

職務発明の対価について

——青色LED 東京地裁判決を中心にして——

竹 田 和 彦*



抄 録 職務発明の相当対価に関する青色LED 東京地裁判決は、認容された対価が、あまりにも巨額で企業の実態からみて不当であるばかりでなく、高額な対価を算出した理由付けも妥当とは思われない。

特に、第1に多数の技術(特許)の累積によって青色LED系製品ができたにもかかわらず、本件特許(404特許)1件だけで製品全体の売上をベースにして相当対価を算出していること、第2に、売上高の総計期間を発明を実施した青色LED製品の上市から404特許の権利満了日までとしておきながら、貢献度の判定を発明完成時とし、事業化に対する企業の貢献を考慮していない矛盾がある。

本稿では、これらの問題点について詳述し、併せて職務発明の対価に関して企業が当面する問題点について考察し、相当対価の決定のために第三者機関の設立が望ましいとの私見を述べる。

目 次

1. 驚いて次いでがっかりした200億円判決
2. 本件判決における対価算定のプロセス
3. 本件特許の概要
4. 青色LEDの製品化のための要素技術
5. なぜ404特許だけなのか
6. 不実施特許にも相当対価は必要か
7. 売上高総計期間と貢献度判定の基準時の矛盾
8. 相当対価の判断を全面的に裁判所に委ねてよいか
9. 相当対価についての特許法改正の方向
10. 相当対価決定のための第三者機関の設立を

1. 驚いて次いでがっかりした200億円判決

平成16年1月30日に東京地裁が下した青色LED 終局判決には、びっくりした。中村教授の職務発明の対価として604億3,006万円が相当とされ、一部請求として200億円が認容されたからである。次に判決を読んでみて、がっかりしたのは、算定根拠が期待に反して粗雑だったから

である。

中村教授の発明が当時とてもできないであろうと思われていた窒化ガリウム(GaN)を用いて高輝度の青色LED(発光ダイオード)を実現した世界的発明とされることに誰も異論はないであろう。それにしても200億円という対価は職務発明の対価としては、余りにも高額である。

平成9年の従業員1,000人以上(大企業)の定年における大学卒の平均退職金は2,856万8,000円である(平成9年, 中央労働委員会)。仮に3,000万円とすると200億円は、その約666倍、604億円は約2,013倍にあたる。退職時に同じサラリーマンの受け取る金額の比である。

ところで、対価が高額すぎると言う、すぐに出てくるのがイチローや松井選手をみよという反論である。だがスポーツ選手のおかれている環境はハイ・リスク、ハイ・リターンである。回復できない怪我をしたり能力がなくなれば彼

* 弁理士・元日本化薬(株)取締役社長
Kazuhiko TAKEDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等を待っているのは、即、失業である。本年も約700人の日本のプロ野球選手のうち約1割が戦力外通告を受けたという。

これに比べると、企業における研究者の地位はロー・リスクである。研究に要する資金、機器、試料等は企業から提供され、企業から期待された成果が達成できなかったからといって直ちに解雇されるわけではない。スポーツ選手は本質的には個人技だが、発明をし、それを企業化するためには他人の協力が不可欠である。スポーツ選手と同様に考えて優遇せよとの意見は的外れである。

したがって、本件判決は「企業に勤める技術者・研究者に夢を与える」などという評価には到底賛成できない。しかし、最近の本件判決を始めとする職務発明に関する一連の高額判決が企業経営に反省を促していることも否めない。率直に言えば最近の続発する対価請求訴訟は、企業が優秀な研究者を適切に評価してこなかった付けが回ってきたとも言えるからである。

従来、企業が能力の個人差が大きく異色の人材が多い研究開発の分野で適切な評価を怠ったため、給与の面でも昇進の面でも優れた研究者・技術者が損をしてきた傾向があった。

企業は研究者・技術者の人事上及び金銭上の処遇について早急に対処せねばならぬが、重要なことは単に処遇だけでなく、研究者や技術者の発意や提案を積極的に経営の中に組み入れる体制を作ることであろう。そのためには経営トップは技術について充分通じ、研究開発はブラック・ボックスなどということのないように努力せねばならない。

また、産業界としては、大正10年の特許法では発明者が職務発明について特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合、発明者は「相当ノ補償金ヲ受クルノ権利ヲ有ス」(旧特許法14条)とされていたものが、昭和34年の現行特許法により「相当の対価の支払いを受ける権利を有する」

(特許法35条3項)と改められ、大正10年法にはなかった対価の算定基準(特許法35条4項)が設けられて、対価が単なる報奨でないことが明らかにされ、対価請求権であることが明確になったことについての認識が不十分であったことについての反省を要するであろう。

また、対価の算定基準についての規定については、早くから「甚だ不備」と指摘されていたにもかかわらず、特許法35条の改正が議論になったのは、ごく最近のことである²⁾。

2. 本件判決における対価算定のプロセス

(1) 先ず、被告会社における GaN 系 LED (発光ダイオード) 及び GaN 系 LD (レーザーダイオード) の売上高を 1 兆 2,086 億 127 万円と認定した。(なお、ここで注目されるのは、売上高に 8 年間分の売上予測を含むことと、GaN 系 LED 及び LD は後述するように必ずしも本件特許の実施品でなくともよいとしている点である。)

(2) 次に本件特許により競業他社が実施を禁止されていることに起因する被告会社の売上分(超過売上高)を売上高の2分の1と認定した。

(3) 第3に他社から支払われる実施料収入は被告会社が本件特許を独占することにより得ている利益(独占の利益)とすることができるとし、超過売上高に実施料率20%を乗じ1,208億6,012万円を独占の利益と認めた。

