

青色発光ダイオード訴訟の帰結

芥 川 勝 行*

404特許訴訟は、東京高裁で和解との形で決着した。しかも東京高裁は、和解勧告文を出すという異例の和解により、今後の特許法第35条の対価訴訟に大きな指標を示した。以下今回の和解についての当社の考えを示す。

1. 中村修二氏との特許法35条に基づく404特許の相当対価訴訟（正式には、平成16年(ネ)第962号特許権持分移転登録手続等請求控訴事件、平成16年(ネ)第2177号特許権持分移転登録手続等請求附帯控訴事件という。)は東京高裁において平成17年1月11日に、和解により終了した。今回の和解の対象は404特許だけでなく、中村氏が日亜化学に在職中に行った全職務発明、すなわち同氏を発明者とする特許、実用新案、外国対応特許、ノウハウすべてを含む包括的和解であり、しかも原審判決の404特許のみの相当対価認定額604億円が、全職務発明を対象に約6億円(対価額6億857万円、遅延損害金を含めて8億4391万円)と大幅に減額された。今回の和解を受けて、本件訴訟及び和解に関する、当社の見解を述べることにする。

2. 昨年(平成16年)1月30日、東京地裁は、原告の404特許の相当の対価は604億円と認定し、その内の原告請求額200億円を支払うよう日亜に命じた。この判決は原告、被告、そして世の中の誰もが予想し得なかった。日亜は即日控訴したが、仮執行停止のために東京地裁が決定した供託金は100億円。金融機関の支援で事なきを得たが、もし都合がつかなければ、

200億円という巨額の債権によって弊社当座預金口座が差し押さえられ、控訴審の判断を得られないまま、当社は経営に行き詰まっていた可能性さえあった。

3. 判決後、控訴審でも、正々堂々と真実を主張し続けることが正しいという信念に基づき、当社に共感していただいた強力な弁護団の支援を受けたことが、当社にとって何よりありがたかった。そして、早速控訴理由書の作成にとりかかった。原審の判決にはいくつもの誤りと誤解があったが、最も重要な点は原、被告間に争いのない包括的クロスライセンス契約の存在および包括的クロスライセンスの相手方4社がいずれも404特許を使用していない事実の主張を認めなかったことである。当社は平成14年に豊田合成、米クリー、独オスラム、米ルミレッズ4社とそれぞれ404特許を含む日亜の多数の特許とそれぞれの相手方の多数の特許について包括的クロスライセンス契約を結んだ。原判決はこの包括的クロスライセンス契約存在の主張を認めず、404特許について「他社に実施許諾していないという点につき争いが無い」と明言して、対価計算を行ったのである。当該地裁

* 日亜化学工業(株) 知的財産部長
Katsuyuki AKUTAGAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

裁判長は、当社と豊田合成との8件にも及ぶ侵害訴訟事件においても裁判長だったのであるから、クロスライセンスを内容に含む豊田合成との和解が成立した結果、地裁に係属中の多数の訴がすべて取り下げられたことを明らかに認識していたはずである。にもかかわらず、判決では、日亜は404特許を「実施許諾していない」と述べて、膨大な将来予測売上まで加算し、604億円という企業経営にとって決定的なダメージを与えかねないほど多額の支払を命ずる判決を出したことは当社としては理解しがたいことであった。

4. 当社は原審のいくつかの誤りを解くため、控訴審において裁判所に対し争点の一つ一つにつき克明に主張、立証した。当社が高裁で主張したことは主に次の4点である。

① 404特許はGaNという材料の製法に関する特許である。GaNの製法にはいくつかの方法(代替技術)があり、既に、名古屋大学(当時)の赤崎教授グループでは、当社とは異なる方法で、404特許によるGaNと同等もしくはそれ以上の品質の結晶性を得ていた。404特許によってのみ高品質のGaN結晶が得られるという中村氏の主張は誤りであり、404特許の代替技術は数多く存在する。

② 青色LEDは404特許だけでできるのではない。p型化、層構造、電極等その他多くの技術の集大成でできるのである。しかも404特許以外の多くの技術は中村氏が中心となって研究開発されたのではなく、中村氏以外の多くの研究者が中心となり協力しあって成し遂げたものである。

