

職務発明制度改革法案の検証

玉井 克哉*



抄録 職務発明制度に関わる特許法改正案の立案過程では、①発明対価に関して予測可能性を確保し、②個々の発明・発明者・企業に応じた多様な報償形態を認めることが、議論の焦点とされた。①については、裁判所の審査から具体的な対価の金額を除外するとの意見が退けられたものの、企業内でのプロセスの適否に「重きを置く」べきだとされた。また②については、給与・賞与・昇進や研究環境の改善という多様な形態で発明者に報いることも選択肢に入るとされていた。

ところが、国会に提出された法案は、そうした結論から現行法の線に向けて大幅に後退している。①については裁判所が独自に認定する「相当の対価」が依然として基準とされ、②についても一律性・硬直性が残り創意工夫の余地が乏しいものとなっている。

改正法案が立案過程の結論からこのように後退した背景に、一部法学者の特殊な意見を指摘できる。次の段階での早期の法改正に向け、そうした意見が影響力を持たないようにせねばならない。

目次

1. はじめに
2. 具体的な対価の金額に関する司法審査
3. 「手続重視論」は実現したか
4. 一律性・硬直性
5. 報告書と改正法案の齟齬の背景
6. 結びに代えて

1. はじめに

去る2月10日、政府は特許法改正案を閣議決定し、国会に提出した。同案が成立すれば、平成17(2005)年4月1日には、新たな職務発明制度がスタートすることになる。その内容は、周知の通り、職務発明にかかる対価額の算定に関し、①契約や勤務規則などにより自主的に決めることを一定限度で認め、それによる対価の支払いが不合理でなければそれによる、②しかし、それが不合理な場合、あるいはそもそも自主的な定めが存在しない場合は、従来通り、「相当の対価」を裁判所が定める、③「相当の対価」算

定にかかる考慮要素を現行法より増やす、というものである。

こうした法案の立案過程では、検討の場とされた産業構造審議会の知的財産政策部会（以下「部会」という。）や特許制度小委員会（以下「小委員会」という。）¹⁾などにおいて、時としてかなり激しいやり取りがなされた。いま改めて振り返ってみると、そこでは多様な論点が議論されており、いわば「場外」でなされたさまざまな議論をも包含するようなふくらみがあった²⁾。そこで、改正案がまとまったのを契機に、本稿では、まず、立案過程において最大の争点となった対価額の予測可能性をめぐる議論を回顧しつつ、小委員会におけるその取扱いを確認する(2.)。そして、それを踏まえ、小委員会の検討結果たる報告書³⁾の内容が改正法案にどの程度反映されているかを検証する(3.)。次いで、報告書のいま一つの眼目であった、個々の発明・

* 東京大学教授（先端科学技術研究センター）
Katsuya TAMAI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明者・企業・業界の事情に応じた柔軟な取扱いを改正法案がどの程度に認めているかを検証する(4.)。さらに、報告書と改正法案の間に見られる齟齬の背景について、議論を試みることにする(5.)。そして最後に、今後なされるべき議論を要約的に指摘して、稿を閉じることとする。

なお、本稿における検証は、現行法改正のための立法論についての筆者の私見とは、独立になされる。また、本稿では、「」内は逐語的な引用、その中の〔〕内は筆者が補った箇所であり、……は中略箇所である。

2. 具体的な対価の金額に関する司法審査

繰り返し指摘されてきたように、現行法の最大の問題は、予測可能性の欠如にある。そして、裁判所の事後的な判断をもって企業内の自主的な取り決めに代置するという現行法下の確定した取扱いを改めない限り、それを根本的に解消することはできない。このことも、広く議論の前提となっていたと言ってよい。

まず、現行法下の取扱いを、簡単に確認しておこう。いわゆるオリンパス事件における最高裁の判例は、職務発明の対価額が専ら特許法35条4項に従って定まるとし、使用者が支払った金額がそれに満たないときは、従業者が「その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる」としている⁴⁾。同判決の原審は、対価の金額を裁判所が認定するに際し、社内的な職務発明規定で定めた支払い基準を顧慮することなく、裁判所独自の立場で相当と認める金額を認定していた⁵⁾。それは最高裁判決以前から下級審の一般的な態度であったが⁶⁾、その代表例と目されるオリンパス事件の第二審判決が最高裁で破棄されなかったということは、裁判所の判断を代置する認定方法が、判例法として確立したことを意味する。それゆえ、企業が社内規

程などに従って対価を算定しても、後日の訴訟においては、全面的に裁判所の判断が通用することになる。企業の算定基準には、裁判所を拘束する効力が認められないばかりか、参考程度としての通用力も認められないわけである⁷⁾。