(4) 最後に原告(中村教授)の本件発明についての貢献度を50%とし、相当対価を独占の利益の5割の604億3,006万円とした。

この算定方法は、従来の大阪地裁及び大阪高裁の方法に類似している³⁾。

3. 本件特許の概要

本件判決における特許発明は、特許第2628404号(以下404特許ともいう)1件だけである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

404特許の特許請求の範囲は、特許異議申立事件において被告会社が訂正請求をした結果、次のように訂正されている。

「加熱された基板の表面に窒素化合物半導体結晶膜をMOCVD法でもって常圧で成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には、窒素化合物半導体の原料となる反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される、窒素化合物半導体の原料となる反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、窒素化合物の半導体結晶膜を成長させることを特徴とする窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」。

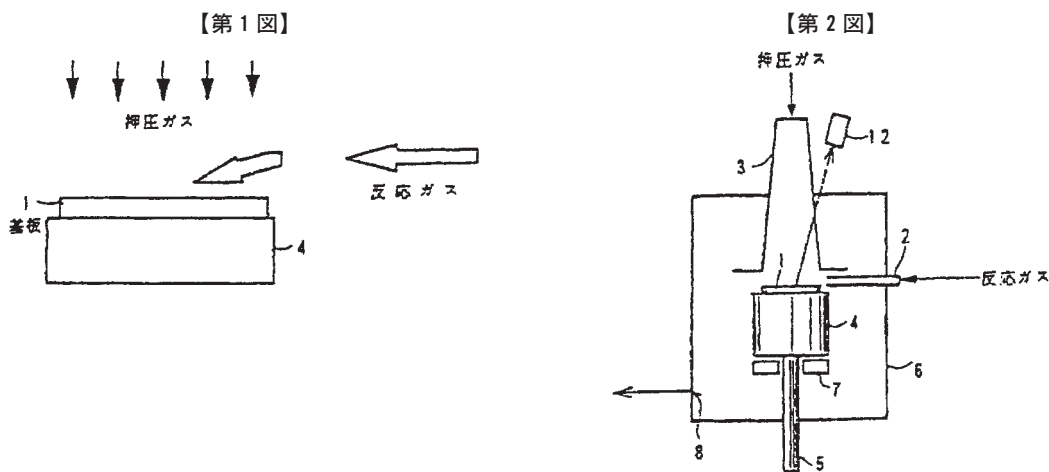
発明者の中村教授によると青色LEDをつくるために「二つの素材、二つの手法」のうち、どちらを選択するかが大きな問題だったとのことである。「二つの素材」とは「セレン化亜鉛と

窒化ガリウム」で、中村教授は窒化ガリウム(GaN)を選択した。「二つの手法」とは、窒化ガリウムの高品質な結晶薄膜の成長を可能にする方法として、「MBE(モレキュラー・ビーム・エピタキシャル)とMOCVD(メタル・オーガニック・ケミカル・ヴェイパー・デポジション、有機金属化学気相成長法)」のどちらを選ぶかで、中村教授はMOCVDを選んだのである⁴⁾。

世界中の青色LEDの研究者から難しいと見られていた窒化ガリウムとMOCVDの二つを選択したことが逆に中村教授の成功の原因となったが、日本に同じ選択をした研究者が既にいた。名古屋大学教授(現、名城大学教授)の赤崎勇氏である。

バルク結晶をつくるのすら困難な窒化ガリウムの高品質の結晶薄膜をつくるのは至難のことであったが、赤崎教授は低温推積バッファ層技術で解決した⁵⁾。これに対して中村教授のブレークスルーは、404特許のツーフロー(two-flow-)MOCVDであった(図1参照)。

図1 404特許の添付図面(第3図~第6図は省略)



* 第1図はこの発明の方法を示すガスの流動方向を示す側面図、第2図はこの発明の方法に使用する半導体結晶膜の成長装置の概略断面図、第3図ないし第6図は従来の半導体結晶膜の成長装置の概略断面図である。

- 1……基盤、2……反応ガス噴射管、3……副噴射管、
- 4……サセプター、5……シャフト、6……反応容器、
- 7……ヒータ、8……排気口、12……放射温度計

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

中村教授は、その著書の中で「……………その結果たどり着いたのが、ツーフロー方式だったのです。それは、基盤の上から窒素と水素ガスを強く噴き付け、横からは材料となる有機金属ガリウムとアンモニアガスを流すという、二つの噴き出し口を使った方法でした。二つの噴き出し口ですからツーフローと言うわけです。この方式のおかげで、私は窒化ガリウムの結晶薄膜を作るところまでこぎつけたのです」と書いている⁶⁾。

このように本件発明は「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」に関するものであるから、この発明を青色LED系製品にするためには、この発明だけでは足りず、いくつかのブレークスルーが必要であったことを押えておきたい。

4. 青色LEDの製品化のための要素技術

青色LEDのチップ(ダイス)にするまでの工程には、次のような主要な要素技術が必要であったと思われる⁷⁾。

(1) 先ず、404特許により発光層の結晶膜ができたが、表面がデコボコの膜で、これでは膜を積み重ねて発光ダイオードを作ることはできない。

(2) そこで平滑な膜を作るためにバッファ層(下地層)の研究が行われた。ツーステップ成長法と言われる方法である。赤崎教授のグループは窒化アルミニウムをバッファ層として使ったが、中村教授等は窒化ガリウムをバッファ層に使うことを試みて成功する。

