度分以降の実施に対応する相当の対価を算定した。

### (4) 本判決による争点についての判断の検討

(ア) 本判決は、勤務規則等に実績補償の定めがある場合の相当の対価の請求権を当該勤務規則等が定める実績算定の期間毎に可分の請求権であると捉えたうえで、それぞれの期間毎の請求権は当該勤務規則等が定める支払日から消滅時効が進行すると解釈しているものと理解できる。

このような解釈は、例えば、売買代金を分割払いとした際の各支払日毎の請求権の消滅時効が各支払日毎に発生するというのと整合性のある解釈であり、職務発明に関するいくつかの判決例においても同様な判断が示されているところである<sup>(15)</sup>。

しかしながら、以下の理由から賛成できない。

(イ) 前記のとおり、私見によれば、勤務規則等に基づく請求権と特許法 35 条に基づく請求権とは法的

には別個の請求権であると理解される。

そして、勤務規則等に基づく請求権についていえば、本判決と同様に、その支払日からそれぞれの期間に応じた請求権の消滅時効が進行すると解することに異論はない。

しかしながら、ここでの問題は、勤務規則等に基づく請求権についての消滅時効の起算点の問題ではなく、勤務規則等が定める一定期間において、その実績から一定額の相当の対価が算定可能であるとして、例えば、その期間に対応する特許法 35 条に基づく客観的な相当の対価が 100 万円である場合に、使用者等が勤務規則等にしがって 10 万円を支払ったとしたら、その残額である 90 万円について当該支払日から消滅時効が進行すると考えるのか、それとも、当該勤務規則等が定める最後の支払日から消滅時効が進行すると考えるのか、という特許法 35 条の請求権についての問題である。

(ウ) この問題は、特許法 35 条に基づく相当の対価を、各期間毎に区分された請求権（あるいは各期間毎に発生する請求権）として観念できるのか、それとも、これは譲渡時に一体として発生する請求権であって、各期間毎に区分された請求権という概念は観念しえないと考えるのかという問題であると理解され、前者のように解釈すれば本件判決のようになり、後者のように解釈するのであれば、本判決とは反対の結論となり<sup>(16)</sup>。

この点、本判決は、「実体法上 1 個の請求権を部分に分け、その各部の支払時期を異なるものとすることができることは明らかであり、その場合における支払時期の定めは、対応する部分についての権利行使における法律上の障害となるのであるから、消滅時効は、各部分について、各支払時期から進行することも明らかである。また、相当の対価のうち、ある一定期間の特許発明の実施に対応する部分を観念できないとする合理的理由はない」とした。

しかしながら、前述のとおり、相当の対価における「使用者が受けるべき利益」とは、理論的には、使用者が現実を受けた利益ではなく、譲渡時において客観的に見込まれる利益を指すのであるが、このような譲渡時に見込まれる利益の額を直接認定することは困難であるから、その算定の便宜のために、使用者が現実を受けた利益を参考にして「使用者が受けるべき利益」が算定され、もって、相当の対価が算定されているに

過ぎない。

このように、相当の対価請求権は譲渡時点において客観的に定まる一定の金額として発生する 1 個の請求権なのであって、理論的には、使用者が現実を得た利益（実績）とは無関係な概念として把握されるべきものである。したがって、相当の対価は各期間毎の実績に応じて発生するという性質の請求権ではないから、各期間毎に区分された相当の対価を観念することはできないというべきである<sup>(17)</sup>。

(エ) 上記に関連して、本判決は、「仮に、原告が主張するように、ある一定期間に対応する相当の対価の請求権というものを観念することができないとすれば、特許法 35 条 3 項との関係では、勤務規則等において、相当の対価につき、特許権の存続期間中、一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を使用者等から従業者等に支払う旨の定めがあったとしても、その内容を具体的に確定することができず、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項はないといわざるを得ない。そうすると、従業者等は、勤務規則等の定めにかかわらず、勤務規則等に定められた支払時期が到来する前であっても、特許を受ける権利の承継の時に相当の対価の全額の支払を求めることができ、その時から消滅時効が進行することとなりかねず、このような結論は、かえって従業者等に不利益な状況ともなり得るし、勤務規則等を定めた使用者等の合理的意思にも反するものというべきであって、不合理であるといわざるを得ない。」としている。

極めて難解な説示であるが、おそらくは、期間に応じた相当の対価というのが観念できないのであれば、勤務規則等の実績補償が規定されていても、その額は決定できないこととなり、その結果、権利の承継のときから時効が進行することとなるが、それは不合理である、としているのであろうと思われる。しかしながら、ここで原告が主張しているのは、勤務規則等が定める一定の算定式に則ってその期間に応じたなんらかの対価の額を算定できることは当然のこととしたうえで、これは算定の便宜のための手法に過ぎず、特許法 35 条が定める「相当の対価」はそのような期間に応じて発生するという性質のものではない、としているのであるから、この批判は当たらないというべきである。

