

職務発明における対価の算定・ 消滅時効の起算点について(2)

- ピックアップ装置事件 -

会員 吉田 広志

目 次

1. 事件の概要
 - 1.1 事件番号
 - 1.2 前提事実（原審の認定による）
2. 争点および各審の判断
 - 2.1 争点(1) Y 規定の性質について
 - 2.2 争点(2) 相当な対価の額について
 - 2.3 争点(3) 消滅時効の成否について
3. 研 究
 - 3.1 序
 - 3.2 私 見
 - 3.3 争点(1) Y 規定の性質について
 - 3.3.1 従前の裁判例および本高裁の立場
 - 3.3.2 使用者側の懸念と対価の額の幅について
 - 3.3.3 小括(1) (以上7月号)
 - 3.4 争点(2) 相当な対価の額について
 - 3.4.1 従前の裁判例および本高裁の立場
 - 3.4.2 職務発明にかかる特許権に無効事由がある場合
 - 3.4.3 使用者の貢献度について
 - 3.4.4 小括(2)
 - 3.5 争点(3) 消滅時効の成否について
4. おわりに

3.4 争点(2) 相当な対価の額について

3.4.1 従前の裁判例および本高裁の立場

職務発明の対価の額の性質については、特許法 35 条 4 項において「使用者等が受けるべき利益の額」を考慮して定めることになっている。この「受けるべき利益」とは、使用者が発明を実施することができるために得られた利益ではなく、他者の実施を排除し得る排他的な地位を得たことによる利益であると解されており⁽²⁷⁾、裁判例も一致している(東京地判昭和 58.12.23 無体集 15 巻 3 号 844 頁 [連続クラッド装置], 前掲 [カメラの自動焦点装置 1 審], 東京地判平成 4.9.30 知裁集 24 巻 3 号 777 頁 [三角プレート] (ただし意匠の事件である), 大阪地判平成 5.3.4 知裁集 26 巻 2 号 405 頁 [中空糸巻付きガット 1 審], 大阪地判平成 6.4.28 判時 1542 号 115 頁 [ステンレス製鋼製真空二重容器],

大阪高判平成 6.5.27 知裁集 26 巻 2 号 356 頁 [中空糸巻付きガット 2 審], 最判平成 7.1.20 判例工業所有権法 [2 期版] 1297 の 43 頁 [同上告審])。使用者は職務発明についてはその承継がなかった場合であっても、特許法 35 条 1 項の規定により、無償・全範囲の通常実施権を得ることができる。つまり、使用者は単に実施をすることはいつでもできるのである。したがって、使用者が職務発明に関する権利を承継することによって得られた利益とは、排他的な地位に立つことで得られた利益だということになる。

一口に「排他的地位に立つことで得られた利益」といっても、発明を承継した使用者が自己実施している場合は算定が極めて難しい⁽²⁸⁾。しかし、本事件においては自己実施していたという事実はなく、他者にライセンスをしていたのみである。他者にライセンス（通常実施権）を与えることはまさに排他的地位に立つ者のみがなす行為であるから、利益の算定はこちらのほうが簡単である。ライセンス収入がある場合に対価を算定した裁判例としては、前掲 [東急式 PC パイル] がある。この事件では、技術協力費という名目のライセンス収入が 2 億 4,054 万 5,000 円あり、これを基に $841 \text{ 万 } 9,075 \text{ 円 (対価)} = 2 \text{ 億 } 4,054 \text{ 万 } 5,000 \text{ 円 (ライセンス収入)} \times 5\% \text{ (発明者の寄与度)} \times 0.7 \text{ (被告会社の持分)}$ として算定されている。

したがって、職務発明の対価の額を算定するにあたっては、発明者の寄与度、すなわち使用者と発明者（従業者）が発明完成に至るまで、どの程度貢献していたかに大きく左右される。また、前掲注(28)で指摘したように、自己実施していた場合であっても上記の裁判例においては仮想ライセンス方式をもって対価の額を算定していたので、この方式をとって算定を行う以上、ライセンス収入のみがあった本事件のような場合と算定方式は大差ない⁽²⁹⁾。

しかし、本事件では、上記した従来の算定方式を踏襲しているものの、Yが受け取ったライセンス収入は内外621件の特許を対象にして支払われた金額である。そのうちXがなした1件(0.16% = 1/621)の職務発明に対して、このライセンス収入がどれだけ支払われているか、いわば全ライセンス収入に対する対象特許の貢献度を算定せねばならない(これを行った従前の裁判例はない)。本高裁判決では、地裁の判断とほぼ同様に、

本件発明が諸限発明の利用発明であること

各社との交渉では諸限特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許には重きが置かれていなかったこと
S社は諸限特許の存続期間満了後は、実施料を支払っていないこと

別紙各社製品目録記載の各社製品について、諸限発明がすべての製品に用いられていること

本件特許には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと

当初出願の発明のままでは、各社のピックアップ装置がこれを実施していると評価することができないこと

を評価基準として、141億5,900万円の全ライセンス収入のうち、5,000万円(約0.35%)を使用者が受けるべき利益の額とした。

本高裁および地裁の認定によると、実際にライセンス料を支払っているS社との交渉では、このライセンスは諸限発明について与えられたもので、本件特許についてはライセンス交渉の過程で網羅的に追加された中の1件に過ぎないことがよくわかる(上記、)。また、交渉中のSH社、V社は本件を支払い対象に含めることを拒否している。上記、の基準については後述するが、これらを置くとすると、私見では、本件特許が全ライセンス収入のうち0.35%に貢献しているというのは評価が高すぎるように思う。確かに、たとえ基本発明についてライセンスを受けたとしても、利用発明についても許諾を受けていなければ対象製品を実施することはできないのが排他権の建前である。しかしだからといって、ライセンス収入に対する貢献について、基本発明と利用発明を同等に評価すべしということにはならない。利用発明は回避可能性が高かったり、製品の仕様によっては将来的に実施しない場合も考えられるからである。また地裁によれ

