

# 職務発明にかかわる未解決の問題点

弁護士 飯塚 卓也<sup>※</sup>



## はじめに

今日は、職務発明に関連して、未だ解決に至っていないと思われる問題点、すなわち、職務発明に関して残されている問題点についてお話をさせていただこうと思います。

従業者等が行った職務発明に関する特許を受ける権利を使用者等が承継した場合における職務発明の譲渡対価請求権に関する特許法 35 条の規定の解釈、適用をめぐって、平成 15 年から 16 年頃をピークとして多数の紛争が発生し、オリンパス光学工業事件や日立製作所（光ピックアップ）事件等における最高裁判決をはじめ、東京高裁、知財高裁、そして東京・大阪両地裁において多数の裁判例が示されてきました。これら裁判例の蓄積により、職務発明譲渡対価の計算方法や相場観もかなり見えてきたこともあってか、紛争多発のピークは既に過ぎ去り、現在では一定の落ち着きを保っている状況だと思えます。

しかしながら、これら多数の裁判例によって示された特許法 35 条の解釈や対価請求権の法的性質等についての理解が深化してゆくにつれ、さらに解決を要する問題点が生じてきているように思われます。

本日は、未だ未解決と思われるいくつかの問題点にスポットを当てて、検討を試みたいと思います。問題提起にとどまる問題点もあろうかとは存じますが、皆様の今後の議論や検討の材料にいただければ幸いです。

## 第 1 対価請求権の法的性質に関する未解決の問題

まず、より本質的なところから、特許法 35 条によって金額が定められる対価請求権の法的性質という問題について考えてみたいと思います。この点については、主として消滅時効期間に関連して論じられ、旧 3 項、4 項の解釈論として、特許法が定めた法定債権であるという考えが一般に有力なようですが、はたし

て、オリンパス事件最高裁等の考え方に立った場合、そう考えていいのだろうか、という疑問を提起させていただき、さらに進んで、今後適用が問題となって来るであろう、現行の 3 項から 5 項を根拠とする対価請求権はどうかといったところまで考えてみましょう。

### 1 特許法 35 条の旧 3 項、4 項は「強行規定」なのか

対価請求権の法的性質を論ずる前提として、旧 35 条 3 項、4 項は「強行規定」なのかという問題を提起させていただきました。強行規定とは、法令の規定のうち、当事者の意思如何にかかわらず適用されるもの（法律用語辞典〔第 3 版〕有斐閣 260 頁）を言います。

ご存じのとおり、平成 17 年 3 月 31 日までに権利承継等がなされた職務発明の対価請求権の成否および金額の決定にあたっては、35 条旧 3 項および 4 項が引き続き適用されます。オリンパス事件最高裁判決がなされるまでは、使用者等が一方的に定めた発明対価基準によって、発明者の対価請求権に法的な拘束力を及ぼすことができるかという論点の解決にあたって、文献や裁判例において、旧 3 項や 4 項は強行法規であるという解釈により、それに反する基準規程の法的拘束力を否定する（正しくは、発明対価基準の定めや合意にかかわらず、旧 3 項や 4 項が適用されて金額が算定される）理由として論じられていました。

旧 3 項や 4 項に強行規定としての性質を正面から認め、それに反する基準規程の拘束力を否定した下級審の裁判例としては、オリンパス光学工業事件の控訴審である東京高裁（平成 13 年 5 月 22 日判時 1753 号 23 頁）があります。裁判所は、その労働法的な性格を認めた上<sup>(1)</sup>で、端的に、旧 3 項と 4 項は強行規定であって、使用者等が定めた対価の定めがこれらに反することができないことは明らかである（どのように対価基

<sup>※</sup> 森・濱田松本法律事務所

準を合意して定めようとも、旧3項、4項によって金額が定められる)、と述べました。

(参考) 東京高裁 (平成13年5月22日判時1753号23頁)

・・・そして使用者等によって定められたところが特許法35条3項、4項の趣旨に照らして合理的であり、具体的な事例に対するその当てはめも適切になされた場合には、それにより従業者等は「相当の対価」の支払を受けることになるであろう。しかしながら、上記のとおり、特許法35条3項、4項は、強行規定であるから、上記定めが、これらに反することができないことは明らかである(就業規則に関する労働基準法92条1項参照)。したがって、上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう相当の対価に足りないと思われる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。

しかし、かかる高裁の判断にもかかわらず、同事件の最高裁は、旧3項と4項が強行規定であるか否かどうかという点については理由中において述べていません。

最高裁の判示部分について抜粋します。

(参考) オリンパス事件最高裁判決 (最三判平成15年4月22日判時1822号39頁)

・・・使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないといえることができる。しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。換言すると、勤務規則等に定められた対価は、これが同条

3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解し得ることは格別、それが直ちに相当の対価の全部に当たるとみることができないのであり、その対価の額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項、4項所定の相当の対価に当たると解することができるのである。

両判断を比較すると、東京高裁の判断のニュアンスとしては、金額の定めが発明前に行われているか発明後かという点ではなく、35条3項や4項は強行規定であるという点を理由として、会社の対価規定に拘束力を認めていませんが、最高裁はまず、使用者等が「その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないといえることができる。」として、対価の額を使用者が一方的に定めることを許容し、「しかし、いまだ職務発明がされておらず、承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって、上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても、これが許容されていると解することはできない。」と述べ、あくまでも、対価の額の定めが「発明価値が具体化する前」に行われていることを理由として、当該定め「確定的」な効果を否定しています。

この判示内容からすると、最高裁としては、少なくとも、旧3項や4項に違反した対価基準が定められたとしても、確定的ではないとはいえ、有効(拘束力がある)と言っていると考えられます。すなわち、東京高裁とは異なり、旧3項や4項を、それに反する定めが不可能な「強行規定」であるとは考えていないと思われる。

他方で最高裁は、使用者等が定めた対価基準によって算定される発明対価の金額が旧4項で算定される金額に満たない場合には「対価の額については、同条4項の規定があるので、勤務規則等による額が同項により算定される額に満たないときは同項により算定される額に修正される」という判示を、時効の起算点に関する判断のところで行っており、読み方によっては、4項について、使用者の定めた対価額を強制的に修正するという意味での強行規定だと言っているという解釈の余地もあります。

しかし、そう考えるのであれば、端的にそういう強行規定であると言ってしまえばよく、「いまだ職務発

明がされておらず、権利などの内容や価値が具体化する前には予め確定的に定めることはできない」などという言い方をする必要はないはずです。

そうしますと、最高裁としてはやはり、下記の長谷川調査官の説明のように、対価額を修正するという意味であっても、強行規定と解釈してしまうと、発明後に当事者の自由な意思によって行われる和解や自由意思による贈与もできなくなるのではないかという問題点への配慮があったと考えるべきもののように思います。

(参考)「最高裁判例解説 民事篇 平成 15 年 (上)」  
292 頁

・・・同条(3項4項)が強行規定であるとする、発明がされた後に会社と従業員とが特許を受ける権利の承継につき契約を締結したときや、相当の対価について和解が成立したときでも、対価の合意は拘束力を持たず、従業員は相当の対価に達するまで請求権を失わないことになるのか、従業員から会社への特許を受ける権利の贈与や、従業員による相当の対価の放棄も認められないのかなどといった疑問が生じうる。