窒化ガリウム膜は「ツー・フロー法」ならうまくいくが、他の方法では非常に困難で、しかも非常に限られた膜成長条件でしか成功しない方法であった。しかし、うまくいけば平坦で、なおかつ高品位の膜が作られると言われていた⁸⁾。

(3) LEDを作るためにはN型とP型の半導

体を接合する必要がある。普通の化合物半導体の場合はシリコンを混ぜるとN型半導体になり、マグネシウムを混ぜればP型半導体になるが、窒化ガリウムの場合、N型はできたが、P型がどうしてもできなかった。ところが中村教授等はマグネシウムを添加した窒化ガリウムを成長させた後で熱処理(アニーリング)して、簡単にP型半導体を得ることに成功した。

(4) 以上でN型P型のホモ接合ができるようになったが、青色LEDの究極の構造としてダブルヘテロ構造が目標とされた。すなわち真ん中の発光層を、両側から違う物質同士をくっつけて二重にしたヘテロ層で挟むという5層構造、もしくは5層以上とする構造である。

このためには、窒化ガリウムとは別の窒化インジウムガリウムの結晶薄膜が必要であったが、これにも成功した。中村教授は、窒化インジウムガリウムを使えば、LEDやレーザーはもとよりトランジスタ製造などにも応用できるし、さらにインジウムを加える量によって発光色をいろいろと調整できる、と述べている⁹⁾。

以上が青色LEDのチップにするまでの要素技術の素描であるが、この他にも青色LD(青色半導体レーザー)を発振させることに役立つ量子井戸構造と呼ばれる窒化インジウムガリウムの非常に薄い膜の製造研究がある。また、LEDの実装についての生産技術の確立、さらには、応用製品の上市のためにフルカラーディスプレイ、LED信号機、白色LEDランプ等についての研究開発が必要であった。

これらのことから404特許は青色LEDの基本特許ではあるが、チップ及び応用製品の製品化のためには、これを土台として数多くの発明が累積されなければならなかったことが明らかであろう。

中村教授自身も「実際に社会で使われ、商売になるほどの技術というのは、多くの様々なブレークスルーが積み重ねられなければできませ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ん。理論物理などの分野では大発見を一つしただけでも評価されるのですが、製品化までには画期的技術がたくさん必要になるのです。」と述べている¹⁰⁾。

5. なぜ404特許だけなのか

被告会社で窒化ガリウム関係の技術の累積が行われたことは、この分野で多数の特許出願が行われたことからわかる。筆者が特許電子図書館 (IPDL) で同社の窒化ガリウム関係特許を調べたところ174件、中村教授が発明者となっているもの114件であった。それなのに、本件判決は、なぜ404特許だけでGaN系LED及びLDの総売上高をベースにして対価を算定したのであろうか。疑問と言わざるを得ない。

被告はGaN系青色LEDの製造に関与する技術として404特許の他に「GaNバッファ層の発明」(判決に特開平成8年-8217号とあるが公告番号の誤記と思う)や「P型化アニーリングの発明」(特許第2540791号)等の存在を主張したが、判決は競争会社である豊田合成及びクリー社は代替技術ないし独自技術を有するので、被告会社が常に何割か輝度の高いLED及びLDを製造し続け、市場における優位性を保っているのは404特許のためであるとし、高輝度のLED及びLDについては404特許の貢献度が100%であり、その他の技術の貢献度はゼロであるという原告の主張を結果的には是認している。

しかし、前節でみたように404特許だけでは製品とはならず、これにいくつかの画期的技術が付け加えられて製品となって、はじめて高輝度LED及びLDとして市場優位性を確保しているのであるから、少なくとも主要な要素技術に関する特許については、各特許の製品に対する寄与率を認定する必要があるのではないだろうか。

特に「P型化アニーリングの発明」は、404特許と並ぶ重要発明とされ、窒化ガリウム系のP

型化にとって重要な手段で、実際の生産工程を考えたとき簡単な熱処理でできるので、製品の高性能化やコストダウンに直接結び付くと評価されている¹¹⁾。P型をうまく作れない競合他社は高抵抗な半絶縁材料、即ちi型となってしまうため、青色発光素子の構造は、基板の上にバッファ層、N型層、その上にi型層を順に積層した、いわゆるMIS構造しかできなかったとされている(特許第2540791号の記載による)。豊田合成のMIS型半導体は中村教授に、これは「ミス」と読めると酷評された¹²⁾。

「P型化アニーリングの発明」に関連する被告の特許としては特許第2540791号と特許第2812375号がある。前者の発明者は中村教授とI氏、後者の発明者は中村教授、S氏、I氏の3名である。仮に中村教授以外の発明者が対価請求訴訟を起こしたとしたら、どのように裁判所は判断するのであろうか。

さらに、被告が豊田合成を相手どった差止め請求が認められた東京地裁判決(平成12年8月31日、平成10(ワ)13754及び平成12年11月30日、平成8年(ワ)15406)の特許第2748818号と特許第2560963号の2件の特許がある。前者は発光素子の電極を対角線隅部に配置したことを内容とするもので、発明者はY氏と中村教授、後者はSi及びZnをドーピングしたInGaN発光層を内容とし、発明者は中村教授とI氏である。

このように被告会社におけるGaN系LED及びGaN系LDの製品の専有力は多数の技術(特許)の集積の結果であり、例えばある種のビジネス特許や化学物質特許のように、一つの特許発明がそのまま製品になったものではない。しかも、これらの多数の発明は、すべてが中村教授の単独発明によるものではない。404特許は基本特許として、これらの技術累積の土台をなすものではあるとしても、他の技術(特許)の貢献度を全く無視するのは、あまりにも大雑把ではないだろうか。また、製品の一部に関する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

