

学者が斬る

160^{シリーズ}

企業も発明者も幸せにしない 特許法改正案



玉井 克哉

東京大学先端科学技術研究センター教授

「職務発明」制度の見直しを含む特許法の改正案を、政府は国会に提出した。しかし、改正案は内容が曖昧な上、不十分な点が多い。抜本的な見直しが必要だ。

企業内での社員の職務発明について注目す

べき判決が、1月の下旬から2月にかけて相次いだ(表)。その中で、職務発明の制度改正を盛り込んだ特許法の改正案が閣議決定され、国会に提出された。特許法は技術的で特殊な分野だと思われているためか、従来は改正案が国会に提出されても、ほとんど審議らしい審議を経ずに成立していた。しかし、今回の改正案の審議は、どうも雲行きが違つ。改正案には判決でも明らかにした職務発明制度の問題点が積み残されたままだからだ。

欠陥だらけの現行35条

現在の職務発明制度は、特許法35条に規定されている。35条は4項からなり、1項と2項では使用者たる企業などが職務発明に関わる権利を一方的に自己に帰属させても差し支えないという趣旨を規定している。3項では、そうした場合に従業者たる発明者が「相当の対価」の支払いを求める権利を有する、と定める。そして4項は「相当の対価」を算定す

る際、発明によって使用者が「受けるべき利益の額」と、使用者・従業者双方の「貢献した程度」を考慮せねばならない、と定めている。

一律評価の押しつけに限界

この規定の問題点は言い尽くされた感があるが、簡単に要約しておこう。

第一の問題は「相当の対価」の金額に、予測可能性が欠ける点にある。それを如実に示したのが、1月29日の東京高裁の判決だった。日立製作所が元社員に訴えられたDVD(デジタル多用途ディスク)など光ディスクの読み取り技術を巡る職務発明の対価訴訟で、第一審の東京地裁は、約3500万円が会社の支払うべき金額だとした。しかし、東京高裁の判決は、1億6500万円余りが相当だとし、約4・7倍に増額した。しかも、その大半は、ソニーとの間の包括クロス・ライセンス契約によって会社が「受けるべき利益の額」を地裁が3000万円だとしたのに対して、高裁は6億円と判断したことによるものだった。

東京地裁の知的財産専門部に配属されている裁判官は、非常に優秀だ。その裁判官が、1個の特許権について1年以上審理しても、「正しい」額と程遠い額を認定してしまう。しかも、わずか1個の契約の評価額が地裁と高裁との間で20倍も違う。大手家電メーカーなど、年間1万件もの評価をしなければならぬ企業にとっては、すべての発明を正確に評価することなど、まったく不可能といえる。

職 発明で相次ぐ、高額な支払い判決

たまい かつや

1961年大阪府生まれ。東京大学法学部卒業、学習院大学法学部助教授、東京大学法学部助教授などを経て、97年5月から現職。専門は知的財産法。主な論文に「特許法における発明者主義」「日本の職務発明制度」など。

第二の問題は、現行法が、発明者や企業による創意工夫の余地を認めず、一律の評価方法をすべての発明に押しつけている点だ。優れた発明に報いるため企業が発明者を処遇する方法は実に様々だ。まず、社長表彰や研究環境の改善といった非経済的な処遇がある。早い昇進や手厚いボーナスといった、日常的な人事システムの中で処遇する方法もある。さらに、ストック・オプションなど、企業価値全体に連動した経済的処遇があれば、個々の発明や製品の価値に連動して対価を支払う方法もある。そのうちで、どれがふさわしいかは発明者によって異なり、発明の性質や企業の経営方針によっても変わってくる。ところが、現行法は最後の方法、すなわち個々の発明に応じた対価を個別的に評価して支払うという方法を、一律に押しつけている。その限りでは、個々のケースに応じた処遇をいかに工夫してみても、その努力が報われることは少ない。

問題を如実に示したのが、2月24日の東京地裁の判決だった。原告はかつて味の素の社員として、主力商品の人工甘味料の製法特許の開発で会社に貢献したと評価され、当時の社内規定による上限額の1000万円を、給与やボーナスなどとは別に支給された。また、同期の技術系職員の中で「出世頭」の一人となり、工場長や研究所長を歴任し、退職後も関連会社の代表取締役役に再就職した。しかし、