むしろ、本判決のように当事者の支払方法の約定を

重視して考えるとすれば、以下のような不都合が生じるのではなからうか。すなわち、本判決のように考えるのであれば、例えば、企業の勤務規則等において、出願時に1万円、登録時に2万円などとしていわゆる出願補償と登録補償のみが定められていた場合、特許法35条の「相当の対価請求権」は、当該勤務規則によって、「①出願時に支払われる1万円の請求権、②登録時に支払われる2万円の請求権、及び、③支払期限の約定のないその余の対価請求権」に分割されることになりそうである。そして、そうであるとすれば、この場合の消滅時効の起算点は、①の請求権（1万円）については出願時、②の請求権（2万円）については登録時となるが、③の請求権については、支払期日の約定がないから原則どおり譲渡日から消滅時効が進行することとなろう。しかしながら、前掲日亜化学工業事件第1審判決をはじめ多くの判決例において、このような場合には一体の請求権として、②の登録補償金の支払日から時効が進行するとされているのである<sup>(18)</sup>。本判決の判断は、このような判断と整合性を欠くように思われる。

(オ) さらに、本判決は、「相当の対価の請求権の消滅時効が実施補償金の最終支払時期から進行するとすることは、実施補償金の最終支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があること、すなわち、実施補償金の最終支払時期が到来するまでは、従業者等が対価を請求できないことを意味するのであり（多くの場合、最終支払期日は、特許権の存続期間の満了後となるものと想定されるから、従業者等が発明をしてから20年以上経過しなければ、相当の対価の支払を受ける権利を行使することができないこととなる。）、かえって従業者等に不利益な状況となり得るのであるから、勤務規則等の上記定めを原告の上記主張のように解すべき合理的な根拠はないというべきである。」ともしている。

しかしながら、この場合であっても、従業者等は、勤務規則等に定められた金銭の支払は要求できるのであり、しかも、現実的には、従業者等が使用者等に雇用されている間に相当の対価を請求することは困難であるから、実績補償金の最終支払時期が到来するまで従業者等が特許法35条に基づく対価を請求できないとしても、とりたてて従業者に不利であるとはいえないように思われる。

## 5. 改正後の特許法35条の消滅時効の起算点について

以上は、改正前の特許法35条を基に議論をしたが、その理は基本的には改正後の特許法の解釈にも当てはまると解される。

もっとも、改正後の特許法35条にあっては、勤務規則等が存在する場合には、原則としてその規則に従うとしたうえで、「その定めたところにより対価を支払うことが…不合理と認められる場合」に初めて、裁判所に対して相当の対価を請求できるとされている（改正後の特許法35条5項）。

このような条文の文言の下では、「不合理」と認められるまでは権利行使ができないという意味において、法律上の障害があると解釈することも可能であり、そうであるとすると、「不合理」か否かを判断するのは最終的には裁判所であると云わざるを得ないのであるから、結論としては、裁判所に訴訟を提起するまでは消滅時効は進行しない、とも解釈できそうである（このように解釈をすると、事実上、消滅時効は成立しなくなる。）。

以上は、やや極端な解釈であろうが、改正後の特許法において、相当の対価の請求原因事実に変更が加えられたことが、消滅時効の起算点に関する解釈になんらかの影響を及ぼすことはあり得よう。

## 6. おわりに

以上のとおり、私見としては、本判決の判断には反対であるが、前述のとおり、本件判決をはじめいくつかの裁判例において、このような判断が示されている。

この背景には、相当の対価を実際に算定するためには、現実に発生した実績を見ることが不可欠であり、その意味において、現実的な解決方法としては、実績補償的な考え方にならざるを得ないことがあるように思われる。また、使用者等において、分割払いを規定しているにもかかわらず、その期間に対応する部分についてまで消滅時効が完成しないとするのは、使用者にとって、いかにも煩瑣であるとも思われる。

この意味において、本判決のような判断は、時効期間が10年と解されていることとも相俟って、使用者等をあまりにも長期間不安定な地位に置くことを避けるという意味において、現実的な妥当性を有していると思われる。

しかしながら、これは時効期間を含めた職務発明と

いう制度の問題であって、現実的な妥当性はともかく、現状の制度を前提とする限り、理論的には上記のように解釈せざるを得ないのではないか、というのが私見である。

\*本稿は、平成20年3月26日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小委員会で報告し、かつ討議を経た判例研究に基づき、論考にまとめたものである。

