

# 特許法の相当対価規定を撤廃し、当事者間の契約の主体性を重視すべき理由

玉井克哉 氏 東京大学先端科学技術研究センター教授

知的財産法を専門とする気鋭の法学者である東京大学先端科学技術研究センター教授・玉井克哉氏は、一連の職務発明制度の裁判の判決をどう見るのか。

改正特許法の評価、および本来あるべき改正のかたちと併わせた持説を展開していただいた。

## 現行法の二つの欠陥

1月30日に東京地裁が示した「日亜化学工業事件」の第一審判決(3頁・資料2参照)をどのように受け止められましたか。

**玉井** 一般に言われているより比較的まともな判決と言うべきでしょう。確かに対価の額は突出して高額でしたが、いくつか特殊事情があったためです。まず対象がブレークスルー型の大発明で、発明者の貢献に対価を払うという現行法の仕組みがたまたまフィットしたこと。そして市場が待ち望んでいた発明であり、大きな努力なしに事業が成功したこと。さらに恵まれない環境下で、ほぼ独力で発明したこと。処遇面での対立もあったようで、原告はハッピーな状況で退職されていないようです。もちろん被告の使用者にも言い分があるでしょうが、被告側の訴訟戦術も影響したものと思われまます。当該特許の貢献はゼロどころかマイナスと主張しましたが、裁判官にすれば、「相当の対価」の額が主な争点なのに、そう言い張られては、額については防御を放棄したも同然だ、ということでしょう。

もろもろの要因が重なって、被告が手痛い目に遭った判決と言えます。

判断としては是認できると。

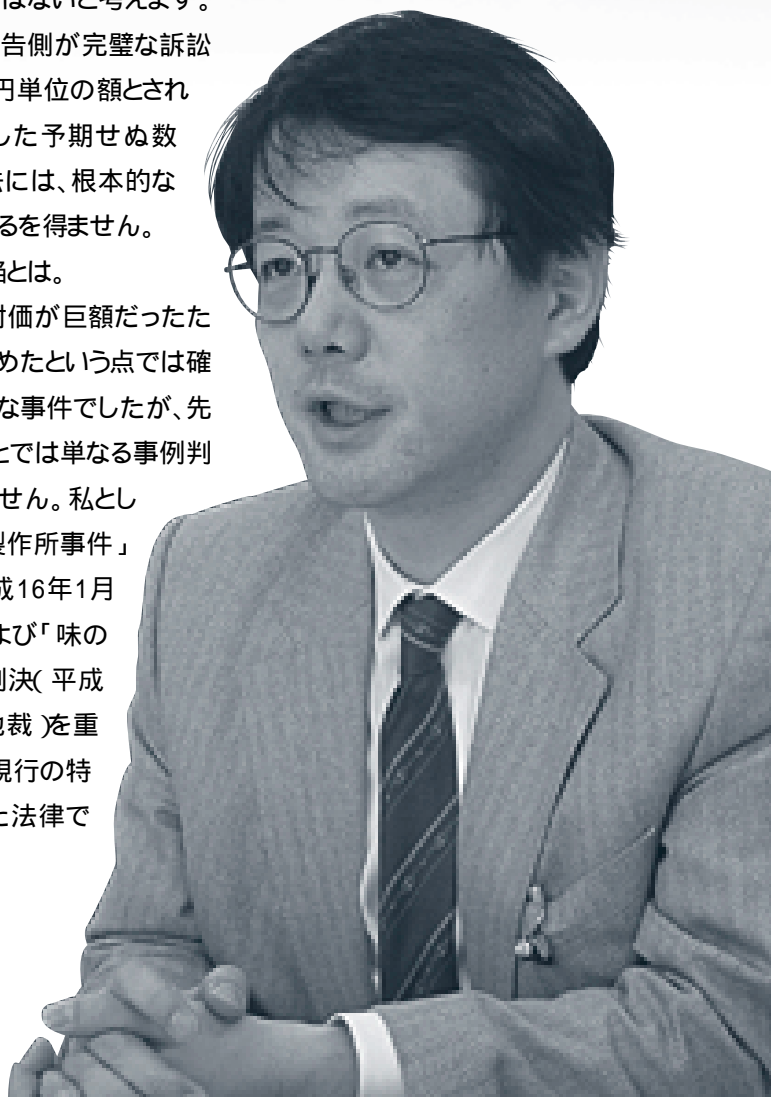
**玉井** 今“一般的に言われているよりも”としたのは、おかしな法律から比較的まともな結論が出た稀有な事例という意味です。私も604億円という対価を一般化させるべきではないと考えます。また、たとえ今回、被告側が完璧な訴訟戦術をとっても十億円単位の額とされたかもしれず、そうした予期せぬ数字が出てくる現行法には、根本的な欠陥があると言わざるを得ません。

