

## 職務発明の対価請求権の消滅時効

東京地裁平成18年5月29日判決

平成16年(ワ)第23041号 職務発明対価請求事件

寺 田 明 日 香\*

**抄 録** 職務発明の対価請求訴訟は、従業員の退職後に提訴されることが多く、よって、既に、発明時期（あるいは権利承継時）から長期間経過した後に提訴されるため、裁判上、企業側は、消滅時効の抗弁を主張し全面的に争うことも多い。そこで、本稿では、最新の裁判例を紹介しながら、職務発明規定で支払時期の定めがある場合の裁判所の具体的な認定方法を検討することとする。また、かかる論点については、平成15年最高裁判決（オリンパス光学工業事件）が出てから下級審判例も蓄積されているので、上記平成15年最高裁判決を再検討するとともに、今日に至るまでの主要な下級審判例もあわせて検討することとする。ちょうど今後数年間は、所謂団塊の世代の大量退職時期に当たるため、かかる訴訟が多く提起されるかもしれない。これまでの裁判例の検討を通じて対策とされたい。さらに、特許法35条の改正で、多くの企業では職務発明規程を見直したところであろうが、今一度、消滅時効の観点からの検討の一助になることを期待して、本稿とした。

### 目 次

1. 本事案について
  1. 1 事案の概要
  1. 2 従業員の発明に関する被告の定め
  1. 3 被告の実施状況等
  1. 4 主要な争点
  1. 5 裁判所の判断
2. 消滅時効の起算点について
  2. 1 平成15年最高裁判決（オリンパス光学工業事件）
  2. 2 その後の下級審判例の検討
  2. 3 実務的対応
3. 消滅時効に関するその他の論点
  3. 1 消滅時効期間
  3. 2 消滅時効完成前の債務承認行為
  3. 3 消滅時効完成後の債務承認行為（信義則上の援用権の喪失）
4. 結 語

### 1. 本事案について

#### 1. 1 事案の概要

本件は、被告の従業員であった原告が、被告に対し、本件発明1ないし4が特許法35条1項所定の職務発明に当たり、それらの発明について特許を受ける権利を被告に承継させたとして、被告に対し、同条3項に基づき、各特許を受ける権利の相当の対価のうち、一部請求として、各特許を受ける権利につき、それぞれ2500万円（遅延損害金を含む）の支払を求めた事案である。

\* 協和綜合法律事務所 弁護士 Asuka TERADA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 1. 2 従業員の発明に関する被告の定め

被告は、昭和52年1月8日に、社員発明考案取扱規程（譲渡補償金、登録補償金及び実施補償金を規定）を制定実施した。その中の実施補償金についての条項を以下に抜粋する。

### 第10条

権利を承継した発明について、会社に実施料収入があったときは、会社は社員に対し毎年度1回前年度の実施料収入の額に応じ、1件ごとに次の区分（省略）により実施補償金を支払うものとする。

### 第11条

第8条から第10条までに規定する補償金の総額は毎年度1名につき150万円を限度とし、それ以上の金額については切捨てるものとする。

その後、実施補償金の上限が、平成元年度支払分より、150万円から200万円に増額された。

また、実施補償金の支払方法は、平成2年度から各年度毎の支払から権利存続期間中の3年ごとの支払に改められた。

被告は、平成11年4月1日に、上記規定を、下記のとおり改正・施行した。

### 第10条

権利を承継した発明について、実施の実績が認められたとき、会社は、社員に対して表1に示す時期に実施補償金を支払うものとし、その額については、別に定める「特許等実施補償金算定基準」に基づき表2（省略）に定める金額を決定する。

表1（抜粋）

回数	補償の時期	補償の対象
第1回	権利存続期間の3年を経過した日の属する年度の翌年度以降	出願日から権利存続期間の3年を経過した日の属する年度の末日までの期間に得られた実施の実績

第2回	権利存続期間の6年を経過した日の属する年度の翌年度以降	第1回補償の対象期間の最終年度の翌年度から権利存続期間の6年を経過した日の属する年度の末日までの期間に得られた実施の実績
第3回	権利存続期間の9年を経過した日の属する年度の翌年度以降 ただし、実用新案権は権利満了日の属する年度の翌年度以降	第2回補償の対象期間の最終年度の翌年度から権利存続期間の9年を経過した日の属する年度の末日までの期間に得られた実施の実績 ただし、実用新案権は第2回補償の対象期間の最終年度の翌年度から権利満了日までの期間に得られた実施の実績
第4回	権利存続期間の12年を経過した日の属する年度の翌年度以降	第3回補償の対象期間の際数年度から権利存続期間の12年を経過した日の属する年度の末日までの期間に得られた実施の実績
第5回	権利満了日の属する年度の翌年度以降	第4回補償の対象期間の際数年度の翌年度から権利満了日までの期間に得られた実施の実績

