

# 特許法第35条にみる 日本の意思決定システムの 看過されざる特性

玉井克哉 氏 東京大学先端科学技術研究センター教授

東京大学先端科学技術研究センター教授・玉井克哉氏は、とりわけ意思決定のスピードが求められる知的財産権の分野について政策決定のあり方を正す必要があると指摘する。

「物事を変えない」日本の仕組みの問題点について持説を展開していただいた。

## 職務発明の問題

専門とされる知的財産権の領域で、日本の法学の現状、問題をお感じになったケースはありますか。

**玉井** 今最も話題になっている、企業などに所属している従業員の研究成果の

帰属をめぐる職務発明<sup>1</sup>にも、問題が端的に現れています。要は、これがどうして問題になっているのか、アメリカ人ロイヤラーに説明するのが難しいわけです。彼らに説明したところで「なぜそのようなことが問題なのか。労使間の契約にすればいい。そのようなおかしな制度をなくするのがまさに法学者の役割ではないか」と言われて、終り。議論がかみ合わない以前に始まらない。また、日本の制度は、ドイツの従業員発明法<sup>2</sup>に似ているものの、規律密度が全く異なり、従業員は「相当の対価」の支払を受ける権利を有する、というまるで予測可能性のない条文しかない（日本特許法第35・条資料参照）。アメリカ人は自分たちの方に引きつけてものを考えるクセがありま

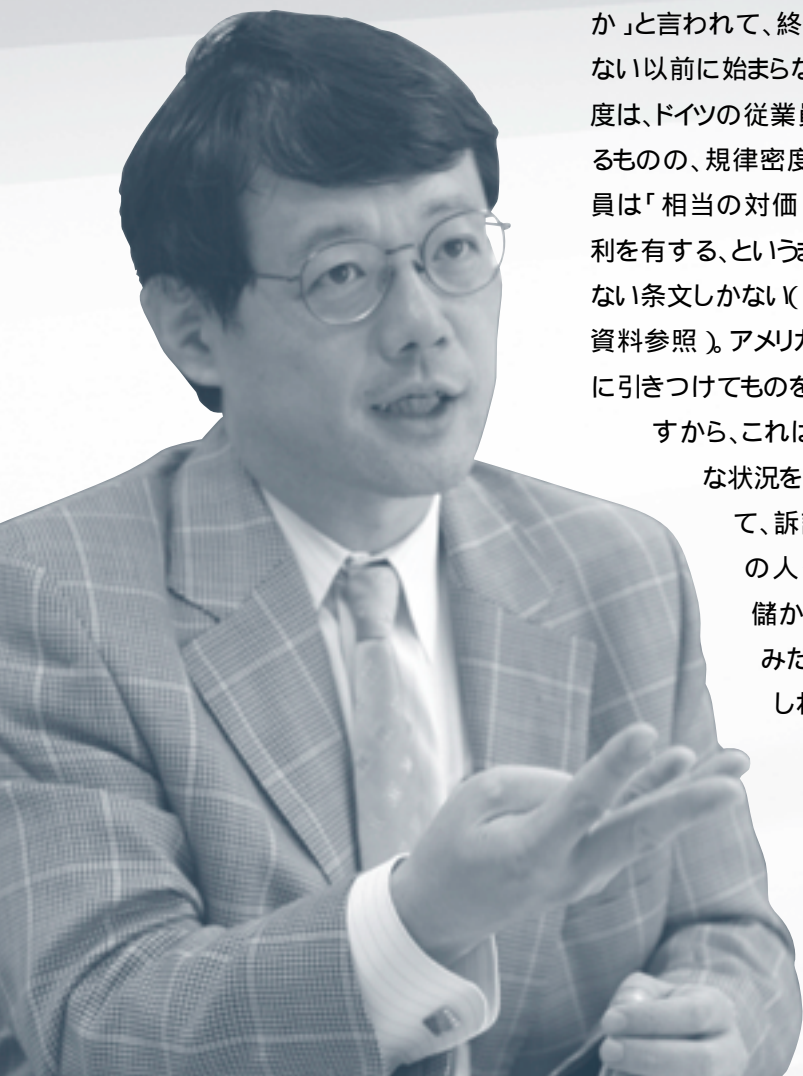
すから、これは意図的に複雑怪奇な状況をつくり出すことによって、訴訟が頻発し、世の中の人々が困り、弁護士が儲かるように仕向ける企みだろうと判断するかもしれません。もちろん実