長谷川調査官は、このように、旧3項や4項を強行法規と解すると、事後の和解や贈与もできなくなるおそれがあるという点を、旧3項や4項を強行規定と捉えることによる副作用として指摘しているのです。

すなわち、旧3項や4項は強行規定かという問題点は、対価基準の有効性という問題にとどまらず、旧3項や4項が適用される職務発明対価に関して、発明後ないし権利譲渡後に発明者と使用者等との間で自由な意思で行われる法律行為の効力までも規制を及ぼすべきかという問題として位置づけられるのです。具体的には、調査官の指摘しているように、和解や対価金額の合意、権利の贈与ができるかといった問題、さらには、裁判所における訴訟上の和解の可否にも影響する問題と考えてよいと思います。

最高裁が、このような点を懸念して「強行規定」であるとする判示を避けたのだとすれば、同最高裁判例の理解としては、旧3項や4項は「強行規定」ではないと考えるべきでしょう。

では、使用者の定めた対価基準がそれなりには有効だというのであれば、どのような理屈で、発明対価の

額は旧4項に従って定められることになるのでしょうか。

思うに、最高裁は、旧3項や4項を強行規定であると言うまでもなく、それ以前に、具体的な発明が完成する前の段階で使用者が最終的な金額を「確定的に」定めることを許容する法的根拠はなく、たとえ契約による場合であっても、具体的な発明が完成する前に当事者間で対価額を合意することは、対象発明に関する権利の価値という対価合意のための重大な要素に欠けた法律行為であるが故に、効果意思の欠缺があるか、あるいは力関係を背景として締結された公序良俗違反を構成すると考え、金額の定めや合意にはなお確定的な効力が与えられないと判示していると解すべきように思います。

そして、金額の確定的な合意がないという前提のもと、金額合意がなされていない場合に補充的に適用されるべき旧3項や4項の規定が権利の譲渡合意に適用される結果、権利の対価額はこれらの規定によって修正され、対価額が確定し、その後は対価請求権の放棄などが無い限り、発明者は旧3項や4項で定められる対価額で対価請求権を行使できると考えられるわけですから。

このように考えるとき、旧3項や4項は任意規定として解釈すればよく、敢えて強行規定であるとまで解釈する必要はありません。

逆に言えば、最高裁は、具体的に発明が完成した後であれば、対象たる発明の権利の内容や価値を評価することも可能であって、確定的に対価額を合意することも、対価を無償とするという合意も十分に可能であると述べているということが言えます。したがって、長谷川調査官が、旧3項や4項を強行法規と解した場合の問題として掲げていた、発明がされた後に行われる契約や、和解、贈与の有効性といった問題も、発明後の行為である以上、発明者において任意に可能といえるのです。

翻って、旧3項や4項は、発明後には具体的な発明価値を発明者が認識している状況下であるので<sup>(2)</sup>、その適用を放棄することも可能という意味で、任意規定であるという理解もできるのではないかと思います。

他方、旧3項や4項を強行規定であるとする解釈を維持した上でなお、発明後の各種合意を自由になしうるという結論を得るためのアプローチとして、端的に、旧3項や4項は発明の予約承継の場合にだけ適用

される規定であるという解釈を行うことが考えられます。すなわち、強行規定である3項や4項が適用されるのは、予約承継による場合に限られ、発明後であれば、当事者の自由な合意で金額も決められるという考え方です。この点に関しては、先日出版された中山信弘教授がご著書<sup>(3)</sup>の中で、これらの規定は予約承継にしか適用されないと解すべきであるというご見解を示しておられます。教授は、本来予約承継が許されない自由発明ですら事後に金額を合意することが可能なことから、職務発明においてはまして可能と解すべきであるという点で両者のバランスを重視されたようです。

しかしながら、一般的な理解としては、旧3項や4項は、予約承継の場合だけでなく、事後承継の場合にも適用されるものと解されています。特許庁編「工業所有権（産業財産法）逐条解説（18版）」112頁でも、3項が事後譲渡にも適用されることは「いうまでもない」とされており、条文の文言としても、「予め」とある2項とそれが無い3項は明らかに区別されていて、3項を事後譲渡に適用されない規定だということは文言解釈として抵抗があるところだと思います<sup>(4)</sup>。

旧3項や4項は予約承継にのみ適用されるべきとする教授のご見解は、自由発明の取扱との権衡を考慮される点については傾聴すべき点がありますが、解釈論としては難しいのではないかと思います。率直な感想です。

そうしますと、一般的な理解に沿って、旧3項や4項は予約承継の場合に限らず発明後の承継合意の場合にも適用がある規定であるという解釈を維持しつつ、それでもなお、発明後完成後の合意を当事者が自由になしうる解釈を追求すれば、結局のところ、旧3項や4項は強行規定ではなく任意規定であると解さざるを得ず、それでいながら、発明完成前の段階で金額を予め合意することはできないことを理由として補充的に適用し、他方で、発明完成後の段階であれば、発明内容が具体化していることを理由として、金額合意も可能であって、任意規定である3項や4項は適用が排除される、という、今までお話してきたような理解しかないのではないかと思います。いかがでしょうか。

## 2 現行法3項～5項は強行規定か

では、現行法の35条3項から5項の規定について

はどのように考えるべきでしょうか。

現行4項では、合理的な対価基準であればそれによって相当の対価額が決定される一方、対価基準が存在しなかったり、不合理な対価基準であれば、5項によって相当の対価額が決定されるというルールになっています。

私がお話ししてきたような立場では、旧法下では、発明完成前に行われた金額合意や、発明完成前に存在する金額基準には確定的効果を認められなかったところが、現行法では新4項の創設により、発明が完成する前であっても使用者が合理的な規定で対価を定めたり契約で合意することによって金額基準に確定的な効果を与える根拠が法律によって与えられたという理解になると思います。

そして、現行法下でも、対価基準が存在しない場合はもとより、対価基準が制定の経緯等に照らして不合理だという場合には、4項により、対価をいくらとするかという点についての確定的効果は否定され、旧規定下において最高裁が述べたと同様に、職務発明の承継原因となる法律行為の対価額を定める5項が補充的に適用される結果、同項による対価金額が定められることになるという理解となります。

また、新法下においても、3項ないし5項は予約承継のみならず発明後の譲渡合意にも適用される任意規定であると解釈して差し支えはなく、発明完成後になされる譲渡等の合意に対しても、当事者が具体的な発明の存在を前提として特約で適用を排除しない限り、3項から5項が補充的に適用される可能性はあると解すべきです。同様に、発明後であれば、発明者が相当対価請求権を任意に放棄したり減額することももとより制限なく可能である、ということになると考えられます。

## 3 35条に基づく対価請求権の法的性質と消滅時効期間

では、次に、35条によって対価額が決定された対価請求権の法的性質という問題についてお話させていただこうと思います。この問題についても、旧規定の場合と、新规定の場合とで一旦は区別して検討してみます。

