

産業横断 職務発明制度フォーラム開催報告書

**見えてきた課題、
我が国のイノベーションに寄与する
知財管理の在り方を考える**

<共催>

日本知的財産協会

日本製薬工業協会

一般社団法人 電子情報技術産業協会

一般社団法人 日本経済団体連合会

<後援>

一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会

公益社団法人 新化学技術推進協会

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

第2部 パネルディスカッション

【モデレーター】

石川 浩氏 J I P A 常務理事

【パネリスト】

飯田 秀郷氏 はる総合法律事務所 弁護士
 長岡 貞男氏 一橋大学 イノベーション研究センター 教授
 経済産業研究所 プログラム・ディレクター
 竹中 俊子氏 ワシントン大学 教授
 柳川 範之氏 東京大学大学院 教授
 上柳 雅誉氏 セイコーエプソン
 鈴木 崇氏 日立製作所
 森田 拓氏 アステラス製薬

【石川】 それでは、第2部パネルディスカッションを始めさせていただきます。

産業横断 職務発明制度フォーラム

～見えてきた課題、我が国のイノベーションに
寄与する知財管理の在り方を考える～職務発明を、イノベーション促進に資する
ように、企業活動全体の中で考えてみる

発明奨励……⇒イノベーション促進
 発明創出……⇒企業活動・事業化促進
 発明者……⇒R&D従事者
 譲渡対価……⇒イノベーションの為にインセンティブ

<法律・経済・企業実態からのアプローチ>

今回のパネルディスカッションは、第1部、基調講演から一貫してイノベーションの促進ということに焦点を当てておりますところ、職務発明をイノベーション促進に資するように企業活動全体の中で考えてみる、という視点で考えていきたいと思っております。(スライドに示すように、) 特許制度に関して、発明奨励というのはイノベーションの促進、発明創出は企業活動・事業化促進、発明者は研究開発従事者、譲渡対価につきましてはイノベーションのためのインセンティブなどという形で、法律、経済、企業実態面からのアプローチと

いうことで、イノベーションを起こすために職務発明を見ていきたいと思っております。

今回のパネル討論のレジュメでございますけれども、最初に企業の方から、産業界を代表する3名の方にミニプレゼンテーションをしていただきます。次に、経済学の視点から、「イノベーションを起こすには」という話を柳川さんからご講演をいただきます。その後、具体的なパネルディスカッションに入りたいと思っております。論点1はイノベ



パネル討論 レジメ

- ▶ パネリストによるミニプレゼンテーション
- ▶ 論点1 イノベーションのために
- ▶ 論点2 国際競争力確保のために
- ▶ 論点3 訴訟リスク
- ▶ まとめ(あるべき姿)

ションのために、論点2としまして国際競争力確保のために、論点3として訴訟リスク、そして、最後にまとめ、あるべき姿について討論していきたいと思います。

なお、今回、産業界からのパワーポイント資料及び知財協が行ったアンケートを紹介しますが、お手元の資料が間に合っておりません。後ほど知的財産協会のホームページにアップする予定ですので、本日配布できなかった分、申し訳ありませんが、そちらからダウンロードいただければありがたいと思います。よろしくお願ひします。

用語の確認

- ◆イノベーション
新し技術や考え方(知識)を取り入れ、新しい付加価値を付けること、特に経済的な価値を創出すること
- ◆インセンティブ 動機づけ・追加報酬等の支払い
＜使用者等(会社)にとって＞:研究・開発への投資・動機づけ、(発明を)事業化する投資・動機づけ
＜発明者・従業者等にとって＞:発明の動機づけ・追加報酬(報奨・処遇)
- ◆相当の対価(特35条の譲渡対価)、
・補償金、(報奨)、報償⇔賃金・報酬
・金銭支払い

今日、これから議論していく上におきまして、用語の確認をちょっとだけしておきたいと思ひます。

イノベーション、もうおなじみの言葉です。しかし、なかなか定義というところ、いろいろな定義がございます、難しい位置づけになります。今回、

私たちは新しい技術や考え方、特に知識を取り入れ、新しい付加価値をつけること、特に企業活動ですから、経済的な価値を創出することをイノベーションと呼ばせていただきたいと思います。

それから、インセンティブ、基調講演でもいろいろな意味で出てまいりました。動機づけ、追加報酬等の支払いの両方の意味がございますが、さらに、動機づけ等につきましては、使用者、会社にとって研究開発への投資、事業化への動機づけといった視点からインセンティブという言葉が使われます。また、発明者、従業者に対しても発明の動機づけ、それから、追加の報酬という視点でインセンティブという言葉が使われます。

できるだけ、動機づけなのか金銭等支払いなのか、それから、誰に対するものか、ということを区別しながらお話ししていきたいと思ひます。けれども、これらの言葉が入り乱れてしまうこともございますので、あらかじめ皆さんと、インセンティブという言葉についてこれだけのバリエーションがあることを確認しておきたいと思ひます。

それから、特許法35条でございます「相当の対価」は、飯田さんのお話、竹中さんのお話に出てきました譲渡対価としての「相当の対価」がございます。それからこれとは別に、企業内で実施しているものとして、35条があるから、あるいは、それ以外の部分につきましては、補償金、報奨、あるいは賃金・報酬といったものがございます。いずれにしても、これらのものについて「金銭支払い」といって総合的に区別せず呼ぶ場合もございます。35条の譲渡対価の場合には、できるだけ「相当の対価」という形で呼びたいと思ひます。

さて、それでは、ミニプレゼンテーションに入りたいと思ひますが、産業界からは、まず、精密機械を代表するセイコーエプソンの上柳さんから、研究開発の実態と発明者についての位置づけ、職務発明関連についての課題について紹介いただきたいと思ひます。

では、上柳さん、よろしくお願ひいたします。

パネリストによる ミニプレゼンテーション

産業界：研究開発の実態と発明者
職務発明関連課題
出願上位企業他アンケート紹介
経済学的視点：イノベーションを起こす

4

上柳氏 プレゼンテーション

【上柳】 セイコーエプソンの上柳でございます。どうぞよろしくお願いたします。

それでは、事務機械、精密機械の場合の例として、セイコーエプソンの職務発明関連につきまして紹介させていただきたいと思っております。

1. セイコーエプソンの職務発明報奨制度の考え方 EPSON
DODUKI YOUR VISION

経営理念

お客様を大切に、地球を友に、
個性を尊重し、総合力を発揮して
世界の人々に信頼され、社会とともに発展する
開かれた会社でありたい。
そして社員が自信を持ち、
常に創造し挑戦していることを誇りしたい。

エプソンの特許報奨制度は、「創造と挑戦」の社風を推し進めるべく「開発力・技術力」の土台となる先進的、独創的な発明を生み出す意欲を引き出すとともに、価値ある発明に対して相応に報いることを目的として昭和40年に創設されました。

【基本となる考え方】

- ・ 広く従業員に発明を奨励し当社の技術競争力向上に資すること
- ・ 優れた発明に対するインセンティブになること
- ・ 発明者の努力に報いるものであること
- ・ 全従業員に対して公平であること
- ・ 同業他社と比較して総合的に優位性があること
- ・ 基準等を明確にし公正な運用がなされること
- ・ 企業環境や社会環境の変化に応じて柔軟に改定すること

| 2

まず、これは私どもの職務発明制度の考え方を示したスライドでございまして、私どもの制度は、昭和40年に制定され、50年弱の歴史のある制度でございます。その歴史の中での運用を通じまして何度も改定されて、現在の形になっております。

基本的な考え方としましては、「創造と挑戦」という社内風土をさらに推し進めるインセンティブの考え方を中心に置きまして、同時に35条の要

求を履行するという意図しておりました。

社内制度でありますので、運用上の公平性や一貫性、透明性といったものが要求されますので、規則、実施細則等の規程類は、非常に大きな分量のものになっておまして、かなり緻密に練り上げられた制度として運用されて来ております。

2-1. エプソン職務発明報奨制度の概要（35条改正前） EPSON
DODUKI YOUR VISION

- 特許出願報奨（出願時）
- 特許登録報奨（登録時）
- 実績報奨（登録後）
- ライセンス実績報奨（契約締結ごと）
- 優秀発明表彰（出願後2年次）
- その他（公知資料発見、侵害製品発見、権利化功労者）

【特徴】

1. 外国での生産または販売実績も実績評価に算入
2. 退職者、遺族に対する支払の実施
3. 海外子会社向け報奨制度を別途規定
4. 派遣社員の発明の扱いを明確化

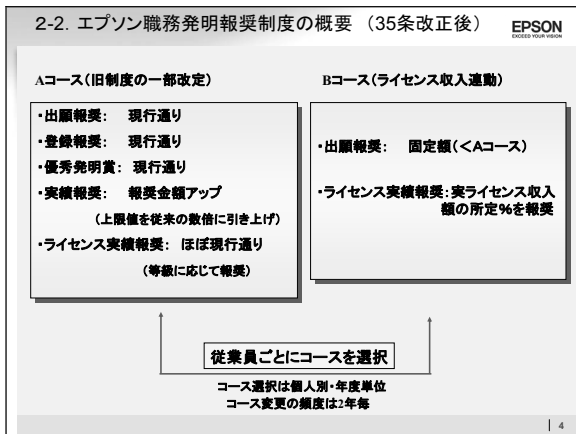
| 3

次に、特許法35条は2005年から新しい改正法になっておりますが、それより前の報奨制度をこのシートに示しております。出願時の報奨、登録時の報奨、社内実績に応じた報奨、ライセンス実績報奨等から構成され、ごく一般的な報奨を行ってまいりました。



ただ、かなり早い時期から外国での生産や、外国特許も報奨対象としていましたし、当然ながら退職者、遺族に対する支払いも実施していました。また海外の研究拠点で生まれる発明に対する報奨などの制度もございました。さらに、派遣社員がなした発明に対する報奨も、かなり早い時期から実施してきております。

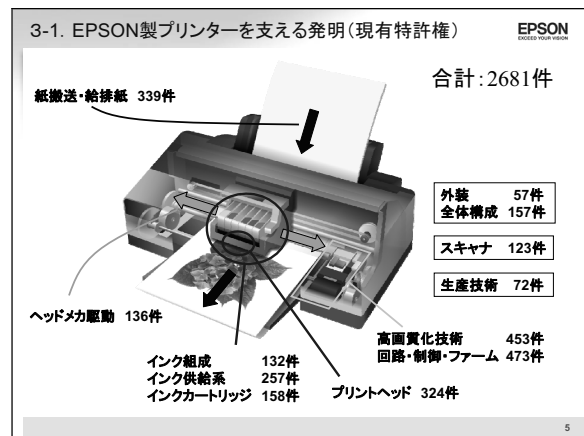
2005年から新しい法律が施行されることに合わせまして、2004年から社内で従業員の意見を聴取し、その意見に基づいて諮問委員会が答申案を作成し、その答申案をもう一度、従業員に図ってさらに意見を聞くというようなプロセスを経て、報奨制度の改定を行いました。



これは、改定しました新しい制度でございます。ポイントは、AコースとBコースの2つの制度を設けまして、従業員に自分のコースを選んでもらうという制度でございます。こういった形になった背景としましては、発明者によって「裁判所で高額な支払い命令が出ているのだったら、それと同じようにハイリターンを望む」という意見と、「いや、そうではない。あまりに高額なものは職場を乱すだろうし、従来型の社内実施に応じて支払いを受ける枠組みの方が自分たちの開発の志向に合っているのだから従来型の制度の社内実施分に応じる部分をもう少し高額にしてもらえば、それでいいんじゃないか」という二つの意見がございまして、それを無理やり統一するよりは、2つ制度をつくって一人一人に選んでもらったほうが良いの

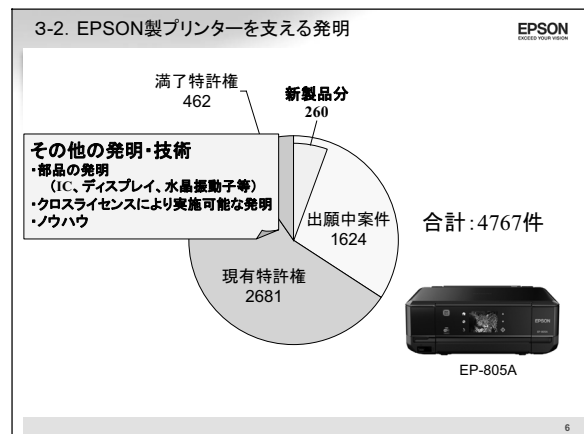
ではないかということになり、このような選択方式の制度となりました。

このような形で現在まで運用させていただいており、AコースとBコース、どちらがたくさん選択されたかというのは、後ほどパネルディスカッションのところで紹介させていただきたいと思っております。



次に、これは当社のプリンターにどのぐらいの数の発明が使われているかを集計してみたものでございます。プリンターのいろいろな部分に発明があり、現在、生きている特許で実際に製品に使われているものだけでも2,681件とかなりの数になりました。たかが数万円のプリンターですけれども、想像以上にたくさん発明が使われています。

しかし、実際はこれだけではありません。さらにたくさんの発明が使われております。まず、出



願中でまだ未登録の発明がございます。それから、権利が既に満了してしまっている、まだ使われている発明もございます。ちなみに、この写真は今年の新製品ですけれども、この新製品に使われている発明の内、新製品に応じた新規出願分は二百件足らずであり、こうやって見ますと、以前からの発明の積み重ね中で新製品が毎回出てきているということが言えると思います。

実は、さらに、ほかにも発明を使っているのです。プリンターの中にはいろいろな部品が入っています。ICやディスプレイ、振動子、センサといった自社製の部品が多数使われており、そこにも自社の発明がたくさん使われています。それから、クロスライセンスによって使えるようになっております他社の発明も使用されています。さらには、特許性あるなしは別としまして、これはノウハウにしておいたほうがいいだろうということで出願していない発明も使われています。

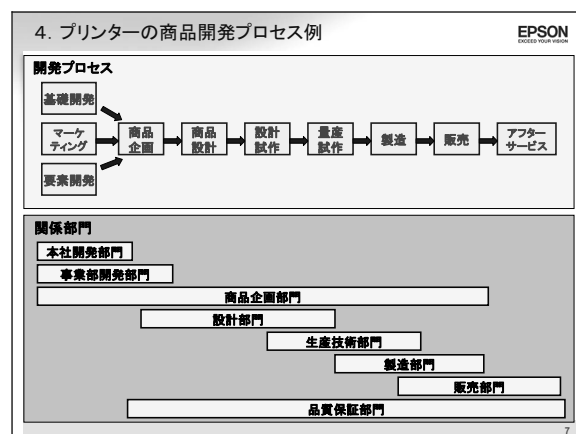


そういったものを合わせますと、優に5,000件以上のものが1つのプリンターの中に入っているということがございます。数が非常に多いと思われるかもしれませんが、基本的な発明以外にも、外にも小さな改良や設計、製造にかかわるノウハウといったものがたくさん積み重ねられて1つの商品ができているということがわかっていただけたと思います。このことは、逆に言いますと、1件1件の発明の貢献というのは大事ですけれども、トータルとしてみれば、それほど1件1件の貢献の比率は大きくないということが言える