ば、本件特許を実施していない企業もあると認定されており、これを考えれば、本件特許は製品を実施する上で不可避な特許ではないのではないかと。つまり、実態を見れば、本ライセンス収入の大半は諸限特許について支払われたものであり、その残りが六百数十件の他の特許について支払われたのだと評価できる。しかも、本件特許が、諸限特許以外の他の特許より価値が高いとも認定されていない。だとすれば、六百数十分の一、すなわち0.16%⁽³⁰⁾を超える0.35%という数字になることはおかしいのではないかと思量する⁽³¹⁾。

ただし、裁判所がクロスライセンスの存在を考慮した可能性はある。Yは本件特許権について、上記のS社やSA社にライセンスを与えているが、P社やH社とクロスライセンス契約を結んでいる。クロスライセンスの相手方からライセンス料の収入はなく、また支払いもないから、現実の金銭の授受が行われていたという認定はなく、また実際そうであったろう。しかし、クロスライセンスの場合は実施料が全く発生していないわけではない。理論的には互いのライセンス料を相殺しているのである。したがって、クロスライセンスの対象となっている本件特許権が実施されていないと断言できるわけではない。この点について本件での裁判所の立場は不明だが、理論的には、クロスライセンスの場合も特許権者は排他権の効力によって利益をあげていることになるから、職務発明の対価の算定にあたって全く考慮されないのはおかしいのではないかと⁽³²⁾、という問題提起をしておく。

ところで、特許権の本質は排他権であるから⁽³³⁾、実施がされていなければ一切実績報償の支払対象にならないかということ、そうとはいえない可能性がある⁽³⁴⁾。実施されているかどうかは、製品がクレームに含まれるかどうかということになるだろうが、その製品がクレームに含まれなくても、事実上排他的地位の形成に貢献する場合がある。例えば、同じピックアップ装置の分野の発明であって、同一の権利者にかかるA(発明者は甲)、B(乙)、C(丙)という3つの特許発明があったとする。ここで、実際に実施されている製品は特許権Bにかかる発明のみだとしても、特許権Bの有力な対抗技術となり得る特許権Aや特許権Cを同じ特許権者が有していれば、他者が対抗製品を製造販売することはできない。それゆえ、特許権Bの価値をさらに高めることができ、結果的に特許権Bのみを利用した場

合より製品の売上が増大するということは十分に考えられる。この場合、かかる製品の売上から算定された対価を、全て特許権Bの発明者たる乙に帰せしめてよいかどうか、議論の余地はあろう⁽³⁵⁾。

3.4.2 職務発明にかかる特許権に無効事由がある場合

次に、無効事由とされる蓋然性が極めて高い補正を行ったために各社が実施している製品を包含するようなクレームとなったこと(上記、)、すなわち、当該補正がなかったとしたらライセンス交渉の対象となりえなかったということを、全ライセンス収入に対する貢献について考慮すべきかどうかを考える⁽³⁶⁾。それに先立ち、仮に職務発明にかかる特許権が無効となった場合、対価はどうなるか考えてみたい。

まず、特許法 35 条の規定自体は、対価を支払うべき職務発明について特許要件があるものに限定していない。裁判例では、拒絶が確定した特許出願について、「受けるべき利益」は僅小であるとして、出願時補償(5,000 円)をもって相当の対価とした例がある(前掲[中空糸巻付きガット1審])⁽³⁷⁾。たとえ特許出願が拒絶(あるいは使用者の判断で審査請求がなされなかった場合)されたにしても、出願公開されていれば拡大された先願の地位(特許法 29 条の 2)は残るのであり⁽³⁸⁾、後願を排除できる地位を獲得できる⁽³⁹⁾。また、特許を受ける権利(同法 34 条)とは、将来の排他権取得への期待権であり、出願するかどうかの選択権でもある⁽⁴⁰⁾。この選択の機会を与えられたことも評価の対象とならねばならない。これらのような地位に対する対価として、たとえ僅かの額であろうとも、それなりの額が支払われるべきであろう。したがって、出願が拒絶された場合や、無効審判によって無効とされ、排他権が遡及的に消滅してしまったとしても、対価の額が直ちにゼロであるということにはならない⁽⁴¹⁾。

では特許後に無効審判により実際に無効とされた場合には、登録時報償・実績報償として受け取った金銭に返還義務は生じるであろうか。まず、勤務規則に返還を求めない旨の取り決めがあった場合は、当然に返還の義務はない。強行規定に反しない限り契約自由の原則が優先するからである。次にかかる取り決めがない場合、あるいは返還を求める取り決めが存在した場合はどうか。実績報償は排他権の効力によって排他的な地位に立つことで得られた対価であるから、その排

他的効力が遡及的に消滅した場合はこれを返還すべきものとも考えることもできなくはない。

しかし、実際には、無効審決が確定するまでは特許権は有効に存在しており、その間は事実上の排他的な状態が生じている。企業にとってその排他的状態が法的に保障されたものか、あるいは事実上のものかという区別は意味がなく、その状態のみに意味がある⁽⁴²⁾。特許権は無効になってしまったが、それまでの期間に自己実施を行い、事実上の排他的状態によって利益をあげたとしても、その利益は誰に対して返還する義務もない。ならば、このような見かけ上とはいえ、排他的地位を形成することに貢献した発明者に、いったん支払った実績報償の返還を求め使用者が利益の独り占めを図ることはおかしいのではないか。その利益は発明者たる従業者にも分配されるべきであろう⁽⁴³⁾。使用者の側は、無効審判が請求されたときに、維持するのではなく、もはや無効にされても構わないと考えれば、答弁書を提出しないなどして容易に無効審決を得ることができ、従業者にそれを防ぐ術はない⁽⁴⁴⁾。したがって、特許権が無効とされた場合に既払いの対価の返還を求めることができるとすると、従業者側が一方的に不利な立場を強いられかねない。