404特許1件の実施料率が最終製品の販売額の20%というのも、あまりにも高率というほかない¹³⁾。

6. 不実施特許にも相当対価は必要か

本件判決は、特許発明が実施されていない場合であっても、市場において競業他社に対して優位な立場を獲得するのに役立っているときは、被告会社のLED及びLDの独占の利益に基づき対価を算定できるとした。

判決は、被告会社が被告の現方法（平成9年4月15日以降当初方法から切り替えた方法）は、404特許の技術的範囲に属しないと主張したのに対して技術的範囲に属する、としたが（本稿では、その当否について言及しない）、特許侵害訴訟と異なり、本件のような職務発明の相当対価請求訴訟においては、この点是对価算定の結論に影響しない、と判示した。

相当対価は、当該発明の独占性に基づいて使用者が受けるべき利益の額を基準とすべきであるから、不実施の特許であるからといって対価が請求できない、とは解されないのは判旨の通りであろう。

しかし、実施されている特許発明と全く同様に對価を算定してよいとは言えないであろう。なぜならば、被告会社が特許発明の技術的範囲に属さない方法を実施しているとすれば、当該特許発明には、少なくとも別法が一つ存在することを意味し、しかも、その別法は特許発明の方法より利点があるために実施されていると推定されるから、当該特許発明の支配力は被告が当該特許発明を実施している場合より弱いとしなければならない（被告会社の主張によれば、別法への全面的切換えは平成9年4月であり、中村教授の退職前で、本件訴訟の提起よりかなり前であり、訴訟対策とは考えにくい。）。

従来、各企業は不実施の特許発明に対しては実績に応じた対価（実績補償金）の支払いをし

てこなかった¹⁴⁾。不実施特許についても相当対価が認められるとの判旨は、産業界に難しい問題を、また一つ提示したと言えよう。

7. 売上高総計期間と貢献度判定の基準時の矛盾

対価請求権は特許法35条3項により、特許を受ける権利の承継時に発生する。そして、相当対価の算定の基礎になる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（特許法35条4項）は、現実を受けた利益ではなく、受けることになると見込まれる利益の額と解するのが通説で、相当対価は特許を受ける権利の譲渡時の客観的に相当な額と解されている。ただし、承継時に對価を算定して一括して支払うことは極めて困難なため、ミノルタI事件の判示のように、発明の実施効果をもて分割払い等の具体的取り決めをすることは許されると解されてきた。

この点に関する従来の判決例には若干の相違があった。例えばクラッド事件の判決は、「特許を受ける権利という1個の権利の1回の譲渡の対価は、譲渡時において一定の額として算定しうるはずのものであるから後に登録になったか否か、実施により利益を生じたか否か等の事情によって、対価の額がその時点で初めて定まると解するのは、相当でない。これらの事情は、後日になってから譲渡時における『相当の対価』を判定するに当たり参考とすることができるが、これを直接の算定根拠とすることは妥当でない」とし、「受けるべき利益」とされているから、その発明により現実に受けた利益を指すのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち承継時の客観的価値としている。また、三角プレート事件の判決のように、対価の額は譲渡時における客観的に相当な額としながら、「譲渡の効力が生じた時より後に生じた事情、例えば特許登録がされたか否か、当該発明の実施又は実施許諾によって使用者等が利益を得たか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

否か及びその利益の額も、右時点における客観的に相当な対価の額を認定する資料とすることができるものと解する」と譲渡後の事情を見てよいとするものもある。

しかし、最近のメブチン事件の判決は、相当対価の算定に当たって使用者等の利益など承継後の事情が判明するときにはこれを参酌することは可能であるが、対価請求権の発生時に客観的に見込まれる利益の額は算定可能で、権利の発生時に対価の額も定まる、として対価請求権の発生時に相当対価は算定可能と述べている¹⁵⁾。

このように、相当対価の算定については判決例により若干の相違があるが、相当対価は、特許を受ける権利の譲渡時の客観的価値が原則であるが、算定の困難性にかんがみ発明の実施効果を参考又は資料としてよいというのが通説であった。

本件判決は相当対価の額は、一定の時点の価値で客観的に算定されるべきものとしたが、勤務規則等に支払時期が定められている場合には、特段の事情のない限り、当該支払時期を基準として、そうでない場合は譲渡時を基準として、いわば期待利益として算定すべきものとした。しかし、勤務規則等に支払時期が定められていても、それは単に弁済時期を定めているだけのことであるから、あくまでも譲渡時が基準で支払時期を基準にして対価を算定するというのは誤りであろう。

本判決は、被告社規により相当対価の最終支払時期である404特許の認定登録時(平成9年4月18日)を基準として対価は算定されたとした。しかも、その算定に当たっては、事実審口頭弁論終結時までの一切の事情を斟酌することができるとして、青色LED系の製品上市から権利満了日までの売上を総計し、これを基礎にして相当対価を算定した。

すなわち、判決は、これまでの判例を大きく踏みはずして対価は支払時期における期待利益

であるという独自の基準を立てて、平成15年から権利が満了する平成22年までの8年間にも及ぶGaN系LED及びGaN系LDの売上を予測して、その巨額な売上を平成6年乃至14年の売上に加算して算定基礎としたが、あやふやな根拠と不確かな予測という他はない。

しかも、被告が平成9年に上市した白色LEDは青色LEDに蛍光体を組み合わせた製品で、次世代照明として注目され、被告会社の最近の業績に大きく貢献しているが、中村教授は、白色LEDの発明に直接関与しているとは思われない¹⁶⁾。

