

# 時効期間満了後に「相当の対価」の一部に当たる金銭を支払った後に消滅時効を援用することは、信義則に反すると判示した事例

## The Doctrine of Good Faith and the Expiration of the Limitation Period for Remuneration

平成16年2月24日東京地裁判決（民事第47部）  
平成14年（ワ）20521号特許権持分移転登録  
手続等請求事件



服部 誠<sup>\*</sup>  
Makoto HATTORI

**抄録** 平成16年2月24日、東京地方裁判所は、職務発明対価請求訴訟において、最高裁判所がまだ判断を示していない外国特許と特許法35条の問題や対価請求権の消滅時効の問題などの重要な論点について判断した。

### 第1 事案の概要

原告は、被告会社の元従業員であり、昭和38年4月に入社後、被告中央研究所プロセス開発研究所長、被告東海工場長、被告関連会社代表取締役を勤めた後、平成9年12月、転籍により被告を退職した者である。

本件において相当の対価の対象として原告が主張する発明（本件各発明）は、人工甘味料アスパルテム（物質名L- $\alpha$ -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル。以下「APM」という）を工業的規模で製造する工程の一部をなす工業的晶析法及びAPMの束状集合晶並びに上記工業的晶析法によって得られるAPMの束状集合晶等に関する発明である。原告は、昭和57年1月ころ、被告に対し、本件各発明に係る特許を受ける権利を譲渡し、被告は、我が国のほか、アメリカ合衆国、カナダ及びヨーロッパにおいて出願し、本件各発明につき設定登録を受けた（本件各特許）。そして、外国において他社に本件各特許をライセンスして実施料を受領するとともに、我

が国では自ら使用してAPMを製造し、国内外で販売して利益を上げた。

被告は、平成13年1月17日、原告を含む本件各発明の共同発明者に対し、被告において新たに制定した特許報奨規程等<sup>1</sup>に基づき、本件各発明について報奨金合計1200万円を支払うこととし、そのうち1000万円を原告に支払った。

原告は、原告が得るべき本件各発明の相当の対価は247億7147万円であると主張し、その一部請求として20億円の支払を求めたのに対し、東京地方裁判所は、1億8935万円およびこれに対する法定利息を認容した。なお、報道によれば、原被告双方は東京高裁に控訴したが、平成16年11月19日、（一審）被告が（一審）原告に対し和解金約1億5000万円を支払うとの内容で和解が成立したとのことである。

<sup>\*</sup> 弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）  
Attorney at Law, Abe, Ikubo & Katayama

## 第2 本件の争点

本件における主たる争点は、以下の3点であり、いずれも、特許法35条<sup>2</sup>の解釈上の重要論点を含んでいる。

- (a) 外国において特許を受ける権利について特許法35条3項が適用されるか。
- (b) 本件各発明について特許法35条3項の「相当の対価」の額はいくらか。
- (c) 本件各発明に関する原告の対価請求権は時効により消滅したか。

## 第3 裁判所の判断

次に、上記各争点に関する裁判所の判決の要点を説明する。

### 1. 争点 (a) 外国特許に対する特許法35条の適用の可否について

(1) 本争点は、①準拠法の決定の問題と、②特許法35条3項の「特許を受ける権利」に外国において特許を受ける権利が含まれるかという問題を含むところ、裁判所は、まず前者につき、次のとおり述べて日本国の特許法が準拠法となる旨判断している。

「職務発明に係る特許を受ける権利の承継に対する対価請求の準拠法を定める前提としては、まず、承継の効力発生要件や対抗要件の問題と、承継についての契約の成立や効力の問題とに分けて検討すべきである。そして、前者の承継の効力発生要件や対抗要件の法律関係の性質については、承継の客体である特許を受ける権利であると決定し、これと最も密接な関係を有する特許を受ける権利の準拠法によるものと解すべきである。他方、後者の契約の成立や効力の法律関係の性質については、契約であると決定し、これと最も密接な関係を有する使用者と従業者の雇用契約の準拠法に

よるものと解すべきである。本件で問題となるのは、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価であるから、後者により、使用者と従業者の雇用契約の準拠法による。

そして、雇用契約の準拠法は、法例7条によって決定すべきところ、本件においては、当事者の明示の意思によっては定められていないが、日本人である原告と日本法人である被告の意思として、日本法によるとする意思であるものと推認することができる。また、条理によって決定するとしても、日本人である原告と日本法人である被告の雇用契約と最も密接な関係を有するのは、従業者である原告が労務を供給し、使用者である被告が本社を置き、かつ本件各発明が行われた我が国である。なお、いずれの準拠法選択をした場合であっても、絶対的強行法規の性質を有する労働法規は適用されるべきであるところ、特許法35条もまた、上記の性質を有する労働法規と解される。」

