

# 民法改正後における職務発明の 相当利益請求権の消滅時効に関する一考察

栗 原 佑 介\*

**抄 録** 本稿は、民法改正後における職務発明の相当利益請求権（以下「相当利益請求権」という。）の消滅時効を巡る従前の議論からの変化を検討する。従前、商事時効により5年が適用されるとする説と、一般債権同様、10年とする学説が存在した。しかし、この論点は、民法改正により、変化が生じている。また、民法166条1項1号が導入されたので、職務発明規程における主観的起算点の適用の有無もまた、問題となる。

そこで、従前の問題点と、改正後の論点を概観し、典型的な職務発明取扱規程を例に、相当利益請求権の消滅時効の起算点を検討する。

## 目 次

1. はじめに
2. 相当利益請求権の消滅時効を巡る従来の議論
3. 改正民法における消滅時効
  3. 1 商事消滅時効の特例の廃止
  3. 2 主観的起算点の導入
  3. 3 主観的起算点の意義
4. 消滅時効の起算点と相当利益請求権の特殊性
5. 改正民法下における相当利益請求権の消滅時効
  5. 1 先行研究
  5. 2 相当利益請求権と主観的起算点
  5. 3 相当利益請求権の分類と主観的起算点の関係
6. 私 見
7. おわりに

## 1. はじめに

特許法35条4項の職務発明における相当利益請求権（以下「相当利益請求権」という。）に関する論点は、事後的追加的対価請求ができることを前提（最判平成15年4月22日、民集57巻4号477頁）として、数多くの論点が残されており、利益請求権の消滅時効の起算点と時効期

間に関してはその1つである<sup>1)</sup>。

さらに、議論の状況は平成29年法律第44号（以下「改正民法」という。）によって、消滅時効の見直しがなされたことにより異なる局面を迎えた。改正後民法166条1項は、同項2号に同様の規定を設け、同項1号が新設され、「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。2. 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」となった。したがって、従来からの相当利益請求権の消滅時効を巡る議論も形を変えてさらに問題となり得る。従来は、相当利益請求権を法定債権と解したうえで、商事債権となり得る場合は5年とする少数説があったものの、裁判例や多数説は民事債権として、10年と解していた。実務においても、その前提であったと思われる。

しかし、わが国の特許出願がほぼ法人出願であり、かつ、職務発明規程を多くの企業が有し、

\* 株式会社情報通信総合研究所 弁理士、主任研究員  
Yusuke KURIHARA

就業規則や労働協約など一括して承諾したうえで雇用契約を締結することが、特に研究開発部門の従業者においては一般的である。この状況では、職務発明取扱規程に「相当な利益」の具体的内容が明記されていれば、民法166条1項1号が原則的に適用されるため、従業者が相当利益請求権を行使できることを知った時から5年となる場合が多くなる。ただし、一定の基準で確定額が明らかになる条項の場合に主観的起算点が問題となることから、職務発明取扱規程の内容が、同号の適用の有無を左右する。

さらに、相当利益請求権の内実は、使用者は、「相当な利益」として、従業者に対して賃金上のインセンティブを与える場合や退職金の上乗せもあり得る総合的な内容が含まれている。これに関連する点として、退職金請求権を除く、賃金請求権の消滅時効も改正によって、2年から3年（労働基準法115条、143条3項）となっている。

以上の問題意識から、従前の議論を整理し、改めて相当利益請求権による消滅時効の議論が改正民法下において、どのように解釈され、職務発明規程に見られる規定の消滅時効（特に民法166条1項1号の適用条件）について検討し、課題とその解決策を検討する。

## 2. 相当利益請求権の消滅時効を巡る従来の議論

大きく分けると、Ⅰ消滅時効の客観的起算点の問題、Ⅱ法律上の障害の可否、Ⅲ消滅時効期間の論点があった。

Ⅰ消滅時効の客観的起算点については、原則として取得時（以下、特に明示しない限り、使用者等に特許権を「承継」（特許法35条4項）させる場合を含む。）とされる。そして、契約等に特段の定めがなく、その他相当利益請求権の行使を妨げる特段の事情がない限り、消滅時効はその時から進行する<sup>2)</sup>。契約・勤務規則等

