

平成19年1月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成18年(ワ)第18196号 補償金請求事件

口頭弁論終結日 平成18年11月15日

判 決

神奈川県座間市<以下略>

原告	A
同訴訟代理人弁護士	西田研志
同訴訟復代理人弁護士	中原俊明
同	長谷川一男
同	山田冬樹
同	山口政貴
同	桐生貴央
同	鈴木徳太郎
同	森川洋平
同補佐人弁理士	中村和男

川崎市高津区<以下略>

被告	三共有機合成株式会社
同訴訟代理人弁護士	吉澤敬夫
同	牧野知彦

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告は、原告に対し、金5346万円及びこれに対する平成18年8月21日

(訴訟提起の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

## 第2 事案の概要

本件は、被告の従業員であった原告が、被告在職中に3件の職務発明を行い、これら職務発明に係る特許を受ける権利を被告に譲渡したとして、被告に対し、特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき、上記譲渡に対する相当の対価及び民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。

### 1 前提事実

#### (1) 被告

被告は、有機錫化合物、プラスチック用添加剤、触媒、ファインケミカル製品等の製造販売及び研究開発を目的とする株式会社である。

(争いのない事実)

#### (2) 原告

原告は、被告の従業員として、主に塩化ビニール(以下「PVC」という。)用安定剤(液状錫系安定剤)の研究開発に従事するなどしていたが、平成18年3月15日に被告を退職した。

(争いのない事実)

#### (3) 本件各特許権

被告は、以下の特許権を有する(以下、アに係る特許権を「本件特許権1」、イに係る特許権を「本件特許権2」、ウに係る特許権を「本件特許権3」といい、その発明をそれぞれ「本件特許発明1」のようにいう。また、これらの特許権及び発明を併せて、それぞれ「本件各特許権」及び「本件各特許発明」という。 )。

#### ア 本件特許権1

特許番号	特許第2511030号
発明の名称	塩素含有樹脂の安定化法
出願日	昭和62年4月25日

登録日 平成 8 年 4 月 1 6 日  
訂正登録日 平成 1 0 年 1 0 月 1 3 日  
発明者 B (以下「B」という。), 原告, C (以下「C」という。),  
D (以下「D」という。)  
特許請求の範囲 別紙「本件特許権 1」記載のとおり(甲 1 の 1 及び 2)

(争いのない事実)

イ 本件特許権 2

特許番号 特許第 2 5 1 1 1 0 1 号  
発明の名称 塩素含有樹脂の安定化法  
出願日 昭和 6 3 年 3 月 1 6 日  
登録日 平成 8 年 4 月 1 6 日  
発明者 B, E (以下「E」という。), F (以下「F」という。), G  
特許請求の範囲 別紙「本件特許権 2」記載のとおり(甲 2)

(争いのない事実。ただし, 本件特許発明 2 の発明者に原告が含まれるか否かにつ  
いては, 後記のとおり争いがある。)

ウ 本件特許権 3

特許番号 特許第 3 0 7 6 6 5 9 号  
発明の名称 安定剤組成物  
出願日 平成 4 年 2 月 2 8 日  
登録日 平成 1 2 年 6 月 9 日  
発明者 H (以下「H」という。), 原告  
特許請求の範囲 別紙「本件特許権 3」記載のとおり(甲 3)

(争いのない事実)

(4) 特許を受ける権利の譲渡

ア 本件各特許発明は, いずれも各発明者が被告における職務上行った発明で  
ある。

(争いのない事実)

イ 本件特許発明 1

原告ら本件特許発明 1 の発明者は、昭和 6 2 年 3 月ころ、同発明を完成させ、同年 4 月 1 日、被告に対し、同発明に係る特許を受ける権利を譲渡した。

(争いのない事実)

ウ 本件特許発明 3

原告ら本件特許発明 3 の発明者は、平成 4 年 2 月ころ、同発明を完成させ、同月 1 8 日、被告に対し、同発明に係る特許を受ける権利を譲渡した。

(争いのない事実)

(5) 職務発明に関する規定

ア 本件各特許発明の当時、被告においては、特に職務発明の取扱いについて明示的に定めた勤務規則その他の定めはなかった。

(争いのない事実)

イ 本件就業規則

被告の就業規則(乙 6。以下「本件就業規則」という。)第 1 1 章には、本件各特許発明の当時から現在に至るまで、次の規定がある。

第 5 8 条 従業員が次の各号の 1 に該当する場合は選考の上表彰する。

1. 永年誠実に勤続した者

2. 業務能率および人格が衆に優れ模範となる者

3. 業務上有益なる発明改良又は工夫、考案をなしたる者

4. 災害を未然に防止し又は災害に際し特に功労のあった者

5. 国家的、社会的に功績があつて会社ならびに従業員の名誉になる行為のあつた者

6. その他表彰に値すると認められたる行為のあつた者

第 5 9 条 表彰は次によりこれを行う。但し、必要あるものは 2 以上を併せ行い

衆知せしめる。

- 1．賞状の授与
- 2．賞品の授与
- 3．賞金の授与...