裁判例は、発明により使用者が「受けるべき利益」の額(A)に使用者の貢献度(B)を掛け合わせて「相当の対価」の具体的金額とするのが一般的である。だが、この二つの項目とも、通常、具体的な数値の積み上げではなく、数々の事情を列挙した後の総合的判断によって算出される。実際、裁判例には、そうした事実認定に際し、「民事訴訟法248条参照」などとするものがある⁸⁾。同条は、損害賠償請求訴訟において、「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」には、裁判所が「相当な損害額を認定することができる」としたもので、損害額の算定については一定の場合に通常的事実のように高い証明度を要しないこととした規定、あるいは裁判官の裁量によって損害額を確定することを認めた規定だとされている⁹⁾。相当対価額の算定に同条を援用しているということは、金額の認定には必ずしも具体的な根拠を要しないと裁判所が考えていることを、裏から示すものである。したがって、現行法下の判例を前提とする限り、結果としていかなる対価額が算出されるかについて、事前の予測可能性を高めることには、原理的に限界がある。この点の不都合は、実際に金額を算定せねばならない企業の担当者から、繰り返し指摘されてきた¹⁰⁾。

では、立案過程で、これはどう扱われたか。小委員会に提出された事務局案は、当初、「決定された対価の額が不合理でない場合」に限って当事者間の自主的な定めが尊重される、というものであった¹¹⁾。だがこの場合、対価の具体的な金額が「不合理」か否かを判断する基準は、裁判所が認定する「相当の対価」の額以外には考えられない。ところが、近年の裁判例を見ると、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

社内規程などに従って算出した金額と裁判所の認定額の間には、10倍程度の差が見られるのがむしろ通常である。したがって、具体的な金額が「合理的」か否かを裁判所が認定する余地が残ると、ほとんどすべての算定結果が「合理的でない」とされる可能性が高い。事実、「これ〔で〕は今と何も変わらない」、「現状、我々が抱えている問題の何ら解決にはならない」という意見が企業側から出された¹²⁾。

これに対する反論としては、まず、問題の本質が「使用者が決めた額というものが極端に少ない」ところにあり、裁判例には特に問題がないし、法改正も必要ない、との意見が開陳された¹³⁾。学説にも、裁判所の認定する対価が「従業員の請求額と比べると微々たるもの」だとするものがあった¹⁴⁾。日立製作所事件の第一審判決における3000万円以上の認容額を眼にしつつもそう断ずる勇氣には研究者として脱帽するが、これだけならば、所詮大きな影響を持たなかったであろう。日立製作所事件の第二審判決以降、たとえ企業が1億円払ったとしてもなお不足だと裁判所によって判断される事態が相次いでいるのであるから、単に金額の多寡に問題を収斂させようとする意見は、早晩馬脚を現したに違いない。

立案過程で力があつたと見られるのは、仮に特許法35条がなくなった場合、「労働法、さらには民法がこの問題について適用され」、その結果、公序良俗に関する「裁判例等がそのままかかってくる」、したがって、「特許法35条がなくなれば、よりいっそう不透明になる」という山本敬三委員の発言である¹⁵⁾。この見解が標的にしているのは、現行の35条を単純に削除しようという意見である。もともとそのような意見は多くなかったと見られるが、委員会が回を重ねるに従い、日本知的財産協会や日本経団連が主張していたような、3項・4項のみを削除する、あるいは抜本的に改正しようとする意見に対し

ても、それは「法体制の中での整合性」に反する、なぜなら「日本の法体制」が「プロセスの合理性さえあれば、内容についてはどんなものでもいいという考え方はとっていない」からだ、との見解が強く主張されるに至った¹⁶⁾。そして、前記のような企業側委員の危惧にもかかわらず、手続の合理性と対価の内容的な合理性は「相関関係」にあり、「手続の合理性を満たす程度が低ければ低いほど、対価の合理性の審査というのはかかってこざるを得ない」との意見¹⁷⁾に制される形で、議論全体の行方が決定された¹⁸⁾。最終報告が「最終的には結果たる『対価』が当事者の紛争の対象であること、手続の履践にも実態上は程度の差がありその合理性は対価との相関において判断される面があること、仮に手続要件のみを法定する場合はより厳格な手続の履践が求められるようになること、手続の履践によって従業者等にとっての納得感が高まれば対価が不合理であるとされる場合は、通常は想定されないこと、等を併せ考慮し、『対価』を審査の射程から除外しない」と述べる¹⁹⁾のは、こうした経緯をかなり正確に要約していると言ってよい。

もっとも、「企業側」の意見がまったく報告書に反映されなかったわけではない。こうした方針といわばワン・セットの形で、合理性審査に関する手続重視論とでもいべき考え方が採用された。従業者と使用者が定めた対価算定が合理性か否かをめぐる司法審査に際しては、その間に踏まれた「手続に重きを置く」との立法政策である。「きちんと手続、デュー・プロセスを行ってれば、そういう〔裁判所が「相当の対価」を認定する〕ケースというのはほとんどあり得ない」²⁰⁾というのが、不承不承にせよ「企業側」の委員が報告書を了承するための大前提であった。では、改正案はそれを実現したであろうか。章を改めて検証しよう。