と思います。

このような構造は、おそらく当社の製品だけではなく、例えばハイブリッド自動車やデジカメなども同じような状況になっているのではないかと思います。そして、この様な小さな積み重ねが、今の日本企業の強みとなっているすり合わせ技術につながっていくのではないかと考えております。

ちなみに、当社のプリンターに関して特許権として成立している約2,600件の発明について、仮に利益の1%ずつでもお支払いするということになりますと、事業をして得られる利益の26倍の金額全部を払わなければならないということになり、とても事業として成り立たないという結論になってしまいます。



このシートは、開発のスタートから販売までに、どのような部門がかかわっているかということを示しております。上流から川下まで大変多くの方が製品の生産等にかかわっておりますし、また、多くの部門で発明が生まれております。当然、開発部門、上流のほうが多いわけですけれども、営業の現場でも、ビジネスモデルの発明や在庫管理の発明などが生まれています。

このような状況下で、報奨の際には例えば在庫管理の発明とプリントヘッドの駆動に関する発明とで、どちらの発明が重要で、どれくらい効果が大きいかという優劣、ランク分けをしなければならず、大変難しい作業を強いられるわけでございます。

5. 報奨制度で腐心すること		EPSON
インセンティブと35条遵守の両立		
【法律上の要求】		
4項	<ul style="list-style-type: none"> ★対価決定基準策定に際して使用者と従業員で協議 ★対価決定基準の開示 ★対価の額算定時の発明者からの意見聴取 ★支払われた対価が不合理であってはならない 	
5項	<ul style="list-style-type: none"> ★定めがないか不合理な場合には下記2点を考慮して定める <ul style="list-style-type: none"> ・その発明により使用者が受けるべき利益の額 ・その発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業員の処遇その他の事情 	
【社内運用上の要求】		【社内運用上の困難点】
★インセンティブ効果	★納得性	★社内表彰
★客観性	★一貫性	
★網羅性	★公平性	
★公正性		
		<ul style="list-style-type: none"> ★共同発明の場合の配分 ★分割出願の有無やクレーム数の違い ★外国出願の有無(発明実施地域とのずれ) ★M&Aの場合の対応 ★派遣社員の発明の扱い ★発明1件1件の軽重のつけ方 ★無効審判性のある発明の評価 ★ノウハウ

最後のシートになりますけれども、こちらは、特許法が要求している要件と社内ルールとして運用するとき求められる要件をあらわしています。会社として一定のお金を支払う以上、できるだけインセンティブになることを考えなければいけませんし、また同時に、相当の額のお金を払いますので、そこには客観性が必要でありますし、一貫性、網羅性も担保されなければいけません。

しかし、実際の場面では、例えば日本では特許が進歩性なしで潰れたが、アメリカでは登録になっているときに、報奨はどうしたらいいのだろうかとか、または、日本で非常に広いクレームで権利がとれて、実施製品も多いが、よく調べると無効性があると思われる場合など、こういった発明に対する報奨はどうしたらいいのだろうかとか、色々悩みがある中で運用をしています。

一方、裁判での考え方は、35条の法律に基き、たくさんの資料を集め、双方の優秀な弁護士さんが、膨大な時間と労力をかけて1件の発明について検討し、意見を戦わせ、最終的に裁判官が結論を出してくれるわけであります。対象案件が多数ある企業内では、とても同じようなことは、やり切れませんし、仮にやろうとしても、どのように超過利益を判断したらいいのか、または、発明者の貢献度をどうやって計算したらいいのかというのは結局、企業にはわかりませんので、いくら努力しても無駄ということになってしまいます。最後は裁判所だけにしか答えがわからないというのが現状ではないかと思えますし、改正法によって

も、合理的か否かの判断によっては同じことになってしまうのではないかと危惧しているわけです。

色々申し上げましたが、このシートで言いたいことは、非常に相反する要求や困難の中を、企業の担当者は大変苦勞しながら現状の制度を運用しているという状況であります。説明は以上にさせていただきますと思います。どうもありがとうございました。

【石川】 上柳さん、ありがとうございました。

続きまして、電機業界の実態といたしまして、日立製作所の鈴木さんからご紹介をお願いしたいと思えます。鈴木さん、よろしくお願ひいたします。

鈴木氏 プレゼンテーション

【鈴木】 それでは、私から電機業界における研究開発、事業化の実態と職務発明の課題についてご説明申し上げます。電機業界といたしましても、総合電機メーカーというビジネスモデルがもはやありませんので、この場では日立の例ということで紹介させていただきたいと思えます。

まず、第1の例は、インフラということで鉄道であります。鉄道というのは、JRさん等の鉄道会社さんから基本的な仕様をいただきまして、我々メーカーとしては、そういった基本仕様を満足するような鉄道車両や運行システムを提供申し上げているわけですが、そこに至るまでは従来の技術の蓄積、このボックスの左側になりますが、材料とか半導体、モータ、インバータ、車体をつくるに当たってはいろいろな空力とかシミュレーション、それから、運行管理のほうは情報処理等々いろいろなことがございます。デザインもあります。そういった総合的な技術があって初めてお客様の仕様を満足できる製品を出していくという形態になっております。

したがって、発明というのは、出てくることは出てくるんですけれども、上柳さんの発表にもありましたが、いろいろな技術の総合力で事業

2012年12月11日
産業横断 職務発明制度フォーラム

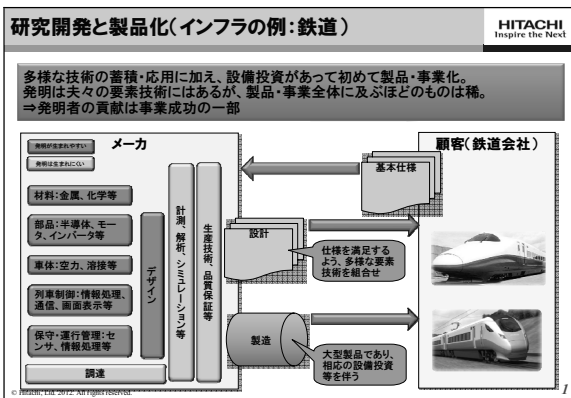
HITACHI
Inspire the Next

電機業界における研究開発/事業化の実態と職務発明の課題

- ◆ 研究開発/事業化
 - ・ インフラ事業-鉄道
 - ・ 白物家電-洗濯機
- ◆ 特許ライセンス
- ◆ 課題

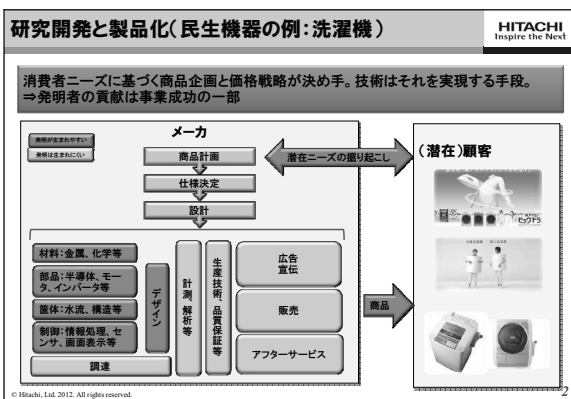
(株)日立製作所
知的財産権本部 本部長 鈴木 崇

© Hitachi, Ltd. 2012. All rights reserved.



は成り立っているということでもあります。また、特に鉄道のようなインフラの場合、製造設備の投資が非常に膨大になりますので、この辺も企業サイドのリスクをどう考えていくかという要素になるかと思ひます。

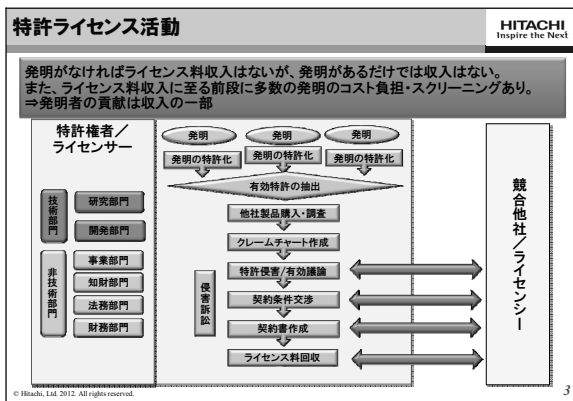
ちなみに、左のボックスで、青っぽい箱は発明が比較的生まれやすいところ、黄色は生まれにくいところということで、要は生まれにくい業務も合わさって初めて製品事業が成り立っているということなんです。



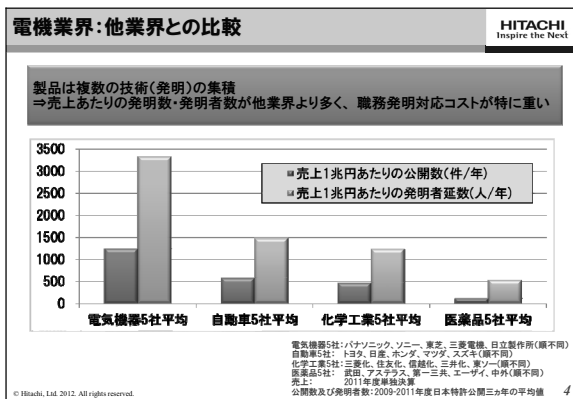
次は、洗濯機の例です。おかげさまで日立の白物は評判がいいんですけども、理由は2つあると言われていまして、1つは宣伝にアイドルグループの「嵐」を起用したこと、もう一つは、お客様のニーズを先取りした機能、例えば、風でしわを伸ばす風アイロンという機能や洗濯槽を自動的に掃除する機能が最近出ています。けれども、これは、我々の人間がお客様の潜在ニーズはこんなところにあるんじゃないかなという仮説を立てて、実際にいろいろな調査をしたりして、こういうフューチャーといいますか、機能が売れるのではないかということで商品企画をし、そういうファンクションを実現するためにはどういう技術が必要なんだということで、ここから先は鉄道と似たようなところがあるんですけども、やはりモータとかインバータ、いろいろな水流を考えたり、デザインをしたり、シミュレーションしたりして、こういった機能を実現しているということでもあります。当然、家電品ですので、つくって売っただけではなくて、広告宣伝、アフターサービスも重要になってきます。

繰り返しになりますけれども、発明というのは、こういう全体の事業の中での一つの要素というふうに認識しています。



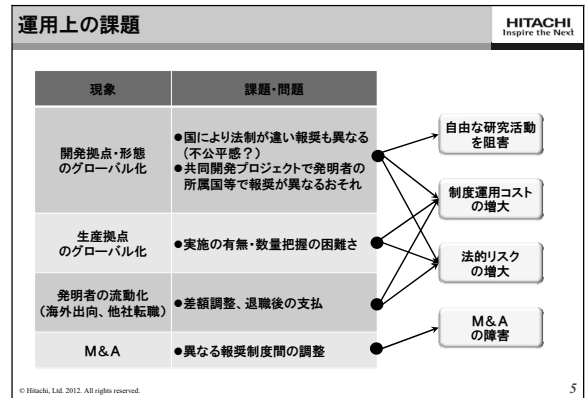


3番目の例は、ちょっと毛色が変わるんですけども、特許ライセンス活動です。日立の場合は、かつて半導体や液晶、VCR等で随分特許料を稼がせていただきました。当然、特許ライセンスですので、発明がなければ特許料は入ってきません。しかし、逆に、発明がありさえすれば自動的に特許料が入ってくるかというと、そんなことはないわけでありまして、金になる特許をまず選定して、それから、他社製品の侵害立証をしたり技術論をしたり、場合によっては訴訟もしたりということで、左側の箱に書いてありますように、非技術部門と仮に言いますが、社内の知財、法務、財務といったいろいろな人たちが協力して初めて現ナマが入ってくるというのが特許ライセンス活動であります。



課題に移ります。このグラフは、売り上げ1兆円当たりの公開特許の件数と発明者の人数を業界ごとに比較したものです。電機、自動車、化学工業、医薬品ということです。いい悪いは別にして、

電機ではいかに多くの特許や発明者が関与しているかというのがおわかりかと思いますが。直接的な比較はできないんですけども、こういった数字から、電機の場合は相対的に職務発明への対応コストがほかの業界と比べて重いのではないかなということが想像されます。



運用上の課題です。ここは、後でディスカッションに出てくるかと思うので、簡単にご説明します。35条が制定されたときと比べますと、企業を取り巻く環境は非常に大きく変わっておりまして、具体的にはグローバル化や発明者の流動化、M&Aの増加、非常に事業環境は変わっております。その結果として、例えば自由な研究活動が阻害されているのではないかと、それから、制度の運用コストが増大しております。また、法的リスクも増大しておりますし、特に国際的なM&Aのとき、日本のような職務発明制度はない国の会社とのM&Aの交渉に当たっては、日本の職務発明制度が少なくとも障害にはなりません。ショーストッパーにはならないですけども、交渉のときにややこしい問題を提起するというので、企業の現場ではこういった問題、課題が生じております。

以上です。

【石川】 鈴木さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。

続きまして、今度は製薬業界の発明の実態について、アステラス製薬の森田さんからご紹介いただきたいと思います。

森田さん、よろしくお願ひします。

森田氏 プレゼンテーション

【森田】 アステラス製薬の森田と申します。所属は、今申し上げましたとおり、アステラス製薬でございますけれども、今日のこの資料に関しましては、日本製薬協会の知財委員会の副委員長という立場でご紹介させていただければと思います。

2012年12月11日
産業横断 職務発明制度フォーラム

製薬業界における事業化の実態と職務発明の課題

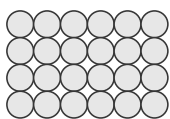
- 医薬品特許の特性
- 医薬品の研究・開発のプロセス
- 製薬業界における課題

アステラス製薬株式会社 知的財産部長
日本製薬工業協会 知的財産委員会 副委員長
森田 拓

私からは、製薬業界における事業化の実態と職務発明の課題ということで、医薬品特許の特性、医薬品の研究開発のプロセス、職務発明における課題という流れでご紹介させていただきます。

医薬品特許の特性

自動車、家電など



製品あたり、数百から数千の特許。
一つの特許の影響は小さい

特許の存在が開発を妨げる可能性は低い

医薬品



基本特許は原則一つ（物質特許）

特許独占性が高い

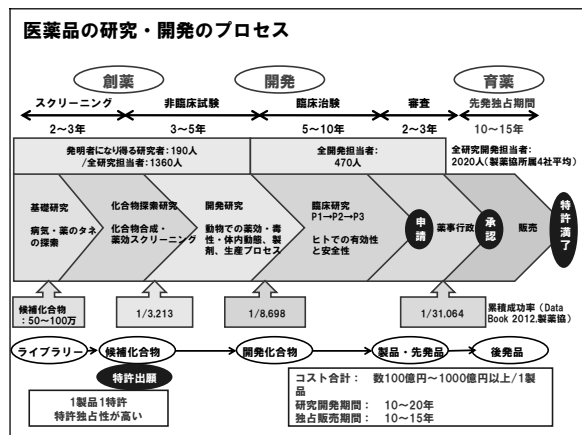
高額ライセンス料

特許により製品開発を断念するケースも多い

5,000件以上の発明特許が使われているということでございましたけれども、医薬品に関しましては、研究の比較的早い段階で出します物質特許が基本となりまして、これで特許期間の20年間、あるいは25年間で製品を保護することになります。

