

Intellectual Property — テクノロジー・ベンチャーのためのIP戦略

# 職務発明制度と研究者のインセンティブ 特許法における日米の考え方の違い

青色発光ダイオード(LED)の特許を巡り、発明者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授が、勤務先だった「日亜化学工業」に発明の対価として200億円を請求した訴訟で、東京地裁は請求全額の支払いを命じた。職務発明の問題は、企業にとって事前に算定が不可能なリスクとして、大きくクローズアップされてきた。

中町昭人 弁護士、カークランド&エリスLLP法律事務所 アソシエイト

近年、いわゆる「職務発明」と特許法35条の「相当の対価」の解釈をめぐるさまざまな議論が繰り返されてきた。しかし、青色LEDの発明者である中村修二教授に対して200億円の支払いを命ずる東京地裁判決が出るに及び、これが既存の法律の解釈論の枠内で収まる問題ではないことが誰の目にも決定的に明らかとなった。

東京地裁判決が述べているとおり、中村教授の裁判は特殊な要素を含む事案であり、安易に一般化して他のケースに援用することはできない。しかし、200億円（未請求分も含めれば合計600億円以上）という東京地裁の「相当の対価」の認定額が日本の産業界に与えたインパクトは計り知れない。

そこで、日米の職務発明制度を比較し、その違いから企業の従業員である研究者に対するインセンティブのあり方を考え、さらに日本とそのグローバル企業が採るべき今後の方向性と対策について検討したいと思う。青色LEDをめぐる特許裁判判決の結論自体の是非を論じることが本稿の目的ではない。重要なのは、この判決を契機に、他人に容易に真似の

できない革新的な知的創造活動を続ける企業や個人が、正当な評価と報奨を受けられるシステムの確立に向けて、日本が本気で舵を切ることだ。

## 米国では個別に発明譲渡契約を締結 直接的対価の支払い義務はなし

米国で年間に付与される約20万件の特許のうち、約8割が職務発明<sup>注2)</sup>だといわれる。この米国の職務発明（およびそれについて特許を受ける権利）の大部分は、会社と各従業員との間に雇用の際の条件の一つとして個別に締結される「発明譲渡契約」（Inventions Assignment Agreement）に基づいて、発明の完成と同時に自動的に従業員から会社へ譲渡（「予約承継」）されたものと考えられる。

このように位置付けられる職務発明について、連邦政府に勤務する公務員による発明の場合を除き、譲受人である雇用主が発明者たる従業員に対し一定の対価を支払うよう義務付ける法律は、米国には存在しない。したがって、民間企業における職務発明の多くは、契約に基づき直接的な見返りなしに従業員から会社へ譲渡されていることになる。言い換え

ば、終身雇用制がなく従業員の解雇に格別理由の不要な米国では、「雇用の継続」それ自体が職務発明の譲渡の対価となっているわけである。

このような雇用に伴う発明譲渡契約の有効性が争われた米国の判例においても、発明の譲渡の対価はごく少額であり、結果としてその発明が会社に多額の利益をもたらしたとしても、契約およびそれに基づく発明の譲渡の有効性に影響を与えるものではないとされている。

これに対し、雇用に際して発明譲渡契約が結ばれなかった場合には、判例法上のルールによって職務発明に関する権利の帰属が決定されることになる。この場合、会社が職務発明のオーナーシップを取得できるケースもあるが、多くの場合は、会社が取得できるのは「ショップライト（Shop Right）」と呼ばれるロイヤルティの支払い義務のない非排他的かつ譲渡不能なライセンス（通常実施権）にすぎない。そして、オーナーシップは発明者である従業員に残ってしまっている。したがって、職務発明のオーナーシップを確保するためすべての従業員と雇用を開始する際に発明譲渡契約を書面で

注1) この文章に書かれた見解はすべて筆者個人のものであり、筆者の所属するカークランド&エリスLLPやその他第三者のものではありません。またこの文章は一般に想定される法律上・ビジネス上の問題に関し、一般的情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に対する法的なアドバイスを提供するものではありません。

注2) 「職務発明」に国境を越えた唯一の定義はないが、一般的な概念としては、会社に勤務する従業員が会社の業務および自己の職務に関連し、または会社の施設やリソースを利用して行なった発明を指す。これ以外の発明は、一般に「自由発明」と呼ばれている。