③ 当社が平成9年以降、量産に使っている方法は404特許とは別の方法であり、404特許のクレームには含まれない。しかもその方法は中村氏が開発したのではない。

④ 原審判決では貧弱な研究環境と言ってい

るが、決して貧弱な研究環境ではなかった。開発初期に3億円以上の設備を購入し、その他高価な原料ガス、サファイア基板等研究に必要な原材料は、常に必要に応じて継続して購入しており、まれに見る恵まれた研究環境であった。(因みに、当時GaNを研究していた大学等他の研究機関では年間予算が数百万程度であった。)そのような状況下で、青色LED開発に対する社長の中止命令などあるはずもなかった。

5. 計算式については、日亜は、原判決が認めなかった包括的クロスライセンスに着目することとし、その前後で、過去の裁判例を参考に対価の計算式を別にすることとした。404特許は、クロスライセンス後、相手方4社のいずれも使っていないことについて争いがないので、日立製作所事件で東京高裁が定立した算定方式に当てはめるとクロスライセンス後については、当然ゼロということになってしまう。

クロスライセンス前の具体的な計算式は、基本的に原判決が用いた方式に従った。もっとも、個々の算定要素について、原判決の問題点を指摘し、適切な数値を主張した。例えば、「売上高」の要素について、原判決は、当社のLED事業部門の数字をそのまま採用したが、当社は以下の金額を控除すべきだと主張した。

① 原告は日本特許についてのみ主張立証を行い、外国特許については何ら主張立証していないのだから、海外売上分を除く。

② 原判決が認定した売上高には、青色LED(GaN系LED)以外の赤色LEDといった製品の売上も含んでいたが、これらは404特許とは無関係なので除く。

③ 原判決で比較対照された豊田合成、クリーは主として青色LEDチップで販売している。日亜は、主として青色LEDチップに色々な付加価値をつけて販売しているため、その付加価値分を除く。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

④ 日亜は、青色LEDと蛍光体の組み合わせによる白色LEDの売上が大半を占めているが、この白色LEDの発明に中村氏は関与していない。そもそも404特許譲渡時、このような蛍光体との組み合わせによる白色LEDの開発は予測できなかった特別事情であるから、白色LEDの売上は除く。そうでなくても白色LEDの付加価値分は除く。

このように、個々の算定要素について当社が適切と信じる数値を適用して計算すると、404特許に対する相当の対価は、わずか42万円にしかならなかった。しかし、控訴審で42万円という極めて小額の主張のみをすると、日亜は原審でのゼロ主張と殆ど変わらない主張をしているのではないかと裁判所が考えることも懸念されたので、無理に、できるだけ中村氏が有利になるよう算定要素の各数値を引き上げて再計算した。しかしながら、それでも1,873万円にしかならなかったのである。

6. 上記のような主張を行い、数回の口頭弁論手続が行われ、双方最終の準備書面が出揃った平成16年12月24日の口頭弁論終結後、法廷において佐藤裁判長から、和解のテーブルにつく意思があるか否か打診され、双方がその意思がある旨を述べた結果、その日の内に主任裁判官による和解手続が開始された。次いで、27日に双方代理人を通して両当事者に対し、「和解についての当裁判所の考え」の案が送られてきた。その内容は既に当社ホームページ (<http://www.nichia.co.jp/domino01/nichia/newsncasf/2005/01114>) 及び東京高裁知財部のホームページ (http://courtdomino2.courts.go.jp/K_intro.nsf/27bcc822eaca15de49256b13000b8f60/3c9e92676d8a73b849256f86001df48f?OpenDocument) で公開されている「和解についての当裁判所の考え」(以下「和解勧告文」)と殆ど同じ内容であった。

続いて28日にも双方から個別に意見を聞くという形で、裁判所の仲介の下に和解交渉が続けられ、年が明けた1月5日から10日までの交渉を経て、11日に和解条項が確定し、和解が成立した。