現行法の欠陥とは。

**玉井** この事件は対価が巨額だったため、世間の耳目を集めたという点では確かに重要で、象徴的な事件でしたが、先例的な価値ということでは単なる事例判断のひとつに過ぎません。私としては、むしろ「日立製作所事件」の第二審判決(平成16年1月29日東京高裁)および「味の素事件」の第一審判決(平成16年2月24日東京地裁)を重視しています。私は現行の特許法は矛盾に満ちた法律で

あり、抜本的な改正が必要と考えますが、その二つの判決に現行法の欠陥が典型的に現れていると見るからです。ここでは、特許法とその下で積み重なってきた判例と一体のものという意味で現行法という言葉を用いますが、現行法には二つの重大な欠陥があります。

1 アスパルテーム：アミノ酸であるアスパラギン酸とフェニルアラニンという二種類のアミノ酸とメチルアルコールから合成される人工甘味料。白い結晶性粉末。砂糖の180～220倍の甘味を持つ。



第一の欠陥は、予測可能性の欠如です。発明者に支払う金額がたとえ巨額でも、事前に予測がつきさえすれば、対応できるかもしれません。しかし、現行法の「相当の対価」という曖昧模糊とした規定の下で、予測は著しく困難です。それが露呈したのが「日立製作所事件」の判決です。一審は約3,500万円でしたが、二審では約1億6,500万円と4.7倍ほどのひらきが出ました。それは、二審でライセンス契約に関する利益の評価方法を変えたことが大きく影響しています。つまり、評価基準の微妙な違いだけでとてつもない額の違いが生じたのであり、それによって明らかになったのは「相当の対価」を確定する困難さです。何しろ、わずか1件の発明について、東京地裁の優秀な裁判官が1年以上も審理して算定した金額が第二審では何倍にもなったのですから。ましてや大企業ともなれば万単位の職務発明を抱えており、そのすべてについて適正な対価を算定することなど、机上の空論に過ぎません。現行法の「相当の対価」の規定は不合理であり、撤廃しなければなりません。そのことを図らずも証明した判決と言えるでしょう。

現行法の第二の欠陥とは、

**玉井** 発明者の処遇について、発明者自身や企業による創意工夫を否定していることです。市場主義経済における経営は、それぞれの主体が実情に応じて創意工夫することが基本ですが、それを認めようとしません。しかも、発明者の処遇という一点についてだけ認めないため、全体の整合がとれません。処遇される発明者の側にしても、終身雇用的な環境で研究に打ち込みたいのか、多額の成功報酬を求めたいのか、望むかたちはそれぞれ異なるはずですが、また、対象となる発明も多種多様です。情報機器などは多くの特許から成り立ち、さらにデ

ザインや操作性、ネーミング、ブランドなどさまざまな要素が複合しているため、一つの発明が売上にどれだけ寄与したか確定するのは不可能です。あるいは、私が「宝クジ型」と呼んでいる発明のパターンがあります。医薬品などが典型で、候補物質を1,000種類くらい探求する、そのうち3つだけ製品化されたとすると、997は外れクジで、そのコストは使用者側が負うかたちです。なるほど当たりクジに着目すれば、巨額の利益をもたらした発明者が貢献の割に不十分な処遇に甘んじているように見えるかもしれませんが、使用者にすれば、徒労に終わった分のコストを度外視されては経営が成り立たないこととなります。そのように発明者ごと、発明ごと、企業ごとにそれぞれ実態が異なるにもかかわらず、現行法はそれを無視して、一律に同じ仕組みで処遇せよと命じているのです。

その欠陥が端的に現れたのが、「味の素事件」の判決です。多くの人工甘味料のうち、原告が製造法を開発したとされるアスパルテーム<sup>1</sup>ばかりがよく売れている。それに注目すれば、不当に権利を踏みにじられているように見えたため、2億円近い額の支払いが命じられたのでしよう。しかし被告は、同社の規定の上限の1,000万円の報償金を払っています。ということは、社内の栄誉も大変なものだったでしょう。しかも被告は、終身雇用体制の下、原告を工場長や研究所長に就け、退職後も関連会社の代表取締役になりました。終身雇用制下では、最高に近い処遇と言えます。現に判決文にも「同期で一、二を争うほど」とあります。そして判決は、それらを考慮した点で画期的なものでした。しかし結論的には、それだけ厚遇しても、請求額を数%減額するといった程度しかカウントされませんでした。現行法を前提にすると、それが限度だった。つまり、現行法に相

