

職務発明の対価乖離：青色 LED 訴訟

2009 年 8 月 12 日

細川 学

1. はじめに

青色発光ダイオード（青色 LED）の実用化研究の第一人者、名古屋大学特別教授の
あかさきいさむ赤崎勇¹ 先生が稲盛財団² の 2009 年「京都賞」に選ばれた。

1. 京都賞は、科学や文明の発展、また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々の功績を讃える国際賞です。毎年、先端技術部門、基礎科学部門、思想・芸術部門の各部門に1賞、計3賞が贈られます。
2. 受賞者は、各部門とも原則として個人ですが、複数名の受賞もあります。また、国籍、人種、性別、年齢、信条などは問いません。受賞者には、ディプロマ、京都賞メダル（20K）および賞金が贈られます。賞金は1賞につき、5000 万円です。

稲盛財団ホームページより

http://inamori-f.or.jp/ja_kp_out_out.html

以下の青色 LED の職務発明に関する日亜化学事件の東京地裁判決（2004 年 1 月 30 日判決）³ から 5 年以上経過してからの受賞である。

判 決

原 告 N

訴訟代理人弁護士 升 永 英 俊

復代理人弁護士 荒 井 裕 樹・江 口 雄一郎

被 告 日亜化学工業株式会社

訴訟代理人弁護士 品 川 澄 雄・吉 利 靖 雄・内 田 敏 彦・宮 原 正 志

主 文

- 1 被告は,原告に対し,200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
- 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

¹ <http://ja.wikipedia.org/wiki/赤崎勇>

² <http://www.inamori-f.or.jp/>

³ <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F6054620D5D761C49256E6F0034B198.pdf?OpenDocument>

東京地裁判決（2004 年 1 月 30 日）の約 1 年後の 2005 年 1 月 11 日、東京高等裁判所の和解勧告に基づいて被告と原告は和解した。それについては日亜化学工業（株）から以下のプレスリリースが行われていた。

1 東京高等裁判所 平成 16 年(ネ)第 962 号、同第 2177 号の和解について

http://www.nichia.com/jp/about_nichia/2005/2005_011101.html

2 404 特許の相当対価の説明

http://www.nichia.com/jp/about_nichia/2005/2005_011102.html

3 和解条項

http://www.nichia.com/jp/about_nichia/2005/2005_011103.html

4 和解についての当裁判所の考え

http://www.nichia.com/jp/about_nichia/2005/2005_011104.html

5 東京高等裁判所 平成 16 年(ネ)第 962 号の和解について(社長コメント)

http://www.nichia.com/jp/about_nichia/2005/2005_011105.html

東京高等裁判所 平成 16 年(ネ)第 962 号、同第 2177 号の和解について

日亜化学工業株式会社(以下、「当社」といいます。)と中村修二氏間の特許法第 35 条に基づく相当対価の請求に関する東京高裁での控訴審において、本日、添付別紙第 1 の「和解についての当裁判所の考え」(以下、「和解勧告文」といいます。)を双方が受諾し、添付別紙第 2 の「和解条項」の通り、中村氏が単独または共同発明者となっているすべての職務発明等(登録特許 191 件及び登録実用新案 4 件、特許庁に係属中の特許出願 112 件、これらに対応する外国特許及び外国特許出願にかかる発明、並びに特許出願されずノウハウのまま秘匿された発明を含むものです。)の相当対価を包括して解決する全面的和解が成立いたしました。即ち、上記すべての職務発明等について、当社は、中村氏に対し、金 6 億 0857 万円の相当対価と、これに対する平成 9 年 4 月 18 日より平成 17 年 1 月 11 日までの年 5 分の割合による遅延利息金 2 億 3534 万円を支払い、それ以外には両者間に一切債権も債務も存在しないことを確認する、という全面的和解です。

当社がこの和解勧告文を受諾した理由は、次の通りです。

1. 本件訴訟の唯一の対象である特許発明(特許番号 2628404 号「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」。以下、「404 特許」といいます。)の相当対価は、裁判所の和解勧告文中の算定方式を用いて最大限に見積もっても、添付別紙第 3 の「404 特許の相当対価の説明」の通り、1000 万円程度に過ぎないものであり、当社の主張が認められたと判断いたしました。

2. 6 億 0857 万円という金額は、中村氏のすべての職務発明等の相当対価としても過大なものであり、当社は、これに納得しているものではありません。また、遅延利息金の算定についても、起算日その他の点で裁判所の算式は当社の見解と異なるものであります。しかし、今後、中村氏との間で起こるであろう紛争が一気に解決され、それに要する役員・従業員の労力を当社の本来的業務に注ぐことができる点や、将来の訴訟費用を負担しなくて済む点を考慮いたしました。

3. 和解勧告文において、当社が主張してきたように、企業側のみが負担するリスクの大きさが正しく評価され、また、従業員はリスクを共有する共同事業者とは異なることが明確に認識されました。

4. 和解勧告文中の相当対価の算定方式の下記の点を、当社は評価いたしました。

- a. 404 特許単独ではなく、様々な技術・特許(国内の登録特許及び登録実用新案だけでも合計 195 件)の全体を総合して事業への貢献度を認定することとしている点
- b. 青色 LED の製造・開発は、技術の進歩が著しい分野であることが明示された点
- c. 原判決が見落とした平成 14 年の包括的クロスライセンス契約締結の事実を、控訴審裁判所は明確に認定した上で、算定方式に反映させた点
- d. 会社の貢献度(使用者の貢献度)を 95%と高く評価している点

さらに、上述のとおり、和解勧告文において、裁判所が企業側のリスクを正当に評価する等、今後の相当対価訴訟に適切な指針を与えていることが、我が国の産業の発展に資するものと判断いたしました。

404特許の相当対価の説明

一、要旨

404特許の相当対価は、裁判所が勧告する計算式によって計算すれば、最大限に見積もっても、金1000万円程度に過ぎないと当社は試算した。その主たる理由は以下のとおりである。

・当社は、複数の同業他社との間で404特許を含めた包括的クロスライセンス契約を締結しているが、クロスライセンス後、いずれの同業他社も404特許を実施しないことを中村修二氏も認めているので、平成15年以降は、相当対価が発生しない。

・クロスライセンス前を合計した相当対価は、すべての職務発明等(国内の登録特許及び実用新案だけで195件)を対象に、3億5798万円であるから、一件あたりの平均は180万円程度である。

・仮に404特許は、平均的特許より有力な特許であるとしても、相当の対価として合理的に許容される最大限は、以下のとおりで算定される。 売上金額2020億円×独占率0.1×実施料率0.01×中村修二氏の貢献度0.05=1010万円

二、理由

1. 本件は、日亜と同業他社との間に、平成14年以降404特許を含めて、包括的クロスライセンス契約が締結されている事案である。
2. 裁判所の勧告が示す別紙計算表は、クロスライセンス契約の前と後で、相当対価の計算方法を変更している。
3. クロスライセンス契約後は、別紙計算表の注5にあるように、相当対価はライセンシーの予想売上金額×仮定実施料率で計算する。ところが、404特許については、クロスライセンス契約後、将来も含めて、ライセンシーである同業他社のいずれもが404特許を実施しないことを中村修二氏も認めているので、予想売上金額が0である。そこで、404特許については、仮定実施料率を考えるまでもなく、クロスライセンス契約後の平成15年以降は、相当対価は発生しないことになる。
4. そこで、404特許については、クロスライセンス契約前の平成6年から平成14年までの9年間分についてのみ、計算することになる。