## 1. 3 被告の実施状況等

被告は、本件各発明を自ら実施しておらず、被告は、本件特許権を被告とともに保有していた他社とともに、4社に通常実施権を許諾していた。

## 1. 4 主要な争点

本件では、①本件各発明に係る特許を受ける権利の相当の対価の額、及び②本件各発明に係る特許を受ける権利の相当の対価の請求権は時効により消滅したか、の2点が主要な争点として争われた。

本稿では、上記②の消滅時効の成否の点に絞り、下記3つの論点について検討することとする。

論点1：消滅時効の起算点

論点2：消滅時効期間

論点3：時効の中断の成否

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 1. 5 裁判所の判断

### (1) 消滅時効の起算点について

1) 裁判所は、まず、後で紹介する平成15年最高裁判決を引用して、「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」との規範を示した。その上で、一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を支払う規程がある場合、消滅時効は個々に進行するのか、それとも、全体を一体として進行するのかという争点について、下記のとおり、個々に進行するとの判断を示した。

「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」ということを理由に、「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」としたのである。すなわち、期間を分割して、期間毎に対応する実施料を支払うことを定めているような場合、それぞれの期間毎に独立して消滅時効が進行すると判断した。後述する東京地裁平成16年9月30日判決を踏襲するものである。

2) この点に関し、原告は、特許法35条3項の相当対価の請求権は、実体法上1個の請求権であり、「使用者が受けるべき利益」は特許を受ける権利の承継の時に一定の額として算定し得るものであるから、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は観念し得ず、相当の対価の請求権の消滅時効は、ある一定の時点から一体として進行すると主張した。

これに対し、裁判所は、「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」との判断を示した。

3) また、原告は、継続的に補償金の支払を受けている従業員である発明者に、使用者に対して対価の不足分を請求することを期待するのは酷であるとして、相当の対価の請求権を行使しない従業員である発明者を、権利の上に眠る者と評価することはできないとして、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と主張した。

これに対し、裁判所は、「原告が主張するように、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。」との判断を示した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 消滅時効期間について

次に、裁判所は、消滅時効期間について、「職務発明に係る相当の対価の請求権は、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、商行為によって生じた債権には当たらず、消滅時効期間は10年と解すべきである」として、これまでの裁判例と同様に10年とした。

## (3) 時効の中断について

さらに、原告が、被告による実施補償金の支払が時効の中断事由<sup>1)</sup>である「承認」に該当すると主張した点に関し、「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。」として、時効中断事由である民法147条3号の「承認」とは、時効の利益を受ける当事者(=被告)が「権利の存在を知っている」ことが前提であるとの一般論を示した。その上で、本件についてのあてはめで、「被告は、原告に対し、被告規程に基づいて実施補償金を支払ったものであるところ、被告が、実施補償金の支払をした際に、原告が、特許法35条3項に基づいて、本件各発明に係る特許を受ける権利の相当の対価の支払を求める権利を有すること、すなわち、被告規程による上記補償金額が同条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、被告による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ない」と判断し、時効の中断を認めなかった。

## (4) 消滅時効の成否(具体的なあてはめ)

裁判所の本件事案へのあてはめは、具体的な事案へのあてはめ例として参考になるので、以下に詳述する。

1) まず、各期間における相当対価請求権について、消滅時効が成立したものと、時効が成

立していないものとに分けた。

すなわち、原告の本件訴訟提起が平成16年10月29日であることから、「本件各発明に係る特許を受ける権利の相当の対価のうち、昭和58年度から平成4年度までの期間における特許発明の実施に対応する分については、遅くとも平成15年4月1日の経過により、時効により消滅し」、これに対し、「平成5年度から平成10年度までの期間における特許発明の実施に対応する分については、本件訴訟の提起の日である平成16年10月29日までに消滅時効期間が経過しておらず、消滅時効は完成していない」とした。

(参考)

