

(日経 BP 知財 Awareness / 2013 年 8 月 7 日掲載)

「職務発明は法人帰属にすべき」 特許法第 35 条改正に向けた取り組み (上)

青色 LED の特許をめぐる 2004 年の中村裁判の東京地裁判決は衝撃的だった。東京地裁は、企業に所属する研究者の発明に対して 200 億円の支払いを命じた。その判決は、特許法第 35 条に基づいている。その後、中村氏と日亜化学工業は東京高裁に控訴したが、日亜化学工業が中村氏に対して特許対価約 6 億円を含む 8 億 4000 万円を支払うことで 2005 年 1 月 11 日に和解が成立した。中村裁判の後も、研究者が出身・所属企業を相手に訴訟を提起し高額な職務発明対価を獲得していった。こうした中で、企業は特許法第 35 条改正の必要性を訴え、職務発明は誰のものかといった問題を提起している。発明は個人によって行われる行為だが、企業における発明は経営リスクをとって研究を進め、情報を蓄積し、事業化している企業が存在して初めて可能になる。現在、特許庁は知的財産研究所において「職務発明制度に関する調査研究委員会」を立ち上げ、特許法第 35 条の改正を視野に議論を進めている。同委員会の委員でもある日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会部会長代行（三好内外国特許事務所副所長）澤井敬史氏、日本製薬工業会知的財産委員会委員長（武田薬品工業知的財産部長）奥村洋一氏、日本知的財産協会職務発明タスクフォースリーダー（新日鐵住金知的財産部企画室主幹）清水尚人氏が、職務発明制度の現状や特許法第 35 条の問題点に関して議論した。

出席者：

日本経済団体連合会 知的財産委員会企画部会部 会長代行（三好内外国特許事務所副所長）

澤井敬史 氏

日本製薬工業会 知的財産委員会 委員長（武田薬品工業知的財産部長）

奥村洋一 氏

日本知的財産協会 職務発明タスクフォースリーダー（新日鐵住金知的財産部企画室主幹）

清水尚人 氏

「特許法第 35 条の改正はイノベーションの観点から見直すべきです」

澤井

特許の専門家にとっても中村裁判は衝撃的でした。一方で、特許法第 35 条はそれ以前から基本的な問題意識をもって議論されてきました。そもそも企業はさまざまなリスクをとって商品・サービスを開発しています。開発された商品・サービスを顧客に提供して利益を上げ、次の開発投資に回します。こうしたプロセスの中で企業は多額の開発投資を行い、多くの情報を蓄積します。情報の蓄積があって初めて職務発明が可能になります。また、発明された技術を事業化するには製造、販売などいろいろな組織が関わります。それによって最終的な商品・サービスに仕上げられます。

ところで、特許法第 35 条の職務発明に関する条項は大正 10 年に制定された法律で、概略は次のような内容です。発明の権利は発明者に帰属します。企業はその権利を譲り受けることができます。企業は権利の譲渡に対して発明者に対価を支払います。

企業は職務発明そのものが生まれるまでの状況およびその事業化にあたって多額の投資を実施しており、我々は対価の決定に際して比較的自由に企業が決定できると考えていました。ところが中村裁判に先立つ 2 年前、オリンパスの光ピックアップ技術に関する特許紛争の判決がありました。その判決は、職務発明の権利譲渡に伴う対価を企業が任意に決めることはできないという内容でした。企業が決定した対価に対して発明者に不服がある場合、裁判によって決めることが明示されました。こうした法的な判断が下された結果、企業にとって重大な問題が発生しました。



日本経済団体連合会
知的財産委員会企画部会部 会長代行
(三好内外国特許事務所 副所長)

澤井敬史 氏

企業は様々な状況を考慮した上で意思決定し、限られたリソースを事業に投入します。オリンパス裁判の判決は、企業の自由な意思に基づく活動を困難にするものでした。そこで産業界では特許法第 35 条の改正が必要であることを訴えました。産業構造審議会での議論を経た結果、手続きを重視すればよいという現行の特許法第 35 条の内容が決まりました。

しかしながら、中村裁判の判決は、そうした方向性が決まった後に出てきました。審議会のメンバーも驚いたことでしょうが、産業界も相当の対価があればほどの法外な額になるとは考えていませんでした。