- 1) 裁判所の計算表によれば、中村修二氏のすべての職務発明等のクロスライセンス契約前の9年間分の相当対価は、3億5798万円である。 そうすると、すべての職務発明等のうち、登録特許(登録実用新案を含む。以下、同じ。)の数だけで195件に及ぶから、単純平均では、1件あたり、180万円程度となる。そこで、404特許が平均的特許であれば、その相当対価は180万円程度ということになる。
- 2) 仮に、404特許は、平均的特許よりは有力な特許と考えるとしても、その対価を合理的に許容される範囲で最大となるように試算した結果は、次のようになる。
- 3) 売上金額の2019億7316万円は基礎となる数字であるから、変わらない。 使用者の貢献度の95%も変わらない。そこで、中村修二氏の貢献度は残りの5%となるという点も変わらないことになる。
- 4) 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、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、最大限に見積もることとして、単独で、売上割合の10%に寄与しており、他の特許全部で、残りの40%に寄与しているものと仮定する。
- 5) 上記計算表では、すべての職務発明等の合計実施料率は、最初の3年間は10%で、後の6年間は7%であるが、この二つの期間の売上金額の比率は3対97であるから、全期間を通して、7%として計算して差支えないであろう。 そうすると、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、他の特許全部で、残りの6%の実施料を得ているものと仮定する。
- 6) そうすると、計算式は次のようになる。 売上金額2020億円×独占率0.1×実施料率0.01×中村修二氏の貢献度0.05= 1010万円

5. 要するに、404特許の相当対価は、裁判所が勧告する計算表によって計算すれば、最大限に見積もっても、金1000万円程度に過ぎないと試算される。

和解条項

1. 被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という。)は、控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人」という。)に対し、被控訴人が控訴人に在職中になしたすべての職務発明についての特許を受ける権利(日本国特許及び実用新案登録を受ける権利並びにこれらに対応する外国特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を控訴人に承継済みであることを確認する。
2. 控訴人は、被控訴人に対し、上記職務発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価として金6億0857万円、及び、これに対する平成9年4月18日から平成17年1月11日まで年5分の割合による遅延損害金として金2億3534万円(1万円未満切捨て)の支払義務のあることを認める。
3. 控訴人は、被控訴人に対し、第2項の金員合計8億4391万円を、平成17年1月末日限り、「××××」名義の×××銀行×××支店××預金口座(口座番号×××××××)に振り込む方法で支払う。
4. 被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人に対する東京地方裁判所平成16年(モ)第1315号強制執行停止決定申立事件について控訴人が立てた別紙記載の支払保証委託契約による担保(同裁判所平成16年(モ)第2673号担保物変換決定後のもの)につき、その取消しに同意し、控訴人と被控訴人は、その取消決定に対し抗告しない。
5. 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
6. 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人間の職務発明に関する本件紛争及び本件以外のすべての紛争について本和解により解決したことを相互に確認する。
7. 控訴人及び被控訴人は、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
8. 訴訟費用は、第1, 2 審を通じ、各自の負担とする。

和解についての当裁判所の考え

平成16年(ネ)第962号, 同第2177号

控訴人(附帯被控訴人) 日亜化学工業株式会社
被控訴人(附帯控訴人) 中村修二

1. 和解勧告の趣旨 被控訴人は、控訴人に在職中の平成2年に、本件特許発明(特許番号2628404号「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」。以下「404特許」という。)をし、その後、幾つかの重要な特許発明(特許番号2540791号「p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法」(アニーリング法)、特許番号2141400号「窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法」(バッファ層低温形成法))及びそのほかの多数の有力な特許発明(ダブルヘテロ構造の発光素子、量子井戸構造の発光素子、透明電極付素子、蛍光体と青色LEDの組合せによる発光ダイオードその他に関する発明)をした(ただし、共同発明も含む。以下同じ。)。控訴人は、これらの職務発明に関する特許を受ける権利(実用新案登録を受ける権利を含む。)を譲り受けて多数の特許等(日本国特許及び登録実用新案合計195件並びにこれに対応する外国特許を含む。)を取得し、また、ノウハウを保持している。

しかしながら、本件訴訟は、404特許に関する特許法35条に基づく相当の対価の請求であり、同特許以外の被控訴人の上記の多数の職務発明に関する相当の対価の請求は、本訴の対象に含まれていない。

当裁判所は、本件訴訟において、404特許の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価について判決をする前に、被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価について、和解による全面的な解決を図ることが、当事者双方にとって極めて重要な意義のあることであると考えられるものであり、被控訴人の控訴人に在職中のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価に関する将来の紛争も含めた全面的な解決をするため、和解の勧告をする次第である。

2. 特許法35条の「相当の対価」について 特許法35条の「相当の対価」は、「発明により使用者等が受けるべき利益」と「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して算定されるものであるが、その金額は、「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である。すなわち、職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、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であり、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とするのが相当である。

3. 被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の「相当の対価」について 当裁判所は、特許法35条の上記の趣旨に照らし、被控訴人の控訴人に在職中のすべての職務発明により使用者等が受けるべき利益及び使用者等の貢献度を別紙のとおり推認した。被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡の「相当の対価」についての和解金は、別紙の合計金額6億0857万円(1万円未満切捨て)を基本として算定されるべきである。

これまでの裁判例等において、職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価が1億円を超えた事例は現在までに2例(①東京高裁日立製作所事件判決:相当の対価1億6516万4300円、ただし、使用者の貢献度8割、共同発明者間における原告の寄与度7割、②東京地裁味の素事件判決:相当の対価1億9935万円、ただし、使用者の貢献度95%、共同発明者間における原告の寄与度5割)があり、この2例が、数多い職務発明の中でも極めて貢献度の高い例外的なものであることは明らかである。被控訴人のすべての職務発明の特許を受ける権利の譲渡に対する上記の相当の対価は、この2例の金額をさらに大きく超えるものである。当裁判所も、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例外的なものとして高く評価するものであり、同時に、それでもなお、その「相当の対価」は、特許法35条の上記の趣旨及び上記2例の裁判例に照らし、上記金額を基本として算定すべきであると判断するものである。

4. 別紙の計算表について 控訴人と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年までの期間については、①控訴人の売上金額の約2分の1を被控訴人のすべての職務発明の特許権等の禁止権及びノウハウによるものとし、被控訴人のすべての職務発明の実施料としては、平成8年までを10%とし、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を考慮して7%と算定したうえで、「発明により使用者等が受けるべき利益」を算定したものであり、②「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」については、特許法35条の上記立法趣旨、上記2例の裁判例、及び本件が極めて高額の相当の対価になるとの事情を斟酌し、95%を相当としたものである(当然ながら上記3①の裁判例の使用者の貢献度の判断を否定するものではない。))。

控訴人と同業他社とがクロスライセンス契約を締結した平成14年より後の期間については、複数のライセンシーの予想売上げ合計額と被控訴人のすべての職務発明の仮想実施料率を算定することは、本件訴訟資料によっては極めて困難であることから、平成6年から平成14年までの期間について算定した金額の平均値に対し、被控訴人の職務発明中の重要特許の平均残存期間9年と、調整率7割を積算して算定したものである。なお、控訴人の売上は、平成12年ころから14年にかけて急激に伸びているものであるが、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から、上記のように算定したものである。

被控訴人の在職時のすべての職務発明等(特許(日本国及び外国特許), 実用新案, ノウハウ)の

譲渡の相当の対価についての計算式

1. クロスライセンス契約まで	平成6年	7年	8年	9年	
売上金額(中間利息控除後のもの, 原判決参照)	439,000,000	1,755,000,000	3,852,000,000	8,975,000,000	15,021,000,000
すべての職務発明の独占的实施による売上割合	0.50	0.50	0.50	0.50	
合計実施料率	0.10	0.10	0.10	0.07	
1-使用者の貢献度	0.05	0.05	0.05	0.05	
合計	1,097,500	4,387,500	9,630,000	15,706,250	30,821,250
以下同じ	10年	11年	12年	13年	
	14,360,950,000	20,876,190,000	34,625,200,000	45,867,300,000	115,729,640,000
	0.50	0.50	0.50	0.50	
	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.05	0.05	0.05	0.05	
	25,131,663	36,533,333	60,594,100	80,267,775	202,526,870
	14年	合計			
	71,222,520,000	201,973,160,000			
	0.50				
	0.07				
	0.05				
	124,639,410	357,987,530			
2.クロスライセンス契約後	15年以降				
*注5参照	250,591,271				
総合計金額	608,578,801				

注1 売上高:本件和解は,すべての職務発明(登録特許191件及び登録実用新案4件,特許庁に係属中の特許出願112件,これらに対応する外国特許及び特許出願にかかる発明,並びに特許出願されずノウハウのまま秘匿された発明を含む。以下同じ))を含む包括的和解であるので,原判決認定の売上高及び中間利息控除の方式を採用する。