3. 「手続重視論」は実現したか

閣議決定された改正法案を見てまず注目されるのは、同案が、「相当の対価」に関わる特許法35条3項に、手を着けていないことである。先に述べた通り、「相当の対価」の額は客観的に定まっており、それを裁判所が独自に認定したうえ、現実の支払額との間に差額があればその請求を従業者に認める、というのがこれまでの判例であった。このことを意識してか、新たな対価算定方式を提唱する報告書第2章第3節は、従業者と使用者の間の「自主的な取り決め」によって算出される「対価」を、「相当の対価」から慎重に区別していた。そして、続く第4節で裁判所が認定する「相当の対価」を議論し、その具体的数額を裁判所が認定することを前提に、現行法の第4項を改正して算定の際の考慮事情を増やすことを提唱していた²¹⁾。したがって、こうした趣旨に忠実であるならば、たとえば、35条3項・4項に新たに第5項を加え、当事者間の合理的な取り決めによって「対価」を定めた場合は「相当の対価」を請求する権利が発生しないとす、二本立ての仕組みが素直な立法だったであろう。あるいは、さらに趣旨を徹底するならば、当事者間の自主的な取り決めによる「対価」の決定を新たな第3項とし、現行法の第3項は順序を繰り下げて第4項として、当事者が決めた「対価」によりえない特別な場合にのみ「相当の対価」請求権が発生する、という規定にすることもできたであろう。原案を作成した事務局は、前者のような方針を明言していた²²⁾。その後小委員会では若干の議論はあったものの、事務局が態度を変えた形跡もないし、ましてや報告書が書き改められたわけでもない。

ところが、国会に提出された成案では、様相が一変している。改正法案は、文字遣いの変更のほかは、現行35条3項にまったく触れていない。従業者が有するのはあくまで「相当の対価」

を請求する権利であり、その算定の仕方として、契約や勤務規則などの定めによる方法と、従来通り裁判所が独自に認定する方法がある、とされる。変更点は、前者によることが不合理でなければそれによる、というだけである。しかもその際、改正案は、対価算定基準の手続や対価算定の手続を対象に合理性を判断せよ、とはしていない。「不合理と認められるものであってはならない」のは、あくまで、「その定めるところにより対価を支払うこと」である。裁判所が独自の立場で対価額を認定する現行法に練達した裁判官がこのような改正規定を見れば、その意味するところは明らかである。契約や勤務規則に従って支払われた対価が「相当の対価」たるにふさわしい合理的なものか否かは、何よりも、改正案5項によって裁判所が認定すべき「相当の対価」を基準に判断することになるであろう。規定の体裁上、改正案4項でも5項でも、対象となっているのはあくまで「相当の対価」であり、両者は同じ概念を示すと考えるほかないからである。しかも、改正案の3項・5項が改正前の3項・4項を引き継いでいることも文言上明らかであるから、従前の蓄積を踏まえて第4項における意味を確定するのが、ますます自然である。

このことを念頭に改正案の35条4項を見るならば、その趣旨はますます明らかとなる。同項は、当事者間で踏まれた手続を「考慮して」判断することを裁判官に求めているに過ぎない。それはあくまで考慮事情であって、判断基準ではない。「きちんとプロセスがあり、情報開示をして、その企業の制度において一応合理的だと認められれば、原則として有効〔であり、「相当の対価」を別途に裁判所が認定することはない〕と考えていい²³⁾といった考え方は、その文言から出てこない。4項で定まる対価というのは5項で定まるべき対価と概念上同じものなのであり、そうである以上、それを支払うことが「不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合理」でないといえるためには、単に妥当な手続を履践としたというだけでなく、5項で定まる金額に照らして大きく乖離しない金額でなければならない。事実、報告書を了承した部会の審議では、事務局の担当官が、たとえ適正な手続を履践していたとしても、後日発明が「大化け」した場合には、契約等による支払いが事後的に遡って不合理とされる余地がある、と説明している²⁴⁾。「大化け」したか否かは5項による金額を踏まえなければ決められないことである。それゆえ、たとえ権利移転の時点で適正な手続を履践していても、事後的な訴訟の段階で裁判所が高額な「相当の対価」を認定すると、「当事者間の自主的な取り決め」が覆えることになってしまうのである。

そうだとすれば、改正案は、立案過程で繰り返し言明された手続重視論ではなく、具体的な金額に関する内容審査を重視する考えを採用したことになる。「決め方・プロセス」こそが大事であって、対価の具体的な数値に立ち入った内容規制は「めっちゃくちゃやっている企業」に対する「例外的」な規制に留まる²⁵⁾のであり、具体的な対価額に踏み込んだ内容面での司法審査はいわば「ラスト・リゾート」に過ぎないといった考え方²⁶⁾は、やはりそこから出てこない。むしろ、事後的な訴訟の時点に立って、金額面を含めた対価の「支払い」が合理的か否かを評価するというのが、その文言に忠実な読み方である。既に小委員会委員の一人から、「支払われた対価があまりにも不合理である場合」には、従前の裁判例と同様、「相当の対価」を請求できというのが改正案の趣旨であり、したがって内容規制は何ら放棄されていないとの見解が、表明されている²⁷⁾。高額な対価請求によって技術競争力の低下をもたらすと危惧されるような発明は、そのほとんどが事後的に「大化け」したものであろう。そのすべてについて裁判所の認定額が基準になるとすれば、「今と何も変わらない」