(2) そして、次に、特許法35条に外国において特許を受ける権利の譲渡の対価が含まれるかについて、次のとおり述べてこれを肯定している。

「特許法35条3項自体は、特許出願後の特許を受ける権利及び特許権のみならず、特許出願前の特許を受ける権利についても規定している。そして、特許出願前における特許を受ける権利について、我が国において特許を受ける権利と外国において特許を受ける権利とに区別することが可能であるとしても、特許法35条3項にいう『特許を受ける権利』に、外国において特許を受ける権利が含まれないと解すべき理由はない。」

さらに裁判所は、被告の主張に対する反論として、特に属地主義の原則との関係について、次のように述べている。

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照）。…上記最高裁9年7月1日判決は、国外において特許製品を譲渡した事情と特許権の行使の可否の問題が属地主義の原則とは無関係である旨を判示したにすぎず、また、最高裁平成14年9月26日判決<sup>3</sup>も、特許権侵害を理由とする差止請求についての準拠法決定が属地主義の原則を理由として不要となるものではないことを判示するとともに、特許権の効力の準拠法の決定等に当たって属地主義の原則を適用したにすぎず、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法の決定に当たり、直ちに属地主義の原則が妥当するわけではない。…特許を受ける権利は、発明者に広く認められるべき普遍的な権利であり、ある国において特許出願することにより無体物である発明に対する排他的独占権を取得する以前のものであるから、排他的独占権を付与するための要件や効力の問題とは異なるものである。…

そして、被告の主張によれば、各国の特許法を準拠法として、従業者である発明者が一つの発明に係る世界各国において特許を受ける権利の承継の対価を請求するために、世界各国の法律に基づき逐一請求すべきことになる。しかしながら、そのような解釈は、職務発明制度の利用を当該国を雇用関係の準拠法とする者に限定する法制を採用する国が多数ある現状においては、法的安定性を害し、従業者に外国において特許を受ける権利の承継の対価請求を事実上閉ざす結果となりかねない。また、ドイツの従業者発明法のように、所定の期間内に使用者側が手続を履践することを職務発明の要件とする立法例もあり、特許を受ける権利の予

約承継を定めた使用者の期待を害するおそれもある。」

## 2. 争点 (b) 相当の対価の額について

(1) 争点 (b) に関し、裁判所は、まず「相当の対価」の算定において発明がなされた後の使用者の貢献を参酌することが許容されるかどうかにつき、以下のとおり述べてこれを肯定している<sup>4</sup>。

「特許を受ける権利の承継についての相当の対価を定めるに当たっては、『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』という2つの要素を考慮すべきであるが、これのみならず、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を受けた結果、現実に利益を受けた場合には、使用者等が上記利益を受けたことについて使用者等が貢献した程度、すなわち、具体的には発明を権利化し、独占的に実施し又はライセンス契約を締結するについて使用者等が貢献した程度その他証拠上認められる諸般の事情を総合的に考慮して、相当の対価を算定することができるものというべきである。」

(2) 次に、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定については、次のとおり判示している。

「特許法35条1項によれば、従業者等の職務発明について使用者等は無償の通常実施権を取得するのであるから、特許を受ける権利の承継の対価の算定に当たって考慮すべき『その発明により使用者等が受けるべき利益』とは、使用者等が、従業者等から特許を受ける権利を承継して特許を受けた場合には、特許発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益をいうものである。」

そして、従業者等から特許を受ける権利を承継してこれにつき特許を受けた使用者が、この特許発明を第三者に有償で実施許諾し、実施料を得た場合は、その実施料は、職務発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益ということができ、『その発明により使用者等が受けるべき利益』に当たる。この場合において複数の特許が実施許諾の対象となっているときは、実施料のうち当該特許が寄与した割合に応じて『その発明により使用者等が受けるべき利益』を定めるべきである。