に、使用者が従業者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（ただし、判例は、時効期間に関しては明確な判断を示していない。）<sup>3)</sup>。

Ⅱ法律上の障害の可否について、特許権発生時に支払うとする登録補償条項、特許権発生後の実施状況やライセンス収入に応じて支払うとする実績補償条項などが就業規則等に盛り込まれるような、対価の支払時期がある場合は、法律上の障害に該当する<sup>4)</sup>。

Ⅲ消滅時効期間の論点は、相当利益請求権の法的性質を法定債権と考え、改正前民法166条1項の規律を受け、権利を行使することができる時から10年の適用を受けるとされる見解が裁判例、多数説であった。

改正の関係では、論点Ⅰ及びⅡは大きな影響を受けていないので、以下論点Ⅲを詳述する。

改正前民法166条1項により10年と解する説（以下「10年説」という。）は多数説<sup>5)</sup>かつ実務であるといえ、多くの裁判例がある<sup>6)</sup>。とりわけ、ラベルライター事件<sup>7)</sup>知財高裁は、相当利益請求権は、特許法35条4項によって認められた法定債権であるから、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判示した。また、同事件では、一審被告が旧商法522条により5年の商事消滅時効にかかることを主張していたが、知財高裁は、使用者と従業者間の衡平を図る見地から、従業者に対し契約や勤務規則等の定めた金額にとらわれない「相当」の相当利益請求権を付与したといえ、営利性を考慮すべき債権ではないから、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して、明示的に商事消滅時効の適用を否定した。

他方において、前述の裁判例において一審被告が主張したように、旧商法522条の商事消滅時効により5年と解する説（以下「5年説」と

いう。)は、約定債権と解し、従業者が固有の商人(商法4条1項)又は擬制商人(同条2項)であるときに商事消滅時効の5年にかかると解している<sup>8)</sup>。

以上を、島並教授は、10年説を制度アプローチ(利益請求権の根拠を特許法が特別の制度(規定)を置いていることに求める理論枠組み)、5年説を契約アプローチ(利益請求権の根拠をまず、財貨移動の発生原因を当事者の意思に求める理論枠組み)による帰結であると整理する。つまり、前者は法定債権であるが、後者は約定債権であり、消滅時効は旧商法522条により5年又は貸金請求権として3年間(労働基準法115条、143条3項)が適用されることになる<sup>9)</sup>。

しかし、島並教授は、10年説と5年説の折衷的な見解を採っている。つまり、「相当の利益」(特許法35条4項)は、合意利益(当初の合意によって支払われる部分)と追加利益(同項が求める相当な利益から合意利益の差額部分)に区別でき、合意利益は約定債権である一方で、追加利益は制度アプローチにより、法定債権説が妥当である。その理由として、商事消滅時効の(当時の)趣旨は、反復継続性のある商取引における法律関係の早期安定の要請と、商人による権利行使の懈怠への非難にあるが、追加利益請求については、反復継続されない個別性を有し、人材流動性に乏しい日本社会の現状に鑑みると従業者から使用者への非適時権利行使は必ずしも非難できないことから、短期消滅時効を適用させる前提を欠くことになる<sup>10)</sup>。

なお、10年説、5年説以外に、貸金請求権が2年であることに鑑み、2年を基準にする説がある。確定された特許権の経済的価値に基づき相当利益額を算定すべき必要性和長期間にわたり相当利益請求権が存続することの不合理性から相当利益請求権の消滅時効を2年とし、請求された時点から最後の2年分を除き消滅時効にかかるものとする<sup>11)</sup>。

