

視点

驚愕の200億円(認定は604億円) 判決に思いついた

弁理士
長谷川 芳樹

発明報償を争った青色発光素子判決には仰天した。世界的な大発明だから億単位の数字は出るだろう、と思っていたら…途方もない数字が出てきた。しばらくの間は、マスコミや出版関係で「発明報償」が取り上げられることも多いだろう。

今日(2月4日/原稿締切日)は判決から5日目で、判決速報を斜め読みした程度である。詳しくは論じれないが、感じることを率直に述べたい。

【本件特許=404号特許】

対象の特許は、高性能かつ高輝度の青色発光素子の製造に不可欠な製法特許(第2628404号)と言われている。半導体分野で一般的な有機金属気相成長(MOCVD)法において、ツーフロー方式と呼ばれるガス流制御で良質の窒素化ガリウム(GaN)の結晶成長を可能にした、という内容である。

拒絶理由通知に対してクレームを補正することで特許され、異議申立て後の取消理由通知に対してクレームを訂正することで特許が維持されている。判決理由によると、この404号特許の発明が基礎となり、GaN系バッファ層の発明、p型化アニーリングの発明、ダブルヘテロ構造の発明などが次々と生まれていった、という。データベースで検索すると、被告出願/原告発明の日本特許公開は335件、公告/登録は170件だった。

【素朴な疑問…】

本件は、困難な環境下で原告がほぼ独力で完成させた世界的な大発明であり、社会や産業に大きなインパクトを与え、結果として被告会社に大きな利益をもたらした「職務発明の中では全く稀有な事例」(判決理由)である。しかし、この点を差し置いたとしても、いくつかの「素朴な疑問」が残る。例えば、

- ①いくらなんでも、高すぎないか?
- ②事前の報償は本当に2万円か?
- ③ロウリスク・ハイリターンにならないか?

等であり、率直に思うところを述べたい。

【いくらなんでも、高すぎないか?】

立場によって異なるだろうが、大半の人は「いくらなんでも…」と

驚いたと思う。私は判決額の200億円に驚き、認定額が604億円と聞いて仰天した。優良企業でも経常利益で604億円を計上するのは容易でなく、特許料収入で604億円の黒字を計上するのは並大抵ではない。

発明報償が発明者のインセンティブを高め、ひいては企業の利益や社会の発展をもたらすことは間違いない。しかし、妥当な範囲を超えて高額化すると弊害が増し、巨額化すると経済活動を萎縮させかねない。浅学非才な私の正直な“相場感”からも、少なくとも一桁は高い。

【事前に受けた報償は本当に2万円か?】

マスコミでは原告が被告会社から「在職中に受けていた報償(褒賞)は2万円」で、国際会議では「スレイブ(奴隷)」と呼ばれていたという。これがマスコミで喧伝され、一種の“同情”が生まれている。

しかし、この「たった2万円!」は必ずしも適切ではない。本件訴訟で対象となった特許は、なるほど404号特許のみであるが、判決理由を読むと404号を基本特許として、他の数多くの被告出願/原告発明の特許を改良あるいは関連特許と位置付けて、事実上、一連の特許の“ひとまとまり”の発明対価として604億円という数字を導き出している。

してみると、原告が事実上の報償として在職中に受け取っていたのは、404号特許の事前褒賞金=2万円の他に、前述した公開特許335件と公告/登録特許170件に対して支払われた事前褒賞金も加えて、少なくとも505万円、と考えなければバランスがとれない。

なお、発明当時の原告にとっては「論文を書くことが第1であった。特許を出すのも、論文を公開したい

一心で、その論文の公開のために会社に不利益を生じさせない様、特許を出していたにすぎなかった」のであって、クレームは「関心がないので、気にとめなかった」らしい。そして、出願前に実施例などの技術内容をみる以外は、中間処理も含めて特許室まかせて「特許公報が世に出て、自分の守備範囲の明細書の技術のところをよく見て、終わりである」旨の証言をした（2002年2月5日の第4回口頭弁論、訴訟代理人事務所のHP参照）。

そうすると、一連の特許に対して支払われた社内褒賞金は、特許出願に要した労力への対価ではなく、純粋に「発明を会社に譲渡した」ことへの対価と考えてよいから、原告は「青色発光素子関連の発明で505万円の発明対価を原告から受け取っていた」と考えるのが正当であろう。

【ロウリスク・ハイリターンか?】

私が最も疑問に思うのは、「リスクに応じたリターン」という“当たり前”の考え方”では説明できない巨額報酬となっている点である。

そもそも原告は、発明を本来の職務とする企業内研究開発者であり、その職務の対価として安定した収入（月給と賞与）を被告から得ていた。仮に、研究開発の成果が出なくとも免職や解雇のリスクはなく（冷遇は有り得るが）、会社の仕事として“研究開発していれば生活が保障”されたサラリーマンだった。