また、使用者は、特許を受ける権利を承継しない場合であっても通常実施権を有することとの対比からすれば、上記使用者が特許を受ける権利を承継して特許を受け特許発明を自ら実施している場合は、これにより上げた利益のうち、当該特許の排他的効力により第三者の実施を排除して独占的に実施することにより得られたと認められる利益の額をもって『その発明により使用者等が受けるべき利益』というべきである。なお、使用者が職務発明について特許を受ける権利を承継した場合は、特許を受ける前においても実施する権利を黙示に許諾されているといえることができる。この場合において、実施により上げた利益が通常実施権によるものを超えるときには、当該発明が貢献した程度を勘案して『その発明により使用者等が受けるべき利益』を定めることができる。

(3) さらに、被告が特許報奨金の算定に際し増分利益として計上した金額は当然に「その発明により使用者等が受けるべき利益」に当たるかという点について、以下のとおり判示してこれを否定している。

「功劳特許による特許報奨金は、被告が実施した部分の商品別営業利益の増分累積額及び第三者

に実施許諾した部分の実施料収入累積額を増分利益としてこれに1000分の1を乗じて算定するとされていることは、前記2(8)認定のとおりであるから、被告が自ら特許報奨金の算定に際し増分利益として計上した金額については、特段の事情のない限り、『被告が受けるべき利益』と解すべきである。しかしながら、本件においては、前記のように、被告は、特許報奨金の算定に際し、『技術立社』を目指す被告において、平成11年に特許報奨規程が定められて初めて、本件各特許が功劳特許として報奨の対象となったことから、他社にひけを取らずインパクトを持つと考えられた1000万円という金額を念頭において、増分利益を算定したものである。しかも、その計算方式は、100億円の利益に対する報奨が1000万円となるよう、増分利益に0.1%を乗じて報奨金を得るという方式によったものである。そうすると、仮に被告が特許報奨金の算定に際し増分利益として計上した金額が当然に『その発明により使用者等が受けるべき利益』に当たるとするのであれば、0.1%という割合をも『使用者等が貢献した程度』に当たるとしなければ、被告が増分利益として計上した意図とかけ離れ、衡平を欠くことになる。このように、被告にとって初めての報奨対象特許であって、報奨金額を他社にひけを取らずインパクトを持つと考えられた金額とするために、しかも、0.1%を乗じてなお1000万円という金額にするために、本件各発明と本来無関係であるにもかかわらず計上した利益や実態とかけ離れた寄与の割合を乗じて計上した利益は、上記特段の事情に当たり、被告の増分利益の計算に当たり計上されたことのみをもって直ちに、本件各特許により被告が受けるべき利益とはいえないものと解される。」

(4) 「使用者等が貢献した程度」については、以下のとおり、諸事情を併せ総合的に考慮すべき

であるとし、結果的に、被告が本件各発明がなされるについて貢献し、また前記利益を受けるについて貢献した程度としては、全体の95%と認めるのが相当であるとしている<sup>5</sup>。

「特許を受ける権利の承継後に使用者が現実を得た実施料をもって『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』として『相当の対価』を算定する場合においては、考慮されるべき『使用者等が貢献した程度』には、『その発明がされるについて』貢献した程度のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した程度も含まれるものと解するのが相当である。すなわち、『使用者等が貢献した程度』として、具体的には、その発明がされるについての貢献度のほか、その発明を出願し権利化し、さらに特許を維持するについての貢献度、実施料を受ける原因となった実施許諾契約を締結するについての貢献度、実施製品の売上げを得る原因となった販売契約等を締結するについての貢献度、発明者への処遇その他諸般の事情が含まれるものと解するのが相当である。」

### 3. 争点 (c) 消滅時効の成否について

(1) 争点 (c) に関し、裁判所は、まず時効の起算点について、以下のとおり判示している。

「本件において、原告が被告に対し本件各発明に係る特許を受ける権利を承継させた昭和57年1月の時点では、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なかったのであるから、特許を受ける権利を被告に承継させた時が、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べきである。」

(2) 次に、消滅時効期間については、次のとおり10年と解すべきとしている。

「職務発明の相当対価請求権は、特許法35条により従業者に認められた法定の権利であるから、消滅時効期間は10年と解すべきである。」

(3) さらに、時効期間満了後に新たに設けた規程に基づき被告が原告に一定の報奨を支払ったことについて、以下のとおり述べ、事後の時効援用権の行使は信義則に反する旨判断している。