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

2) 次に、「相当の対価」の額の認定において、本件では、被告は自ら実施していないことから、「被告が受けるべき利益の額」を、上記平成5年度から平成10年度までの期間における特許発明の実施に対応する実施料4931万1435円とし、「使用者等が貢献した程度」を全体の70%と認定した。よって、「相当の対価」の額は、 $4931万1435円 \times (1 - 0.7) = 1479万3430円$  (円未満切り捨て)となる。上記1479万3430円から、被告規定に基づき原告が受領済みの実施補償金257万3000円(=平成5年度から平成10年度までの期間における特許発明の実施に対応する部分に限定)を控除し、その残額の1222万0430円を「相当の対価」の不足分と認定した。さらに、本件発明は複数であり、原告は各発明ごとに請求していたことから、本件各発明の実

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

施料収入への寄与度がいずれも同等であるとして各発明ごとの相当の対価は、1222万0430円÷4 = 305万5107円（円未満切り捨て）で、それらの合計は1222万0428円になることから、裁判所は、被告に対し、1222万0428円及び遅延損害金の支払を命じる判決を言渡した。

## 2. 消滅時効の起算点について

職務発明の相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点について、職務発明規定がない場合には、特許を受ける権利の承継時が起算点であるとされ（大阪高裁平成6年5月27日等）、職務発明規定がある場合については、最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決（以下、「平成15年最高裁判決」という。）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」と判示している。

平成15年最高裁判決について、その射程範囲を含め、以下、検討する。

### 2. 1 平成15年最高裁判決（オリンパス光学工業事件）

#### (1) 平成15年最高裁判決の概要

平成15年最高裁判決は、「相当の対価」の支払いを受ける権利の消滅時効の起算点について、以下のような判断を示した。

I 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旨を定めた勤務規則等がある場合においては、従業者等は、当該勤務規則等により、特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに、相当の対価の支払を受ける権利を取得する（特許法35条3項）。

II 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のであるが、対価の支払時期についてはそのような規定はない。

III したがって、勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる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ものとして、その支払を求めることができないというべきである。

IV そうすると、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。

V 本件においては、上告人規定に、上告人が工業所有権収入を第三者から継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨が定められていたこと、上告人が、平成2年10月以降、本件発明について実施料を受領したことは、前記第1の2のとおりである。

VI そうすると、上告人規定に従って上記報償の行われるべき時が本件における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から、被上告人が本件訴訟を提起した同7年3月3日までに、被上告人の権利につき消滅時効期間が経過していないことは明らかである。

#### (2) 平成15年最高裁判決の射程範囲

上記のとおり、平成15年最高裁判決は、対価の額については勤務規則等で定めていても特許法35条4項によって修正されるが、支払時期についてはそのような特許法上の定めがないため、勤務規則等に定める支払時期が法律上の障害となって、その支払時期までは消滅時効が進

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行しない、すなわち、勤務規則等に対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が消滅時効の起算点となる、ということを明確に判示した。しかし、具体的に消滅時効の起算点がいつであるのか特定しようとする、平成15年最高裁判決の態度は必ずしも明確であるとは言えない。

すなわち、平成15年最高裁判決は、上記V及びVIのとおり、「上告人規定に従って上記報償の行われるべき時が本件における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」と認定するのみで、「上告人規程に従って上記表彰の行われるべき時」が具体的にいつであるかを特定して事案に当てはめていないのである。判示に表われたところによると、上告人規定では「上告人が工業所有権収入を第三者から継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨が定められていた」のみであるから、具体的な支払時期については必ずしも一義的に明確ではなく、かかる規定ではいつをもって支払時期（＝消滅時効の起算日）と認定すべきかは、議論のあるところであろう。この点、平成15年最高裁判決は、

- ① 上告人規定に「上告人が…受領した場合は、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う」旨定められていたこと、
- ② 「上告人が、平成2年10月以降、本件発明について実施料を受領したこと」、及び、
- ③ 本件訴訟提起が平成7年3月3日であること

という事実を基礎に、支払時期は、少なくとも上告人が最初に実施料を受領した日以降であるとみて、一番長くみても、当該最初の実施料受領日である平成2年10月から訴訟提起をした平成7年3月3日までに、10年（あるいは5年：

この点、商行為による債権であるとして5年説を採用したとしても結論に影響しないために、時効期間についても平成15年最高裁判決は触れていない<sup>2)</sup>を経過していないことから、少なくとも消滅時効期間が経過していることはない、と認定したのであり、それ以上に具体的な時効の起算点を特定しなくても結論には影響しないため事案解決に必要な範囲で認定したにとどまるのであろう、と推測されるのである<sup>3)</sup>。