### 3. 改正民法における消滅時効

では、以上の議論が改正法によってどのように変化したのか、前提として改正民法における消滅時効の在り方を概観する。

#### 3. 1 商事消滅時効の特例の廃止

立法担当者の解説によると、「旧商法522条は、商行為によって生じた債権の消滅時効期間につき、早期決済を可能にする趣旨から、一般の消滅時効期間10年の特例として、5年と定めていた。しかしながら、例えば、銀行の貸付債権には商事消滅時効である5年が適用されるが、商人でない信用金庫の貸付債権には民法の消滅時効である10年が適用されるなど、商事消滅時効については、民法の時効とどちらが適用されるのか判断が容易でない事案が少なくなく、この点が争われることも多かった<sup>12)</sup>」ことから、改正前民法170条から174条までの職業別の短期消滅時効の特例とともに廃止となった。

#### 3. 2 主観的起算点の導入

立法担当者の解説によると、上記の職業別短期消滅時効、商事消滅時効の廃止に伴い、例えば、改正前民法173条1号により2年とされた生産者や卸売商人の売買代金債権の時効期間が10年に大きく伸長されることになるが、これに対しては、領収書の保存費用など弁済の証拠保存のための費用や負担が増加するとの懸念があり、また、旧商法が5年としていた商行為債権も安定的な運用がされており、改正の影響を抑える必要があることから、5年程度に短くすることが必要と考えられた。

これらの問題状況を踏まえ、主観的起算点からの消滅時効を新たに新設(民法166条1項1号)することで、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権については、債権者の知らないうちに時効期間が進行する問題

を避けつつ、その余の債権についての消滅時効を短くすることができると考えられている<sup>13)</sup>。

### 3. 3 主観的起算点の意義

立法担当者の解説によると、「債権者が知った時」から消滅時効が進行することにしたのは、債権者が権利行使することができることを知ったのであれば、債権者がその権利を実際に行使すべきことが期待できるためであるとされ、主観的認識の内容としては、そのような趣旨から、権利発生原因についての認識のほか、権利行使の相手方である債務者を認識することが必要である。

そして、「権利を行使することができる」状態でなければ時効期間は進行しないことから、①権利行使を期待されてもやむを得ない程度に権利の発生原因等を認識して債権者が「権利を行使することができることを知った」といえること、②「権利を行使することができる」ことの双方が満たされることが必要である<sup>14)</sup>。

## 4. 消滅時効の起算点と相当利益請求権の特殊性

2で前述した従来の議論は、3で述べた商事消滅時効の廃止に鑑みれば、5年説の理論的な根拠は失われたとみるべきであろう。確かに、これは、相当利益請求権が商事債権となり得るかという観点からの理論上の対立だけであれば、改正民法下においては、実益のある議論ではなくなったといえる（2年説も、賃金請求権は、将来的には5年となることから、基本的には同様である。）。

しかし、約定債権か法定債権かという論点は残る。もっとも、債権の性質は改正民法下において大きな影響はないであろう。消滅時効の客観的起算点との関係では、法定債権は原則として、期限の定めのない債権であり、債権発生時、つまり特許法35条4項の文言からは発明完成時

点から10年となる。約定債権と解しても、支払時期の明記がないことは稀であるが、支払時期がなければ結果として法定債権と同様になる。そして、支払時期が明示されている場合でも、客観的起算点は、その時点から10年となる。従前は商事消滅時効の適用の可能性があったが、民法166条1項によって規律を受けることに変わりはなくなった。

ただ、そうであれば、特許法の枠組み以外の観点からの分析も必要となる。5年説の理由は、①大企業に顕著に見られるように多数の国際出願もあり、賃金管理以上に大量性、複雑性を呈していること（商事性の観点からの迅速、早期決済の必要性）、②発明者は通常、終身雇用制の従業者であり、その利益を享受し、労使間の人的継続的な信頼関係が重視されること（労働法制の観点）、③従業者である発明者は自己が所属する事業部に関する自社製品及び他社製品における実施の状況等を比較的容易に知り得る立場になることが挙げられる<sup>15)</sup>。

確かに、他方で、①の理由は、現状でも妥当性があり、商事消滅時効の存在意義そのものである。しかし、終身雇用制ではない場合②の理由は妥当ではないし、消滅時効との関係では、追加利益の発生について当然に知り得る立場とは限らず、③の理由は根拠に乏しい。

