



職務発明報償金のあり方 ②

～英国新判決の波紋～

前号における「英国初の職務発明報償金認容判決」の内容は、専ら裁判官の認定に関するもので、その認定に至る当事者の主張等については詳述しなかったが、職務発明をした従業員への特別取り扱いの問題点を突いた議論は実に興味深い。今回は、この判例に対する英国や米国の法曹界のコメントを引用しつつ、わが国の実情とも比較して私見を述べたい。

シティューワ法律事務所 弁護士 大場 正成

【わが国との法制上の差異】

今回の英国の判決（Kelly & Chiu v. GE Healthcare Ltd.）の結論と、億単位の報償金支払いを命じたわが国の数件の例だけを取り上げて比較すると、読者におかれては、「五十歩百歩」ではないかという感想を持たれるかもしれない。「ついに英国もドイツや日本の追従を始めた」という米国弁護士のコメントもある。

しかし、現在わが国の企業が特許実務において直面している困惑は、ほとんど英国法では問題にならない。英国では原則として、個々の職務発明における対価の支払いは使用者の法律上の義務ではなく、例外的に outstanding benefit を企業にもたらした特許についてのみ、従業員発明者が請求した場合にだけ対応すればいいという点がわが国との決定的な違いである。

これに対してわが国では、特許法35条3～4項の条文上、原則的にすべての職務発明に何らかの「対価」支払いが必要と考えられる。

英国法によると、わが国で従来訴訟になった職務発明報償金請求事件は、2、3の例外を除き、すべてが請求棄却である。そして、企業の特許実務担当者にとって何よりの救いは、日々発生するすべての職務発明について、計算基準不明の「相当対価」支払いを「強制」されないための措置に悩まされることはないことである。もちろん、従来の大多数の企業が採用していた社内規定に従って処理しても問題はないことになる。

企業は個々の職務発明に対し、法律上の原則支払い義務がないため、誰もが分かる outstanding benefit をもたらした特許についてのみ対応すればよい。

実は、これと同旨の提案は日本ライセンス協会も行っている。わが国では、オリンパス事件の最高裁判決に経済界がショックを受け、法改正の機運が高まり、審議会は現行法の試案を発表して、これに対するパブリック・コメントを求めた。

これに応じ、筆者の属する日本ライセンス協会は次のような提案を行った。

特許法35条を次のような趣旨に改正する。

1. 職務発明は使用者の所有となる原則を明示し、使用者は職務発明について特許を出願する権利を有するものとする。
2. 特定の職務発明の実施またはライセンスにより使用者が著しく収益を得ており、利益取得に寄与した他の要素や使用者の財政を考慮しても発明者たる従業員に追加報酬を支払うことが相当である場合に、裁判所は発明者たる従業員の申し立てにより、使用者に相当額の支払いを命ずることができるものとする。

ただし、その場合について、あらかじめ定める勤務規則または従業員との契約により、相当額の追加報酬を発明者たる従業員に支払う定めがあるときは、特段の事情がない限りその定めによるものとする。

この提案と前号で説明した英国特許法の制度は極めて近似していることが理解されよう。自由主義経済では、技術開発による産業振興も民間企業の自主的運営に任されるのが本筋と考えるが、現在の法制下で既に確立されていた各企業の発明報償制度をもとにして、許容可能な範囲での実的な制度として上記のような提案を行ったものである。

オリンパス事件や中村修二氏・青色発光ダイオード事件の第一審判決以来、いまだに確信の持てる処置を見いだせないで迷走している感のあるわが国の企業実務者の立場に立ってみると、英国特許法や上記、日本ライセンス協会の提案に従えば、実務上の悩みの大半は解消されるはずである。

【英国法曹の反応例】

英国では、この制度や今回の判決をどうみているの

であろうか。今回の判決を紹介したHOWREY事務所のClient Alertでは、次のようなコメントをしている。

従業員発明の報償金請求はまれで、かつ、和解は別として、本件判決前請求が成功した例はなかった。英国裁判所は、かつて使用者に対するoutstanding benefitの立証はほとんど越えられないハードルと考えられていたものを、本件Amersham社従業員の報償金認定によって、そのハードルを下げたという見方もできる。判事は、本件の特定の事実により明らかに影響されているが、それらの事実状況は決して異例とはいえない。