当対価規定のある限り、いかに発明者を厚遇してもこの種の訴訟を防止できず、リーガルリスクを断ち切れなわけです。合理的な経営計画が破綻してしまう。産業界にそのような衝撃を与えた判決だと思います。

## 改正法案の評価

今国会に提出された特許法の改正案(3頁・資料3参照)をどのように評価されますか。

**玉井** 昨年12月の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会<sup>2</sup>の報告書の段階では、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することが高らかに謳われました。私はそれこそ正しい方向だと意を強くしたのですが、よく読むと中身はそれに沿わない。実際に国会に提出された改正法案はどういうわけか、その報告書からも後退したのになっています。法案の第3項に「相当な対価を受ける権利を有する」という文言がそのまま残され、その算定は労使の自主的な取り決めによるべし、とあるものの、それが「不合理」な場合は、労使の自主的な取り決めがない場合と同じく、従来通り裁判所が「相当の対価」を算定するという構成です。この法案について、ある裁判官経験者にご意見をうかがったところ、「条文の字面からは、要するに現行法を大きく変えない、という趣旨しか読みとれない」と喝破されました。同感です。自主的な取り決めに尊重するとの理念は、条文にほとんど現れていない。もし仮に立案担当者がそのような意図で法案をまとめたとしても、そうは読めません。裁判官の職責は法律の忠実な適用です。立案過程で出た理念を汲み、条文の行間を読んでほしいと期待するのは無理というものです。結局のところ、改正法案は現行法が抱える

2 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会：2002年7月に公開された「知的財産戦略大綱」を受け、同年9月18日に設置され、早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項につき審議を行ってきた産業構造審議会知的財産政策部会の小委員会のひとつ。委員長は東京大学先端経済工学研究センター

教授・後藤明氏。職務発明については、ほぼ毎回中山信弘部会長臨席の下に精力的な審議を行った。

3 民法第90条：「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」



問題点を固定化しかねないものと判断せざるを得ません。

消滅時効についてはいかがお考えでしょうか。

**玉井** 今回の改正法案は、消滅時効には触れない方針ですが、それも大きな問題です。今度の法案が通れば、労使は「合理的」な取り決めをしなければなりません。最も合理的な取り決めは実績保障、つまり、その特許で得た利益を毎年カウントして、翌年に対価を払う方式です。最高裁判決で、時効期間の起算点は使用者側が決めた最終の支払い時期とされていますから、それを忠実に実行すれば、特許権の存続期間は20年ですから、21年目から時効が始まる。薬など特別な場合は26年目です。今年の発明すべてについて10年の時効期間が満了するのは、何と2040年です。それだけの長期にわたって法改正の趣旨が徹底しないことになるわけです。現行法の下で対価請求権の時効期間が一般債権と同じ10年とされていますが、一般の賃金債権の時効期間は2年ですから、既発生の請求権についても2年の短期消滅時効にかかるのが妥当でしょう。私は、新法施行前の発明についても新法の趣旨を及ぼしてよいと考えます。

特許法の第35条については、具体的にはどのように改正すべきであるとお考えですか。

**玉井** 産業界を中心に、いっそ第35条をすべて廃止すべし、との意見もあります。私も本来はそれでよいと思いますが、慎重にならざるを得ない理由が二つあります。

一つは、現行法の下での請求権も、短期消滅時効にかからせるべきであり、消滅時効について定めようとするれば、何かしら法律に規定をつくらざるを得ないということです。

もう一つは、次のような学説があるた

めです。つまり、特許法第35条の規定を撤廃すると、民法第90条<sup>3</sup>の公序良俗規定など契約法の一般原則が全面的に適用されます。そうなれば、価値の高い発明を安価に収奪するのは暴利行為とされ、無効とされる。それを避けるには、信を得るべく労使間できちんと手順を踏んで取り決めをせねばならないし、対価の均衡も必要である。現行の特許法第35条は本来そう読まなければならない。つまり、当然のことも確認した条文だということです。そして、なぜそう読むかという、憲法がそう命じているからだ、というのです。そのような論旨の学説です。