では、無効審判の請求人が、この特許は無効であると確信したため、無効審判で争いつつその権利範囲内で実施を行っていた場合はどうか。この場合も、かかる無効審判の請求人以外の者は実施を控えており、やはり事実上の利益を得ているのだから返還する義務はなく⁽⁴⁵⁾、額の問題である。つまり、特許法 35 条 4 項の「受けるべき利益の額」とは、法律上保障された排他的地位によって得られる利益だけではなく、見かけの上では法律的に保障されているかのように見える地位によって得られる利益も含むと解したい。もっとも、実際に無効が確定した後は支払の義務がないことはいうまでもない。例えば、無効となる前にその時点での実績に応じて特許権消滅までの職務発明の対価をまとめて支払っていた場合には、現実に無効確定した以後の利益に対応する対価は、返還の必要が出てくるだろう(これは以下のライセンス収入があった場合も同様である)。もちろん使用者の側が返還請求権を放棄することは自由である⁽⁴⁶⁾。

自己実施ではなく、本件のようにライセンス収入を得ている場合も考え方は同じでよいだろう。実務上、

他社とライセンス契約を結ぶ際には、将来的に特許が無効になったとしても、既払いのライセンス料の返還はしない旨を約する場合は多い⁽⁴⁷⁾。膨大な量の先行技術を網羅的に調査して特許の有効性を絶対とすることは不可能であり、特許権はいつ何時も無効とされる危険を含んでいるから、その場合に既に得たライセンス料を返還するのではリスクが大きすぎるからである。

この場合も同様に、返還義務なしと考えてよからう。無効とされた場合に使用者がライセンス料を現実に返還した場合は、当然ながら従業者が得た実績報償にも返還義務が発生する(不当利得)と考えるべきである。

以上のように、法的裏付けがあったかどうかはともかく、職務発明にかかる特許権によって排他的状態が作られた場合には対価の支払が必要であると考えれば、実績報償支払後に特許権が無効とされた場合のみならず、支払前に無効とされた場合も、排他的地位に由来する利益があった場合は、従業者は対価の請求ができると考えたい。

以上は実績に伴った報償を支払っている場合の議論であるが、承継時または登録時に一時に対価を支払っている場合も思考は同じである。承継時に将来の排他的地位が存する期間に対して見込みで対価を支払った場合は、無効確定した後の期間に対応した額は返還を要する。ただしその場合でも現実に排他的地位は存在したのであるから、その地位により上げられた利益から対価の額を再度算定し、それでもなお余分に対価を支払った場合にのみ、使用者の返還請求権が発生すると解する。また、仮に返還を認めるにしても、使用者は承継時に将来特許権が無効になるリスク(それどころか審査で拒絶されるかも知れない)を見込んだ上で一括支払して事務コストを削減しているのであり、使用者は削減した分のコストを利益として手に入れていることも、返還額の算定には考慮に入れるべきであろう。

以上のように考えるならば、本件特許には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いことそれ自体を理由として、全ライセンス収入に対する当該特許の貢献度を低く見積もる必要はないということになる。たとえ無効が確定したとしても、発明者が受ける対価の額に変わりはないからである。ただし、本件の場合、ライセンス交渉にあたって、本特許が無効の蓋然性が高いことを理由に相手方に重視されなかったという事実が

ある。ライセンスの相手方が重視せず、それを前提として契約に至った以上、それは評価に反映させるべきである(が、反映したとは思えないほど、高額の認定となっている)。結論的には、額の評価はともかく、理論としては本高裁の判断どおりでよいということになる⁽⁴⁸⁾。

3.4.3 使用者の貢献度について

特許法 35 条 4 項では、対価の額の算定にあたっては使用者の貢献を勘案すべきことが定められている。対価の支払を認めた上述の裁判例ではすべて、使用者の貢献を見積もっている。問題はその割合である。本件では高裁、地裁とも、使用者の貢献を 95%としている。先に述べたとおり、前掲[東急式 PC パイル]では、使用者の貢献が 95%、前掲[連続クラッド装置]では 90%、前掲[三角プレート]では 35%、前掲[ステンレス製鋼製真空二重容器]では 80%、前掲[中空系巻付きガット 1 審],[同 2 審]では 60%としている。ただし、このうち前掲[三角プレート],[中空系巻付きガット 2 審]では特許権による独占的地位に起因する割合が全売上の二分の一と、前掲[中空系巻付きガット 1 審],[ステンレス製鋼製真空二重容器]では三分の一と認定されているが、これは理論的にはおかしい。特許権の排他的性質が売上にどの程度貢献したかという要素は、仮想ライセンス方式においては実施料率で参酌されるべきものだからである⁽⁴⁹⁾。ただし、その分、使用者の貢献を低く見積もってバランスをとっている⁽⁵⁰⁾。これを考慮に入れつつ、受けるべき利益と従業者の寄与の関係を表にまとめた⁽⁵¹⁾。なお、自己実施の場合は、受けるべき利益は売上に実施料率を乗じたものである⁽⁵²⁾。

受けるべき利益	修正後の従業者の寄与(%)	
2 億 4,000 万	5	[東急式 PC パイル]
1 億 9,200 万	6.7	[ステンレス製鋼製真空二重容器]
6,000 万	10	[連続クラッド装置]
5,000 万	5	本件
4,200 万	13.3	[中空系巻付きガット 1 審]
3,000 万	20	[中空系巻付きガット 2 審]
2,000 万	32.5	[三角プレート]

概して、受けるべき利益の額が大きくなればなるほど、従業者の寄与は小さくなっており、使用者と従業

者の利益分配を考えれば、これは妥当な傾向であると思える⁽⁵³⁾。従来は、「独占的地位に起因する割合」というファクターが入っていた裁判例と入っていない裁判例が混在していたために、使用者の貢献を何%と定めるべきか困難であると考えられていたのではない⁽⁵⁴⁾。