とはいえ、②労働法制の観点からは賃金・退職金請求権は、改正を伴っても基本的には客観的起算点から5年となっているのに対し、特許法35条4項の相当利益請求権は10年の消滅時効にかかる点を踏まえると、理論的には、賃金に上乘せするような条項とし、実際には支払わないうでいれば、消滅時効は5年（現行法であれば3年）の短期消滅時効にかかることになる。そうすると、発明者のインセンティブ保護の趣旨からは離れる。また、前述のとおり、商事消滅時効の廃止と民法166条1項1号の導入は、地続きの関係にある。

そのため、改正民法下においては、法定債権であれ、約定債権であれ、客観的起算点の議論は、従前の議論がそのまま当てはまるが、主観的起算点によって定まる民法166条1項1号については、「知った時」とする起算点について、これまで約定債権と解する見解と同様に、前述した島並教授のいう合意利益と追加利益を区別して検討する必要がある。

ただし、以下の「追加利益」の用語は、ライセンス収入の増加などにより、事後的に追加して支払うべき相当な利益に限定される語弊を生みかねない。合意対価が、相当な利益に不足する場合があるため、特許法35条7項の趣旨を踏まえ、以下「不足利益」の用語を用いる。

## 5. 改正民法下における相当利益請求権の消滅時効

### 5.1 先行研究

改正民法と相当利益請求権の関係を言及する文献は少ない。高林教授は、「消滅時効に関する限りにおいては改正前の相当対価請求権と変わらない」としつつも、「従業者が行使できることを知るという主観的要件を充足した場合にはその時から5年で消滅することとなったので注意を要する」と述べている<sup>16)</sup>。また、職務創作意匠につき、青木准教授は、相当利益請求権が法定債権であれば、民法166条1項の規律を受けることになると述べている<sup>17)</sup>。

### 5.2 相当利益請求権と主観的起算点

先行文献及び前述した改正民法の立法担当者の解説を踏まえ、利益請求権の民法166条1項1号の適用を検討する。

客観的起算点が問題となった事例であるが、職務発明による支給規定があっても、一義的に明確な支払時期の定めのないときは、登録日を起算日とする裁判例がある<sup>18)</sup>。この裁判例につ

いては、職務発明規程に出願時、登録時、実施時など分割して対価を支払う制度を持つ企業においては、却って不利になることが指摘されていた<sup>19)</sup>。

改正前民法下における、客観的な起算点としては妥当だが、登録日が当然に「知った時」と解することの妥当性が問題となる。特許公報発行日前に個別に従業者に対し、登録された旨の通知をした場合は、その通知の到達日から起算される。具体的には、原則として特許査定（特許法51条）から一定の納付期限内（同法108条1項）に特許料を納付（同法107条1項）しなければ特許権は設定されない（同法66条2項）ため、使用者側は、通常、これらの事務を取扱う特定の部署（法務部や知的財産部）が、発明者に個別に通知をする事務フローを確立させることで、現実には発明者に相当利益請求権の発生を「知った」状態にできる。

しかし、それ以外は、特許の場合、出願又は登録についてはおよそ個別に知る可能性はほぼなく、登録日とみなすことには疑義がある。では、第三者と同様、設定登録後の特許公報（特許法68条3項）による場合が考えられる。この場合、「知った時」は、権利の発生原因等を認識している必要があるが、特許公報は、権利発生原因を認識できる契機である。そのため、原則として、この特許公報を知り得る状況になった日が最も遅い「知った日」と解することもできるが、「知った時」が現実には知ったことを要し、知り得るべき場合ではないという解釈によると、これが認められないであろう（例外としては、従業者の固有の事情により特許公報発行日に当該特許が登録された旨を知り得る状況にあったことを使用者側で証明する場合が考えられる。）。)

次に、特許登録が相当利益請求権の発生の条件となっている場合以外、特許法35条の「職務発明」は特許の対象となり得る発明を指すに過

ぎず、特許要件など無効事由を有する発明を除外していない。そのため、結果として登録できない職務発明についても、理論的には相当利益請求権の対象とされている。

したがって、出願日から1年6月を経過して当該発明を知り得る公開特許公報が、主観的起算点との関係でどのように影響するか、問題となるが、このような場合、相当利益請求権がある程度具体化されていることが前提となる。例えば、仮専用実施権（特許法34条の2）、仮通常実施権（同法34条の3）などのライセンス価値が事前に評価できるものを除けば、消滅時効の起算点の問題ではなく、相当利益請求権の性質によって異なる。