### (1) 旧3項、4項に基づく対価請求権の法的性質

相当対価請求権の法的性質をどう理解するかという

問題は、冒頭触れたように、裁判例上、主として消滅時効期間との関係で論じられてきました。そして、これまでの多くの裁判例を踏まえ、現在の裁判実務における「常識」としては、少なくとも旧3項や4項を根拠とする相当の対価請求権は、特許法によって特別に創設された法定債権であると解されているようです。そして、消滅時効期間が争われた多くの下級審の裁判例では、その性質が法定債権であることを理由として、民法167条の定める一般債権の消滅時効期間である10年の時効期間が適用されています。

相当の対価請求権を法定債権である解釈した裁判例の中でも、最も極端な立場を示したものとして、先ほどご紹介したオリンパス事件の東京高裁判決（平成13年5月22日判時1753号23頁）があります。裁判所は、相当の対価請求権は旧3項や4項によって成立するものであるという理解のもと、「使用者等が、画一、公平な事務処理の観点から、あるいは、特許を受ける権利が特許登録されるまでに時間を要し、承継等の時点で相当の対価を算出するのが困難である等の理由から、あらかじめ『勤務規則その他の定』により、職務発明に係る特許権等の承継等の相当の対価につき、出願補償、登録補償、工業所有権収入取得時補償等に分けるなどしつつ、その算定基準や支払時期等を定めておくことが許されることはいうまでもない。」として、使用者はあくまでも旧3項や4項に基礎を置く法定の対価請求権の履行のための事務手続上、発明規程を定めているに過ぎないというニュアンスが書かれていると考えられます。

先ほどお話したように、これは、旧3項や4項の強行規定性を前提として、相当の対価請求権はこれら規定によって当然に発生するものであって、使用者等の定める補償規程はその履行手続にすぎないという考え方に立ったものだと思います。

これに対し、同事件の最高裁判決は少し考え方が違うように思われます。

既にご紹介したとおり、最高裁は、使用者等が具体的な発明完成前に予め対価額や弁済期を定めた場合でも、その規定には、確定的とまでは言えないが、一定の法的効果が認められるという考えを示しつつ、他方では、発明前に対価を確定的に合意することができないこと（旧3項や4項の強行規定性によってではなく）を理由として、発明前の対価基準により算定され

る対価額が、具体的な発明に対して旧3項や4項により算定される額よりも少ない場合、既に一旦定められていた対価の金額が4項による額に「修正される」と述べている点が注目されます。

この、対価額だけが「修正される」という言い方から明らかなおお、最高裁としては、少なくとも、使用者が定めた対価規程や契約が発明前に存在する場合であっても、その対価規程や契約に基づいた対価請求権が存在することを認めつつも、発明後には35条旧3項や4項によりその対価請求権の金額だけが修正されると考えているものと考えられます。

この点に注目すると、少なくとも、オリンパス事件におけるように、使用者等が発明対価を支払う規程を定めていたり、使用者等と発明者の間で発明の対価額が合意されていたような場合において発明者が使用者等に対して請求できる相当の対価請求権は、あくまでも使用者等が定めた発明対価規程や契約に基づいた対価請求権であって、直接に特許法旧3項や4項から発生する債権ではなく、旧3項や4項は、これら各法律行為に基づく金銭債権の金額だけを修正しているに過ぎないと解されるのではないと思われるのです。

オリンパス事件最高裁判決は、ご存じのとおり、相当対価請求権の消滅時効の起算点について、使用者が発明規程等で弁済期を定めていればその弁済期であると結論づけています。その根拠は、使用者が対価規程で弁済期を定めることができるからというところであり、それによって相当の対価請求権の弁済期が定められるからにはほかなりません。この点からも、最高裁は、少なくとも、使用者が発明対価を支払う規程を定めている場合や対価支払いの合意がある場合において、発明者が使用者に対して請求できる職務発明の相当の対価請求権の本質は、これら発明対価や契約の約定に基づく金銭請求権と考えていると理解せざるを得ないのではないのでしょうか。

もしも旧3項や4項によって直接的に相当の対価請求権が法定債権として発生したのであれば、発明規程や契約に定められた弁済期によって、別の債権である法定債権の弁済期が決定されることは理論的に説明がつかないはずなのです。

法定債権説に立って考えとした場合、例えば、もしも、使用者の定めた対価基準で計算した対価額の方が旧3項や4項で計算された対価額よりも多いというケースを考えると、対価基準によって金額が定められ

た相当の対価請求権は35条旧3項、4項を充たすものとなるはずですが、法定債権説の立場からは、果たしてこの場合の対価請求権も法定債権になるのでしょうか、それとも、旧4項で計算される額までは法定債権であるが、それを超える分は対価規程による債権ということなのでしょう。なかなか一貫した説明は難しいように思われます。

このように、相当の対価請求権が発明対価規程や契約によって成立した債権を本質とし、単にその金額部分だけが旧3項や4項によって「修正され」たものと解する場合、現在の裁判実務においてあたかも常識の見解であるかのように通用している、法定債権説は最高裁の考えとは相容れないのではないかというのが、ここでの問題提起です。

## (2) 現行35条3項～5項による相当対価請求権の法的性質

では、現行35条に基づく相当対価請求権の法的性質はどう考えるべきでしょうか。

これは、職務発明の相当対価請求権を法定債権とする通説的立場は、現行35条3項の相当対価請求権の法的性質についてどのように考えるのかという問題提起でもあります。これも法定債権と考えることになるのでしょうか。

現行35条3項にいう相当の対価としては、それによって対価を支払うことが不合理でない対価基準によって支払われる4項に基づく対価と、対価基準が存在しないか、またはそれによって対価を支払うことが不合理である場合において適用される5項の基準によって算定される対価の二つの意味が含まれると解されます。

おそらく、法定債権説の立場からは、5項による相当の対価請求権については、旧3項、4項と同様に、法定債権であるという考え方になりそうです。しかし、現行4項で、使用者の定めた対価基準によって算定される相当の対価請求権の方も法定債権であるという考え方になるのかは問題です。現行4項は、使用者等が従業者等と協議を経るなどして定められた対価基準について、主として手続面における合理性が担保されるものであれば、その対価基準の拘束力を従業者等にも及ぼすことを旨とした規定と理解すべきです。そうだとすれば、その場合に使用者等が対価基準によって負担する相当の対価請求権は、使用者等によって定めら

れた対価基準や契約に基づく債権であると考えざるを得ないのではないのでしょうか。さすがに、この場合の相当の対価請求権を法定債権とはいえないのではないかと思います。

そうすると、旧法において通説とされていた相当の対価請求権を法定債権と理解する考え方は、現行法の解釈としてでは単純には維持できず、現行4項による請求権と現行5項による請求権のいずれに当たるかによって区別し、両社の取り扱いを異にする必要が出てきそうです。

これに対し、旧3項や4項のもとにおいても使用者等の定めた対価基準や契約に基づく対価請求権を基本的に肯定し、当該規定等が発明前のものであることを理由として確定的な効力を否定して補充的に旧3項や4項の適用を行うという考え方によるのであれば、現行4項や5項の規定についてもほぼ同様の理解が可能になります。すなわち、私見によれば、現行4項の新設によって事前に定めることが許された対価基準に基づく相当対価請求権も当然に対価基準に基づく債権と位置づけられるほか、現行5項の算定基準によって金額が定められる対価請求権についても、当事者間の金額合意が5項によって修正されるものであるという、一貫した説明が可能となると思います。