態は異なるわけです。それで儲けている日本に弁護士が存在するとしても、ごくわずか、せいぜい数人といったところでしょう。

改めて考えてみれば、アメリカ人ならずとも不思議な仕組みです。研究所に勤めるサラリーマンである研究者にとって、職務発明の対価より、毎年のボーナスの方が重要です。そちらは使用者が一方向的に決めていますが、誰もそのことは疑いを持たない。では、なぜ職務発明の対価だけに特別な権利を認め、しかも労働基準監督局など行政ではなく、いきなり裁判所に行く仕組みなのか。それをアメリカ人に説明するのは難しい、難しいというより、おそらくその合理性をきちんと弁証するのは不可能でしょう。最終的には、要するに昔からそういう決まりだから、と開き直るしかないのです。

ところが、そのような条文であるにもかかわらず、改正しようとする、必ず反対する人が現れます。それなりに理屈も付けてくる。例えば、労働者が悪い使用者によって搾取させないようにするため、

1 職務発明：会社の社員や研究者が、会社の仕事で新しい技術や物質、製品などを発明すること。その性質上、会社の業務範囲に属し、発明するに至った行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明。その発明の特許として登録するとき、多くの場合、発明者は会社とされている。会社は社内規定や報奨制度に基づいて発明者に報酬を払うものの、会社が発明で上げた利益に見合う報酬をもらっていないとして発明者らが不足分の支払いを求める裁判が増えている。



という具合です。さらに、そうした理屈を付けるならまだしも、「今あるものを変えるのは慎重な検討が必要だ」とか「拙速な法改正は疑問だ」という決まり文句で反対する人もいます。中には「法とは歴史文化の所産であるから簡単に変えてはいけない」と言い出す人も出てきます。憲法典や民法典ならいざ知らず、特許法第35条が歴史の中から生まれ、育まれてきた法かといえば、そうは言えないでしょう。われわれが研究しても、誰が考えついた条文なのか判然としていません。端的に言うと、これまでまともに機能してこなかったから盲腸のように残っているだけの条文です。それを、歴史文化の所産と断じられる。

## 物事を変えない仕組み

その結果、改正は先送りになりがちであるということですね。

**玉井** この法律をめぐって、かれこれ3年以上揉めながら、未だに変わらない。その間にも知的財産権の玄人筋では、きつこういうことが起きると危惧されていたことが現実になり始めています。2001年に、オリンパス光学工業職務発明事件<sup>3</sup>の東京高裁の判決が出ました。企業の支払った金額が「相当の対価」に満たないとき、従業員は不足額を請求できるとしたものです。企業経営者はショックでしょうが、われわれにしてみれば、意外な判決でも何でもなく、従前の裁判例の傾向を東京高裁が裏書きしたかたちに過ぎません。その判決は約5,000万円の請求に対して、221万円を認めたものですが、やがて莫大な金額を請求する人が出てくる。最高裁も是認するに違いない。そう心配して、法改正の必要性を訴えてきました。しかも、特段高度な技

術を要する改正でも何でもありません。第35条の第1項から第4項のうち第3項と第4項を削除すればいい。あとは経過規定や施行日をどうするかくらいが問題で実に簡単です。アメリカのように完全に労使の契約に委ねるのがまずいというなら、最低限の保証額だけ決めて、あとは青天井の契約にすればよいでしょう。

ところが、そういった改正ができない。これだけ世の中で問題が指摘され、解決策も提示されながら、ゼロベースで見れば、誰が見てもベストと思えない仕組みが延々と存続してしまう。それが法学者の責任なのか法律実務家の責任なのかは分かりませんが、日本には、一度決めたことを変えるのを考えられないほど困難にする状況があり、職務発明制度はその典型例だということです。