以上より、平成15年最高裁判決から導かれることは、勤務規則等に支払時期に関する定めがある場合には、その支払時期が消滅時効の起算点となるということである。ただ、具体的な事案によって支払時期を特定する必要があることは当然なので、そこで、以下、平成15年最高裁判決以降の下級審裁判例から、どのような定め方をした場合に勤務規則等に支払時期に関する定めがあるとされるのか、また、具体的な支払時期の認定方法について検討していく。

## 2. 2 その後の下級審判例の検討

### 2. 2. 1 一義的に明確な支払時期の定めがない場合

#### (1) 大阪高裁平成17年6月28日判決（大塚製薬事件；原審 大阪地裁平成15年11月27日判決）

大阪高裁平成17年6月28日判決（以下、「大塚製薬事件」という）は、被告（被控訴人）の実績補償に定めた規程（発明考案取扱規程）について、「一義的に明確な支払回数や支払時期の定めがあるとはいえない」として、被告の実績補償の支払時期は、「特許権の登録後、被告が発明を実施した時に到来する」と認定した。

以下、検討する。

#### ① 被告の発明考案取扱規程

まず、被告の実績補償の規程を抜粋する。

#### 第11条

委員会は工業所有権として登録された発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明等の実施状況を調査し、委員会が当該発明等の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合においては、その発明等をなした者に対して補償金を支給する。(50,000円以上)

## ② 裁判所の判断

裁判所は、平成15年最高裁判決を引用した上で、事案へのあてはめとして、「被告規程の実績補償に関する条項によれば、実績補償は、発明の実施後、その効果を検討した上で、補償金を支給するものと規定するにとどまっております、一義的に明確な支払回数や支払時期の定めがあるとはいえない」と認定した。

そして、裁判所は、「相当対価請求権は、承継の時に発生するものである」が、その相当の対価の額は、「一般には、相当の対価の額の算定に当たって、当該特許発明を使用者等が実施したこと等により使用者等が得た利益など、承継後の事情が判明するときこれを参酌することは可能ではあるが、相当対価支払請求権の発生時において、特許法35条4項の定める『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』についても、客観的に見込まれる利益の額は算定可能であり、権利の発生時に対価の額も定まるとされている。」と説明し、「勤務規則等による支払時期の定めは、相当対価支払請求権を行使するに際しての法律上の障害であることを考慮すれば、被告規程による実績補償の支払時期は、特許権の登録後、被告が発明を実施したときに到来するものと解するのが相当である。」と認定した。

## ③ 検討

大塚製薬事件における裁判所の判断は、そもそも、実績補償を含む対価請求権は権利承継時に発生するが、勤務規則等の支払時期の定めが対価請求権の行使の法律上の障害となるところ、被告の実績補償の規程については、「実績補償は、発明の実施後、その効果を検討した上

で、補償金を支給する」ものと規定するにとどまっております、それ以上には、一義的に明確な支払回数や支払時期の定めがあるとはいえないから、被告規程を、実績補償にかかる相当対価請求権については、「発明の実施後…に支払う」という限度で、法律上の障害があるとみて、よって、発明を実施した時を消滅時効の起算点としたものであると理解できる。

## (2) 大阪地裁平成17年4月28日判決(住友化学事件)

大阪地裁平成17年4月28日判決(以下、「住友化学事件」という)においても、裁判所は、上記大塚製薬事件とほぼ同じく、以下のように判断した。

### ① 被告の発明規程

被告の発明規程は、実施補償について以下のように定めていた。

#### (実施補償)

第7条 会社が特許権を取得した発明であつて、次の各号の1に該当する場合には実施補償を行う。

1. 実施効果があつて会社業績に貢献したと認められる場合
2. 会社が特許権を他に譲渡し、もしくは実施させて利益を収めた場合

② 前項にかかわらず、事情により、特許権を取得しなかつた発明であっても前項1号、2号に該当するものについては実施補償を行う。

③ 実施補償は、社員表彰規程ならびに同細則の定める功績表彰に関する規程を適用してこれを実施する。ただし、特にこれにより難しい事情があると認められた場合は特別の取扱いをすることがある。