注2 独占的实施による売上割合:すべての職務発明の独占的实施による売上割合とする。

注3 実施料率:すべての職務発明を包括的に第三者に実施許諾した場合の実施料率として計算する。

注4 使用者の貢献度:すべての職務発明全体について95%と評価したものである。

注5 クロスライセンス契約後:ライセンシーの将来の合計予想売上高×仮定実施料率が予想困難であるので,平成6年から平成14年までの平均金額(1年分)×9年(有力特許の平均残存期間)×0.7(調整率)とした。

職務発明をめぐる法廷紛争は「発明者」が特許法 35 条 3 項及び 4 項⁴ により、職務発明の適正な「対価^{たいか}」を同条上の法人等の使用者(「会社」と呼ぶ)に対して法的に請求する行為により発生する。

その訴訟の判決は、日亜化学事件を例外とし、ほとんどの事件は判決額は請求額より遥かに少ない。いわゆる「対価乖離^{たいかかいり}」と呼ばれる結果になっており、それが同時に訴訟を起こした発明者に対して訴訟費用や社会的信用等の面で多大の不利益をもたらす原因にもなっている。

適正な「対価」は「発明者」と「会社」の双方の純粹(Clean hand)、公正(fair)、衡平(equality)なる行為により実現する。「対価乖離」は当事者に不純(Unclean)、不公正(Unfair)又は不衡平(Inequality)等の行為があった場合に発生する。日本の発明社会には上位の者が下位の者に担がせて「発明者」に納まる例(「お神輿発明者^{みこし}」と呼ぶ)があり、その「お神輿発明者」が提起した訴えで「対価乖離」が発生している例が少なくない。

なお、不公正 (Unfair)とは人格的に公正(fair)を欠くことを言い、不衡平(Inequality)とは法的に衡平(equality)に欠けることを言い、これらの行為が権利行使不能(Unenforceable)の要因となる。⁵

⁴ (職務発明)

第三十五条 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っ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。

2 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仮専用実施権若しくは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めのあるときは、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定め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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により**専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。**

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、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、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つてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、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考慮して定めなければならない。

⁵ 米国においては汚い手口で取得した特許権は補正ができないため権利行使不能(Unenforceable)である。工作機械に関する権利行使不能事件はK&T事件、モーリンス事件等多数あり、(社)日本工作機械工業会の資料、「生産財マーケティング」94/4等に掲載がある。不適格な「発明者」や瑕疵のあるで特許権の「対価権」は権利行使できない。

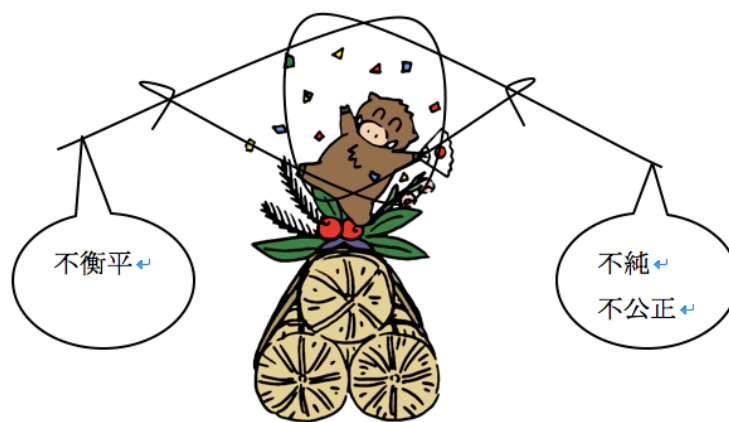
「工作機械産業における国際特許紛争の歴史」

http://www.sml.co.jp/public_files/hosokawa-else01.pdf

特許法 35 条 3 項及び 4 項は強行規定であり、「発明者」は対価に不足があれば訴を提起して不足額を請求することができる――「オリンパス事件最高裁判決」⁶。

この最高裁判決後、「お神輿発明者」等は自己の「発明」を真正者と思い込み、高額な「対価」と高い名誉を夢見るようになったようである。しかし、その夢は「発明者」自身の不純、不公正、不衡平な行為により霧散し、「対価乖離」という悪夢に苛まれることが多いようである。

職務発明の対価を夢見る発明



⁶ 「オリンパス事件最高裁判決」

判 例 平成15(2003)年4月22日 第三小法廷判決
要 旨：

- 1 職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は、使用者があらかじめ定める勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項所定の相当の対価の額に満たないときは、その不足額を請求することができる
- 2 特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期から進行する

内容：

件名 補償金請求事件 (最高裁判所 平成13年(受)第1256号 平成15年04月22日 第三小法廷判決 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成11年(ネ)第3208号)

主 文

- 1 本件上告を棄却する。
- 2 第1審判決主文第一項を次のとおり更正する。
「一 被告は、原告に対し、228万9000円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその他の請求を棄却する。」
- 3 上告費用は上告人の負担とする。

http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/hn_030422Olympus_saikousai.htm

http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_patent_law_shokumu.htm

<http://www.venus.dti.ne.jp/%7Einoue-m/>

2. 「発明者」及び「会社」の不純、不公正及び不衡平行為

「発明者」の不純、不公正及び不衡平行為の類型

「発明者」の不純、不公正行為

- ① 真正発明者でないか、貢献度が低い上司や関係者が共同発明者に割り込む。
- ② 支配的立場にある者が支配下の者の発明を略取して発明者を名乗る。
- ③ ラフな発明素案を示し、それを部下や関係者に特許権取得可能な発明に仕立て上げさせ、発明者に納まる（「お神輿発明者」と呼ぶ）。
- ④ 「訴訟発明者」が先駆的発明者や共同発明者の名誉や「対価」を蔑ろにする。
- ⑤ 「会社」に悪意を持って職務発明訴訟を提起する。

「発明者」の不衡平行為

- ⑥ 虚偽、不実記載などの瑕疵^{かし}のある特許権について「対価」を請求する。

①及び②は違法行為であり、「発明者」には対価権が最初から存在しない。③は実務的に良くある例であり、対価乖離の根源となる。④及び⑤は人道的な不純行為である。⑥は特許明細書における先行技術の開示、発明の詳細説明等の記載に関する虚偽、誤記又は不実等の瑕疵のある特許権であり、その責任は全面的に「発明者」にある。

「会社」の不公正行為及び不衡平行為の類型

「会社」の不純、不公正行為

- ① 特許権を活用する経営を怠ったため「対価」が目減りした。
- ② 理由なく他人に無償の実施権を許諾したために「対価」が目減りした。
- ③ 他からのライセンスの要請を拒否したために「対価」が目減りした。
- ④ 自社も不実施、ライセンス許諾要請も拒否し、「対価」がほとんどなかった。
- ⑤ 他人の違法な特許権侵害行為を放置又は黙認し、「対価」がほとんどなかった。

「会社」の不衡平行為

- ⑥ 「会社」の意志又は不作為で特許出願、特許庁に対する応答、審判、特許年金その他特許権の取得・維持に必要な手続き等の業務を怠り、結果として「対価」が目減りした。

①から⑤に例示する「会社」の不純、不公正又は、不衡平行為はそれらの行為が無かったと想定した場合の「対価」(「想定対価」と呼ぶ)を適正な「対価」とされるであろう。なお「会社」の不公正行為や不衡平行為は特許法上の懲罰には該当しない。