いったん決めると、100年変えられないと思うから、いきおい「慎重な検討」ということになる。そうではなく、やってみて、まずい結果になれば、また変えればいい。一流の研究者が使用者に搾取され、塗炭の苦しみにあえぐようなことになるなら、元に戻せばいい。しかし、本当にそうなるのか。要するに私はアメリカの仕組みに近付けると言っているわけですが、現行制度の下でカリフォルニア辺りの一流大学の研究者がわれもわれもと日本の国立大学へ押し寄せているのであれば、慎重な検討も必要でしょう。日本の仕組みに魅力があるということだからです。しかし、現実とは逆です。青色発光ダイオード<sup>4</sup>の発明者の中村修二さんは現行法の下で、カリフォルニア大サンタバーバラ校に移られたわけですから。

知的財産法をどのように変えていくべきであるとお考えですか？

**玉井** 中身についても課題が少なくありませんが、より重要なのは物事の決め

## 資料 特許法第35条

第1項 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

第2項 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

第3項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価を支払う権利を有する。

第4項 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

方を変えることです。今までのようにやたら時間のかかるデジモンメイキングのシステムでは困る。夫婦別姓などは問題解決にある程度時間がかかるのは理解できます。家族制度をどうするかという社会の根幹に関わることであり、いったん別姓にしておいて、3年くらい経ったら、やはり同姓に戻してください、というわけにはいかない。不可逆的な変化を招くこともあることを考えると、慎重な検討も必要でしょう。私は別姓論者ですが、「慎重」にすることは理解します。しかし知的財産などの分野では、やってみて、結果が悪かったら変えるということではいいはず。そうでなければ、社会の動きにとでもついていけません。研究者がやっていることは1週間単位、1日単位で局面ががらりと変わることがあります。そういうスピードでしごきを削っているのに、それが法律の世界に入った途端、法改正に3年かかる、というペースになってしまう。知財の分野では先見性が大事であり、物事をどんどん変えられる柔軟な仕組みが必要です。その点、今の日本の意思決定の仕組みは適応していません。翌年の通常国会を目指して研究会を組織するのであれば、夏頃には始めなければ間に合いません。秋に浮上した政策

2 従業員発明法：1957年7月25日制定。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(従業者発明法第11条に従い、1959年7月20日連邦労働大臣が作成(法的拘束力なし)、対価の算定方法や共同発明者間での分配の仕方を明示。2001年、与党が発明報酬の最低保証額を定額化するという同法の改正案を国会に提出。

3 オリンパス光学工業職務発明事件：東京高裁平成13年5月22日判決。会社の業務として職務発明したオリンパス光学工業の元社員が、「対価が低すぎる」としてその不足分を求め同社と争った訴訟。

4 青色発光ダイオード：電気を通すと青く光る半導体。赤や緑に光るものが20年以上前に開発されているが、青色LEDの開発で光の三原色がそろい、大型画面などの実用化が可能になった。年間2,000億円規模の市場価値があると言われる。

課題は翌々年の国会に上がることになる。スピードが必要な政策課題ですから、何らかの工夫が必要です。

何より指摘すべきは、日本のデザインメイキングのシステムが基本的に物事を変えない仕組みであるということです。審議会や研究会はなぜか全員一致ということになって、委員の中から頑強に持説を譲らない人、「慎重な検討が必要」、「拙速な改正は疑問」という人が出てくると大変です。一人なら何とか鎮圧できても、複数になると、物事が決められず、先送りになってしまう。役所の人選で選ばれた人に権限が与えられ、そのうち少数が反対すれば、日本全体の意思決定に関して、現状維持という選択をすることになる。しかもたいていの場合、選ばれるのは「その道の大家」、即ち現在のシステムに馴染んだ人々、ですから、改革には消極的です。物事を変えない仕組みは、少なくとも知的財産の世界では、それ自体が悪です。実態がどんどん変化しているのだから、変化に応じて仕組みもどんどん変えられる方がよい。そういう発想と、そのための意思決定のメカニズムが求められます。

