

企業活動の現場、特許ビジネスの実務に即した制度を

丸島儀一氏 キヤノン株式会社顧問 / 早稲田大学客員教授 / 弁理士

その活躍から「わが国最強の特許マン」と称され、製造業の現場、特許ビジネスを熟知するキヤノン株式会社顧問で弁理士の丸島儀一氏に、日本の産業競争力という観点から、職務発明制度の問題点、本来のあるべきかたちについて、ご提言いただいた。

職務発明の問題点

発明の対価をめぐる判決が相次いでいる状況(3頁・資料2参照)をどのようなご覧になっていますか。

丸島 国際的な競争の激化などから、個々の企業が自前ですべての研究開発を行うのが難しい時代になりました。ところが、基礎研究などについて外部で頼れるところを探そうとしても、国内ではなかなか見付からない。そのような流れの中、日本企業の中に、外国の大学やベンチャーに期待する雰囲気が出てきたとき、研究開発拠点を国内にとどめ、何とか空洞化を回避しなければならない。私はそう主張しました。その後、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」で大学の役割を明確に打ち出していただくことができました。私がおのように主張したのも、国内に研究開発拠点を残すことが国益につながるの思いからでしたが、今回、思わぬかたちで障害が出てきてしまい、特許法が定める職務発明制度によって、状況が逆行してしまうのではないかと心配しています。企業経営の立場から言えば、やりにくい時代になった、ということです。裁判所が対価の額を決めているわけですが、問

題は、額の多寡よりも予見性がないことです。しかも、かなり後になってから対価が決まる。これでは、知財の開発や活用が難しくなります。事業化のハードルになるばかりか、特許ビジネスとして知財を流通させようとしても価格を決めにくい。また、これだけ企業経営にとって厳しい職務発明制度があると、研究開発投資が抑制される恐れがあるでしょう。ワールドワイドで知財を一括管理する欧米企業にしてみれば、極端に異質な制度の国があると管理しにくいということで、日本を敬遠するかもしれない。日本企業にしても、研究開発を海外に移すことを検討するところが出てきても、決して不思議ではありません。

予見性がないというのは、本質的に裁判で扱う難しさがあるためでしょうか。

丸島 発明の対価は極めてデリケートなものです。外部の立場でそれを決定するのは困難を極めるはずで、裁判官の方々も四苦八苦

されているのではないのでしょうか。法学者の中には、今後、判決を重ねていけば、やがて予見性が生まれる、と考えていらっしゃる方がいますが、一連の判決を見る限り、今のところそれも期待できないと言ってよいでしょう。対価を決定する各要素において、事情が根本的に異なる案件を数多く扱っても、予見性が出るものではないと思います。もし出るとしたら、恣意的にした場合でしょう。

算定が難しい理由は。

丸島 一つは、発明が生まれる過程が発明ごとに異なるということです。発明あるいは特許権の性格上、固有の価値を算定するのが極めて困難であり、その価値



は事業や、事業を営む人(法人)によって大きく変化する。また、優れた競合技術の出現で極端に事業的価値が変化する等の性格から将来価値を予測することが困難です。

もう一つ、より抜本的な問題は、算定するための材料である証拠がそろわないことです。これにはいくつかの理由がありますが、まず、証拠が失われていることです。使用者が、遠い将来の紛争を予測して確保していれば別ですが、通常、発明から10年も経ていけば、関連する資料を既に処分してしまっていて、研究開発のコストや事業化の投資を立証したくても証拠資料がないことが多いはずで、たとえ証拠があったとしても、出せないケースがあります。ライセンス収入を立証したくても、契約上の守秘義務のため、裁判のプロセスに持ち出すわけにはいかない。また、裁判は憲法で公開が原則とされていますから、機密情報を出した途端に、ライバル会社に漏れてしまう。判決文で「閲覧禁止」としていただいたところで、技術に通じた前後関係から理解できる人がいれば、被告席に立たされた使用者は、本当のところや、裁判で決定的に重要なノウハウにかかわる部分について十分に主張することができません。そのように、証拠はそろわなくても裁判官は何とか額を決めなければならない。算定する各要素でいろいろ推測しながら、これが妥当であると決め付け、その決め付けた各要素からこれが妥当だろうと額を出す。そしてその算定された対価の額に、発明者は喜び、使用者は到底承服できないと混乱する。それが現状です。