### ② 裁判所の判断

まず、被告の実績補償に関する規程について、「実施補償に関する規定は発明規程85の7条の

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とおりであり、同条1項1号によれば、実施補償は、実施効果があつて会社業績に貢献したと認められる場合に支給するものと規定されるにとどまっております、一義的に明確な支払回数や支払時期の定めがあるとはいえない。」とした。

さらに、「ところで、職務発明についての特許を受ける権利を使用者に承継させた場合に従業者が受けるべき相当の対価請求権は、前記のとおり、承継のときに発生するものである。この相当の対価の額は、『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』(特許法35条4項)ものであるところ、相当の対価の額の算定に当たって、当該特許発明を実施したこと等により使用者等が得た利益など、承継後の事情が判明するときにこれを参酌することは可能であるが、特許法35条4項の定める『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』は、対価請求権の発生時において、客観的に見込まれる額を算定することが可能であり、対価請求権の発生時に客観的に対価の額も定まっているというべきである。」、「上記のとおり、勤務規則等による支払時期の定めは、発生時に客観的に対価の額が定まっている対価請求権を行使するに際しての法律上の障害であり、そのことを考慮すると、被告の発明規程85の7条1項1号による実施補償の支払時期は、特許権の登録後、被告が発明を実施したときに到来するものと解するのが相当である。」と認定した。

そして、これをあてはめて、「本件発明の相当の対価の支払時期は、被告が本件発明を実施したときであり、被告は、遅くとも昭和63年1月31日から本件発明を実施していたから、同日が支払時期となると認められる。」として、原告の対価請求権の消滅時効期間の起算点を、本件発明を実施したときと認定した。

### ③ 検 討

上記のとおり、裁判所は、大塚製薬事件と同様、本件発明の相当対価の支払時期は、被告が本件発明を実施したときであると認定した。

しかしながら、本件住友化学事件については、被告発明規程を再度検討してみる必要があるのではないだろうか。

#### (実施補償)

第7条 会社が特許権を取得した発明であつて、次の各号の1に該当する場合には実施補償を行う。

1. 実施効果があつて会社業績に貢献したと認められる場合
2. 会社が特許権を他に譲渡し、もしくは実施させて利益を収めた場合

すなわち、被告の発明規程では、上記のとおり、実施補償について、第7条1項では、「次の各号の1に該当する場合は」とし、同条項1号及び2号の各々の場合を分けて、実施補償を支払うべきことを定めているのである。よって、同条項1号については、会社が自社実施をして利益を収めた場合、同条項2号については、会社が特許権を他社に譲渡あるいは実施させて利益を収めた場合に、それぞれ実施補償が支払われることを定めたものと解釈できる。

ところで、被告では、遅くとも昭和63年1月31日から本件発明を実施していたという事情があり、さらに、被告は、米国のGE社に対し、本件発明等の米国特許権の侵害について訴えを提起し、平成9年10月24日に、和解が成立し、GE社から和解金として300万ドルを受領するとともに、上記米国特許権の実施をGE社に許諾したという事情がある。

とすると、本件では、同条項2号の解釈として、被告とGE社との和解が成立しGE社への実施許諾を開始した日である、平成9年10月24日をもって消滅時効の起算日であると解釈することが可能なのではなからうか。確かに、被告規定の同条項2号による支払日は一義的に明確と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

までは言い得ないが、平成15年最高裁判決が「上告人が工業所有権を継続的に受領した場合には、受領開始日より2年間を対象として、1回限りの報償を行う旨」の規定を、相当対価請求権行使の法律上の障害と認定したとことと比較すると、本条項2号についても法律上の障害となりうることを認める余地があるのではなかろうか。

平成15年最高裁判決は、第三者からの実施料収入を前提とする実施補償について、どんなに早くても実施料受領開始日までは時効は進行しないと認定したのと同様に、本件住友化学事件でも、第三者からの実施料収入を前提とする第7条1項2号による実施補償については、特許権を他に譲渡しもしくは実施させて利益を受領した日までは、消滅時効は進行しないと認定する余地があったのではないかと考えられるのである。とすると、平成15年最高裁判決と平行に考えると、GE社からの利益を得た日までは消滅時効は開始しないとすべきであろう。この点、上記和解金300万ドルの受領をもって同条項2号の「利益を得たとき」と言えるのか疑問が残るところであり、また、和解による実施許諾後最初に実施料を得た日が何時であるのか判示事項からは不明で確定することができないので、どんなに早くても、実施許諾をした日（和解成立日）までは、同条項2号の実施に対応する対価請求権の消滅時効は進行しないと認定して、少なくとも、平成9年10月24日を起算点として、同条項2号を理由とする他社実施を理由とする実施補償分については時効消滅を認めないとの判断もありうるのではないかと考えられるのである。

