

在職中の発明をめぐって、退職したエンジニアが元の勤務先企業に対して発明報奨金を求めて出訴するケースが頻発している。

この種の訴訟は、決して新しいものではない。しかし、1998年までは数百万円の認容額にとどまっていたものが、この数カ月、相次いで1億円を超え（1月29日の日立事件判決、2月24日の味の素事件判決）、ついに青色LED（発光ダイオード）にかかわる訴訟では200億円というお化け判決が出されたことは読者の記憶にも新しいことであろう（1月30日）。その後も提訴が相次ぎ、2月初旬に提訴されたフラッシュメモリ関連事件（被告・東芝）の市場規模は、青色LEDをしのぐともいわれている。

一種の社会現象ともなった一連の発明報奨訴訟について、社会的な側面から考察を加える。

請求権が生じる根拠

そもそもなぜ、発明者が報奨金を求めるなどという訴訟が成立するのであるろうか。

通常、従業員が、顕著な実績に対して在職中一定の待遇や報奨を得たにもかかわらず、退職後にさらなる

論点

発明報奨訴訟の本質

知財時代に即した 人事戦略の確立急務

- 一連の発明報奨訴訟における裁判所の特許法解釈には疑問点も多い。
- だが訴訟の根底には、人材の個性化に対応しない一律の人事待遇がある。
- 企業の競争力向上には、人材を重視する知的資産経営への転換が急務。

松尾総合法律事務所 弁護士・弁理士

鮫島正洋

さめじま・まさひろ ●東京工大金属工学科卒。1985年藤倉電線（現フジクラ）入社、筆頭発明者として40件を超す特許出願。92年日本IBM知的財産部所属、IBM社のノーベル賞受賞発明である酸化物超伝導にかかる基本特許の権利化等の特許業務に携わる。99年弁護士登録。2000年より現職。

を定めており（特許法35条3項）、これが発明報奨訴訟が生じる第一の理由である。

しかし、この規定から直ちに発明報奨訴訟を根拠づけることはできない。勤務規則に定める基準に従って報奨金が支払われていれば、すでに精算済みとの解釈も成立しうるからである。

たとえば、200万円で購入した土地を5年後にその土地のそばに地下鉄が開通して、土地の価格が1000万円に高騰したとしても、土地の売り主は差額の800万円を請求できないことは社会通念上明らかである。これと同様に、勤務規則で2万円と定められた発明の移転対価を会社が支払ったならば、後日、発明の価値が上がったからといって売り主である発明者は差額請求できない、という解釈にも十分な合理性がある。むしろ、取引法の原則に立てば、このような解釈が普通であるとさえいえよう。

ところが、02年、最高裁はこのような解釈を排除した。つまり、後日、発明の価値が上がった場合、売り主である発明者は、会社からすでに受領した額を超えて発明の譲渡対価としての報奨金を追加的に請求できる

報奨金を求めるなどということはあるりえない。このことだけを見ても、

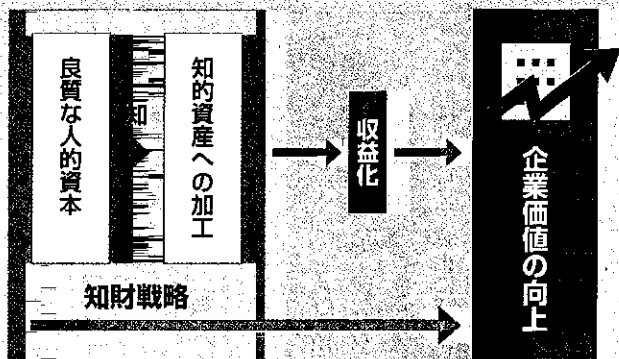
発明報奨訴訟がいかに特殊な事案かは容易に想定されるであろう。

職務上なされた発明については、

要 点

会社の勤務規則等により従業員である発明者から会社に対して移転できることが特許法上認められている

が、特許法はその移転の対価として発明者に相当の対価を支払うべき旨



①良質な人材を育成啓蒙し、②そのような人材が生み出した知見を知的財産という形にして、③知的財産によって競争力の強化、企業価値向上を図る経営

と判示したのである（オリンピックス事件最高裁判決）。勤務規則の規定よりも特許法の定める報奨基準規定が優越する、という最高裁の打ち立てた解釈が、発明報奨訴訟が生じる本質的な理由であることを見逃してはならない。