我々は、特許法第 35 条の基本構図をそのままにして手続き重視で変えていこうとした考え方では、不十分であるとの認識に至りました。法律が改正されてすでに 10 年が経過しました。前回の法改正時には、小泉政権が知財立国を標榜し、プロパテント政策が進められていました。そのため当時、発明の権利に焦点を当てた議論が展開されていました。プロパテント政策は米レーガン大統領時代のヤングレポートに基づく 1980 年代の政策です。今振り返ってみると、当時の日本の議論は米国と比較して二周回遅れといった感じでした。日本でそうした議論を展開していた時期に、米国からパルミサーノレポートが出てきました。パルミサーノレポートはプロパテントではなく、プロイノベーションを提唱していました。産業の成長を牽引するためにはイノベーションに焦点を当てなければならないという内容でした。

特許法第 35 条の前回の改正後も日本の経済がいま一つ成長軌道に乗らない中で、イノベーションの重要性が認識されてきました。そこで特許法第 35 条をイノベーション促進の観点から抜本的に見直していこうという機運が高まりました。イノベーションは個人ではなく、組織が実行するものです。企業はイノベーションを起こすためヒトやモノに投資します。そこから生まれてくる職務発明は従業者個人に帰属するのではなく、企業に帰属するのが本来の筋であると考えています。イノベーションの観点から特許法第 35 条を見直そうとしているのがいまの状況です。

「職務発明がその企業（法人）に帰属するのは、本質を考えれば当然のことなのです」

奥村

企業はヒトとモノに対して投資します。事業活動で企業に帰属しないものは何かと考えると、特許の権利以外ありません。事業活動の中から生まれてくるもの、例えば製品やサービスなどのアイディアはすべて企業に帰属します。研究所に投資して、研究テーマに投資して、研究者に投資して、そこから生まれてきた特許の権利だけがなぜか企業に帰属しません。企業は従業者（発明者）から権利を買い取らなければなりません。こうした構造そのものがとても不思議です。企業には様々な集合知（トレードシークレットと称しても良いと思います）が蓄積されていて、それを利用してこそ職務発明が生まれてくるのです。そもそも発明者には他の社員と同じようにきちんと給与が支払われ



日本製薬工業会
知的財産委員会 委員長
(武田薬品工業 知的財産部長)
奥村洋一 氏

ているのです。なぜ、発明者に、他の社員の仕事の結果とは異なる特別な手当てをしなければいけないのかについて合理的な説明が付きません。

職務発明はそもそも企業の財産権であるはずだと、我々は主張しています（図1）。これまで産業界はそうした考え方を積極的に表明してきませんでした。改めて本質的なことを考えてみれば、職務発明の権利がその企業（法人）に帰属するのは当然のことなのです。

企業の研究者は研究環境が悪くても転職が難しく、日本の将来のために研究者の待遇をよくする目的で特許法第35条を設けたと説明する学者の方もいらっしゃいます。研究者はもちろん重要ですが、いま澤井さんが説明されたイノベーションの観点からすると研究者以外の従業員も重要です。なぜ研究者だけが法律で守られるのか、そこが不自然に思われます。現在の企業活動を見ている私の立場からすると、法律学の議論とは別に、そこに違和感があります。