いまや、熟練と想像力のある従業員により開発され、大成功をした医薬品が特許権を得て、その結果、使用者が大きな利益を得た場合は、すべてこの法規による請求に必要な要件を充足するという見方もできる。

従業員が既に受けている便益や使用者の寄与を認めた結果、判決の認定した額は低く抑えられているので、これによってある程度、この種の請求における訴訟ラッシュの誘発は抑制されるかもしれない。

しかし、この制度の導入に先立って産業界が諮問に応じて示した懸念（この見解は後記のとおり判決が引用している）はなお残る。その懸念とは、この初となる職務発明報償金認定が従業員間の協力関係に悪影響を与え、さらに、技術者は特許を受けるチャンスのない仕事をやりたがらなくなろうということである。また、本件特許による利益の価値について、被告企業自身が公然と評価しているという事実を判決が原告従業員の有利に採用していることは、今後企業がこの種の従業員発明の報償金に影響することを懸念して従業員の功績を認めたり助成したりすることに消極的になるかもしれない。

これとは別に、本件被告側のBristows事務所報では次のようにコメントしている。

裁判所は、事実認定において、特許による利益は、当該従業員がその職務を遂行することによって通常期待できたあらゆる想定をはるかに超えたものであったことを認め、また、特許製品を世界的規模で市販した使用者の寄与を評価することが非常に重要であるとしている。

これによって、outstanding benefitのハードルを高く設定し、潜在的な請求人に簡単には越えられないことを示している。

また、現在の研究開発では、一つの製品を多数の特許で防衛している点からもこの事例を容易に適用できないだろう。今回の従業員に対する報償金額は大きく見えるが、請求人の請求額よりはるかに少額であり、ドイツや日本と比較した場合、特に日本の2004年の約1億3000万ポンドの例とはけた違いである。

他方、2004年の特許法改正で“特許による利益”の“特許”を削除して請求の容易化を図っていることについても、本件は依然、まれな例に留まるだろうとしている。

【報償金額認定の問題点】

前記のコメントは、報償金認定額は思ったより低いというのが共通した印象のようである。この金額は、現在のMyoviewの3日分の利益に相当する。

判決は、特許による利益を低く認定し、かつ、その特許の利益に対する従業員発明者のfair shareも、原則33%ないし0として、本件の2人の従業員のshareは最低に近く、2人合わせて3%としている。

判決が報償金は100万ポンドと50万ポンドが相当としたのは別として、その算出の前提として特許による利益を5000万ポンドとしたことには疑問が残る。

RDEの期限切れ後の特許による排他利益だけではなく、Myoview発売以来の特許権による排他効力はRDEと共にあったはずであり、判決自体で特許による利益とは「利益をもたらした原因の一つであればよく、唯一の原因である必要はない」とした立場との整合性からも、またその利益がoutstandingであったことを認めた立場からも、上記のような限定をして5000万ポンドを特許による利益としたのは、いささか合理性を欠くように見える。

これに対し、fair shareとして、企業に多く従業員の率をかなり低く抑えたとしても、それは一つの見解であり、特にそれを不当とする合理的根拠もないように思われる。判決がfair shareの認定にあたり、従業員に有利な点と使用者に有利な点として挙げた内容は前号で紹介したが、その他従業員の受けた給与、その他の報酬についても言及し、同じ業種と同等の職責にある者と比較して特に高くも低くもないとしている。

※筆者注

Dr. Kellyの年間給与は、1987年：約2万3000ポンド、1989年：約2万7000ポンド、2003年：約7万1500ポンド、2005年：退職金3万4000ポンドのほか、非課税一時金として9万3000ポンド、さらに特別賜金7万3500ポンドが支払われている。結局、累計では約100万ポンド程度を受け取っていると推定される。

Dr. Chiuの年間給与は、1987年からの3年間で1万2000ポンドないし1万5000ポンドであり、この発明の名声により、次の転職先で給与は倍増したことも挙げている。