したがって、白色LEDの売上について青色LEDと同様に算定してよいとは言えないはずである。

もっとも、判決例は相当対価は権利の譲渡時の客観的価値とし算定可能とするが、率直なところ、これは法律上の建前論であり、譲渡時の算定は不可能か困難である。本件判決が発明の実施効果すなわち売上を対価算定の根拠としたのも止むを得ない。現に多数の判決が発明の実施効果を基礎にして対価を算定している。

しかし、本件判決のように、支払時期が基準になるという独自の理論により、8年間にもわたる将来の売上を予測して対価算定の基礎とするのは、あまりにも特許法35条4項の文理解釈を逸脱するもので妥当でない、と言うべきだろう。

なお、被告社規による特許成立時の褒賞金(1件につき10,000円)は、一律定額の登録補償金に相当するもので、実績に応じて支払うものではない。したがって、これを相当対価の支払時期とみることに疑問がある。

次に問題なのは、判決は対価算定のもう一つの要素である「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」(特許法35条4項、裏返せば発明者の貢献度)について「発明に対する使用者会社の貢献度とは、当該発明がされるに当

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たって人的物的面で客観的に寄与した内容により判断されるものであって……」と述べた上で、「被告は、本件特許発明の特許出願後、認定登録後に至る間に被告会社特許部が努力したことや、本件特許発明の事業化に原告が関与してこなかったことなどを指摘するが、発明がされた後のこれらの事情は、そもそも使用者会社の貢献度として考慮に当たらない」とし、404特許の発明時を貢献度の判断基準としたことである。

特許法35条4項において、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」と規定されているのは、「その発明により使用者が受けるべき利益の額」が特許を受ける権利の譲渡時の期待利益だからである。にもかかわらず「利益の額」を発明後の事業化の実績で見おきながら、「貢献度」を発明時で判定するのは矛盾している(図2参照)。

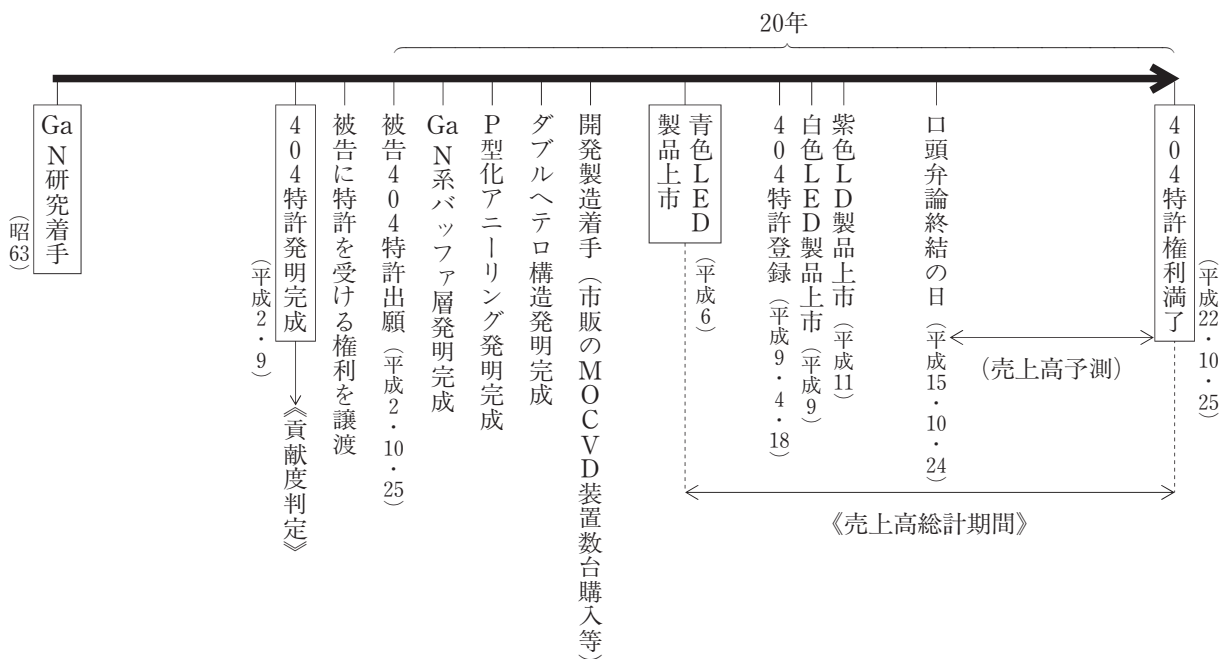
このような解釈は、裁判所が発明の事業化がいかに関業にとってリスクを伴う困難な仕事であるか、を理解していないためだと思われる。製品を安定した品質で量産化し、これを販売す

るという事業化の努力が貢献度の判定に当たって全く考慮されていない。判決は発明ができると、すぐ簡単に事業化できると錯覚しているのではないだろうか。

この矛盾を修正するため、貢献度を文字通り「その発明がされるについて」とせず、拡張解釈するのが最近の判決の傾向である。光ディスク事件(日立製作所事件)東京地裁判決は、「原告は、被告の事業化についての貢献は考慮すべきでない」と主張するが、既に述べたとおり、予備的請求においては、ライセンス契約における実施料を基礎として相当の対価の額を算定しているのであるから、被告の事業化についての貢献は、相当の対価の額の算定に当たって考慮することができるというべきである。」と初めて判断した¹⁷⁾。

