



Title	青色発光ダイオード事件控訴審和解勧告について：職務発明に対する補償金額の算定のあり方
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 8, 1-12
Issue Date	2005-08
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43454
Type	departmental bulletin paper
File Information	8_1-12.pdf



青色発光ダイオード事件控訴審和解勧告について —職務発明に対する補償金額の算定のあり方—

田 村 善 之

1 はじめに

本稿は、青色発光ダイオード事件の控訴審の和解勧告を論評することを目的とする⁽¹⁾。

事案は、被告会社の元従業員が、在職中になした青色発光ダイオードに関する特許発明につき、特許を受ける権利は被告には承継されていないと主張し、主位的に一部請求として本件特許権の一部（共有持分）の移転登録等を求めるとともに、予備的に、かりに被告に承継されている場合には、発明の相当な対価の一部請求として200億円とその遅延損害金の支払を請求したという事件である⁽²⁾。

第一審の中間判決である東京地判平成14・9・19判時1802号30頁は、本件発明を職務発明であると認め、原告の被告に対する移転登録の請求を棄却しており、終局判決である東京地判平成16・1・30判時1852号36頁では、もっぱら相当な対価の額が問題とされた。そして、同判決は、本件が研究の中止を求める被告会社の社長の業務命令に反して原告が独力で研究を継続した結果、産業界待望の世界的発明をなしたという希有な事例であるという事実認定に基づき、被告が原告に支払うべき補償金の額は604億3006万円が妥当であると判示し、原告が請求する200億円とその遅延損害金の限度で請求を全額認容したので、大騒ぎとなった。

しかし、控訴審では、平成17年1月11日に、裁判所の和解勧告に基づいて、他の関連発明に関する分も含めて⁽³⁾、6億0857万円と遅延損害金2億3534万円を支払う旨の裁判上の和解が成立している⁽⁴⁾。過去、最高額の補償金額であることに変わりはないが、金額は大幅に減額となった。

2 減額の要因

補償金額に関し、一審判決は604億円余りを相当と考えたのに対し、控訴審の和解勧告は6億円余りで足りると判断しているということで、両者の間にはおよそ桁二つの開きがある。これほどの差異が生じた原因を確認するために、両者の補償金額の算定過程をまとめておこう。

[一審判決の算定]

- ① 特許発明の実施品の本件特許権の存続期間満了日(2010年10月25日)にいたるまでの予想売上高(中間利息を控除)を1兆2086億0127万円と認定。
- ② 被告会社が本件特許権を譲り受け、競業他社の特許発明の実施を禁止したことに起因する超過売上高を上記売上高の1/2と認定。
- ③ 被告の独占の利益を、上記超過売上高に実施料率(20%)を乗じる方式で算定することにし、1208億6012万円と認定。
- ④ 発明者の貢献度を50%と認定。
- ⑤ 結論として、本件における相当の対価の額を604億3006万円と認定。請求額である200億円とその遅延利息の限度で請求を全部認容。

[控訴審和解勧告の算定]

- ① 使用者の受けるべき利益を算定するに際し、実施品の売上高を用いる算定は1994年から2002年までに限定し、そこまでの実施品の売上金額2019億7316万円を計上。
2003年以降は、同業他社との間でクロスライセンス契約が締結されたところ、複数のライセンシーの予想売上額と原告(被控訴人)の仮想実施料率を算定することが極めて困難であることに鑑み、予想売上高を用いていない(後述⑤参照)。
- ② 1994年から2002年までの上記売上金額のうち、その1/2を関連発明を含む特許権とノウハウによるものと認定。
- ③ 実施料率を平成8年までは10%、平成9年以降については技術進歩が著しい分野であることを考慮して7%と認定し、これを①、②によって算定された金額に乗じることで使用者が受けるべき利益を算定。

④ 使用者の貢献度を95%、換言すれば、③によって算定された金額のうち発明者に配分される割合を5%と認定。

⑤ 結論として、1994年から2002年まで時期の利益に対応する相当な対価の額を、3億5798万7530円と認定。

2003年以降については、1994年から2002年までの相当な対価の額の年平均値を割り出し、それに原告の職務発明の重要特許の平均残存期間9年、さらに「調整率」⁽⁶⁾を乗じて、2億5059万1271円をもって相当な対価額であると帰結した。

その結果、合計額6億857万8801円が相当な対価額であると認定された。

双方の算定過程を比較してみると、控訴審和解勧告で減額をもたらした原因には、大別して二通りのものがあることが分かる。

その一つは事実認定⁽⁶⁾の問題である。一審判決が平成9年以降について(予想を含めて)売上高を用いているのに対し(①)、控訴審和解勧告は、クロスライセンス契約が締結されていることを根拠に(予想を含めて)売上高を用いる方策を採用しなかった(①、⑤)。くわえて、乗じるべき実施料率についても、一審が20%としているのに対し(③)、控訴審は関連発明等を含めて10ないし7%に止まるものと判断している(③)。これらの要因が乗じられた結果、対価の額は1/10近く、およそ一桁減じられることになった。

もう一つの原因は、特許法35条に対する規範的な判断の差異にある。一審判決は発明者の貢献度を50%と評価したのに対し、控訴審判決は使用者の貢献度を95%(「発明者の貢献度」、より正確には発明者に帰属すべき割合に引き直せば5%)と評価している。ここで、ちょうど1/10、つまり、また一桁、相当な対価の額が減額されることとなったのである。