「特許報奨規程の制定と発明等取扱規程の改定及びそれに基づく特許報奨金は…いわゆる実績補償の性質を有するものであり、特許法35条3項、4項所定の相当の対価の一部に当たると解される。したがって、その支払は、相当の対価の支払債務について時効が完成した後に当該債務を承認したものであるから、被告が当該債務について消滅時効を援用することは、信義則に照らし許されないものと解するのが相当である。…なるほど、発明等取扱規程第9条は、報奨金を定めており、第8条に定める補償金と区別されており、改定前の発明等取扱規程第9条所定の表彰と同様の性質を有すると解されなくもない。しかしながら、特許報奨規程によれば、上記報奨金は、被告が得た利益の額を増分利益として算定し、それを基礎に算定しており（第6条）、前記認定した事実によると、被告自身特許報奨制度を特許法35条に対し法的な対応を強化したものと理解していることからすると、その名称のいかんを問わず、その実質は実績補償金に当たるといわざるを得ない。そうすると、『相当の対価』の一部である実績補償金に当たる金銭を支払った後に消滅時効を援用することは、信義則に反するものであり、被告の上記主張は理由がない。」

## 第4 検討

上記第3のとおり、本判決は、上記第2記載の各争点についてそれぞれ理由を付して判断を示しており、かついずれの争点もまだ最高裁の明確な判断が示されていない事項を含むことから、実務上の重要性は高いものと考えますが、本稿では、紙面の都合上、消滅時効の点を中心に検討することとする。なお、消滅時効の問題については、改正法の立法過程においても検討されたが、結果的には「特許法35条に対価請求について短期消滅時効の規定を設けるべきではない」として立法化が見送られている<sup>6</sup>。よって、裁判所の判例の意義は新法施行後も変わらない。

特許法35条に基づく対価請求権と消滅時効の関係については、本判決で取り上げられているとおり、具体的には、①消滅時効の起算点、②時効期間、③時効期間満了後の対価の支払いと援用権の喪失の点が問題となりうる。以下、順に検討する。

### 1. 消滅時効の起算点について

権利の消滅時効は、権利行使の法的障碍が消滅したときから進行する(民法166条1項)。したがって、請求権の履行期の定めがないときは、当該請求権の消滅時効の起算点は請求権の発生時であり、履行期の定めがあるときは、当該履行期の到来したときが起算点となるのが基本である。これを素直に特許法35条に当てはめると、社内職務発明規程等により「相当の対価」の一部ないし全部に相当する金員の支払時期の定めがなければ、発明が使用者に承継された時に請求権が発生するから、消滅時効の起算点は承継時ということになり、他方、職務発明規程等に支払時期の定めがあれば、同支払い期限の到来した時点が起算点となることになろう。

本件事案は、前者に当たる事案であるが、この点について、大阪高裁平成6年5月27日ゴーセン事

件控訴審判決<sup>7</sup>は、

「特許・実用新案登録を受ける権利を承継させることの対価は、承継の時に一定の額として算定し得るはずなので、従業者がした職務発明・考案について特許・実用新案登録を受ける権利を使用者等に承継させた時に、相当の対価の請求権が発生し、契約・勤務規則に特段の定めがなく、その他対価請求権の行使を妨げる特段の事情のない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の時に対価請求権を行使し得るものと解するのが相当である。したがって、右請求権についての消滅時効は、特段の事情のない限り、その承継のときから進行するものと解するものと言うべきである。」

と判示している<sup>8</sup>。本件において裁判所は、かかる従前の判例の考え方に従って、権利承継時をもって起算点としている。学説上も、契約や勤務規則に支払時期の定めのない時は職務発明に係る権利の承継時をもって妥当とする見解が有力である<sup>9</sup>。

これに対し、職務発明に係る権利の承継時に「相当の対価」の額を予測することは不可能か極めて困難であるから、承継時を消滅時効の起算点とするのは妥当でないとする見解がある<sup>10</sup>。

しかし、かかる見解に立つと、時効期間の満了日が定まらないばかりでなく、使用者はいつ対価請求権に時効が成立するのか事前に知ることができず、紛争リスクへの対策から研究者の処遇等に関する資料を長らく管理、保管しなければならない。いつまでも権利関係が確定しないことは、ひいては産業の発達への寄与という特許法の目的に悖ることになろう。また、他方において、自ら「相当の対価」を自己の発明に対するインセンティブとして捉えていた研究者に対しては、職務発明

規程等に「相当の対価」の支払時期の定めがない場合は、承継時からその対価を使用者側に求めることを期待してもよいのではないかと解される。

そこで、前述の原則論（＝請求権の履行期の定めがないときは、時効の起算点は請求権発生時）を覆すだけの根拠が存するとは言えないのではないと思われる。

## 2. 時効期間

次に、時効期間の点について、本判決は、他の裁判例<sup>11</sup>と同様に対価請求権が法定の権利であることを理由に時効期間を10年と解している（以下便宜上10年説という）。