(争いのない事実)

ウ 平成16年規程

被告は、平成16年3月1日、業務発明規程(甲11。以下「平成16年規程」という。)を制定し、同年4月1日よりこれを施行している。平成16年規程には、次の規定がある。

第3条(定義)

...6．この規程において、「職務発明」とは、従業員等の現在又は過去の職務に属する発明又は考案をいう。...

第5条(取扱い手続き)

従業員等は、業務発明をなし、その権利を会社に譲渡する意志があるときは、その内容を記載した明細書(案)等を「業務発明届出書」(様式1)、「発明・考案合意書」(様式2)及び「譲渡証書」(様式3)と共に、所属部署長を經由し調査開発部長に届出るものとする。...

3．会社は、業務発明審査会において、届出られた業務発明の譲渡受諾可否等について審査を行い、その審査結果を「業務発明審査結果通知書」(様式4)により、所属部署長を經由し発明・考案者に通知する。...

第9条(実績報奨審査会)

...3．売上実績報奨の審査の時期は、出願日から5年間の年度売上額の最高額に基づく基準額が1千万円を超えた場合はその出願が登録された後に行い、又、登録後の年度売上額の最高額に基づく基準額が1千万円を超えた場合は登録後6年目と11年目に行う。...

## 第12条(出願報奨)

会社は、従業員等から譲渡を受けた業務発明を国内外に出願するか否かに係わらず、発明・考案者に次の出願報奨金を支払う。

発明 5,000円/人...

## 第13条(実績報奨)

会社は、国内外の特許発明又は登録実用新案の運用又は実施によって、関連する製品の売上に貢献したと認められた場合、該発明・考案者に対し、4項に規定する基準額を基にした下記のケース1～ケース3に応じて、別途定める売上実績報奨金を支払う。...

10. 実績報奨は、実績報奨審査の結果に基づき、社長が表彰状及び実績報奨金を授与する。...

## 第14条(転退職又は死亡時の報奨)

第12条乃至第13条の各報奨金を受ける権利は、該権利に係わる発明・考案者が転職し、又は退職した後も存続する。...

(争いのない事実)

### (6) 被告による時効援用1

被告は、原告に対し、平成18年3月2日付け「回答書」(乙7の2)の送付により、本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価請求権につき消滅時効を援用する旨の意思表示をし、そのころ、当該意思表示は原告に到達した。

(明らかに争わない事実)

### (7) 原告による本件訴訟提起

原告は、平成18年2月22日付け通知書により、被告に対し、相当対価の支払を催告し、同年8月21日、本件訴訟を提起した。

(争いのない事実、裁判所に顕著な事実)

### (8) 被告による時効援用2

被告は、平成18年10月4日に開催された第1回口頭弁論期日において、答弁書の陳述により、予備的に、原告に対し、本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価請求権につき消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

(裁判所に顕著な事実)

## 2 争点

- (1) 原告の被告に対する本件特許発明2に係る特許を受ける権利の譲渡の有無
- (2) 本件各特許発明により被告が受けるべき利益の額
- (3) 本件各特許発明がされるについての被告の貢献の程度
- (4) 本件各特許発明における共同発明者の貢献の程度
- (5) 本件各特許発明の相当の対価
- (6) 消滅時効の成否

## 3 争点に関する当事者の主張

- (1) 原告の被告に対する本件特許発明2に係る特許を受ける権利の譲渡の有無  
(原告の主張)

### ア 原告による本件特許発明2の発明

(ア) 原告は、被告の命令を受け、PVC安定剤に関する研究に従事していたところ、昭和59年4月ころ、コスト高の問題等を解決して、ベンズアルデヒド+2倍のメルカプトプロピオン酸反応物(以下「NO.2002」という。)を添加したPVC安定剤を完成させ、これまでのPVC安定剤よりも性能を向上させることに成功した。

(イ) 原告は、更なるPVC安定剤の性能向上を目指し、NO.2002を添加したPVC安定剤にラウリルチオプロピオン酸を加えることの検討を開始し、昭和61年4月ころ、NO.2002とラウリルチオプロピオン酸のコスト削減を可能にしてコスト高の問題を解決するとともに、更なるPVC安定剤の性能向上に成功した。

(ウ) 原告は、更なるPVC安定剤の性能向上を目指し、種々の研究を重ねた結

果，PVC 安定剤に過塩素酸を添加することがよいのではないかと発見し，基礎テストを繰り返したところ，昭和62年3月ころ，過塩素酸が添加された PVC 安定剤の開発に成功し，塩素含有樹脂の安定化法の発明(本件特許発明1)を完成させた。