東京高裁の2審判決も、本件発明の権利化の過程と1審被告の貢献度、ライセンス活動における1審被告の貢献度、1審原告に対する処遇などを考慮して1審被告の貢献度を80%とした1審の認定を是認した¹⁸⁾。

図2 本件判決における貢献度の判定時点と売上高総計期間



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、窒素磁石事件（日立金属事件）東京地裁判決は、「考慮されるべき『使用者等が貢献した程度』には、『その発明がされるについて』貢献した程度のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した程度も含まれると解するのが相当である。すなわち、『使用者等が貢献した程度』として、具体的には、その発明がされるについての貢献のほか、その発明を出願し権利化するについての貢献度、実施料を受ける原因となった実施契約を締結するについての貢献度、その他諸般の事情が含まれるものと解するのが相当である」とし、原告が人事処遇で優遇されていたこと等も考慮し、被告の貢献度を90%と認定した¹⁹⁾。

さらに、アスパルテーム事件（味の素事件）東京地裁判決も「特許を受ける権利の承継後に使用者が現実に得た実施料をもって『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』として、『相当の対価』を算定する場合においては、考慮されるべき『使用者が貢献した程度』には、『その発明がされるについて』貢献した程度のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した程度も含まれると解するのが相当である」と判示し、原告が技術系社員としては同期で一、二を争う処遇を受けていたことなども考慮して、被告の貢献度を全体の95%と認定した。明確に人事処遇を考慮したのは窒素磁石事件判決とこの判決が初めてと思われる²⁰⁾。

本件判決は、貢献度を「その発明がされるについて」の貢献度と文字通りに解釈して、これらの裁判例のような考慮を一切行わず、中村教授の発明は小企業の貧弱な研究環境の下で、個人的能力と独創的な発想により世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明を成し遂げたという特殊事情があるので、原告の貢献度は少なくとも50%を下回らないとし、高い貢献度を認めたのである²¹⁾。

仮に、404特許の発明完成時を基準として原告

の貢献度50%が妥当であるとしても、発明の事業化の段階を基準にすれば貢献度は大幅に変わっていたであろうと推測される。そして、前記の通り発明の実施効果を対価算定の直接の基礎としたのであるから、貢献度の判定時も発明の事業化の段階でなければならない道理である。

8. 相当対価の判断を全面的に裁判所に委ねてよいか

以上で本件判決は、高額の対価を認めたことだけが問題なのではなく、対価を算出した手法に誤りと矛盾があることを明らかにしたが、本件判決に限らず対価請求訴訟は一般に算定方法が明確でなく、裁判所の裁量の余地が大きく結果の予測は困難である。

これは第一に、特許法35条4項の算定規定が不備であること、第二に、いわゆる一物一特許でさえ対価算定が困難なのに、最近では技術の活用が多様化、複雑化し、特に包括的クロスライセンス契約が行われている分野では、関係者が納得できるような算定根拠に基づいて相当対価を算出することは不可能となったためである。

したがって、今後、対価請求に関する裁判例が積み重ねられても、相当対価を算定する明確なルールを確立することは困難と思われる。

例えば、光ディスク事件の第1審判決では「本件特許1」（この事件には他に2件の特許がある）について、ソニーとの包括クロスライセンス契約により被告（日立製作所）が得た利益額は3,000万円とされたが、2審では相手方が1審被告に対し本来支払うべき実施料をもとに計算し、事案に応じ減額調整できるとして6億円と認定されたこと、また1審判決がフィリップスとの包括クロスライセンス契約により被告が得た利益を4,000万円としたのに対し、2審はその根拠が不明で採用できない、としている。この結果、「本件特許1」の相当対価は1審の3,474万円から2審では約4.8倍の1億6,516万円とさ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れた。このように、裁判所の認定次第で数字が大きく変化する。

これまで述べてきた状況の下で、裁判所に相当対価を客観的に決定する能力を期待するのは無理というべきであろう²²⁾。にもかかわらず、裁判所は、いかに特許法の規定が不備であっても訴訟上の諸要件を満たした訴えである限り、結論を出さなければならない。心証次第になるのも止むを得ない。しかし、これでは企業は研究者、技術者の処遇について適切な対応ができないし、対価請求のリスクにも対処できない。巨額の対価の場合は経営を揺るがす。相当対価の決定を全面的に裁判所に委ねている現行制度を、早急に見直すべきである。

9. 相当対価についての特許法改正の方向

現在、国会に提出されている特許法35条の改正案によると、契約や勤務規則その他によって対価が決定されているときは、裁判所は提訴があると、まず、対価の決定が合理的か否かを審理し、合理的であれば、その対価を認め、合理的でない、と判断したときには、原則に戻って裁判所が対価の額を決定することになる、と解される（改正案35条4項）。

この改正は、勤務規則等の算定基準による対価が合理的に定められている限りにおいて司法の判断を除外し、企業の自治に委ねるところに狙いがあるものであろう。

したがって、改正案のポイントは、いかなる算定方法を作れば合理的と判断されるか、であるから合理性の判断基準が明確にならないと、却って対価請求訴訟の争点を増やすだけのことになりかねない。

改正案の35条4項は、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる

従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して」合理性を判断していることにしているので、基準作成の手續面が重視されよう。しかし、使用者と従業者の間で基準作成のために、具体的にどのような手續を踏めば合理性ある基準となるのか必ずしも明確でない。また、合理性があることの立証責任は、策定者の使用者にあると考えられるので企業の負担が重い。

さらに、「その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」とあるので、対価そのものの合理性、すなわち策定された基準への当て嵌めについての司法審査が除外されていないことが問題である。