3. 職務発明に関する重要な判決と請求達成率及び主な争点

職務発明の重要判決と請求達成率

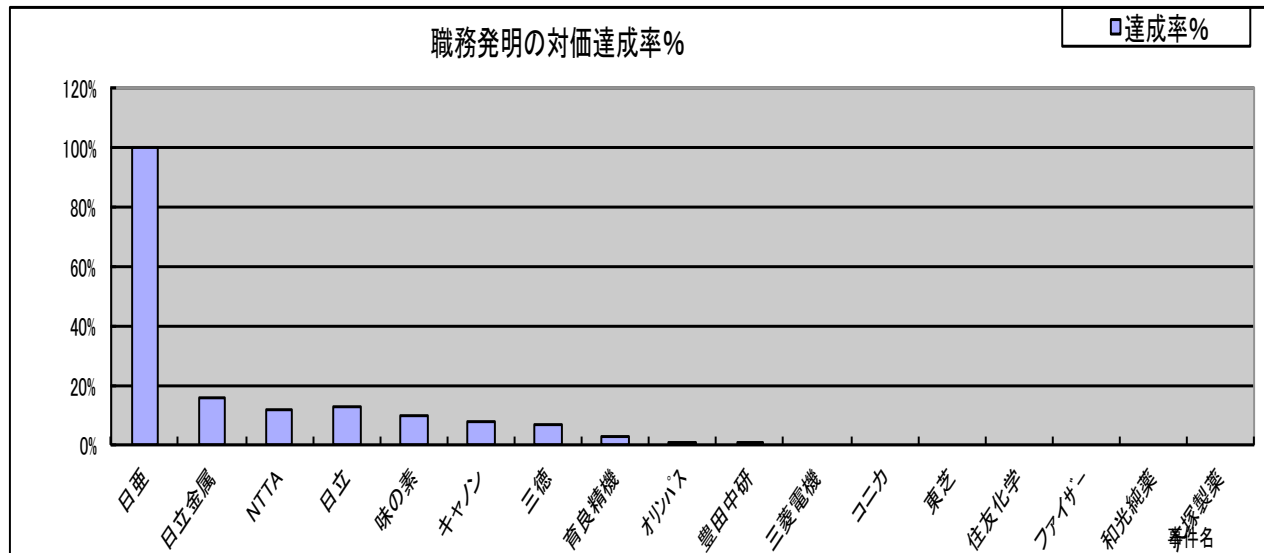
事件の略名	判決裁判所 判決日	請求と判決(達成率)		貢献度		事件番号 判決の特徴
		請求額	判決額	会社	発明者	
①日立事件	最高裁 平 18.10.17	9.7 億円	1.28 億円 (13.2%)	80%	原告は 9.8%	最高裁平 16(受)781 号、棄却 ライセンス収入が対価の対象
②オリンパス事件	最高裁 平 15.4.22	2 億円	228.9 万円 (1.1%)	95%	5%	最高裁平 13(受)1256 号 先行特許と公知例を参酌
③三徳事件	大阪地裁 平 14.5.23	5000 万円	200 万円 (6.7%)	97.4%	2.6%	大阪地裁平 11(ワ)12699 号 発明譲渡対価を含む。
④日立金属 事件	知財高裁 平 16.4.27	7846 万円	1275 万円 (16.3%)	90%	10%	東京高裁平 15(ネ)4867 号 ライセンス収入が対価の対象
⑤育良精機事件	知財高裁 平 16.9.29	5 億円	1708 万円 (2.9%)	約 95%	約 5%	東京高裁 15(ネ)1747 号、黙示の 約束は有効、発明多数
⑥日亜化学事件	東京地裁 平 16.1.30 東京高裁和 解平 17.1.11	内金 200 億円 200 億円	200 億円 (100%) 和解金 6 億 円(3%)	50% 95%	50% 5%	東京地裁平 13(ワ)17772 号、 仮想売上高で対価を認定 原告の全知的財産関連の紛争を 終結する和解
⑦東芝事件	知財高裁 平 20.2.21	5000 万円	0			知財高裁平 19(ネ)10061 号 時効
⑧味の素事件	東京地裁 平 16.2.24	内金 20 億円	1.9 億円 (9.5%)	95%	原告は 2.5%	東京地裁平 14(ワ)20521 号、国内 外のライセンス収入を対象
⑨住友化学事件	大阪地裁 平 17.4.28	1 億円	0			大阪地裁平 16(ワ)11261 号 時効
⑩ファイバー事件	知財高裁 平 18.3.29	10 億円	0			知財高裁平 17(ネ)10117 号 発明者否認
⑪大塚製薬事件	知財高裁 平 19.3.15	1 億円	0			知財高裁平 17(ネ)10125 号 発明者否認、時効
⑫和光純薬事件	知財高裁 平 18.7.19	5000 万円	0			知財高裁平 18(ネ)10020 号 発明者否定
⑬コニカ事件	東京地裁 平 18.1.26	1 億円	0			東京地裁平 14(ワ)8496 号 25 発明の総て発明者否定
⑭豊田中研事件	知財高裁 平 19.3.29	内金 50 億円	139.5 万円 (0.1%)	90%	原告は 5%	知財高裁平 18(ネ)10035、真正発 明者を厳しく査定
⑮キャノン事件	大阪地裁 平 18.3.23	1 億円	745.5 万円 (7.4%)	95%	5%	大阪高裁平 16(ワ)9373 号 排他的独占権の価値を対照
⑯三菱電機事件	東京地裁 平 18.6.8	2 億円	0			東京地裁平 15(ワ)29850 号 基本的特許ではない
⑰NTTA 事件	東京地裁 平 18.5.29	1 億円	1222 万円 (12.2%)	97%	3%	東京地裁平 16(ワ)23041 号 ライセンス収入、一部時効

注：・各数値はそれぞれの判決により確認すること。他にも数件の職務発明事件がある。

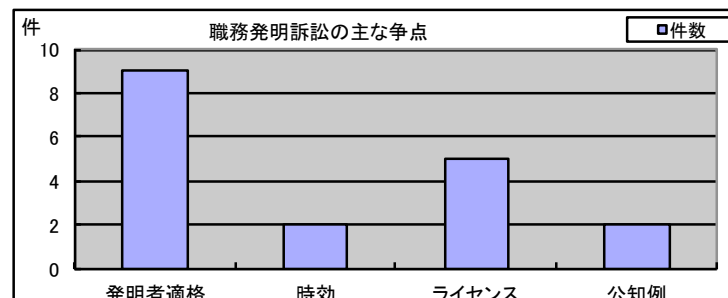
- ・⑨住友化学事件の判決においては、「対価権」は特許法 35 条による強行規定であるとの前提の基に、「職務発明の対価であれば、たとえ懲戒解雇を受けた場合であっても対価請求権を失わないと解される」と判示している。
- ・各事件の判決において対価の算定基準である実施料を以下のように認定している。
 - 2%：キャノン事件
 - 3%：日立事件、三徳事件、日立金属事件、三菱電機事件
 - 5%：育良精機事件

4. 職務発明訴訟における達成率

職務発明訴訟における請求対価の達成率、それらの訴訟における主な争点を示す。



職務発明訴訟における満額判決は日亜化学事件東京地裁判決のみである。日亜化学事件を除く平均達成率は約 4%に過ぎなく、ゼロ判決は実に 7 件に達している。ゼロ判決は発明者の適格性と時効が主な争点となった事件である。



例えば⑪大塚製薬事件は訴訟代理人弁護士を 8 名擁した複数の訴訟であるが、平成 17 年 11 月 16 日の東京地裁判決は時効理由、平成 19 年 3 月 15 日の知財高裁の判決は発明者不適格理由で共にゼロ判決であった。訴訟原告は敗訴の回復、訴訟費用、不名誉等で労苦が続くであろう。

5. 請求達成率の低い要因の研究

先に日亜化学事件を除く職務発明訴訟に於ける平均請求達成率は約 4%であり、「対価乖離」が大きいと述べた。その要因について、表の②オリンパス事件、④日立金属事件、⑥日亜化学事件及び⑭豊田中研事件を基に考察する。

知的財産高等裁判所(知財高裁)は 2004 年(平成 16 年)6 月に制定された知財高裁法によ

り、平成 17 年 4 月 1 日に東京高裁（東京高等裁判所）内に設置された。知財高裁は審決取消訴訟の控訴審、知的財産権に関する控訴審等を主として担当する。職務発明訴訟の控訴審も主として知財高裁が担当することとなる。知財高裁は職務発明の「対価」の額も、「訴訟発明」の成立性も、発明者適格も公正、厳格に判断されるであろう。米国においても連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の近時の均等論に関する判決例が厳しくなったといわれている。

表には知財高裁の判決が 4 件あり、⑬和光純薬事件は一審が支持され、且つ確定した。⑪大塚製薬事件も知財高裁はゼロ判決であり、④日立金属事件と⑤育良精機事件は一審の東京地裁判決の一部を破棄して不足対価の支払いを命じたが請求達成率は低い。