## (3) 相当の対価請求権の消滅時効期間は本当に10年でよいのか

さて、ここまで、相当の対価請求権の法的性質について、法定債権であるという通説的見解に対して疑問を示してきましたが、冒頭お話ししたとおり、相当の対価請求権の本質論は、消滅時効期間に関連して問題となっていると申し上げました。そして、現在までの多数の裁判例や通説的な見解である法定債権説に立った場合には、民法上の債権の消滅時効期間についての一般規定である民法167条1項定により10年とされるのが一般的な理解です。

これに対し、私が申し上げたように、対価規定のある場合の相当対価請求権の本質を、法定債権とはせず、発明対価規定や契約という法律行為に基づいた債権であるとする場合、消滅時効期間は10年であるという実務上の「常識」の見直しが必要になります。

少なくとも、現在までのところでは、消滅時効期間は10年であるとする解釈を確定した最高裁判決は出ていないはずですから、なお議論の余地はあるはずで

す。

相当の対価請求権の本質を、法定債権ではなく使用者等が定めた対価規程や契約に基づく債権と解した場合、多くの事件では、使用者が会社であるので、商人たる会社が従業者から特許を受ける権利や特許権を譲り受ける法律行為はそれ自体が商行為に該当する可能性があります。特に、商法 503 条の附属的商行為に該当する可能性が高いと思われます。附属的商行為とは、商人が、営業行為そのものではないが、営業のために行う行為のことです。会社が従業者から特許を受ける権利を譲り受けることは、営業活動にあたって、他の競業者に対して優位な地位を得るためですから、附属的商行為になり、商行為による消滅時効期間は商事時効の適用により原則として 5 年間（商法 522 条）ということになります。

正面から消滅時効期間が争われた最近の裁判例としては、知財高判平 21 年 6 月 25 日ブラザー工業事件（判例時報 2084 号 50 頁）があります。この事件では、まさに相当の対価請求権が附属的商行為に基づく商事債権であることを理由として 5 年となるのか、法定債権であるとして 10 年なのか争われましたが、知財高裁は、やはり通説的な見解を支持し、「特許法旧 35 条 3 項に基づく相当の対価の支払を受ける権利は、その金額が同条により定められたいわば法定の債権であるから、権利を行使することができる時から 10 年の経過によって消滅すると解するのが相当である。」と判示し、「対価の請求債権は、使用者と従業者間の衡平を図る見地から設けられた債権であって、営利性を考慮すべき債権ではないというべきであるから、商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものと解することはできない。」と正面から商事債権説を排斥し、まさに法定債権だから 10 年であるという、裁判実務上の通説に従った判断を行ったのです。

しかし、知財高裁が固執する法定債権説には、上述したように、オリンパス事件の最高裁判決との間に十分な整合性が取れるのかという疑問を禁じ得ません。

思うに、消滅時効期間を 10 年とする現在の実務が支持されている背景には、理論的な理由というよりもむしろ、これまでの紛争例を踏まえる限り、発明者が使用者等のもとを退職した後の権利行使が多く、5 年の消滅時効期間では、いささか発明者の保護に欠けるのではないかという判断があるものと思われます。しかし、多くの企業で実績補償制度を採用されている現

状では、実績が発生してから 10 年間もの間はなお請求を行うことができるのはいささか労働者保護に偏しているのではないかという疑義もあります。

すなわち、この点、労働債権の典型である賃金債権が 2 年間、退職金債権が 5 年間で消滅時効にかかることを考えると、それらをはるかに超える 10 年もの消滅時効期間を認めることに合理性はないのではないかと思います。このような批判に対しては、労働債権は罰則があるから短くてよいのだという主張もあるようですが、罰則がある労働債権だとなぜ短期で消滅時効にかかってよいのか、考えてみると疑問です。むしろ支払を行わない場合に罰則が設けられているほどに要保護性が高い債権ですら、2 年ないし 5 年という短期の消滅時効期間に従うのだから、そのような罰則による保護を伴わないはずの相当の対価請求権について 10 年もの破格の消滅時効期間を認める理由はないのではないのでしょうか。

この点、実績補償制度を採用していない使用者等を念頭におくと、譲渡時から時効期間は進行してしまうところ、実績も生じていない段階で 5 年で消滅時効が完成するのは短かすぎないかという再反論を受けることも考えられます。しかし、このような事態については、個々の事情に照らし、消滅時効の援用が信義則に反すると言った事情があれば、消滅時効の援用を許さないという処理を行えばよいと思いますがいかがでしょうか。

#### (4) 使用者の定めた対価基準による発明補償金の支払により、不足分の債権の消滅時効が中断するか

消滅時効のお話になりましたので、消滅時効の中断や、援用権の喪失という問題について、気になる問題について触れておきたいと思います。

債権に関する消滅時効期間が経過するまでに、法律の定めた一定の事由が生じた場合に、それまで進行していた消滅時効期間がゼロに巻き戻されるというルールを時効中断といいます。その事由の中に、債務者が自己の債務の存在を認めることをいう、「承認」というものがあります（民法 147 条 3 号）。

また、時効中断と似て非なるものとして、時効援用権の喪失という最高裁判例（最大判昭和 41 年 4 月 20 日民集 20 卷 4 号 702 頁）があります。これは、債務者が、自己の負担する債務について消滅時効が完成したにもかかわらず、その後に債権者に対し債務の承認を

した場合、債務者が時効が完成していた事実を知らなかった場合でも、信義則上、その債務についてその完成した消滅時効の援用をその後にすることは許されないとする判例です。職務発明の相当の対価請求事件においても、これまでに、味の素アスパルテーム事件（東京地判平成16年2月24日判例時報1853号38頁）や日立製作所（光ピックアップ）事件の第1審（東京地判平成14年11月29日判例時報1807号33頁）などで、消滅時効完成後に発明規程に基づく補償金の支払いが行われたことをもって、一部弁済があったとし、さらに、その弁済をもって時効完成後の債務承認行為をとらえ、発明対価請求権についての時効援用を許さないという判断が行われてきました。

しかし、使用者等は、殆どの場合で、自社の発明対価規程に基づいて算定した金額を支払えばよいはずという意識で支払を行ってきているのに、そのような弁済行為をもって、想定を超える相当の対価請求権についての債務の承認と取り扱い、消滅時効期間の中断や時効援用権の喪失という効果をもたらしてもよいのかという素朴な疑義はあったはずです。

しかるところ、その後の下級審の裁判例の中には、中断事由としての債務承認の解釈として、この疑問に答えるものが現れています。すなわち東京地判平18年5月29日（エヌティティアドバンステクノロジー／判時1967号119頁）は、「民法147条3号所定の「承認」とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対し、その権利の存在していることを知っている旨を表示することをいう。」と述べ、使用者等が対価規程に基づいて実施補償金を支払っただけでは、規程による補償金額が旧4項の規定に従って定められる額に満たないことを知っていたとは認められないから、実施補償金の支払は、民法147条3号所定の「承認」に当たるといえることはできずとしました。