企業経営を脅かす爆弾

ところが、このような法解釈のために、企業は発明者による訴訟の脅威にさらされ続けている。

この種の訴訟において、これまで企業側が全面勝訴して、追加報奨金の支払いが否定された事案は皆無である。発明者が法律事務所を駆け込

み、弁護士を通じて訴状を提出するという決断をした瞬間に、企業には何らかの債務が発生することが確定し、あとは、その債務額をいかに減じるかというだけの戦いとなる。つまり、現行の法解釈の下では、企業経営は、発明者の決断を導火線とした発明報奨債務という爆弾を抱えた状況で行われていることになり、これが数百万円のレベルであればともかく、数百億円という一触即発のレベルになったとすれば、もはや経営基盤の体をなさない。

そもそも、発明報奨の性質が発明者のインセンティブであるとすれば、発明報奨訴訟は、一私企業が一個人に支給するインセンティブ（本来的に企業裁量に基づくべきもの）を国家が決定し、これを強制する手続きになる。これは、企業経営に対する国家による不当干渉という観点では何やらきなくさい。

また、企業の利益は、投資という形で経営リスクをとった者に対して第一に配分されるのが株式会社の理念であり、資本主義の原則である。ところが、発明報奨訴訟によれば、リスクをとっていない従業員に、筆頭株主でさえ及ばないような配当を与えることになりかねず、資本主義原則との関係でも疑問がある。米国において、発明者が巨万の利益を得た例と比較的量的に論じられる

が、米国の事案は、発明者がストックオプションという形でリスクをとっているケースであり、わが国の発明報奨金とは性質が異なることに留意しなければならない。

冒頭に述べた青色LED事件において、判決は被告・日亜化学工業による利益のうち、発明者の貢献度が50%を超えること認定した。確かに、ある事業を競合他社より優位に進め、マーケットシェアを確保する際に、ベースとなる技術の優秀さが重要であることはいうまでもない。

しかし、事業利益は優秀な発明だけで確保できるものではない。青色LEDにおいて、日々伸びるマーケットに対応するために設備投資その他の事業計画を立案し、実行した経営陣の正しい判断、受注に対応すべく徹夜操業をいとわなかったであろう現場エンジニアや作業員たち、製品をマーケットに展開するために靴底をすり減らして拡販に努めた営業マンたちなど、企業においては多くの力が結集して事業利益が作り出される。これらの者の努力を法的に評価する土壌がない中で、発明者のみが発明の譲渡対価という名目で50%の利益配分を受けることが、はたして妥当なのだろうか。

発明報奨訴訟に関する話題は、巷でも多く語られているが、多くの読者は何か割れ切れないものを感じて

いることであろう。筆者が分析するに、そうした思いはこれらのこと由来するのではないだろうか。

知的資産経営と人事戦略

現在の発明報奨訴訟は、制度運用としての狂いが生じた象徴のように思えてならないが、なぜ今このような問題が露呈したのか。そこには、日本が怠つてきた構造転換にまつわる経営モデルの変化が関与しているように思うのである。

戦後、「ものづくり」によって奇跡的な高度成長を遂げ、80年代後半に経済的、物質的豊かさの頂点に立った日本にとって、バブル崩壊は構造転換への警鐘であった。その時点で日本は、やがて訪れる「ものづくりコンペティター」の台頭を予感し、「ものづくり」による競争力から、知による競争力に立脚した社会へと構造を変えるべきであった。にもかかわらず、わが国の構造転換は遅れ、長い低迷期へと突入することになったのである。