なお、住友化学事件において、裁判所は、「被告の発明規定85の7条1項1号による実施補償の支払時期は、特許権の登録後、被告が発明を実施したときに到来する」とするのみで、同条項2号による実施補償の支払時期について

は論じていない。判示事実以外の事情は不明であるので、同条項2号に基づく主張が成立しない事情が存在したのかもしれないが、仮に、原告が同条項2号に基づく主張をした場合には別の展開があったかもしれない。

## 2. 2. 2 分割支払の定めがある場合

### (1) 東京地裁平成16年9月30日判決（東芝事件）

次に、問題となるのが、実施補償の支払時期が、分割された期間ごとに定められているような場合、各期間ごとに消滅時効が進行するのか、それとも、全て一体として進行するのか（つまり、最終の支払時期をもって全体の消滅時効の起算点とするのか）、という点である。

まず、この点について、明確に判示したのが、東京地裁平成16年9月30日判決（以下「東芝事件」という）である。

東芝事件でも、裁判所は、平成15年最高裁判決を引用した上で、「本件のように、勤務規則等において、相当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にあっては、相当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ものと解するのが相当である」と判示した。

東芝事件の発明規程は、判示事実によると、「被告会社の承継した職務発明につき特許登録がされ、当該特許発明が被告会社において実施された場合には、特許権が消滅するまでの期間について、各年度（各年4月1日から翌年3月31日まで）ごとに評価（1級から6級の6段階）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に応じて「実績補償」として所定の金額が支払われ、従業員から承継した職務発明につき被告会社が特許を受ける権利ないし特許権を第三者に譲渡した場合には、譲渡補償及び実績補償に準じた評価に従い、「特別の事情による補償」(以下「特別事情補償」という。)として所定の金額が支払われるものとされている(出願後、登録前の実施については、登録後最初に行う補償に含めて行う。)<sup>3)</sup> というもので、各補償金の支払時期についても、例えば、実績補償については、「登録後から昭和62年度まで」の実績補償の支払時期は「昭和63年12月23日」等と、細則等で定められていた。

この東芝事件の判断を踏襲したのが、本件東京地裁平成18年5月29日判決である。

## 2.3 実務的対応

以上より、実務的対策(あくまで、相当対価請求訴訟で消滅時効が争点になる場合に限定されるが)を検討するに、これまでの裁判例から、職務発明規程に対価支払時期を定めた場合には、当該定められた支払時期が対価請求権の消滅時効の起算点となるという点を基本に対策を講じなければならない。かかる裁判所の判断に対しては、職務発明規程を整備して従業員の保護を図ろうとした企業の方が、何も定めていない会社よりも、消滅時効の成立に関して、時効の起算点が後にずれるために不利益を被り、アンバランスな結果になるという批判がなされているところである<sup>4)</sup>。もっともな批判である。ただ、そもそも、時効期間は権利を行使しうるときから進行するものであり(民法166条1項)、職務発明規程において支払時期を定めた場合、当該規程に当該支払時期までは対価請求権の権利行使ができないことの拘束力が認められるものであれば、定められた支払時期まで消滅時効の起算点が繰り下がることも、法律の解釈としてはやむを得ないところである。仮に、上記ア

ンバランスさを解決しようとするならば、時効期間についても当事者間の合意により、例えば5年等と定めてそれに拘束されることができるとするような法改正を検討すべきだろうと考える<sup>5)</sup>。現時点での対策としては、本件の平成18年東京地裁判決でも踏襲されたように、相当対価を分割払いとして、一定の期間ごとに発明の実績に応じた額を支払うという定めをすると、各期における実績補償分はそれに対応する支払時期から個々に消滅時効期間が進行するとの解釈によって、相当対価全部の消滅時効がそれより後にずれてしまうことを一部回避できるということになるだろうか。さらに、期間ごとに支払時期を定めた場合に消滅時効が個々に進行することを認めるのであれば、住友化学事件において私見を示したように、実績補償についても内容ごとに分割して(自社実施分とそれ以外の分)支払時期を定めることによって、例えば、自社実施分については実施開始日を起算点とする等と定めることによって、消滅時効起算日を合理的に定めることができるのではないかと考える。