改正法の35条5項は、対価の算定に当たって考慮しなければならない事情として、「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行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」をあげているから、これらの事情を算定基準に盛り込まなければならないことになる。これは至難なことである。

従来、多数の企業で採用されてきた評価点数法は、各評価項目の合計得点により等級を定めて補償金算定表により金額を算出するもので、上限金額が確定しているから合理的とされないのであろうし²³⁾、譲渡時の一括支払いもその後実施効果があがった場合には合理的とされぬおそれがある。

結局、従来の裁判例に示された算定ロジックを採用した、実績ベースの対価算出ということになるであろうか。対価の支払時期をいつにするか、使用者等が受けるべき利益をどのように計算するか（利益とは何か²⁴⁾、対象期間等）、製品に多数の特許が関係する場合の寄与率、発明者の職務、処遇をどのように対価に反映させるか、使用者や共同発明者等のスキルや助言をいかに評価するか、包括クロスライセンスの場合の利益算定をどうしたらよいか、外国特許につ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いての対価をどうするか²⁵⁾、等々問題は極めて多い。今回の特許法改正が成立したとしても、問題の処理が容易になったとは言えないように思われる。まして改正法施行日前の事案については改正法は適用されないから、今後も長期間にわたり企業を悩まし続けることになるであろう²⁶⁾。

この複雑難解で正解のない後向きな業務に各企業の知財部門の貴重な人材が投入され、知財コストも一層膨張するという事態は、誠に憂慮すべきことである。

10. 相当対価決定のための第三者機関の設立を

今回の特許法35条の改正論議において、対価の問題を解決するために第三者機関を設けようという議論は殆んどなかったようである。

対価の問題を決定するには、企業の研究開発戦略、発明の価値、発明者の貢献度、発明者の人事処遇、企業化の過程、マーケティング戦略、製品企画、株主の利益保護等々を総合的に判断する必要があるが、企業における経験と知識をもたない裁判所にそれを求めるのは無理と思われる。

発明者にとっても、企業から支給された対価に不満の場合訴訟ができる、といっても訴訟費用が負担であり、かつ訴訟遂行に必要な証拠の蒐集が困難なことが多いので、弁論主義が支配する民事訴訟は不利な場合があると考えられる。また、発明者にも金銭面での要求にこだわる人もいるが、金銭よりも業務や研究環境の好適さを重視する人もいるから、対価の要求度は一律ではない。したがって、発明者に対するインセンティブの付与は多様でありたい。例えばストックオプションの付与など、長期報酬制度が社員に納得されやすいと思われる。さらに、外国における相当対価や消滅時効など裁判で白黒をつけることが困難な問題もある²⁷⁾。

以上のような理由により、対価をめぐる争いについては、柔軟な解決が望ましいので、紛争を第三者機関での手続に委ね、裁定に当事者が不服の場合だけ司法の判断を事後的に受ける制度が妥当と考えられる。

筆者は、対価の決定を個別の契約に委ねる案は、現在では条件が整っていないと考えるので、「顕著な利益」をもたらしたメジャーインベンション（大発明）に限って発明者に対価請求権を認め、発明者が請求した場合に裁定制度のような手続で、双方が話し合いで納得できる結論を見出せる制度が望ましいと考えている²⁸⁾。

昭和34年の特許法の改正に参画された織田季明氏によると、対価について使用者と従業者との間に協議が整わないときは、出訴の前段階として特許庁長官に裁定を請求することができるという案が考えられたが、採用されなかった。

不採用の理由は、特許庁長官の権限にすることに疑問があるということと、実際に利用する者はいないであろうということであったという。織田氏は、「しかし私はこの案は採用すべきではなかったかと思う」と述べられている。歴史は、40年を経て、また繰り返すのであろうか²⁹⁾。