(I) 原告は，そのころ，PVC 安定剤に NO.2002 とラウリルチオプロピオン酸を併用する発明及び本件特許発明1を併用する PVC 安定剤の発明にも成功した(本件特許発明2)。

イ 特許を受ける権利の譲渡

(ア) 本件特許発明2に係る特許を受ける権利は，昭和62年3月ころ，原告から被告に対し，黙示的な合意により譲渡された。

(イ) 確かに，本件特許発明2に係る特許を受ける権利の譲渡について，原告は，被告から譲渡証書の提示を受けていない。しかし，原告は，被告に在職中に行った発明は上司が特許出願書類を作成し，被告名義で特許出願されることが被告の慣行であることを知っていたため，この点について異議を述べなかったというにとどまる。

(被告の主張)

ア 原告の主張ア(原告による本件特許発明2の発明)は否認する。

イ 同イ(特許を受ける権利の譲渡)は否認する。

仮に本件特許発明2の発明者に原告が含まれるとしても，被告が同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたのは，昭和63年3月2日である(乙4の1)。

(2) 本件各特許発明により被告が受けるべき利益の額

(原告の主張)

ア 被告による実施態様

被告は，別紙被告製品目録記載の製品(以下これらを一括して「被告製品」ともいう。)すべてにおいて，基本特許である本件特許権1を実施している。

被告は，被告製品のうち RC-704 及び RC-704A には，本件特許権3も実施してい

る。

また、被告は、その余の「RC」と付く被告製品には、本件特許権2も実施している。

イ 被告製品の売上げ

(ア) 被告製品の製造量

a 被告製品の平成8年から平成18年7月末までの間の総製造量は、合計5550トンである。

[内訳]

平成8年	500トン、	平成9年	500トン
平成10年	400トン、	平成11年	500トン
平成12年	500トン、	平成13年	300トン
平成14年	550トン、	平成15年	700トン
平成16年	750トン、	平成17年	700トン
平成18年(7月末まで)	150トン		

b 被告の製造したもののうち、不良品等の問題なく被告製品として販売されるのは、製造量のうちの98%(収率)であるから、5440トンが上記期間における被告製品の最終的な製造量合計である。

$5,550t \times 0.98\% = 5,440t$

(イ) 平成18年7月末までの被告製品の売上げ

被告製品には、1キログラム当たりの単価が700円の製品から950円の製品までであることから、その1キログラム当たりの平均単価は800円と換算するのが妥当である。

したがって、平成8年から平成18年7月末までの間の被告製品の売上げは、43億5200万円を下らない。これは、基本特許である本件特許権1を実施した被告製品の売上げに当たる。

5,440,000 kg × 800 円/kg = 4,352,000,000 円

(ウ) 平成 18 年 8 月から存続期間満了までの被告製品の売上げ

a 考え方

平成 18 年 8 月から本件各特許権の存続期間満了までの間の被告製品の売上げについては、平成 8 年から平成 18 年 7 月末までの間の被告製品の平均製造量(以下「本件平均製造量」という。)に本件各特許権の権利残月数を乗じ、これに将来の事情を考慮して一定の調整率を乗じて算出すべきである。具体的には以下のとおりとなる。

b 本件平均製造量と権利残月数

(a) 本件平均製造量は、1 か月当たり約 40 トンである。

(b) 本件特許権 1 の残月数は 9 か月、本件特許権 2 のそれは 20 か月、本件特許権 3 のそれは 67 か月である。

c 本件特許権 1 を実施している被告製品の売上げ

本件平均製造量に本件特許権 1 の残月数、被告製品の上記平均単価及び将来の事情を考慮した調整率 0.4 を乗じると、本件特許権 1 を実施している被告製品の平成 18 年 8 月から本件特許権 1 の存続期間満了までの売上げは、1 億 1520 万円を下らない。

40t/月 × 9 か月 × 800 円/kg × 0.4 = 115,200,000 円

d 本件特許権 2 を実施している被告製品の売上げ

本件特許権 2 を実施している被告製品は、本件特許権 1 をも実施していることから、期間の重複を避けるため、本件特許権 2 の残月数から本件特許権 1 の残月数を控除する必要がある。そこで、本件平均製造量、上記控除後の本件特許権 2 の残月数、被告製品の上記平均単価及び将来の事情を考慮した調整率 0.3 を乗じると、本件特許権 2 を実施している被告製品の平成 18 年 8 月から本件特許権 2 の存続期間満了までの売上げは、1 億 0560 万円を下らない。