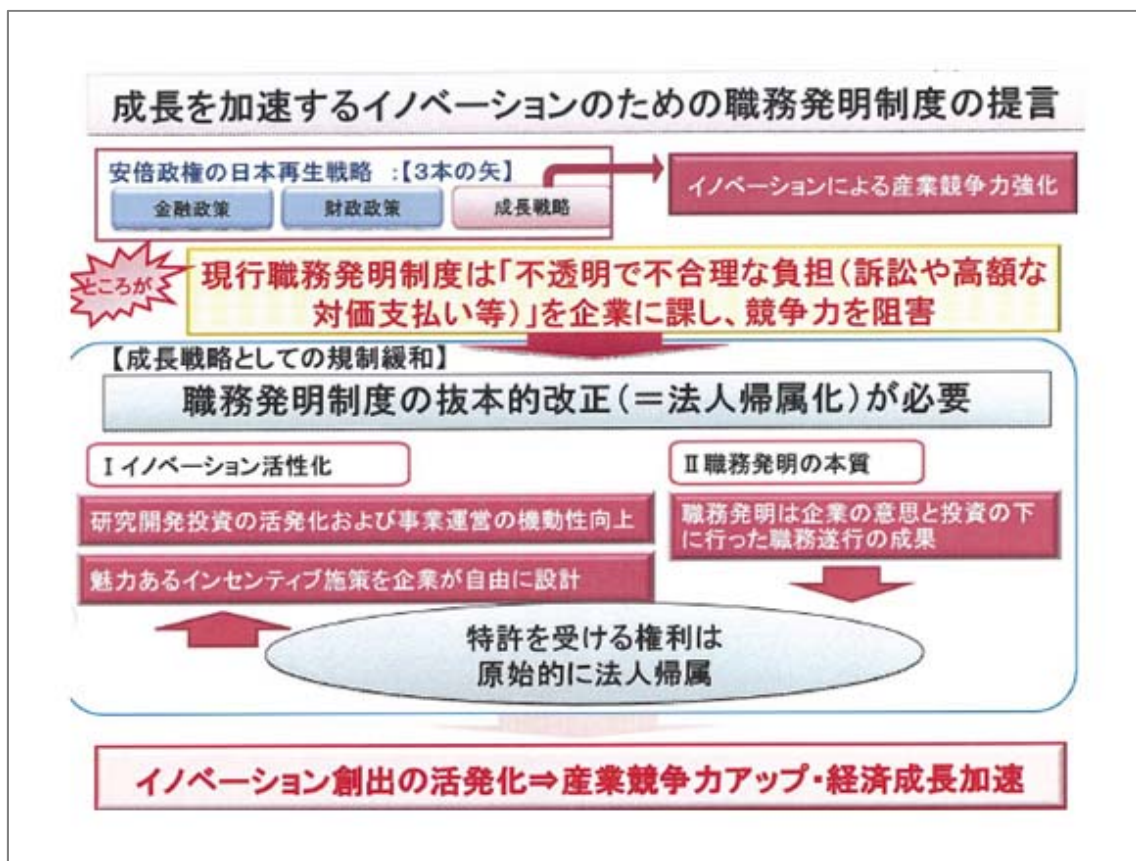


図1 ●イノベーションを加速するには職務発明を法人帰属へ
（産業界の職務発明タスクフォースが作成）

「現行法の従業者主義は大正 10 年法に導入されたもので、現在の社会実態とは大きく乖離しています」

清水

法律制度は世の中の動向を後追いするものです。法律で定められた職務発明制度も、ある時代ではその社会にマッチしていたのかもしれませんが。大正 10 年法で定められた日本の職務発明制度は、明治時代の使用者主義から従業者主義に変わりました。国主導で殖産興業が求められた時代です。技術系労働者には殖産興業に役立つ発明意欲をもってもらふ必要があったのでしょう。

産業発展のために特許法は重要ですが、特許法第 35 条は労働法の性格も持っています。大正デモクラシーのあった大正 10 年法が制定された時代には労働者保護の観点があり、労働者の補償金請求権がありました。昭和 34 年法の改正の際、補償金請求権が対価請求権（相当の対価）に変更されました。「補償金」はいわば「償いのお金」です。発明の成果が発明者への「償いのお金」では少し違和感があります。そこで「相当の対価」に変更されました。



日本知的財産協会
職務発明タスクフォースリーダー
(新日鐵住金知的財産部 企画室 主幹)

清水尚人 氏

企業の価値は、「ヒト・モノ・カネ」で構成されます。製造業であれば設備装置、土地、資金がどれだけの付加価値を生むかで企業の収益が決まります。付加価値は、営業マンであれば顧客リスト、企画担当者だったらさまざまな事業企画、海外事業担当者だったら JV や投資の企画、経理マンであれば経理システムの企画にあります。当然企業はこうした優秀な営業マン、企画マン、経理マン、技術者、研究者、工場長を必要とするため、社内で人材を育成します。

人材が社内がいなければ外部からヘッドハントしてきます。研究者も同様に育成され、場合によっては外部から採用されます。企業は「ヒト・モノ・カネ」に投資し、高い付加価値を生み出して高収益化を図ります。その結果が社会貢献につながり、企業は存続し続けます。このように、企業が組織総掛かりでグローバルな競争をしている現在と大正 10 年当時を比較してみると、現行法の特許法第 35 条は社会実態と大きく乖離していると言わざるを得ません。