一つの考え方ではあるでしょうが、私は賛同しかねます。まず、なぜ発明についてのみ、そのようなことを言うのか。同じ無体物でも、著作権法では職務著作<sup>4</sup>という仕組みがありますが、これなどは創作者には何一つ残らず、一切の権利が使用者に帰属する仕組みです。くさんの理論からすれば、それも暴利行為で、けしからん、憲法違反であると標的にしてしかるべきでしょうが、そのような学説は聞いたことがない。また、職務著作制度が現実には不利益をもたらしているのかという、例えばゲーム制作会社などは優秀なクリエイターを手厚く処遇しています。それもそのはずで、会社は優秀な人材が生命線だと思えば、わざわざ誰に命じられずとも、転職されないよう必死に処遇するわけです。私は職務発明も、そういうかたちで何ら差し支えないと思いますが、それを「暴利行為」と断ずる学説があり、一定の影響を持っている以上、第35条の完全な削除は解決策となりません。すなわち、その学説を採用する裁判官が出ないとも限らないということです。

以上の二つの理由から、私としては第35条を残しながら抜本的に改正すべきであると考えます。その中身ですが、第

35条の第1項、第2項はそのままにしても、第3項の「相当の対価」は削除しなければなりません。それに代えて「譲渡時に3万円、特許権成立時に5万円請求する権利を有する」というように最低保障額を書き込み、第4項に「それ以外の請求権は従業者の側にはない」と明記する。それで民法を適用して暴利行為とする解釈が成立する余地をなくせます。加えて消滅時効について新たな規定を設ければよいでしょう。

## ソーシャリズムの残滓

改正法案に裁判所の介入の可能性が残ったのは、使われる側の立場が相対的に弱いという学説が影響したと。

**玉井** そうです。そしてそれは一見、真理のように見えて、全くミスリーディングです。一連の裁判でも、むしろ発明者の方が強い立場にあることが分かります。原告の方々は、リタイアされて悠々自適の生活を送っていたり、退社しても引く手あまたであったり、外国の大学から招かれたりする、そういう立場にいらっしゃいます。一方、被告の企業は痛々しいばかりです。事業のリスクを負い、大勢の従業者を養っていかなければならない上、株主に対する責任も負っている。裁判の帰趨によっては、存亡の危機にもつながりかねません。

もちろん企業発明者の中には弱い立場の人もあります。会社にしがみつかなければ生活できない人たちですが、そのような人の発明では、裁判に持ち込んでも訴訟費用に見合う金額は勝ち取れないでしょう。要するに職務発明制度で救えるのは、巨額の請求ができる大発明の主なのですが、実はそういう発明者は決して弱くはない。この件について、大企業は強者だから云々と言い出すのは、

<sup>4</sup> 職務著作：雇用契約等に基づいて使用者の業務に従事する者が、職務として著作物を創作すること、またはそれによって作成された著作物。使用者は著作者となり、著作権および著作者人格権を原始的に取得する。著作権法上、(1)使用者の発意に基づいて、(2)使用者の業務に従事する者が、(3)職務上作成した、(4)

使用者の名義の下で公表されるものであり(プログラムの著作物については、この要件は不要)、(5)作成時の契約、勤務規則等に別段の定めがない、という5つの要件を満たしていることが必要。

象と蟻の生命力を比較して無条件に象が上とするような議論です。そのような論者は、象がその巨体を維持するため大量の食糧を必要とすることに思いが至らないようです。わが国には弱者保護に熱心な法学者が多く、それはそれでけっこうなのですが、困ったことに「弱者」という単語が出た途端に思考を停止させる方がいらっしゃる。大家は強者で借家人は弱者、大企業は強者で労働者は弱者、そういう短絡的な先入観を前提に理論を演繹すれば、当然、おかしな結論に達します。日本の法学におけるソシヤリズムの残滓には警戒すべきです。職務発明制度は、その弱点が典型的に現れた事例です。今回の改正法案をリードされた法学者の方々には、その点、反省していただかなければなりません。

それでも、総じて権利意識に欠ける発明者が冷遇されていた実態もあるのでは。

**玉井** 日本の労働者は契約という習慣に馴染みがなく、権利意識も低い。個別の契約に任せれば、使用者の都合で収奪される。そのような議論がありました。だが、今日知的財産権がこれだけ社会的に注目され、さらに中村氏らの行動によって啓蒙はすでに十分なされたと見るべきです。その点の中村氏の功績は、素直に認めたいと思います。しかし今や、発明者を何も知らない弱者として扱う必要はないと思います。また、公権力の過剰介入は慎むべきです。発明者にインセンティブを与えるには、どのような職務発明制度にすべきか、といった議論がありますが、それも命題の立て方からして誤りです。それは各企業が現実のビジネスの中で考えていくことで、経営に携わったこともなく、各産業分野の実情に通じているわけでもない法学者や官僚が、政治権力を使って押し付けることではありません。制度を考える立場の人間は、自