それだけの処遇では不足だとして起こした裁判で、判決は「相当の対価」を約2億円と算出して、会社側が支払った1000万円との差額の支払いを命じた。判決では様々な手厚い処遇をした経緯を踏まえて、対価の金額を決めており、その点では画期的な内容だった。しかし、同時に発明者をいかに手厚く処遇しても職務発明の対価を巡るトラブルが避けられないという現実を、明らかにしたといえる。

「裁判長殿はご乱心」ではない

職務発明を巡り、注目の判決が相次ぎ、ますますわき上がった論調は「世故に疎い純粋な理工系の研究者を辣腕の弁護士がたきつけて訴訟を起こさせ、世間を混乱させている。それはけしからん」というものだ。だが、これほどの外れな意見はないだろう。弁護士の使命は、人権を擁護し、社会正義を実現することにある。法が「権利」として認めているものを実現するのは当然、職責に含まれる。現行法は「相当の対価」を要求する権利を発明者たる従業者に認めているのだから、「相当の対価」の実現こそが弁護士の立場だ。その行動を非難するのは、死刑判決を下した裁判官を残酷だと非難するのと同様に的外れな批判だ。法が認める権利を実現した結果がおかしいのであれば、新たな法律によって、法そのものを変えなければならぬ。弁護士を非難

職務発明についての最近の判決

裁判所	判決年月日	被告となった会社名	従業者の請求額	企業の評価額	裁判所の認定額
東京地裁	平成16年 2月24日	味の素	200億円 (内金100億円)	1,000万円	1億9,935万円
東京地裁	平成16年 1月30日	日産化学工業	2,650億円余 (内金200億円)	2万円	604億円余
東京地裁	平成14年11月29日	日立製作所	82億円余 (内金9億円)	238万円	3,494万円 1億6,516万円
東京地裁	平成15年 8月29日	日立金属	9,070万円	103万円	1,232万円
東京高裁	平成15年 6月26日	コスモ石油	378億円余 (内金1,000万円)	0円	0円
東京高裁 最高裁	平成13年 5月22日 平成15年 4月22日	リソパス光学工業	28億円余 (内金5,250万円)	21万円	250万円
東京地裁	平成14年 9月10日	ニッカ電測	400万円以上	1万円	53万5,752円
大阪地裁	平成14年 5月23日	三徳	3,000万円以上	0円	200万円

するのは当たらない。

もう一つ目立的是、技術を知らない裁判官による奇妙な判決が相次いでいる、という論調だ。特に、青色発光ダイオード(LED)の発明特許の対価をめぐる訴訟で、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授が原告となった判決では、約604億円を「相当の対価」と認定し、200億円の請求全額を認めたことが、しばしば槍玉に挙げられる。「裁判長殿、ご乱心」と見出しをつけた週刊誌すらあった。だが、その判決文を読む限り、法律の規定や判例に照らして明らかに不当な部分は見当たらない。

職責に忠実な法律家への非難は的外れ

確かに604億円は際立って高額だが、そうなってしまうのは、待ち望まれた大発明を独力で完成させたなど事案が特殊だったことや、相手取られた日亜化学工業（徳島県阿南市）の訴訟追行が拙劣だったことによるというのが、判決文に接しての印象だ。日立製作所や味の素の判決にも、とりたてて不自然な点はない。裁判官の職責は法律を忠実に適用することにある。先に述べたように、東京高裁や東京地裁の知的財産専門部には、法律家として力量のある裁判官が多い。しかし、判決を下す根本の法律がおかしければ、力量のある裁判官であればあるほど、法律に沿った判決内容にかなり得ない。むしろ、問題は欠陥だらけの現行の特許法35条にある。改善策は法律の改正しかあり得ない。運用にあたる弁護士や裁判官を非難したところで、何の問題の解決にもならない。

内容が曖昧な改正法案

ところが、今国会に提出されている改正法案は、現行法が抱える問題を解消する内容ではない。それが、改正法案の審議の雲行きを、あやしくしている最大の理由だ。

改正法案は、現行法の1項から3項には手を着けていない。



したがって、発明者たる従業者が個々の発明に対して「相当の対価」を請求できるという仕組みも、何ら変わりがない。改正法案が大きく変えようとしているのは、「対価を決定する基準」を従業者と企業との取り決めで定めてもよいとする規定を、新たに加えている点だ。

企業の側からは、従業員との間で基準を定められるという点で、一見すると大きな福音に映る。

たとえば就業規則で算定基準を定めてよいのなら、予測可能性が大いに高まるからだ。ところが、改正法案は事前の取り決めで決まった対価を支払うことが「不合理」であってはならない、という。そして、支払いが「不合理」な時は、明確な対価算定基準を何ら設けない場合と同様、裁判所の認定する「相当の対価」を支払わねばならない、とするのである。

