

## 日本における知的財産の変化

ルース タプリン教授  
2007年7月

日本での知的財産 (IP) と経済は発明を通じて変化しています。知財を取り巻く環境は急激な速度で変化を遂げており、ときに欧米諸国での速度をも上回っています。最近では、発明に対する従業員の権利に関して画期的な判決が下され、それによって日本の企業は過去の従業員の発明者に多額の補償金を支払う結果となりましたが、これはすべて、世界的な競争力を持つことの必要性から生じた変化です。

日本におけるこのような知財の変化は、以下のような決定によるものです。

- 日本での特許やライセンス取得を希望する人々の申請手続きを簡潔化する
- 日本の企業の特許を防御する

このような目標は、TLO (Technical Licensing Organisation) 法、2005年に導入された知的財産裁判所、および裁判所における訴訟手続きや訴訟に関する変更によって達成されてきました。

### TLO 法、大学の民営化、および新規知財部門

米国では、TLO は新しい企業の設立や新しい雇用機会の提供を通じた経済開発の原動力として機能しています。また、TLO は公益を図るために、研究成果を商業化し、移転するプロセスも管理しています<sup>2</sup>。日本では、1998年に可決された TLO 法 "大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進" により、発明者、大学、および産業界の間に新しい関係が生まれました。この法律を日本に導入するにあたって、米国で実施されている TLO 戦略がモデルとして使用され、その戦略が採用されました。

2006年までに、日本では TLO の概念が主に 34ヶ所の大学センターで採用され、承認を受けた TLO は無料で国立大学の施設を利用できるようになりました (センターは 2004年4月に民営化されています)。TLO の役割は、単なる技術の移転という機能から、大学発ベンチャーや特許の取得を支援する機関へと拡大しています。

東北大学未来科学技術共同研究センターの副センター長である西澤昭夫教授は、日本に独特の機能として、大学内の知財部門を指摘しています。これらの部門は、発明の実現を望んでいる大学の研究者にアドバイスや支援を提供することを目的としています。西澤教授はさらに、日本経済において導入すべき知財の構造的な変更について指摘しています<sup>1</sup>。これらの変更には、次のような移行が含まれます。

- 技術革新に重点を置いたシステムへの移行
- 中央に集結した経済から分散した経済への移行

- 政府(官僚)主導型経済から市場指導型経済への移行
- 経済を基盤とした大規模な事業から範囲の経済を基盤とした起業家ベンチャーへの移行
- 資本/労働集約型から知識集約型への移行

日本の TLO の成功は、日本における大学発ベンチャーの数が 1995 年の 98 社から 2004 年の 1,112 社へと増加していることに示されています。これにより最初の目標は満たされたものの、大学発ベンチャーの業績は、ハイテク業界を引き付けることで地域経済を大幅に活性化するには不十分であると西澤教授は述べています。その理由は、米国とは異なり、リスク マネーと高い能力を持った人材が不足しているためです。

大学と産業界間の技術移転制度は変化を遂げてきましたが、日本の金融や労働政策にはそれに伴った変化がほとんど見られません。ベンチャー キャピタル活動は、変化しているものの、欧米と比較すると、まだ小規模です<sup>3</sup>。

### **従業員が報酬を受け取る権利**

日本の法律において従業員が報酬を受け取る権利は、1960 年の特許法改正以降、大きく変化していません。企業の従業員は、企業と大学との間に密接な関係がないことから、発明をすることや自分の発明のライセンスを取得することに消極的になっていました。その結果、発明は停滞し、多くの発明者が米国に流出するという結果になりました。この発明者の流出は、2004 年に東京高等裁判所で認められた高額な和解額により、最近さらに拍車がかかっています。中村修二氏が日亜化学工業を相手取って起こした裁判において当時の設楽裁判長が下した判決は画期的であり、この裁判以来、発明者の権利と雇用主の権利のバランスを取るために、法律が改定されるようになりました。