そのほかにも、用途特許や製剤特許など製品自体に関係した改良発明について特許出願はしますが、基本的に物質特許が満了しますと、ジェネリックと呼ばれます後発品が入ってまいります。

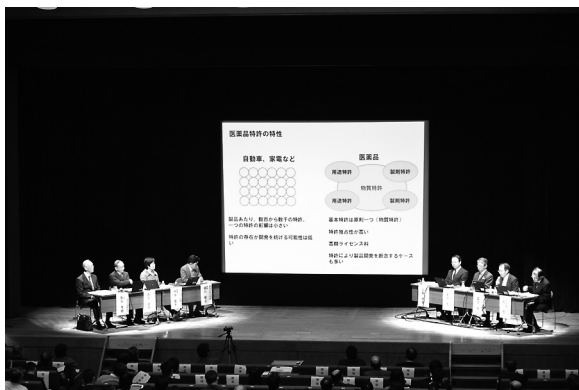
下の高額ライセンス料、特許により製品開発を断念するケースも多いということでございますけれども、これに関しましては、例えば同じような疾患の治療剤の開発を目的として他社と競合している場合に、たまたまA社の開発化合物がB社の持っている特許に引っ掛かってしまったというケースですと、競合品を招く状況になってしまうので、競合している他社がA社に容易にライセンスしてくれることは通常考えられない。従いまして、仮にライセンス許諾を得られたとしても高額となる、それを考慮すれば製品開発は断念せざるを得ないというケースが生じ得るだろうと思います。



これは、先ほどセイコーエプソンの上柳さんのご紹介との比較になるかもしれませんが、医薬品特許の特性をまずご紹介申し上げます。自動車、家電などに关しましては、製品当たり、先ほどプリンタ1台で2,681件、合計しますと

次に、研究開発のプロセスでございますけれども、医薬品の製品を出すには非常に長い時間がかかるうえに多くの開発プロセスを踏むということは言われているかと思っておりますけれども、ちょっとビジーな図で申しわけございません、簡単にご紹介いたします。

最初の基礎研究のところで、新薬のターゲットとなる疾患を探索してまいります。そのあとのスライドでもこのあたりは若干詳細にご説明いたしますけれども、化合物探索というステージがあります。化合物をつくっては、その薬効を見ていくという段階でございます。その後開発研究、ある程度いった化合物では、それを実際に動物を使って試験してみる、即ち、薬効薬理を検討してみたり、毒性を検討してみたり、体内での代謝などを見てみたり、あるいは、製品化するには製剤化しなければいけないのでその為の製剤化研究、あるいは、もっと安い製造法はないのかといったあたりの生産プロセスも検討しないといけないということで、この開発研究ではそういったことをやります。



そういったステージをクリアした後、漸くヒトでの有効性、安全性の確認ということで、フェーズⅠからフェーズⅢというヒトを使った臨床試験をやります。そしてこの臨床試験をクリアした後に、厚生当局へ製品としての承認申請をいたしまして、厚生当局による審査後、承認を得ることになって、初めて特許の実施ができるという段階になります。

これらに要する時間ですけれども、最初のスクリーニングとしては、平均2-3年、このあたりの非臨床試験に関しましては3年から5年、ヒトを使った臨床試験になりますと5年から10年程度を要してしまう。厚生当局の承認審査に2-3年かかってしまう。その後漸く発売できるとい

う流れになっております。

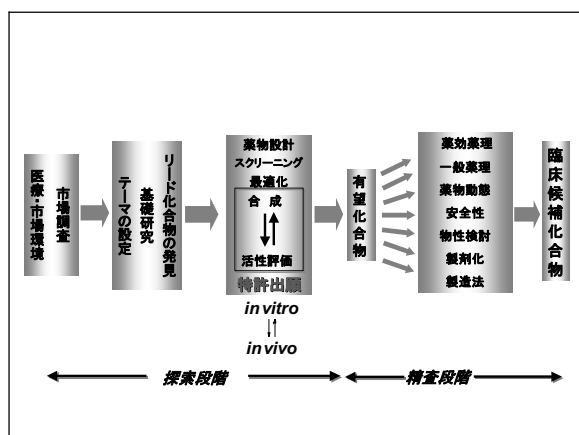
また、このプロセスで検討される化合物数としては、当初の候補化合物としては50万ないし100万個の化合物をスクリーニングする、でも、実際に薬効が見込まれる化合物は評価レベルが上がるにつれて少なくなってきてまして、開発研究の段階では、例えば8,600分の1であるとか、最終的に、幸運にも発売できるものは、現在ですと約3万個つくってようやく1個製品になるという状況が一般的だろうと言われております。

したがって、これに要するコストの合計に関しましても、一製品を出すのに数百億から1,000億以上かかってしまう、研究開発のトータル期間は10年ないし20年ということが言われております。先ほど来申し上げております物質特許に関しましては、通常、化合物探索研究のあたりのレベルで物質特許を出すことが多いと思えます。

かような状況下、職務発明との関係で、発明者になり得る者はどれぐらいいるんだというのを製薬協内で調査しましたところ、化合物を合成した人、あるいはその薬効を評価する人達が190人程度である一方、このあたりの動物での薬効、毒性、体内動態、製剤、生産プロセスを研究する人が平均1,360人ぐらいもいる。そして、ヒトでの有効性、安全性を検討しております開発担当者が1社当たり平均470名程度いるわけですが、物質特許はこの時点で出しますのでこういう人たちは、発明者として通常認定されないこととなります。



先ほど実際の製品となる確率が3万分の1ということで、ある意味リスクを抱えた業界であるということをご紹介いたしましたけれども、1社当たり1本のプロジェクトを流しているわけではなく、1社あたり数本、多いところでは十数本程度といった程度でこのプロセスを流しておりますので、企業から見たコストといえば、この数値掛けるプロジェクト数ということになるかと思えます。



次のスライドで、もうちょっと研究の早期のステージに関しましてご説明申し上げます。通常、1つのプロジェクト、ある疾患の治療を目的として研究を始める場合には、医療・市場環境調査を最初やりまして、そのあたりで、会社としてこういう疾患の治療を目的として研究を始めましょうという段階になりますと、いろいろ他社特許、あるいは大学などからの特許、あるいは文献などを見まして、薬効に優れる化合物を見つけてくるわけです。

通常、その物自体を自社で開発するということはありませんので、自社内で種々の化学構造の修飾を行いながら薬効を評価していく。化学構造の修飾をする人も、1人ではやりませんので、数名、多いところでは十何名ものチームでやっている状況です。薬効薬理を評価する部門もそれに対応したチームで薬効評価を行っています。

こここのところで、*in vitro* と申しますけれども試験管内試験、*in vivo* と称します動物を使った試験

などを評価していくわけで、それで合成された全ての化合物を特許出願するわけではなくて、一定程度の効果がいいものをまとめて、通常200ないし300化合物程度まとめて特許出願しております。

ただ、特許明細書に書かれた化合物が全て有望化合物というわけではなく、将来の有望化合物という意味では、その中でも十数個に限られてくる。このような化合物に関しまして、薬効薬理、メカニズムを検討したり、薬物毒性、安全性、物性検討をやって、良い化合物に関しましては更に製剤化も検討する、製造方法も検討するということがございます。従って、一つの製品となる化合物を研究すると言ってもその間の研究段階には1プロジェクト当たり十数名、あるいは、大きいところでは数十名の研究者がチームとなって研究しているわけがございます。そして、漸く残った化合物が臨床試験に移されていくという流れになっております。

ですので、重ねて申し上げますけれども、物質特許はこの時点で出されておりますので、後に残ったこういうあたり、薬効薬理、安全性、物性検討、製剤化、製造方法などを研究する数多くの研究者は、一般的には物質特許の発明者として名



を連ねる事が無いのが通常です。

そういう事で、製薬業界における課題ということで、後の部分と重複するかもしれませんが、簡単にご紹介いたします。

製薬業界における課題

①研究～事業化まで複数のステップがあるが、1件の特許による利益が大きく、発明者に対する対価が高額になりすぎる。

②化合物としては何万分の1の確率である。

③発明者と関連者との間の不公平感 たとえ高度・専門的な基礎技術・知見の蓄積が発明に貢献していても評価されない。

④研究チーム間での技術情報やアイデアの自由な情報交換・共有・開示の遅れないし秘匿

⑤研究業務のうち「発明」につながらない業務へのインセンティブ低下

1つ目が、研究から事業化までに複数のステップがあるけれども、1件の特許による利益が大きく、発明者に対する対価が高額になり過ぎる。基本的に製品を保護している特許に関して、物質特許の比率がものすごく高いということが挙げられるかと思います。

次に、化合物としては、製品となるのが数万分の1の確率であることです。企業が落ちていく2万数千の化合物に対しても通常、リスク、費用などを負担して研究開発を行っているのが実情だろうと思います。

更に、先ほど申し上げました発明者に関して、物質特許の発明者と発明者になり得ない多くの研究者との間での不公平感、前のスライドに戻りませけれども、薬効薬理とか薬物毒性、安全性、物性検討というあたりを研究している研究者も、非常に高度なノウハウ、知見を有しているにも拘わらず、直接物質特許に貢献していないということで評価されないとか、こういった業務へのインセンティブが低下してしまうというあたりの悪影響が出てきているような気がします。

あるいは、物質特許の発明者にならんがために、社内でのアイデアの自由な情報交換、あるいは共有し合ったりという雰囲気欠如、チーム内での

不和感なども課題として挙げられている会社もございました。

簡単ではございますけれども、以上が製薬産業における課題ということでご紹介いたしました。ありがとうございました。

【石川】 森田さん、ありがとうございました。

今、3つの業種、産業界でどのようなプロセスで発明が生まれているか、あるいは、製品の中に発明がどう使われているのかということについてご紹介いただきました。

特に、精密機械、事務機器あるいは電機の業界におきましては、たくさんの発明が1つの製品の中に使われている、しかも、製品開発に応じて新しく生まれる発明、それから、既に発明がストックとしてあって、また、ニーズに合わせて製品がつくられるわけですが、その過程で発明が選択されることを紹介戴きました。

製薬産業の場合には、いわゆるリニアモデルで、1つの物質特許が商品化まで突き進むわけですが、その過程においては、非常にたくさんの人がかかわっております。発明プロセスにおいてもたくさんの人が、その後の事業化においてもたくさんの人が、しかも、極めて高いリスクをとってプロセスを流しているという実態が見えてきたのではないかと思います。

さて、この後、知的財産協会のほうで昨年、今年と代表企業についてのアンケートをとっております。ここで知的財産協会のアンケートの紹介をさせていただきます。

J I P A アンケート紹介

アンケートは、昨年10月と今年9月に行っております。昨年10月は、職務発明訴訟を経験した企業、及び特許保有が日本でもトップクラスの企業20社についてのアンケートでございます。今年9月は、知財協会の正会員で、日本の特許出願でございませけれども、業種別に特許出願上位1割にあたる91社を選択し、アンケートをお願

いしたところ、66社、72%から回答をいただきました。この2つのアンケート結果を、少し交じっておりますけれども、今日のインセンティブ、イノベーションという視点でご紹介させていただこうと思います。

職務発明実態調査(会員アンケート)

<その1>
 実施時期:2011年10月
 対象企業:特許保有件数が多い企業や職務発明の対価請求訴訟を経験した企業
 回答数:20社

<その2>
 実施時期:2012年9月
 対象企業:JIPA正会員出願上位企業91社(業種別上位1割)
 回答数:66社(72%)

JIPA - 世界から期待され、世界をリードするJIPA -
 Creating IP Vision for the World

1. 職務発明制度はイノベーション促進に有効な制度か

- 職務発明制度は、発明者たる従業者等への対価支払いを法律で定める方法により発明のインセンティブを付与することを目的としている制度であるが、「発明のインセンティブ付与には寄与しているとは思わない」との結果であった(14社/20社)。
- 「法律で発明の相当の対価の支払いを命ずる職務発明制度よりも、企業の自由裁量に基づき決められるインセンティブ施策の方が研究者や技術者のイノベーション向上に有効である」と考える企業が殆ど(18社/20社)。

JIPA - 世界から期待され、世界をリードするJIPA -
 Creating IP Vision for the World

まず、職務発明制度はイノベーション促進に有効な制度かという問いで、これは昨年度のアンケート結果でございますが、発明インセンティブ付与に寄与しているとは思わないという回答が20社中14社あった。特に20社中18社は、企業の自由裁量に基づき決められるインセンティブ施策のほうが研究者や技術者のイノベーション向上に有効であるという回答が得られております。

実際に職務発明制度としてどのタイミングで報奨金、または対価の支払いを行っているのかという形で聞いたところ、有効回答数64社ですが、特許出願時、特許登録時、実施時、ライセンス料

どのタイミングで対価および/または報奨金等を支払いますか?

貴社の職務発明規程における、発明者への金銭の支払いは、どのような性格を有していますか?

