

(日経 BP 知財 Awareness / 2013 年 8 月 9 日掲載)

特許法第 35 条の改正は産業競争力強化に必要な「制度のイノベーション」 特許法第 35 条改正に向けた取り組み (下)

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

「職務発明を法人帰属にしなければ本質的な問題は解決しません」

澤井

「対価」といった瞬間に、すごいびつな状況が起こります。対価は、昭和 34 年法のときに特許法の条文に設けられました。その前提は、特許を受ける権利が発明者に帰属して発明者がその権利を企業に譲渡する点にあります。発明者（従業者）と企業（使用者）の間にこのような関係があるため、「対価」という言葉が出てきます。それが両者を非常に紛らわしい関係にしています。発明者は企業の中で業務に従事しています。なぜその中から生まれた職務発明が従業者（発明者）に帰属するのかという点に疑問を投げかけなければならないと考えています。そこを変えなければ本質的な問題は解決しません。

例えば、生産ラインで車を作っている労働者が完成した車の所有権を主張できるでしょうか。完成した車は労働者のものではありません。労働者は労働を提供し、給与を得ています。労働の中で生産された車は当然企業の所有になります。労働の中で生まれたものが、車なのか職務発明なのかの違いだけです。確かに発明をする行為は創造的な営みです。しかし、職務発明を生み出せる環境を作っているのは企業です。その上で従業者には報酬を払っています。それにもかかわらず、職務発明が従業者（発明者）に帰属し、企業が譲渡を受けなければならない理由が理解できません。

奥村

職務発明の対価は、企業の中で公表されていません。なぜなら、従業員が非常に不平等を感じるからです。企業の中である事業が成功すると、それに最も貢献した人が誰であるかは関係者であれば分かります。ところが、特許法第 35 条はそんなことは忖度しません。貢献した人は企業からそれなりの処遇をされていますが、それとは別に発明者である従業者には職務発明の対価が支払われます。発明者以外の従業員からすれば、なぜ発明者だけが特別の対価を得られるのかという気持ちになり、不平等感を持つのです。多くの企業で少しずつこうした不平等感を持つグループが生まれているのではないかと思います。

清水

企業は組織で活動しています。野球ではイチローみたいなスーパースターがいます。しかし、イチローもチームの一員としてチームプレーの中でスーパースターとなっています。1人でプレーが成立しているわけではないのです。柔道のような1対1のスポーツでも同様です。指導者がいて、稽古相手がいます。こうした環境が人を成功に導くのです。人間社会の中で人は1人では生きていけません。現代のような高度工業化社会ではITで情報が共有されています。1人でゼロから発明を生み出すことはあり得ません。科学においても過去

の膨大な蓄積の上にノーベル賞の発明が生まれるのです。

従業員が納得する形で企業が合理的な社内の職務発明規程を決めたとしても、それに基づいて支払った相当の対価として妥当でない場合は裁判所の判決を持って決めることが、オリンパスの高裁判決で既定路線になってしまいました。前回の特許法第 35 条改正で手続き重視の条項を設けていますが、相当の対価の条項は残っています。相当の対価を裁判の判決で決める余地が残っている以上、本質は改正前と変わっていません。

前回の改正で日本知的財産協会は、相当の対価請求権をなくすこと、契約を自由にできることを求めました。今回は職務発明の本来の特質を考え、相当の対価請求権をなくすことと、従業者帰属ではなくて法人帰属にすることを求めています。昭和 34 年法の改正議論の中でも、法人帰属にすべきという議論がありました。しかし、当時は訴訟が少なかったのです。訴訟が多くなったのは 1990 年代です。対価請求額が高額になったのは 2000 年代です。1990 年代はバブルが弾け、企業の右肩上がりの成長がなくなりました。

その結果、終身雇用制度が崩れ始めました。従業員がリストラされる時代になったから、訴訟が多くなったのです。特許法第 35 条は、大正 10 年法の時代、殖産興業という当時の国の政策には合致していたのかもしれませんが、昭和 34 年法の際に、当時の社会実態を考えれば本当は発明を法人帰属にしてもおかしくなかったのです。



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

「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」

澤井

企業に勤めている方なら、今の話のアナロジーで特許法第 35 条の問題点分かるはずで
す。収支に増減がある中で、企業は安定的な雇用を維持するために努力し続けています。
それが企業の存在意義でもあります。特許法第 35 条でこうしたことが捻じ曲げられるのが
問題です。「対価」、「報酬」、「報奨」という三つの言葉があります。「対価」はモノの売り
買いのイメージです。「報酬」は労働報酬の位置付けになります。「報奨」はまさにご褒美
です。現在、こうした定義を区別せずに議論しているところがあります。

企業というチームの中で仮に処遇にデコボコがあるにしても、チーム全体として存続し上手く回り続けることが重要です。それを基本に据えるべきです。そのためには「対価」ではなく、成果が上がれば「報奨」という形で評価していくことが適切であると考えます。あるいは、奥村さんが説明したように研究環境をより良いものにすることが重要です。「対価」という形で法律によって強制されるべきものではありません。