以下「訴訟発明者」と「対価乖離」の関係を考証する。

6. 「発明者」と「対価権」

6.1 「発明者」の分類

「発明者」を「発明」の価値で分類すると「先駆的発明者」、「改良、関連発明者」、「発明協力者」となり、発明者数では「単独発明者」と「共同発明者」となり、発明者適格では「真正発明者」、「不適格発明者」、「お神輿発明者」等となり、訴訟では「訴訟発明者」と「訴外発明者」となり、訴訟意図では「純粋発明者」と「不純発明者」となる。なお「先駆的発明」とはその事業の先駆けとなる「発明」を意味し、「基本的発明」とは限らない。

6.2 「発明王」と「先駆的発明者」

「発明者」にも様々なタイプがある。私事で恐縮ながら、私は 1957 年から 2002 年まで豊田工機(株)に在籍し、その間、知的財産関係を中心に、安全保障や経営監査等の実務を広く経験し、政府、大学、業界団体等の実務や教育に携わり、論文等も多少発表した。

私は特許明細書という土俵で様々な「発明者」と数々の修羅場を体験した。その体験から、工作機械の分野に於いては、NC 装置を発明した Forrester 氏(USP3,069,608 他)、マシニングセンタを発明した Brainard 氏(USP3,054,333 他)、FMS を発明した Williamson 氏(USP4,621,410 他)等が「先駆的発明者」と呼べるのではないかと考えている。一方「発明王」とも呼べるのは生産システムについて思いもよらない多種多様な発明をした Lemelson 氏(USP3,049,247 他)や、放電加工の井上潔元社長を挙げることができると思っている。

身近な例を挙げると、自動織機に関する発明王として名高いトヨタグループ創業の祖である豊田佐吉翁の特許発明は 40 件であると伝えられている。その中に実弟で二代目社長の豊田佐助翁の発明が 4 件あり、更に図法も発明思想も異なる様々な分野の発明も多数見受けられる。又豊田式織機(株)(現豊和工業(株))の研究担当常務取締役時代の特許権 5 件を除く 31 件は、自身が発明者兼特許権者である。豊田式織機(株)とは権利の帰属と実施料についての法廷紛争が有り、わが国最初の発明権訴訟であった。佐吉翁は経営型「発明王」である。

豊田工機(株)(現(株)ジェイテクト)の故富田環元会長(「元会長」)も経営型「発明王」であった。「元会長」の特許発明(実用新案も数件含む)は 330 件あり、総て「会社」に譲渡された。私はその総ての発明を「元会長」から直接聴き、特許権を取得のための実務を行なった。「元会長」の指示でワシントン DC に部下を駐在させ、会社事業に関連する特許公報、論文、判例等を調査させた。

その報告や産・学・官の諸情報を基に「元会長」直轄の開発会議を開設し、新事業のための発明の議論をした。「元会長」は経営中心の「発明者」であり、多種多様な「発明」の連珠からがひょっこりと「先駆的発明」が生まれた。社内の有能な技術者を活用し、事業化に磨きをかけた。発明の着想から事業化までの節々で国内外の特許調査を行ない、問題特許の洗い出しや、その回避や無力化も徹底して行った。

「元会長」は経営の役立つことを第一目的とする実務型の発明家でもあり、実用化した発明製品に対し、日本機械学会製品賞(昭和 38 年 4 月 1 日)、科学技術長官章(昭和 40 年頃、日付不詳)及び紫綬褒章(昭和 44 年 11 月 12 日)を受章した。

又好不況の激しい工作機械の経営を安定化するために、特許発明を実用化した自動車部品等の新規事業に参入して経営基盤の安定化を図り、(社)工作機械工業会会長として業界の国際競争力の強化に努め、藍綬褒章(昭和 51 年 3 月 31 日)及び勲等三等旭日中授章(昭和 56 年 11 月 3 日)を授章した。

6.3 「対価権」

「対価権」は「真正発明者」の権利であり、瑕疵のない特許権で、且つ時効にならない期間に限り効力を有する。事業として成功する「発明」は特別に教育された技術者集団の中より相互に支え合って創出される。「会社」はその「発明」の価値を評価し、法に準拠した「対価」を支払う。「対価

権」は「発明者」にあるが、「発明者」を支援した技術者、強い特許に仕立てる発明支援者、事業化推進者等にも相応に報いるべきである。

私は実務経験から、「発明」は先行発明や世界の先行研究と緊密な連鎖関係があると考え、「発明」をそのルーツから考察した。そして、新しい発明事業が成功した場合、「会社」は「先駆的発明者」を第一の功労者として「対価」と処遇を行ない、併せて関連、改良発明者、発明支援者、事業化推進者等にも相応の報いをするを提案した。私は、特許権の力(F_t)と「対価」(C_t)の額には時間(t)の関数として次の式①及び式②で表すことができると考える。

$$\text{特許権の力}(F_t) = \text{収益力}(P_t) + \text{防護力}(D_t) \quad \dots\dots \text{式①}$$

$$\text{「対価」}(C_t)\text{の額} = \text{収益力}(P_t)\text{による額}(C_p) + \text{防護力}(D_t)\text{による額}(C_d) \quad \dots\dots \text{式②}$$

特許権の力(F_t)は優越的な権利の基づく収益力(P_t)ばかりでなく、関連発明、改良発明を次々と創生して構成した特許網により収益力(P_t)を持続させる防護力(D_t)との総和である。

「対価」(C_t)も収益力(P_t)による額(C_p)と防護力(D_t)による額(C_d)の総和である。「先駆的発明者」に偏りすぎることなく、「共同発明者」や「発明協力者」を適正に評価して報いなければならぬと考えた。

(注) 米国においては汚い手口で取得した特許権は権利行使不能(Unenforceable)である(工作機械に関する K&T 事件、モーリンス事件等)。わが国でも適格性に欠ける「発明者」や瑕疵のあるで特許権の「発明者」の「対価権」は Unenforceable と解される。関連資料は(社)日本工作機械工業会及び「生産財マーケティング」'94/4にある。

(注) 発明社会の「宿痼」

「宿痼」とは長く直らない病気のことである。職務発明の「対価乖離」は「お神輿発明者」のような「発明」社会の慣習とも言える「宿痼」の裏返しかも知れない。「発明」は特許権を取得し、事業化して成功するまでに多くの協力者を必要とする。特許法 35 条は特許発明の適法性について「発明者」に全責任を負わせているが、現代の発明社会においては酷な要求でもある。改正特許法 35 条が「訴訟発明者」の自己の発明貢献度を 80%とする訴を提起する等の思い込みが有るとすれば、それは「宿痼」と言えるかも知れない。

7. 日亜化学事件に関する考察

7.1 東京地裁判決

表 7.1：日亜化学(日亜)事件の判決の概要

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
日亜の元従業員中村修二が職務発明の対価を請求した事件において、一審が原告の請求通り 200 億円の支払いを命じ、二審が和解勧告した事例	「日亜事件一審」 特許権持分確認等請求事件、東京地裁平 13(7)17772 号、平 16.1.30 民 46 部判決、一部容認、一部棄却(控訴)	青色発光ダイオードの関連製法特許について、元主任研究者中村修二が特許第 2628404 号の職務発明の対価 200 億円を請求する裁判において、判決は、被告日亜の本件特許権による利益を 1208 億円と認定し、その半分の 604 億円が相当の対価である。但し原告の請求は 200 億円であるから、職務発明の対価として 200 億円の支払いを命じた。	判例時報 一審判決 No.1852 平 16.6.1
本件特許は平 18 年 1 月 26 日に放棄	17.1.11 東京高裁平 16(ネ) 962 号・2177 号	和解条件：中村修二の貢献度 5%、職務発明の対価＝6 億円、延滞金＝2.4 億円	二審判決 No.1879 平 17.3.1
日亜の元従業員中村氏が訴えた特許権の共有持分の移転登録請求が中間判決により職務発明であるとして否認された事例	「日亜事件一審中間」 特許権持分確認等請求事件、東京地裁平 13(7)17772 号、平 14.9.19、民 46 部中間判決	青色発光ダイオードの特許発明について元主任研究者中村氏は社命に反する「自由発明」であるとして、①共有部分の移転登録を求める、②付随的に職務発明の対価 200 億円を求める裁判において、判決は、押印欠落の鉛筆書き譲渡証書を有効と認め共有部分の移転登録を否認する中間判決をした。	判例時報 No.1802 平 15.1.21