### **中村修二氏対日亜化学工業**

中村氏による青色発光ダイオードの発明により、日亜化学工業株式会社は、2010 年 10 月にその独占所有権の期限が切れるまで、少なくとも 1,208 億円の利益を上げることができると予測されています。東京地方裁判所では、日亜化学工業が発明は共同作業であったと主張しているにもかかわらず、それは従業員である中村修二氏の独自の発明であり、日亜化学工業は中村氏に予測利益の半分(604 億 3 千万円)を支払う義務があるという判決を下しました。日亜化学工業は、当初 270 万米ドルで発明を購入しており、その当時は青色発光ダイオードの潜在的な価値を認識しておらず、一時は中村氏に対して研究中止するように指示していました。雇用主に対する貢献が 50% のみと見なされたのはこのためです<sup>4</sup>。しかし、中村氏が 200 億円(1 億 8700 万米ドル)の支払いを求めたため、東京地方裁判所では日亜化学工業に対し、中村氏の発明の補償額として、この金額を支払うことを命じました。2005 年 1 月に、東京高等裁判所は地方裁判所の判決を覆したため、中村氏は日亜化学工業と 8 億 4,400 万円(8 百万米ドル)で和解しました。これで、日本経済団体連合会は、世界中の他の企業と共に胸をなで下ろすことになりました。

機関や雇用主の洞察力の欠如に対して法律を制定することは非常に困難です。また、東京地方裁判所によるこのような判決がなければ、発明者は日本では適切な報酬を得ることはありえないと思われ、日本において発明を行う意欲を喪失し、海外にその場を求める結果になると考えられます。

#### **発明に対する報酬**

中村氏の裁判は、孤立したものではありません。2004年に話題となったオリンパス対田中氏の裁判において、発明者は雇用契約や勤務規則にかかわらず、成功を収めた発明から、より大きな報酬を得るために、雇用主である企業を訴えることができることを最高裁判所は認めました。これにより、報酬の大きさの配分については裁判所に完全な決定権が与えられたようです。訴訟に対して否定的な反応を示しがちな日本では、これによって大きな変化がもたらされました。2006年には、特許法第35条第5項が以下のように改定され、報酬が不当であるとみなされない限り、裁判所は雇用契約または発明の報酬に関する企業規則を尊重する義務があるとすることで、雇用主を保護するようになりました。

"発明の対価は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が負う負担、貢献および従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。"

この条項は、発明の対価評価において雇用主の貢献を考慮することを保証しているため、雇用主の補償を許可していた従来の第4項を補っています。この改定により、補償に関する他の裁判においても、知財の対価評価により多くの注意が払われるようになることが予想されます。これについては、最初から雇用契約に記載することが可能ですが、さらに正確な評価が必要となります。

#### **知的財産裁判所および弁理士の地位に対する変化**

発明に関する日本政府の対応は非常に重要な意味を持っています。これは、当時の小泉首相が2002年初頭に行った方針に関する演説において、発明および知的財産に関する国の戦略を正式に発表したことから始まりました。その結果、2002年3月に知的財産戦略会議が発足しました。その後、特許法の全面改定<sup>5</sup>、弁理士法の改定、2005年の知的財産裁判所の新規導入など、明治時代の初め以来見られなかった規模の変革が行われてきました。

日本弁理士会(JPAA)の会長を務めていた下坂スミ子氏は、JPAAが対応すべき主な分野を次のようにまとめています。これらの分野には、以下が含まれます。

- アジアにおける知財の偽造および侵害に関する問題
- 国際会議への積極的な参加
- さらに多くの国際的組織との協力

特に重要となるのは、弁理士を教育し、複雑な新しい知的財産改革に対応できるだけの専門知識を養うことです。この新しい専門知識を身につけた弁理士の数は、既に大幅に増加しています。533人の