### 5.3 相当利益請求権の分類と主観的起算点の関係

そこで、相当利益請求権をより分析的に見る必要がある。

この点、渋谷教授は、相当利益請求権を（a）利益額が算定される前に存在している抽象的な相当利益請求権、（b）相当な利益額が算定されたことにより発生する具体的対価請求権、（c）従業者に対して相当な利益の額に不足する金額が最終的に支払われたときに発生する相当利益不足額請求権の3つに分け、それぞれの請求権によって異なることを指摘する<sup>20)</sup>。

この分類は、前述の鳥並教授の合意利益が（b）②に、追加利益が（c）③に対応しているといえる。これを前提として、職務発明規程の実際を踏まえると、以下のことがいえる。

#### （1）（a）抽象的な相当利益請求権について

まず、（a）抽象的な相当利益請求権については、一切職務発明の対価としての利益を与えない場合に問題となるため、検討する実益に乏しい。実際には、出願時、登録時、ライセンス時において、支払われるからである。ただ、仮に

このような状況がある場合、使用者と従業者間の衡平を図るという相当利益請求権の見地から、民法166条1項1号の適用については、出願時などから起算するのではなく、最も遅い特許公報の公表時点から進行すると解するべきである。出願しない場合も理論上はあり得るが、この場合は、少なくとも主観的起算点は、従業者において、職務発明が何らかの形で実施されることを知った以外は、「知った時」とは言えないと解するべきである。

#### （2）（b）具体的対価請求権及び（c）相当利益不足額請求権について

次に、（b）具体的対価請求権及び（c）相当利益不足額請求権の考え方は、実際の職務発明規程を分析する上で、有用である。比較的スタンダードな内容の職務発明規程として、東京都知的財産総合センター「中小企業経営者のための職務発明制度改正対応の手引（概要）」（2016年9月）<sup>21)</sup>を前提にする。同手引では、平成27年改正により、特許法35条3項により、使用者に特許を受ける権利を原始帰属できることとされたことから、これを推奨している。

また、「（中小企業用）職務発明規程」（以下「本規程」という。）では、同3条1項により、発明者に発明届の作成を義務付ける。したがって、発明届出の作成日の時点が、発明者である従業者が、権利発生原因である発明をした認識を持ったといえる。権利行使の相手方は、通常は、明らかであり、発明届のあて先であるから、この時点で、抽象的な利益請求権は発生したことを「知った時」といえる。

したがって3.3で前述した①権利行使を期待されてもやむを得ない程度に権利の発生原因等を認識して債権者が「権利を行使することができることを知った」といえる。

②「権利を行使することができる」かどうかは、職務発明規程の内容による。職務発明規程

に相当の利益に関する合意が全くない場合、特許法35条7項により、使用者が権利を取得した時から請求が可能になる<sup>22)</sup>。この場合、具体的な約定はないため、支払時期などの法律上の障害がなく、利益請求権の発生と同時に、「権利を行使することができる」事態になる。

しかし、本規程7条1項では、出願時及び登録時の一時金を支払う条項（ただし、日本又は外国における最初の出願時及び登録時に限る。）となっている。職務発明規程に明示されていれば、出願時や登録日時は、明確であり、かつ、特段の事情がない限り、双方の合意によるため、各時点が「知った時」となり、この点は争いが発生しないと考えられる。

これらは、相当利益の前払い的な位置づけであるが、問題は、本規程7条2項のような追加的付与を行う場合である。実施許諾等により、「顕著な対価を得たとき」などとのみ記載し、同条3項には、「別途従業員と協議して定める」とだけ定めると、手続的にも、「顕著」の意義が明らかではない。