学説上は10年説が有力であるが<sup>12</sup>、そのほか、対価請求権が労働契約に付随する性格の権利若しくは労働法的性格の権利であることから、賃金債権と同様に2年（労働基準法115条）と解すべきであるとする見解（以下2年説という）<sup>13</sup>、使用者が商人（商法4条）である場合は、承継した権利に係る事業が商行為（同法501条、502条）であり、したがって、権利承継は附属的商行為（同法503条）に当たることから、5年の商事時効（同法522条）に服するとする見解（以下5年説という）<sup>14</sup>がある。

このうち、まず、2年説については、本判決が「いずれの準拠法選択をした場合であっても、絶対的強行法規の性質を有する労働法規は適用されるべきであるところ、特許法35条もまた、上記の性質を有する労働法規と解される」として、35条の労働法規性を肯定しつつ、上記のとおり10年説を採用しているように、労働法規性から直ちに消滅時効2年説を導くことは困難なように思われる。労使間において通常支払時期、金額、方法につき争いがない故に短期消滅時効が許容される賃金債権と必ずしもそうではない対価請求権とを同列には解しえないと思われるからである。また、賃金債権の短期消滅時効を規定した労働基準法115条は、

「この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）、災害補償その他の請求権は2年間…行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定しており、ここで「賃金」とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいうところ（労働基準法11条）、対価請求権は、発明の対価であり、労働自体の対価ではない（賃金が労働自体の対価である）ことから、同条を適用ないし準用することは困難であるように解される。

次に、10年説については、対価請求権が法律の規定に基づく請求権であるからといって、そのことから直ちに時効期間を10年と導くことはできないのではないかと考えられる。すなわち、対価請求権の発生の基点となっているのは、使用者と発明者従業者との間で行われた発明の承継であり、当該承継は、使用者が会社である場合は営利行為である商行為のために行われるのであるから、結果的に承継行為は附属的商行為としての性格を帯びているものと解しうる。そして、債務者のために商行為である場合は、債権者のためには商行為でなくとも商事時効の適用がある以上<sup>15</sup>、本件のような事例においても商事時効が適用される余地があるものと解される<sup>16</sup>。そして、実質的にみた場合、使用者は、時効期間進行中は多数の研究者の労務、人事に関する膨大な資料を管理、保管しなければならず、その意味で、権利関係の早期確定の必要性という商事時効の制度趣旨が本事例にも当てはまる。また、後述するとおり、本件のような裁判例の集積により時効の起算点が明確となれば、時効期間を5年と解してもそのこと自体によって発明者従業者の利益が著しく害されることにはならないと解される。そして、国際的に見ても、5年は決して短きに失するというわけではない<sup>17</sup>。

なお、最高裁平成15年4月22日オリンパス光学事件判決は、

「使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思に従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにおいて、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うことができる。」

と判示しているところ、長谷川浩二最高裁判所調査官は、同判示について、「勤務規則に対価の定めがある場合には、消滅時効の起算点に関する本判決の判示によると、従業員の権利は勤務規則により発生する権利であるとみることとなって、時効期間についても勤務規則の定めのないときと別個に解することになるのかといった点も、今後の検討課題となり得るであろう」とされている<sup>18</sup>。

したがって、上記最高裁判決によれば、少なくとも、勤務規則等に対価の支払いの定めがある場合は、法律に基づいてではなく、勤務規則等により対価請求権が生じることになると解する余地があると思われるが、さらに押し進めて考えてみると、仮に直接的な対価支払いの定めがない場合でも、ベースアップや昇進といった処遇によって、(労使双方にとって)実質的な意味で、直接的な発明の対価が支払われた場合と同様の効果が得られている場合もありうる。そのような場合と勤務規則等により直接的に対価の支払いが規定されている場合とで対価請求権の時効期間に差違を設けることには躊躇を感じる。また、附属的商行為としての発明の承継の有無は、それに対する直接的な対価の有無によって決せられるものでもないと思われる。