企業と従業者が決めた基準が通用するかどうかは、それが「不合理」か否かで決まる、というわけだが、それを決めるのは結局、これまでと同じように裁判所だ。

その基準は、改正法案を見ても極めて曖昧であって、とても事前に予測可能性が確保されているとはいえない。しかも、特許庁の立案担当官の説明によると、たとえば一般的には合理的な算定基準であっても、発明が事前の想定を超えるような「大化け」をした場合は、結果として事後的に「不合理」とされることがあるという。だが、何億円もの価値があると裁判所が認定するような発明は、すべて「大化け」した結果ではないのか。とすると、近年頻発しているような訴訟の帰結は、改正法の下でも何ら変わりがないことになる。このような、曖昧さが次第に明らかとなるにつれ、改正法案の評判は、企業で極めて悪くなっている。

改正法案は、従業者の立場からも疑問視されている。

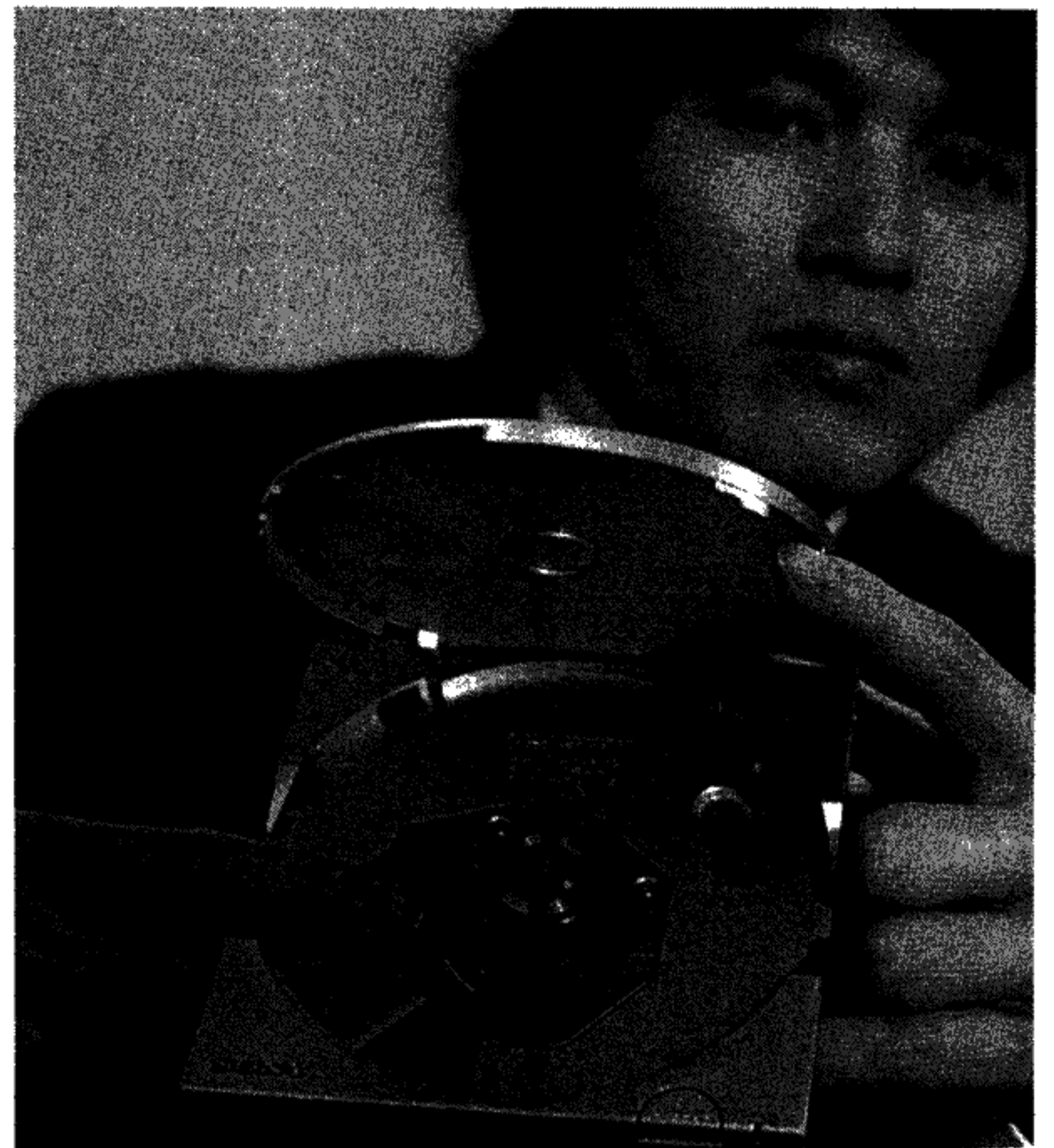
中村修二教授をはじめ、最近の職務発明訴訟の多くで原告側の代理人を務め、「常勝」弁護士の異名を取る升永英俊氏は、改正法案の内容を強く批判している。改正法案は企業と発明者の間で、自主的な取り決めをせよというが、いかに整備された社内手続きに従って、時間をかけようとも、人事権を握る企業との間で発明者が対等な立場で協議できるはずがない。その結果として出てくる対価は、常に「不合理」と見なければならぬ。にもかかわらず「合理的だ」と判断されるのでは、従業者たる発明者は、権利を踏みにじられる

