

## はじめに

平成十一年四月十六日、職務発明をした技術者が、オリンパス光学工業を退職後、同社を相手どつて、特許法三五条三項に基づき「相当の対価」を請求した事件の判決が東京地裁であつた。

判決の本文は、原告に対して二二八万九〇〇〇円の支払いを命ずるもので、請求の二億円に比べるときわめてわずかな額であつた。しかし重要な点は、勤務規則等に基づいて発明者が補償金の給付を受けていても、それが法の定める相当の対価の額に満たなければ、企業に対して不足額を請求できるとの判示にあつた。

双方は、この判決を不満として控訴したが、平成十三年五月二十二日、東京高裁はいずれの控訴も棄却し、相当の対価の額については原判決を維持した。

判決は、特許法三五条三項が、職務発明に係る特許権等の承継等があつたときには、従業者等は、「相当の対価」の支払いを受ける「権利」を有することを明瞭に定めている、としたうえで、「このように、従業者等に『権利』として支払を受けることの認められた『相当の対価』の具体的な額を、当該権利に関する義務者である使用者等が一方的に定め得るとすれば、それは、法律上、むしろ異様な状態といふべきである」と述べた。

この判決については産業界から反発する声が上がった。大手企業八〇〇社が加盟する日本知的財産協会政策部会は、「本判決は、使用者等は相当の対価の額についてまで一方的に定めることができないと解するのが相当であるとして、結局において、我が国の主要産業のほとんどが策定し、長年実施してきた補償制度を実質的にすべて否定し、主要産業の特許管理を根底から揺るがし、ひいては、後ろ向きの特許管理を余儀なくさせ、主要産業の国際競争力を後退させて、産業界に重大な影響を及ぼすものである」と強く批判している（『知財管理』五一巻八号一三六三ページ）。

企業の特許管理に重大な影響を及ぼす東京高裁判決から三カ月後、さらに産業界に衝撃が走った。平成十三年八月二十三日、青色発光ダイオード（青色LED）を実用化したことで著名な中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授が、古巣の日亜化学工業を相手どり、在職中の発明に関連して東京地裁に訴訟を提起した事件がそれである。

これらの事件によつて、企業内で研究者のした発明はだれのものなのか、企業に帰属するのは不当ではないか、企業に帰属するとすれば相当の対価を支払うべきだが、それはどのようにに計算するのか、従来への対価は低すぎるのではないか、など、さまざまな議論が巻き起こっている。また、従業者の発明については、特許法にわずかに三五条が、一カ条あるだけであるが、こんな規定は撤廃して、あくまで発明の値段は企業と研究者とが個別契約

はじめに

で決めたほうが個人の発明者にインセンティブを与えるという主張がある一方で、この規定は中小企業の研究者の生命線である、として三五条の堅持を主張する意見をはじめ、同条に非はなくいままでの企業の努力が不足していただただとする意見など、三五条の存廃をめぐっても意見は二つに分かれている。

いま、企業では生き残りのために、従来の収益力の劣る製品に代えて付加価値のある新製品を開発する必要に迫られており、そのために研究者をどのようにしてモチベートするかが経営の重要な課題になっている。したがって、職務発明の問題は、単に特許法の解釈と運用の問題であるだけでなく、企業における研究者の処遇という人事政策の問題であり、わが国の技術開発の重要な問題でもある。

平成十四年四月十日、特許法等の一部を改正する法律案に対して衆議院経済産業委員会、政府は本法施行に当たり適切な措置を講ずべきであるとして、附帯決議を行っているが、その一つとして、「人材の流動化と能力主義の導入が進むなかで、職務発明に係る知的財産の適正な取扱いや、成果に見合った研究者の適正な処遇による我が国への“知恵”の集積の促進等について、所要の検討を行うこと」が挙げられている。これは、前記のような産業界の実情を踏まえることであろう。