また本件では、使用者の貢献を見積もる要素として、Xの当初の提案では各社の装置に採用され得ない発明であったが、これをYの特許担当者を中心とした提案で大幅に変更したことがライセンス収入につながったことを特に強調している。これほど特許担当者の寄与が大きければ、その担当者を発明者と評価すべきではないか⁽⁵⁵⁾、との疑問はある。しかしそれを置けば、かような者を特許担当に配し、特許部門を組織的に整備運用することでライセンス収入を得ることができたとすれば、それはまさに使用者の寄与に他ならない⁽⁵⁶⁾。

使用者の貢献度を評価する基準として、従前の裁判例は、具体的に挙げない場合（前掲〔連続クラッド装置〕）、使用者の設備およびスタッフを最大限活用したことを挙げる場合（前掲〔中空糸巻付きガット1審〕、前掲〔同2審〕）それに加えて多額の研究費を出捐したことを挙げる場合（前掲〔東急式PCパイル〕）がある。前掲〔三角プレート〕では、使用者側に創作に対応する部門がなく、また協力もなかったことをもって、使用者側の貢献を比較的低く見積もっている。これらは発明完成にあたっての使用者と従業者との貢献度を判定している。また条文上も、「その発明がされるについて」とあることから、特許製品販売のための営業努力や特許権取得のための費用などは考慮されない⁽⁵⁷⁾。本事件では、発明、すなわちクレームの作成にあたって特許担当者が大きく活躍した。発明発明といっても最終的にはいかにクレームを決めるかということがきわめて重要であり、それ次第で優れた権利にも、また使えない権利にもなりうるのだから「その発明がされるについて」を若干拡張解釈して読み込んでも大過ない⁽⁵⁸⁾と考える。

発明完成にあたっては、研究開発の設備や人員配置、職務上の指示指導だけではなく、使用者がこれまで培ってきたノウハウも高く評価されるべきである。特にノウハウを重視すべきと考えれば、当該使用者がこれまで長く研究開発を行ってきた分野で発明がなされた場合には貢献度を大きく、そうでない新規参入分野の場合には低く評価すべきである。本件の場合には前者

であり、使用者の貢献度をもっと大きく見るべきではなかったか。

もっとも、使用者がライセンス収入のみをもって利益を受けている場合、裁判所が対価の額を定めるにあたってその額を左右する因子はこの貢献度のみしかない。注(29)ですでに述べたとおり、理論上はこの貢献度にはライセンス活動の費用などを含めるべきではないが、裁判所の裁量を発揮できる因子がこれしかなければ（自己実施の場合は実施料率で斟酌できる）、ここにその他のさまざまな事情を含めてその割合を決定することを許さざるを得ないだろう。以上のとおり、「その発明がされるについて」については場合によって若干の拡張解釈をする必要があると考える。

3.4.4 小括(2)

職務発明の対価の算定については、困難であると思われることが多い。しかし、本稿で裁判例を分析した結果、対価の算定に関する裁判所の立場はほぼ明らかになっている。本高裁判決では、使用者の受けるべき利益の額を5,000万円、使用者の貢献度を95%とした。これは従前の裁判例と比べるとそれほど特異な数値ではないが、本件特許権の内容に比すると評価が高すぎると考える。また、特許権に無効事由があるかどうかは、対価の額を算定するにあたっては考慮に入れる必要はないが、本件の場合にはライセンス交渉の過程で相手方がそれを理由に本件特許権を重視しなかったという事情があるため、その限度で考慮している。裁判所の示した判断枠組みは妥当だが、その評価には疑問が残る。

また使用者の貢献度について、受けるべき利益が高額の場合は低く、低額の場合は高く評価されているがそれは妥当である。ライセンス収入のみがある場合は、対価の算定にあたって種々の要素を使用者の貢献度に読み込むよりなく、若干の拡張解釈を許すべきである。

3.5 争点(3)消滅時効の成否について

職務発明に関して、消滅時効が争いになった裁判例（前掲〔連続クラッド装置〕、〔中空糸巻付きガット1審〕、〔同2審〕、〔同上告審〕もこれを維持）では、いずれも承継時から時効が進行すると判示している⁽⁵⁸⁾。しかしこれらの事件では、本高裁判決も言及するように、勤務規則に職務発明の対価についての定めが

なかった点が本件と異なっている。

債権の消滅時効は10年(民法167条1項)であるが、消滅時効の解釈にあたっては起算点をどこに定めるかが重要である。条文上は権利を行使し得るときから進行することとなっており(民法166条1項)、判例通説は、これを権利を行使することに対する法律上の障害がなくなったとき(例えば期限の到来)のことであると解し、事実上の権利行使の困難さ(権利者の法の不知、病気など)は時効の進行を妨げないとしている⁽⁵⁹⁾。もっとも、権利を行使することが現実的に期待できたときとする説も有力であり⁽⁶⁰⁾、実際には事案によってかなり柔軟に解釈されているようである⁽⁶¹⁾。

さて本件であるが、本高裁、地裁とも、「Xに対し工業所有権収入取得時報償が支払われた平成4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なく、XがYからいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったということが出来るから、同日までは、Xが相当の対価の請求権を行使することは期待し得ない状況であった」ことを理由に消滅時効の完成を否定した。まず、本件のように職務発明に対する対価の支払を出願時、登録時、実績時などに分割して支払う旨の取り決めがあった場合、発明者はその期限が到来するまでは支払を請求することができない。したがって、それまでは時効も進行しないとする考えがあり⁽⁶²⁾、本高裁判決もその流れに沿っており⁽⁶³⁾妥当と考える。そもそも出願から実績が上がるまで10年以上かかる場合も珍しくないから、一律に承継時から時効が進行してしまうと従業者にはあまりに酷である。