法律家が技術を評価する難しさもあるのでは。

丸島 情報産業の分野で言えば、一つ

の製品に膨大な発明が使われているのが普通です。一つの製品事業に対して関係する極めて多くの発明者が同時に訴訟を起こせば、そのことを理解していただけるのかもしれませんが、その一つずつの貢献度を正確に算出することなど、到底できません。また、情報産業には、内製率100%などという企業は存在せず、自社の特許を提供しつつ、相手の特許を無償で使わせてもらうという、包括的クロスライセンス契約が多用されています。それに関しては、包括的クロスライセンスに包含された一つの職務発明の相当の対価をどう決定するのか、「日立製作所事件」に関心を持って見ていました。

第二審の判決¹によれば、実質的に本件発明をソニーが単独でライセンスを受けていたら支払うであろう実施料をベースに算定されました。この判決では、包括クロスライセンス契約時には想定できない、その後の相手方の事業計画や事業規模に従って、契約後相当な期間を経過した後に計算され、実際には得ていない実施料をベースに自社の発明者に対価を支払うこととなります。これでは対価の予見性が全くなく、本来の包括クロスライセンス契約の趣旨から大きく逸脱し、不合理だと思います。

職務発明の規定が、技術の進歩に対応できていないということでしょうか。

丸島 法律の条文には「発明」とあり、発明者単位、発明単位で「相当の対価」を決めることが立法趣旨かもしれませんが。立法当時のように、原則的に、特許発明一件ごとに実施契約を締結し、一つの発明で一つの商品ができていたような時代ならこの条文は機能するかもしれませんが、現在のように、業界にもよるものの、情報産業の分野では、主に包括

ライセンスや包括クロスライセンス契約が締結されている事実や、一つの製品に何百、何千という発明が使用されている事実を見ると、「発明単位」ごとに発明の対価を計算するのは事実上無理ではないかと思われま。この意味では、職務発明の規定は技術の進歩や知的財産の契約の実態に対応できなくなっていると思います。

現行の職務発明の規定ではなく、発明に対するインセンティブのための処遇を考えるのであれば、個々の発明単位でなく、技術単位やグループとして処遇することができます。また、別の意味で優れた研究者がいれば、別途処遇することもできます。私は、現実の状況に合わせて職務発明の問題を考えるべきだと思います。

使用者にしてみれば、一つの成功の陰には多くの失敗があり、成功の利益で失敗の損失を補わなければ再投資できません。しかし、裁判所では、成功したものだけをピックアップして、その利益から職務発明の対価を決めています。国立大学や公的研究所であれば成立する理屈なのかもしれませんが、民間企業にとってみれば、予期せぬ高額な対価の支払いを命じられることになります。濫訴の状況が引き起こされるのではないかと、発明の対価で倒産に追い込まれるのではないかと、そのような恐怖さえ感じる仕組みです。

現行法の第35条の問題点

産業界には特許法第35条の撤廃論もあるようです。

丸島 一時私は、撤廃論には消極的でした。理由は「契約しても公序良俗違反とされれば承継が安全ではない」という民法学者の一言です。曰く、第35条を撤

1 第二審の判決：「包括的クロスライセンス契約とは、当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約のことであり、この契約において、一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは(中略)すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。(中略)これは、本件の一審被告とソニーとの間の包括的クロスライセンス契約のような多数の技術分野にまたがる多数の特許発明等に係るクロスライセンス契約においては、ソニーが一審被告

に実施を許諾した極めて多数の特許発明と、一審被告のほとんど全ての業務活動におけるそれらの特許発明等から生じる実施料とを主張立証した上で、一審被告が保有する、本件各発明とは無関係の技術領域にまたがる多数の特許発明等における本件各発明の寄与率を算定しなければならぬことを意味し、従業者等である一審原告に事実上不可能な立証を強いることになる。この結果が強行法規である特許法35条の規定の趣旨に反することは明らかである。」

廃した場合、民法が適用される。立場の弱い従業者と企業との間の契約であるため、公序良俗から無効とされる可能性がある。そう説かれ、それなら承継だけは何とか安定させたい。第35条で承継が保証されていた方がまだよいのかもしれない、ということから廃止論は控えていたのです。

承継の安定性ということでは、「日立製作所事件」がきっかけです。東京地裁の判断は、国内で発明されたものでも、外国で権利を取得した特許対価については日本の特許法第35条は適用されない、というものでした。それはよいとして、では承継については、どのように判断されたのかということ、やはり外国で取得した特許は別であるとされたのです。そこで、どうすれば承継できるのですか、と法学者にうかがうと、それは契約にすればよい、とおっしゃる。さらに、その契約は公序良俗で無効にされないのですか、と重ねてお尋ねすると、それについては明確にお答えいただけませんでした。そこに矛盾があります。外国の特許は契約でよいというのであれば、日本の特許でも契約にして問題ないはずです。でなければ、二重規範になってしまいます。そこで私はいっそ契約に一本化した方がスッキリすると、再び第35条廃止論の立場をとるに至りました。第35条があっても、日本での発明に基づく外国の特許の承継が関係ないのであれば、第1項を含めて第35条をすべて撤廃して当事者の契約に委ねる。少なくともそれが当事者間で合意された内容なら、裁判所のご厄介にならなくて済む、そう考えています。