## 3. 消滅時効に関するその他の論点

### 3.1 消滅時効期間

裁判所は、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」ことを理由として、消滅時効期間は10年と認定し、これ以外の判断を示した裁判例は見当たらない<sup>6)</sup>。

### 3.2 消滅時効完成前の債務承認行為

時効完成前に実施補償金を支払ったことが、債務承認行為として時効中断事由にあたるかについては、企業側が、「実施補償金の支払をした際に、被告規程による補償金額が特許法35条4項により定められる額に満たないこと」を知

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っていた場合に時効中断事由となるとの判断を示したのが、本件東京地裁平成18年5月29日判決である。

### 3. 3 消滅時効完成後の債務承認行為（信義則上の援用権の喪失）

これに対し、時効完成後に債務を承認する行為があった場合は、相手方も債務者はもはや時効を援用しないとの期待を抱くから、信義則上、その債務について時効を援用することは許されない、というのが最高裁の法理である（最高裁昭和41年4月20日判決）。

対価請求権の消滅時効完成後に、企業が従業員に報奨金等を支払った場合、当該支払った報奨金等が職務発明の対価にあたりと評価された場合、企業は信義則上、消滅時効を援用することが許されないというリスクを負うから注意が必要である。

当該報奨金が職務発明の対価にあたるか否かは、その報奨金の性質、対象者や金額の定め方等、具体的な事情から判断される。この点について、平成16年2月24日東京地裁判決（味の素事件）では、被告が、消滅時効完成後の平成11年に特許報奨規程を定める等した後、平成13年1月17日に特許報奨金を支払ったという事案で、裁判所は、「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」として、「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」と判示した。これに対して、前出の住友化学事件において裁判所は、「表彰規程99に基づく…功績表彰の副賞として金銭を授与することは、発明の功労に金銭をもって報いるという面があったこと

は否定し得ない」としつつも、表彰事由や対象者等を詳細に検討した結果、「被告が原告に対して表彰規程99による功績表彰の副賞として授与された金銭を職務発明の対価と解することはできない」と認定し、被告の消滅時効の主張を認めた。具体的な事例認定として参考になる裁判例である。

## 4. 結 語

以上、職務発明の対価請求権について、消滅時効の観点から、最近の裁判例をもとに種々検討してみた。裁判所において消滅時効の起算点がどのように認定されるかについては、上記のとおり、未確定な部分も残っており、今後の裁判例の集積が待たれるところではあるが、現時点での対策として、会員企業の社内規定の見直しの際の一助になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 時効が中断すると、それまでに進行した期間はないものとされ、時効の中断事由が終了したときから新たな時効が進行を始めることになる（民法157条1項）。
- 2) 長谷川浩二（最高裁判所調査官），ジュリスト，No.1251，p.174（2003）
- 3) 金山直樹，判例タイムズ，No.1145，pp.95～101（2004）は、この点、「権利者に一番不利な条件を想定して、仮に報償金の支払われるべき時期を一番早くとして平成2年10月だとして時効の起算点とし、加えて5年の商事時効が適用されるとしても、訴えを提起した平成7年3月3日の時点では時効が完成していないという結果が確実なので、起算点を明確な形で具体的に特定しなくてもよいと考えたからである」としている。
- 4) 長谷川浩二，ジュリスト，No.1251，p.174（2003）は、かかる批判に対し、「勤務規則所定の支払時期が到来するまで対価の支払を拒めるわけであるから、会社に有利な面もあるということもできよう」と指摘しているが、企業側の多額の対価を請求されるリスクを考えるならば、上記指摘の「有利な点」はわずかであり、アン

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

バランスさを払拭するにはあまりに小さいのではないか。

- 5) 長谷川浩二, ジュリスト, No.1251, p.174 (2003) は, この点, 「勤務規則に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。」としている。
- 6) 渋谷達紀, 知的財産法講義 I (第2版), pp.170~171 (2006), 有斐閣は, 「判例は, 民事時効の

10年を適用するということ定着しているので, 今後暫くは, ①使用者と従業者とが合意した対価の支払請求権については商事時効の5年, ②相当対価やその不足額の請求権については民事時効の10年を適用するという変則的な解釈が行われていくものと考えられる。」「公正な手続による妥当な対価算定基準の策定, 早い時期における発明の適切な評価, 従業者の厚遇, 商事時効の援用の4つは, 使用者がとるべき自衛手段といえる。」としている。

(原稿受領日 2006年6月27日)