- (1)職務発明対象特許：特許第 2,628,404 号、発明の名称は「半導体結晶膜の成長方法」
- (2)事件の当事者：原告；中村修二、被告；日亜化学工業(株)
- (3)本件特許は GaN 系青色 LED に関連する製法発明特許であり、平成 2 年 10 月 25 日特許出願、平成 9 年 4 月 18 日に特許、平成 22 年 10 月 25 日まで有効期間が存在したが、判決の 4 日前の平成 18 年 1 月 26 日に本件特許権は放棄された。
- (4)判決は、被告「会社」の平成 2 年から平成 22 年までの予想総売上高を 1 兆 2086 億円、その 50%の 6、043 億円が GaN 系青色 LED 関係の売上高と推定した。
- (5)GaN 系青色 LED 事業による会社の利益は 6,043 億円×利益率 20%＝1,208 億円と推定した。なお職務発明であることは中間判決(表 4)で決着済みである。
- (6)職務発明の対価は 1,208 億円×中村氏の貢献度 50%＝604 億円と認定した。
- (7)但し中村氏の請求額は 200 億円であるで、200 億円の支払いを命じた。
- (8)特許第 2,628,404 号は判決の直前の平 18 年 1 月 26 日に放棄されたが、東京地裁は「訴訟発明者」に式②の「対価」の独り占めを容認した。
- (9)米国での営業秘密の漏洩事件は原告日亜化学工業(株)が敗訴した。
- (10)「日経ものづくり」2004 年 4 月号、日経 BP 社に原告中村修二氏と被告の小川英治社長の見解が掲載されている。

7.2 東京高裁の和解勧告

東京高裁は特許第 2,628,404 号を含む総ての原告の知的財産権と関連する特許紛争を終結する和解勧告を行ない、和解額 6 億円で和解が成立した。同東京高裁和解勧告の概要は、特許 191 件、実用新案 4 件、継続中の特許出願 112 件及び関連するノウハウ、営業秘密対価等を包含する和解対価として 6 億円を提示し、双方が同意した。

7.3 「先駆的発明」の「対価」

ある画期的な「発明」が生まれて事業化が進むと「関連発明」や「改良発明」も多数生まれて特許網が形成され、新規事業としても成功し、脚光を浴びる。その先駆けとなった発明の「発明者」が「先駆的発明者」として式②の「対価」Ct を独占する。有望な新規事業には忽ち競業者も参入して特許戦争が勃発し、完全支配ができなくなると「先駆的特許」は格下げとなり、「対価」も大幅な減額となる。

なお、特許権の価値の表現する用語として、基本的－部分的、広い－狭い、強い－弱い、有効－無効等が一般的に使われている。しかし、ここでは「発明」の事業価値を表現する手段として「先駆的」という表現を用いている。「発明」事業の先駆けとなった特許権の意味である。基本特許でなくとも、事業の成功の先駆けとなる「発明」は良い「発明」であると考ええる。

7.4 日亜化学事件の「先駆的発明者」

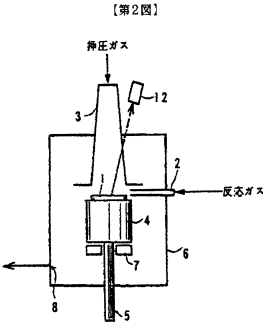
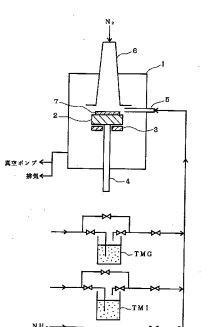
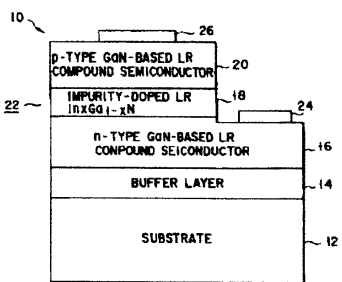
前記したように、日亜化学事件における東京地裁判決は推定を重ねた「対価」である。本件「対価」訴訟がおきる前、日亜化学は米国 Gree 社の輸入代理店住友商事(株)の特許権(特許 2918139 号)侵害で提訴した(東京地裁 11〔7〕28963 号、注 1)が、平成 13 年 5 月 15 日に敗訴した。判決前の平成 12 年 2 月に訴訟原告は「会社」を退職してカリフォルニア州立大学の教授となり、Gree 社の非常勤研究員にも就任した。その後特許権の持分の返還や不足「対価」を請求する訴を提起し、日亜化学も営業秘密の漏洩等で反訴した。

日亜化学が住友商事、Gree 社、豊田合成等の国内外の競業者を告訴した特許権は特許 2918139 号、USP5,306,662 等の GaN 系青色 LED の構成に関わる特許権であり、総て原告と部下との共同発明である。よって特許第 2,628,404 号が「先駆的特許権」であるとも、訴訟原告が GaN 系青色 LED の唯一の「先駆的発明者」であるとも言えないであろう。

7.6 日亜化学事件の発明者

日亜化学事件の対象特許は特許第 2,628,404 号であるが、実用化した特許は部下の向井孝志との共同発明である特許第 2,751,963 号「窒化インジウムガリウム半導体半導体の成長方法」等ではないかと推測する。日亜化学はその他に特許第 2918139 号「窒化ガリウム系化合物半導体発行素子」、USP5,306,662 等多数の国内外特許も保有し、これらの特許権が住友商事㈱等との訴訟対象特許である。これらの特許の発明者は中村修二氏と向井孝志氏等部下との共同発明である。「訴訟発明者」は「発明王」でも「先駆的発明者」でなく、指導者型の「発明者」ではなかったかと推測する。

図 4 原告等を発明者とする日亜特許の例

特許第 2628404 号 「半導体結晶膜の成長方法」 発明者 中村修二 	特許第 2751963 号 「窒化インジウムガリウム半導体の成長方法」 発明者 中村修二 向井孝志 	USP5747832 Light-Emitting Gallium Nitride-Based Compound Semiconductor Device 発明者 中村修二 村井孝志 
--	---	---

なお GaN 系青色 LED の実用化研究の第一人者は稲盛財団の 2009 年京都賞に選ばれた名古屋大学特認教授の岩崎勇先生と言われているが、東京地裁判決には岩崎教授等の先導的研究と「訴訟発明」との関係についての言及はない。

日亜化学による特許侵害訴訟事件の例

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
日亜化学の特許発明が GaN 系青色 LED のダブルヘテロ構造に限定されるところとして差止等の請求が否定された事例	特許権侵害差止請求事件、東京地裁平 11(7)28963 号、平 13.5.15 判決、棄却(控訴) 原告：日亜化学工業㈱ 被告：住友商事㈱ 被告補助参加人：クリーン	特許第 2918139 号は職務発明訴訟の原告中村修二氏と訴外向井孝志氏を発明者とする特許で、中村氏はその後米国 Gree 社に移り職務発明訴訟を提起した。判決は、日亜化学の特許発明は InGaN を p 型 GaN と n 型 GaN で積層したダブルヘテロ構造にあるとし、被告製品はダブルヘテロ構造ではないと認定し、特許権侵害を否認した。	判例時報 1760 号

判決の概要：本件特許発明は、① n 型 Ga 系化合物層と、② p 型 Ga 系化合物層の間に、③ InGaN 層を設けダブルヘテロ構造にあると認定し、被告の InGaN 系素子は原告の特許権を侵害しないと判示した。

関連特許：USP5,306,662, USP5,578,839, USP5,747,832, USP5,767,581 他

関連特許を含む発明者：中村修二、向井孝志他 3 名

8. オリンパス事件(オリンパス光学工業株)の研究

職務発明の対価に対する紛争が激しくなったきっかけはオリンパス事件である。

表 8.1 オリンパス事件の概要

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
オリンパス事件最高裁判決において、改良発明を理由として職務発明対価を低く算定し、時効は不成立とされた事例	損害賠償請求事件、最高裁平 13(受)1256 号、平.15.4.22、最高裁小法廷判決、上告棄却、一審東京地裁平 7(ワ)3841 号、平 11. 4.16 判決、二審東京高裁平 11(ホ)3208 号、平 13. 5.22 判決	元従業員が社内規定により受取った対価 21 万円を不服として 2 億円の対価を請求した。1 審、2 審とも不足対価 5000 万円の支払いを命じた。会社側が控訴した最高裁において、判決は、不足額 228.9 万円の支払いを命じ、時効成立は否認した。本件発明は諸限特許の改良発明であるとして包括クロスライセンスに於ける寄与度を低く認定した。	判例時報 No.1822 平 15.8.11 参考：No.1690 (1 審) No.1753 (2 審)