40t/月 × (20 か月 - 9 か月) × 800 円/kg × 0.3 = 105,600,000 円

e 本件特許権 3 を実施している被告製品の売上げ

本件特許権 3 を実施している被告製品は、本件特許権 1 をも実施していることから、期間の重複を避けるため、本件特許権 3 の残月数から本件特許権 1 の残月数を控除する必要がある。そこで、本件平均製造量、上記控除後の本件特許権 3 の残月数、被告製品の上記平均単価及び将来の事情を考慮した調整率 0.1 を乗じると、本件特許権 3 を実施している被告製品の平成 18 年 8 月から本件特許権 3 の存続期間満了までの売上げは、1 億 7 9 2 0 万円を下らない。

40t/月 × 56 か月(計算違いがあり、58 か月が正しい。) × 800 円/kg × 0.1 = 179,200,000 円

(I) まとめ

したがって、被告の被告製品による平成 8 年から本件各特許権の存続期間満了までの間の売上げは、合計 4 7 億 5 2 0 0 万円を下らない。

4,352,000,000 円+115,200,000 円+105,600,000 円+179,200,000 円=4,752,000,000 円

ウ 被告の本件各特許権取得による独占的利益額

(ア) 実施許諾による競業他社の売上げ

本件各特許権は、ブチル錫系液状安定剤に関するものであるところ、ブチル錫系液状安定剤における市場のシェアは、被告が少なくとも 50% を占めており、被告は競業他社に対し非常に優位な状況を確認している。これは、被告が、本件各特許権により、従来製品よりも勝った、着色防止と熱安定化効果とを同時に達成可能とする塩素含有樹脂の安定剤の製造販売を独占しており、他社において被告製品と同様の製品を製造販売し得ないことによる。

このような事情を考慮すれば、仮に被告が本件各特許権を競業他社に実施許諾した場合、少なくとも被告の総売上額の 2 分の 1 である 2 3 億 7 6 0 0 万円は、競業他社によって売り上げられていたと考えられる。

[内訳]

本件特許権 1 (4,352,000,000 円+115,200,000 円) × 1/2=2,233,600,000 円

本件特許権 2 105,600,000 円 × 1/2=52,800,000 円

本件特許権 3 179,200,000 円 × 1/2=89,600,000 円

2,233,600,000 円+52,800,000 円+89,600,000 円=2,376,000,000 円

(イ) 本件各特許権の実施料率

上記のとおり被告の競業他社に対する優位性は本件各特許権によるものであること、及び特許権実施料率に関する実態調査結果によれば、本件各特許権の実施料率は、いずれも 5%を下らない。

(ウ) まとめ

したがって、被告の本件各特許権による独占的利益額は、本件特許権 1 の実施によるものが 1 億 1 1 6 8 万円、本件特許権 2 の実施によるものが 2 6 4 万円、本件特許権 3 の実施によるものが 4 4 8 万円、合計 1 億 1 8 8 0 万円である。

本件特許権 1 2,233,600,000 円 × 5%=111,680,000 円

本件特許権 2 52,800,000 円 × 5%=2,640,000 円

本件特許権 3 89,600,000 円 × 5%=4,480,000 円

111,680,000 円+2,640,000 円+4,480,000 円=118,800,000 円

(被告の主張)

ア(ア) 原告の主張ア(被告による実施態様)のうち、本件特許権 3 が RC-704 及び RC-704A において実施されていることは認め、その余は否認する。

(イ) 本件特許権 1 及び 2 は、いずれも塩素含有樹脂に安定剤を特定の割合で添加する方法の発明であるところ、被告は安定剤の製造販売のみを行っており、これを塩素含有樹脂に添加するのは被告の顧客であるから、被告は、本件特許権 1 及び 2 を実施していない。また、本件特許権 1 及び 2 においては、塩素含有樹脂と安定剤の比率が問題となるところ、被告は、顧客がどのような比率で安定剤を添加し

ているのかを知らない。

イ 原告の主張イ(被告製品の売上げ)及び同ウ(被告の本件各特許権取得による独占的利益額)はいずれも否認する。

(3) 本件各特許発明がされるについての被告の貢献の程度

(原告の主張)

ア 被告の貢献

被告は、本件各特許発明に関して、研究開発資金及び設備の提供を行っており、これにより本件各特許発明の完成に貢献した。

イ 原告の貢献

(ア) 研究開発スタッフ

原告が本件各特許発明の研究を開始した昭和58年ころ、研究開発スタッフにはD及びI氏がおり、その後、一時的にJ氏及びCが加わった。また、昭和62年からはK氏が、平成元年からはM氏がスタッフに加わり、原告と共同して本件各特許発明の研究開発が行われた。

しかし、本件各特許発明に関する研究開発テーマの設定、新素材の調査・選定、素材の配合割合の設定等実質的な発明行為は、すべて原告が行ったものであり、スタッフ(実質はDのみ)は、単に原告からの指示の下に性能調査を行い、その結果を原告に報告していただけである。