しかし、この問題はなかなかの難問で、経済産業省の「産業競争力と知的財産を考える

研究会」でも議論されたが、特許法三五条の廃止を主張する産業界を中心とする意見と、現行制度の維持を主張する学者を中心とする意見が対立し、見直しが暗礁に乗り上げていると伝えられている（「時事通信」平成十四年四月二十九日付）。

このため、平成十四年六月五日に公表された同研究会の報告書では、職務発明制度について、「二〇〇二年度中に、企業の実態、発明者の意識等を調査し、産業競争力強化の観点から特許法改正の是非等について検討を加え、二〇〇三年度中に結論を得る」として、帰趨を明らかにしていない。

この問題の解明のためには、感情的な議論に走ることなく、特許制度の目的、職務発明の理念、特許法三五条制定の経緯と仕組みなどの基礎的な事項について理解を深めるとともに、これまでに出版されている職務発明の対価に関する諸判決の研究が必要であり、諸外国の職務発明の取り扱いについても参考のため視野に入れておくことが望ましいであろう。他方、このような法律問題に加えて、企業で発明が生まれる過程や、発明者の決定についての問題点、発明完成から開発に移され、製品となつて企業の収益に寄与するには、生産やマーケティングとドッキングした事業化という段階が欠かせない、といった企業の現場の事情を理解した上でのアプローチが必要である。発明が生まれれば、すぐ利益を生むかのような短絡した見方では、この問題の正しい把握はできないからである。

本書は、このような立場に立つて職務発明の帰属と対価に関連する諸事項について、知的財産の関係者だけでなく、研究者や管理者の方々にも理解していただけるように客観的に、できるだけ平易に解説を試みたものである。はたしてこの意図が本書で十分に生かされているだろうか、いまはただ読者の評価にゆだねるのみである。

また、本書の第10章で、この問題についての著者の提案について記述した。著者は、特許法三五条の全面的な廃止にも、このまま維持する論にも賛成しない。同条の一項と二項はそのままとし、三項と四項を改正して、メジャーインベンション（大発明）の発明者のみに対価請求権を認めるのが妥当であると思う。

その根拠や手続きについては本文に詳述したが、企業内の発明には、企業がサラリーやプロモーション等によりまかなうことができる範囲の発明と、通常の人事処遇ではとてもカバーできない数少ない数少ない大発明とがある、という認識からスタートしている。

そして、膨大な数の発明のすべてについて、複雑な対価算定を企業の法律上の義務とすることは、無駄なことであり、企業の反発も当然であるが、大発明については妥当な対価の計算のためについやす社会的コストは、決して無駄ではないと思うのである。

メジャーインベンションの要件である「顕著な利益」については、明確に定義できないという問題はあるが、算定に当たって考慮すべき要素、決定手続きを定めておけば、事例

を積み重ねることによって次第に一定の社会的合意が形成できるであろう。本書におけるこの提案が問題解決の一助となることを切に期待したい。

著者が職務発明の問題に関心を持ち、いささか研究を始めたのは、故吉藤幸朔先生のお勧めにより昭和六十年ごろ、(社)発明協会の研修センターで職務発明の講義を数年間、担当してからであり、以来、じつに多くの方々のご教示を受けてきた。個々にお名前を挙げることは難しいが、最近では小坂・小池法律事務所で行われた判例研究会で、安田有三弁護士による「オリンパス光学事件」の評釈と、森田政明弁護士の一連の職務発明対価請求事件についての分析を拝聴する機会にめぐまれ示唆を受けた。また、職務発明に関する資料について奥村義道弁理士からご教示を受けた。さらに日本化薬株式会社の関係者には、各種の資料の入手についてたいへんお世話になった。各位に心から御礼を申し上げたい。ただし、いうまでもないことであるが、本書における意見はすべて著者個人のものである。本書の企画は、ダイヤモンド社出版局の篠原育夫氏との懇談の場から生まれた。執筆を躊躇した著者が勇を鼓して、小さいながら一冊の本を書き上げることができたのは同氏の動機づけのたまものである。厚く御礼を申し上げる。

平成十四年七月

竹田 和彦