そこで、結論としては、勤務規則等に対価の定めがある場合とない場合とを問わず、発明の承継

は付随的商行為に該当するとして、5年の商事時効に服すると解するほうが筋が通っているのではないと思われる。

確かに、5年説を採用した場合、発明の承継を受けた企業が時効期間満了後に当該発明を利用して巨額の利益を得たような場合に、既にその時点までに消滅時効が完成しており発明者に利益が還元しないこととなる可能性が高いという不都合が考えられる。しかし、5年間の差違はあるものの、理論的には上記のような弊害が生じうる点は、10年説でも異なるところはない。また、発明完成後、製品化に至るまでのサイクルは、業種毎におおよそその類型化が可能である。そこで、例えば、医薬品業界などのように、承継時(多くの場合は特許出願時)5年以降に製品化することが多い業界においては、この点についての手当をしていなければ研究者にインセンティブが与えられていないことになり、研究者は手当がなされている同業他社へ移籍しようとすることになる。そこで、企業としては、研究者の利益に配慮した規程を設けようというインセンティブが働くことになるであろう。そこで、5年説を前提としつつ、時効との関係においてどの程度まで発明者従業者の利益を図るかは企業の裁量に任せることでよいのではないかと考える。

以上より、5年説をもって妥当と解する。

### 3. 時効援用権の消滅について

裁判所は、時効期間満了後に新たに設けた職務発明規程に基づき「相当の対価」の一部である実績補償金に相当する金銭を支払った後に消滅時効を援用することは、信義則に反する旨判示する。

このように解する根拠について、裁判所は明確に述べていないが、推測するに、①理論的な根拠としては、「時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容

れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えられるから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし相当である」旨判示した最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁、②実質的な根拠として、発明者従業員保護の必要性を念頭に置いているものと解される。

これに対し、被告は、①被告が原告に支払った1000万円は、補償金ではなくあくまで会社から従業員に対する恩恵的、裁量的な支払であった、②被告が、特許報奨規程を遡って適用することとしたのは、使用者である被告の政策的な善意によるものであり、債務の存在を認めたわけではないし、これによって被告が時効を援用しないであろうとの期待を原告に抱かせたわけでもないから被告が消滅時効を援用することは信義則に反しないとして争ったが、裁判所は、上記のとおり、被告の主張を退けている。

上記①の主張の点はひとまず措くとして、②の主張は、汲むべき点があるように思われる。

すなわち、そもそもなぜ企業が新たに制定した職務発明規程を過去の発明や発明を利用する製品についてまで遡及して適用しようとするのか。それは、画一的な基準日により、新規程に基づき手厚く保護されることになる発明者と旧規程に基づき従前通りの扱いしか受けない発明者との不公平な扱いをなくすためではないかと考えられ、だとすればそれは経営上合理的な判断だと思われる。ところが、裁判所の判断を前提とすると、消滅時効との関係においては、このような経営上合理的な判断を行った会社ほど保護されないことになり、研究者間に不公平感の醸成を許容する企業が保護されることになる。となれば、各企業において不公平感の醸成される可能性のある職務発明制度が採用される方向に向かうことになるのではないだ

ろうか。しかし、日本企業の競争力の源泉である組織力、団結力に水を差すような解釈には、疑問が残る。なぜなら、それは結局において産業の発達への寄与という特許法の目的に悖ることを意味するからである。

また、企業としては、本判決を前提とした場合、一旦消滅時効を援用した後、新たに全くの報奨金であることを明示して支払うか、あるいは、当該発明者従業員が、「(仮に存在するとしても)企業が支払う報奨額を超える対価請求権は放棄する」との自由かつ明確な意思表示を受けた後に初めて報奨金を支払うとするなどとして、援用権喪失のリスクを軽減することが考えられるが、それらの方策を採ったとしても、裁判所において100%残余部分の対価請求が認容されないことになるのかどうか、現時点では必ずしも明らかではなく、企業は不安定な立場に置かれることになり、やはり特許法の目的との抵触の問題が生じうる<sup>19</sup>。

そもそも、上記最高裁判決は、利息を除く元本についての債務を承認した事例であり、実質的には債務全部について債務承認した事案であるといえるのではないだろうか。だとすれば、本件のように一部弁済の場合に弁済未了の部分について時効主張することの可否については、同最高裁判決の射程外であると解する余地もあるのではないかとと思われる<sup>20</sup>。また、仮にそうでないとしても、上記最高裁判決は、時効完成後に債務の一部弁済を行った全ての事案に適用されるかという点、そうではなく、債権者による行為に基因して一部弁済がなされた時は、債務者の時効援用権は残余の債務につき失われたいとする下級審判決が下されているとおおり<sup>21</sup>、例外を許容しないものではない。すなわち、信義則は、具体的事情のもとにおいて相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように誠意を持って行動すべしという原理であるから<sup>22</sup>、その適否については個々の事例にお

