

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 世界標準のジャパン・モデルを作れ

企業内の研究者が自らの研究に対する「相当の対価」を求める訴訟が後を絶たない。経済産業省や特許庁によって特許法の改正もすでに検討されている。しかし重要なのは、日本のハイテク産業の競争力強化のために、知的創造のエンジンとなる研究者をどうマネジメントしていくか、という発想に立った制度設計である。

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

前回は、日米の職務発明制度の違いを明らかにし、日本の職務発明制度が抱える問題によって生じる個別企業および日本全体の国際競争力に対するリスクについて述べた。

今回は、現在の日本の特許法改正に向けた動きについて評価し、今後、真の「知財立国」となるために、日本が目指すべき方向性について検討したい。

特許法改正でも解消されない 研究の「相当な対価」の矛盾

最近、日本では、企業に勤めるあるいは勤めていた研究者が、勤務中に携わった研究への相当な対価を求める職務発明訴訟が急増している。産業界や法曹界からも日本の職務発明制度の持つ欠陥が指摘されていることも相まって、経済産業省・特許庁は昨年末に特許法35条の改正に向けた報告書をまとめ、それに基づき今国会に法案を提出した。

その骨子は以下のようなものである。

①職務発明の「対価」については、原則として両当事者の「自主的な取り決め」

に委ね、裁判所もこれを尊重する。

②ただし、対価についての定めがない場合や、使用者・従業員という立場や力関係のなかで「不合理な対価の決定」がなされた場合には、従業員に現行制度どおりの「相当の対価」請求権を認める。

③対価の決定が「不合理」か否かは、手続面と内容面を含む対価の決定全体を総合的に評価して裁判所が判断する。ただし、当事者の自主的な決定を尊重し裁判所による過度の介入を避ける趣旨から、特に従業員の関与の状況等の手続面を重視すべきである、というものである。

この改正法案に対しては、「従業員と雇用者との間の取決めが不合理と認められる場合には、当事者があらかじめ行なった取決めを覆して裁判所が“相当の対価”を算定することを認めるものだ。したがって、現行法の根本的な欠陥が是正されておらずはなはだ中途半端である」という批判が見られる。青色発光ダイオードの中村修二教授の200億円判決が出た以降、このような批判がいつそう強まった感がある。

確かに裁判所の「相当の対価」の事後的な認定が当事者間の事前の合意に優先する余地を温存する限り、いづどこから訴訟を起こされるかもわからないという日本企業にとっての「地雷」があたり一面に存在するままであることは否定できない。したがって、少なくとも「対価決定が不合理か否か」の判断基準が特許庁のガイドラインや判例によって十分に明確化されるまでの間は、企業と投資家はその影に怯えながら日本での研究開発に投資せざるをえない状況が続くことには変わりはない。

職務発明問題のリスクより 深刻な日本企業の構造的課題

こうしたリスクを回避するためには、他の多くの先進国が採用しているように、当事者間の合意や取決めが事後的に裁判所によって覆される可能性を排除するシステムに早晩移行することが必要になる。これは、すでに相当落ちてしまったといわれる日本の国際競争力に対するさらなるマイナス要因を排除することに

注) 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。

も繋がるため、中長期的には、研究者・従業員も含めた日本のハイテクビジネス関係者全員にとって望ましい方向と考えられる。

ただし、一方で、前回に述べたアメリカ型の職務発明制度がアメリカでフェアなものとして受け入れられている「豊かな土壌」にも着目する必要がある。日本の労働市場の流動性は近年向上しているとはいえ、アメリカに比べればまだ圧倒的に低い。過去からの非合理的な因習も少なくない。

たとえば、日本のあるハイテク業界の大手企業間には相互に研究者の引抜きを決して行なわない旨の固い「密約」があるという話もある。

また、ベンチャーキャピタルや専門の弁護士を含め、研究者によるスピノフ起業を後押し・サポートする環境も日本ではいまだきわめて貧弱である。そのため、経験豊富な研究者の市場価値を計るマーケットが存在せず、研究者の処遇が正当か否かを評価できる尺度が存在しない。

バブルがはじけて十数年たった現在も、日本では、依然として、すでに破綻した金融機関を除いて、国際競争力に乏しい金融機関の従業員の給与水準が、世界トップクラスの国際競争力を持つメーカーの給与水準よりも高い傾向にある。

これは、資源のない日本という国がその存続の唯一の糧である知的創造活動のエンジンとなってきた会社（特に世界ト

ップクラスの技術を持つ中小企業）や個人に対して、正当な評価・報償を与えることを長期にわたり怠ってきたことを、何よりも端的に表しているといえないだろうか。

マクロレベルで見れば、頻発する職務発明訴訟はこのような日本のいわば「ゆがんだ社会構造」と「痩せた土壌」を改めるために、これまで数十年間注目されてこなかった特許法35条をテコとして社会の自浄作用が働いたものとも評価できるのではなからうか。