JIPA - 世界から期待され、世界をリードするJIPA -
 Creating IP Vision for the World

収入時に、これだけの会社が払っていいいます。非常に高い率で、実績報奨に相当する実施化及びライセンス収入で報奨金ないし対価、35条に関連した金銭の支払いを行っているということがわかります。

アンケートで、追加して聞いてみました。なお、このアンケートは、上も下も今年のもので、発明者への金銭の支払いはどのような性格を有していますかと。8社が35条の法定対価の支払いであると。残りの企業は、多かれ少なかれ35条の対価の他に、実際にはインセンティブ、法定でない報奨、ご褒美的な意味、あるいは利益配分的な意味を持って運用しているという回答が得られております。このことは、各社が35条の純粋な対価だけではなくて、インセンティブに貢献するために何らかのプラスアルファの報奨としての運用が必要だと感じて運用されているのではないかと考えているところでございます。

現行の特許法35条、および(各会社の)職務発明規程について、5段階で評価してください。

■5. 賛成できる ■4. どちらかといえば賛成できる ■3. どちらともいえない ■2. どちらかといえば賛成できない ■1. 賛成できない

① 現行特許法35条は、企業のイノベーション向上に大きく寄与する制度である。

1	4	16	14	29
---	---	----	----	----

② 職務発明規程に定めた金銭の支払いが、研究者や技術者の発明へのインセンティブ向上に大きく寄与している。

5	29	19	5	7
---	----	----	---	---

③ 現行特許法35条は、他国と比較して、企業の負担が重く発明を抑制する制度であるため、日本産業の国際競争力向上に支障となる。

35	19	7	2	1
----	----	---	---	---

④ 現行特許法35条に基づく対価の支払いよりも、昇給・ボーナス・昇進等の処遇、社長表彰等の表彰や賞状等の施策の方が発明のインセンティブとして有効である。

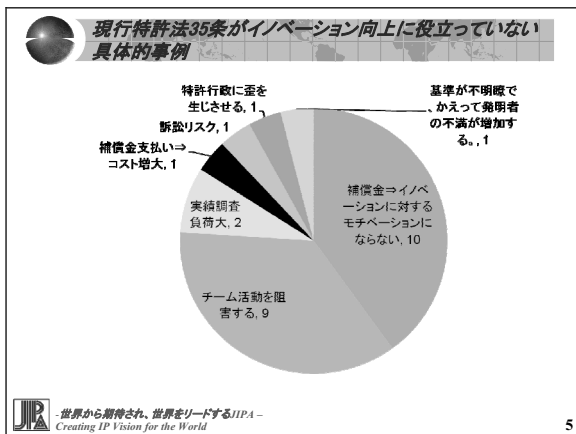
29	21	10	3	1
----	----	----	---	---

JIPA - 世界から期待され、世界をリードするJIPA -
 Creating IP Vision for the World

それから、これも今年のアンケートでございますが、現行特許法35条及び各会社の職務発明規程について5段階で評価してくださいという形で聞きました。現行特許法35条は、企業のイノベーション向上に大きく寄与する制度であるかという質問について、左側の青が賛成できる、薄茶色の部分がどちらかという賛成できるということで、全体としては10%にも満たない回答しか賛成の回答が得られませんでした。わからない、あるいは賛成できないという回答が9割以上を占めたということでございます。

しかし、これは、それぞれの会社で定めた金銭の支払いが研究者や技術者のインセンティブ向上に大きく寄与しているかという質問に関してみれば、各社工夫しているためでしょうが、約半数が、どちらかと言えば賛成できる以上の答えをしています。

③は飛ばしていただきまして、④現行特許法35条に基づく対価の支払いよりも、昇給・ボーナス・昇進等の処遇、社長表彰等の表彰、褒賞の施策のほうが発明インセンティブとして有効であるに、どちらかという賛成以上でと答えた会社は8割弱ぐらいあり、35条の対価にこだわらない制度のほうがインセンティブとして有効であるという回答が得られております。



実際にイノベーション向上に役立っていない具体的な事例について、ここの答えは自由記述欄を大きく丸めてしまいました。補償金がそもそもイ

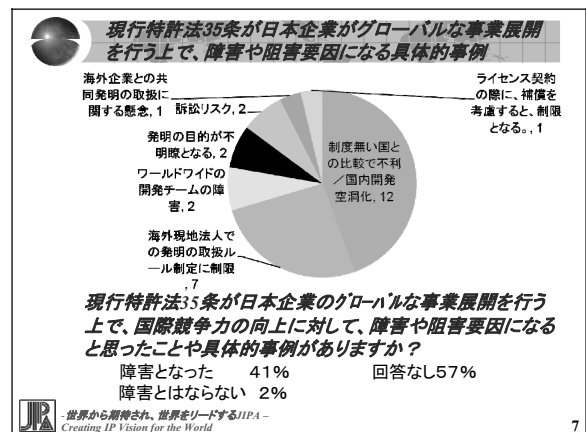
ノベーションに対するモチベーションにならないという回答数が10社、チーム活動を阻害する、これは不公平という観点でございますけれども、9社ございました。そのほか、負担が大きいなどいろいろな回答が1社ないし2社ずつございます。このイノベーション向上に役立っていないところは、後ほど産業界の3人の方に具体的な事例がないかどうか、後で聞かせていただこうと思っております。

2. 日本の産業競争力向上、グローバル展開に不利な制度ではないか

- 日本企業はグローバル経営を加速する事が求められている環境下におかれているが、発明に対する補償については各国従業員の平等性・公平性を図る事は難しい問題で障害になっている(不公平:12社/19社)。
- 我が国の職務発明制度及び運用が他の職務発明制度を保有する国と比べても余りにも特殊な状況にあり、海外企業との競争において不利な立場に置かれている状況は看過できない事態になっている(不利:17社/19社)。

6

次に、グローバルな展開についてアンケートで聞きましたところ、発明に対する補償については、各国従業員の平等性・公平性を図ることは難しい問題として障害になっているという回答が19社中12社ありました。これは去年のアンケートです。それから、海外企業との競争において不利な立場に置かれている状況は看過できないという回答が19社中17社ありました。



実際にグローバルな事業展開を行う上で障害になっているかという質問について、スライドの下の部分でございますが、こちらは今年のアンケートですけれども、障害となったと答えた会社が41%、障害とはならないとはっきり答えた会社は2%、これ、実は1社だけです。回答なしというのが57%でございました。

具体的な内容について踏み込んだ質問でございますが、制度のない国との比較において不利、国内開発の空洞化を招くという回答が12社ございます。それから、海外の現地法人での発明取り扱いルール制定においても制限がある、すなわち、海外の制度を最大限利用したいと思ったときに、日本の制度との調和において困ったという回答が7社ありました。そのほかに、ワールドワイドのチームのチームワークにおいて障害があった、発明の目的が不明確になる、訴訟リスクなどが挙げられておりました。ここも、また後ほど、産業界の方に具体的な事例についてお聞きしたいと思っております。



3. 制度運用負担

- 職務発明制度の維持・管理には発明の評価並びに対価の支払い等の為、知的財産部門や事業部・研究開発部等に多大の業務を強いている実態が確認された。
- 新规定策定に要した負荷 ⇒⇒⇒ 永久保存
430人・日 (17社回答)
- さらなる規定改訂に要した負荷
380人・日 (13社回答)
- 制度維持に毎年要する負荷 ⇒⇒⇒ 30年保存
630人・日 (14社回答) <2.6人・年>



世界から期待され、世界をリードするJIPA -
Creating IP Vision for the World

8

それから、制度の運用負担について聞いてみました。実際に、知的財産部門や事業部、研究開発部門に多大な業務を強いられていることが確認されております。特に、実績報奨金の運用に当たっては、知的財産部門だけではなくて、事業部に調査を行っていきまして、この工数も無視できないような工数であることがアンケートから浮かび上がってきております。

これは去年の回答数字でございます。制度維持に毎年要する負荷は、大手企業で20社のうち14社回答いただきました。630人日ぐらいの工数がかかっております。これは2.6人の人を常時張りつけて仕事をしないと処理ができないという工数でございます。それから、職務発明規程を新規に策定ないし導入した場合に、17社回答で、430人日、途中で規程を改定した場合には、13社、380人日の工数がかかったというアンケート結果になっております。

それから、現行職務発明制度に関して、特許法では、職務発明規程協議の状況等を裁判に備えて保存しておかなければいけないので、新規策定に要した負荷の記録については、この記録は永久保存、規程が存続する限り永久保存しなければいけないだろうということになります。それから、制度維持に関する内容について、具体的には、実績、発明の生まれる過程などにつきまして、特許が消滅して、その後、時効10年ございますから30年、製薬などの場合にはプラス延長5年があるということもございますので、その期間保管が必要になります。会社によっては50年保存しているということもございました。

ということで、職務発明制度の運用では、こういった負担を負っているということが出てきます。

いずれの会社も、職務発明制度について、将来裁判が起こるかという質問に関して、全社、対価請求訴訟が発生するリスクがあると答えております。その原因としては、特許法に出てきます合理



4. 現行法は旧法で指摘されていた問題を解消したか


- 全回答会社が将来も対価請求訴訟が発生すると思うと回答し、その原因として「合理性」の基準が不明確、曖昧であることを挙げる回答が多数であった。
- 実際に改正作業の現場では「どこまですれば協議が尽くされたのかの確認の困難さ」の回答が最も多かった。




世界から期待され、世界をリードするJIPA -
Creating IP Vision for the World

9

性の基準が不明確であるということを挙げております。特に、どこまで協議すれば協議が尽くされたのかの確認が困難であると回答しています。35条は強行法規でありますから、協議における少数意見をどこまで尊重しなければいけないのかわからないというアンケートの内容も出てきております。



- 協議を尽くし多数の従業者等の納得を得て決定された対価額であっても、その額が裁判例で示される額と比較して低額であれば、この点(実体面)から「不合理」と判断される懸念を示した。
- 法改正時に規定を改定した企業の7割は補償金の支給額が増加した。その理由で最も多かった(7割)のは、「旧35条下の裁判例を参酌したため」であった。
- 企業が考える対価の算定方法・水準は裁判所とは相当異なっている、という指摘があった。




10

それから、具体的な面で、裁判例で対価の額ということが問題になっておりますが、飯田さんの基調講演で紹介いただいたところでございますけれども、不合理性につきましては、対価の額が低額である、企業が協議の結果運用しているところについて、不合理であると裁判所が判断するリスクを表明した会社も多かったです。


実際に、今回アンケートに答えていただいた7割の会社が、旧法下の職務発明規程に比べて改正法下の職務発明規程では、裁判例を一応意識したということで、補償金の額を増やしているという回答になっております。ただ、いずれにしても、先ほどございましたように、1%を全ての発明に適用したら売上の2.6倍になって事業が成り立たなくなるという説明もございましたように、企業の考えている算定水準と裁判所の算定水準は相当に異なっているという実態が浮かび上がってきております。

以上、まとめますと、インセンティブ制度として、企業の施策・判断で研究者・技術者を処遇するほうがイノベーションに有効であると考えてい



職務発明制度 課題整理

1. **インセンティブ**制度として、企業の施策・判断で研究者・技術者を処遇するほうがイノベーションに有効と考える
2. **グローバル展開**において、諸外国の従業者との平等感・公平性を確保するのが困難な状況
日本企業は海外企業との競争において不利な状況にある
3. 職務発明制度の策定・改正・維持運用に、企業は多大の**業務負担**を負っている
4. 改正法下でも**訴訟リスク**が依然残っているとの認識
理由: 合理性の判断基準が不明確
協議の方法・程度、対価の水準の合理性
額: 裁判所判決(⇒高額化)と企業実態の相違



11

る企業が非常に多いということ、グローバル展開においても、日本の職務発明制度が海外の拠点との間における不公平感、海外の企業との共同開発などにおける調和、あるいは海外企業からの投資などにおいて不利な状況にあるということが浮かび上がってまいりました。

それから、職務発明制度運用において業務負担を負っている。現行法下においても訴訟リスクが残っているという認識を各企業が持っている。特にこのアンケートは職務発明規程を一生懸命運用している出願数の多い企業についてのアンケート結果でございますので、こういった結果が浮かび上がってきております。

これで、知財協が行ったアンケートについての紹介を終えたいと思います。

続きまして、今度は、実際にイノベーションをどうやって起こしていくのか、どういうことがインセンティブ、発明者あるいは従業者の公平感に重要かということにつきまして、東京大学大学院経済学研究科教授の柳川さんからプレゼンテーションをいただきたいと思っております。

柳川さん、よろしくお願ひいたします。

柳川氏 プレゼンテーション

【柳川】 ただいまご紹介いただきました、東京大学の経済学研究科におります柳川でございます。よろしくお願ひいたします。

今、ご紹介いただきましたように、私からは、経済学、経済理論の側から見て、職務発明をどういうふうに考えていったらいいか、特に、マクロというほどでもないんですけども、少し大きなくくりで見たときにどういう課題や問題点が見えてくるのかということをご説明させていただければと思います。もう既に何人かの方々からお話があった点と重複することもあるんですけども、そのあたりも含めてご説明させていただきます。

マクロの話といいますと、今、選挙活動中ですけども、さまざまな形で経済をどうやってよくしたらいいかというのを各候補の方が熱心にご発言されていて、その中には、どういう形で経済成長させていくかという話も含まれているわけですけども、経済成長をどの程度やっていくにしろ、成長を促していくのは、今日のテーマになっておりますイノベーションをどれだけ日本企業あるいは日本国内でやっていけるかというところにかかっているわけです。

どうやってイノベーションを起こすか

- * 日本全体にとっても、全体としていかにイノベーションを引き起こし、Win-Winの関係を実現させるかを考える必要がある。
- * 使用者・従業員にとって透明性・予測可能性の高いルールをつくりあげていくことはメリットがあり、また、イノベーションを促進させる。
- * 発明のインセンティブ(やる気、モチベーション)をいかに引き出すかが重要

そのイノベーションをやる主体は、今の日本の経済構造からしますと、基本は既存の企業の中からイノベーションを起こしていかないと、なかなか全体としてはイノベーションの広がりが出てこないわけですから、そうしますと、既存企業の中から起こしていくイノベーションというものは、今日の大きなテーマであります職務発明をどれだけうまく全体でやっていけるかということになる

わけですから、まさに職務発明の制度設計というのは経済成長戦略にとって非常に大きなポイントになってくるんだらうと思います。残念ながら、職務発明という単語は選挙の中では聞いたことはありませんけれども、本来は、ここに書きましたように、日本全体としてイノベーションを起こしていくためには、やはりこの制度をうまくつくっていくことが非常に重要なんだらうと思います。

そのときには、単純に使用者対従業者、あるいは企業対発明者という二項対立だけの問題だけではなくて、もう少し全体として、いかにWin-Winの関係を築いていくかというところをきちんと考えていかないと、本来こういうものは長期的な経済成長戦略につながっていかないんだらうと思います。

その観点から幾つかのポイントがあるわけですけども、まず、最初のスライドに書いておいたことは、基本的なポイントですが、当事者——使用者、従業者両方にとってですけども、透明性が高く、予測可能性の高いルールをつくっていくことが非常に重要だということです。

先ほどのアンケートのところにもありましたけれども、その先にいったときにどんなことが起こるか分からない、あるいは、どういうリターンがあ



るかわからないということだと、当事者はそれに関してさまざまなことを考えてしまう、躊躇してしまう。そこにはいろいろなコストも追加的にかかってきますし、今日のテーマでありますインセンティブという観点から考えても、積極的にやる気を起こすということにはならないわけです。本当は最終的にたくさんのものがもらえるのかもしれないけれども、もらえるかどうかかわからないという状況であるとする、やる気を十分に起こさないわけです。

ですから、1つの重要なポイントというのは、なるべく透明性が高く予測可能性の高いルールにどうやってしていくか。もちろん全てを最初の段階で決めていく、特に時間がかかる10年後、20年後にどうなるかを全て決めることはできないんですけども、ある程度予測可能性の高いものをつくっていかないといけない。それによって、どうやってインセンティブ、やる気を起こしていくかということが重要なポイントだろうと思います。

どうやってイノベーションを起こすか

- * 報酬規定は、使用者対従業者間の問題としてとらえられがち。だが、実は、従業者間の問題である。
- * 開発成功者への高報酬は、開発失敗者への低報酬を招く可能性。それは、報酬変動リスクが高くなることを意味しており、従業者にとってもマイナス。
- * 本来は、給料や賞与も含め従業者のトータルの受取を考えるべき。そのうちの発明の報酬だけを規定することの限界。