では、もう一つの問題である、消滅時効完成後の債務承認による時効援用権の喪失という点についてはどう考えるべきなのでしょう。

この判例法理を認めた前記判決で最高裁が述べているのは、消滅時効が完成していたという事実を知らなかった場合であっても援用することはできないというに留まっており、支払った金額以上の債務が存在すると思っていなかったとしても時効の援用を許さないということまでは述べていません。債務が一定額までしかないはずという判断で当該額までの弁済を行ったか

らとって、その後それを超える債務についての時効を援用することが禁反言ルールに反する結果になるとは思われませんから、消滅時効援用権の喪失という観点から考えても、対価規定に基づいた弁済をもって不足部分の時効援用が許されないということは言えないのではないかと、少なくともそういう議論はできるのではないかと思います。

## 第2 対価額算定にかかわる問題点—使用者等の将来利益に基づく対価請求権の可否—

次に、相当対価額の算定方法に関するお話をさせていただきます。

旧4項の適用によって相当の対価額を算定する方法については、多数の裁判例の蓄積によって、かなりの数のパターンが蓄積されてきており、少なくとも、過去の実績に基づいた相当対価額の算定は、使用者が自己実施している場合の独占的利益の考え方等を含め、大きな問題点は解決されているよう思われます。

これに対し、最近の裁判例では、訴訟段階では未だ特許期間が満了していないために、発明者が、使用者等の将来において予想される独占的利益に基づいた対価請求を行うというケースがあり、このような請求の可否や、将来の利益を認定することが困難な場合の取扱に問題が生じているようです。

将来の独占的利益を認定して相当の対価額を算定した著名な裁判例には青色発光ダイオード事件（東京地判平成16年1月30日判例時報1852号36頁）があります。同事件で地裁は、市場占有率を予想する業界レポートを証拠として採用し、将来も被告のシェアが一定程度維持されるという認定を行い、将来分の利益を基礎とした相当の対価額の認定を行いました。単なる将来予測レポートで認定してよい事実なのか、当然ながら疑問の生じるところです。

しかし他方では、オリンパス事件の最高裁判決で、実績補償制度等により使用者等が発明対価の支払時期を将来の実績発生時に先送りすることが判例として許容されているので、未だ実績が発生していないために相当の対価請求権の弁済期が到来していないとされる場合もあり、民事訴訟法135条が限定的に許容している将来の給付請求の許容性の問題とも相まって、複雑な問題を提起しつつあるように思われます。

そこで、以下では、実績補償制度がある場合とない場合とに分けて、将来における使用者等の独占

的利益を基礎とする対価請求の可否についてどう考えるべきかについて問題提起をしてみようと思います。

### (1) 実績補償規定のある場合（弁済期未到来の対価請求権の請求可否）

まず、実績補償の規定がある場合を考えてみましょう。

既に発生した実績に基づいた使用者等の利益額を基礎とした対価請求を発明者が行うことには特段の問題はありませんが、現時点では未だ発明による独占的利益の実績が得られていないという場合、実績が発生した後でなければ補償しないという規定により、将来の実績に基づく発明対価については弁済期が到来していないことになります。

このように、未だ弁済期が到来していない請求権について裁判で金銭の支払を求めることは、民事訴訟法135条の将来給付の訴えに当たります。そしてこの条文によれば、「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」将来給付請求が可能だとされているのですが、未だ弁済期が到来していない金銭の支払を求める訴えについては、今請求するだけの必要性（利益の利益）が厳格に判断されることになり、もしも利益なしということになると、その訴えは却下されてしまいます。

将来給付の訴えの可否を検討した職務発明事件の裁判例としては、東京地判平19年4月18日（ブラザー工業1審・最高裁HP）があります。この事件で裁判所は、口頭弁論終了後に弁済期が到来する実績部分についての請求は不合法であると判断し、その部分の訴えを却下しました。

しかし、地裁は、単に民事訴訟法135条の要件解釈のみによって判断してはならず、

「請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができるとともに、事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものについては、本来例外的にのみ認められる将来の給付の訴えにおける請求権としての適格を有するものとするとはできない」

と述べた上で、売上高や実施料額、各発明の寄与度を判断すべき事情等は、

「現時点で確定的に認定し得るものではなく、今後大きく変動し得るものである」

という理由で、将来請求が認められない場合に該当すると判断しました。

この判決理由において触れられているわけではないので、憶測でしかありませんが、裁判所が示した上記の基準は、将来の飛行機の離発着による騒音に関する不法行為損害賠償請求の可否が問題となった大阪国際空港事件（最判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁）を参考にした判示のように思われます。

すなわち、この最高裁判例では、将来発生する損害についての損害賠償請求の可否について、

- ①事実関係の存在とその継続が予想されること、
  - ②請求権の成否、内容について有利な将来の変動事由があらかじめ明確に予測しうること、
  - ③変動を請求異議事由とし、債務者に請求異議訴訟の提起の負担を課しても不当でないものであること、
- という要件を充たす請求でない限り、将来の不法行為を理由とする損害賠償請求は将来給付の請求の適格を有しないという判断をしたのです。

職務発明の相当対価請求権は、将来の不法行為が生じた場合に初めて発生する損害賠償請求権とは異なり、観念的には既に発生しており弁済期だけが到来していないというものであって、両者に相異こそありますが、金額算定のファクターに大きな変動が予想される金銭請求としては事実上同様な問題があるという考えから、参照したものでしょう。

しかし、将来請求についてこの最高裁判決が参考になるとすると、発明者が将来利益に基づく相当の対価請求を試みる場合には、相当の対価額を定める変動事由があらかじめ明確に予測しうるケースでない限り、訴えの却下を受けることとなりますが、実績型の請求の場合においてそのようなケースに当たる例などまず考えられませんから、このような考え方による限り、実績補償制度等のもとで将来に弁済期が到来する相当の対価請求を、現時点において裁判で請求できる可能性は殆どありえないことになるのではないのでしょうか。

ただし、請求棄却の場合と異なり、訴えの却下がなされた部分については既判力は生じないので、後日に弁済期が到来した後に発明者は改めて請求を行うことが可能です。その場合には、将来部分の紛争解決については実績発生までの持ち越しということになるので

すが、果たしてこのような取り扱いでよしとするのかについては、なお議論が必要なように思われます<sup>(5)</sup>。

## (2) 実績補償規定のない場合（弁済期は到来しているが、将来の利益が不明な場合）

今お話ししたのは、弁済期が未到来の相当対価請求権の請求の可否でしたが、では実績補償制度等が採用されておらず、発明規程には相当の対価額について特段弁済期の定めがないと考えられる場合にはどのような問題が発生するのでしょうか。

この場合には、職務発明に関する特許を受ける権利等の譲渡等がなされた時点から相当の対価請求権の弁済期が到来していることとなります。したがって、未だ使用者等に独占的利益が現実には生じていないとしても、それは現在給付の請求であって、民事訴訟法135条の将来給付の請求とはなりません。

それ故、いかに将来の使用人の独占的利益の規模が不明であったとしても、訴え自体を却下することはできません。先ほど触れた青色発光ダイオード事件の1審は、使用者において明示的な職務発明規程が存在しない事案であり、相当の対価請求権の弁済期は全額について既に裁判当時既に到来していることとなります。かかる前提で裁判所は、使用者の将来の独占的利益を認定したのです。