21世紀の訪れとともに、ようやく知による競争に立脚した経営モデルである知的資産経営が意識されるようになった。知的資産経営とは、一言でいうと、企業に存在する技術、ブランドその他の知的資産によって、経営効率や収益性を高め、ひいては、企業価値を高めていく経営モ

デルである(109頁図参照)。

知的資産経営においては、「知」が競争力の源泉となる。「知」は人が生み出すものであるから、良質な「知」を生み出す人材を育成確保することは、知的資産経営における出発点なのである。「知」の優劣が企業競争力を左右する知的資産経営においては、「知」を生み出す「人材」の質と処遇が企業競争力を左右すると言え換えることもできる。なぜならば、人材を適正に評価し、処遇しなければ、人材のモラルは低下し、「知」の創造が鈍る。そして、やがて人材の流出という最悪の結果を招くことになるからだ。

現在生じている発明報奨訴訟は、バブル崩壊という警鐘にもかかわらず、経営モデルが量産モデルから知的資産モデルに切り替わったことを察知できなかった日本企業に対する必然の産物である。人材こそが競争力の源泉であるという意識の下、優秀な人材について、これに見合った待遇をすべきであったにもかかわらず、量産モデル型の人事制度の特徴である形式的な平等(悪平等)を是としてきた人事待遇が、一部の優秀

において発明報奨訴訟という形で顕在化したのではないだろうか。

つまり、発明報奨訴訟は、知的資産経営モデルにおいて出発点となるべき「人材」の取り扱いが適当でなかったために、その部分から「企業経営」という堤防が決壊した現象といえる。経営者はこの事実を直視し、知的資産経営時代の人事モデルのあり方を真剣に模索すべきである。量産モデル時代の経営においては、人材は代替可能な資源であったから、能力によらず一律な人事待遇に合理性は認められた。一律な人事待遇による人材流出が生じたとしても、人材が個性化していなかったことで、適宜、人材補充することによって企業競争力を維持することができたのである。しかし、人材が収益力の源泉として個性化した存在であるべき知的資産経営の時代になった今、一律な人事待遇とそれによる人材の流出は、企業の緩やかな死を招くことになるという認識に至るべきである。

「人材」こそ競争力の源泉

それに当たって、忘れてはならないことが一つある。それは、事は特許報奨や発明者にのみかかわるものではないということである。

な人材との意識ギャップを招き、たまたま法的租上のせられる職務発明の譲渡対価という局面に

発明者については、たまたま特許

法35条という規定によってその報奨のあり方が法的租上にのるがために、「訴訟」という顕著な外形で問題が顕在化したにすぎない。アジアのみならず欧米からも注目されているゲーム・映画その他のコンテンツのクリエイターや、他国のマイスターでは追従できない技能を持つ町工場の匠のように、特許のほかにもわが国には多くの優越した知的資産が存在し、その知的資産の数だけ待遇すべき人材は存在する。彼らは発明者と同様に、21世紀の日本の競争力を形づくる源泉なのである。

知的資産は人材と密接不可分である。知的資産経営を行うことは、すなわち、人材を重視した経営を行うことであるといっても過言ではない。いたずらに特許の発明報奨のみに着目し、訴訟リスクを低減するなどという近視眼的な対応に終始するのではなく、知的資産経営の本質を見極め、ソフトウェア、コンテンツ、技術ノウハウ、多くの分野で優越的な競争力を有する人材を適正に評価し、評価に見合った待遇を与えることがわが国の企業経営上、急務ではないだろうか。

特許法に基づく発明報奨訴訟は、企業経営者に対し、このようなヒントを与えるためのきっかけにすぎない。いま一度、知的資産に基づく競

争力とは何か、その源泉である人材をいかに扱うべきであるか、これらを真剣に考え始めた企業が21世紀を勝ち残るのである。そして、そのような企業が増えることが、知的財産による国家競争力の回復、つまりは知財立国の実現につながるのである。