3

そうしますと、今の報酬規定の問題は、1つは、新法になりましたけれども、なかなか最後のところ、どういうふうな支払いになるのかというのが、まだ当事者にとって見えないところが問題のポイントの一つになると思います。

もう一つのポイントは、使用者対従業者という対立の問題としてとらえられがちですけれども、結局、多くの方々がかわかって発明が出てくると

いうことを考えると、単純に使用者対従業者という対立の問題ではなくて、チームとしての従業者、その中に使用者も含まれるんですけども、その全体のチームとしての報酬の分配の問題だということになります。したがって、開発の成功者に対して高い報酬を与えるということは、結果的には開発に失敗した人、あるいは開発に強くコミットしなかった人に対しての低報酬を招くということになるわけです。

それを、もう少し後ろに時間を戻して、実際に活動しているときのインセンティブに与える影響から考えますと、開発活動にとっては、成功した場合と失敗した場合とで報酬の変動が大きくなるということの意味するわけです。成功した人に高い報酬が必ず得られるという仕組みになると、どうしても報酬に対しての変動リスクが高くなることになるわけです。これがあまりに高くなってしまうと、すごくギャンブル好きな開発者を除けば、開発活動そのものをしていく上ではマイナスになるだろうと思います。確率がすごく低くて、うまくいけば一獲千金だけれども、そうでないときにはほとんどもらえないという点では非常にマイナス効果が働くと。

ただ、こういう点は結局のところ、今日の講演の中でも何回も出てきていますけれども、報酬という問題、あるいは広くリターンという言い方をするんですけども、金銭だけではなくて、さまざまなプロモーションとかを含めた研究活動のリターンというのは、それ全体でトータルで受け取るというふうには考えないと、発明のところの報酬だけとってきてみても、うまいインセンティブのつくり方、あるいはモチベーションの引き出し方にならないだろうと。

給与とか賞与という金銭の面も書きましたけれども、金銭のところだけ見ても、発明の成功報酬は高いけれども、そのかわりボーナスは全体的にカットということになれば、結果として全体にとってプラスかどうかよくわからないわけです。そういうことから考えてみても、金銭的な報酬全体の仕組みの中で、あるいは、そういう金銭のこ

とだけではなくて、仕事のやりがいやプロモーションというものを含めた上でのトータルのインセンティブコントロールをしていかないと、うまく発明のインセンティブを引き出すことができないんだらうということがもう一つのポイントです。

その際に、インセンティブのコントロールは、開発者、従業者の側のインセンティブのコントロールも重要ですが、会社の側、使用者側にいかにうまくインセンティブを与えるかというのも重要なわけです。職務発明なわけですから、普通の発明と違うのは、会社の中で職務として発明活動を行っている。ということは、会社の側としてもそこにはかなりの投資をしていますし、さまざまな環境整備もしているわけです。こういう企業の側の開発に対するさまざまな資金的な提供という意味での投資活動もしっかり動機づけをしていかないと、結局のところ日本全体としては研究開発が減ってしまうことになるわけです。

どうやってイノベーションを起こすか

- * 職務発明は、使用者側も発明を生み出す活動に参加している。だから、使用者側のインセンティブ(やる気、モチベーション)を以下に引き出すかも、重要な側面。
- * 訴訟は、成功後に起こされる。そのため、裁判所は事後的に得られた情報に基づいて判断しがち。本来は、事前の段階での予測や契約がどうなっているかを考慮すべき。

そうすると、企業の側の投資のインセンティブをいかに作り出していくかということも考えていかないといけないということで、企業も含めた全体のチームプロダクションとして考えたときに、それぞれにどういう形でリターンを振っていくかということ全体をバランスの中で考えて、日本全体でイノベーションを引き出していかなければいけないんだらうということになるわけです。

この観点からいきますと、仮に裁判所の側でそ

ういうものをうまく全体のコントロールをした上での報酬の規定を決められれば、それで問題はないのかもしれませんが。しかし、裁判所というのは外側から見ている第三者ですから、会社全体のことをわかっているわけではないので、そこに限界があるというのが1つと、もう一つ、根本的に大きな問題だと感じているのは、どうしても訴訟は、開発が成功し、特許がとれ、発明がある程度大きなリターンを生み出した後に起こされるわけです。

そうすると、裁判所というのは、事後的に得られたそこでの成功という結果、あるいは、事後的に得られたいろいろな情報に基づいてどうしても判断してしまうんです。しかし、本来、経済学的に考えると、イノベーションを生み出す、インセンティブを引き出すための報酬のつくり方というのはどの段階の話かということ、イノベーション、インセンティブは結局、研究開発活動とそれを実際に業務にうまくアプライしていくところの両方あるという話が出てきましたけれども、全体で考えていきますと、実は研究活動に着手する時点で、この段階で、実は自分がうまくいったら、自分が頑張ったらどのぐらいもらえるのか、どういうプロモーションがあるのかということがインセンティブになるわけですから、本来は研究を着手する段階で分配のルールが見えていないといけません。報酬規定をつくっていないといけません。

その段階で決めておくのが本来望ましい姿ですが、それに比して、裁判で行われる判断というのは、それよりもずっと後です。開発活動が行われ、成功し、リターンが生まれた後の段階で見ますから、どうしてもその前の段階でみんながどう考えていたかというのは、かなり想像ができない話になっちゃうわけです。どうしても事後的な判断が入ってしまうということが、裁判でルールを結果的に事後的に外側から枠を報酬規定ということと与えるということが問題点だらうと思います。

ですから、この話の問題は、事前の段階と書いてありますけれども、もっと研究開発の着手の段階で開発者の人たちがどんな予想をし、それに納

得してどんな契約にアグリーをしていたのかということ、もう少し尊重する、少なくとも解釈にしていけないと、本来あるべき姿にならないのではないかと。より根本的には、その段階で当事者によって結ばれたさまざまな契約は有効であるという方向にできるだけ持っていけないと、なかなかこういう全体のインセンティブ設計にはつなげていけないのではないかと考えております。

とりあえずの整理は以上でございます。

【石川】 柳川さん、どうもありがとうございました。

論点1 イノベーションのために

それでは、論点1、今ちょうどイノベーションを起こすというお話を柳川さんからいただきましたけれども、イノベーションのためにという点を少し議論をしていきたいと思います。

柳川さんからイノベーションのためにというお話がございました。実際に日本人が出す特許出願のうち、どの程度が職務発明かということについては、正確な統計がないのですが、個人出願が3%、企業が個人から譲渡を受けるケースなども考えますと、90から95%は職務発明ではないかと考えています。ということは、まず、発明創生をどうやってモチベートするかということが非常に重要になります。

それから、休眠特許も非常に多いということがございますが、それらの特許をどうやって今度は事業化につなげるか、企業に対するインセンティブをどう与えるかということもイノベーションのために重要であるということが、今までの話からわかってきたと思います。

そうしますと、柳川さんのお話を受けまして、職務発明制度にとらわれずに、イノベーションを起こすためには、イノベーションを加速するためにはどういう点に着目したらいいのかということにつきまして、長岡さん、竹中さん、飯田さん、もう少しコメントをいただければありがたいと思

います。

【長岡】 どうもありがとうございます。

イノベーションを起こすためには、もちろんいろいろな課題があると思いますが、発明制度との関係から言えば、最終的にはいい発明が強く保護されて、発明の進歩性等、貢献に応じたリターンを企業にもたらすということが最も重要で、他方で職務発明制度は基本的には分配の問題なんです。

ですから、分配の問題に関係者の努力の多くをとられてしまって、企業全体としてのパイ——つまり先進的研究開発をして、その研究開発の成果を事業化し、その収益化の中で知的財産制度を活用していくという、知的財産制度の活用において最も重要な経営課題に十分な努力が払われなくなることが非常に重要な問題ではないかなと思います。

知的財産制度において、どういう問題点とか改革をすべきかには、いろいろ課題があると思いますが、プロパテント政策というのは研究開発のリターンを高める制度として機能しないといけなわけ、これがもっと重要だということを最初に申し上げたいと思います。

【石川】 ありがとうございます。

1つ質問させていただきたいんですけども、質のいい発明について、今、分配のこともよく理解できたんですが、企業に対する事業化の促進という視点で、何かもう一言ございますでしょうか。

【長岡】 先ほどちょっと申し上げたんですが、研究成果を商業化していくためには当然、開発投資が非常に重要でありますので、開発投資を安心してできる環境は非常に重要だと思います。非常にうまく開発投資をして大きなリターンをすれば、後で職務発明の訴訟が起きるかもしれないということであれば、どうしても開発投資への足を引くことになると思います。職務発明制度との関係で言えば、少なくとも開発投資をする前に、対価がはっきり見通しできるものでないと、開発へのインセンティブを阻害する可能性があるということをお願いしたいと思います。

【石川】 ありがとうございます。開発をする前に見通しが立つということが重要だということですね。

竹中さん、よろしくお願いします。

【竹中】 私の場合、アメリカに住んでいるので、例えば大学の技術移転部の担当者等と話をしているときとかに考えたことですけれども、やはり発明者によって個性がある、その個性によって、エンタープレナーシップというか、起業に非常に意欲的な方もいれば、こつこつと研究をするかたもいるし、それに合わせて報奨制度をつくっていくというフレキシビリティがすごく重要になると思うんです。

日本のような、少し崩れてきているとはいえ、終身雇用の制度で、なおかつ年齢で給与が決まるような形の労働体系とは違うということもありますけれども、アメリカの場合にはフレキシビリティがあるから、使用者の企業として決めるだけではなくて、発明者のポストが、どれが一番インセンティブを与えるのかなと考えていくのがいいんじゃないかなと思います。

あと、情報の拡散というのが非常に重要だと思います。シアトル地域もそうですし、シリコンバレー地域も大学と企業が法人という枠を超えて研究しているわけです。そういう中で、例えば発明の帰属をどうしますかとか、どういうふうにして利益を分け合いますかということを中心にフレキシブルにできるような、なるべく取引コストを下げるような制度がイノベーションを高めていくんじゃないかと感じております。



【石川】 ありがとうございます。情報の拡散、例えば知識の拡散という意味で、事業化のためにはたくさんの知識の集積がまた必要だという意味で理解させていただいてよろしいですね。

飯田さん、ございますか。

【飯田】 企業がイノベーションを起こしていくために非常に重要なことは、企業の中でどれだけ発明、開発を進めていく環境を整えていくのかという点にあり、そこで苦勞されていると思います。そういう開発を促進しようという意欲が非常に強い企業ほど、さまざまな施策を打っていると思います。

その施策は自由度が高いものである必要があると思います。発明者の個性という話もございましたが、それぞれ企業の文化であったり、あるいは、その企業が取り扱っている、イノベーションを起こそうとする対象の技術分野がどういうものであるのかということとも多に関係してくることであって、そういう点で、それぞれの企業がイノベーションを起こそうとして苦勞されている場合に、その自由度が確保されることが非常に重要だと思います。

イノベーションを起こすためのインセンティブとして、どういう施策をとるのかということと、特許法35条が定めている職務発明の相当の対価ということとは、少し切り離して考えるべきではないかなと思います。

訴訟対象になるような相当の対価というのは、必ずしもインセンティブを高めるという方向には働かないのではないかという問題意識がございます。もし、相当の対価をインセンティブで全部説明するのであるとすると次のようになります。裁判所は強制的に介入してまいります。支払っている金額が不足だから、その金額を支払えとなります。その企業が努力をしていると言っているインセンティブの付与の努力が足りない、その努力が足りないがゆえに金額が不足している、その金額は幾らであるべきであると裁判所が命じている状況になります。

裁判所が相当の対価の額を決めることによって、

本来自由度が高くあるべき企業のインセンティブを、その相当の対価の額でコントロールすることは基本的に無理だというふうに思います。

【石川】 ありがとうございます。自由度、インセンティブのためには企業が自由にインセンティブ制度を設計できるようになるといいという意味で理解させていただきました。

今、何人かの方からイノベーションのためという形でお話をいただきました。実際に企業内で職務発明制度をイノベーションのために運用しておりますと、企業側はすごく困った、必ずしもイノベーションのためになっていないというアンケート結果が出てきています。もう少しその辺のところ、企業の実態について、産業界のパネリストからお話をいただけたらと思います。

順番でよろしいですか。それでは上柳さん、お願いします。

【上柳】 企業としては発明者に何がしかの金銭をお支払いするわけですから、支払いを行う以上できるだけインセンティブになったほうがいいに決まっているわけであります。また、発明者の方に、いい発明をして会社に貢献出来たらご褒美が欲しいですかと聞くと、皆さん、欲しいと言います。金額は多いほうがいいですか、少ないほうがいいですかと聞くと、必ず多いほうがいいと言います。これが現場の素直な声だと思えます。

しかるに、特許法35条で決められている対価が、発明者が志向している方向とは合っていないのではないかとの問題意識を持っております。

先ほどAコース、Bコースという話をしました。その制度を決める際に発明者の方と大分議論をし、35条に規定されている相当の対価の構造を説明したことがありました。35条に規定されている相当の対価というのは、特許権の独占的な効力による超過利益分に対する対価なのであります。要するに、第三者にライセンスをして受け取った対価とか、第三者の実施を妨害して自社が独占的に販売できたということによる利益に対して、発明者の貢献度を加味して対価が決めるのであります。これは先ほど飯田さんが紹介されたと思えます。

一方、発明者は何を目的に開発をしているかと聞きますと、ほとんどの方は、良い開発をし、それにより自社の製品が良い製品となり、会社の売上げが伸び、また良い製品を社会に供給することによって世の中の皆さんにも喜んでいただける、このようなことがエンジニアたちの開発の目的であり、それがうまくいったときに会社からご褒美がもらえれば、それは非常に励みになるというのが一般的な発明者の回答でした。

しかし、先ほど申し上げたように35条のほうはそうじゃなくて、第三者にライセンスをするもの、または第三者の活動を妨害するものに対して対価を払う規定なのです。これに対し、発明者は、我々はそんなことを目標に開発をしているわけではない、そんな目標からは優れた発明は生まれないという意見が大多数でありました。このことを考えますと、35条の規定は、発明者に対するインセンティブとしては方向がはずれていると思えます。

会社としては、そのずれを何とか埋めるためにいろいろな工夫をして、私どもの場合にはAコース、Bコースを分けて、Aコースというのは、社内の実施に対してかなりウエートを置いて、良い商品を開発してくれて、その売上げが伸びたら、それに応じてたくさん報奨金をお払いしますという制度にして、実際には裁判の方向とは違うわけですが、そういった運用をしてインセンティブを上げているという実態であります。

(論点) 報奨制度はイノベーション促進のインセンティブになるか

	一般論としての発明報償 (報奨金、社内表彰、処遇、研究便宜など)	35条に規定された「相当の対価」 (独占的利益に対する対価)
特許出願へのインセンティブ	○ ・発明の顕在化のための効果大	△ ・「相当の対価」目当ての出願
イノベーション促進へのインセンティブ	○ ・一般にエンジニアは優れた自社製品の開発により、自社並びに社会に貢献したいと思いい開発に励む。 ・社長表彰などはエンジニアの励み	× ・他社にライセンスしたり、他社実施を妨害することを目的とした開発は原則ない。→イノベーション促進とはならない (自社独占やライセンスは副次的な効果であり、特許テクニックである。)