「問題の何ら解決にはならない」という産業界の危惧が、残念ながら当たったことになる。

4. 一律性・硬直性

現行法に対する批判の第二点として、「今日の厳しい競争社会においては、それぞれの企業が創意工夫することが重要」であるのに、発明者の処遇に関して、現行法はただ一つの仕組みを一律に押しつけている、というものがある²⁸⁾。立派な研究者は、良い処遇制度を持つ会社に集まる。それを実現するのは、まさに会社経営の目標である。にもかかわらず、なぜ一律の制度を法律によって押しつけられねばならないのか。このような声は、たとえば、「企業の方は基本的には研究開発は非常に重要で、それを効率的に進めなければいけないというのは市場競争のインペラティブとしてある……。ですから、国が介入しなくてはいけないというのは非常に特殊なケースだ」という認識に立つ必要がある」という形で、早くから小委員会でも出ていた²⁹⁾。このような指摘は、原理的に極めて重要だと思われる。事実、大手企業の立場から「なぜ補償金と給与を分ける必要があるのか」という問題提起がかなり早い段階でなされていたし、ベンチャー企業の立場から「35条というのは〔実態として〕もう全然関係ない」、「余り35条というのは意識したことがない」との発言もあった³⁰⁾。さらに、「実績報酬制度というのは、それも非常にうまくいくところもありますし、うまくいかないところもあります」として、個別発明の評価を一律に強制する現行法の基本的な仕組みに疑問を呈する声も出されたし、「弊社では、特許に対する対価は給与に還元しています。特に特許の対価として別に何か枠を設けて従業員に支払っているということではありません」という問題提起も行われた³¹⁾。

事務局の原案も、当初から、企業ごとの「多様性」を重視すべきことを打ち出していた³²⁾。そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して、審議が進むに従い、その態度は鮮明になる。補償金という形態にはこだわらないとして、「たとえば賞与〔という形での報奨〕であろうと〔かまわないし〕、あるいは補償金そのものは少ない額にしておいて、賃金制度の中で定めたとしても、あるいは昇進といったものにしても、それはそういう形で交渉をして、当事者が納得していれば、それも尊重すべきだ」との説明が行われた。さらには、「対価を、例えば1000円ぐらいしか払わなくても、……例えば研究の自由度をもっと与えるとか、そういうルールをつくっていても、そのプロセスさえ合理的であればそれでよろしいということですか」との質問に対して、「従業者が納得いくような制度であればよろしいのではないかと答えてもいる³³⁾。こうした立法政策が一貫するならば、企業側も、かなり自由度の高い制度設計が可能になるであろう。

では、実際にはどうか。成案となった改正案は、前述の通り、従業者の相当対価請求権を定めた現行法35条3項を、手つかずに存置している。新たに4項以下で導入される契約や就業規則による対価の定めは、あくまで「相当の対価」の一つの算定方式に過ぎない。そして、同条3項の体裁上、「相当の対価」というのは、個々の発明に対して与えられる個別的な補償金であるから、少なくとも、一つ一つの発明に対して具体的な金銭の額を特定するものでなければならない。それは現行法下の確立した運用でもある³⁴⁾。その運用下にある現行法を改正案は変えないのであるから、そうした基本的な仕組みも変えないと読むほかはない。したがって、(i)社長表彰やメダル、ディナーへの招待、あるいは(ii)研究環境の改善など、従業者の経済状況と直接の関係を持たない非経済的処遇は、「合理的」な選択肢とはなり得ない。また、経済的処遇であっても、(iii)給与、賞与、昇進など、個別の発明の対価が明確に分別されていない場合は、や

はり選択肢にならない。さらに、(iv)ストック・オプションなど、企業価値全体に連動した対価については、究極的には金銭的価値に還元できると考えるとしても、個々の発明について特定したストック・オプションを割り当てるような方策を採る必要がある。したがって、たとえば技術担当取締役の地位に就け、それに対し一括して一定数のエクイティを与えるような制度は、やはり「相当の対価」と認める余地がない。とすると、ベンチャー企業がストック・オプションによって発明者の貢献に報いても、多くの場合は不足だということになる。これらの点でも、改正案は小委員会での事務局の説明からかなり後退しており、現行法とさほど選ぶところがないと言わねばならない³⁵⁾。

5. 報告書と改正法案の齟齬の背景

以上のように、改正案は、小委員会での立案過程で出たさまざまな意見に照らせばもちろん、報告書の記述から見ても、かなり後退しており、現状維持色の濃厚なものである。条文を書き起こし閣議決定するまでの約2ヶ月の間に何が起こったのか、部外者に知るすべはない。それゆえ、その間の経緯については、憶測以上に語るべきものを筆者は持たない。ただ、こうした結果をもたらした背景を語ることはできる。ここでは、三点ほど指摘しておきたい。