奥村

企業は優秀な人材を採用したい、優秀な人材を確保しておきたいと考えています。そのためいろいろな施策を講じます。それは単にお金に限ったことではありません。研究者に対して新しい研究テーマや研究施設を提供します。研究者以外の従業員に対してもインセンティブの提供方法をいろいろ検討します。それにもかかわらず、研究者に対してだけ特許法第 35 条で相当の対価が定められています。しかも対価は現金です。対価がお金で規定されている点も問題です。企業がお金以外にも対価を自由に決定できるなら問題は少ないのです。

研究者には自分の科学的な探究心だとか、自己実現をしたいといった思いもあるはずです。その先には当然、自分の発明した技術によって社会貢献したいという考えもあるでしょう。研究者はお金だけのために働いているわけではないでしょう。

企業は自由にインセンティブを設け、従業員のモチベーションを高めるために原資を使いたいと考えています。それは日本の成長戦略にも役立つはずですが、こうしたことが、今回我々が特許法第 35 条の改正を新たに提案している理由です。

清水

日本企業の研究者は雇用が守られ、リスクはほとんどありません。それにもかかわらず、特許に基づく製品利益の何%かの対価請求権を持っています。それはビジネスの常識から考えるとおかしいことです。米国のような成果主義が進んでいる国であれば、研究者は成果が挙げられなければ解雇もあります。そのような場合であれば高額報酬も考えられます。終身雇用に近い日本型を選ぶか、成果主義の米国型を選ぶかは研究者の選択肢かもしれません。経営者と一般従業員の給与差にしても日本の場合数十倍程度です。そうした中で特許の対価として何十億円、何百億円を請求することはおかしいことです。

澤井

繰り返しになりますが、リスクをとっているのは企業です。発明者はリスクをとっていません。終身雇用的制度の中で研究者は研究しています。そこをどう考えるかという点が、我々の問題提起の一つです。なぜ発明者だけが法律によって特別に扱われるのかという点が、二つ目の問題提起です。企業にはいろいろな部署があり、特許技術を事業化して成功を収める上ではそこで働く人たちにも大きな貢献があります。そうした人たちに対価を与えることを法律で決めることはないでしょう。また、法律で決められるものでもありません。

企業が自身の裁量で意思決定すべき内容に対して法律が介入するのはおかしいことです。本来、企業に対する貢献は給与や処遇の中に反映されるべきものです。企業活動は研究、企画、製造、営業など役割分担の中でチームを組んで進められます。そうした中で特許法

第 35 条は企業活動の大きな混乱要因となります。従業員に対する不公平感を生じさせます。

今回の改正議論での懸念は、特許法第 35 条有りきの議論が展開されることです。特許法第 35 条は清水さんが説明したように大正 10 年に制定された条文です。大正 10 年当時の社会環境といまの社会環境は大きく違います。社会環境の変化に合わせて再度検討する必要があると考え、我々は問題提起しています。

清水

職務発明に対する相当の対価の裁定を下す裁判官も困るはずですが、企業においても職務発明を評価するのは難しいことです。発明を含めさまざまな要因が重なり合って企業の利益は生まれます。仮に 100 億円の利益が出たとしても、発明の貢献度がそのうち何%だと評価するのは、財務部門や経営企画部門、技術企画部門などが分析しても適切に評価するのは難しいのです。研究開発、事業現場の知識が乏しい裁判官であればなおさらです。

他の事例と比較してみると分かりやすいでしょう。例えば、作家は原稿を書きます。出版社がそれを本にして出版します。作家には印税が入ってきます。これは明確な「対価」です。原稿を書いた時点では何万部売れるかはわかりません。部数という実績で企業や世の中で一定の価値が認められ、評価されます。一方、会社員である記者は、企業の中で編集委員、論説委員といったステータスや報酬を獲得していきます。これが自然の流れではないかと考えます。研究者が職務発明の企業価値、社会的価値が定まっていなくてもかわらず、自社（所属企業、出身企業）に特許訴訟を提起するのはおかしなことです。企業は一つの器です。個人であれば、成功も失敗も個人に返ってきます。すべて結果責任です。

澤井

いま清水さんが説明されたことは非常に重要です。マスコミで論説委員になる人も、書いた記事に対して「対価」を受けているのではないでしょう。その人が行った過去の成果や能力に対して給与や処遇が上がっているだけです。