判決は、1977年法にこの報償金制度を採用したときの産業界の一致した反対理由を紹介している。

産業界としては、使用者企業にこのような法的債務を負担させることは、研究開発部門の体制維持と効果的運用を阻害するものと考えられる。

この制度は、研究開発技術者を特許発明をもたらす可能性の少ない仕事に就かせることを難しくする。従業員間の秘密も増大する。

報償金額の決定も難しい問題である。最近の研究開発はほとんどチームワークにより遂行される。そこで誰が実際の発明者かということを決めるのは絶対不可能とまではいかなくとも、非常に困難であることが実証されるだろう。

多くの従業員は、会社が健全に運営されるために重要な貢献をしているにもかかわらず、それらの多くは特許発明に関係のない仕事であるということで、この立法による特別の報償金を受け取る資格がない。

この立法は、特許性のある発明（もしくは特許された発明）だけを唯一の対象として他の多くの種類の従業員の貢献とは差別的な特別の利益を与えることになる。

従業員に対する報償は、昇給制度・地位の昇進・特別ボーナスなどにより、それが発明に関する仕事かどうかを問わず、各種の職務に応じた功績に十分に報いることができるというのが我々の見解である。

判決は、これらの事情は立法者であるParliamentで考慮済みのことで、40条の適用を否定する理由にはならないが、本条によるfair shareの認定のため考慮すべき事案は、41条4項の規定は例示事項のほか、あらゆる事実を考慮すべきであるとして、金額を低く抑えた理由として上記産業界の懸念、特に他の従業員との関係も当然考慮したものと思われる。

【被告のcompensation解釈】

被告代理人は、40条の適用につき、一見奇異に見える次のような趣旨の主張をしている。

40条では、compensationという用語を用いている。

通常、compensationという用語は、不法行為による損害賠償の意味に用いられる。

職務発明は雇用関係のなかから生まれるもので、通常雇用契約によって律せられるが、もし使用者と従業員間の交渉取引における力の差で、顕著な発明をしたということに対して、従業員がその職責に応じたサラリーや利益を、その地位やマーケットの相場に照らしても相当額を受け取っていない場合にのみ、喪失利益を補償する必要が認められる。

その条文の根拠として、40条の適用に際し、報償金または追加報償金について裁判所または特許庁が認定できない場合として、同条3項の規定があり、労働組合等との団体契約などの条項に既に該当する規定が含まれている場合があることを挙げている。

使用者と従業員個人の雇用関係における力関係のアンバランスは、労働組合等との団体交渉では存在せず、平等な力関係での公平な契約とみなされるからであり、この点からも上記理由が裏付けられるとしている。

※筆者注

なお、この点に関し、40条4項では、従業員個人との契約については3項の除外規定の適用がないとしており、かえって42条には、このような個々の従業員との契約は当該発明前に結ばれたものであれば、実績に照らし不相当と認められれば、40条2項による請求とこれに対する裁判所や特許庁の認定は可能であることが明文で規定されている。

以上が被告代理人のcompensationの解釈における主張である。

被告代理人の上記主張は、現行法の解釈としては一見筋違いの議論のようにみえる。判決も、40条のcompensationをそのように狭く解釈すべきではないと退けている。法解釈として当然であろう。

しかし、既存の制定法を前提とせず、そもそも職務発明に対する報償の問題について公権力が介入するのが相当とされる場合とはいかなる場合か、という根本的な視点に立ち返ってみると、この主張は問題の核心を突いているように思われる。

職務発明の問題は基本的に雇用関係の問題である。従業員の業績に対する報償は、企業の営業方針や運営管理の問題である。これを国家経済や国の技術振興の立場で考えるべきだとすれば、それは公費で発明表彰をするのが筋であろう。

企業の営業方針、財政、運営管理にも責任を持たない第三者や公権力が、私企業の従業員の業績のうち、「どの業績だけは別に評価せよ」「特別の報償をせよ」などと強制する根拠は、どこにあるのだろうか。