法律で強制されることによって企業は予測不能なリスクを抱えることとなります。いつ、どのような形で法律による強制が働くか、企業は予測できません。10年前に法律を改正した人たちは、手続きを明確にしたのでリスクは減っていると考えています。しかし、法律的に本質的な課題は残っているのです。対価請求権の不合理性に起因した主張をされると、企業にとって予測不能なリスクとなります。



奥村

なぜ、今の法律ではいけないのか、企業の運用が悪いのではないかという人もいます。今の法律であればきちっとした社内制度を作り、労使双方で合意できればよいのではないか、今の法律を問題視するのはそうした手続きを踏んでいないからではないのかという人もいます。私も最初はそうかなとも思いました。しかし、産業界のいろいろな人と話をすると、多くの企業で同じように悩んでいます。今の法律で多くの企業が悩んでいるということは、法律そのものを変える必要があるのではないかと考えました。

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

「海外の特許制度を調べて、特許法の文言だけ比較しても本質は見えません」

澤井

現行法は、企業の貢献度も加味するとしています。しかし、企業の貢献度は定性的には分かるものの、1件の特許に対して貢献度を定量化するのは難しいことです。欧米のように成熟した社会で企業の営みの本質が理解されているような国では、おかしなことは起こらないでしょう。契約社会である米国であれば契約で処理されます。仮に訴訟が起こっても、コモンローに基づき妥当な判断が下されるでしょう。ところが、日本は成文法の国です。

予定調和的に処理されていたものが否定され、文言通りに解釈されると企業にとっては大きな問題となってしまいます。

奥村

海外の特許制度との比較は難しい面があります。特許法の条文だけで比較するのではなく、労働環境や従業員の報酬制度などを含めて比較することが必要となります。単純に特許法の文言だけ比較しても本質は見えてきません。

「今回の改正が目指すべきは『制度のイノベーション』であり、そのブレークスルーであると考えています」

澤井

「職務発明制度に関する調査研究委員会」は、特許庁のホームページにもあるように、今年の7月4日に第1回目が開催され、来年早々に報告書をまとめる予定のようです。産業界が様々な問題を提起しているのも、まず企業の中で現実に起こっている問題を検討し、その中から特許法第35条の課題を抽出し、来年度中には抜本的な法改正を行うことを考えていると思います。今後、産業界の意見や様々な法律家・経済関係者などの意見を聞き、論点を整理し、本質的な問題がどこにあるのかを見極めたうえで、法改正の方向性を検討していくことになると思います。

委員の中には、現行制度の延長でいいのではないかという考えをお持ちの方もいると思います。例えば、法曹界で長く仕事をされていたり現行制度を策定に関与した方々から見れば、法改正して10年も経っていない中でどういった問題が顕在化しているのかと見えるのでしょうか。そうした方々は、現行制度の中で工夫し、ガイドラインや運用で対応できないのかというお考えかもしれません。しかしながら、企業の実務に携わっている我々からすると、職務発明の本質部分に目を向けないそうした考え方には大きなギャップを感じます。

前回の法改正は、オリンパス判決で、経営の裁量を否定された先に法外な対価請求が起こることを危惧した故でした。しかし、結果的には法改正の方向性が決まった後に、想像した以上の驚くべき中村判決が出てきました。今回の



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

産業界の働きかけは、法の強制がイノベーションを担うチーム制を芯のところで腐らせ始めているのではないかと危惧がある故です。立法事実がないということだけで職務発明の本質論に迫ることができないとしたら、将来に大いなる禍根を残すことになることを恐れています。関係者には想像力を豊かにして、あるべき法改正の方向を定めてほしいと願っています。

奥村

多くの方とお話すると、雇用契約で対処できないかと問われます。発明の帰属は研究者で、それを雇用契約で企業に移管させるという方法です。まさに米国型です。そうした意見をお持ちの方々も産業界の意見をご理解いただけていると思います。それをどう実現するのかという手法で意見が違ってきます。

清水

日本の企業の場合は、研究者を総合職として雇用し、研究職以外に配属する可能性があります。研究者は経営企画部門や営業部門に配属されることもあります。事業の成功に向けて本当に苦労した人が発明者に名前を連ねているとは限りません。偉大な研究をした人が事業収益に貢献するとも限りません。いずれにしても職務発明を活用した事業化判断は経営の問題です。そうした経営判断に基づく収益を、相当の対価として発明者だけが受けるのはおかしいことです。イノベーションには営業のイノベーションも、ビジネスモデルのイノベーションも、科学技術のイノベーションもあります。トータルとして束ねているのが経営です。

今回の特許法第 35 条の改正議論は、「制度のイノベーション」、そのブレークスルーであると考えています。大正 10 年法は法人帰属からの 180 度の転換でした。当時の政策や社会状況に合致し、合理的であったからそうした法改正が行われたのでしょう。基本的な人権や企業組織などのルールは法律で決めるべきですが、特許法第 35 条にある発明のインセンティブを与える、与えないの判断は、国が決めるようなことではありません。大正 10 年法当時は金銭的な補償を与えれば良い発明が生まれると思われたのかもしれませんが、現代はそうではありません。今の成果主義がうまくいっていないことから明らかです。サイエンスの世界はお金ではありません。企業における良い研究環境があって、良い同僚、良いサポーターが回りにいて、企業にストックされている膨大な集合知（トレードシークレット）の上に初めて良い職務発明が生まれるものなのです。

