

平成 25 年 2 月 14 日

内閣官房  
知的財産戦略推進事務局長  
内山 俊一 殿

日本製薬工業協会  
知的財産委員会委員長  
奥村 洋一

### 職務発明制度改正に関する要望書

昨年 5 月 29 日に決定された「知財推進計画 2012」に基づき、新たな職務発明制度に向け調査検討がされています。また、昨年 12 月 11 日には産業横断 職務発明制度フォーラムが、日本知的財産協会、電子情報技術産業協会、日本経済団体連合会、日本製薬工業協会の共催及び、ビジネス機械・情報システム産業協会、新化学技術推進協会、日本鉄鋼連盟の後援にて開催され、我国のイノベーション促進や国際産業競争力強化に寄与する知財管理の在り方を考える気運が業種・業界の枠を超え共通認識と広がりを見せ、研究開発型企業の多くが発明者との従業員との処遇バランスの課題等の解決に苦しんでいることがわかってきました。

最近、医薬品特許の職務発明対価訴訟では、巨額の対価を認める判決が相次いでおります<sup>1)</sup>。しかし、多種多様な高度な専門家の協力・分担・連携によって初めて新薬が開発される創薬研究の場で、このような異常な差別を行なうことは社会正義や従業員間の公平を害するだけでなく、研究者間での情報共有の阻害やチームワークの乱れを誘発し、却ってイノベーションを抑制してしまう結果となります。ところで現行特許法による保護がなくても発明者の待遇は労働法に基づく保護がなされるとされています。従って、発明者に対する給与等以外の追加の報酬の額及び支払方法等については、労働法との重畳適用状態を避け、発明者と発明者以外の従業員を社会正義の観点から平等・公平に扱うことができるようにすることを検討すべきと考えます。

一方、昨年決定された「日本再生戦略」のライフ成長戦略でも、「医療イノベーション 5か年戦略」等を踏まえ、重点施策：革新的医薬品・医療機器創出のためのオールジャパンの支援体制、臨床研究・治験環境等の整備が挙げられています。

そこで、組織全体でのバランスのとれた人材への投資を円滑に行い我が国の製薬産業の国際競争力を高めるため、知的財産戦略本部にて検討される知財推進計画に特許法35条の抜本的な法改正を是非盛り込んで頂きたいと、昨年に引続きお願いさせていただきます。改正の方向性・理由などは別紙の通りです。

## (1) 法改正の方向性

イノベーションを促進し、もって産業が発展するために資する抜本的な職務発明制度改正の方向としては、以下が望ましいものと判断いたします。

1. 職務発明に係る特許を受ける権利は、使用者に自動的に移転する(これを法人帰属と定義する)。
2. 職務発明に係る特許を受ける権利の移転に係る対価については、私的自治の原則(そこから導かれる契約自由の原則、過失責任の原則)を適用し、使用者等と従業者等であらかじめ個別契約・就業規則等により定めておくことができる。
3. 改正に伴う経過措置として、旧法下(昭和34年法)の案件についても、職務発明に係る特許を受ける権利の移転に係る対価は個別契約・就業規則等に委ねる等、改正の趣旨及び平等・公平等の観点から適切な措置を施す。

## (2) 法改正の理由

(日本の相対的な研究開発環境)

昨今、中国を初めとして新興国が急激な経済発展を遂げている。また、欧州各国は、統一市場の確保により創造性向上と国際競争力強化を図っており、米国も魅力ある自由闊達な研究体制により世界中から優秀な頭脳を集めている。一方、日本は、外資系企業の研究所が次々に撤退した状況にあり、アジアにおける研究開発や地域統括拠点としての地位も中国などに既に抜かれていると報告されている。さらには東日本大震災に伴う経済活動の停滞による影響も大きく受けている。

(オープンイノベーションへの阻害)

一企業・一研究者のみにより研究開発がなされた時代は終焉し、知財推進計画2011及び2012に「グローバル・ネットワーク時代の到来」とあるように、日本企業は、外国の企業・大学との連携、オープンイノベーションによる強化や多国籍化を図り、生き残ろうと努力している。これに対し、現行の職務発明制度は、海外の企業・機関との共同研究における発明者の処遇検討に際して支障となる場合が数多く見受けられ、外資系企業が日本企業との連携に躊躇する一因となる上、日本企業が海外展開や多国籍化を目指した場合にも日本と海外の研究者間での人事制度面での整合性が取りにくい等の大きな弊害を生じている。また、日本は、世界に類を見ない速さでの高齢化の進行と人口減少により国内市場の縮小が間近に迫っており、大企業のみならず中小企業であっても、今後は海外への進出を避けて通ることができない。このような状況で優れた研究活動を維持して競争に打ち勝つために、グローバルで公平な人事制度を構築することが喫緊の課題となっている。

(乏しい政策効果とデメリット)