第一に、立案の当初段階から見られた、重要な関係者における現状維持志向の姿勢を指摘することができる。職務発明制度の見直しは知的財産戦略大綱³⁶⁾を受けて開始された。だが、同大綱を実行するには単に必要な検討を行えば足り、必ずしも改正法案の策定までは要求されないというのが、検討の開始時における、部会責任者の公式な立場であった³⁷⁾。したがって、改正案の立案そのものが、わが国の産業競争力を増進し知財立国を実現するような法案を更地に立って構想するという姿勢ではなく、現行法を起点と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、そのもとでの判例の問題点を整理し一歩前進を試みる、という姿勢に支配されていた。立案にあたった事務局も、当初から、現行法を抜本的に改正する原案は作成しない、との方針だった³⁸⁾。現行法の規定は、そもそもの開始から、除去すべきさまざまな問題の根源ではなく、いわば陰の主演と見られていたのである。「当面の間、35条維持でよい」という意見が、そもそもの出発点とされた³⁹⁾。立案プロセスがたけなわの時期にすら、「拙速な法改正は疑問」との意味不明な論拠で改正そのものに反対する意見すら、若手の学者から開陳された⁴⁰⁾。小委員会委員だった相澤英孝教授は、まとまった改正案を評して「現状を踏まえた上での微調整に留まる」と明言するが⁴¹⁾、そこに何ら遺憾の趣旨は認められない。現行法を是とする立場からすれば、今回の改正案が現行法の小幅の手直しに留まるのは、むしろ当然だということになるであろう。

第二に指摘すべきは、公序良俗に関する特殊な民法学説の影響である。やはり小委員会の委員だった山本敬三教授は、産業界の一部が主張するように現行特許法35条の3項・4項を削除した場合でも、民法90条に基づく暴利行為論が妥当する、という。その立論は、「法律行為」そのものを無効としている民法90条から対価への規制を導き出す点でも、「労働契約」には適用がない旨を明文で規定する消費者契約法の「趣旨」や「考え方」が職務発明に及ぶとする点でも（同法12条参照）、さらにはその消費者契約法が対価の額など契約の中心部分を規制の対象外としているにもかかわらず、そうした内容規制が必要だから対価については「現代的暴利行為論」の積極的な適用を図るべきだとする点でも、特異なものである⁴²⁾。むしろそのような考え方は、けっして山本教授が説くような意味で普遍的ではない。しかし事実の問題として、同教授が小委員会における議論をリードしたことは明らかである。その立論内容については別に検討の機会

を設けることが必要であろうが、ここでは、そうした議論が立法論をリードしたことのみを指摘するに留めたい。

最後に第三に、以上の二つの考え方の背景に、市場メカニズムへの敵対的態度があることを指摘することができる。健全な競争下では、有能な従業員を雇用する圧力が、市場によってもたらされる。当然のことながら、発明や開発にあたる研究者についても、そのような圧力は作用する。職務発明制度をめぐる議論の根本には、しょせんは個別の企業や勤労者ごとに決めるほかのない発明者の処遇という問題を、そうした市場メカニズムの下における企業自治に委ねるのがなぜいけないのか、という問題がある。そうした考え方を「自由放任を理想とし、国家の介入を敵視する極端な規制撤廃論」だとして切り捨てる⁴³⁾だけでは、問題が解決するはずがない。そのような論者は、個別の契約にすべてを委ねるアメリカ合衆国の法制が、「極端な規制撤廃論」の所産だと見るのであろう。では、個別の対価規制をやめ、補償額の定額化を目指すドイツはどうか。社会民主党政権の下で、やはりそこでも「極端な規制撤廃論」が横行しているのだろうか⁴⁴⁾。あるいは、創作者に一切の権利を認めず、著作者人格権を含むすべての権利が原始的に法人に帰属するとするわが著作権法の職務著作制度（著作権法15条）はどうか。そうした疑問に答えられない限り、そこには何の説得力もない⁴⁵⁾。ともあれ、われわれは、こうした特異な反市場主義が法改正の議論をリードしていたことを、銘記すべきである。

6. 結びに代えて

以上のように、今回の改正案には現状維持的な色彩が極めて濃厚である。それは、批判の多かった小委員会報告書の線から、さらに現行法の線に向け後退したものである。たとえ改正案が成立しても、それによって現行法下の運用が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質的に大きく変わる可能性は、乏しいというほかない。したがって、仮に数年後に最初の適用例が出た場合⁴⁶⁾、現行法下の判例をそのままに見るような判決に、われわれは接することとなるかもしれない。もとより、そうなったとしても、その段階で裁判官を非難することは、まったくの的はずれである。いうまでもなく、法律を忠実に適用するのが裁判官の職責である。改正案は、現行法を大きく変えないとのメッセージを発していると見るほかはない。そしてそれは、現行法下の判例を踏まえた上で立案され、なおかつ現行法を大きく変えなかったのであるから、従前の判例をも大きく変えないとのメッセージを、裁判官に対して発しているのである。裁判所を拘束するのは法律の形を採った立法府の意思のみであり、行政部内の立案過程で作成された報告書や議事録ではない（憲法76条3項）。現在の法が不合理だとするなら、合理的な法律を実現するよう、立法府に対して働きかけていくほかはない⁴⁷⁾。それ以外のプロセスに、多くを期待してはならない。職務発明制度改正法案は、この当然のことを、われわれに語っている。