Aコース選択者が圧倒的多数

ちなみに、社内実施を重視するコースを選んだ人が90%以上でした。ハイリターンである裁判所の方式、Bコースを選んだ人は非常にわずかでありました。インセンティブの切り口につきまして、当社の事例を紹介させていただきました。

【石川】 ありがとうございます。裁判所の考えている算定方式と、実際に従業員が選んだインセンティブに帰するであろう、あるいは、従業員が好んだ制度には違いがあったということで、すごく興味深く聞かせていただきました。

鈴木さん、お願いします。

【鈴木】 35条が要求する制度がイノベーションを阻害してるか、イエスかノーかと聞かれると、お金を払うわけですから阻害はしていないんじゃないかと思うんですけども、逆に、もっといいやり方はないのかなという観点でコメントいたします。

1つの観点は、誰に払うかという問題です。先ほどご説明しましたように、社内の中ではいろいろな部門、人が事業化にかかわっておりますので、会社としてのイノベーションを全体として促進するためには、発明者だけでいいのかというのが残ると思います。研究室のマネージャーから、発明者にお金を払うのはいいんだけど、研究はチームでやっているのだから、“組織に払ってくれるのもっといいんだけど”みたいな声はときどき聞きます。

それから、払い方も問題ですけども、柳川さんは、インセンティブという観点からすると、R&Dの着手前とか着手時に払うのが一番効果的であるとおっしゃっていました。それに従うと、企業側としては早い段階で払いたいですけれども、この35条のたてつけが、事後的に裁判所が裁定するということになりましたと、企業から見ると、後でまた追加払いをさせられるんだったら様子を見ようかというふうに働くわけです。

実際、発明をしてから企業の収益に貢献するのは10年とか、製薬の場合もっとかかるんですよ。なので、発明者個人に対するインセンティブという意味で言うと、10年たってお金をもらっ

ても、その人はおそらく若いときは優秀な発明者だったかもしれませんが、もう管理職になっていますから、発明の旬は過ぎているわけです。なので、そういう形でやっている以上、なかなかインセンティブというのはうまいぐあいに働かないんじゃないかなと思います。



【石川】 ありがとうございます。事後的な支払いというのは、インセンティブ制度としてはあまり機能しないんじゃないかということですね。

森田さん、お願いします。

【森田】 お二方が言われたとおりかもしれませんが、確かに何らかの金銭払いが研究開発活動をやっている方々、例えば物質特許ですと化合物発明の発明者のモチベーションになってくれればいいかなという感じで支払われているんだろうと思います。そういう意味では、額は少ないにしても、出願時報奨が該当するかと思います。

ただ、35条の相当の対価という観点から述べさせて戴きますと、確かにイノベーションの促進になっているかは疑問かと思えますし、先ほど私のプレゼンの中で申し上げましたように、現状として、例えば発明者間においても発明者とならんがためにコミュニケーションが、阻害されている、あるいは、発明者となった人と非発明者の間で何らかの軋轢が生じてしまっているのは、逆に金銭の問題が入ったがための弊害じゃないかと思っております。

ましてやこれが訴訟となりますと、通常、退職した後に元いた会社を訴えるケースが殆どの場合

でございます、そういった場合、裁判所が認定するのは製品となった売上げに対しての相当の対価ということになっています。しかしながら、企業は一方で毎日研究活動を行っているわけで、そういった毎日の研究活動に対するインセンティブという意味からは、現実的には到底かけ離れたものになっているような気がします。

ですので、希望ですけれども、会社内での成果評価の見直しや賞与、あるいは独自にやっている表彰的なもので発明者に対するインセンティブになり、解決できればという気がしております。

大体、研究者がある企業に入るという場合を考えると、良い職務発明制度があるからあそこの会社に入ろうという人は少ないんじゃないかと思えます。質の高い、いい研究をしたい、ということで入ってくる場合が多いと思しますので、それに対するインセンティブという意味では、先生方がおっしゃっていますけれども、自由な従業者・使用者間の取り決めで片づけていければという気がしております。

以上でございます。

【石川】 森田さん、ありがとうございます。今のお話の中で、職務発明規程以外の表彰をチームワークあるいは不公平感を除くために運用していることでよろしいですか。

【森田】 そういうところもあるというふうに聞いております。

【石川】 わかりました。

先ほどの長岡さんからのお話でも、チームワークというのはイノベーションにおいて、特に現代企業においてたくさんの人が事業化にかかわっている、たくさんの発明がかかわっている場合にはチームワークが非常に重要である、不公平感、わだかまりなどがあるとイノベーションを阻害するというお話がございました。

これを解消する方法は何かありますでしょうかということをお私から投げかけてみたいんですけども、何か答えがある方、あるいはコメントがある方がありましたら。鈴木さん、お願いします。

【鈴木】 不公平感を解消するためだけではないん

ですけれども、社内では、発明者以外の人も、例えばライセンス収入に貢献した場合は知財部門の人ですとか、リバースエンジニアリングをした技術屋さんとかは表彰しています。それから、ある技術に基づいて事業化に成功した場合にはそういった組織を表彰するといった、周辺の関係した人たちを表彰する制度はあります。

【石川】 今ちょうど森田さんからありましたように、発明者以外の方に対する表彰などをすることによってインセンティブを付与しているという会社がほかにも幾つかありそうな状況ですけれども、この辺について何か、柳川さん、コメントございますか。

【柳川】 なかなか難しいんだとは思いますが、結局、不公平感をどこまで取り除くか、納得感をどこまでさせるかというのは、大きなポイントとしては2つあると思うんです。1つは、最初からある程度決めておく、こういうルールで、こういうときには山分けだとか決めておく、そのとおりになればそれである程度納得感が得られるし、不公平感も薄れるというタイプの話です。だから、どういうふうな分け方になるか、貢献度に応じてどういうふうに分けるのかということ、できるだけ最初にきっちり決めておくことが1つ目です。

ところが、これの問題点は、特に長期にわたる話ですと、途中で事情が変わるわけです。いろいろな状況が変わって、そんなに大した発明じゃないだろうと思ったら、思いがけない発明になってしまって、ものすごく儲かってしまったということが起こると、前の話のままじゃちょっと納得いかないということが起きるんだと思うんです。そういう事情変更がある程度あった場合に、どれだけその変化に対応して調整がうまくできるかということがもう一つの納得感の問題のような気がします。

私は全部見ているわけじゃないですけれども、職務発明のところの紛争は、しばしば最初はそんなにもうかると思っていなかったんですけども、すごく大化けして、その状況に応じて、大化けし

たんだからもう少しもらえるはずだというところのギャップの違いが秘匿から出てきているというのが原因の一つのような気がしますので、事情変化に対してどれだけうまく対応できるような仕組みを社内でビルトインしていくかというのが、もう一つ重要な点かなと思っています。

【石川】 ありがとうございます。

ほか、ありますか。よろしいですか。

イノベーションのためにという形で少し議論してまいりました。利益配分あるいはチームワークの観点で、現代の企業活動においては多くの人がR&D、事業化にかかわっているわけですから、これらの人に対する自由な制度運用が望まれるということが少し見えてきたのではないかと思います。

論点2 国際競争力確保のために

次に、今度は国際競争力の確保についてということで話を展開させていきたいと思えます。

職務発明制度 国際比較

<日本>

発明者帰属、使用者は無償の通常実施権
包括予約承継可能 但し相当の対価請求権

<米国>

発明者帰属、(契約自由の原則・雇用契約等で取決め)
但し、特に発明することを期待して雇用された場合、
判例で、特別の約束がなくても、使用者に帰属できる

<ドイツ>

発明者帰属 使用者は権利移転請求権
補償金請求権が発生、ガイドラインで細部取決め

<フランス>

ミッション発明は使用者に帰属 補償金請求権(追加報酬)

竹中さんの紹介で、改めて説明するまでもないですけれども、日本は発明者に特許を受ける権利が原始的に帰属し、使用者は無償の通常実施権を持ちます。日本には、法定された移転メカニズムがないですけれども、包括予約承継が可能で、ただし、その場合に相当の対価請求権が発生します。

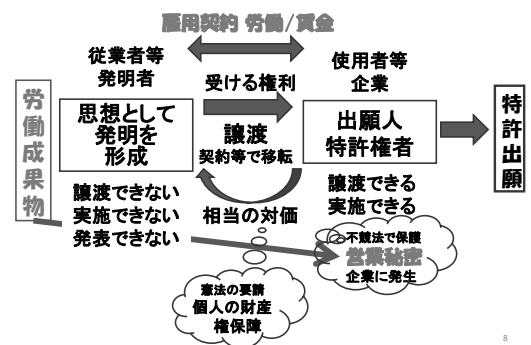
米国は、契約自由の原則で発明者帰属なんです

が、特に発明することを期待して雇用された場合には、判例法で、特別の約束がなくても使用者に帰属できるということが資料の中に書いてございました。時間の関係で十分説明いただけなかったかと思いますが、ここは注目しているところでございます。

ドイツは、発明者に受ける権利が帰属し、使用者は、職務発明であれば、最初から権利移転請求権を持っています。この補償金請求権に対する運用についてはガイドラインで細部が決められています。このドイツのガイドラインの運用については、竹中さんに後ほどご紹介いただければと思っています。

フランスについては、職務発明が2つに分かれていて、特にミッション発明、米国の発明することを期待して雇用されて職務として発明をしている場合と似ておりますが、このような場合には、原始的に受ける権利が使用者に帰属しています。その場合に、補償金請求権があり、それは、追加の報酬というような訳もござりますが、このような形で運用がなされています。

職務発明は誰のもの？ (日本)



日本の制度についてももう少し振り返ってみたいと思います。このスライドは、飯田さんの資料及び皆さんのパネルの資料を事前に拝見させていただいて私なりにつくったものです。職務発明は誰のものと考えたときに、日本の法律では、受ける権利は従業者に帰属しています。しかし、雇用契約で雇われている従業者たる発明者の労働成果物

は、受ける権利以外は、営業秘密ないし何らかの形で実質的には会社のものになっているのではないのでしょうか。

実際には、飯田さんにご紹介いただきましたように、受ける権利ですら譲渡の自由度がありません。それから、実施できない、発表できない、という実態があります。実際には形としての受ける権利が残っているという位置づけです。こういったものの権利の位置づけを見た場合に、職務発明制度はどのように運用していったらいいのか、また、こういう制度は諸外国とここが違う、と見ていく必要あると思います。

ここの対価請求権は憲法の要請で個人の財産権としての対価請求権です。しかも、今、日本の運用は、裁判所においてはどうも事後的に判断する運用が定着してきています。

もともと特許法における相当の対価というのは、必ずしも事後的に決める必要はないと考えているところで、皆様の資料の中でもそういうことを伺い知るところでございます。ところが、裁判所は事後的に分かった売上等で対価を判断し運用しているから、またここにおいても相当の対価をめぐる額の争い、リスクが生じているといったところが現状ではないかと思えます。

先ほどアンケート結果を紹介しましたが、日本の企業の大手、職務発明制度を一生懸命運用している会社におきましては、グローバル展開において日本の職務発明制度に何らかの不具合を経験した、あるいは不具合だと思っているということを答えていただいています。その辺のもうちょっと具体的なところを、産業界のパネリストのほうからご紹介いただければありがたいと思います。

順番に、よろしいですか。

【上柳】 グローバル展開での職務発明問題と言いますと、海外企業との共同開発を思い浮かべますが、私どもの会社の共同開発の場合大きな会社さんとの共同開発というよりは、比較的規模の小さい会社さんとやることが多いことも理由のひとつだと思いますが、びっくりするぐらい、海外の会社さんは職務発明問題に対して無頓着というか、職

務発明にそんなリスクがあるということは知らないのです。ですから、私どもも共同開発をしたり契約を結んだりする上で、職務発明問題が障害になったということは今までなかったと記憶しています。このことから、外国企業においては職務発明問題なんて企業経営の中のリスクとして全く考えていない、そんなうらやましい状況が伺えました。

もう一つのエピソードとしまして、あるときアメリカの弁護士と職務発明制度についてディスカッションしたことがありました。彼が日本の職務発明制度は誰のためになっているんだと聞くので、私は、これは発明者のための制度だと答えましたら、弁護士がすぐ、かえって発明者のためにならないのではないか、彼らは働く場所をなくすのではないのかと反論してきました。これがアメリカの企業から見たときの感想を代弁しているのではないかと思いました。

以上です。

【石川】 働く場所をなくすということですね。

【上柳】 そうです。要するに、日本に研究所を設けることが企業のリスクになり、それを企業が避けるだろうと彼は直感的に感じたのだと思います。

【石川】 ありがとうございます。

鈴木さん、お願いします。

【鈴木】 国際競争力というのとちょっと違うんですけども、グローバル化に伴って非常にやりにくいという例を幾つかお話しさせていただきます。

1つは、海外での生産がどんどん増えてきてまして、実施実績に基づいた報奨をやっていくとなると、海外の生産高までどんどん追っかけていって集計しないといけない。日本人はまじめですから、国内でやっている分にはやるでしょうけれども、外国の方はなかなかこういうことについてなれていないので、運用の大変さとか、裏返しに言うとリスクになるわけですけども、あろうかと思えます。

それから、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、日本のような職務発明制度を持っていない国の会社とM&Aを交渉するときに、職務発明

債務、債務だと思うんですけども、どちらが負担するかというのでいつも問題になります。

あとは、幾つかお話に出ていますけれども、国籍が違う人と一緒に共同開発すると、日本人はいっぱいもらえる、そうじゃない人はそうじゃないとか、具体的にそういう例があるというわけではありませんけれども、今後そういう事態が起きてもおかしくないんじゃないかということで、グローバル化に関連して幾つか課題があるかと思っています。

【石川】 ありがとうございます。

森田さん。

【森田】 冒頭に澤井さんから、製薬業で日本国内の研究所を閉じた会社があるというのはお聞きのとおりかと思います。また、海外の会社との共同研究などの場合ですと、基本的には職務発明をどうするかというのは各会社毎の問題なので、あまり大きな問題にならないかもしれません。ただ、他の例をご紹介いたしますと、国内の研究所にいる発明者と海外の子会社の研究所にいる発明者が近い研究をやっていて一緒に特許出願したというケースですと、グローバル化という観点では問題かなとは考えております。

つまり、日本の研究者だけ職務発明規程に基づいて高額な報奨をもらおうとかいう事態を仮に海外の研究者が知ってしまった場合、両研究者間でチームワークが損なわれないかとか、あるいは、海外の研究者自体のモチベーションが下がらないかといったあたりが懸念点としてはあるかもしれません。