当社としては、和解交渉の当初から、404特許単独では、およそ価値が認められないので、中村氏に関する全ての職務発明を対象とした包括的和解でなければ受け入れられないこと、及び、この訴訟は、「職務発明事件の代表訴訟」といわれており、今後の類似事件に与える影響が大きいから、相当対価の算定根拠を明確にし、和解の経緯及び内容を公開する形でなければ、和解に応じられないと主張したが、これらの点について、裁判所の側に異論はなかった。さらに、和解勧告文によると、相当の対価の金額とは、

① 特許法第1条「発明を奨励し」、「産業の発達に寄与する」との特許法1条の目的に沿ったものであるべきこと、

② 企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきこと、

③ さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものであること、
が明示されている。

裁判所は、35条の相当の対価の算定にあたって、リスクを負わない従業員発明者と、リスクを共に負った共同事業者とは性質が異なるものであると明示している。

つまり、自らベンチャーを起こして、資材から実験器具、人員の調達まで全てのリスクを負った者が発明をした場合、その発明で成功したならば、その利益は出資者と当該ベンチャー創業者である発明者が共に分配すればよいことである。ところが職務発明の場合、リスクは全部会社が負い、従業員のリスクはゼロ、失敗して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も経済的負担はゼロである。だから従業員は安心して開発に取り組めるのである。裁判所の和解勧告が、上記のとおり、共同事業者と従業員発明者とは違うということを指摘していることも日亜が今回の和解を受諾した理由の一つである。原判決ではこういった当然の理を完全に考慮していない。しかし、控訴審はこの勧告文中でそれを明確に指摘して当社の主張を入れた。これは今後の相当対価の訴訟についても健全な影響を及ぼすものと考えている。

7. さらに、和解においては、相当の対価の金額についても604億円が6億円に減じられた。当社は、この金額自体には納得していない。しかし、先にも述べたように、この金額は、404特許一つだけでなく、中村氏を単独発明者、もしくは共同発明者とする全ての職務発明についての和解である。さらに、

① 当社の貢献度が50%から95%に大きく増加したこと、

② 404特許単独で20%とされた実施料率が195件の登録特許及び実用新案全部を合わせた実施料率としても10%であると大きく減じられ、加えて、平成9年以降については技術の進歩が著しい分野であることが考慮されて7%とさらに低く算定されていること、

③ クロスライセンス以降についての、複数のライセンシーの予想売上げ及び将来にわたって適用されるべき仮想実施料率を算出することは困難であること、

④ LED, LDは技術の進歩が著しい技術分野であり、代替技術の開発及び実施の可能性も高いことが明示されたこと、
等々を評価したものである。特に、当社の貢献度が原判決の50%から95%に大きく増加しているのは、青色LEDが数多くの技術から成り立っており、その研究開発に努力したのが当社の多数の若い研究者達であったこと、当社が中村氏

に十分な研究環境を用意していたこと、研究開発および事業化には会社が全てのリスクを負っていること等、当社が主張立証した事実を東京高裁が評価したものと考えている。当社の1989年～2002年に於ける研究費、設備投資、開発要員を図1に示す。

また、実施料率についても原判決では404特許単独で20%とされたが、主要特許全部合わせても7%（当初3年のみ10%）にすぎないと評価したということは、404特許単独の価値が非常に低いことを認めたものであり、当社の主張が認められている。

さらに将来利益についても原判決は膨大な将来利益を見積もったが、実際には、台湾、韓国メーカーなどから、青色、白色LEDが販売され、この業界の競争は激しさを増している。この点、和解勧告文によると、研究開発競争の激しい分野であって、代替技術が次々に現れることが明示されていることから、当社の主張がほぼ認められたと判断するに至った。