(イ) 本件特許発明1の特許出願に至る経緯

a 本件特許発明1に関する特許出願書類の原案は、同発明がほぼ完成した昭和62年1月ころにほぼ完成し、被告の担当部署に提出された。

しかし、担当者は、同年2月ころ、原告に対し、同発明によっては特許権を取得することはできない旨報告した。原告は、これに対し、同発明と先行技術との構成及び効果の相違を説明し、同発明の特許出願すべき旨強く説得し、結局、被告は、同発明を出願し、本件特許権1の設定登録を受けた。

b 本件特許権 1 については、平成 8 年 1 2 月 2 5 日、特許異議申立てがされたが、原告の本件特許発明 1 に関する実験データに基づき訂正請求が認められ、本件特許権 1 は維持された。

c 以上より、原告は、本件特許権 1 の権利化及びこれにより被告が得た利益につき大きく貢献した。

#### (ウ) 被告製品の営業販売

被告は、本件特許発明 1 及び 2 の完成後も、被告製品の実際の性能や安全性等の問題から、被告製品の販売に慎重な態度を取り、これについての具体的な指示を行わなかった。このため、原告は、昭和 6 3 年ころ、被告内にて行われた技術部と営業部とのミーティングにおいて被告製品の紹介をした。その結果、原告は、被告製品について営業部から非常に高い評価を得るとともに、営業担当に同行して取引先に被告製品の紹介をするよう求められた。また、原告自身、被告製品に関する説明は原告しかし得ないと考えたこともあって、原告は、平成元年 4 月ころから、営業担当に同行して取引先に被告製品の性能等の説明を行い、これを売り歩いた。

原告は、このような努力を平成 8 年ころまで続け、その成果として被告製品の納入実績を上げた。

#### (I) NO.2002 の製法の改良

NO.2002 の製法にはトルエンを使用していたところ、トルエンは環境に対する影響等の点で問題のある物質であったため、被告の工場のある神奈川県小田原市の環境規制に抵触するものであった。

そこで、原告は、NO.2002 の製法を、従来のトルエンを使用する方法から、反応機に MPA、ベンズアルデヒドを仕込み、95 ~ 100 で 100 分反応後に脱水を行う、トルエンを使用しない方法に変更した。これにより、原告は、上記環境規制をクリアし、また、NO.2002 の製造量の増加、コストダウンにも貢献した。

#### (オ) カレンダー成型用安定剤の採用

被告のカレンダー成型用安定剤の分野における市場競争力は、押出成型用安定剤の分野に比べて劣るものであった。

そこで、原告は、平成3年～5年ころ、同分野における被告の市場競争力を高めるべく、カレンダー成型用安定剤の開発とユーザーフォローを積極的に行い、その結果、被告は、同分野への本格的な進出を行った。

このように、原告は、競争力が劣っているという被告のカレンダー成型用安定剤市場でのイメージの払拭に成功し、被告の市場競争力を高めることに大きく貢献した。

#### (カ) MPOのコストダウン

従前、被告は、被告製品である JF-101C 及び JF-105 の製造につき、コスト高の問題を抱えていた。これは、原料であるメルカプトプロピオン酸オクチル(以下「MPO」という。)につき、他社製造のものを使用した被告製品は経時変化が著しく早く起こってしまい、一定の効果を得られないという問題があったことから、被告は、単価の高い被告工場の製造したものを使用していたことが原因であった。

そこで、原告は、平成4年から、この問題を解決すべく、原料に他社製造の MPO を使用することの研究を開始し、試行錯誤の末、他社製造の MPO を使用した被告製品の経時変化を抑えることに成功し、他社製造の MPO を使用した被告製品につき、被告工場で製造される MPO を原料とするものと同様の性能を有するものを完成させ、製品化に成功した。これにより、被告は、他社製造の MPO を使用することが可能となり、上記コスト高の問題を解消した。

#### ウ まとめ

以上の事情を総合的に考慮すると、本件各特許発明の完成及び本件各特許権が生み出す利益等に対する原告の貢献の程度は高く、これらに対する被告の貢献度は55%程度とするのが相当である。

(被告の主張)

原告の主張はいずれも否認する。

原告が上記イ(イ)～(カ)で主張する事実は、本件各特許発明と関係のない事情である。

(4) 本件各特許発明における共同発明者の貢献の程度

(原告の主張)

ア 本件特許発明 1 について

(ア) 本件特許発明 1 については、原告がそのすべての研究開発テーマの設定、新素材の調査・選定、素材の配合割合の設定等の実質的な発明行為を行い、完成させた。

(イ) B は、単に本件特許権 1 の出願書類を作成したこと、及び原告が本件特許発明 1 を完成させた当時の原告の上司であったことから、発明者として記載されたにとどまる。

