

職務発明制度の改正に向けて

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士

鮫 島 正 洋

本年度のノーベル物理学賞は、「青色 LED」の研究及びその実用化について、中村修二教授を含む 3 名の日本の研究者に贈られた。「青色 LED」は、日本の技術力を象徴する研究テーマ／製品であり、基礎研究のみならず実用化研究にも秀でている日本にとって、本受賞はまことに喜ばしいことである。

他方、中村修二氏が、かつて、元勤務先の日亜化学工業を相手に提起した職務発明報償請求訴訟において数百億円の勝訴判決を得たことは未だに語り草になっている（結局、中村氏は、控訴審にて数億円で和解した）。同時に、一介の従業員でもあった中村氏に対し、生涯賃金の数百倍にも上る職務発明報償を認定する判決が出されたことに対し、違和感をもたれた方も多かったと思われる。

職務発明報償とは、平たくいうと、その会社における職務として従業員が行った発明に関し、その特許を受ける権利を会社に対して従業員が譲り渡すにあたり、当該権利譲渡の対価として、会社が従業員に支払うべき金員のことをいう。職務の一環としてなされた発明であるのになぜそのようなことが起こるのかということ、発明は、一個人の才能と熱意、見識の賜物であるとして、我が国では大正 15 年法以来、まずは発明者個人に発明に関する特許を受ける権利が原始的に帰属するという法制度（個人帰属制度）を採用してきたからである。かかる法制度の下、発明者の属する会社が当該権利を取得するためには、権利の譲受を経る必要があり、そこに対価の授受も発生する。従業員と会社という構図からすれば、きわめてユニークな制度であるとも評価できる。たとえば、従業員が会社の職務として作成したレポートは著作権の対象となる「著作物」に該当するが、著作権は、一定の要件の下、会社に原始帰属するので、「事後的に会社が著作者から著作権を譲り受ける」という権利の譲受は生じえない。ゆえに、職務著作に関する報償訴訟は存在しないのである。

中村氏のケースに触発され、複数の会社において、在職時になした職務発明について、それを発明した退職従業員による追加的報償請求が行われた。企業にとっては潜在的な債務を負い続けつつ事業をしているような状態であるこの状態をヘッジするために、2004 年に法改正がなされた。以降、この法改正が適用される特許に関し、職務発明報償請求についての訴訟は激減した。

そのような状況下、今般、新たな改正案が浮上してきた。そもそも職務発明が原始的に個人帰属であることが問題の発端で、これを著作物のように法人に原始帰属させてしまえば、発明者→会社という権利譲受は起きえないのであるから、職務発明の譲渡対価という概念も消失するという趣旨の改正案である。突き詰めていうと、発明に関する特許を受ける権利を個人（発明者）ではなく、会社（法人）に原始帰属（法人帰属）させようという案である。この案は経団連加盟企業を中心に提唱され、現在、この方向で審議が進んでいるという。

この問題を考える上での本質は何か。私見ではあるが、会社側のリスクヘッジという側面はごく片面的な見方に過ぎず、大局的には、日本の競争力を確保するためには個人帰属、法人帰属のいずれが好ましく、そして、いずれかを採ったときに発明者もしくは会社が負担するリスクをどのようにヘッジして、バランスのとれた制度設計とするか、という点に尽きると考える。

さらに、法改正には立法事実（「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実」をいう。簡単に言えば、なぜその法律（改正）が現時点において必要であるかという根拠事実）が必要であるが、2004年の法改正後、改正法に基づく職務発明報償訴訟は起こっていないことに鑑みると、当該改正に向けた立法事実は存しない。立法事実なくして現時点で個人帰属から法人帰属へと法改正をすることが日本の競争力を確保するための必然である、という確固たる論拠を伴うものでなければ、法改正の原則論に反する改正を行うことになる。

この点について、筆者は、十分に論じる見識を持ち合わせていない、しかし、ごく一般論でいうと、組織力で勝負する大企業と、イノベーション力で勝負する中小・ベンチャー企業とを同列に考えていることについての懸念を指摘しておきたい。

大企業の場合、過去の研究成果の積み重ねに基づいて発明が生じることが多く、このような発明は個人の才能・見識もさることながら、その企業の保有する組織力によって生まれた発明であるといえるから、これが個人帰属し、会社が対価を支払って買い取らなければならないというのはいかにも不合理な場合がある。他方、ベンチャー企業の場合、一人の天才がその会社のイノベーション、競争力を担い、その天才の生み出した発明があるからこそ、ファンドが投資をし、リスクマネーを集めることができることがある。このようなケースで無条件に法人帰属とすることが妥当なのかどうかは検討の余地がある。個人帰属としつつ、天才のモチベーションを確保して、イノベーションにかかる発意を促すのが当該ベンチャー企業、ひいては、我が国の競争力確保に資する気がするのである。

そのように考えると、「一律に法人帰属」のような改正案には、まだまだ多くの議論が必要なのではないかと考える。職務発明制度は、突き詰めていけば、一会社のインセンティブ制度設計の問題でもあることに鑑みると、その原始帰属主体について、ある形態を国が強制する必要があるのだろうか。個人帰属のまま維持するも、法人帰属に移行するも、その会社の裁量に委ねるといった柔軟な制度設計も許容されるテーマであるような気がする。

以上