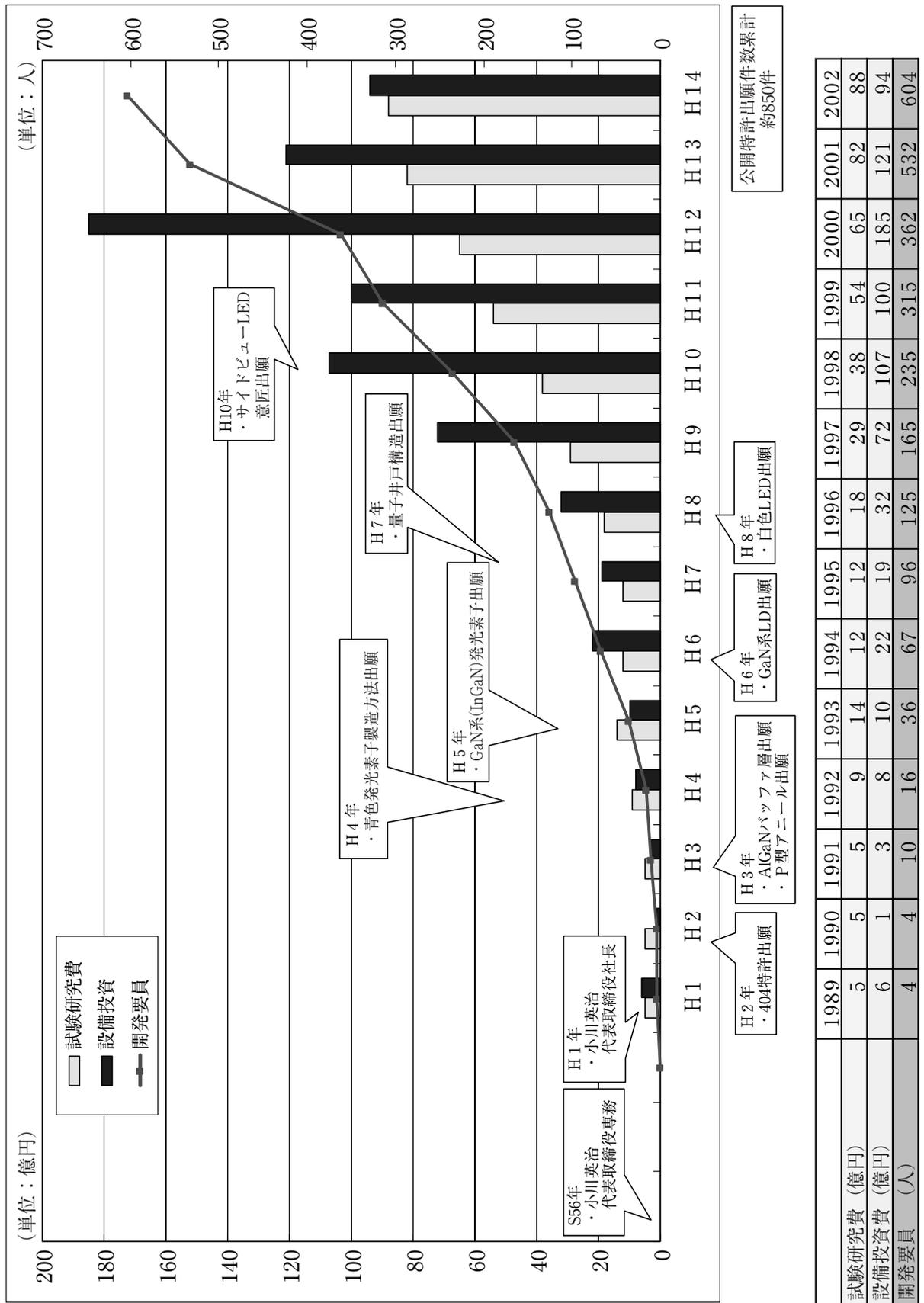
8. では6億円の内訳、つまり404特許の本当の価値はいくらかということになるが、残念ながら、和解勧告文に裁判所の判断は直接には示されていない。しかし、裁判所の考えに示された6億円の算定方式を用いて当社で敢えて中村氏に有利になるよう計算してみたが、それでも1,010万円にしかならないのである。どのような計算かということ

ア) 包括的クロスライセンス前の売上金額の2,019億7,316万円は基礎となる数字であるから、変わらない。中村氏の貢献度が5%となるという点も変わらない。

イ) 裁判所の勧告が示す別紙計算表では、すべての職務発明の独占的实施による売上割合は、50%であるから、特許実用新案195件の単純平均は0.3%に満たないことになる。しかし、404特許については、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