また、C は、本件特許発明 1 の完成に当たり、原告を形式的にサポートしていたという理由によって、発明者として記載されたにとどまる。

(ウ) 以上より、本件特許発明 1 を完成させるに当たっての原告の寄与率は、100%である。

イ 本件特許発明 2 について

(ア) 本件特許発明 2 についても、本件特許発明 1 と同様に、原告がそのすべての研究開発テーマの設定、新素材の調査・選定、素材の配合割合の設定等の実質的な発明行為を行い、完成させた。

(イ) B 及び E は、原告が本件特許発明 2 を完成させた当時の原告の上司であったことから、発明者として記載されたにとどまる。

また、F は、本件特許発明 2 の完成に当たり、原告を形式的にサポートしていたという理由によって、発明者として記載されたにとどまる。

(ウ) 以上より、本件特許発明 2 を完成させるに当たっての原告の寄与率は、

100%である。

ウ 本件特許発明3について

(ア) 本件特許発明3についても，原告がそのすべての研究開発テーマの設定，新素材の調査・選定，素材の配合割合の設定等の実質的な発明行為を行い，完成させた。

(イ) Hは，原告が本件特許発明3を完成させた当時の原告の上司であったことから，発明者として記載されたにとどまる。

(ウ) 以上より，本件特許発明3を完成させるに当たっての原告の寄与率は，100%である。

(被告の主張)

原告の主張はいずれも否認する。

(5) 本件各特許発明の相当の対価

(原告の主張)

ア 以上より，本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価の額は，被告が受けるべき利益の額から被告の貢献(55%)を控除した金額に対し，共同発明者間における原告の寄与率を乗じた額である。すなわち，本件特許権1については5025万6000円，本件特許権2については118万8000円，本件特許権3については201万6000円，合計5346万円をもって，本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価とすべきである。

本件特許権1  $111,680,000 \text{ 円} \times (1-0.55) \times 100\% = 50,256,000 \text{ 円}$

本件特許権2  $2,640,000 \text{ 円} \times (1-0.55) \times 100\% = 1,188,000 \text{ 円}$

本件特許権3  $4,480,000 \text{ 円} \times (1-0.55) \times 100\% = 2,016,000 \text{ 円}$

$5,256,000 \text{ 円} + 1,188,000 \text{ 円} + 2,016,000 \text{ 円} = 53,460,000 \text{ 円}$

イ よって，原告は，被告に対し，本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価として，本件特許権1については5025万6000円，本

件特許権 2 については 1 1 8 万 8 0 0 0 円，本件特許権 3 については 2 0 1 万 6 0 0 0 円，合計 5 3 4 6 万円及びこれに対する本件訴訟提起の日から支払済みまで年 5 分の割合による民法所定の遅延損害金の支払を求める。

(被告の主張)

原告の主張はいずれも否認する。

(6) 消滅時効の成否

(被告の主張)

ア 消滅時効期間の経過

(ア) a 職務発明について使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させるなどした従業者等が取得する相当対価請求権の消滅時効期間は，その売買契約に基づく代金請求権という性質から，5 年と解すべきである。

b 次の特許を受ける権利の譲渡がされた日から，いずれも 5 年が経過した。

本件特許権 1 昭和 6 2 年 4 月 1 日

本件特許権 2 昭和 6 3 年 3 月 2 日

本件特許権 3 平成 4 年 2 月 1 8 日

(イ) 仮に，従業者等の使用者等に対する相当対価請求権の消滅時効期間を 1 0 年と解すべきとしても，本件各特許発明については，上記特許を受ける権利の譲渡がされた日から，いずれも 1 0 年が経過した。

(ウ) したがって，本件特許発明 1 及び 3 のみならず，仮に本件特許発明 2 についても発明者に原告が含まれるとしても，原告の被告に対する本件各特許発明についての相当対価請求権は，いずれも時効により消滅した。

イ 後記原告の主張イ(時効利益の放棄又は時効援用の権利濫用)について

(ア) 後記原告の主張イのうち，平成 1 6 年規程に原告主張の規定が存在することは認め，その余は否認する。

(イ) 平成 1 6 年規程は，施行日以降の出願についてのみ適用される規程とし

て制定されたものであり、原告には同規程の適用はない。

そうである以上、被告は、平成16年規程の制定により時効利益を放棄したものではないし、被告による消滅時効の援用が権利濫用に当たることもない。

ウ 後記原告の主張ウ(本件就業規則による相当対価請求の時期の制限)について

(ア) 後記原告の主張ウのうち、(ア)(法律上の障害)及び(ウ)(まとめ)は否認する。

(イ) 本件就業規則58条にいう「業務上有益なる発明」をした者は、永年誠実に勤続した者などの明らかに職務発明とは無関係な項目と同列に扱われていること、「発明」は、「改良又は工夫」という本来的に特許法35条3項の定める譲渡対価の発生しない業績と同列に記載されていること、「有益なる発明...をなしたる者」とするのみで、特許を受ける権利等の譲渡を表彰の要件としていないこと、「有益なる発明」のみに限定して表彰の対象としていること、同59条の定める表彰の方法は金銭の授与に限られていないことなどにかんがみると、本件就業規則58条は、文字どおり従業員の表彰について規定したものにすぎず、職務発明の対価の規定とは無関係である。