ける諸般の事情を斟酌した判断が許容されるべきである<sup>23</sup>。上記最高裁判決に即して言えば、個々の事例における個別、具体的な諸事情を考慮することによって、債務承認後に時効を援用することについて債務者に法的な非難可能性が見あたらないような場合、あるいは、債務者の容態に対する債権者の信頼が法的に保護するに値しないような場合には、時効の援用は許されると解すべきであろう<sup>24</sup>。

そこで、次に、実質論として、債務者たる企業の法的非難可能性及び債権者たる発明者従業員の要保護性の観点から、いかなる事案において信義則の適用を肯定すべきかが問題とされるべきこととなる。この点については、例えば、改正特許法35条の精神に即して労使の対等な協議のもとに規程が策定され、上記のような合理的な理由で当該規程の遡及的適用を認め、合理的な算定を行った上で支払いが行われたような場合には<sup>25</sup>、仮にその後裁判所が当該金額を超える額を以て「相当の対価」とであると認定しようとしたとしても、特殊な事情がない限り、当該超過部分について消滅時効を援用することは、何ら信義則に反しないのではないかと考える<sup>26</sup>。なぜなら、かかる場合において、使用者が報奨金を支払った後に裁判所が認定した「相当の対価」と使用者が支払った対価との差額分について消滅時効を援用しても何ら矛盾した態度をとったことにならないし、発明者従業員としても、使用者から合理的な算定に基づき支払いを受けたことにより後に裁判所がそれを上回る「相当の対価」を認定するとの信頼を抱くことはないであろうし、仮に抱くとしても要保護性に乏しいと解されるからである。

具体的な事実関係が明らかではないが、本件においても、新しい規程を遡及適用することとした理由、同規程の作成経緯、規程の内容の合理性、被告に対する支払金額算定手続、実際に支払われ

た金額、それに対する被告の態度等を総合的に考慮し、仮に被告が支払った報奨金が「相当の対価」の一部としての性格を有するものであったとしても、報奨金を超える「相当の対価」相当額について消滅時効を援用することは信義則に反しないとの判断も、場合によってはあり得たと思われる。

## 注)

- 1 発明報奨規程等には、同規程は昭和54年4月1日以降特許出願された職務発明についても遡及して適用され旨規定されている。
- 2 本判決は平成16年改正前の特許法が適用された事案であり、本稿では改正前特許法の条項をそのまま記載する。もっとも、本件各争点はいずれも改正特許法下でも問題となりうるものである。
- 3 最高裁平成12年（受）第580号平成14年9月26日判決・民集56巻7号1556頁
- 4 同旨のものとして、東京地裁平成15年8月29日日立金属事件判決、東京高裁平成16年4月27日同事件判決がある。これに対し、東京地裁平成14年11月29日日立事件判決、東京地裁平成16年1月30日青色LED事件判決等では、少なくとも明示的には発明完成後の使用者の貢献は考慮されていない。東京地裁平成11年4月16日オリンパス事件判決及び東京高裁平成13年5月22日同事件判決では、権利化（特許化）の過程における使用者の貢献が参酌されている（渋谷達紀「勤務規則に基づき支払われた職務発明の対価につき不足額の支払いが命じられた事例」発明99巻2号130頁は、権利化（特許化）の過程における使用者の貢献は、本件発明がされるについて会社が貢献した程度を図るために考慮すべき事実とは言い難く、本件発明により会社が受けるべき利益の額を算定するために考慮すべき事実であると指摘する）。
- 5 なぜ（90%でも98%でもなく）95%なのかについては判示されていない。
- 6 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」第6節
- 7 判時1532号118頁
- 8 これに対して、最高裁平成15年4月22日オリンパス光学事件判決は、職務発明規程などに支払時期の定めがある時は、当該定めにおける支払時期が起算点となると判示している。
- 9 中山信弘編・注解特許法〔第3版補訂版〕上354頁（中山）、高林龍・標準特許法76頁等
- 10 永野周志・職務発明の理論と実務－「相当の対価」とインセンティブの検証と指針－102頁
- 11 大阪地裁平成5年3月4日ゴーセン事件判決、大阪高裁平成6年5月27日同事件判決、東京地裁平成14年11月29日日立事件判決、東京高裁平成16年1月29日同事件判決、東京地裁平成16年1月30日青色LED事件判決等
- 12 高林龍〔判解〕平成7年度重判解〔ジュリスト1091号〕232頁、青柳吟子「職務発明（2）－対価請求権」裁判実務大系9・