図1 日亜化学工業におけるInGaN-LED・LD試験研究費と開発要員（世界一）



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

最大限に見積もることとして、単独で、売上割合の10%に寄与しているものと仮定する。

ウ) 実施料率は10%、7%と時期によって分けられているが売上金額の比率は3対97であるから、便宜上、全期間を通して、7%として計算すると、195件の単純平均は0.04%に満たないが、404特許については、最大限に見積もることとして、単独で、1%の実施料を得ることができるものと仮定する。

エ) そうすると、計算式は次のようになる。
売上金額2,020億円×独占率0.1×実施料率0.01×中村修二氏の貢献度0.05=1,010万円

つまり、404特許の対価は最大限見積もっても1,010万円でしかなく、原判決の604億円に比べると1/6000に減額されていると評価できるのである。このように404特許自体の価値についても大きく減額されていることが見てとれるということも、日亜が勧告された和解を受け入れた理由の一つである。

9. では、残りの特許、実用新案、ノウハウの相当の対価が計算上では5億9,000万あることになるが、それに対して当社は納得しているわけではなく、依然として過大であると考えている。ではどうして和解したのか。判決をもらえば良かったではないかという考えもある。

1) 中村氏側にとって見ると、仮にここで訴訟を続けて行くと、404特許については、判決言渡期日として指定された3月28日に、著しく低額の判決——いわば惨敗判決——が出たであろうことは確実であるから、中村氏側は必ず最高裁に上告をするはずである。そこで、例えば1~2年とかいった年単位の期間が経過する。その間、中村氏側は残りの特許について二

次訴訟を起こすということとはできない。なぜできないかと言うと、中村氏は404特許がいかによばらしいものかということと言わんがために、「価値があるのは404特許だけである。残りの特許の価値はゼロである。」ということを繰り返し、繰り返し主張してきた。ということは、この訴訟がたとえ上告審であっても係属中は二次訴訟を起こすことができないことになる。けだし、係属中の訴訟と全く相反する主張はできないからである。そうすると二次訴訟を起こしたくても、起こせるようになるのはかなり先になる。そこでまた一審、二審とやっていくと、なにがしかの相当対価の認定を受けるにしても、実際にその対価が中村氏の手に入るのは随分先、4~6年先のことになるので、やむなく和解を受け入れたと推測する。

2) 一方、当社から見ても、この35条訴訟は仮に全勝したとしても、入金はずゼロであり後ろ向きの訴訟である。このような訴訟を4~6年闘っていくためには、会社の役員、従業員の相当数の人が、多大な時間と労力を費やさなければならないことになる。これを金銭に換算すると、相当な額になる。そうすると、先ほどの6億円そのものには納得はいかないのであるが、ここで和解することによって、役員、従業員の時間と精力、労力が本来の会社の業務に前向きに使うことができ、将来の訴訟費用も節約できるという点を評価したというのが、和解を受諾した大きな理由である。

10. 今回、裁判所の和解勧告文は、中村氏の貢献を、「被控訴人の職務発明の全体としての貢献度の大きさをこれまでに前例のない極めて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例外的なものとして高く評価するものであり」としてあるが、青色LEDの発明は何も中村氏一人が発明したものでない。404特許を含めて彼の実験が当社の青色LED開発のきっかけを作ったことは認めるが、名古屋大学の赤崎教授グループ、NTTの松岡博士グループらによって青色LEDの要素技術は既に開発されていたのである。当社においても、今日のような高輝度青色LED、白色LEDを完成させるに至ったについては、むしろ他の多くの技術者が無心に実験を重ねたことにその主要な原因がある。企業の研究開発というのは、殆ど全てがチームワークによって成り立っているものであり、ある発明について一人の発明者の貢献が異常に大きいということはありません。