仮に、計算しやすく、通常の実施による利益を超える独占による超過利益額を基礎にして、発明者の貢献度を3%（過去の裁判例を参考として1～5%の範囲内）と算出するのであれば、一義的に算出できるが、そもそも発明者が、ライセンス契約の内容だけでなく、締結自体知ることとは通常ではない。

したがって、顕著な対価を得たときに協議によって不足利益を算出するような規定の場合、使用者側から協議を持ち掛けない限り、主観的起算点は進行しないと解すべきである。そして、客観的起算点は「顕著」な追加的利益がいつの時点で生じたかに依拠するため、契約条項などによって個別解釈に委ねられることになるが、協議中に民法166条1項の期間を経過した後、協議不調により訴訟に至った場合、その内容によるが、使用者側は消滅時効の援用が信義則違

反となる可能性にも留意する必要がある<sup>23)</sup>。

なお、一般的ではないが、消滅時効を意識して、ライセンス契約時に発明者に通知することもあり得る。この場合でも結局「顕著」であるかが不明のままとなる。また、秘匿化した職務発明にも利益請求権は発生するため、職務発明規程にも条項を設けるが（本規程10条）、営業秘密としてライセンス契約をする場合は、社内でも厳格に管理され、もはや現実的ではない。

以上からすると、不足利益の相当利益請求権に関して、主観的起算点が問題となるケースは例外的であることがわかる。結果として、原則として、民法166条1項2号による10年の消滅時効にかかることになる。

## 6. 私見

私見では、相当利益請求権は、使用者と従業者間の衡平を図る制度として後見的に作用する特許法35条4項によって発生する法定債権であるが、それは、補助的に作用し、原則は、私的自治の原則から、当事者間の合意を前提とするものとする。

つまり、契約・就業規則等によって有効に成立した合意利益は、約定債権であり、それが特許法の相当の利益相当、あるいはそれ以上である場合は、もともと特許法に基づく相当利益請求権は発生しない。

実際に、出願時、登録時といった確定期限の到来によって支払う職務発明規程の性質は、当事者間の合意に基づく契約である。数次の補正を経るなどして長期間登録までに時間がかかるケースでは、登録時の支払は、見方によっては使用者側に期限の利益が与えられているが、これは、契約による合意であることによって正当化されているに過ぎない。

この場合、賃金の上乗せであれば、3年の消滅時効、ライセンス収入に応じた実績補償などの退職金上乗せであれば退職金請求権として5

年の消滅時効にかかり、それ以外であれば、契約・就業規則等の内容は知っていることを前提としているから、法律上の障害が存在しない時が「知った時」（民法166条1項1号）となり、その時点から5年の消滅時効にかかる。賃金の場合、現状、短期消滅時効ではあるが、賃金の支払については労働法上の制約が使用者に与えられており、従業者にとって不利とは言えない。

他方、総額として職務発明の価値に見合う利益が支払われていない場合、特許法に基づいて、契約をオーバーライドする形で、不足利益部分の利益請求権が発生する。この発生時点は、従業者に相当対価の額に不足する金額が最終的に支払われた時点において発生する。そして、法定債権であり、民法166条1項の規律に服するため、「知った時」とは、支払われた対価が最終のものであると当該従業者が知った時又は知り得た時から進行すると解する<sup>24)</sup>。この見解は改正前民法下における渋谷教授の見解であるが、渋谷教授は、不足利益の発生は従業者にとって不明である点は、不法行為において加害者が損害の発生または加害者を知らずにいる状態と類似するとしていた（民法724条1号）。

しかし、現在では、民法166条1項1号が新設されたので、民法724条1号を類推する必要はなく、民法166条1項1号の解釈としてそのまま当てはまると考えられる。

なお、本論では検討しなかったが、公務員が職務発明をした場合にも、「従業者等」として、特許法の規律は及ぶため、会計法30条後段（国に対する権利で、金銭の給付を目的とする場合は5年の消滅時効にかかる旨の規定）との関係でも問題となる。判例では、「五年の消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべき」とし、国に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、「国が、