- 294頁等
- 13 前掲永野・職務発明の理論と実務110頁。もっとも、同見解は、「①確定された特許権の経済的価値Aに基づいて『相当の対価の額』を算定すべき必要性和②長期間にわたって『相当の対価』支払請求権が存続することの不合理性を回避することの必要性和のバランスを図る」ため、「『相当の対価』支払請求権の消滅時効期間を2年とし、『相当の対価』が訴求された時を基準としてそれよりも2年以上前に遡る職務発明実施分についての『相当の対価』支払請求権は消滅時効により消滅する」と解すべきことを提唱されている。また、川田篤「職務発明の対価請求権の消滅時効－ドイツ法における対価請求権の『3年』の消滅時効との比較」知財管理54巻7号957頁は、「改正前のドイツ法における議論を、わが国の解釈論に引き直して理解するならば、…対価請求権は、異議なく確定するまでは、民法167条1項の『10年』の消滅時効にかかるが、異議なく確定した部分については、『賃金』に準ずる債権として、労働基準法115条の『2年』の消滅時効にかかる」と解することになる」と指摘されている。
- 14 渋谷達紀「勤務規則に基づき支払われた職務発明の対価につき不足額の支払いが命じられた事例」発明99巻2号131頁
- 15 大判大4年2月8日民録21-75
- 16 この点、前掲高林・標準特許法76頁は、対価請求権の消滅時効期間について、「対価請求権の法的性質をどのように解するかによって説が分かれ、法定請求権と解する立場は10年時効説、契約による売買代金と同様に解する立場は5年時効説になるものと思われる。」とされた上、「相当な対価の請求権は、結果的に合意により決められた額となる場合もあるが、この場合であっても、この合意額がすなわち法定の相当対価額であると解されるにすぎないから、時効期間10年説が正当である。」とされる。
- しかし、特許法35条4項は、発明者従業員と使用者との間の発明の承継という取引行為を前提としつつ、そのうちの対価の部分を、発明者従業員と使用者との間の利益の適切な調整という同条の趣旨に沿って修正しようとするものである。そこで、発明者従業員と使用者との間の発明の承継（譲渡）という商行為に基づく対価請求権は、たとえその全部ないし一部が特許法35条に基づく「法定の権利」に基づくものであるとしても、それは、上記取引行為のうちの金額の部分のみが法律の規定により一定の修正を受けることを意味するにすぎず、発明の承継とそれに対する対価の支払という取引行為の商行為性に消滅を来すものではないと解される。
- 17 ドイツでは、2002年民法改正により債権者発生原因たる事情・債務者を認識したとき又は重大な過失なければ認識すべきときから3年、フランスでは、使用者による商業的利用を知った日から5年で消滅時効にかかり、イギリスでは特許失効後1年以内に補償金に係る裁定申請を行わなければならないとされている。
- 18 「時の判例」ジュリスト1251号172頁
- 19 この点、前掲長谷川・173頁は、「(35条が) 強行法規である」とすると、発明がされた後に会社と従業員が特許を受ける権利の承継の対価につき契約をした時でも、従業員は相当の対価に達するまで請求権を失わないのか、従業員から会社への特許を受ける権利の贈与も認められないのかなどといった疑問が生じる」とされる。
- 20 不当利得に基づき既に支払った部分についての返還を求めることができるかどうかについては、消極に解される。
- 21 岡山地裁昭和45年3月18日判決（判例時報613号42頁）、東京地判平成7年7月26日（金融・商事判例1011号38頁）、東京簡裁平成11年3月19日（金融法務事情1607号4頁）
- 22 四宮和夫・民法総則第4版30頁
- 23 35条の強行法規性は、時効完成後において一旦債務の一部を承認したとしても、その後に残余について時効を援用することが信義則に反しない場合には、その効力を発揮しないと解される。
- 24 石松勉「消滅時効完成後の債務承認と時効の援用との関係について－『時効援用権喪失』理論の批判的考察－」岡山商大法学論叢第7号1頁以下参照
- 25 そのような場合には、そもそもその金額自体が「相当の対価」として尊重されるべきであると解する。
- 26 更に言うならば、使用者は、裁判所が認定する「相当の対価」についての債務の「承認」を行っているといえるのかという点も、事案によっては問題となりうると解される。