改革の思考が不足しているとするれば、日本の法律教育のあり方が影響しているのでしょうか？

**玉井** 法律教育のあり方というより、新しい時代に適応するための法律教育が日本に存在しないことが影響しているでしょう。私自身の経験でいっても、立法学とか法政策学という講義科目はありませんでした。法政策学の先覚者である東京大学法学部の平井宜雄先生が実験的な講義をゼミ枠で自主的に提供されていましたが、その流れも絶えてしまいました。それがほとんど唯一の例外で、ほとんどの法学部は今ある法律の解釈についてばかり教えている。そこに問題

があることは疑いようがありません。

## アメリカのダイナミズム

現在、国立大学の法人化に伴い、大学の中の発明をどう扱うか、検討がされていますが、それに関してはいかがお考えですか？

**玉井** 国立大学の改革の根底にある公と私の問題、公共性とは何か、そこを根本から考え直す必要があります。それがフラついていて現場に混乱を招いています。公の殻に閉じこもってはいけいない、私的な経済活動の世界にどんどん関わっていかねばならない、と一方で言われつつ、国民の税金を使う以上、制約が課せられて当然だとも言われる。日本の国立大学は法人化する前からどんどん改革を進めていて、今や制度としては世界で最も自由と言えるかもしれません。ところが、国立大学に属する研究者は国家公務員であるということにおいて、今度は異様に不自由になります。例えば、私たちの同僚の中でセンター長を選ぶとき、研究面で優れている人を選びますが、センター長は職責上いろいろな権限を付与されるため、一般企業など取引の相手と接触してはならないというルールがあるわけです。会社の人から見れば、センター長に選出されるような優れた学者の研究に関心があり、その研究を実用化したいと思う。しかし、共同研究計画の申込の相手は形式上、センター長になり、その人の研究は交渉の埒外に置かなければならない。その類いの愚かしいことが実に多い。そこは日本の法律家の得意とするところで、公務員倫理法はこう解釈すべきである、といった解釈の技で対処できる部分もあるでしょう。しかし、やはり大学とは何か、公と私とは何か、その根本的なと

ころから問い直すべきではないでしょうか。

アメリカでは、デューク大学事件の判決<sup>5</sup>のように、大学にも市場のルールを入れていこうという流れがあるようですが。

**玉井** あれこそが法律家から社会への提案です。アメリカの裁判官は、普通に考えれば、大学は事業をしている。研究と教育がビジネスだ。それ以上の特別なことは何も無い。試験研究法理<sup>6</sup>などといった例外を認めない。文句があるなら、議会を動かしてくれ。立法されれば、当然従う。法律家がそう言って決めてしまった。そして、そういうことに対するダイナミズムがあの国にはある。あの判決に対して、『ネイチャー』や『サイエンス』で記事が出ました。それは困るというサイエンティストからの声が集約され、アカデミーあたりから提案がなされ、将来、制度が再び変わることもあり得ます。5年、10年という時間単位で見れば、やはり大学は特別なのだ、という揺り戻しがあるかもしれない。そういうかたちでダイナミックに発展する。それがまさにアメリカという国家の意思決定のあり方です。

ときに行き過ぎがあるとしても、石橋を叩いて渡るような日本とは、その点で大きく違うということですね。

**玉井** 叩いても渡ってくれればいいのですが、日本では、「この石橋を叩くと壊れるかもしれない」といって「慎重に検討しよう」と言い出す法学者が間違いなく現れます。

## シンクタンク機能

昨年発足した日本知的財産学会<sup>7</sup>についてうかがいたいです。

**玉井** 学際的にやろうということで、法律家は一歩退いたかたちで、むしろ自然

5 デューク大学事件の解決： *Madey v. Duke Univ.* 307F.3d 1351,1362(Cir.2002)