しかし、将来の独占的利益を基礎にするものであっても、多額の金銭請求を裁判所に認めてもらうためには、原告たる発明者の責任により「将来これだけの利益を使用人が得ることは確実である」という事実を証拠で立証しなければ、原告の請求は立証責任を果たさなかったことを理由に棄却されてしまいます。そして請求を棄却した判決が確定してしまえば、将来の利益に対応した部分も含め、認容された部分以外の請求権の存在しないことが既判力によって確定してしまうのです。

逆に、将来の独占的利益の立証が奏功して請求が認められた場合には、もしも裁判後になって起こされた無効審判によって無効になってしまった特許発明のように、その後の事情を考慮できていれば、本来、裁判所が認定したほどには独占的利益を得られるような発明ではなかったにもかかわらず、相当対価請求訴訟の時点ではなお無効理由が見つかっていなかったため不当に高い相当対価額が認定され、支払を命じられたような場合には、使用者の不利益が少なからず存在する

こととなります。

このような問題が生じないようにするにはどう考えるべきでしょうか。

この点について、最近の下級審裁判例の中には、端的に、実際に使用者が得た利益の額の立証なしには使用者が得るべき利益を認定することは困難だと指摘する裁判例（東京地判平20年2月20日判時2009号121頁NECトーキン事件）もありますから、そもそも将来の独占的利益を基礎とした請求を許さないというアプローチもあるかも知れません。しかし、将来分は立証困難だからと割り切って請求を棄却する裁判体も少ないと思われ、先の青色発光ダイオード事件の地裁のように、ある程度、裁判所の裁量で将来利益の認定を行ってしまうケースが多いのではないかと考えられます。

では、判決が確定した後に明らかになった実績と、裁判所の認定した金額に乖離がある場合には、当事者に生じる不利益をどのような手続で調整すべきでしょうか。

まず、裁判の認定よりも高い超過売上高が実際には得られたという場合を考えると、発明者の得るべき対価はもっと多かったということになりますか。

このような場合には発明者から使用者等に対して追加の請求を認めるというアプローチ<sup>(6)</sup>もありますが、確定裁判の既判力によって、発明者が請求できる上限額は制限されたと考えべきですし、もとより再審事由にも該当しないと思われしますので、追加請求ができるという考え方はなかなか採用しづらいと思います。

これに対し、過去に裁判所によって認定された独占的利益の額よりも、実際に使用者が得た独占的利益の額の方が少なかった場合（例えば予想外に早期に無効審判が確定してしまった場合など）には、既判力の基準時である口頭弁論終了後の事実の発生を理由として債務名義の執行力を失わせるために、請求異議の訴え（民事執行法35条）なしうると解されます。

## 第3 渉外的要素を有する職務発明関連紛争についての問題点

職務発明に関する紛争に渉外的要素が含まれる場合に適用されるべき準拠法をどのように選択するかという問題については、日立製作所事件（光ピックアップ）最高裁判決（最三判平成18年10月17日・民集60巻

8号2853頁)が、大きな枠組みを示しました。

この事件では、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、またその対価の額はいくらであるかといった対価の問題については、譲渡の原因行為である債権契約の効力の問題であるとして、当時の法例7条1項を適用し、1次的には当事者の意思によって準拠法は決定されることを判示した上で、日本法が準拠法として指定された場合において、外国の特許を受ける権利の対価請求権の有無および金額について特許法35条3項及び4項が適用等されるか否かという問題については、日本国の特許法35条3項及び4項が類推適用されるという判断を行いました。

他方、傍論としてですが、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題についての準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当であるという解釈をも示していますが、登録国法を準拠法とすべき法律関係としてどのようなものがあるかについては言及されていません。

最高裁が示しているのは、あくまでも基本的な枠組みまでですので、今後職務発明の様々な面についての取り扱いに関して、準拠法の選択が問題となることが考えられます。

## 1 登録国法によるべき法律問題にはどのようなものが考えられるか

先に、最高裁の示した傍論について考えてみたいと思いますが、「特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題」として、今後、どのようなものが考えられるでしょうか。

例えば、職務上行った発明に関して特許を受ける権利が原始的に使用者側に帰属するのかそれとも発明者に帰属するのかといった問題はこれにあたるでしょう。英国やフランスにおいては、職務上の発明であれば特許を受ける権利は使用者に原始的に帰属しますから、これらの国に出願される特許出願の特許を受ける権利が誰のものかといった法律問題、使用者への帰属を肯定する要件としての職務上の発明への該当要件等も含め、出願国によって判断されることになるでし

う。

米国特許法では、発明者に原始的に帰属する特許を受ける権利を使用者に譲渡することが制限されていますが、特許を受ける権利を使用者に譲渡することができるか否かという問題や、どのような手続を経れば譲渡が可能かといった問題、あるいは、特許を受ける権利等が二重譲渡なされた場合において譲受人間での優劣を決定する方法といった法律問題も、登録国法を準拠法として決定されるものと思われます。

なお、最高裁は、特に「職務発明に関する特許を受ける権利」に限定して上記の傍論を述べているのではなく、職務発明に限らず、広く「特許を受ける権利」が譲渡される場合の取扱について判示しています。ある発明が職務発明に該当するかどうかという法律問題はそれぞれの制度が適用されるための要件論の中で判断されることになると思われます。

ところで、最高裁は、「特許を受ける権利の譲渡」という場面について登録国法を準拠法とするという解釈を示していますが、職務発明がなされた場合に使用者に実施権の付与を予約する発明規程が設けられることも考えられるところ、そのような実施権の設定が許されるか否かという点や実施権の効力についても、出願がなされた登録国法によって判断されることになると思います。

同様に、職務発明が発明者の手により外国で出願された場合に、出願段階もしくは登録後に使用者が当該国内で発明を実施することが許されるか、という、我が国で言えば法定通常実施権の成否に当たるような法律問題についても、当該出願国法が準拠法として適用され、判断されることになると思われます。

やや問題となりそうな法律問題としては、例えば、契約によらずに、使用者が一方的に定めた発明取扱規程に基づいて行う予約承継や、実施権の設定予約が有効であるかという問題が考えられます。我が国特許法下では、オリンパス事件最高裁判決により、35条2項の反対解釈として、そのような予約も有効であるという解釈が承認されていますが、このような規程の存在をもって、特許を受ける権利の譲渡や実施権が有効になされうるかという問題については、いずれの準拠法によるべきかという問題が残っています。

規程の有効性は、権利の移転の可否という準物権行

為の可否ではなく、あくまでもその原因行為としての債権的行為の効力の問題と考えられます。一方的な発明規程であれば使用者による単独行為の債権的行為の効力の問題と位置づけられます。そう考えると、やはり旧法例7条1項が適用されることになると思われ、当該発明規程の当事者の意思によって定められた準拠法によって効力が判断されることになると思われます。したがって、日本企業の国内における規程であれば、おそらく多くの場合、日本法が準拠法となるのでしょう<sup>(7)</sup>。

そしてその結果日本法が準拠法に指定された場合には、さらに、特許法35条2項の反対解釈が外国の特許を受ける権利にも適用されるかどうかという点が問題となりそうですが、最高裁が旧3項、4項の類推適用を認めた根拠は2項の反対解釈にも妥当すると思われしますので、おそらくは、外国の特許を受ける権利にも類推適用されるものと思われます。