実際、職務発明の対価を出願時・登録時・実績時に分割して支払う企業は数多い⁽⁶⁴⁾。これは、定めることが難しいといわれる対価の額について、少しでも客観的な評価を行おうという姿勢の現れであると評価できる。また、35条4項の文言上「使用者の...利益」とあるとおり、対価の額は発明の技術的(ないし学術的)価値というよりは、特許権者たる企業の利益にどの程度貢献したかを重視して定めることが適当であろう。企業の利益を重視して対価を算定するほうが、発明者に対しても利用価値の高い発明の創出しようとするインセンティブにつながるからである。したがって、分割支払方式は、承継時に一時に対価を支払う方法よりも合理的な方法であると考えから、消滅時効もまた、数度に分けられた支払時点それぞれから進行すると解

すべきである。

ではその考えをさらに進めて、実績が上がるたびに(通常は年度毎)消滅時効の起算点をずらしていくべきかを考える。まず、年度毎に上がった利益に応じてその度毎に対価を支払う旨を定めていれば、当然、消滅時効はその度毎に別々に進行する。しかし、多くの企業においてはある程度の実績が上がった時点で一時に支払うほうが一般的であると思われるところ、その場合まで、例えば年度毎の実績が判明した時点へ起算点を繰り下げる必要はないように思う。実績報償を一時に支払う場合は、それまでの資料を基に特許権が消滅するまでの将来の利益を見込みで計算し、その上で対価を算定して支払っているのである(対価を見込みで支払うことが認められることは、高裁の文言からも窺える)。したがって、たとえ年度毎の実績が年を経るごとに明らかになっていったとしても、支払時に見込んだ範囲を著しく逸脱していなければ、わざわざ起算点を繰り下げる必要はなからう。支払うべき対価の額がいつまでも定まらないのは、使用者および従業者双方にとって好ましい事態とは言えない。多数にわたる特許権について、実績が上がるたび算定をやり直し従業者に対価を支払わねばならないとするのは使用者側にあまりに酷に過ぎ、経済的に無駄が多すぎる。

したがって、いったん実績報償を与えた後、次々とライセンス収入があり対価の算定の資料が整っていったとしても、そのたびに時効の起算点をずらす必要はない。ただし、将来、支払時に見込んだ予想より著しく収益が上がったような場合に限り、事情変更の原則⁽⁶⁵⁾の下、再度の支払請求権が従業者に発生すると解すべきである。

本事件においては、証拠として提出されたライセンス収入があった最後の年は平成8年であり、対象となっている特許権の消滅の日とあまり変わらない。したがって裁判所は、口頭弁論終結時には当該特許権の対価の額をかなり正確に算定することができたといえる。仮に他の事案で、弁論終結時にもいまだ継続的にライセンス収入が入っているような状況であっても、これまでのライセンス収入から見込みで対価の額を定めればよいだけであり、その後著しくライセンス収入が増大したような事情変更がある場合に限り、既判力の時的限界が及ばない事情として、再度の請求を許せば十分のように思う。その場合はもちろん、請求権の消滅

時効はその事情の生じたときから起算すると考えればよからう。

結論として、実績報償支払時から時効が進行するとした裁判所の態度は支持されるべきものといえる。

ところで、先例（前掲〔中空系巻付きガット2審〕を〔同上告審〕が肯定）があるとおり、勤務規則で特段の定めがなかった場合には、対価請求権の消滅時効は承継時から進行する。したがって、使用者の側から見れば、発明規則などで分割支払を規定するよりも、何も決めておかないほうが消滅時効が早く完成して有利に働く、と考えることもできる（承継時に一時に支払うと定めても同じことである）⁽⁶⁶⁾。現実には、最近はいわゆるインセンティブ報酬を導入している企業も多く、職務発明についても実績報償を重視する方向に流れていくと思うが、職務発明の対価は権利化後、現実には実績をあげた場合はそれに基づいて算定されるべきと考えるところ、承継時に一括して支払をなすことはあまり推奨されるべきとは思えない。企業の利益に貢献した発明には多くの報酬を、そうでない発明についてはそれなりに、と、メリハリをつけることこそが、画期的な発明を促し得るからである。

しかし、実績報償についての請求権を停止条件付請求権と構成することとの均衡上、承継時に一括して支払う場合は、起算点をこことする他ない。実際には、実施されない発明も数多いので、多くの場合は承継時に一括で支払ってもほぼ問題はないものの、承継時の見込みより大幅に利益が上がった場合などは、現実の実績に基づいて対価を支払った場合に比べて事情変更の余地をより大きく見積もるべきと考える。なぜなら、35条4項が強行規定であることに鑑みて、できるだけその趣旨を重んじるべきであること、および、実績時に支払をする取り決めがあった場合に比べてかなり早期に消滅時効が完成するため従業者はその前に訴えの提起が必要であるが、現実的に従業者が在職中に使用者に対して支払を求めることは難しいという現実的な不合理はできるだけ取り除かれて然るべきだからである⁽⁶⁷⁾。

さらにいえば、従業者が現に在職している企業を訴えることができるかという現実的な見地から言えば、時効の起算点を退職時まで繰り延べるべきかという議論が残されるが、それは今後の研究課題としたい。

4. おわりに

職務発明をどう位置付けるかについては、政策的な要素が大きく影響する。優秀な技術者の海外流出を防ぐためには、我が国でも職務発明に対して十分な対価が支払われるべきであることはもちろんだが、その一方で、権利意識の向上のためか、元従業員がかつて勤務していた会社を訴えることを躊躇しなくなっているとの印象がある。それを可能な限り抑制したい企業の立場も十分に理解できる。職務発明の問題は結局、バランスをどこに置くかということに収束する。職務発明の問題そのものは、発明者の人格権的問題ではなく産業政策の一環として位置付けられるべきものである。したがって、極端に走らない法制ないし実務運用が望まれる。

なお、筆者は現在北海道大学大学院法学研究科博士課程で知的財産法を研究中であり、本稿の執筆にあたっては指導教官である田村善之教授に懇切丁寧なご指導をいただいた。また、同大学院知的財産法研究会および労働法研究会においても、参加された先生方から貴重なご意見をいただいた。諸先生方には格別の謝意を表したい。