過去、中村氏は、在職中に論文、雑誌寄稿等、数多くの著作物を出していたが、同僚と共同の場合、常時、彼を筆頭者としていた。会社も誰が筆頭であるかということなど深く考えず、それを容認し続けた。特許についてもよく似たものだった。また、学会発表、海外出張にしても部下を誰一人として同行させたり、発表させたりせず、常時彼一人で出張し、発表を行ってきた。その結果、青色LED＝中村という図式ができてしまい、青色LED、ましてやLD（レーザーダイオード）までが、中村氏一人の功績で成し遂げられたかのように偶像視され、それを裁判官を含め実情を知らない一般の人が信じ切っただけで、これだけ多くの成果を短期間に発表できたのは、他の開発者の成果でもあることは疑いようもないことであって、冗談で「会社に『中村修二』は何人いるのか？」と聞く社外の人もいたぐらいである。当社は、原審では裁判というものは真実の主張さえすれば、裁判官にはわかってもらえると思っていたが、原審の裁判官にはそれが全く通じなかったと言える。

また、青色LEDを発明しながら、2万円の報奨金しか受け取れなかったと、「2万円」という言葉が独り歩きしているが、これも当社から見ると偏頗な解釈である。相当対価というのは、既に判例も認めているように、金銭だけではない。それ以外に一体どれぐらい良好な研究開発環境を提供したかということも影響する。中村氏の場合は、いわゆる「スレーブ中村」などという言葉で自分で宣伝したわけだが、研究環境は一流の大学などでも足元にも及ばないような、また大企業でさえも及ばないような、当該分野における超一流の研究施設・環境の中で研究開発を行っていたのである。会社は、潤沢な研究開発費を支出して、十分な給与、地位も与えてきた。例えば給与の点でも、彼は1999年の暮れの退職時には、年収で1,915万円あった。地方の会社で、まだ40代の研究開発者に対して払う給与としては、大企業に比しても決して恥ずかしくない給与であるし、さらに自由な研究ができるように窒化物半導体研究所も新たに設立し、研究テーマも特に制限していなかった。こういった企業の貢献に目を向けることなく、多額の対価を求めて提起されるのが、35条訴訟の現実である。

今年4月から改正35条が施行される。改正法は会社側との契約を重視するというが、結局、発明者に不満があれば裁判所に訴える途を残しているのである。35条に関しては、物事の本質をはずした論説が延々と繰り返されている。しかし、産業立国しか途のない日本にとって、リスクの負担者がその成果を受けるという現代の世界の経済原則に反する法律を金科玉条のように守ることはマイナスの効果しか生じないことは明らかである。発明の促進のための政府の施策は、35条以外に別途考えるべきである。企業内のことは、企業の裁量にまかせるべきであって、各企業が自らの存続と繁栄のために自ら総合的な観点から評価が行われてこそ、初めて公

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

平が保たれるものである。日本の社会においては技術者、研究者が虐げられているなどという事実はないと信じているし、少なくとも当社には存在しない。

また、裁判所でも、万人が納得する相当の対価の金額を算出する計算式、数値などを導き出すことは到底不可能であり、この不可能な計算をあえて試みているのが現状である。製品が世に出るためには製造、開発、営業、管理等、数々の人間が携わっている。それら多くの人間の協力をないがしろにして、たまたま幸運に恵

まれた研究開発者のみが、特許という会社の武器を利用して、会社に過大な対価を要求しているのが、35条訴訟の真の姿である。当社としては、未だ問題の多い35条については、早急に国際社会のスタンダードにあった法に改めるか、1項、2項以外を削除すべきであると考える。