ただし、この準拠法で判断されるのは、あくまでも、使用者の定めた一方的な規程によって従業者が当該発明を使用者に譲渡する「債務」を負うか否かという問題までであって、譲渡する債務があるからといって、直ちに権利が移転したり実施権が設定されることにはならず、その可否や手続要件については、さきほど述べたとおり、各登録国法によることになるものと考えられます。

## 2 譲渡契約の準拠法を外国法とする指定の合意はどこまで可能か

では、職務発明対価に関する法律問題を法例7条の債権的法律行為に関する法律関係として整理された点についてですが、今後、この判断からどのような問題が生じ得るかについて考えてみましょう。

### (1) 外国法の指定が可能な範囲

最も検討を要する点は、最高裁のように職務発明の譲渡対価に関する準拠法を一次的に当事者間の意思表示に拠らせる解釈を採用した場合、外国の特許を受ける権利に関する譲渡対価の問題や、従業者や使用者が外国人である場合の譲渡対価の問題等、何らかの渉外的要素を含む職務発明譲渡行為における譲渡条件の合意にあたって、米国など職務対価請求を要求する制度がない国の法律を準拠法として指定することも可能であるということです。それゆえ、当事者間で発明の前または発明後に、当該権利譲渡については外国法を指

定すれば、使用者は日本法の適用を免れることができ、原則として対価請求を回避できることとなります。たとえ発明が日本で行われることが予定されている場合であっても、外国人従業員との雇用契約等において特許を受ける権利の対価については米国法によるというような指定を行うことも可能だということです。

問題は、そのよう準拠法の指定をどこまで許容すべきかという点にあります。

最高裁判決の前には、このような広範な準拠法指定を懸念して、旧3項や4項の相当の対価の規定に労働法的性質を認め、準拠法指定の如何にかかわらず3項や4項を強行的に適用すべきであるという考えが有力に主張され、そのような解釈に沿った判決も複数出ましたが（東京高判平成16年1月29日判例時報1848号25頁・日立製作所事件（光ピックアップ）、前掲味の素アスパルテーム地裁判決）、対価請求の問題を法例7条の問題であるとした上記最高裁判決により、旧3項や4項を合意にかかわらず強行適用すべきとするこれらの考え方は一応否定されたものと思われます。

### (2) 公序則適用の可能性

しかし、法例7条や法の適用に関する通則法7条による当事者の選択による準拠法指定がなされたとしても、法例や適用通則法に定められた公序則の適用によって、当該準拠法指定が排斥される可能性があります。すなわち、指定された国の法を適用した結果が日本の公序良俗に反すると解された場合、法例33条や適用通則法42条等の定める「公序則」により、指定国法の適用が排除されることになっています。

これが適用されれば、少なくとも、準拠法として指定された外国法は適用されないということになります。

ただし、公序則が適用されるのは、「法適用の結果」が我が国の公序良俗に違反するというものであり、一般には適用のハードルが相当に高い規定です。

特に、35条旧3項や4項は、発明の奨励による我が国産業の発展という、多分に産業政策的な目的のもとで設けられた規定ですから、対価が支払われなにか、金額が少ないというだけで、我が国の公序良俗に反することになるとは言い難いのではないかと思います。例えば、当該事案で、少額ながらも従業員がそれなりに発明対価を得ているとすると、それだけで公

序良俗に反するとまではいえず、例えば、極めて優れた発明であるにもかかわらず全く無償であって、使用者の暴利が著しいという場合や、日本企業における日本人の発明について専ら特許法 35 条 3 項の適用を回避することだけを意図して外国法が指定されたと評価されるような、著しい不当性があるような場合に限り、公序則違反の余地が生じるくらいではないかと思われま

す。また、公序則が適用されて外国法の指定が排除されたとしても、実は、その場合にどのような処理がなされるかについては実は国際私法上の解釈として曖昧なところがあります。指定された外国法の適用は否定されるのですが、その場合に日本法が適用されるとは法律上定められておらず、ましてや特許法 35 条が適用されるとは言えないのです。

外国法の適用を排除した上で二次的に日本法を適用するという見解や裁判例（最判昭和 59 年 7 月 20 日民集 38 卷 8 号 1051 頁は傍論として公序則規定の発動の場合に日本の実質法の適用を示唆した）もあるようですが、むしろ、公序則によっては外国法の適用をしないこと自体が日本の実質法の適用であって、具体的な日本の実質法の適用は行われぬというのが支配的な解釈<sup>(8)</sup>のようです。

個人的には、外国法の適用を排除した上で、二次的に密接関連地法として日本法を選択・適用し、さらに特許法を適用ないし類推適用するという考え方に賛成ですが、この問題もまた一つの残された問題だと思います。

### (3) 適用通則法 12 条の適用による相当対価規定の強行適用の可能性

上述の通り、法例 7 条の適用を認めた以上、最高裁は 35 条旧 3 項や 4 項の強行適用を否定したと考えられますが、法例にかわって平成 19 年 1 月に施行された法の適用に関する通則法 12 条によれば、労働契約の成立及び効力の準拠法について特則が設けられ、7 条の規定によって準拠法が選択されていたとしても、後日労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法の強行規定を適用して欲しいという意思表示を行った場合にはその強行規定が適用されるというオプションが設けられています。

もしも 35 条の相当の対価請求権に関する規定が労働法的な強行規定であるという考え方を採るならば

(上述のとおり、私見によれば、特許法 35 条の相当の対価にかかわる規定は強行規定とは考えていないのですが)、適用通則法 12 条を介して対価請求権の規定を強行適用すべしとする議論の余地があると思われま

す(ただし、この規定は平成 19 年 1 月 1 日以降の取引にのみ適用される規定ですので、適用が問題となるとすれば現行 35 条ということになりそうです)。実際、35 条の対価請求については、労働契約だとして、この適用を主張する意見もあります<sup>(9)</sup>。

この見解によれば、米国人研究者が日本で行った職務発明の特許を受ける権利の承継の準拠法が米国法だったのに、後から、「開発は日本で行われたので日本法が密接関係地法であり、強行規定である 35 条の適用を求める」と使用者に通知すれば相当の対価に関する特許法 35 条に関する規定が適用されるということになりそうです。

### 3 外国の特許を受ける権利譲渡等を理由とする対価請求権の訴訟物は日本の請求権と訴訟物を別にするのか？

日立製作所事件(光ピックアップ)の最高裁判決により、外国の特許を受ける権利についての対価についても特許法 35 条旧 3 項、4 項が類推適用されることになりましたが、実務的な問題として、日本の特許を受ける権利を承継したことによる相当の対価請求権と、海外の特許を受ける権利の相当の対価請求権の関係をどう考えるかという問題が生じてくるのでお話し

ます。対価請求訴訟のケースで考えると、ある発明に関して、日本の特許を受ける権利の対価請求権と、米国の特許を受ける権利の対価請求権、あるいはドイツの特許を受ける権利の対価請求権の間で、それぞれの対価請求は訴訟物が別なのか、それとも一体的に考える益なのかといった問題が生じます。