注 記

- 1) 拙著『特許はだれのものか』42頁参照。
- 2) 豊崎光衛『工業所有権法』新版(昭和50年)147頁
- 3) 拙著『特許の知識』(第7版)312頁、拙著 前掲注1), 70頁参照。
- 4) 中村修二『怒りのブレイクスルー』102頁
- 5) 赤崎 勇「青色をねらうなら窒化ガリウムだ」『実学の超研究術』129頁
- 6) 中村、前掲注4), 134頁
- 7) 主として「青色発光ダイオード」『挑戦』(日経エレクトロニクス編)5頁以下及び杉山輝和「青色発光素子」『特技懇』204号69頁以下を参照した。
- 8) 前掲注7), 『挑戦』23頁
- 9) 中村、前掲注4), 165頁
- 10) 中村、前掲注4), 157頁
- 11) 小山 稔『青の奇跡』176頁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 12) 西沢潤一・中村修二『赤の発見 青の発見』68頁
- 13) 日本知的財産協会・ライセンス委員会の調査によると、最近の特許権、実用新案権に関する損害賠償請求訴訟において、裁判所が裁定した合理的な実施料率は、従来3%と裁定されたものが最も多かったのに対し、近年は5%と上昇傾向にあるとされている。本誌52巻10号1543頁
また、山口栄一「二百億円判決 中村修二は英雄か」(『文芸春秋』平成16年4月号162頁)によると、半導体業界の実施料率は売上高の1%から5%の範囲内が常識だ、という。
- 14) 特許庁が昭和48年2月に公表した「職務発明規程」(会社における職務発明規程の典例)は、出願時、登録時の補償金支払と「特許権の実施または処分により利益(収入)を得たとき」の実績補償金支払しか決めていない。これが産業界の慣行だったと思われる。
- 15) ミノルタカメラI事件判決、大阪地判昭59.4.26『無体財産権関係民事・行政裁判例集』16巻1号282頁、クラッド事件判決 東京地判昭58.12.23 同上判例集15巻3号844頁、メブチン事件(大阪地判平成15.11.26 平成14(ワ)5323) 参照。
- 16) 白色LEDは、蛍光灯や電球に比べて消費電力が小さく、長寿命であるため次世代照明として注目され、日亜化学の経常利益1,000億円(2004年12月期)に貢献する見込と言われている(日経新聞、平成16年2月14日)。白色LEDは、青色LEDと蛍光体を組み合わせて白色を出す。公開特許公報フロントページ検索で、日亜化学工業株式会社、発光ダイオード、蛍光体で検索すると13件の特許がヒットするが、中村教授が発明者のものは1件も見当たらない。
- 17) 東京地判平14.11.29(平成10(ワ)16832他)『判例タイムズ』1111号96頁
- 18) 東京高判平16.1.29(平成14(ネ)6451)
- 19) 東京地判平15.8.29(平成14(ワ)16635)
- 20) 東京地判平16.2.24(平成14(ワ)20521)
- 21) 拙著前掲注1)、315頁参照、なお本件の50%よりも高い原告の貢献度を認めたケースには65%としたものがあるが、(三角プレート事件、東京地判平4.9.3『判例タイムズ』795号278頁)この事案は実用新案と意匠に係るもので、考案者は営業担当で、研究費、材料費の大半を個人が負担し、私的な時間も使っていることなどが考慮された。また、缶チェッカー事件(東京地判平14.9.10 平成13(ワ)10442)は原告の貢献度を60%としたが、発明者が具体的な命令又は指示を受けていたわけではなく、本件発明の原理を自宅で思いつき、自己所有の真空ポンプなどを用いて実験した事実が認められたものと思われる。
- 22) 上田道夫教授は、対価決定の相当性を第三者である裁判所が客観的に審査する能力を備えているとは思えない、とされる。『職務発明と労働法』『民商法雑誌』128巻4・5号544頁
- 23) 光ピックアップ(オリンパス光学工業)事件の最高裁判決(最高判平15.4.22『判例タイムズ』1121号104頁)は、職務発明がなされておらず、承継されるべき権利等の内容や価値が具体化する前に、あらかじめ対価の額を確定的に定めることはできないことは明らか、とする。
- 24) 「使用者が受けるべき利益の額」は「利益」という用語からすれば、研究開発費等の費用を控除すべきかが問題となるはずであるが、従来の判決例では、ここでの利益は当該発明を排他的に独占する地位を取得することによって得られる利益と解されているため参酌されていない。研究開発費は貢献度でみるということを確認すべきであろう。
- 25) 外国で特許を受ける権利に基づく対価については、法例7条により準拠法は日本法になるとする説が多数になりつつある。しかし、特許法35条1項により使用者等に与えられる通常実施権(無償)は、その本質は抗弁権であり、特許権の効力の制限を意味する。この通常実施権は、対価請求権と表裏をなしている。法例7条の法律行為は債権的法律行為のみを指すから譲渡契約については適用されるが、外国特許の対価についてまで含ませるには無理があると思われる(拙稿「職務発明の帰属と対価をめぐる問題」『法律のひろば』2003年2月号、38頁)。また、肯定説は、特許法35条は従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係を調整する労働法規であることを根拠とするが、特許法は、雇傭契約原理を修正して従業者に特許を受ける権利の原始的取得を認めているものであり、特許法35条では法人の役員も従業者として取扱われている。また、「勤務規則その他の定」は特許法固有の概念であるから労基法の適用を受けない、と解される(上田前掲注22)、535頁参照)。したがって、同条をもって労働法規というのは疑問である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、この問題については、相沢英孝他座談会「職務発明をめぐる」『NBL』780号8頁を参照。

- 26) 改正法が成立しても、施行日前の対価については現行法が適用される(改正附則第2条参照)。しかも時効は10年とされているから長期間にわたって現行法による問題の処理が企業の課題となる。
- 27) 職務発明の対価支払について規定のある企業の方が消滅時効の起算点が遅れるから、対価の取扱いを放置していた企業よりもリスクが大きいという皮肉な結果となる。極端なケースがアスパルチーム判決で、規程の改定による特許報償金がいわゆる実績補償の性質を有するとされ、時効完成後の債務の承認とされた。
- 28) 私見については、拙著前掲注1), 182頁以下参照。筆者が特許法35条3項4項を削除し、企業と従業者の自由な個別の契約に任せるべきだとの論に賛成できない根拠は、次の点である。
- ①どのような契約を「あらかじめ」すれば、双方に

よく、法律的に問題がないかが不明確である。(発明後に企業が発明者と契約を結ぶのは煩瑣であるばかりでなく、それまで研究開発に投資してきた企業にとって、非常にリスクであるから「あらかじめ」であることが必要である。)

- ②米国にみられる内容の契約は、転職性が高いところで初めて合理性がある。(米国の優秀な技術者は、mobilityをenjoyしているといわれ、我が国と事情が全く異なる。)
- ③優れた発明の成果を企業の人事考課に完全に組み入れることは難しい。(成果主義の基本は1年ごとの評価、高額報奨金制度の普及は成果主義の限界のためである。)
- ④中小企業で、自由かつ合理的な契約締結が可能か否か疑問である。
- 29) 織田季明『新特許法詳解』218頁(昭36年)

(原稿受領日 2004年4月6日)