利益の配分や雇用関係から生じる経済的な問題は、特に違法とか公序良俗に反する場合以外、公権力が介入することではないという考えであろう。

このような考えが根底にあるとすれば、上記主張もあながち奇異なものではない。

この主張は、議会が既に採択した制定法の解釈としては無理があるが、この制定法を離れて、職務発明に

対し使用者たる企業が従業員に格別の支払いを命ずることができる根拠は何かという問題としては十分成り立つ議論である。

【fair shareの意味】

40条で定める報償金 (compensation) について、41条1項では、特許発明によりもたらされた利益の公正な配分 (fair share) を確保するものでなければならないとしている。このfair shareという文言は含蓄があり、いろいろな解釈が可能であるが、ここではどのような意味に解すべきであろうか。

少なくとも、この条文の文言を共同経営者間の利益配分や株主が株数に応じて利益配当を受ける場合のような平等な配分と異なることは、41条4項の規定からも理解できる。

また、判決では、被告が主張した外部第三者とのライセンス契約のロイヤルティー率から出発した議論も否定し、この議論は従業員が何らのリスクも負担せず、成果いかにかわらず保証される報酬を得て職務として発明を行ったこと、発明をするうえで、使用者や他の従業員の寄与があったことなどを無視した議論であるとしている。

41条4項では、考慮すべき事項をamong other thingsとしたうえで例示しているが、判決も、これ以外あらゆる関連事項を考慮すべきであるとし、特に重視した点として、①研究開発の道筋をつけ発明の機会を与えたこと、②商業生産方式の策定、薬事法の認可取得のための臨床実験など発明の実施に必要な作業、③販売網の確立、特に米国市場の困難克服、④プロジェクトの実施によるリスクをすべて負担していることを挙げている。

特に41条4項に例示されていない企業のリスク負担を挙げているが、この意味は重要である。

要するに、41条にいうfair shareとは、使用者と従業員発明者の関係という特殊事情のもとにおける利益配分である。

このfair shareの観念は、英国のequityの法理に基づくものであろうと思われる。

英国も米国も自由経済資本主義の先進国であり、同様のコモンロー法域に属している。equityの概念も共通である。そして、職務発明は本来、雇用関係によって生まれるもので、職務発明による特許権も使用者た

る企業に帰属するのが当然として取り扱われていることでも共通している。

英国と米国では、職務発明が原始的に使用者たる企業と発明した従業員個人のいずれに帰属するか、形式的には相違しているようにみえるが、結局、使用者たる企業名で事実上、すべて特許出願がなされており、原則的に発明の対価は、雇用契約に基づく従業員の給与その他の便益であるということは共通している。

職務発明でいかに予想外の利益がもたらされようと、雇用契約による職務の遂行であり、雇用条件として約束された以上の報償を求める当然の権利は従業員にはない。従業員が待遇に不満であれば、他の企業を探るか自立してベンチャー企業を立ち上げればよい、というのが米国である。

これに対し英国は、従業員の発明行為もその対価も雇用契約の範囲内と考えられている原則に変わりはないが、制定法によりoutstanding benefitを使用者にもたらした場合は別であるとして、これはequityの思想から衡平の原則に照らしてequityに反するもの——inequityの場合に裁判所が介入するという考えであると思われる。

outstandingという言葉は、「抜群の……」つまり、他のものから突出して誰にでもそれが分かるという意味であり、それほど利益を得ていれば、そのもとになった特許発明の従業員に幾分その利益を配分するのが衡平の原則に合するということであろうか。

それでは、米国でも同じ考えは採れないのかということになるが、米国の場合、それは各企業が自主的に判断すること、あるいは当事者間で決めることであり、法律で強制する問題ではないという立場であろう。

いずれにしても、英国特許法のこの規定が持つ意味はドイツや日本の制度とは異なる。

ドイツや日本のように、職務発明を使用者の所有とするためには対価支払いが必要であるという建前と、英国法上、従業員は雇用契約による給与によって職務発明も既に補償されているというのが原則で、さらなる追加報償請求にはそれを正当化する——、そうしなければinequityになるという事情があれば別であるという考えとは、立脚点を異にしている。

(おおば まさしげ)