●図表：日米の職務発明制度の違い

論点	アメリカ	日本
職務発明の予約承継の可否	契約により可能	契約・就業規則等により可能
予約承継がない場合に雇用主が取得する権利	Shop Right (日本の法定通常実施権とほぼ同じ)	法定の通常実施権
自由発明の予約承継	禁止	禁止
譲渡された職務発明への対価の支払い義務	連邦法・州法いずれにもなし (雇用の継続が対価の代わり)	あり (特許法35条「相当の対価」)
職務発明へのインセンティブ・報償の内容の最終決定権者	各会社の創意工夫に委ねる。当事者間に契約があれば、司法審査は通常及ばない	裁判所。当事者間に契約・就業規則があっても、裁判所が「相当の対価」を最終的に決定
労働市場の流動性と研究者の選択肢	労働市場の流動性が高いため、競業他社への転職、ベンチャー企業の創業など多様な選択肢が存在	労働市場の流動性が低いため、研究者の選択肢は乏しい
企業にとって職務発明取得に伴うリスクと予測可能性	ローリスク; 予測可能性が高い	ハイリスク; 予測可能性が低い

縮結しておくことは、知的財産をコアの経営資源とする米国企業にとってはきわめて重要なわけだ。

### 予約承継できる「職務発明」の範囲には制限がある

ただし、このような雇用者側に有利なルールを雇用者が濫用するのを防止するため、一部の州は会社が従業員から予約承継できる職務発明の範囲を公正 (Fairness) の観点から限定している。

たとえばカリフォルニア州の労働法では、「従業員が自己の自由時間 (勤務時間以外の時間) 内のみで雇用者の装置、材料、施設または営業秘密を一切使用せずに行なった発明については、(1) そのコンセプトを得た時点または発明が完成された時点において雇用主のビジネスや進行中または明確に予定された研究開発に関連しておらず、かつ (2) 従業員が雇用主のために行なった仕事の結果として生じたものでない限り、雇用契約に伴う発明譲渡契約の適用を受けない (それに違反する発明譲渡契約はその限りで無効)」とされている。

このような規定によって、個人が会社に雇用されている間も完全に会社に埋没せず、一個人として自由に発明行為を行なえる領域を保障しているといえる。

### 職務発明へのインセンティブや報奨は各社の創意工夫次第

とはいえ、法律で強制されていないからといって、米国の企業が従業員の職務発明に対してなんの対価も支払っていないわけではない。実際はむしろその逆で、自社技術について取得する特許を重要な経営資源と考える企業のほぼすべてが、

従業員に質の高い発明をより多く行なってもらうために、金銭的対価の支払いも含め、なんらかのインセンティブ・報奨制度を設けている。ただ法律による強制がないため、どのような制度を設けるかは各社の創意工夫に委ねられているというわけである。

事実、労働市場の流動性が激しい米国では、優秀な研究者やエンジニアに対する競業他社からの勧誘・引抜き工作は当然激しく、そのような人材を引き止めるために、各社は職務発明に対するインセンティブ・報奨制度をより魅力のあるものとするため知恵を絞っている。

具体的には、

- ① 特許の申請時および付与時に支払う一時金
- ② 画期的な発明に対する社内での表彰・賞金の授与
- ③ 当該発明の実施から会社が得た利益の一部をロイヤリティとして還元 (ただし一定の上限額あり)

そして、必ずしも特定の発明のみに基づくものでないが、

- ④ 昇進・ボーナス・追加のストックオ

プションの付与

というようなさまざまなインセンティブを組み合わせて、過去の職務発明に対して報いると同時に、さらに社内の研究者が新規でより高度な技術的課題にチャレンジし革新的な職務発明を生むよう奨励している会社が多い。

### 従業員の持つオプションが法律による強制を不必要にしている

これを発明者たる従業員側の選択肢 (オプション) という観点から見ると、労働市場の高い流動性を前提に、①現在の会社にとどまるか、②より魅力的なインセンティブ・報奨制度を設けている会社に移るか、さらには、③きわめてポテンシャルの高い発明について、その将来価値の大部分を創業者として取得すべく、独立してベンチャー企業を起こす、といういくつかのオプションが与えられていることになる。

また実際には、これまでの勤務先の支援を受けるかたちでの上記②と③の中間的なスピノフも多い。裏を返せば、このように研究者にはさまざまなオプショ

ンがあり、研究者の能力・技術の市場価値が客観的・正当に評価される労働市場が存在していることが、職務発明から会社が得た利益の一部を法律により従業員に強制的に還流する必要がないことの合理性の根拠ともなっているわけだ。