- ① 本件は高額な対価を請求した初期の重要な職務発明訴訟である。原告は、会社が受取った実施料収入は多額であり職務発明の対価は 10 億円を下らないとし、内金 2 億円を請求する訴訟を提起した。争点は発明者適格である。
- ②一審東京地裁の判決は、5,000 万円を相当とするとの判決であった。二審東京高裁の判決は一審判決を支持した。最高裁は当該特許発明に対する原告の貢献度、当該特許の価値、無効理由等を広く審理し、相当の対価は 250 万円とする原告に極めて厳しい判決を下した。最高裁判決の中で、特許法 35 条 3 項、4 項の規定は強行規定であるから、会社側が就業規則等で対価の額を一方的決められなく、不足がある場合にはその額を求める訴が提起できるとする重要な判断を示した。(現行特許法 35 条は、明治 42 年特許法の第 3 条「勤務発明」に始まり、大正 10 年特許法第 14 条「任務発明」に引き継がれ、昭和 34 年特許法第 35 条「職務発明」となった。職務発明の解釈はオリンパス事件最高裁判決(平 5.4.22)で大きく変った。同最高裁判決前の明治法から引き継いだ特許法 35 条の一般的解釈は、同条は「会社」の法定実施権を定めた法文であり、「対価」は適正な報償をもって足りるものであるものであった。その頃の「発明者」には厳密性はなく、「和を持って尊し」でもよく、「お神輿発明者」も不思議ではなかった。同最高裁判決と日亜事件東京地裁判決後を受けて「対価権」と言う解釈が定着し、その権利を主張する職務発明訴訟が急増したと解される。そして「発明者」としての資格審査を受けていない「訴訟発明者」が「対価乖離」という悲劇に見舞われている。)
- この最高裁の判決により既払いの「対価」が仮払いであるとの論も生まれた。(元特許庁長官及川耕造氏の平成 14 年 6 月 17 日付け講演原稿「産業競争力と知的財産について」について、「対価」は仮払いであるとする印象を受けた者もあった。)
- ④本件判決の注目点は「訴訟発明者」の不正行為(unfair conduct)である。判決は、「訴訟発明者」の「発明」は同社の諸限特許の改良発明である、「会社」のライセンス収入は諸限特許によるものである、「発明者」の貢献度は 5%であると認定した。又ラフな発明提案を特許権取得可能な発明に仕立てたのは知的財産部門であるとする知的財産部門の発明協力を認めた判決でもあり、以後の豊田中研事件につながっている。
- ⑤「改良発明者」が「先駆的発明者」の名誉や「対価権」を蔑ろした請求をしたことが対価請求達成率を 1.1%とする大きな「対価乖離」となった。

9. 豊田中研事件(株豊田中央研究所)の研究

豊田中研事件は「対価」の算定方法と発明者適格が主な争点となった。豊田中研はトヨタ自動車(株)（「トヨタ」と呼ぶ）を筆頭株主とするトヨタグループの持株会社であり、株主の出資金と研究委託金で研究開発を行なう研究事業会社である。研究成果は主として研究費を出資した株主会社が実施し、豊田中研は実施者からのライセンス収入を得ている。

豊田中研事件の概要

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
株主トヨタからの委託研究により創出した発明の対価をトヨタの車生産高より算出することを否定された事例	職務発明対価請求事件、東京地裁平 16(ワ)27028 号、平 18.3.9 判決、一部容認、一部棄却(控訴) 知財高裁平 18(ネ)10035 号、平 19.3.29 判決、一部容認、一部棄却(上告)	豊田中研はトヨタを主たる株主とする研究会社、原告は元社員、特許 2,609,929 号の共同発明者である。退社後トヨタの生産高で算出した「対価」の内金 50 億円の請求する訴を提起した。判決は、「対価」の算定はトヨタからのライセンス収入とし、トヨタの生産高算定を否認し、本件特許は数値限定特許であり、その知見の無い原告の寄与度は 5%、不足「対価」139 万円と判示した。	判 例 時 報 No.1948 平 19.1.11 知財高裁の判例は未掲載

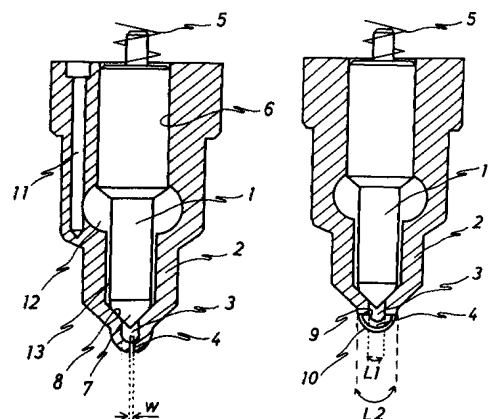
本件特許発明は直噴エンジンの「燃料噴射弁」である。「訴訟発明者」越智正明氏は、本件特許発明の実施者は「トヨタ」である、よって「対価」は「トヨタ」に於ける実施車両の生産高に基づいて算出すべきであると主張した。

原告の主張によれば同弁の単価は 25,000 円である、「トヨタ」の生産高から算定した「燃料噴射弁」の利益は 114 億円強である、この利益に対する原告の貢献度は 80%で、「対価」は 91 億円強である、よって「対価」の内金 50 億円を請求する、としている。

判決は、当該特許権についての「対価」の対象は「トヨタ」の生産額で無く、豊田中研のライセンス収入によるとした。豊田中研は受託契約により研究開発を行ない、研究が完了した段階でその成果に関する通常実施権を「トヨタ」に許諾し、ライセンス収入を得ている。判決は、特許法 35 条による「対価」の支払義務は雇用主である豊田中研であり、雇用関係のない「トヨタ」の生産高の基づく「対価」を認めない、とした。

本件「発明」は数値限定特許である。判決は、本特許発明の要部である限定数値「スリット状噴射孔内端の長さ $L1 \geq 4.5 \cdot W$ 」を導き出したのは別人であり、「訴訟発明者」の貢献度を 5%とした。また知的財産部門の発明貢献度を原告と同じ 5%と認定した。判決理由によれば、知的財産部門に所属する熟練研究者が原告の提案発明を精査して特許要件を満たしていないと判断し、専門部署に追加実験等を指示し、特許請求の範囲に「 $L1 \geq 4.5 \cdot W$ 」という数値限定の知見を得て特許権を取得した、とある。数値限定に知見のなかった「訴訟発明者」が自身の貢献度を 80%とした点に「対価乖離」の原因があったようである。

図は特許請求の範囲における「スリット状噴射孔内端の長さ $L1 \geq 4.5 \cdot W$ 」とする数値限定に関係する部分図である。



10. 「職務発明訴訟」を提起する前に検討すべきこと。

「職務発明訴訟」を提起するのは「発明者」本人である。訴を提起する前に表 10.1 の職務発明のバランスシートを作り、式③により訴訟の限界利益を試算し、訴訟利益が見込まれ、且「対価乖離」が発生しない範囲で訴訟を実行することが望ましい。

職務発明のバランスシート

借方	貸方
a. 特許権の優越的価値の評価額	x. 既に受取った「対価」
b. 「発明者」の貢献度 %	y. 権利行使できない「対価」の額
c. 共同発明者数	z. 弁護士料等の訴訟費用
d. 訴訟の限界利益	
e. 取得目標「対価」	

「対価権」を行使する場合の限界利益と取得目標「対価」の評価式

$$e \leq d = (a \times b) \div c - (x + y + z) \quad \dots\dots\dots \text{式③}$$

各項目の留意点

- a：ライセンス収入等の特許権の優越的な価値を金額で記入する。
- b：特許請求の範囲における発明者の貢献度を記入する。
- c：共同発明者の数を記入する。
- y：特許権の瑕疵、「会社」や「共同発明者」の権利等により減額される額を記入する。
- z：弁護士費用の事前見積もり額を記入する。 $e \geq d \gg z$ を慎重に検討する。