弁理士が現在の法律に準拠した試験に合格しており、弁護士と同等に依頼人の代理ができるようになりました。これにより、日本における知財訴訟のプロセス全体が変化しています。数年前のシンポジウムにおいて、弁理士は知財の作成、保護、および利用において重要な役割を担うようになったと下坂スミ子氏は述べています<sup>6</sup>。

日本の知的財産高等裁判所では、4つの部門に18人の裁判官が任命されています。これは日本の中規模の高等裁判所に相当します。裁判官は、11人の調査官による支援を受けます。この調査官うちの10人は、機械、化学、または電気分野において日本特許庁(JPO)で審査官または審判官として勤務した経験を積んでおり、1人は弁理士としての経験を持っています。これらの調査官は、JPO審議会の決定を見直し、公正で正確な報告書を裁判官に提出する義務があります。

最後に、最大限の公正を保証するために、知的財産高等裁判所にはさらに特別部会が設けられています。知的財産高等裁判所は法的には第二審裁判所であり、最終審を行う裁判所は最高裁判所になります。しかし、経済界から司法機関に対し、最高裁判所の判決を待たなくても済むように上訴の段階で信頼のおける規則や規格を設けてほしいという要求がありました。このため、2004年4月に民事訴訟法の改定によって合議体制度が導入され、二審において統一見解がもたらされるようになりました。

#### **日本知的財産裁判所制度に対する最近の変更**

日本の知的財産裁判所に対し、最近では次のような変更がなされています。

- (a) 知的財産裁判所をさらに特殊化するための変更
- (b) 訴訟手続きにおいて無効性を訴え、特許を無効にする方法に関する変更

政府と業界の両者において知的財産の重要性が認識されたところで、特に特許の論争におけるさらなる特殊化が裁判所に強く求められるようになりました。長い論争と話し合いの結果、合意が得られ、2004年4月以降、次のような主要な改定が民事訴訟法に行われました。

- コンピュータプログラムにおける特許、実用新案、回路設計の権利と著作権に関するすべての訴訟は、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に独占的に割り当てられます。このため、これらの2ヶ所の裁判所と同時管轄権を以前持っていた他の地方裁判所に訴訟を持ち込むことはできなくなりました。東京地方裁判所における専門部の数が、需要の増加にともない4ヶ所に増加しました。さらに、すべての上訴は知財分野で最高レベルの専門知識と経験を備えた東京高等裁判所に持ち込まれることになりました。東京高等裁判所の知財部門の裁判官の数は、需要の増加にともなって16人から18人に増員されました。
- 東京高等裁判所では、高等裁判所の判決の一貫性を保つために合議体制度が導入されました。同じ問題を提起している複数の裁判が高等裁判所で係争中の場合、これらは知財の専門知識

を持つ5人の主要裁判官で構成される合議体によって協議されます。

- 高等裁判所と地方裁判所の技術的な側面を支援するために、140人の専門委員が任命されています。これらの専門委員は、大学教授または公的組織または民間組織における研究者で、必要に応じて非常勤で裁判所に専門的な支援を行います。これらの専門委員は、裁判所によって既に任命されている常勤の調査官とは別に任命されています。

特許裁判所制度に対するこれらの実践的な大幅な変更は、特許裁判所をさらに専門的で信頼性の高いものにすることに貢献しました。しかし、2005年の改定では、東京高等裁判所の一部門として新しい知的財産高等裁判所が設立されました。この改定および知的財産裁判所の正式な設立は、知財の特殊化についての、法律の新たな位置付けを行うきっかけとなり、現在の日本の知財の権利にまつわる重要性において、法律的手続きが適切なものとして捉えられるようになっていきます。

### 有効性

侵害に対する防御として無効性を正式に提起することを可能にした、日本の法律のもう1つの主要な改定は2005年に行われました。特許は無効であるので施行すべきでないことを単に論じるのではなく、特許が無効であることを裁判所が正式に判決できるようになったのです。ただしこの判決は、当事者のみを拘束するものであって、特許を取り消す権利は今後も日本特許庁が有します。