安倍政権が企業に対して大胆に研究開発や設備に投資せよと言っています。しかし、企業は法人税減税などの措置がないと、グローバルな競争力が低下するので海外に出ざるを

得ません。現状の職務発明制度も同様です。現行制度のままではリスクがあり、国際競争力低下の要因となります。今最も重要なのは、研究開発機能や科学技術、イノベーションを起こす活力をいかに国内に留めるかということです。その施策として政府は法人税減税や研究開発特区や研究開発減税の措置を検討しています。特許法第 35 条の改正も同じです。産業競争力強化に向けた重要な要素の 1 つです（図 1）。

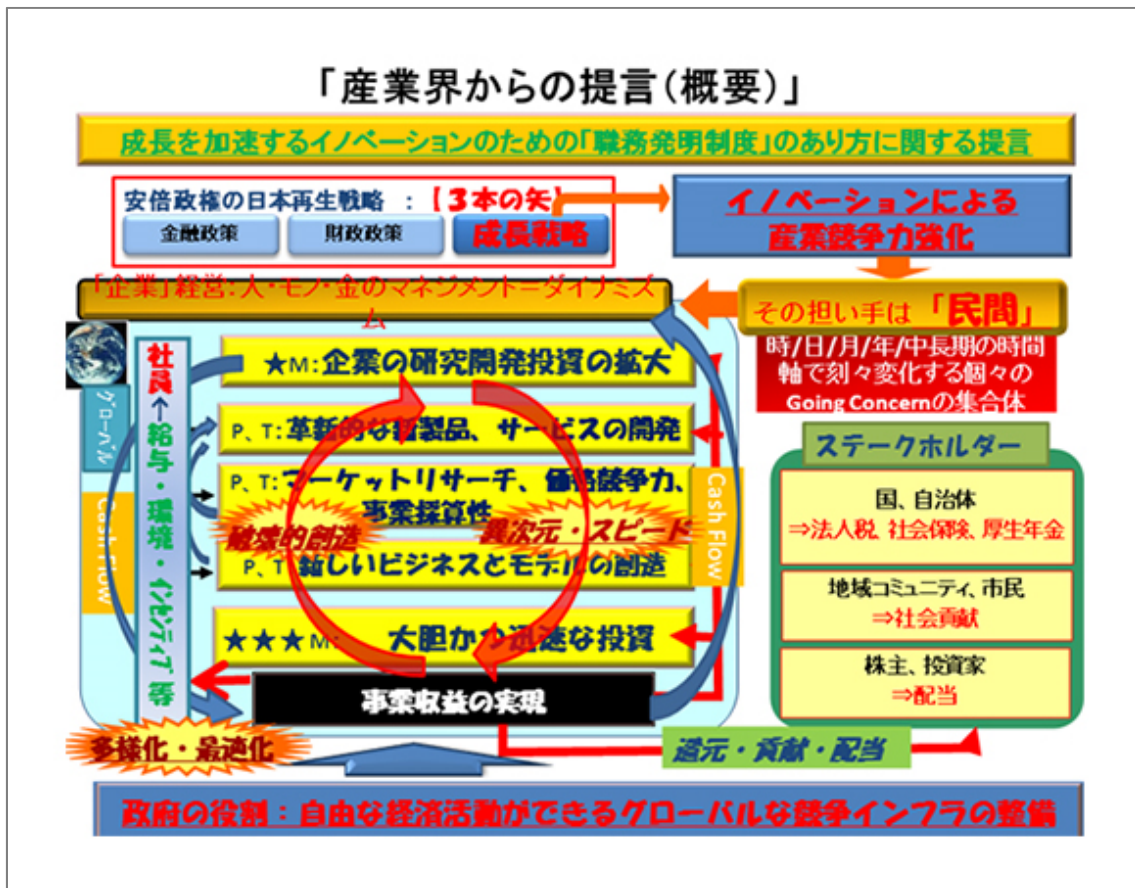


図 1 ●成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあり方
 (産業界の職務発明タスクフォースが作成)

奥村

いまだにお金をあげたら研究者が一所懸命に働くと考える人もいます。現実にはあり得ません。同じ仲間である研究者を我々はリスクトしています。もちろん、お金を欲しいですかと聞かれれば、それは欲しいと答えるに決まっています。ではお金のためだけに働くかといえ、実はそうでもありません。

もし、我々が提案している方向で法律が改正された時には、どうなりますかと尋ねる人もいます。おそらく、特許法第 35 条が変わったからと言って直ちに目に見える形で変化することはないと思います。現行法は、研究環境に徐々に悪い文化が根付く制度です。10 年、20 年のスパンで見たら、ここで変えておくことが重要ではないかと考えています。長いスパンで効いてくるものなので、今変えてほしい、変えるべきだと考えています。現在、このような提言しているのは、子孫に対して国際競争力のある日本社会を残していきたいと思うからです。