注 記

- 1) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会。以下では、単に「部会」、「小委員会」と略称する。その議事録は特許庁のウェブサイト上で公開されている (<http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index.htm>)。もっとも、そこには発言者の氏名が記されておらず、部会長、委員長等の発言を除き、一般的には発言者が明らかでないが、本稿では、前後関係から発言者名が明らかな場合には、委員名を記載する。
- 2) 筆者自身の見解は、拙稿「日本の職務発明制度・再論－立法論的検討」AcTeB Review No.5, pp. 48~58 (2003)にまとめたところである。紙幅の都合上本稿では詳細な引用を期し難いので、従前の文献等についても、そちらを参照されたい。
- 3) 産業構造審議会知的財産政策部会(第5回, 2004

年1月29日)配付資料「職務発明制度の在り方について」。これは、第15回小委員会(2003年12月18日)で了承され、上記部会に提出されたものである。以下では単に「報告書」と呼ぶ。

- 4) 最判平成15年4月22日(平成13(受)1256)民集57巻4号477頁。判例の引用にあたっては、検索の便宜を考え、事件番号を併記する。
- 5) 東京高判平成13年5月22日(平成11(ネ)3208)判時1735号23頁・民集57巻4号533頁。これは、東京地判平成11年4月16日(平成7(ワ)3841)判時1690号145頁・民集57巻4号503頁を是認したものである。
- 6) 最高裁判決前後のものを一括して挙げる。大阪地判平成14年5月23日(平成11(ワ)12699)〔三徳〕判時1825号116頁、東京地判平成14年9月10日(平成13(ワ)10442)〔ニッカ電測〕、東京地中間判平成14年9月19日判時1802号30頁・東京地判平成16年1月30日(平成13(ワ)17772)〔日亜化学〕、東京地判平成14年11月29日(平成10(ワ)16832等)判時1807号33頁、その控訴審東京高判平成16年1月29日(平成14(ネ)6451)判時1848号25頁〔日立製作所〕、東京地判平成15年8月29日(平成14(ワ)16635)判時1835号114頁、その控訴審東京高判平成16年4月27日(平成15(ネ)4867)〔日立金属〕、東京地判平成15年11月26日(平成13(ワ)20929)判時1846号83頁〔中央建鉄〕、東京地判平成16年2月24日(平成14(ワ)20521)〔味の素〕。
- 7) これについても、次のような指摘がある。「今の判例の考え方で行けば、どんなに企業が苦勞して、企業の経営状況とかその技術分野のいろいろな問題等を考えながら、いろいろなファクターをそこに盛り込んで報奨規定を作っても、まず裁判所が強行規定だから相当な対価を決めるのだ。それを決めた結果と報奨規定の差額があれば、それを払いなさい。これでは企業の側が努力して報奨規定を決める意味もなくなってしまいます」(第8回小委員会(2003年5月9日)における某委員発言)。
- 8) オリンパス光学工業事件第二審判決、日立製作所事件第二審判決。前者は、特許法105条の3にも言及する。また、日亜化学事件第一審判決も、文脈は違うが、損害賠償額算定の一般ルールを対価額算定の論拠としている。
- 9) 証明度軽減説として、新堂幸司『新民事訴訟法』(1998年)487頁。裁量説として、春日偉知郎『「相