## 注

(1)東京地判平成4年9月30日知裁集24巻3号777頁〔カネシン事件判決〕、大阪地判平成5年3月4日知裁集26巻2号405頁〔ゴーセン事件第1審判決〕、大阪地判平成6年4月28日判例時報1542号115頁〔象印マホービン事件判決〕、大阪高判平成6年5月27日知裁集26巻2号356頁〔ゴーセン事件第2審判決〕、東京地判平成11年4月16日判例時報1690号145頁〔オリンパス事件第1審判決〕、東京高判平成13年5月22日判例時報1761号122頁〔オリンパス事件第2審判決〕、最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁〔オリンパス事件上告審判決〕など。

(2)この事件は東京高判和解平成17年1月11日判例時報1879号141頁〔日亜化学工業事件第2審和解勧告〕で約6億円に遅延損害金を加えた額で和解が成立している。この中で、裁判所は、「職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきであり、さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である。」としていることは参考となる。

(3)山田知司「知的財産訴訟の実務(6)」法曹時報59巻9号115頁。なお、大江忠「要件事実知的財産法」(第一法規、平成14年)は、要件事実として、被告が特許権を有することを挙げているが、要件事実としては不用であろう。

(4)もっとも、ノウハウとして秘匿した発明もこれを譲渡すれば相当の対価が発生する。したがって、明細書に開示されていない発明についてもノウハウとして譲渡されたとして、相当の対価を請求することは可能であろうが、これを立証することは困難である。

(5)この点については、美勢克彦「職務発明の要件と効果について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第1巻』(新日本法規、平成19年)316頁を参照。

(6)前掲注(1)記載のオリンパス事件上告審判決は、「特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に(同法29条1項参照)、職務発明について特許を受ける権利及び特許権(以下「特許を受ける権利等」という。)の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規程である。」と判示している。また、前掲注(2)参照。

(7)もっとも、従業者等が譲渡しなかった発明を自ら特許出願等する行為を営業秘密の漏洩行為と考えてよいのか、との点は特許法と不正競争防止法など他の法律との調整を要する解釈上困難な問題であると思われる。

(8)この点については本文において引用したクラッド板事件判決が次のとおり判示しているのが極めて参考となるので、長文となるが引用しておく。「ところで、職務発明については、これが特許されたときに、使用者は、法律上当然に、無償かつ無制限の通常実施権を有する(特許法第35条第1条)。当該発明について特許がされる前、また、特許を出願しなかつた場合には、実施権という観念は法律上存在しないが、右規程の理は、この場合にも同様に適用されるべきである。すなわち、発明について特許を出願しない場合は、理論上は万人が実施しうるわけであるが、これがノウ・ハウとして秘匿されるときは、事実上、これを知っている使用者のみが実施しうることとなるところ、この実施も、当然に無償かつ無制限のものというべきであると解される。右の点を考慮すると、職務発明がされた場合、当該発明を無償で実施する権限を有するという点においては、使用者が従業員から特許を受ける権利を譲り受けた場合と譲り受けなかつた場合とにおいて差異はなく、職務発明について従業者から特許を受ける権利を譲り受けることにより、使用者は当該発明につき特許出願をして登録を受ければ、あるいは、これをノウ・ハウとして秘匿すれば、発明の実施を排他的に独占しうる地位を法律上又は事実上取得できる点において、右権利を譲り受けない場合との差異が生ずるといふべきである。したがって、譲渡の対価の額を定めるに当たり考慮すべき『発明により使用者が受けるべき利益』とは、使用者が発明を実施することにより受けること



になると見込まれる利益を指すのではなく、右のような地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を指すものと解するのが相当である。そして、右のような地位は、未だ特許を受けておらず、排他的独占権が現実のものとなっていない点、及び特許を受けることができるか否かが不確実であるという点等において、発明者である従業者により特許出願がされ、特許を受けた後に、特許権を譲り受けることによって使用者が取得する地位とは、異なるものであり、これに従って、前記の利益の額も、それぞれの場合ごとに異なるものといわなければならない。そして、職務発明についての特許を受ける権利の譲渡の対価請求権は、前判示のとおり、譲渡時において発生し、その額も客観的に確定するものであるから、その時を基準時として、以上のような観点から、その額を算定すべきである。」

(9)本文中において引用した日亜化学工業事件第1審判決など。

(10)東京地判平成14年7月17日判例時報1799号155頁〔有限会社プティ・ボア事件〕。但し、事案によっては認められる余地があることにつき、最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ごみ処理装置事件上告審判決〕。