外国における使用者の権利については、立法によって安定させる必要はあるのでしょうか。

丸島 グローバルに事業展開する企業にとって、日本の特許のみならず、外国の特許も重要です。私は制度改正を議

論する場で、外国出願権の承継を第35条に加えていただきたいと主張しましたが、難しいようです。この問題については学説でも統一的な見解がありませんが、上述の「日立製作所事件」の東京高裁の判決では、海外における特許を受ける権利の承継を認めました。しかし、準拠法として日本法が適用される場合、承継が認められたとしても、準拠法として日本法が適用される場合、どのような場合か、使用者、従業者、発明が完成された国との関係で日本法が適用される場合、明確に実務家に判断できるのか、あるいは最高裁でまた異なる判断が出れば、混乱を来します。その意味からも、やはり第35条を撤廃して、承継が確実になる当事者の契約に任せるべきでしょう。

今国会に提出された特許法の改正案(3頁・資料3参照)についてはどのように評価されていますか。

丸島 私は、合理的な手続きに基づいて使用者等と従業者等で規定を取り決めることにして、裁判所による「強行規定」はなくすものだと思っていましたが、不合理なら強行規定に従うことが残ってしまった。実務家はそこで相当苦勞するはず。対価を決定するための基準策定のプロセスと、その定めたことにより対価を支払うことが「不合理」と認められるものであってはならない、となっています。「不合理」かどうかは裁判所で判断することになると思いますが、何を以て合理的とするのか、その基準がはっきりとしません。それぞれの企業は、インセンティブのため、最善と思われる仕組みをつくる。規定や適正な額というのは、その中で自ずから決まってくるものですか、当然、会社ごと、業界ごとにばらつきが出ます。にもかかわらず、裁判所がその規定で支払う額が合理的でないとは判断すれば、乗り出してくるという。使用者がそれぞれの事情の中で、いかに合理

的な規程を設けても、裁判官に不合理と見なされ、規程を策定した多大な努力が水の泡となり、その後で強行規定により法外な桁違いの額が出てくるのではないかと、その心配を拭えません。改正法に強行規定を残すのであれば、少なくとも、どうすれば合理的と見なされるのか明らかにしていただきたい。特許庁は新法下での合理的でない事例集を公表するとされていますが、それより、不合理とされない要件とは何か、例えば、従業者個人との間に個別契約を交わしていれば、合理的と見なす、など明確な条件を示していただきたいと思います。

企業の貢献度

裁判における「相当の対価」の算定方法²では、貢献度がパーセンテージで換算されます。その妥当性についてはいかがお考えですか。

丸島 裁判所が対価を決め、あくまでも事業から得られる利益をベースに対価を算出するというのであれば、発明以外の事業化や企業内のあらゆる人々の貢献をすべてきちんと見ていただきたい。そうでなければ、アンバランスな結論になります。一つの事業を成功させるまでには、発明者以外にも大勢の人間がかかわっており、しかも現実には、その知的創造活動の貢献が極めて大きいのです。ところが、裁判官の中に、設備費や研究費、広告宣伝費など金銭の面だけを見ているとしか思えない方がいらっしゃる。中には事業化に必要な改良発明の効果を見ない方までいる。これは大問題です。企業活動の実態を全くご存知ないとか思えない。どんなに画期的な発明でも、ノーベル賞級の先進的な発明であればあるほど、それを事業化するまでには大変な苦勞を重ねるものなのです。事業化に必要な技術開発をしながら、もと

2 「相当の対価」の算定方法：相当の対価＝売上合計額×実施料率(%)×貢献度(%)

の発明に改良を加え、ようやくの思いで事業にこぎ着ける。ところが一部の裁判官は、事業利益を見ると、そのような地道な活動には目もくれず、研究開発にかかわる一部の人間の発明だけを過大に評価しているように思います。また、利益を生むために活動しているのは発明者、製造部門だけではありません。経営、企画、営業、宣伝、販売、サービスおよび事業化に必要な技術を研究開発する技術者など多くの人々の「創造的な活動」が伴って初めて事業が成功するのです。そのような人々の努力を最初から無視することは、知財立国、産業競争力強化という国家目標に対して、大きなマイナスとして働きます。日本企業の強さの根源は、お互いに協力して研究開発し、改良を加え、よりよい製品をつくることにあります。それが事業化に最適な研究開発体制であり、事業を成功させる条件なのです。基本発明と資金と設備さえあれば事業が成功すると思うのは、大きな間違いです。