ベンチャー創業者やプロスポーツ選手は、稀に巨額／高額の収入を得ることもあるが、彼らは極めて不安定な立場で「結果を出さねば路頭に迷う」恐怖と背中合わせに生きており、サラリーマン研究者とはリスクの内容も程度も違う。

本件特許が出願されたのは平成2年10月、青色LEDを製品化して注目を集めたのは平成5年12月、原告が被告会社を退職したのは平成11年12月である（判決文）。したがって、原告は「結果を出さねば路頭に迷う」ようなハイリスクの下で一連の発明を完成したのではない。サラリーマン研究者の立場で“本来の仕事”の

成果として発明し、実に、発明から9年間、実用化から6年間も給料を受け取って、爆発的なヒットを見届けてから退職し、提訴した。

ともあれ、「リスクに応じたリターン」の考え方に立脚するなら、ロウリスク・ロウリターンか、ハイリスク・ハイリターンのいずれかを採るべきであり、今回の判決金額は、あまりにも巨額かつ不均衡である。

【みんなアメリカに行け!】

マスコミ報道では、原告は「裁判で負けたら、日本の技術者にアメリカ行きを勧めるつもりだった」という趣旨の発言をしたらしい。そこから、巷には“アメリカではサラリーマン研究開発者にも巨額報酬が保証されている”と考える人もいるらしい。

詳細に調べたわけではないが、「リスクに応じたリターン」という点で事情が違う、と思う。例えば、一定年限で成果を出すことを約束し、出せなかったら雇用契約を解除する、というようなリスクを負った研究者に支払われる発明報酬と、仮に成果が出なくても安定した収入が保証された研究者に支払われる発明報酬とは、報酬の性格も金額も異なる。

私の知るところでは、アメリカ社会の基本的な考え方は「リスクに応じたリターン」であるから、ハイリスクを選択して成果を出せば高額報酬が約束（予約）されるだろう。しかし、事前にロウリスクを選択したときは、生活の安定と引き換えに成功時のハイリターンを放棄したのであるから、事後に高額報酬を要求するのではバランスを欠く。サラリーマン研究開発者に与えられる発明報酬は、名譽的あるいは表彰的なものが主流で、バランスを欠いた巨額な金銭報酬はアメリカでも有り得ない、と思うが…実情は如何か。

【結局は特許法35条の問題】

日本が法治国家である以上、判決が法律の規定に基づいてなされるのは当然である。その意味で、現行法の下では今回の判決も概ね妥当なもの、と言えらるハズである。

しかりとすれば、今回の判決は特許法35条に内在する問題を炙り出した。職務発明の「相当の対価」を、発明完成に至るまでの使用者(会社)の貢献と従業者(発明者)の貢献とのバランスで割り切り、リスクに応じたリターンという考え方を軽視するかのような現行法の問題点である。ともあれ、この判決を契機に発明報酬の問題が活発に議論されることで、発明者には適度なインセンティブが与えられ、かつ、企業にも過大な訴訟リスクが降りかからないような、新しい職務発明制度の枠組みを待ち望みたい。

【過ぎたるはなお、及ばざるが如し】

誤解なきよう付言すると、私は決して原告のなした発明の偉大さにケチを付けようとしているのではない。私も光半導体を自らの専門としている関係上、この発明の素晴らしさは十分に理解しているつもりである。また、発明報酬が発明者のインセンティブを高め、有用な発明が生まれることで新しい産業が生まれ、日本社会の発展がもたらされる、とする“知的創造サイクル”の考えに全く異論はない。

しかし、今回の判決は、あまりにも巨額であるところから、幾つかの素朴な疑問が生まれてしまう。そして、知的財産権に対する誤った見方を助長し、研究開発の現場に無用の混乱を与えかねない、と危惧する。

なお、判決理由を読むと、被告会社は、原告の「貢献度はゼロである」とか、本件は「未完成発明である」とか、青色発光素子の事業は「平成13年度末でも赤字で14億円のマイナスである」とかの主張をしているが、これらは被告会社の信頼性を損なう結果にしかならない。

判決理由で「信憑性自体に疑問を抱かざるを得ない」と言われてしまうような議論で、原告の貢献や世界的な大発明の価値を貶めようとするのは聞くに堪えず、逆に、頑なな被告の態度と主張が常識外れとも言える巨額判決を招いた、と言えなくもない。

以上