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 当な損害額』の認定」ジュリスト1098号(1997年)273頁、坂本恵三「判決③－損害賠償額の算定」三宅＝塩崎＝小林編『新民訴法大系』第3巻(1997年)275頁。折衷説として、伊藤眞「損害賠償額の認定」原井龍一郎先生古稀祝賀『改革期の民事手続法』(2000年)52頁。
- 10) 日本知的財産協会「職務発明規定についての再提言」(2002年12月27日)2.は、オリンパス光学工業事件、日立製作所事件を例に挙げつつ、「これらの数値がどのようにして導かれたのかについて、具体的な根拠は示されていない」とする。立案過程の審議から、一例のみを挙げる。「これは強行法規だから裁判所の考えるところから従って決める。そこに私は一番問題があると思います」。第7回小委員会(2003年3月18日)における某委員発言。
 - 11) 第11回小委員会(2003年7月8日)資料3「職務発明制度の在り方について」2頁。筆者も個別の事例を挙げてこの点を批判した(前掲注2)、拙稿52頁)。
 - 12) 第11回小委員会(2003年7月8日)某委員発言。「企業側」との把握は、第12回小委員会(2003年8月1日)での、「[内容審査]が残っているのでは現行と余り変わらないという、主に企業委員のご懸念」という後藤委員長発言による。
 - 13) 第7回小委員会(2003年3月18日)における某委員発言。なお、学説としては、「オリンパス事件の判例に従ったからと言って、必ずしも全員に10倍払うということにはならないんじゃないか」とするものとして、中山＝相澤「職務発明の現代的な位置づけ－特許法35条改正の動きをめぐって」L&T, Vol.14, p.9 (2002)〔相澤英孝〕がある。
 - 14) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト1248号36頁、47頁(2003)
 - 15) 第7回小委員会(2003年3月18日)における発言。同種の指摘として、中山＝相澤・前掲注13)座談会6頁〔中山信弘〕がある。
 - 16) 第9回小委員会(2003年6月3日)における山本敬三委員発言。
 - 17) 第13回小委員会(2003年9月8日)における山本委員発言。
 - 18) 第13回小委員会(2003年9月8日)での事務局説明は、「結果として出された対価に不合理性がある場合、それについて争えないというのは、従業者の権利を奪うこととなりますから、その点はやはり残すべきと考えております」とする。
 - 19) 前掲注3)報告書15頁
 - 20) 第13回小委員会(2003年9月8日)での事務局説明。
 - 21) 前掲注3)報告書14～17頁
 - 22) 大詰めの第13回小委員会(2003年9月8日)での事務局の説明は、「相当な対価と合理的な対価というのは全く違うものだ」というものであり、「『相当の対価』と『対価』という言葉がこの〔報告書〕案の中で使い分けをしております、使用者・従業者間で合意した内容については『対価』ということでございます」としていた。それゆえ条文の規定振りも、「3項の規定にかかわらず」勤務規則等によって「対価」を定めうる、とすることが前提とされていた。この趣旨は、手垢のついた「相当の対価」なる概念とは完全に区別された形に整理すべきだと委員の発言に対しても「今おっしゃっていただいたとおりでございます」と事務局が発言していることから、明らかである。
 - 23) 第7回小委員会(2003年3月18日)における土田道夫委員発言。
 - 24) 部会での質問に答えた、南技術調査課長の発言である。同議事録参照(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_5_gijiroku.htm)。
 - 25) 第8回小委員会(2003年5月9日)における発言。
 - 26) 第12回小委員会(2003年8月1日)での後藤委員長による総括。前掲注12)所掲箇所で企業側の立場と対比されている。
 - 27) 相澤英孝「職務発明をめぐって」ジュリスト1265号5頁(2004年)
 - 28) 日本知的財産協会・前掲注10)、提言4。
 - 29) 第8回小委員会(2003年5月9日)における某委員発言。
 - 30) いずれも、第8回小委員会(2003年5月9日)における委員発言である。後の方の発言の趣旨は、ほとんどの発明を発言者自身が行っているから、というものである。
 - 31) いずれも、第11回小委員会(2003年7月8日)での委員発言である。
 - 32) 第8回小委員会(2003年5月9日)における事務局発言。ただし、発明報酬と給与はあくまで区別すべきだというのが、その基本的立場である。
 - 33) 第12回小委員会(2003年8月1日)での事務局発言、及び後藤委員長の質問と、それに対する事務局