ことになる。

このような升永氏の議論は鋭い。発明の成果が企業の好業績につながるなど、大きく花開いた後で評価すれば、種の時期になされた交渉はすべて不合理に見えてしまう。また、花開いた後ならば、社員といえども強硬な姿勢で交渉できるが、種しか持たない発明者がそんな交渉を企業との間でできるはずがない。現行法に苦しむ企業だけでなく、現行法を是認する社員の立場から見ても、裁判所が認定する「合理性」をすべての分水嶺にする改正法案は、極めて拙劣な内容といえる。

手付かずの「消滅時効」

また、改正法案には、消滅時効の問題に手を着けていないという大きな問題が残る。現行法は「相当の対価」の請求権の消滅時効について特別に定めていないため、民法の一般原則に従って、時効期間は10年とされている。これは貸金債権が2年、商事債権が5年で消滅時効にかかるのと比べて、非常に長い。しかも、昨年4月の最高裁判決は、就業規則などで定めた最終の補償金支払時期から、消滅時効を起算すべきと判断した。



原告が発明した読み取り装置内蔵のCDプレーヤーを手に会見する日立特許権譲渡訴訟の原告側弁護士

消滅時効に手を触れない改正法案が成立すると、どうなるか。

改正法案では「合理的」な対価算定基準の作成を企業に求めているが、その趣旨に忠実であろうとすれば、企業は実績補償制度を採用するだろう。毎年の特許発明の実施状況を見て、翌年にその分を支払うという方法だ。ところが特許権の存続期間は出願から20年（医薬品などでは25年まで延長される可能性がある）であるため、その間、十二分に価値を生み出すような大きな発明の場合、20年目の実績を見て評価額を算定する21年目から消滅時効期間が起算される。そうすると、出願の時点から実に30年以上にわたって、「相当の対価」を求める訴えを提起できる。医薬品など特別な場合には、これが35年以上になる。仮に改

正法案が成立しても、今年完成した発明には現行法が適用されるから、改正法への切り替えが完成するのは2040年頃になる。それでは、目まぐるしく状況が変わり、「ネズミの時間」で進むビジネスの世界に、スローモーションの「恐竜の時間」を適用するようなものだ。

判決を踏まえずに立案

以上のように、今国会に提出されている特許法改正案は、企業にとっても、「相当な対価」を要求する側の発明者にも不満足な内容だ。現時点の改正内容だけでは「誰をも幸せにしない」奇妙な法案といえる。しかも、現行法からの切り替えに長い期間が必要で、その間は混乱が余儀なくされる。中村修二教授の問題提起から3年近くも経て、なぜこのような法案が出てくるのか。それについては、別の検証が必要だろう。

ただ、一つだけ指摘するならば、改正法案の基本方針が経済産業省の諮問機関の「産業構造審議会」で了承されたタイミングが1月29日であり、今年に入って相次いだ職務発明の判決を踏まえずに立案された経緯がある。国会は状況変化を踏まえて、抜本的な特許法の改正に道を開くべきだ。また、政府は「過ちで改むるに憚ることなかれ」との先哲の教えに学ぶべきだろう。たとえ今国会で特許法改正案が成立した場合でも、それで見直しを終わらせてはならない。すぐに「誰をも幸せにしない」法律を見直す、大胆な姿勢が求められる。

状況変化に対応した抜本的な見直しが急務