らの限界を認識することを出発点とすべきです。

労働市場を機能させるには各企業が処遇について情報開示する必要があるのでは。

**玉井** 国が介入する必要があるとすれば、そこででしょう。入社するとき、処遇の条件をきちんと示して従業者の了解を取る。入社後に研究職に転換するのであれば、その時点できちんとしておく。あるいは発明者の実績の情報を整えることでスムーズな転職を可能にする。情報開示の面では、必要とあれば国家が強制力を発動することが正当化されます。しかし繰り返しになりますが、個別企業の制度の中身に、いちいち口をはさむべきではありません。ところが日本では、裁判所が個別企業の人事政策の合理性を判断するというような法律を成立させようとする。いつから社会主義国家になったのかと暗然とします。

制度を考える上で、ハーモナイゼーション、国際競争力という視点が必要ですね。

**玉井** かつて日本が参考にしたドイツでも報酬額算定のガイドラインで予測可能性を担保しようという従業者発明法<sup>5</sup>の仕組み(3頁・資料4参照)を抜本的に見直す動きがあります。一国の法改正を先行させるか、EU全体の検討を先にするのか分かりませんが、複雑な計算方法と決別し、定額化、簡素化に向かうのは間違いありません。

もちろん定額化と言っても、全企業で法律が定める最低限の処遇に統一すべし、というわけではありません。法律は最低保障だけを定める。その上で、各企業は必然的に優れた研究者を引き止めるべく努力します。研究者を個別契約で多様に処遇する仕組みを整える。そして、そこで決まっているもの以外の請求は認めない。まともな先進国は、すべてその

ような米国型の仕組みに収斂していくでしょう。そうしなければ、国際競争上不利だからです。わが国の実情に照らせば、「弱い」一般的な発明者には定額化した報酬を保障する。引く手あまたの「強い」発明者については個別契約に委ねる。そのような組み合わせが適しているものと思われます。付言すれば、私は現行の特許法は欠陥の多い法律と思いますが、それでも法律は法律です。法治国家たる日本で暮らす国民が法律で認められた権利を行使するのは当然で、それを「強欲」などと道徳性を非難するのは的はずれです。また弁護士は、どのような結果になろうと、その権利の実現を手助けする立場で、勝訴を目指して全力を尽くして当然です。そして、優秀な裁判官がおかしな法律をきちんと適用すれば、当然おかしな判決が出ます。そういう意味で国民は、どのような結果になろうと一連の判決を当然のものとして受け止めるしかありません。この事態に責任を負うべきは、このような法律を80年以上放置してきた立法者であり、裁判所が「相当の対価」を決めるとした高裁判決から3年を経てなお、このような改正しか提案し得なかった法学者です。その自覚を踏まえ、抜本的改正に向けた検討を再開していただきたいと思います。

東京大学先端科学技術研究センター教授

**玉井 克哉(たまいかつや)**

1961年生まれ。1983年東京大学法学部卒業。1983年東京大学法学部助手。1986年学習院大学法学部講師。1988年学習院大学法学部助教授。1989年9月～1990年2月および1990年5月～1992年4月マックス・プランク知的財産法研究所(ドイツ)研究員。1990年東京大学法学部助教授。1996年同大学先端科学技術研究センター助教授。1997年同大学先端科学技術研究センター教授(現職)。1999年9月～2000年7月ジョージ・ワシントン大学(アメリカ)客員研究員・米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)客員研究員。その他、政策研究大学院大学客員教授、国際知財学会理事、日本公共政策学会理事等。著書に『経済現象と法・別冊NBL(No.83)』(共著/商事法務・2003)など。

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](mailto:h-bunka@lec-jp.com)

5 従業員発明法：1957年7月25日制定。同法第11条は、民間雇用における従業者発明の補償に関するガイドラインを連邦労働大臣が作成すべき旨を定める(法的拘束力なし)。対価の算定方法や共同発明者の間での分配の仕方を明示。2001年、与党が発明報酬の最低保障額を定額化するという同法の改正案を連邦法務省が起草。