これまで創造性豊かなものづくりが軽視されていた面があるのでは。

丸島 そのような面はあるかもしれませんが。しかしながら、創造性豊かなものを極端に処遇し、改良する人たちは「対価ゼロ」などと言い出せば、日本企業の強さが一気にガタつきます。今、求められるのは、協同作業をしやすい環境を維持しつつ、そこに創造性豊かな発明のためのインセンティブを与える処遇を加味する、そのようなプラスアルファの発想です。その工夫は、それぞれの企業に委ねていただきたい。一人だけ巨額の報酬金をポンと与える制度をつくれれば、画期的な発明が次々と生まれるといった単純な話ではないのです。それどころか、そのような処遇をすれば、かえって健全な研究開発を阻害しかねません。誰もが多額の報酬という頂点を追い求めるようになれば、技術を支える大切な福

野が揺らいでしまいます。チーム内で一人だけ突出した対価を受ければ、周囲はどう反応するか。出願まで黙ってしようということになるかもしれない。それが人情というものです。それでは日本企業の最大の強みである情報を共有し、協力して成果を出すという素晴らしい和を保つことができません。

一連の訴訟について、冷遇されていた研究者が反旗を翻したという見方もあるようです。

丸島 「相当の対価」だけを見れば、安いと感じられるかもしれませんが、処遇全体を見れば、それぞれの使用者は、昇進昇格させたり、研究の自由度を与えたり、研究者としての名誉を尊重したりなど、さまざまなかたちで努力に報いようと、それなりの処遇をしてきたはずで。例えば、かつて私がキヤノンでつくった規程に再審査請求制度があります。登録時に将来どれくらいの事業になるか予想して対価を払います。予測より事業が伸びたら再審査を請求してください、その時点で見直します、という仕組みです。

日本の産業は改良型を中心として、創造性豊かな発明に対する評価が不十分で、研究者を冷遇してきた。研究者は終身雇用の下で、なかなか不満を表に出せなかった。その状況を変えなければならぬ。百歩譲って、そのような理屈に一定の真実があるとしても、その実現のために裁判で脅す必要はありません。今や国が「知創立国」という国家目標を掲げる時代です。知財に無関心な経営者はいません。

職務発明に関する訴訟の多くは、対価の不満からではなく、他の不満が原因のようにも見えます。近年の雇用環境の変化がそうさせるのでしょうか。

公が過剰に介入しなくても、民に任せていれば、自ずから必要な変革を遂げると。

丸島 今や労働の流動性が高まりつつ

あります。力のある人を冷遇すれば、どんどん外に出ていってしまう時代になっていることを、経営者は痛いほど理解し、黙っていても創造性豊かな人をきちんと処遇する機運は高まっています。それらを総合すれば、能力の高い人は個別契約にしてよいと思います。新入社員に意欲を持ってもらおうというのであれば、各企業が定める規程で十分なはずで。一定の実力が証明されたら、多少のリスクを引き受けてもらう。つまり年俸制にして、処遇に関しては個別に交渉する。リスクとリターンの対応からすれば、そのセットが自然でしょう。一つの発明の対価を何十億円、何百億円とするのは、ハイリスクの状態です。独立して研究開発を行った成果ならいざ知らず、リスクを背負った使用者、リスクのない従業者、科学技術の現実、企業の現場を無視した、あまりにもバランスを欠く不自然な仕組みであると言わざるを得ません。使用者が誠意を持って合理的な規程をつくりたいと思っているのに、なぜそうできるような立法をしていただけないのか。なぜ、わざわざ難しい仕組みにして、使用者が悩み、その結果、裁判所のご厄介になり、挙げ句の果てにはマスコミに誤解され、糾弾されるようなことになるのか。それが特許ビジネスにかかわってきた一人の実務家としての偽らざる感想です。

キヤノン株式会社顧問 / 早稲田大学客員教授 / 弁理士

丸島 儀一(まるしま ぎいち)

1934年東京都生まれ。1960年3月早稲田大学卒業後、キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)に入社。1967年弁理士登録。1972年特許部長を経て1983年取締役、特許法務センター長。1989年常務取締役。1993年専務取締役。1999年特別常任顧問。2000年より顧問。知的財産研究所理事、日本国際知的財産保護協会副会長、元特許協会(現知的財産協会)理事長、前社団法人経済団体連合会産業技術委員会知的財産部会長、産業構造審議会委員などを務める。2003年黄綬褒章他、多数受賞。主な著書に『キヤノン特許部隊』(光文社新書・2002)。

読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。

h-bunka@lec-jp.com

危うし知財立国

～ 特許法第35条の再考を～