グローバルな観点からの公平な人事制度というのはリージョナルな問題もございますので、難しいのしょうから、ただ、そうは言っても整合性を持たせるために職務発明制度自体が考慮の一つのポイント或いは障害の一つであるとは考えております。

以上でございます。

【石川】 ありがとうございます。

今、産業界のパネリストからお話がありましたけれども、実際に製薬メーカーの大手、外資系で

すが、2007年から2010年にかけてファイザー、メルク、ノバルティス、バイエル、グラクソ・スミスクラインなどの研究所が日本から撤退しています。ファイザーは日本の職務発明訴訟も経験しています。

このことに関して、2010年3月16日付の経団連資料でございますけれども、「イノベーション立国に向けた今後の知財政策・制度のあり方」というところに、「欧米企業は特許法第35条、発明者のトラブルのリスク要因、訴訟リスク、訴訟敗訴時の高額支払いリスク等を捉え、日本における研究開発の投資意欲を減退させていると言われて、近年の我が国から研究所を撤退させる動きとの関連性も指摘されている」というくだりがございます。

また、日亜化学の判決の少し後で、ちょうど法改正が議論されている2004年4月12日号の「プレジデント」という雑誌の中の「外資系企業の特許高額判決に痛烈批判」というところには、「ファイザー社長アラン・ブーツ氏は判決について、日本の研究者にとって朗報という報道もあるが、このままだと彼らの仕事は海外にいつてしまうだろうと語る。また、特許訴訟は政府の対日直接投資倍増計画にも冷や水を浴びせかねない。」垣貫氏——垣貫さんというのは、在日米国商工会議所の知的財産委員会担当理事を当時されている方です——によれば、「職務発明の対価が高いかどうかは、外資系企業が日本で共同開発するか否かを判断する重要なチェック項目、日本においては戦争のような不可抗力よりも現実的な経営リスクと思われる」というような形でコメントされております。産業界からの声を、印刷物の引用という形で紹介させていただきました。

このようなリスクが日本で叫ばれているわけですが、それでは、ドイツではどんな運用をしているのかについて、竹中さんからご紹介いただければありがたいと思います。

【竹中】 先ほどガイドラインというものが出てきましたけれども、ガイドラインは半世紀以上前につくられたものであります。ただ、ドイツの場合

は労働組合の力が非常に強いので、補償金の計算に関する規定を実質上直すことができないというのが現実であります。そのため、ドイツ特許庁における仲裁及び訴訟で認められる実績補償の割合というのはガイドラインより大分低いものとなっているのが現実です。

ただ、ガイドラインを見るだけだと非常に高額、または高い割合の実績補償が認められるということで、訴訟を起こしたいと言ってくる発明者があとをたたないと聞きました。弁護士のところに相談にいくと、実はこういうことだよということであきらめるといことです。

日亜化学の事件は特にですけども、ドイツの弁護士からのコメントですが、私たちが日本の幾つかの職務発明の判決の例を説明したところ、非常に高額であることに驚いていて、ドイツ人は日本の職務発明制度はドイツ法に基づいていると考えておりますので、自分たちが与えたものを大きく大変なものにしてしまったというふうにコメントしていたのが非常に興味深い点です。

また、先ほどグローバル化に関する問題で、日本人だけ高額になると不公平感が生まれるという話がありましたが、同じようにドイツについてもありまして、ドイツの場合は、ヨーロッパのほかの国の人、また、アメリカの発明者と共同研究するような場合、また、共同発明者になる場合は、公平の観点からドイツに合わせるという形になっていると聞きました。

最後に、国際競争力とは関係ないかもしれないんですが、今、アメリカで非常に話題になっているのが中国の職務発明制度でありまして、日本と同じような補償金の計算方法が中国においても規則として採用されるということが現在、提案されています。そのことによって、中国で活動しているアメリカの企業は、もちろん日本企業についても関連してくると思いますけれども、非常に危機感を持っているということでもあります。

中国の法律家たちは、もちろんドイツ法にも興味を持っていますし、また、日本の法律制度にも非常に興味を持っているということで、どのよう

に日本の新しい改正法が解釈されるかということが、日本企業の中国における活動にも影響を与えるのではないかと感じています。

【石川】 ありがとうございます。ドイツもなかなかガイドラインどおりには運用できていない、しかも、額が低いということのようです。

実はドイツの特許事務所、ホフマン・アイトレ特許法律事務所のラーン弁護士が、「IPR」2009年第6号の「職務発明に対する対価・補償に関する制度の実態と問題点について」という座談会で語っているところがございます。2000年前後にドイツもガイドラインを改正しようとしたけれども、実現できなかったことについてのコメントでありますが、「当時のドイツエンジニア協会の調査によりますと、従業者に支払われる全補償の95%が3,000ドイツマルク、約20万円以下となっており、企業における制度の運用費用のほうが補償額を上回ってしまっているのですね。それで、制度を簡略にしなければならないという要望があるわけです。」管理負担が大きいので、そこを改善すべきだと。また、「この制度の価値や意味がどこにあるか申しますと、従業者の発明活動のインセンティブとして働くことですが、それが証明されておられません」という語りがございます。今のことがドイツの現状ではないかと思えます。

このようなことも踏まえまして、国際競争力、イノベーションを促進するために何かすべきこと、コメントがございましたら、柳川さん、長岡さん、飯田さん、お願いしたいと思います。

【長岡】 私は、新法によって職務発明の規程が労使の協議を得て確定されれば、発明者にとっても企業にとっても事前に透明性のあるルールができると思えます。それによって、訴訟が起きないようにするということが非常に重要だと思います。

もう一つ、実績報酬ですけども、実績報酬が有効な分野もちろんあると考えられますが、それが向いていない分野もあると考えられます。イノベーションというのは研究と開発、大きく2つに分けたとして、最初に竹中さんがおっしゃった

点とも関係しますけれども、どちらによりインセンティブをあげるのが全体としてうまくいくかということはありませんので、個人の役割が重要な分野とチームワークが重要な分野、開発投資が重要な分野といろいろありまして、それぞれに適したインセンティブの設計があるべきです。

今の職務発明規程で実績報酬をやめることが法的に許容されているかどうかというのは必ずしも私にはわからないんですが、法を改正したときの趣旨としては、労使の合意があればそれも可能だと私は解釈しておりました。

ですから、制度設計のフリーダムを含めて、事前に職務発明規程がはっきり合意されるようになって、安定性と予見性を実現されるというのが今、非常に重要になっているんじゃないかと。だから、旧法の訴訟に引っ張られる形で職務発明規程を整備するというのは、必ずしも改正の趣旨に合わないのではないかと私は思っています。

【石川】 ありがとうございます。特に実績報奨の運用についてはという意味でおっしゃっておりますか。

【長岡】 そうですね。実績報酬が悪くする企業とか分野もあるし、そうでない分野もありますので、企業が自主的にイノベーションの促進のためには何がいいかをまず考えてつくって、それを職務発明規程としてまとめて労使で合意をする。それが信頼できるルールとして確立していくのが今、求められているんじゃないかと思えます。

【石川】 ありがとうございます。

【柳川】 まず、国際競争力のためにはということでいくと、本当は特許法の話だけではなくて、人事制度全体においてグローバルなところで通用するような構造をもっとつくっていかないと、日本企業は日本社員と外国人社員と違う労務体系で扱うというのは無理が来ていますので、そういうところも含めて総合的に考えていくというのが、日本企業の国際競争力という点では大事だろうと思えます。その観点でいくと、特許法の部分も世界全体の動きにできるだけ合わせるという方向での解釈が必要になってくるだろうと思えます。

それから、ちょっとずれるんですけども、もう一つは、ずっとインセンティブをつくり出すためには、当時者のできるだけ自由な形でのインセンティブ設計を認めたほうがいいんじゃないかということでお話をしているんですけども、そうであるとする、もう少し、どういうふうな構造にしていくとインセンティブがつくり出され、職務発明が進んでいくのかというあたりの実証研究みたいなデータを蓄積していくことも必要なのかなという気がいたします。そういうデータを蓄積していくことが、ゆくゆくは裁判のとき、あるいは事後的なところでの説得力になるということもありますので、法解釈の部分、あるいは改正も踏まえた議論をしていくことも重要ですけども、それと同時に、実情のデータの積み重ねも重要なのかなと思いました。

3番目は、報奨の部分だけではなくて、実は権利のほうも、これからの国際競争力の点からすると、権利を誰が持つておくのかということが比較的フレキシブルにできないと、そこで随分コストが発生してしまいます。もちろん、報酬の与え方も含めてです。

それから、先ほどの日本のスライドでいくと、結局は従業者、発明者のほうにそもそもは権利があるのでということで、憲法の要請の個人の財産権という話が大きなポイントとして最終的に残ってしまうというものがあります。ただ、最初の段階でみんなが共同作業で一緒に研究開発をしましょうというときに取り決めるのであれば、誰が報酬のリターンをたくさん受け取り、誰が権利を受け取るかというのは、みんなで決めれば本当は一番いいアロケーションができるかもしれませんし、そこはフレキシビリティをもっとあってもいいはずなんです。

その観点からすると、実は、誰が最初に権利を持つかということも当初の段階で契約で自由に設定できるような方向に持っていったほうが、日本の国際競争力のためにはなるのではないかなと思えます。

【石川】 ありがとうございます。

飯田さん、何かございますか。

【飯田】 2つのことを申し上げたいと思います。今、グローバルの競争の中で職務発明制度が問題ではないかというところでは、日本の従業者と海外の従業者との不公平感が挙げられていたと思います。

1つご紹介したいのは、米国とヨーロッパで権利行使をするときに、最終的にはライセンスになるんですけども、相当大きな金銭的なロイヤルティーが見込めるような訴訟をしているときに、その金額を相当の対価の算定の基準に入れるとすると、相当の対価請求訴訟に発展する可能性がある。他方、米国とヨーロッパで権利行使をするためには、発明者の技術的な知見が非常に重要で、その協力がなければとてもじゃないけれども訴訟・和解交渉をやり遂げることができない。こういうジレンマに陥りまして、結局はライセンス交渉で解決をする前に相当の対価の契約を改めてし直して、相当額をお支払いして、かつ、そのことによって訴訟に協力をいただいて、最終的なロイヤルティ獲得成果に結びつけた事例です。

相当の対価額を、裁判所が考えているような割合で考えていくとすると、海外での権利行使が本当にできるのかというところにまで踏み込んで悩まなければならないという点で、非常に問題を抱えているのではないかと。これをグローバル展開の中での阻害要因としてご紹介したいと思います。

それから、もう一つ、ちょっと違うことになりましたが、従業者に発明のインセンティブを与えるために職務発明規程をはじめとしてさまざまに工夫されている、その工夫されている中身というのは、社長表彰とかも含めてさまざまなものが規定されていると思います。その金銭的な部分全部が、実は特許法35条の相当の対価の規定とは違う、一番最初に定義をされているときに、相当の対価と報奨は区別しましょうというふうに出てまいりましたが、企業は相当の対価ということではなくて、インセンティブになるように報奨制度としてさまざまな工夫をしている。

これが訴訟になりますと、よかれと思った規程

や制度が全部自分に帰ってきて、訴訟の中では不利に働くという問題を抱えています。報奨と相当の対価は区別して考える必要があるのではないかとこのことを考えます。

【石川】 ありがとうございます。

論点3 訴訟リスク

【石川】 時間も押してきました。訴訟リスクについての話に移りたいと思います。

減らない職務発明訴訟 2012年

- 2012年10月30日 知財高裁 ラピスセミコンダクタ
- 2012年10月16日 東京地裁 ニプロ
- **2012年9月28日 東京地裁 会社Y(LED照明会社)**
- 2012年9月14日 東京地裁 住友金属鉱山 他
- 2012年09月12日 東京地裁 ラピスセミコンダクタ
- 2012年7月11日 東京地裁 レイテックス
- 2012年5月31日 東京地裁 ラピスセミコンダクタ
- 2012年4月27日 東京地裁 アステラス製薬
- 2012年4月25日 東京地裁 NECトキン
- 2012年3月29日 東京地裁 和光純薬工業
- 2012年3月21日 知財高裁 日立製作所
- 2012年2月17日 東京地裁 三菱化学



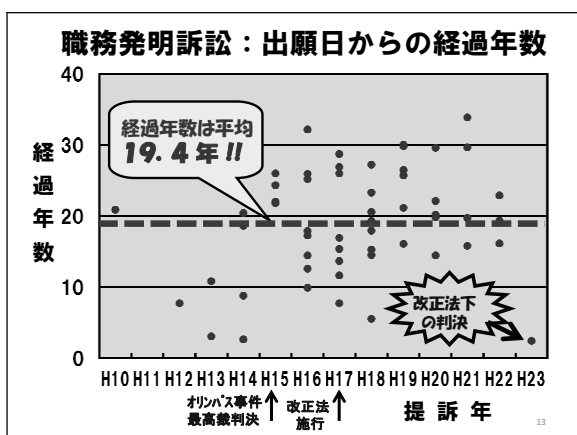
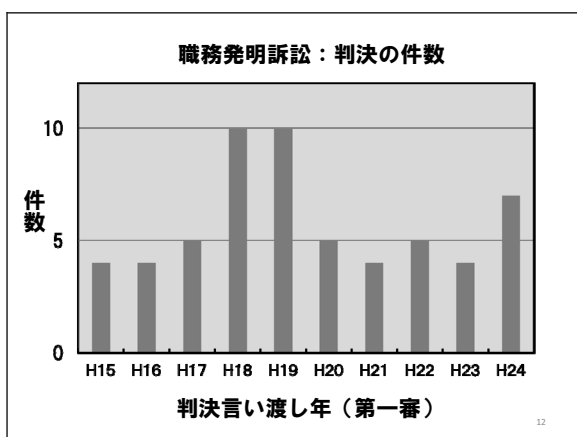
10

減らない職務発明訴訟 2011年

- 2011年10月26日 最高裁 ブラザー事件
- 2011年12月8日 最高裁 ソニー事件
- 2011年1月26日 知財高裁(和解)トヨタ自動車事件
- 2011年9月5日 知財高裁 日本製鋼所事件
- 2011年11月22日 知財高裁 沖電気工業事件
- 2011年1月28日 東京地裁 三洋電機事件
- 2011年4月8日 東京地裁 東芝事件
- 2011年3月24日 東京地裁 ソニー事件
- 2011年4月21日 東京地裁 沖電気工業事件

11

訴訟リスクについて。これまでは、旧法下での裁判がと言っていましたが、実は今年9月28日、新法下で裁判の判決が出ました。今年、これだけの判決が出ております。これが昨年です。判決しか追えないので、あくまでも判決で職務発明訴訟の数をみますと、地裁第一審をみますと



大体5件から10件の間で推移しています。

ここで強調しておきたいことは、職務発明訴訟が特許の出願日から提訴までどのぐらいかかっているかです。平均19.4年かかっています。これは、オリンパス事件以降の判決についてデータを集計したものです。