注

(27) 前掲増井／田村『特許判例ガイド』434頁（田村）、前掲中山『工業所有権法（上）』84頁、前掲吉藤『特許法概説』238頁、特許委員会第2小委員会「職務発明に対する補償についての一考察」知財管理47巻6号781頁（1997年）。

(28) 自己実施の場合に対価の額を算定した裁判例として、前掲〔連続クラッド装置〕、〔三角プレート〕、〔中空系巻付きガット1審〕、〔同2審〕、〔ステンレス製鋼製真空二重容器〕これらについては、前掲注(27)特許委員会が詳しい。実際にこれらの裁判例では、自社の売上を基準としつつ、第三者にライセンスしたと仮定した場合のライセンス収入を、使用者が受けるべき利益として算定している（仮想ライセンス方式）。

(29) ライセンス収入をそのまま使用者の受けるべき利益の額とすることに疑問を投げかける見解がある（竹田和彦〔判批〕別冊ジュリスト86号（特許判例百選・15事件）（1966年）37頁、同旨前掲特許委員会「職務発明に対する補償についての一考察」780頁、同旨染野啓子〔判批〕判例特許侵害法（内田傘壽・1996年・発明協会）76頁）。これによれば、発明完成後、製品化までの開発費用、技術移転に伴う諸費用、権利取得・保全費用などを控除すべきという。類似のものとして、ライセンス活動の費用などもあろう。その他、発明者に支払った賃金や、研究開発のた

めの設備を整えるためにかかった費用も控除すべきかどうかという問題もある。確かに、自己実施の場合は仮想ライセンス方式をとっている限り実施料率の決定にあたって参酌すれば済むし、発明者の賃金や設備にかかった費用は使用者の貢献度で参酌されればよいが、ライセンス収入があった場合はライセンス収入そのものが使用者の受けるべき利益となり、理論的にはここで控除すべきものなのかもしれない。しかし、これらの諸経費は必ずしも確固とした金額として算出できるわけではない。本稿では使用者の貢献度を拡張して解釈する立場をとっており、これらの項目のように漠たる費用については、そこで参酌すればよいだろう。なお、本事件ではこれらの費用はYによって主張立証されていない。

(30) S社とのライセンス契約で対象となった権利の件数は621件。SA社との契約対象は718件であるから0.14%とほぼ同程度である。

(31) 山口巖「職務発明規定への警鐘(光ピックアップ事件)とドイツ従業者発明法の動向」AIPPI 46巻12号769～770頁(2001年)も同意見。ただし、裁判所が、Yが社内規定で定めた対価の額があまりに低すぎるためのサンクションとして、あえて高額を支払を命じたと受け止める余地もあるだろうが、それにしてもYには少々酷な気がする。

(32) 江夏弘「被用者発明に関する解釈と合理的運用」特許管理41巻5号565頁(1991年)では、二国間の政府・企業が無償のクロスライセンスを結んだ際、相手方の収益が補償金支払の(算定の)対象となるかについて考えていくべき、とするが、これは二国間だけではなく我が国においてなされているクロスライセンスについても該当する話である。

(33) 拙稿「先願の抗弁」パテント54巻9号63～67頁(2001年)。

(34) 本件のようにライセンスをした場合にも、おおむね同じことが言える。

(35) この場合、甲、丙は使用者に対して、実績に基づく対価を請求すべきなのか、それとも乙に対して不当利得の返還を求め得ると構成するのか、さらに研究の余地はある。ただし、これまで以上に算定の難しいシチュエーションであり、登録時に登録報償を受け取ってれば、それで十分とされるかもしれない。机上の空論ともいえるかもしれないが、指摘だけはしておく。

(36) なお、無効事由の存在につき、地裁は「本件発明については、…要旨変更を理由として、本件特許が無効とされる可能性も否定できないこと」とやや消極的な言及にとまるが、高裁は「本件特許については、無効事由がある蓋然性が極めて高いというべきである」とかなり強い調子で述べている。これは、地裁判決と高裁判決の間になされた最終平成12.4.11判時1710号71頁[半導体装置]が大きな影響を与えていると思われる。

(37) 前掲牧野編『裁判実務体系・第9巻・工業所有権訴訟法』292頁(青柳)も、「特許を受ける権利の承継は存した

のであり、右承継時に対価請求権が発生することには変わりはない」とし、対価の額の算定で考慮されるべき要因であるとする。前掲増井/田村『特許判例ガイド』434頁(田村)も同旨。

(38) また、前掲[中空糸巻付きガット1審]の出願当時の特許法では、拒絶確定出願にも先願の地位が認められていた。したがって現行法では、出願公開を待たずして拒絶ないし放棄が確定した出願については拡大された先願の地位もなくなるから、出願するかどうかの選択権についてのみのさらに僅かの対価しか得られないこととなる。なお筆者は、旧法のとおり拒絶確定した先願にも先願権を認めるべきと考えているが、ここではその議論は省略する。

(39) 先行技術の存在を理由に拒絶された出願についても拡大された先願の地位は残るが、その先行技術がある以上、拒絶された職務発明にかかる出願の先願の地位は実質上無価値である、とはいえない。なぜなら、先行技術の豊富化に貢献していることと、拡大された先願の地位は明細書全体に与えられるため、拒絶理由とされた先行技術には記載されていない新たな先行技術を提供している場合があるからである。仮にその先行技術と明細書の内容がほとんど同一であるなら、価値はゼロということになるだろう。