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

局の回答。

- 34) 味の素事件第一審判決は「発明を出願し権利化し、さらに特許を維持するについての貢献度、実施料を受ける原因となった実施許諾契約を締結するについての貢献度、実施製品の売上げを得る原因となった販売契約等を締結するについての貢献度、発明者への処遇その他諸般の事情」を勘案して対価額を定めるとした点で画期的なものであるが、それらはすべて「使用者等が貢献した程度」として考慮されるのであり、対価額認定についての基本的な枠組を変更するものではない。
- 35) かくして、改正案は、土田道夫教授が現行法の解釈論として主張されるところ（同「職務発明と労働法」民商法雑誌128巻4＝5号(2003年)524頁、特に546頁）を、立法によって実現したのに近い結果となった。もっとも、改正案は、現行法下の判例を是認したものと受け取らざるを得ないため、同教授が判例に反対しつつ展開される解釈論より、現行法下の運用に近いと見ざるを得ない。たとえば、同教授は、給与や賞与の形で「相当の対価」を支払うことが一定限度で可能だとする（前掲552頁）が、それは現行法の自由な解釈としては可能であっても、判例・裁判例とは異なっているのであり、改正案がそれをも是認したと考えられる以上、そのような解釈が成り立つ余地はないと考えられる。
- 36) 知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」（平成14年7月3日）第三章1. (2)①ア）。<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html#3-1-2-1>
- 37) 「〔知的財産〕戦略大綱の中でも、2003年末までに検討をして結論を出すのですけれども、別に改正するということまでは命じていないわけで、もう少し続行するという結論でもよろしい」、「こういう法改正をすることが絶対の義務ではない」というのが、問題の検討を開始した直後の第6回小委員会(2003年2月21日)における、中山部会長の発言である。もっとも、同年7月8日の知財戦略計画 (<http://www.ipr.go.jp/suishin/030708suishin-j.pdf>) では「所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する」とされたので、現行法のまま何もしないという選択肢はその時点で消滅し、たとえ単なる形式に留まるとしても、とにかくにも何らかの法改正を行うというのが、既定の方針となった。
- 38) 第8回小委員会(2003年5月9日)において、質問に答え、事務局は、「我々はとりあえず現行35条の枠組みを大きく超えてはいない」と、自らのスタンスを説明している。
- 39) 中山＝相澤・前掲注13), 座談会12頁〔中山信弘〕
- 40) 横山・前掲注14), 論文47頁
- 41) 相澤・前掲注27), 論文5頁
- 42) 山本敬三「職務発明と契約法」民商法雑誌128巻4＝5号470頁, 501～506頁(2004年)。この見解については、さしあたり、第一東京弁護士会報 No. 375(2004.5.10)所掲の座談会を参照。
- 43) 山本・前掲注42), 論文510頁。山本教授は、「日本の法体制」が「そのような立場をとっていないことはあきらかである」とし、職務発明における対価規制が国家の「最低限の任務」であり、その根拠は憲法にある、という。
- 44) こうした諸外国の動向については、拙稿「日本の職務発明制度－現状と将来」AcTeB Review No. 1, p.28 (2002)参照。
- 45) 契約によって発明者の処遇を決めればよいとの考え方に対し、中山教授は、「一部の優秀なスーパースター的発明者は何億円もの収入があり、それがインセンティブとなりどんどんいい発明が出てくるということになるかもしれません。しかしその半面、企業の総コストを考えると、優秀でない発明者、あるいは運悪く陽の当たらない部署に配属されてしまった発明者の待遇はどんどん悪くなっていくことになります」と述べる(中山＝相澤・前掲注13), 座談会7頁)。
- これについては、「優秀でない発明者」の生活を保障するために優れた研究者の待遇を抑えるべきだとの発想が、既に疑問である。しかしよりいっそう問題なのは、「一部の優秀なスーパースター的発明者」は、国際水準で処遇しなければ外部に流出してしまうというのが、企業の直面している状況ではないか、ということである。そのうえに「優秀でない発明者、あるいは運悪く陽の当たらない部署に配属されてしまった発明者」の処遇まで高水準に保つという高コスト構造を維持し、なおかつ「スーパースター的発明者」に国際水準をはるかに超える「相当の対価」を給付し続けていて、わが国の産業競争力は維持できるのであるか。
- 46) これに関連して大きな問題となるのが、改正案が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

消滅時効の問題にまったく手を触れなかったことである。

一つ問題なのは、「プロセス審査」を具体化する法改正が実現すれば「発明の対価に関する制度と手続を整備した企業であれば、対価の相当性が肯定されるため、訴訟リスクが軽減され、企業の不安は払拭される」という楽観的な想定（土田・前掲注35），論文556頁）が成り立たないということである。

しかしいま一つ、より深刻な問題として、改正案に固有の構造的な難点がある。現行法下の判例は、原則として、勤務規則等で定めた最終の支払時期が消滅時効になる、という（オリンパス光学工業事件前掲注4），最判）。時効について改正案がまったく手を触れなかった以上、この判例もそのまま生きると見るほかはない。しかし、改正案の下では「合理的」な就業規則を作成することが企業に要求されるから、実績補償制度を採り、前年の実績に応じた対価を翌年に算定して支払うという方向に、強い動機づけが働く。そして、年々収益を生むような価値の高い特許権は、法定の限度まで存続すると考えられるから、一般の発明については出願後20年、医薬品など特別な場合には出願後25年存続することになる（特許法67条1項・2項）。したがって、2004年に「出願された発明に現行法が適用されるならば、上記のような実

績補償制度の下では最終の支払時期は存続期間満了の翌年である2025年、医薬品など特別な場合には2030年であるので、消滅時効が完成するのは、最も長い場合で2040年となる。即ち、たとえ今国会で改正案が成立しても、新法への完全な切り替えは、今世紀の半ば近くまでかかることになるのである。

現行法下では、上記のような判例の下でも、可能な限り簡略な算定方法を作り、確定的な支払時期を早めることによって、早期に権利関係を安定させるという選択もあり得た（拙稿・前掲注2），50頁）。しかし、改正案の下ではそのような可能性も事実上封ぜられ、現行法の抱える問題が長期にわたって存続することになるのである。これでは改正ではなく改悪ではないか、との声が出るとしても、やむを得ないというべきであろう。

- 47) したがって、「せっかく改正が成立したのだから様子を見よう」、「審議に手間がかかったのだから一服したい」という態度を採るべきではない。過ちを改めるのに憚ることはない。改正法の「解釈」を行うことが「これからの最も重要な課題」だとの見解（相澤・前掲注27），論文5頁）は、基本的に疑問である。

（原稿受領日 2004年4月7日）