公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命、健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的であって多発するものとはいえない」として、その消滅時効期間を改正前民法167条により10年としている<sup>25)</sup>。5年説の実質的根拠である特許管理の大量性、複雑性が行政上の便宜となれば、会計法30条が適用されるが、省庁単位、地方自治体単位での特許出願数はさほど多くない現状から、特許管理の複雑性の観点から行政上の便宜を考慮する必要はないと判断されれば、上記判例の射程が及ぶものと考えられる<sup>26)</sup>。

## 7. おわりに

以上から、今後の実務的な議論は、賃金に上乘せしない場合、民法166条1項の規定に服することを前提に、職務発明規程をどのように設計していくかということになる。また、これまでの5年説の実質的理由を実現するためには平成16年改正の際にも起きた、短期消滅時効の立法論も検討する必要がある<sup>27)</sup>。

使用者の立場からすれば、不足利益の相当利益請求権の行使がないよう、実績補償だけでなく、ライセンス収入の発生など追加的な利益を職務発明が生む場合に、一定時期又は一定条件（例えば、ライセンス収入を得るごとに、発明者貢献率1%を支払うなど）をもとに支払うよう職務発明規程を見直す方が、将来的に金銭を負担するリスクを回避できる。

従業者の立場からすると、不足利益の相当利益請求権でも、民法166条1項1号により「知った」とされ5年とされるものと10年とされるものが混在することになり、一見不利なように思えるが、従業者が不足利益の相当利益請求権を「知った時」といえる状況は稀であり、しかも、これまでの5年説の根拠がなくなっている状況においては、発明者保護に手厚くなったといえ



る。また、上記のように職務発明規程による相当利益の支払が確実性を増せば、従業者はより発明の価値に応じた支払いを得ることができる<sup>28)</sup>。

このような結論によれば、5年説が論拠としていた企業活動において長すぎる10年の消滅時効は、本来、発明者である従業者に還元すべき不足利益を放置していた使用者側の一種の制裁として機能し得る。

特許法の目的は、発明を保護することで産業を発展させるためである(特許法1条)。職務発明においては、使用者に発明への投資のインセンティブを与える必要があるが、他方で、労使間において交渉力の弱い従業者の発明意欲を削ぐことのないように使用者に有利な取決めを是正させる必要もあり、双方の要請のバランスから特許法35条を設けている<sup>29)</sup>のであるから、消滅時効の在り方も、この点から解釈されるべきであるし、また、制度論としてもそれを目指すべきである<sup>30)</sup>。

## 注 記

- 1) 島並良, 特許研究, No.39, p.22 (2005)
- 2) 牧野利秋=飯村敏明編, 新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法, p.286 (2001) 青林書院 [小松一雄執筆], 裁判例として, 大阪高判平成6年5月27日 [合成繊維糸事件], 知的裁集26巻2号520頁
- 3) 最判平成15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁
- 4) 茶園成樹編, 意匠法(第2版), p.50 (2020) [青木大也執筆]
- 5) 中山信弘, 特許法(第4版), p.87 (2019) 弘文堂, 高林龍, 標準特許法(第7版), p.96 (2020) 有斐閣, 茶園成樹編, 特許法(第2版) p.50 (2017) 有斐閣, 紋谷暢男=紋谷崇俊, 知的財産権法概論, p.92 (2017) 発明推進協会, 田村善之, 職務発明制度のあり方, p.31 (田村善之=山本敬三編, 職務発明(2005) 有斐閣所収), 金山直樹, 判タ1145号, p.95 (2004)
- 6) 例えば, 前掲注1) 大阪高判平成6年5月27日(最判平成7年1月24日(判例工業所有権法2期版1297の43頁)にて, 上告棄却), その他, 東京地

判昭和58年12月23日(無体裁集15巻3号844頁), 東京高判平成13年5月22日(判時1753号23頁), 東京高判平成16年1月29日(判時1848号25頁), 東京地判平成16年2月24日(判時1853号38頁), 知財高判平成21年6月25日(判時2084号50頁)がある。