(40) 藤原光一[判批]特許管理35巻5号520頁(1985年)も同旨。使用者が出願を見送った場合は、従業者による出願を認めるべきだとの見解(前掲帖佐「特許法35条についてのさらなる考察」15～16頁)があるが、残念ながら賛成できない。特許を受ける権利は、出願するかどうかを決定する権利であり、使用者にしてみれば出願を強制されるのでは特許戦略の選択の幅を著しく狭められることとなるからである。特に、ノウハウとして秘匿しておくという選択が封じられることは企業にとっては耐えられまい。これを認めては企業は安心して投資をなすことができず、過少投資に陥り却って産業の発達を阻害しかねない。また、使用者にしてみれば従業者に安易に発明を奨励するわけにはいなくなり、結果的に積極的な発明が阻害される惧れがある。もちろん、出願しないことを選択したとしても、使用者は対価の支払義務が生じることは言うまでもない。ノウハウとして秘匿した場合も対価請求権が発生すると判断された裁判例として、前掲[連続クラッド装置]、この判断に対する評価として、前掲増井/田村『特許判例ガイド』433頁(田村)、前掲中山編『注解特許法』354頁(中山)、前掲吉藤『特許法概説』239頁、渋谷達紀[判批]別冊ジュリスト86号(特許判例百選・16事件)38頁、前掲藤原[判批]520頁、前掲特許委員会「職務発明に対する補償についての一考察」789～790頁(1997年)らは、揃って賛成している。

(41) よって、勤務規則その他に、拒絶となった特許出願・無効となった特許については一律に対価を支払わない(あるいは全額の返還を求める)といった規定があったとしても、その職務発明の価値がゼロ(あるいはほとんど無価値)でない場合は、やはり強行規定たる35条4項に従わねば

ならず支払義務が生じる。もっとも観念的には、評価の結果として対価の額が限りなくゼロに近い、すなわち無価値ということになれば、使用者側に支払う義務はなくなる。

- (42) 例えば、特許法 111 条 1 項 2・3 号では、特許権が無効になったとしても、登録時からの特許料の返還を認めておらず、無効が確定した年の翌年以後の特許料についてのみ、返還を認めている。これは、無効になったといっても特許権が有効に存在している期間は事実上の独占状態にありその利益を得ているからだと説明される(前掲中山編『注解特許法』1239 頁 石川義雄)。すなわちこの説は、特許料を独占的地位に対する対価だと捉えている。

しかし一方で、特許料は無駄な特許を減少させるために特許権者に課したインセンティブであるとする説もある。この説によれば、特許料は年を経るごとに累積的に高額になっていく、つまり、古い特許権ほど高額の特許料が課せられているが、これは古い技術ほど、他者にとって大きな障害となり新規参入の障壁となるからである。そして、産業界にそれだけ高い障壁を築くからにはそれなりの負担を課して、その負担に見合わない(価値の低い)特許権はできるだけ早期に消滅させようとする政策的な意図であるというのである(Robert D. Cooter/Thomas S. Ulen 著、大田勝造訳『法と経済学』[新版] 172~174 頁 1997 年・商事法務研究会)。

- (43) 無効審判により対世的に無効になった場合ですら、その無効となった特許権の排他的地位によって上げた利益を誰かに返還するわけではないのだから、特許侵害訴訟において当然無効による権利濫用と判断された場合に、従業員に対価の返還義務がないのは当然である。公知技術除外解釈ないし公知技術の抗弁によって非侵害の結論が出た場合も同じである。もっとも、これらはすべて判決理由中の判断に過ぎないし、当事者も異なるから既判力の客観的範囲あるいは主観的範囲の問題に過ぎない。
- (44) 詐欺審決(特許法 172 条)にあたるかどうか。本文中でも述べるとおり、使用者(特許権者)にはいつでも年金の支払を止めることにより特許権を消滅させる自由が法的に与えられているから、少なくとも従業員に対しては、無効審判で維持の努力をしなかったことをもって直ちに詐欺審決を得たと評価することはできない。
- (45) 職務発明にかかる特許が登録されたが、実はこれに無効があることが業界に知れ渡っており、無効審判を請求するまでもなく競合他社が特許を無視して実施を自由に行っている場合はどうか。この場合は、事実上の排他的地位によって獲得された利益というものが存在しないから、実績報償はゼロということになろう。要は、法律上または事実上の排他的地位によって得られた利益があるかどうかということである。
- (46) 特許権を放棄したり、特許権を維持する利益がないとして年金の支払を止めた場合は、特許権は遡及的に消滅するわけではなく有効であった期間が残るから、返還の必要がないことはいうまでもない。

- (47) 特許権が無効となった場合のライセンス契約およびライセンス料の返還問題については、前掲牧野編『裁判実務体系・第 9 巻・工業所有権訴訟法』384~399 頁(雨宮正彦)が詳しい。また、これが問題になった事件の評釈は、『判例ライセンス法』(山上還暦・2000 年・発明協会)に数件収録されている。

- (48) なお、本高裁判決では使用者の受けるべき利益の額を 5,000 万円と認定するに際して、民事訴訟法 248 条と特許法 105 条の 3 を参照している。しかし、これらの条文は損害が生じた場合の規定であり、本件で認定されたのは損害ではない。参照というより類推適用あるいは法意に照らしてといったところであろう。

- (49) 通常のライセンスを行った場合、実施料率というのは、製品売上全体に対して何%といった具合で算定される。許諾による通常実施権とは、実施権者に対する特許権者の特許権の不行使契約に他ならず、実施権者は格別排他権の恩恵を受けないのだから、対象製品の売上のうち、特許権が貢献した程度が数分の一といった評価はする必要がない。職務発明の自己実施の場合は、実施している者が特許権者だからそのような評価を導入してしまったのだと推測するが、仮想ライセンス方式で算定を行う以上、それは必要のない評価である。

- (50) 前掲増井/田村『特許判例ガイド』435 頁(田村)。

- (51) 表中、「受けるべき利益」は売上×実施料率で、「修正後の従業員の寄与」は従業員の寄与度×Nで、Nは前掲[中空系巻付きガット 1 審]、[ステンレス製鋼製真空二重容器]では 1/3、前掲[三角プレート]、[中空系巻付きガット 2 審]では 1/2 である。その他の事件では N は 1 である。また受けるべき利益額は、10 万の位を四捨五入した。