すなわち、「確率的にその多くが商業ベースでは結果的に不成功に終わることが見込まれる複数の研究開発プロジェクトについて、多大な財務的リスクを一手に背負っているのは会社側だ。だから、そのリスクに対するリターンとして、ごく一部の研究開発プロジェクトから生まれたいわゆる『ホームラン発明』について会社がその利益をほぼ独占できるのは当然である。それが不満ならいつでも退社してゼロから自分で起業しなさい。しかし、その場合のリスクは会社で勤務しながら研究を行なう場合と比べて天文学的に高いことをお忘れなく」という明快なロジックに米国のシステムは依拠しているのだ。

### 日本の職務発明制度が抱える「相当の対価」の問題点

これに対し、日本では特許法35条において、従業員が契約や勤務規則等により、職務発明を雇用主に譲渡した場合は、「相当の対価」の支払いを受ける権利を有するとされており、米国の制度と大きく異なる。これはラフにいえば、発明者たる従業員に対して雇用主が発明で得た利益の一部をロイヤルティとして還元するよう義務付けるものだ。問題は、「相当の対価」の算定基準について雇用主と従業員の間で事前に確定的に契約・合意することを認めない点にある。

仮に、事前の契約や就業規則のなかで職務発明に対する一定の対価・報奨が定められている場合でも、後の裁判で裁判所がそれが当該発明との関係において「相当の対価」に満たないと判断すれば、事前に存在した契約や就業規則の定めは無視され、裁判所の事後的判断に従う以外ないことになる。

ところが、この裁判所による「相当の対価」の算定基準は不明確なもので、発明後何年も後の裁判のなかで初めて明らかにされる個別事情に左右されるところも大きく、企業にとって事前の予測可能性がきわめて乏しい。

一応の算定基準として、特許法上は「相当の対価」の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」および「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定めるべし、とされているが、ごく抽象的だ。中村教授の裁判においても、未請求分も含め中村教授が受け取るべき「相当の対価」が約600億円に上ることを一定の確度を持って予測できた者は、専門家でもごく少数であったと思われる。

### 職務発明に潜むリスクは日本の国際競争力に対するリスク

このような不安定な制度の下で企業が過去および将来の職務発明について潜在的に負わなければならない財務的リスク(Liability)は、トータルで考えると途方もなく大きいものとなりかねない。しかし、事前の契約によりこのリスクを一定の範囲内に固定することが許されない以上、すべての職務発明についてそのリスクをあらかじめ客観的に見積もること

は事実上不可能だ。だから、企業側で関連する製品価格やロイヤルティの額をあらかじめ高く設定して、「相当の対価」支払いのためのコストを吸収したり、財務諸表にそのリスクを開示して一定額の引当てを講じるなどの事前の対策をとることもできない。この見積もり不能な潜在的リスクによって被害を受ける者には、会社の経営陣・従業員らインサイダーのみならず、不十分な情報開示により合理的な投資判断を行なう機会を奪われた一般投資家も含まれると考えるべきであろう。

このようないわば「無数の地雷」の存在の認識が株式市場全体に広がったらどうなるか？ 数年前に日本の金融機関が不良債権に関する不十分な情報開示を理由に世界市場において直面したように、日本のハイテク企業一般の株価や資金調達には、この見積もり不能なリスクに対して相当の「リスクプレミアム」が織り込まれることにもなりかねない。さらに、企業側の自己防衛策として、このようなリスクを避けるために、先端的な研究開発拠点を日本から海外へ移転する動きがいつそう加速するおそれもあながち否定できない。これらが、ハイテクビジネスにおける日本の国際競争力を長期的に弱める方向に働くことは明らかだ。

しかしその一方で、依然として流動性の低い日本の労働市場においては、アメリカのように研究者の能力・技術が客観的に評価される環境が存在するとはいいがたい。

今回は特許法改正の動きを追いながら、日本企業に望まれる職務発明に関する対策について考えたい。 ■

#### Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士（日本、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州）。京大法学部卒業。在学中に司法試験合格。ニューヨーク大学ロースクール法学修士号取得。森綜合法律事務所、ウィルソン・ソーンシーニ・グッドリッチ&ロザーティ法律事務所などを経て2003年9月より現職。anakamachi@kirkland.com