(11)本文中において引用した昭和58年のクラッド板事件判決は「特許を受ける権利という一つの権利の一回的譲渡の対価は、譲渡時において一定の額として算定しうるはずのものであるから、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、対価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「相当の対価」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。特許法第35条第4項は、対価の額の算定につき、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮すべきことを定めているが、右利益は、「受けるべき利益」とされていることから、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であることが明らかである。」としている。前掲注(5)、あるいは、中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕上巻〕(青林書院、2000年)331頁〔中山信弘〕なども同旨であり、異論はないと思われる。

(12)このような算定方式は、現実の実績に応じた配分を行っているという意味でいわゆる実績補償と同様の算定方式になっているといえる。しかしながら、本文にも記載のとおり、これは、あくまでも譲渡時に客観的に定まっているはずの相当の対価の算定の便宜のために行っているに過ぎないのであって、実績に応じた配分をしなければならないことを意味するのではない。この点は、例えば、前掲注(1)記載のオリンパス事件第1審判決は、実績よりも、むしろ、利用発明であること、ライセンス契約の中での重要性やライセンシーによる利用の有無、無効の蓋然性といった諸般の事情を重視して相当の対価を認定しているし、特許庁編「新職務発明制度における手続事例集」21頁では、「実績補償という方式で対価が決定されなければ、総合的な判断の結果として、不合理と認められるというわけではありません。ケースバイケースですが、例えば、特許登録時に発明の実施を独占することによる期待利益を評価してその評価に応じた対価を支払うという方式であっても、対価を決定して支払われるまでの全過程を総合的に判断して、不合理と認められないことも当然考えられます。」として、実績補償が原則ではないことを示している。

(13)この点、改正後の特許法35条5項は、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」としている。

(14)筆者が調べた限り、この問題に直接触れた判決例や論考を見付けることはできなかったが、吉田和彦「従業者等による職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合における対価請求について特許法35条3項及び4項が類推適用されるとされた事例」法の支配146号(2007年)96頁は、この問題を指摘して、法的根拠が異なること、要件が異なること、認容される金額も異なることから、「別の請求権(訴訟物)と見る考え方もありうるのではないと思われる。」としている。

(15)このような判断を示すものとして、東京地判平成16年9月30日判例時報1880号84頁〔東芝温水器事件判決〕(但し、この事案では最後の支払から10年が経過しており、いずれにせよ、すべての請求権が時効消滅している。)、東京地判平成19年4月18日(平成17年(ワ)第11007号)裁判所ホームページ〔ブラザー工業事件判決〕がある。なお、東京地判平成19年8月28日(平

成 19 年（ワ）第 14650 号）裁判所ホームページ〔f-v 変換器事件第一審判決〕及びその控訴審判決である知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平成 19 年（ネ）第 10077 号）裁判所ホームページ〔f-v 変換器事件控訴審判決〕は、原告（控訴人）の昭和 61 年分の実施に対応する相当の対価請求という請求について、その支払日から消滅時効が進行すると判断しているから、本判決と同様の解釈を行っているとして理解される。

- (16) 相当の対価請求権を、各期間毎に発生する区分された請求権として観念できると考えるのであれば、各期間に対応する支払日は当該区分された請求権に対してのみの法律上の障害となるから、本件判決のように考えることとなろう。一方、相当の対価請求権を譲渡時に一体として発生する請求権であって実施期間毎に区分された請求権という概念は観念しえないと考えるのであれば、勤務規則等が定める支払日は請求権全体に対する法律上の障害となるから、最終支払日まで法律上の障害が存することとなろう。
- (17) 本文において、実績と相当の対価とが無関係である、としているのはあくまでも理論的な意味での関係性の問題であって、現実の算定の問題として、実績を考慮

することになることはなんら否定していない。前掲注(11)も参照。

- (18) 前掲注(1)記載のオリンパス事件は、出願補償、登録補償の他、100万円を限度とする一回限りの実績補償を定める勤務規則があった事案である。この規則によれば、特許法 35 条の相当の対価請求権は、①出願補償の請求権、②登録補償の請求権、③100万円を限度とする実績補償の請求権、及び④その余の相当の対価請求権と区別して考えられる。そして、このように考えるのであれば、④の請求権には支払時期の定めがないから、その消滅時効は原則どおり譲渡時に進行することとなりそうである。そうすると、この事案では、時効消滅していないのは③の請求権のみとなるから(①、②は支払い済み)、認容される金額が100万円を超えることはないこととなろう。しかしながら、前掲注(1)のオリンパス事件第1審判決は228万円余りの支払を認めており、この結論は最高裁でも維持されているのである。本判決の解釈は、当該最高裁判決とも整合していないのではなかろうか。

(原稿受領 2009. 1. 26)

#### 読者の声

### 投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…[patent-bosyuu@jpa.or.jp](mailto:patent-bosyuu@jpa.or.jp)

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。