したがって、本件における消滅時効の起算点は、本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡がされた日であると解すべきである。

(ウ) 仮に、本件就業規則58条をもって職務発明の対価に関する規定であると解釈した場合でも、本件就業規則には表彰時期についての明確な規定はないから、やはり消滅時効の起算点は本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡がされた日であると解すべきである。

(イ) 仮に、有益な発明であるか否かが判明した日を起算点とすると考えたとしても、当該発明を実施した製品が製造されれば有益であるといえることから、当該発明を実施した製品の製造開始日をもって、消滅時効の起算点と解すべきである。

本件特許権 1 の実施品とされる JF-101C 及び本件特許権 2 の実施品とされる RC-682 については、遅くとも平成 3 年 9 月には製造された。また、本件特許権 3 の実施品とされる RC-704 については、遅くとも平成 7 年 9 月には製造された。

したがって、本件においては、やはり本件各特許発明についての相当対価請求権はいずれも既に時効消滅している。

(原告の主張)

ア(ア) 被告の主張ア(ア) a (5 年)は争う。

従業者等の使用者等に対する相当対価請求権の消滅時効期間は、発明者である従業者等の保護の見地から、10 年と解すべきである。

同(ア) b (5 年経過)は認める。

(イ) 同(イ) (10 年経過)は認める。

(ウ) 同(ウ) (まとめ)は否認する。

イ 時効利益の放棄又は時効援用の権利濫用(主位的主張)

(ア) 平成 16 年規程制定当時、原告は被告の従業員であったが、その後退職した。平成 16 年規程 14 条によれば、報奨金を受ける権利は従業員の退職後も存続するとされており、平成 16 年規程の制定に当たっては、一切の経過規定はなく、また、適用を受けるべき者について何らの制限も設けられていない。

したがって、平成 16 年規程によれば、退職前に被告に特許を受ける権利を譲渡した者であっても、会社の利益に貢献したものは、無制限に相当対価請求をし得るのであり、原告はこれに当たる。

(イ) 平成 16 年規程 12 条によれば、出願報奨金は、出願するかしないかにかかわらず、1 人当たり 5000 円を支払うこととされている。

また、売上実績報奨金については、その審査の時期は、出願日から 5 年間の年度売上額の最高額に基づく基準額が 1000 万円を超えた場合はその出願が登録された後に行い、登録後の年度売上額の最高額に基づく基準額が 1000 万円を超えた

場合は、登録後6年目及び11年目に行うこととされている(同規程9条3項)。その支払については、実績報奨審査の結果に基づき、社長が表彰状及び実績報奨金を授与する(同規程13条10項)とあるだけで、具体的な支払方法と時期の特定はない。このため、売上実績報奨金の最終の支払は、登録から11年目以降となる。

(ウ) このように、権利譲渡、出願、登録という流れの中で、出願から登録後11年目という極めて長い期間で売上実績報奨金の支払額が算定され、しかも、退職者にも、退職前の発明に関し、退職前の売上実績報奨金の支払を認めていることからすると、権利譲渡から10年以上経過した本件でも、被告は消滅時効の利益を放棄したものと考えられる。

そうでないとしても、このような被告による消滅時効の援用は、権利濫用に当たる。

ウ 本件就業規則による相当対価請求の時期の制限(予備的主張)

(ア) 原告に対し平成16年規程の適用がないとしても、本件就業規則58条にいう「業務上有益なる発明」といえるためには、当該職務発明が特許として登録されることが必要であり、それまでは、相当対価の支払請求権の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を請求し得ない。

したがって、相当対価請求権の消滅時効の起算点は、本件においては、本件各特許権の設定登録の日と解すべきである。

(イ) 原告は、前提事実(7)のとおり、被告に対し、平成18年2月に相当対価の支払を催告し、その後6か月以内に本件訴えを提起した。

(ウ) よって、本件各特許権についての相当対価請求権についての消滅時効は、10年の消滅時効期間が経過する前に中断された。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 消滅時効の成否について

##### (1) 消滅時効の起算点

ア 契約，勤務規則等によって職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた場合，従業者は，対価の支払時期が契約，勤務規則等に定められていない限り，直ちに相当の対価の支払を請求することができるから，上記特許を受ける権利を承継させた時期が相当の対価についての消滅時効の起算点となる。