訴訟物の異同という問題は、請求によって消滅時効の中断効が生じる範囲や、判決確定による既判力で遮断される請求権の範囲、あるいは、二重起訴の禁止の範囲といった点に影響が出てくるはず

です。例えば、ある発明者が、日本の特許に基づく使用者の利益を請求原因事実として主張し、金 1000 万円の相当の対価請求を行った結果、100 万円の相当対価請

求が認められ、裁判も確定したという場合を考えます。ところが後日、発明者は、100万円では不満だとして、同一の発明であるが米国で出願された特許による実績を根拠として、使用者に対してさらに1000万円の相当の対価を支払うよう請求できるのかという問題となってあらわれます。

この事例の場合、もしも日本の対価請求権と米国の対価請求権が同一の訴訟物を構成すると考えられる場合は、一部請求であることを明示して先行訴訟を提起していない限り、認容され確定した金額を超える部分是不存在が既判力で確定し、追加請求はできないと考えられます。これに対し、両社は別の請求権であって別の訴訟物であると考えれば、日本の特許を受ける権利の対価請求訴訟で外国の特許を受ける権利の対価請求権は影響を受けないということになります。

どのように考えるべきでしょうか。

各国の特許を受ける権利の対価請求権の関係について触れている文献としては、山田真紀裁判官<sup>(10)</sup>が、「特許を受ける権利が別であること」「外国における特許を受ける権利の相当対価請求権は35条3項の類推適用であること」等を理由として、訴訟物は別という見解を示しておられます。

しかし、単に特許を受ける権利が別であるという点や、類推適用であるというだけで、訴訟物が別になるという見解には、根拠が充分なのか疑義があります。

最高裁も日立製作所事件（光ピックアップ）において、「各国の特許を受ける権利の基となる発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果である」、「その基となる雇用関係等も同一」、「各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の発明から生じるものであるということが出来る。」、「我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利が包括的に承継されるということも少なくない。」、「当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意味であると解される。」などと述べていますから、職務発明の事実や権利承継の経緯は実質的に一つの社会的事実と考えて何らおかしくないと思います。

複数の資産を同時に一つの契約で譲渡した場合の代金請求権を資産毎にバラバラに取り扱うことは紛争の一回的な解決という観点からは望ましくありませんし、まとめて請求権を一つと考えてもおかしくないと

思います。

例えば、使用者が他の多国籍企業に対して、ある職務発明たる特許発明の全世界実施を念頭において実施許諾を行い、百万ドルの実施料を得たという事実があったとして、当該ライセンシーがどこの国で実施した対価であるかを詳細にライセンサーが把握できる保証はありませんから、実際には、どこまでがアメリカの特許を受ける権利の対価なのか、ドイツの特許を受ける権利の対価なのかを立証することは殆ど不可能です。

そうであるにもかかわらず、前の訴訟では日本の特許を受ける権利の対価請求だけして敗訴したが、別に使用者がイギリスで利益を得ているから、その分の相当対価を改めて対価請求するということが別途訴訟で請求できるというのは、訴訟経済という観点から妥当とは思われません。

そう考えてゆくと、外国の特許を受ける権利の相当対価請求権を各国毎に別にとらえるという考えにも安易に賛成することはできないように思います。

請求権をワールドワイドで一つだと考えたとしても、日本の特許を受ける権利の対価請求権だけであることや、米国における権利についての対価だけであるという一部請求の明示を行うことにより、訴訟物を分割することはできるので、発明者の権利を不当に制限することもないと思います。

このように考えると、共通の発明行為に起因する特許を受ける権利については、いずれの国の特許を受ける権利の相当対価請求権についても、一体的な請求権として位置づけるべきもののように思われます。

このように考えた場合には、各国毎の相当対価請求権は、二重起訴を許さず、特定の国における特許の対価であるという意味での一部請求であることの明示がない限り、他の国の特許を受ける権利の相当対価請求権も含めて既判力が及ぶ、と考えることになります。

消滅時効の中断についても、たとえば提訴による時効中断の効果が及ぶ範囲を考えると、一部請求であることを明示しなければ全体として消滅時効は中断するが、一部請求であることを明示した場合はその国の権利に関する部分だけが消滅時効を中断する、といった結論になります。

#### 第4 最後に

以上、複数の裁判例によって解決が図られてきたと

思われる職務発明関連事件について、理論が深化した結果新たに生じてくると思われる問題点のうち、いくつか、大きなものだけを選んでお話して参りました。

これら以外にも、実務上は、事業再編に伴った職務発明や対価請求権の取扱など、様々な新たな法律問題が生じて来ていますが、別の機会に譲らせていただき、本日はこの程度にさせていただきます。

かなり自由に独自の意見を申し上げてまいりましたが、職務発明をめぐる法理論のさらなる深化の叩き台にさせていただければと存じます。

以上

## 注

- (1) 35 条旧 3 項、4 項に強行法規性を認める見解には、この東京高裁判決のように、これら規定の労働法的な性質を強調するものが多いが、35 条は特許法 1 条の国内産業の発展のための発明奨励を目的として使用者等と発明者の両者の利益を調整することを目的とする規定であると解すべきであり、過度に労働法的な理解を強調し発明者の保護に偏した解釈を導くことには疑問がある。
- (2) 発明後であれば、実績が得られる前であっても対価合意や対価請求権の放棄を認めてよいかという疑義もあると思われる。この点については最高裁も触れていないが、具体的な発明が完成した以上、発明者であれば、抽象的には発明価値についてある程度の認識を持っていて然るべきであろうから、発明完成の前後で確定合意の可否を区別することも不合理な解釈とは思われない。
- (3) 中山信弘「特許法」(2010 年) 74 頁
- (4) 旧 3 項立法の沿革においても、その前の特許法では、

「予メ」使用者等に承継させることを定めた場合に限って「相当ノ補償金」の請求ができるように規定されていた規定を、予約承継が定められた場合に限らないように改正された経緯がある。

- (5) これ以降の裁判で将来売上に基づく独占的利益が認められた事件として、東京地判平成 21 年 12 月 25 日(和光純薬工業事件・最高裁 HP)があるが、同事件では特許権存続期間満了の 1ヶ月前までの売上高について自白が成立しているという、やや特殊な事情がある。
- (6) 田村善之・山本敬三編「職務発明」(2005 年・有斐閣) 71 頁以下(吉田広志執筆部分)
- (7) ただし、使用者が一方的に準拠法を指定したとしても、発明者との双方合意が認められない限り一次的な準拠法指定の有効性はないものと考えられる(前掲中吉・1083 頁)。
- (8) 小出邦夫編著「逐条解説 法の適用に関する通則法」(2009 年) 374 頁以下で、公序則の発動により外国法の適用が排除された場合の処理方法について、裁判例上は、必ずしも一致していないものの、準拠法の欠缺が生じることを前提として日本の実質法を適用する見解を採用するものが多いとされ、他方、学説上は、外国法の適用を排除したこと自体が実質法的判断を前提としたことになり、準拠法の欠缺は生じていないという見解が支配的であると述べている。
- (9) 宮脇正晴「小野昌延喜寿記念」754 頁
- (10) 飯村敏明・設楽隆一編著「リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟法」(2008 年・青林書院) 324 頁

(原稿受領 2011. 5. 31)