当社における本訴訟とは、和解後の記者会見で「一人の天才が成し遂げたのではなく、若い技術者の名誉が回復された事に意義を感じる。」との当社社長の言葉で締め括りたい。

表1 本件訴訟に関連する出来事（時系列）

1979年4月	中村氏が日亜に入社
1988年4月	中村氏が日亜の費用でフロリダ州立大学に留学
1989年4月頃	中村氏が帰国 MOCVD装置を用いたGaNの結晶膜の研究開始
1990年10月25日	404特許に係る窒化物半導体結晶膜成長方法の特許出願
1993年12月	日亜が青色LEDの製品化を発表
1997年4月	日亜は青色LEDの製造にあたり、404特許の技術とは異なる技術である現行方法に移行
同年 4月18日	404特許の設定登録（存続期間満了日：2010年10月25日）
1999年12月	中村氏が日亜を退社
2001年8月23日	中村氏が日亜に対し本件訴訟を提起
2002年6～11月	日亜が競業他社4社と、順次、404特許を対象に含む、包括的クロスライセンス契約を締結
同年 9月19日	本件訴訟の原審中間判決
2003年6月17日	中村氏が請求額を20億円から50億円に増額
同年 6月19日	中村氏が請求額を50億円から100億円に増額
同年 9月19日	中村氏が請求額を100億円から200億円に増額
2004年1月30日	本件訴訟の原審終局判決、即日控訴
同年 4月1日	日亜が控訴理由書を提出
同年 4月20日	中村氏が附帯控訴で予備的請求原因（404特許以外の2つの発明）を追加
同年 4月22日	第一回口頭弁論期日
同年 6月28日	中村氏が、予備的請求原因を撤回
同年 6月29日	第二回口頭弁論期日
同年 8月	中村氏は、相当対価として、主位的に約2,757億円を主張
同年 10月12日	第三回口頭弁論期日
同年 12月14日	技術説明会
同年 12月24日	第四回口頭弁論期日、控訴審の弁論終結（同時に、裁判所が和解勧告）、引続き第一回和解期日
同年 12月27日	裁判所が和解勧告文を当事者に送付
同年 12月28日	第二回和解期日
2005年1月5日	第三回和解期日（午前）及び第四回和解期日（午後）
同年 1月11日	本件訴訟について包括的和解成立

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 本件訴訟の争点と両当事者の主張

争点	原告主張	日亜主張
青色LEDの開発をすると決めたのは誰か？	中村氏が当時の社長に直訴した。	徳島大学の酒井教授の薦めで、MOCVD法を導入することは当初から決まっており、そのためにフロリダ大学に中村氏を勉強に行かせた。GaNの開発は酒井教授の提案に基づき、会社が決定した。
404特許は職務発明か？	社長の中止命令に反して職務外で行ったのであるから、自由発明である。	職務発明である。
社長による開発中止命令はあったか？	中止命令はあった。	開発中止命令があったとされる期間も、設備申請が認められ、原材料となるサファイアの購入実績等があり、開発中止命令があったはずがない。
404特許には代替技術はあるか？	ない。	当社の競業他社は、404特許の代替技術を用いている。実際、市販のMOCVDメーカーは全く違う方法によるGaN用MOCVD装置を販売している。
青色LED事業における404特許の位置づけは？	日亜の高輝度青色LED事業に関し、超過利益を生む全無形資産の中で404特許の寄与率は100%である。	404特許は単なる結晶成長技術の一つにすぎない。高輝度の青色LEDを製造するためにはその他多くの技術の開発が必要であり、高輝度化には、これらの多数の技術が寄与している。
日亜の現行方法は？	404特許の範囲内である。	404特許の技術と、現行方法とは異なる。現行方法は、404特許前の従来技術である。
404特許の価値は？	100年に一度の大発明である。	代替技術が存在し、現在では価値がない技術である。実際、包括的クロスライセンス契約締結後も、いずれのライセンシーも実施していない。
包括的クロスライセンス契約締結前の、相当の対価の算定方式は？	利益差分法、経済付加価値計算法、超過収益還元法等により算出されるべきである。	過去の裁判例に従い、「売上高」×「独占的实施の割合」×「実施料率」×「1-使用者の貢献度」により計算するほかない。
独占的实施による割合は？	100%である。	10%である（最大でも20%である）。
仮想実施料率は？	超過利益を算出する目的の仮想実施料率は、56%である。	業界相場等に照らして、1%である（最大でも2%である）。
使用者が貢献した程度は？	40%である。	95%である（保守的に見積もっても80%である）。
包括的クロスライセンスと算定方式との関係は？	日亜は、本件訴訟対策目的で包括的クロスライセンスを締結したと合理的に推測できるから、相当の対価の算出にあたって、包括的クロスライセンスはなかったものとみなされるべきである。	包括的クロスライセンス契約締結後は、日立製作所事件で東京高裁が定立した算定方式に従って、相当の対価が算定されるべきである。

(原稿受領日 2005年2月10日)