11. 職務発明事件に関する判例の出典

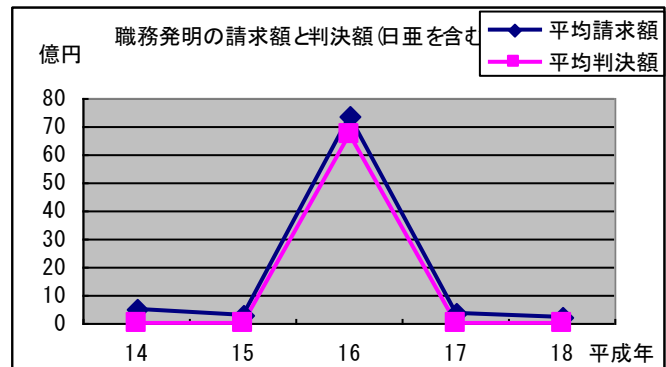
本稿は主に「判例時報」に掲載されている下記の判決を基に作成した。一審原告名は「判例時報」に明記ある者及び特許公報での単独発明者とした。「甲野太郎」という仮名の場合で、裁判所の判例中から「訴訟原告」を特定できない場合は「不詳」とした。

事件名	一審原告	一審被告	裁判所	判 例 時 報 No.	発行日
①日立	米澤成二	(株)日立製作所	東京地裁 最高裁	1807 1974	平 15.3.11 平 19.10.1
②オリンパス	田中俊平	オリンパス光学工業(株)	最高裁	1822 1690(1 審) 1753(2 審)	平 15.8.11
③三徳	滝川修	(株)三徳	大阪地裁	1825	平 15.9.11
④日立金属	岩田雅夫	日立金属(株)	東京地裁 知財高裁	1835 1872	平 15.12.11 平 16.12.21
⑤育良精機	坂本兼昭	育良精機製作所(株)	水戸地裁 東京高裁	1857 1887	平 16.7.21 平 17.5.21
⑥日亜化学	中村修二	日亜化学工業(株)	東京地裁 ・ 中間判決 ・ 本判決 東京高裁	1802 1852 1879	平 15.1.21 平 16.6.1 平 17.3.1
⑦東芝	成松俊彦	(株)東芝	東京地裁	1880	平 17.3.11
⑧味の素	不詳	味の素(株)	東京地裁	1853	平 16.6.11
⑨住友化学	丸山剛	住友化学(株)	大阪地裁	1919	平 18.4.11
⑩ファイザー	手嶋喜久雄	ファイザー(株)	東京地裁	1916	平 18.3.11
⑪大塚製薬	不詳	大塚製薬(株)	東京地裁 知財高裁	1927 未発行	平 18.6.21 未発行
⑫和光純薬	不詳(発明者 3 名)	和光純薬工業(株)	東京地裁 知財高裁	1929 1984	平 18.7.11 平 20.1.1
⑬コニカ	不詳(共同発明者 8 名)	コニカミノルタホールディング(株)	東京地裁	1943	平 18.11.21
⑭豊田中研	越智俊郎	(株)豊田中央研究所	東京地裁	1948	平 19.1.11
⑮キャノン	不詳	キャノンマシナリー(株)	大阪地裁	1945	平 18.12.11
⑯三菱電機	不詳(共同発明者 3 名)	三菱電機(株)	東京地裁	1966	平 19.7.11
⑰NTTA	不詳	エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー(株)	東京地裁	1867	平 19.7.21

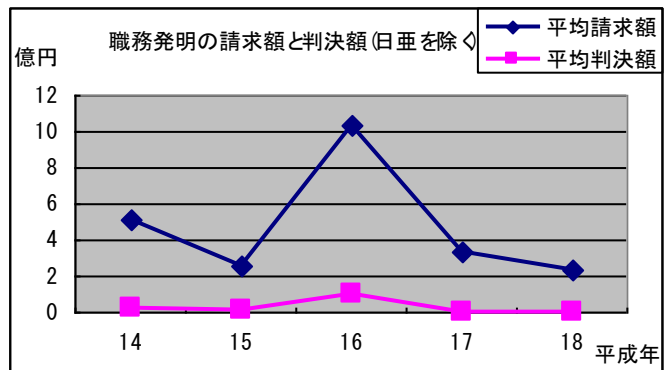
(注) 平成 20 年中頃までに判例時報の掲載された職務発明事件に基づいて作成した。判例の論点を検討し、3 件については掲載を割愛した。

12. 職務発明訴訟における請求額と判決額の年別推移と貢献度

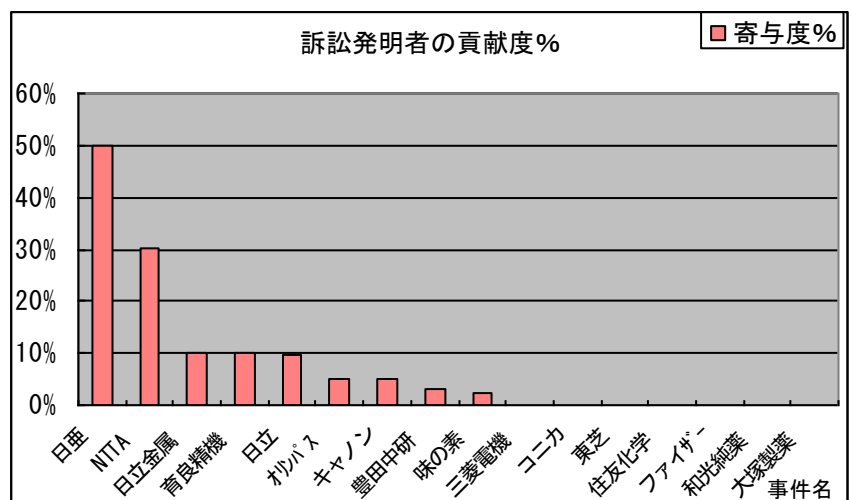
日亜化学事件を含む年別推移を見れば、日亜事件の東京地裁判決があった平成16年だけが異常であることが分かる。日亜事件のような異常な判決を除外しないと請求額と判決額の関係を誤認するおそれがある。



日亜事件を除くと特徴が把握できる。請求額が低くなっても「対価乖離」が改善されていないことも分かる。その要因は「訴訟発明者」や訴訟代理人が特許実務に疎く、発明者適格や特許権の瑕疵が「訴訟発明者」の全責任であることに気付いていない点にあると推測する。対価乖離の小さい訴訟をするのは「訴訟発明者」と代理人の冷静な判断が必要である。



「対価乖離」の第二の要因は「訴訟発明者」の貢献度の買い被りである。日亜化学事件が異常に高く、その他の事件の平均は5.3%である。「対価権」を行使できる範囲を正確に把握することができれば「対価乖離」に落胆することはないであろう。



(付注) 特許法の35条(職務発明)の改正 …………… 青文字部分

1. 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、その発明に至った行為がその使用者等における従業者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継承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。
2. 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継承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め条項は、無効とする。
3. 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継承させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときには、相当の対価を受ける権利を有する。
4. 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合においては、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条項、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を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理であってはならない。(2006年4月1日施行の改正法で追加)
5. 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、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考慮して定めなければならない。(2006年4月1日施行の改正法で旧4項を改正)

むすび

日亜化学事件東京地裁判決を知ったとき、わが国の発明社会には「対価乖離」という宿痼が巣食い始めるのではないかと憂慮した。わが国の工作機械業界は全社がほぼ同様な工作機械を作り、1983年から昨年(2008年)まで連続して生産高世界一の座を確保した。(社)日本工作機械工業会の加盟会社は近年100社を少々割り込んでいるが、専業の中堅企業が主体となって構成されている。加盟会社に対する数年前のアンケート調査によると、年間特許出願件数が10件以下の会社が約50%であった。会員内での厳しい特許紛争も職務発明事件も聞いていない。関係方面からのお叱りを承知しているが、権利に頼らず国際競争力を高める業界は奇貨であり、見果てぬ理想郷と夢見ながら、本稿のむすびとする。

以上