また、日本特許庁において有効性の異議を申し立てる方法は2つありましたが、これは廃止されています。現在では、改定された無効化訴訟手続きとして、1つの手続きのみが存在します。この手続きのもとでは、誰もが特許の有効性の異議を申し立てることができ、その申し立てに時間的制限は課されません。日本特許庁の決定は、知的財産高等裁判所に上訴できます<sup>7</sup>。

### まとめ

これらの重要な変化は、日本の特許制度をさらに特殊化しており、複雑さを備えたこの分野の法律によりよく対処することが可能になっています。また、特許の有効性に異議を申し立てるための手続きの変更も、手続きをさらに公正で効率的なものにするために非常に重要です。今後も数多くの改定、改善が見られることが予想されますが、これらの変更は、日本の特許制度を迅速で信頼性の高いものにするために役立っていきます。

このような変化は、第35条第4項になされた改定によってさらに支えられています。この改定により、雇用主の貢献とのバランスを取る一方で、発明の考案者、つまり発明者自身に対して、適切な報酬を支払うためのバランスの取れた法律がようやく実現されるようになりました。どのような社会においても、発明の才と創造力を持つ人々なしでは革新は生まれず、創造力を持った有能な人々なしでは経済と社会の両方が崩壊してしまいます。

## 注

1. 参照: カバー ストーリー "In defence of IP; Japan's new approach to patent protection," Ruth Taplin, *Patent World*, April 2005/Issue 171 pp 20-22.
2. Terry Young, "Technology Transfer from US universities: the need to value IP at the point of commercialization" in Ruth Taplin (ed) *Valuing Intellectual Property in Japan Britain and the United States*. ed Ruth Taplin 2004 Routledge Curzon. Pp 20-33.
3. 西澤昭夫 "University start-up ventures and clustering strategy in Japan," *Innovation and Business Partnering in Japan, Europe and the United States* Routledge 2006 p126-7.
4. 奥田碩、日本経済団体連合会会長、"Settlement in LED lawsuit could spark surge in lawsuits by inventors", published on [www.asahi.com](http://www.asahi.com) January 2005.
5. *Japan Times* 24 February 2004
6. 草案は 2003 年 4 月に可決。参照: *Exploiting Patent Rights and a New Climate for Innovation in Japan*, 付録, ed Ruth Taplin 2003, Intellectual Property Institute.
7. 東京地方裁判所知的財産部門の設楽隆一裁判長に対し、知的財産最高裁判所および報酬を受ける従業員の権利における資料に関してご協力をいただきましたことを感謝申し上げます。

## 著者について

ルース タブリン教授はロンドン スクール オブ エコノミクスで博士号を取得し、200 を超える論文および 14 冊の本を執筆または編集しています。最新の執筆には、『*Exploiting Patent Rights and a New Climate for Innovation in Japan*』(London: Intellectual Property Institute 2003)、『*Valuing Intellectual Property in Japan, Britain and the United States*』(London RoutledgeCurzon:2004)、『*Risk Management and Innovation in Japan Britain and the United States*』および『*Japanese Telecommunications Market and Policy in Transition*』(どちらも London: Routledge/Curzon 2005/2006) があります。2006 年の終わりには、編集を手がけた『*Innovation and Business Partnering in Japan, Europe and the United States*』(Routledge) が出版されました。2007 年には、アウトソーシング問題に関する本の出版が予定されています。

タブリン教授は *Journal of Interdisciplinary Economics* の編集者を 12 年間務めています。タブリン教授が所長を務める Center for Japanese and East Asian Studies は、英国での取引パートナーシップおよび開拓者としての功が認められ、2000 年に Exporter of the Year を受賞しました。現在、タブリン教授はパークベック カレッジ (ロンドン大学) とレスター大学の研究員を務めるかたわら、ポーランドのワルシャワ大学の国際ビジネス経営学部の客員教授を務めています。