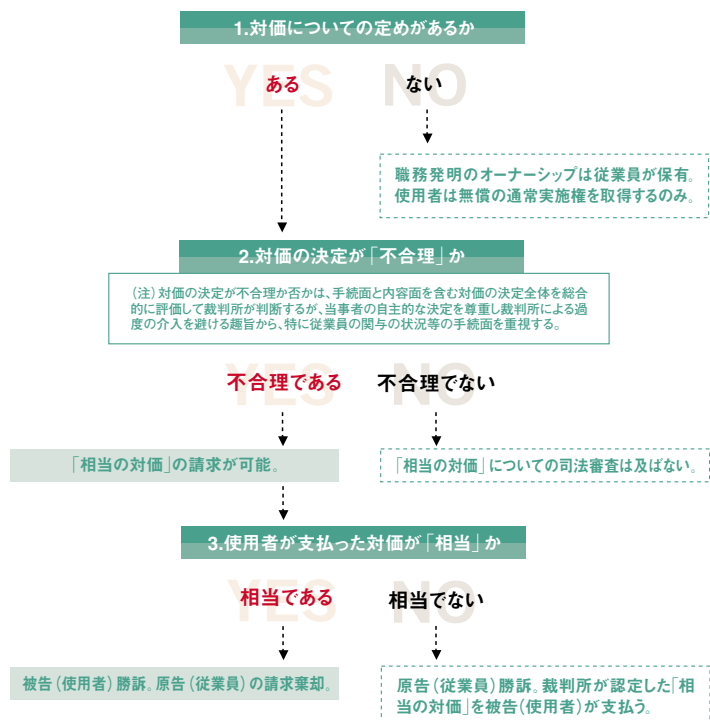
その意味で、個別の訴訟の結果は別として、通常はスポットライトの当たるこ

との少ない「物言わぬ」研究者の多くが、職務発明訴訟という一種の「ステージ」を得て自己の発明の再評価を要求して立ち上がったことを、筆者は画期的で基本的に歓迎すべき社会の変化だと見てきた。

なぜなら、筆者のシリコンバレーでの経験に照らすと、上述の「ゆがんだ社会構造」と「痩せた土壌」を根本から改善しない限り、日本の「知財国家」としてのロングタームでの存続と繁栄はありえないと感じるからである。

したがって、現在頻発している職務発明訴訟が、日本の風土および日本人の価値観が転換するためのターニングポイント

●図表：特許法改正法案に基づく職務発明訴訟に関する司法審査の流れ



トになりうるならば、これらの訴訟に要する社会的なコストや各企業が一時的に負うリスクも十分に意味のある負担(Loss)であり、「風土と価値観の転換」によって長期にわたってもたらされる付加価値(Gain)のほうがより大きくかつより本質的で重要であるという見方もできるだろう。

目指すべきは、既存の常識、秩序やヒエラルキーにとらわれずに、他人がまだ挑戦していないより困難な課題に取り組むことで、現時点において真に付加価値の高い創造活動を行なっている企業や個人を正当に評価し尊重する社会である。

このように考えると、こうした「風土と価値観の転換」が完了するまでの間は、今回の特許法改正案のようなかたちで現行の職務発明制度を実質的に維持することによって、各企業に研究者の処遇と職務発明の対価について創意工夫を凝らす努力を怠らないよう引き続き圧力をかけることには十分意味がある。むしろそれが賢明であるとさえ評価できる。

また、特許庁のガイドラインや判例の蓄積により「対価決定の不合理性」の判断基準を早期に明確化できれば、いわゆる濫訴による弊害はおおむね防ぐことができる。「風土と価値観の転換」がほぼ完了するまで待ってから特許法35条を廃止しても遅きに失することはなかろう。

逆に、改正法案を批判する人びとが主張するように、現在の日本の「痩せた土壌」にアメリカ型の制度を一気に導入し

て、単純に特許法35条を廃止したらどうなるのだろうか？

拙速な35条の廃止は、職務発明訴訟を契機に企業で働く研究者の報酬・処遇の問題が社会的な争点となったことでようやく始まった「痩せた土壌」を肥やしていくための企業側の努力が、それを後押しする圧力を失って一気にしほみ、以前の状態に逆戻りしてしまうのではないかと筆者は危惧している。

他方で研究者側には既得権を奪われたという恨みだけが残るかたちとなって、結局のところ、日本全体としての研究開発に向けた活力とモーメンタム(慣性)のレベルの顕著な低下という深刻な副作用を生みかねないのではないかと筆者は危惧する。

したがって、筆者は、特許法35条はいずれは廃止されるべきだが、日本の「風土と価値観」が転換し「痩せた土壌」がある程度の滋養を蓄えるまでの経過措置として、今国会に提出された特許法改正法案は、完全ではないにせよ、一定の評価をできると考える。

ただし、特許法35条の副作用をできる限り抑えるため、特許庁のガイドラインや判例の蓄積により、裁判所による「対価自体の相当性」の審査を回避するための「対価決定の合理性」の判断基準ができる限り早く明確化されることが重要である。

そして、個別企業としては、研究者の処遇・インセンティブのあり方について

創意工夫を重ねると同時に、訴訟に備え、「対価決定の合理性」を立証するための十分な証拠資料をあらかじめ日常の業務プロセスのなかで積み上げていくことが必要となる。

持続可能な ジャパンモデルの構築に向けて

この職務発明制度問題の究極のポイントは、いかに会社の利益と従業員たる研究者・発明者の利害をできる限り一致させ、研究者がその能力を会社のビジネスプランに沿うかたちで最大限に発揮しやすい環境をつくり出せるかにある。これが結果として株主にとっての企業価値を最大化し、ひいては日本の国際競争力が高まることになる。そのための現時点における日本の風土・社会的条件を踏まえたバランスの取れた制度設計が求められているということである。

特許法35条が日本のハイテク企業に対応不能ほどの過大で確定不能なリスクを負わせるものであるとすれば、それは一刻も早く排除しなければならない。しかし、同時にその改正が日本の「ゆがんだ社会構造」「痩せた土壌」の改善を遅らせるものであってはならない。

制度設計者にとっては大変チャレンジングな問題であるが、そこにこそ単なるアメリカ型のコピーではない、長期にわたり存続可能(Sustainable)なジャパンモデルを創造・構築するチャンスがあるはずである。 ■

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)。京都大学法学部卒業。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