一番右下のところに改正法下の判決が1点ございますが、これはかなり特殊事情がございまして、発明者が早期に、出願後、お亡くなりになっているんです。遺族が起こした裁判です。ですから、額もそれほど大きくないです。もう一つは、あまり大きな会社じゃないようで、職務発明規程がなくて、実際に対価の支払いについての協議も整っていないということで、裁判所が額の算定に全面的に介入したケースでございます。

ということで、中小企業におきましては、職務発明規程が整備されていないことにより、こういう裁判も起こってしまいました。ただ、大手

企業で起こるのであろう職務発明訴訟については、逆に出訴まで平均19.4年ということで考えてみますと、平成17年に改正法が施行されていますが、ここからまだ10年経っていませんので、新法下での裁判が起こってこないというのやむを得ない状況ではないかと考えます。制度を真剣に考えるのならば、裁判例を待つことなく、イノベーションの視点で、今回議論しているような形で、職務発明制度の在り方についての議論を加速させなければいけないのではないかと考えております。このことをモデレーターから紹介させていただきます。

ということで、訴訟リスクについて飯田さんから、改正法下でもまだなくなっていないんじゃないだろうかというコメントを出していただきました。この辺、竹中さん、柳川さん、長岡さん、何か補足がございましたらお願いしたいと思います。**【飯田】** 訴訟リスクがほとんど変わらないのではないかとことは先ほどお話ししたとおりです。判決が紛争解決機能として果たす役割は、本当は非常に大きなものがあるはずでして、ある法的な紛争について代表的な判決がそろってまいりますと、実務はそれに応じたように変更されていく。それは、裁判所が示した紛争解決の道筋が一つの法律のように機能して、紛争解決あるいは紛争予防の機能を果たします。

それに対して、現在の職務発明の相当の対価訴訟というのは、今、ご紹介がありました年間5件から10件ぐらいですが、それでも現在までにもかなりの数の判決が出そろってまいりました。その判決が出そろった中で、裁判所が考えている基準の相当の対価に実務的に取れんしていくのかということ、おそらくそれは無理でございます。それは、先ほどご紹介がありました、何千件もある発明を1%ずつ仮に払ったら、商売やらないほうがいいという具合なわけで、紛争解決機能として期待されているはずの判決の相当の対価の算定が、全く実務に寄与していないのが実情であろうと思えます。

そういう点では、機能しない裁判例の相当の対

価額と企業が努力をしている中で実際に支払われている金額とのギャップは、裁判所が考え方を変えない限りは埋まらないと考えます。埋まらないということは、裁判に行けば高いほうの金額が可能性としてあるわけですから、友人を失ってしまうかもしれないし、会社にお世話になったかもしれないけれども、それは構わないというふうに覚悟を決めれば、相当の対価の請求訴訟を提起することになるわけです。

そういう、逆に非常に高い金額が得られる可能性があるというインセンティブが働いて、訴訟リスクというのが常にあると考えます。

【石川】 ありがとうございます。

竹中さん、お願いします。

【竹中】 今、飯田さんから、裁判例が少なく、あまり基準として機能していないというお話がありましたけれども、ドイツの場合、年間30件以上の相当な数、訴訟ではなくて、ドイツ特許庁の仲裁判決がございまして。たとえそういうふうにかくさん判決があっても、毎年30件なりの事件が起こってくるので、判決だけでは、やはりケースバイケースで計算していくこともありまして、それだけではリスクは減らないのではないかなと考えております。

ドイツの場合、ガイドラインの制度もありますが、先ほども言いましたように機能しておりませんので、もっと明確な形で——例えば英国の職務発明規程は今回の法改正と非常に似通った規定となっているんですけれども、その中で、労働協定で、労働契約で決めた場合には補償金請求権の規定は適用されないと明確に書いてあるんです。そういう明確な形での規定がないと、なかなかリスクが減らないんじゃないかなと考えております。

【石川】 ありがとうございます。

あるべき姿・まとめ

【石川】 時間の関係で、この後、あるべき姿ということで、コメントをいただきたいと思います。

訴訟リスクは一定の範囲で残ってしまっているということ、それに対して、これまで自由なインセンティブ制度などということを議論してきました。あるべき姿について、これまでの議論に基づいて、まとめを含めてコメントいただければありがたいと思います。

柳川さん、竹中さん、長岡さん、飯田さん、一言ずつお願いできればありがたいんです。

【柳川】 先ほどの紛争リスクのところと関連して言いますと、新法においても予測可能性が低いということは大きな問題としてあるんだと思います。この部分は、1つは、これから判例が積み重なってくると少しずつわかってくる部分があります。ただ、そこがある程度出てきても、最初に申し上げたように、事前の段階の判断と事後の裁判所の判断が大分食い違ってしまう。事後的な情報に基づいていろいろなことを判断されると、どうしてもそこにはかなり不安定性が残ってしまうという問題はありますので、この問題を本質的に解決していく上では、当事者が事前につくったルールを裁判所もできるだけ重視するという形にしていけないと、なかなか難しいのではないかなと思います。

紛争はあっても仕方がないと思うんです。これは、先ほど飯田さんからもお話があったように、事実関係とかでもって紛争のような争いがあるのは仕方がないところだと思うので、それは当然だと思うんですが、金額の算定とか、そもそも金額そのものに関することで裁判所が事後的に大きく介入するというのは問題が大きい気がしますので、事前のルールをできるだけ尊重した形での裁判所の判断をしていくという仕組みづくりをしていくべきじゃないかと思います。

【竹中】 私が理想の制度だと思っているのはフランスの形でありまして、今、働いている発明者、従業者の方には2種類いるんじゃないかと思います。例えば、長岡さんの発表にあったようなトップ10%の人は、非常にバーゲニングパワーもあって、ほかの企業に行くこともできるし、使用者ときちんとした交渉をすることもできる。そう

いう人たちは、既に発明の補償金が給料に織り込み済みなので、本当にボーナス程度のものでいいし、それで不満であればほかの企業に行くと思うんです。

ただ、90%の人は、使用者に対しバーゲニンググループパワーが無いわけですから、それについては補償金請求権を与えるものの、集団で交渉することによって使用者と従業者のバーゲニングパワーは均衡するという前提で、実績補償以外の補償を採用した場合には、実績補償による補償金請求権を強制しないことを明確に規定したらいいんじゃないかなと思っております。

【石川】 ありがとうございます。

長岡さん、お願いします。

【長岡】 今、不確定性が残っているというご意見でしたけれども、裁判所に期待したいのは、新法ができて、職務発明の適用の仕方というのは新しい考え方でやるべきだというふうには是非、立っていただきたい。具体的には、特定の発明について議論するのではなくて、職務発明の規程が合理的だったかどうか、それが正しく適用されたかどうか、それをフォーカスにして判決されるようになることが期待されるし、それが実現されれば、今のいろいろな問題点はかなり解決されていくと思っています。

【石川】 ありがとうございます。

飯田さん、お願いします。

【飯田】 私も改正法の適用で裁判所の認定する金額が現実的なものになれば、それはそれで結局は企業が定めている規程に基づく算定に近づくことになりますので、合理的であるという判断に近づくんだらうと思います。

そういう点で、裁判所がどのようにお考えになるかというところが非常に重要なファクターではないかなと。これが今と同じように2桁か3桁違うということになるとすれば、不合理であるというふうになって、せっかくの職務発明規程をつくる手続が徒労になるという気がします。

私が考えますのは、そういう点で裁判所に現実的な算定をするように考えていただきたいという

ことで、そのために少し過激なお話をさせていただきましたが、職務発明に基づく特許を受ける権利というのは、そもそも労働の成果物として基本的には企業に属していて、その管理処分権はほとんど奪われている空疎な権利である。その譲渡の対価なので、そんなに大きな金額になるはずがないというふうに、もし整理ができれば、問題は解決するのかなど。もし、それができないとすると、手続的な合理性だけではなくて、金銭的なものも含めた何らかの法的な手当てが必要になってくるかなと思います。

【石川】 ありがとうございます。

予定した時間にほぼ達してしまいました。これまでイノベーションという視点で職務発明制度、現代企業がイノベーションを促進していかなければ国際競争に勝てないという点で、イノベーションを促進するための職務発明制度ということを考えてまいりました。最後に、フランス法、あるいは法人帰属という話もちょっと出ました。また、もっと裁判で運用できないのかという話も出ました。職務発明制度のあるべき姿については、引き続き検討を重ねていきたいと思っています。

質疑応答

残された時間、わずかですけれども、フロアからコメントないし、どなたかに質問があれば受けたいと思います。ございますでしょうか。

竹田先生、どうぞ。

【竹田】 弁護士の竹田です。知財協から本日のフォーラムの通知を受けたときに、私は、いよいよ知財協が法人発明に向けてスタートするのかということ懸念しておりました、今回の平成17年4月施行の35条の改正に関与した者としては、非常にその点を懸念していたわけですが、本日の基調報告及びパネルディスカッションを聞いて、非常に適切な問題提起がなされたと思って、それを聞いたことをありがたく思っております。

私もその観点から、これからもう一度この問題

を考えていきたいと思うんですが、私は、企業と従業者との協議による手続的適正を担保として、企業の定める報奨規程によって紛争を解決するという今の制度は非常にいいものを持っていると思っておりますが、その中でもいろいろな問題点がないわけではありません。

これまでに出てきている問題点から3つの点を、特に企業側の3名のパネリストの方に、結論的なことでも結構ですが、お考えをお聞かせいただけたらと思います。

1番目は、外国出願特許についての対価請求権の問題で、2番目は、消滅時効の短期消滅時効規定の適用の適宜に関する問題です。この2つとも、15回にわたる審議会の改正の審議で問題にして、結論的には見送りにされた問題ですけれども、最初の問題については、あまり評判は芳しくありませんが、最高裁の35条類推適用の判決が示されておりますし、2番目については、最高裁は判断していませんけれども、下級審は全部10年の消滅時効の規定を適用しています。

これが労働法的な35条の性格を考えて、労働基準法の定める賃金請求権や退職金請求権の2年ないし5年の短期消滅時効を適用すると、今まで出てきた判決の、それに従って計算すれば膨大な額になると思いますし、ましてや潜在的な対価請求権者の存在を考えると、累積すれば数百億にもそれ以上にもなるだろうと思います。その点をどう考えるかという点が1番目と2番目です。

3番目は、先ほどから発明者の異動ということが出ておりましたが、職務発明の問題としては、発明者の異動の問題でなくて、特許の移動の問題ではないかと思っております。発明者の異動の問題は、不正競争防止法等で対応の仕方は十分可能だと思いますけれども、現在の経済社会の状況を見てみると、会社の合併あるいは分割、さらには特許権の単独的な譲渡の増加という点が問題になっています。

企業の報奨規程の中では譲渡補償を決めているものもありますが、これは極めて少数ですし、また、その譲渡補償というの、譲渡時の価格によ

るのが本当に適正なのかという問題もあります。したがって、その点をどういうふうに考えていくかは、現行制度のもとでも企業側としては関心を持っておられる問題だと思いますので、以上の点について、お考えを聞かせていただけたらと思います。

以上です。

【石川】 ありがとうございます。

外国出願の受ける権利の取り扱い・補償をどうするかということ、それから、消滅時効の件、それから、発明者の異動あるいは特許権の移転、M&Aなどに伴う、事業譲渡などに伴う場合の課題という形でご質問だと思います。

時間の関係で、簡潔にお願いいたします。

【上柳】 法律の専門家から企業の担当者に質問されるような内容ではなくて、逆に、私どもからお聞きしたい内容のようにも思いますが、まず、外国特許の問題に関しましては、最高裁の決定を受けて、日本の特許法35条が外国で登録を受けた特許にも及ぶのか、日本企業の海外での活動までが職務発明リスクの対象とされるのかという、非常に残念な感想を持ちました。しかし、そういう方向で決まれば、企業はリスクを減らすため、そういったものにも負担覚悟で対応すると思います。ただ、私どもの場合には、もともと外国の特許に対しても報奨をしていましたので、大きな影響はありませんが、本来強制されてやるものではないと考えております。

消滅時効の問題につきましては、これもまた非常にやるせない思いがあります。発明者に追加で報奨をすれば、それによって時効が中断されて、さらにリスクが増えてしまうから、このようなことは発明者のためになっても企業としてはしないほうが良いというのが専門家のアドバイスであります。インセンティブとして考えるとこれまた本末転倒であります。ぜひとも時効は短期のほうにさせていただけたらと考えております。

特許権の移動の問題も実務として非常に難しい問題であります。私どもでは、例えば特許権を譲渡した場合には一般に譲渡対価が得られますので、

それをベースにして報奨するという規定で運用しています。しかし一件一件の権利の譲渡対価が明確にならないことも少なくありません。まして、譲渡した後に相手の会社がどのように特許を活用してどのくらい収益を上げたか等は、譲渡側ではまったくわからないことですので、将来、そこで対価請求権の対象に入ると判断されたら、これはもうお手上げと言う以外にありません。

【鈴木】 最初の外国特許の問題につきましては、日立が被告になって最高裁までいった件ですので、非常にコメントしづらいんですが、それはそれとして、インセンティブとして捉えれば、外国であろうと日本であろうと、払うべきものであれば払ってもいいんじゃないかなと私は個人的には思っています。法律問題とはちょっと離れるかもしれないんですが。

2番目の消滅時効もなかなかコメントしづらいんですが、現実にはライセンス交渉というのは書類をとっておくのが難しいですし、交渉した人たちでないとなかなかわからないんです。なので、よくわかりませんが、ひょっとしたら立証責任の分配の問題なのかどうかわかりませんが、実務としては、消滅時効というのは長くと非常に困っちゃうなという気がしております。

3番目は、発明者の異動の問題ですけれども、他社に移ってしまった場合、退職された場合、例えば実施実績報奨をいわゆるランニングベースでやっているような場合、ひょっとしたら他社に移った人にそういった実績を教えるということは、逆に言うと、特許侵害になりかねない売り上げが幾らだということを教えることにもなりかねないので、この辺は運用で少し工夫をしないとイケないかなと思っています。

それから、M&Aの場合、少なくとも私どもが経験している限りでは、特許権や知財が裸で譲渡されることはあまりなくて、やはり事業とともに移っていきます。特許権を裸で評価したケースはあまりありませんので、ここもコメントしづらいところでもあります。

【森田】 私のほうから特に追加することはござい

ませんけれども、外国出願に関しましては、特に医薬品ですと、アメリカの売り上げが結構響いてきますので、できれば日本だけ考慮してもらえればというのが個人的な気持ちでございます。

消滅時効に関しましては、先ほど飯田さんからコメントがあった中に、社内の報奨としてあげてしまったのに、それも対価だと裁判所では認定されてしまうというご指摘があったかと思うんですけども、これも短いほうに越したことはないという気がします。

退職者やM&Aに関しましては、先ほどの鈴木さんのコメント以上にはございませんので、省略させていただきます。

以上です。

【石川】 ありがとうございます。時間の関係で1人しかで、申しわけないですが、これで質疑応答を終わらせていただきます。

本日はお忙しいところどうもありがとうございました。これでパネルのほうは終わりにさせていただきます。