- 7) 知財高判平成21年6月25日・判時2084号50頁 [ラベルライター事件]
- 8) 渋谷達紀, 特許法, p.347 (2013) 発明推進協会, 服部誠, 特許研究No.39, pp.60~61 (2005)。また, 中山信弘=小泉直樹編, 新・注解特許法上巻(第2版), p.662 (2017) 青林書院は商事債権の余地を肯定する。さらに, 川田篤, 知財管理Vol.54, No.7, pp.957~972 (2004) は, 短期消滅時効を適用すべき(同p.967)としつつ, 2002年のドイツ民法改正前は, 異議なく確定するまでは30年の通常の消滅時効にかかるが, 異議なく確定した対価については, 賃金請求権に準ずるものとして2年又は4年の短期消滅時効にかかるという多数説を我が国の解釈論に引き直すと, 異議なく確定した部分は賃金に準ずる債権として2年の消滅時効にかかるとする(同p.966)。
- 9) 島並良, 特許研究No.42, p.8 (2006)
- 10) 島並・前掲注9) p.11
- 11) 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, p.110 (2004) ぎょうせい
- 12) 筒井健夫=村松秀樹, 一問一答民法(債権関係)改正, p.54 (2018) 商事法務
- 13) 筒井=村松・前掲注12) pp.55~56
- 14) 筒井=村松・前掲注12) pp.57~58
- 15) 川田・前掲注8) p.965
- 16) 高林・前掲注5) p.96
- 17) 茶園編・前掲注5) p.50 [青木大也執筆]
- 18) 大阪地判平成15年11月27日(平成14年(ワ)第5323号)・裁判所ウェブサイト [メプチン事件]
- 19) 竹田和彦, 特許の知識(第8版), p.331 (2006) ダイヤモンド社
- 20) 渋谷・前掲注8) pp.345~346
- 21) 東京都知的財産総合センター「概要ver2.02 中小企業経営者のための職務発明制度改正対応の手引(概要)」(2016年9月)  
[https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/shokumu/shokumu\\_gaiyou.pdf](https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/shokumu/shokumu_gaiyou.pdf)  
(参照日:2021年9月28日)

- 22) 中山・前掲注5) p.88
- 23) 東京地判平成16年2月24日(判時1853号38頁)[味の素アスパルテム事件]は、消滅時効期間満了後に、自社規程に基づき特許報奨金を支払ったことが債務の承認にあたりとし、消滅時効の抗弁を排斥した事例である。協議不調の場合は実際に支払っていないが、追加的利益の発生を承認しつつ、その金額が問題となっていれば、債務の承認に該当し得ると考えられる。  
なお、染野啓子、横浜商大論文集Vol.30, No.2, pp.15~16(1996)は時効の援用制度につき訴訟法説に立ったうえで、在職中の請求が困難であることなどの事情からすれば、「退職者の対価請求に対して時効を援用して支払うべきものを支払わないとするならば、時効の援用はまさに信義則違反の行為となろう」と述べる。
- 24) 渋谷・前掲注8) pp.345-346
- 25) 最判昭和50年2月25日、民集29巻2号143頁[陸上自衛隊事件]
- 26) なお、特許法35条と同様の規定を持つ職務育成品種においては、国や公共団体が主体の出願が多く、理論的には、公務員の職務育成品種に基づく相当利益請求権の消滅時効は検討の必要性がある。
- 27) 土田道夫、民商法雑誌Vol.128, No.4・5, p.556(2003), 横山久芳、ジュリNo.1248, p.51(2003)
- 28) 事前に定めるには、パテントマップ(特許情報を調査・整理・分析して視覚化・ビジュアル化したもの)の作成が不可欠である。なぜなら、職務発明規程のインセンティブ付与のためには、特許の価値、貢献度がある程度予測しなければならないからであり、実際に相当な利益の算定に際して当該発明が基本特許か改良特許かによって差異を設けることは当然であり、単なる件数によってのみ評価することはできないからである。
- 29) 田村善之=津幡笑、季刊労働法, No.213, pp.63~64(2006)
- 30) 本稿は、(公財)みずほ学術振興財団第62回懸賞論文(法律の部)入選作(未公表)をもとに、同財団の許可を得て加筆修正したものである。

(原稿受領日 2021年9月28日)