- (52) 実際には発明者が複数の場合も多いので、発明者一人あたりの対価の額を計算するには、これらの数値にさらに発明者の持分を乗じる必要がある。

- (53) ただし、前掲[三角プレート]では、修正を施してもなお従業員の寄与度が大きくなっている。これは、使用者側の寄与が低いと認められる特別の事情があったためである。なお私見では、受けるべき利益の額が 1 億円を超えるような場合は、従業員の寄与はもっと低く見積もってもよいくらいだと思っている。

- (54) ただし、なぜ 95%であって、99%ではないのか、との質問に答えることはできないし、する必要もなからう。山口巖「職務発明規定への警鐘(光ピックアップ事件)とドイツ従業員発明法の動向」769 頁。また地裁判決への評釈であるが、松本司[判批]知財管理 50 巻 2 号 251~252 頁(2000 年)。

- (55) 仮に特許部門の担当者が発明者と評価できるほど寄与していたとしても、この担当者から Y への権利の承継が適当になされていれば、いわゆる冒認出願の問題は生じない。発明者の表示が誤っていることは拒絶理由(特許法 49 条)ではないからである(前掲中山『工業所有権法』167~168 頁、前掲増井/田村『特許判例ガイド』401 頁(田村))。

この担当者が真に発明者であるならば、たとえ出願書類にその旨の記載が欠けていたとしても、対価の請求は当然に可能である。

- (56) 飯田昭夫[判批]『特許法』54巻10号32頁(2001年)。
- (57) 前掲特許委員会「職務発明に対する補償についての一考察」783頁、前掲吉藤『特許法概説』238頁。
- (58) 特許を受ける権利は譲渡可能であり、職務発明でない場合には売主と買主の間で売買契約を結び、その代金も任意に決定するが、その場合に売主(元権利者)は将来を見越して売買代金を決定せねばならないから、職務発明の場合も同様に考えれば、その価値は承継時に客観的に決定しているはず、とする考えがある(前掲高林[判批]233頁)。同様に対価の額は承継時に定まっていると示した判決も多い。
- 確かに、職務発明以外の発明にかかる特許を受ける権利(または特許権)を売買する際には契約自由の原則に支配されるから、売主は自らの意思で決定した価格に服すべきである。しかし、職務発明の場合について同様に考えるわけにはいかないのではないだろうか。職務発明の場合、発明者の意思が価格(対価)に反映する機会は存在せず、その代わりに35条4項が强行法規として発明者を保護している。そして、承継時に客観的に決定しているはずとしてその対価を決めたとしても、事後的にその額では著しく不十分だった場合は使用者はやはり請求を受けるのである。だとすれば、「承継時に客観的に確定」と考えることにどれほどの意味があるのか、疑問を抱かざるを得ない。前掲中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察」32頁も、「承継時の客観的価値を算定するレトリックの下に、承継後の事情に応じて補償金を算定するというのが…基本的構造であるように思われる。」とする。
- (59) 山本敬三『民法講義 総則』(2001年・有斐閣)461頁、四宮和夫/能見義久『民法総則』[第5版増補](2000年・弘文堂)350頁、広中俊雄/星野英一編『民法典の百年』(1998年・有斐閣)427~428頁(金山直樹)。
- (60) 前掲山本『民法講義 総則』461~462頁で引用する星野説。
- (61) 前掲広中/星野編『民法典の百年』388~454頁(金山)。
- (62) 前掲中山編『注解特許法』354頁(中山)、前掲高林[判批]233頁、山田恒夫[判批]『発明』93巻5号112頁(1996年)、前掲藤原[判批]520頁。
- (63) 一方で、たとえ実績報償の定めがある場合でも、一律に承継時から時効が進行するとした上で、実績報償の支払があった場合は債務の承認(民法147条3号)があったとして時効が中断すると解する見解がある(前掲飯田[判批]31頁。ただし、ここでは「債務者が時効の中断を承認したとみなし」とあるが、同号の「承認」は債務の承認のことを指す(前掲内田『民法』316頁)。なお、時効完成後に債務を承認すれば、信義則に照らしてもはや援用はできないとされている(前掲四宮/能見『民法総則』383~384

頁、谷口知平/石田喜久夫編『新版注釈民法(1)』(1988年・有斐閣)105頁(安永正昭))。

しかしこの構成だと、実績報償の支払がされなかった場合にそれを請求するときも時効が中断せず承継時から進行してしまうことになり、実質的に実績報償の支払を求めることができる期間が短縮されてしまうので賛成できない。また、実績報償を35条3項に定める対価とは別の、使用者と従業者の契約による請求権であると解するべきともしている。しかし、こうするとその額について争いがあつた場合は契約の解釈の問題になる。両者の力関係を参酌して多少従業者寄りに解釈されるにしても、特許法35条3項4項の庇護を受けることができないから、従業者が十分に評価されるか心配である。

- (64) 発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』(2000年・発明協会)113~120頁によれば、平成9年に173社に対して行ったアンケート調査の結果、職務発明の対価の支払を、出願時に行う企業が97.7%、登録時が87.1%、自社実施時が74.3%となっている。なお実施許諾時は25.7%に留まったが、これはライセンス収入が頻繁に発生しない業界では、規定を設ける必要性を感じていないためと推測する。
- (65) 前掲谷口/石田編『新版注釈民法(1)』115~116頁(安永正昭)では、事情変更の原則の適用要件として、第一に契約目的の到達不能ないし等価関係の破壊があつたこと、第二に契約当初予見不可能であつたこと、第三に事情変更の結果、もとの契約の拘束力をそのまま承認することが信義則に反する結果となること、を挙げている。
- (66) 前掲飯田[判批]31頁もこれを指摘する。
- (67) 染野啓子「職務発明における対価請求権の時効」横浜商大論集30巻2号15~16頁(1996年)では、使用者による消滅時効の援用を信義則違反と考える余地がある、とする。

(原稿受領 2002.4.25)