イ 前提事実(4)イ及びウのとおり，原告は，被告に対し，本件特許発明1及び3に係る特許を受ける権利を，それぞれ昭和62年4月1日及び平成4年2月18日に譲渡したものであり，仮に，原告が本件特許発明2の発明者であるとしても，原告は，遅くとも昭和63年3月2日までに本件特許発明2に係る特許を受ける権利が被告に譲渡された旨主張している。

ウ したがって，時効期間を5年と解した場合はもちろん，10年と解した場合であっても，相当の対価の支払時期を定めた契約，勤務規則等が存在しない限り，本件各特許発明についての相当対価の請求権は，時効消滅したものとなる。

## (2) 原告の平成16年規程に基づく主位的主張について

ア 原告は，主位的に，平成16年規程が原告に適用されることにより，被告は消滅時効を援用し得ない旨主張する。

イ(ア) しかしながら，平成16年規程には，附則に「この規程は2004年4月1日より実施する。」と規定されているが，その施行前に発明され被告に承継された発明の取扱いを明示的に定めた規定は設けられていない。

### (甲11)

(イ) 平成16年規程の制定過程で，被告が同規程を施行前に被告に承継された発明についても遡及適用する意思を有していたことを窺わせる事実は認められない。

かえって，証拠(乙10)及び弁論の全趣旨によれば，被告の経営検討会議は，平成16年規程の制定につき検討した平成14年12月10日開催の会議において，平成16年規程の適用対象につき，その施行日以降に出願した発明から対象とする

方向で検討していたことが認められる。

(ウ) さらに、平成16年規程を遡及的に適用すれば、被告の従業員によって過去に行われた発明すべてがその適用対象となりかねず、その場合、被告に非常に重い経済的・事務的な負担を生じるおそれがあるといわざるを得ない。

(I) これらの事情を総合的に考慮すると、平成16年規程においてその実施前に行われた発明の取扱いに関する規定等が設けられていないことをもって、同規程が施行前の発明にも適用される趣旨であるとは解することは到底できず、同規程は、同規程施行後の発明に適用されるべきものと認めるべきである。

したがって、被告は、平成16年規程の制定により時効利益を放棄したものではないし、被告による消滅時効の援用が権利濫用に当たることもないから、原告の主位的主張は理由がない。

### (3) 原告の本件就業規則58条に基づく予備的主張について

ア 原告は、予備的に、本件就業規則58条をもって職務発明についての規定と見るべきところ、特許として登録されるか否かが判明しない限り「業務上有益なる発明」に当たるか否かの判断ができないから、消滅時効は完成していない旨主張する。

イ 前提事実(5)イのとおり、本件就業規則58条において、「業務上有益なる発明」は、「永年誠実に勤続した者」又は「業務上有益なる…改良又は工夫、考案をなしたる者」などと同列のものとして位置付けられ、表彰対象として挙げられている。また、表彰の方式は、賞金の授与のほか、賞状又は賞品の授与とされている(同規則59条)。しかも、発明に係る特許を受ける権利等の譲渡は、表彰の要件とはされていない。

また、上記「業務上有益なる発明」であるか否かは、その発明が特許を受けられることと必ずしも同義ではない。

さらに、前提事実(5)イのとおり、本件就業規則第11章は、平成16年規程の

施行後も，変更されることなく存続している。

これらの事情によれば，本件就業規則 58 条は，恩典的な表彰について定めたものであるにとどまり，同条をもって，職務発明の取扱いに関する規定と解することはできないというべきである。

したがって，原告の予備的主張は理由がない。

#### (4) まとめ

以上のとおり，仮に本件特許発明 2 の発明者に原告が含まれるとしても，本件各特許発明に係る特許を受ける権利の譲渡による原告の相当対価請求権は，いずれも時効消滅したものである。

## 2 結論

よって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 40 部

裁判長裁判官

市 川 正 巳

裁判官

杉 浦 正 樹

裁判官

頼 晋 一

別紙

## 本件特許権 1

別紙

## 本件特許権 2

別紙

### 本件特許権 3

(別紙)

## 被告製品目録

RC-637S , RC-646 , RC-668C , RC-669 , RC-669A , RC-669B , RC-671 , RC-675C ,  
RC-678L , RC-680A , RC-680B , RC-681B , RC-682 , RC-682A , RC-684 , RC-690 ,  
RC-691 , RC-691A , RC-692B , RC-693 , RC-697 , RC-695 , RC-699B , RC-704 ,  
RC-704A , RC-706 , RC-707 , RC-708 , RC-709 , RC-711A , RC-711C , RC-718 ,  
RC-721 ,  
JF-101C , JF-105 ,  
SJ-5