

判決年月日	平成21年6月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事 件 番 号	平成19年（ネ）10056号		
1　いわゆるラミネート式ラベルライターに関する職務発明の対価を請求する訴訟において請求を認容した事例 2　平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利は、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。			

(関連条文)

(1につき)平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,4項

(2につき)民法167条1項,商法522条

【事案の概要】

本件は、いわゆるラミネート式ラベルライターに関する機構を他の社員4名と共同発明した一審原告ら2名が、一審被告に対し、職務発明の相当対価の一部として各2億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

対象となった発明は、一審被告が昭和61年から62年にかけて出願したラベルライターに関する特許・実用新案であり、このうちの代表的な発明は、透明テープに文字等を反転印字した後、その文字面に両面テープを貼り付けることで、印字面を保護しつつ、身の回りの物にラベルを貼り付けることができるというものである。

同発明は、昭和63年11月1日に、「テプラ」の商品名で世界初のラミネート式ラベルライターとして製品化され、一審被告におけるラベルライター関連製品の売上は、平成16年までに累計2240億円超、平成21年3月末まででは累計3000億円を超えている。

【判断】

本判決は、争点について次のように判断するなどし、発明に対する一審被告の貢献度を95%(一部特許については93%)と認定して、一審被告に対し、一審原告の一方に元本3188万円余、他方に元本2449万円余と遅延損害金の支払を命じた。なお、原審・東京地裁の認容額(元本)は、それぞれ2183万8142円と1520万8131円。

(特許の無効に関する判断)

一審被告は、一審原告らが発明した特許権又は実用新案権には無効事由があるから一審原告らにはブラザー工業株式会社に対し本件職務発明報酬請求をすることは許されないと主張したが、本判決は要旨次のとおり述べて、同主張を斥けた。

発明者から「特許を受ける権利」の譲渡を受けた使用者が、同権利を特許権とすべくその後自らの責任において出願し取得した特許権につき、職務発明報酬請求訴訟において、その支払を免れるために上記特許権につき無効事由があると主張することは、特段の事情がない限り許されない。有効な特許権の存在を前提にこれを実施してきた使用者が、訴訟を提起されるに至って初めて無効事由の存在を主張して当該利益の従業者への配分を免れようとすることは、特許法の趣旨のみならず禁反言の見地からも到底容認できるものではない。

もっとも、職務発明報酬対価請求自体の可否を決める要素としてではなく、対価の相当額を算定するために総合考慮すべき諸事情の中の一要素として無効事由を考慮することは許されるが、その場合であっても当該無効事由の影響を過大視することはできない。

（時効期間）

一審被告は、一審原告らの職務発明報酬対価請求債権は、債務者である一審被告がその営業のためにする商行為によって生じた債権であるから、商法５２２条により５年の期間の経過により時効消滅する旨主張したが、本判決は要旨次のとおり述べて、同主張を斥け、時効期間は民法に従い１０年間とした。

特許法（平成１６年法律第７９号による改正前のもの）３５条３項及び４項の定めに鑑みれば、特許を受ける権利を承継したことによる対価の請求債権は、使用者と従業者間の衡平を図る見地から設けられた債権であって、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ず、商法５２２条の適用はない。