そもそも、企業でのイノベーションは、組織の中での活動から生まれるものであり、企業の提供する研究環境、資材、知的資産等に大きく依存し、一個人の貢献は必ずしも高いものではない。また、事業化を行うに当たっては、職務発明の完成に先行する他の基礎研究の成果や発明完成以降の製品開発段階での発明者以外の多くの従業員の貢献が大きく寄与している場合が一般的である。このため、製品開発で発明者以上の貢献をしながら職務発明制度の対象になれない従業員と職務発明の発明者との間に不公平感が広がっている。さらには、発明対価の独占を志向する動きを誘発するなどにより、研究者間での情報共有の阻害やチームワークの乱れを誘発している。

(諸外国の制度状況)

平成16年法改正の時期でも、欧州ではドイツなどの一部の国を除いて、多数の国で職務発明の法人帰属が既に制度化されていたが、その後、ドイツでは2009年に使用者が特段の手続をとることなく職務発明を承継できる制度への改正が行われた。このように、日本の職務発明制度は諸外国に比べても立ち遅れているのが現状である。

(制度の安定性・予測可能性の低さ)

現行の職務発明制度の枠組みは、「相当の対価」という金銭支払の趣旨がそもそも明確でないがゆえに裁判例ごとに判断が大きく異なってきた。これが制度の安定性、予測可能性の低さにつながり、企業は、職務発明規程の制定や運用にかかわる事務処理負担等の政策効果に見合わない過大な負担を強いられている。また、予測可能性を高めるためドイツのように算定基準を策定しても、「企業は過度な特許管理コストを強いられていること、使用者・従業員間で補償額をめぐる紛争が頻発しており、従業員発明法や補償ガイドラインを簡素化する動きがあること等を考慮すると、ガイドラインの策定が有効であるとはただちには考えにくい。」(特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」)とされています。

(制度改正の妥当性)

グローバルなオープンイノベーションに対応し、国際競争力強化を図るため、職務発明制度の政策効果にふさわしい安定的で合理的な制度設計の見直しが急務であり、従業員への待遇は、企業経営の根幹に係わる事項であることから、発明者への金銭支払の取扱は、各企業において他の従業員との公平などの観点を含む組織全体へのインセンティブとの関係を考慮された各研究組織のマネジメント(契約等)に委ねてこそ、その目的に適うと考える。

なお、法人帰属以外には、米国のように当事者間の契約に完全に委ねる制度を始めとして、昨今、その他の制度改正案の論議<sup>2)</sup>も深まってきている。これらも必要により幅広く検討しつつ専門家の叢智を結集して本問題の解決策を検討すべきである。

(ライフサイエンス分野の特殊事情と遡及適用の必要性)

日本は現在、第3期科学技術基本計画において、ライフサイエンス分野を重点推進4分野の1つに位置づけている。また、総合科学技術会議の策定した「分野別推進戦略」においても、ライフサイエンス研究の研究開発力・産業競争力の国際比較と重要度を踏まえると、知的資産の増大、経済的効果、社会的効果、国際競争力確保の観点から、これまで国が推進してきた領域について、引続き重点的な投資を行う必要があるとしている。

製薬産業の収益源である医薬品の製品開発には10年以上の年月がかかると共に、医薬品は、市場でのライフサイクルが長く、特許による製品保護が特許期間満了まで続くことが一般的である。このため、医薬品等を保護する特許に認められている特許期間の延長と10年とされている消滅時効の期間を考慮すれば、最長2040年3月まで平成16年改正前の条文が効力を有する状況にある。すなわち、企業は、長期に渡って職務発明の対価額が確定しないために研究開発を行う時点で将来の対価支払額を考慮した経営判断ができず、大きなリスク要因を抱えることになる。このような問題は、製品のライフサイクルが長い医薬品を取扱う製薬産業のみならず、医薬品に関連深いライフサイエンスに特化した中小企業・バイオベンチャー企業にとっても、経営上の極めて大きな問題である。

そこで、平成16年改正法が適用されない旧法下(昭和34年法)の案件についても、適切な経過措置を法律上明記することによって訴訟リスクを遡及的に断ち切られなければならないと考える。製薬産業にとって、この改正の遡及適用も極めて切実な要望であることをご理解いただきたい。

### (3)まとめ

上述の抜本的な職務発明制度改正により、予測困難な経営上のリスクがなくなり、日本企業のみならず外資系企業も安心して日本での研究開発に投資ができる。また、日本企業の海外展開の際にも、各企業にとってグローバルな視点での整合性の取れた最適な人事制度・インセンティブ制度を作ることができる。さらに、中小企業・ベンチャー企業にとっては、煩雑な事務手続きからも解放され、研究開発に専念でき、日本にとって急務とも言えるベンチャー企業の育成にも寄与することができる。

すなわち、改正によるこれらの種々の効果により、日本におけるイノベーションや知の活用が促進され、知財イノベーション環境整備・国際競争力の強化が期待できる。

以上

1)平成24年4月27日判決東京地裁平成21年(ワ)第34203号 職務発明対価支払請求事件

2)「職務発明制度の再改正についての一考察」著 片山英二、服部誠 Law and Technology No.57 2012/10 p44-53、「研究開発志向型医薬品企業から見た特許法 35 条職務発明規定の問題点」著 松居祥二 AIPPI(2010) Vol.55 No.10 p11-32、「職務発明制度改正論」著 高橋淳 ふりずむ vol.11 No.121 p1-6