6 試験研究法理：玉井克哉「21世紀の学術研究と知的財産権」『学術月報』Vol.56, No.1, Jan 2003 pp.9-17を参照のこと。

7 日本知的財産学会：2002年10月11日設立。知財を生み出す研究者やそれを利用する企業の経営者が中心になり、ニーズ指向の知財学を振興するために設立された学会。その成り立ちから分かるように、幅広い層の知財関係者の参加を求め、科学技術や経営、法律、経済などとの学際領域を中心に研究活動を振興していく趣旨で設立される組織。

科学系の研究者が前面に出てつくった学会です。学際的な研究をすること、もう一つは積極的に政策提言しようという団体です。アメリカについて言えば、アカデミーを通じた政策提言の伝統があり、大統領にも科学担当の補佐官がいたり、いろいろなチャンネルで、サイエンティストからの政策提言がなされます。

研究者の議論を政策に反映させるような新たなシンクタンクの機能を用意していく必要性についてはいかがお考えですか？

**玉井** 私はそこは楽観しています。これまで霞ヶ関が巨大なシンクタンクとして機能しており、それによって審議会のあり方も規定されていましたが、それとは異なる形態のシンクタンクが必要だということになれば、自ずからできてくるでしょう。それが政党に属するのか、内閣府の経済社会総合研究所を強化するのか、民間の組織なのか、形態は分かりませんが、機能としては拡充されるはずです。ただそこに無条件で法学者が入れる余地があるかは別問題です。

シンクタンクで活躍するための法学者として求められることは？

**玉井** 日本の現行法の体系が頭に入っていて、「ここを変えるからには、こちらを変えなければならない」と分かる。これは重要な資質です。ただし日本の法体系全体のバランスから、この改正は止めておきましょう、などと後ろ向きなことを条件反射的に言い出さないでいただきたい。それでは議論の相手にされなくなります。具体的に、どこのバランスがどう崩れ、それがどう影響するのか、そこまで説明できなければなりません。これが法律家として必要な資質ですが、それだけではいかにも弱い。例えば政策的なことは経済学の素養が必須とも言えます。経済の論文を書けるほどの知識がなくても、少



なくとも経済学者の発言がパッシブに分かることが求められます。

学際的な研究をする上での素養が求められるということですね。

**玉井** 司法試験は1年も勉強すれば能のある人なら受かるかもしれませんが、ゲノムサイエンスやVLSIの設計といったジャンルは、いかなる天才をもってしても1年やそこらで習得するのは無理でしょう。「専門家」として認知されるための専門性の程度が、法律家については低い。これをまず銘記する必要がある。法学者が対等に伍していこうとするなら、少なくとも法律については日本のものだけでなく外国のものも熟知する努力をすべきでしょう。「横の物を縦にする時代は終わった」とは私が学生のころから言われていたことですが、やはり外国でアイデアが出るわけです。諸外国には、法制度という成果に至らなくても、さまざまな議論があります。その成果をいかに取り入れるか。それさえなおざりにして、日本人だけでやっているのは、ますます議論が貧困になるだけです。

もう一つ、法律家が果たすべき役割は正義そのものにかかわる議論です。それは法哲学などの基礎法学の素養がなければやはり難しいのですが。死刑制度の存続、夫婦別姓、非嫡子の相続、そ

の類いのテーマで果たすべき役割は大きいはずでは、日本の法律家は、正義について勉強し、発言してきたか。「価値相対主義」といった迷妄に支配され、「絶対的な正義はない」といった言説を弄して、戦後一貫して正義の議論をおざりにしてこなかったかということです。

広い分野の知識を持ち、迅速、適切な法改正に貢献していく。同時に、そのベースとなる普遍的な正義について見識を深めることが求められるということですね。

**玉井** その両面について、これまで十分に求められる機能を果たし、要請に応えてきたのか、法学者にはその自省が求められているのではないのでしょうか。

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・プランク外国国際特許・著作権・競業法研究所(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客員研究員。その他、政策研究大学院大学客員教授、知的財産研究教育者国際協会理事、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)

構造改革を先導する  
法学者の使命  
～法解釈学から立法学へ～