3 35条の趣旨について

注目すべきことは、裁判所が提示した和解勧告が、職務発明をなした従業者が有する補償金請求権の額は、従業者の発明へのインセンティブとなるとともに、様々なリスクを負担する企業に配慮し、発明を奨励するとともに産業の発達に寄与するという特許法の趣旨に即したものであるべきであると述べている点である。職務発明に関する従来の裁判例で、こま

で明白にインセンティブ論を採用すること⁽⁷⁾を明言したものはなかったようにおもわれる。

これに対して、特許法35条に関しては、同条1項が自然人である従業者に特許を受ける権利が帰属することを原則としている以上⁽⁸⁾、インセンティブ論では説明がつかず別の衡量に支えられているのだ、そしてそれが、発明者は当然に自己の発明について権利を有するべきであるという自然権理論であり⁽⁹⁾、それにも拘わらず、使用者に特許を受ける権利や特許権が帰属した場合には、その代償として発明者に報酬を支払わなければならない旨を定めたのが、35条3項である、と主張する向きもあるかもしれない。この立場に与する場合には、35条5項の相当の対価額の算定に際しては、発明に対するインセンティブとして不要である場合でも、自然権に対する代償として一定の金額が支払われるべきであるという発想が持ち込まれることになるのだろう。

しかし、本当に特許法35条が、従業者に特許(を受ける)権利が帰属する状態が、ありうべき法律関係であると考えて、原始的な帰属先を従業者としたのであれば、返す刀で、従業者がなした職務発明に係る特許を受ける権利や特許権について、使用者が勤務規則等を置くことによりこれを一方的に取り上げること(35条2項の反対解釈)⁽¹⁰⁾を認めるはずはないだろう。近代特許法の大原則だというわりには、発明者である従業者に与えられる権利は、きわめて弱々しい権利でしかない⁽¹¹⁾。したがって、特許法35条についてもインセンティブ論に基づいて検討していくことが適当であり、従業者に相当の対価の請求権が認められている理由もこの点から考えることができる⁽¹²⁾。

特許法35条が最終的な落ち着き先として、使用者に特許権が帰属することになっても構わない、というよりはむしろそのほうが望ましいと考えている理由は、技術革新が進んだ現代社会では、組織体である企業に発明への投資のインセンティブを与えないことには、発明の促進を実現することができないという政策判断に基づいていると捉えることができる⁽¹³⁾。また、特許権帰属後の研究活動を促進するうえでも、使用者に帰属させておいたほうが複数の特許権を用いて研究開発活動を行う場合のコストが小さくてすむ点も理由のひとつとして考えられるかもしれない⁽¹⁴⁾。

4 発明者に帰属すべき割合について

特許法35条の趣旨説明に関する説示は決して傍論ではない。和解勧告は、東京高判平成16・1・29判時1848号25頁[日立製作所2審](使用者の貢献度を8割、共同発明者間における原告の寄与度を7割と評価したうえで、相当の対価の額を1億6516万4300円と見積もった事例)、東京地判平成16・2・24判時1853号38頁[味の素](使用者の貢献度を95%、共同発明者間における原告の寄与度を5割と評価したうえで、相当の対価の額を1億9935万円と見積もった事例)を、発明者の貢献度が極めて高い例として引き合いに出しつつ、本件の原告の貢献は、前例のないものとして高く評価されるべきであり、ゆえに相当な対価の額もこれら2例をさらに大きく超えるものである、と前置きしつつ、さらに、本件で使用者の貢献度を95%と評価したことは、これら2例の使用の貢献度に関する判断を否定するものではないと付言している。要するに、対価の絶対額が高くなれば、発明者である従業者に割合を低減させるべきであるという判断をなしているのである。

あるいは、2004年改正前特許法35条4項、あるいは2004年改正特許法35条5項については、使用者と従業者の貢献度に応じて利益を配分すべきであるという考え方のほうが強かったかもしれない⁽¹⁵⁾。このような発想の下では、絶対的な金額が高くなったからといって、それを理由にして発明者に帰属すべき割合を低下させる謂われはないということになるだろう。これに対して、インセンティブ論に立脚する場合には、金額の絶対額が高くなるにつれ、追加的な報酬を受けることにより従業者に追加的に生じる効用は低減すると考えられる以上(資産効果)、報酬の絶対額が大きくなればなるほど、追加的に報酬を認めることによるインセンティブの改善の追加的な効果は次第に低下していくから、使用者が受けるべき利益の額が高くなるにつれ、従業者に配分すべき割合は低率のものとなってよいというべきである⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。

もちろん、資産効果は使用者である企業についても働く。しかし、発明を生み出す作業に関与しているのは、なにも発明者である従業者一人に限らない。発明者の周辺で直接、発明を補助する者もとより、発明に従事する環境を整備する者(資金の提供者を含む)にも適正なインセンティブ

を与える必要がある。発明者である従業者に対価を帰属させてしまった場合には、これらの周辺の関与者にまで発明による利益を還流させる機会が失われる。発明者に対するインセンティブとしてはさして有益なものとはならなさそうな分は、発明者の手元に残すのではなく、使用者に帰属させてしまったほうが、給与等の報酬の形で、あるいは株式に対する配当等の形で、他の関与者に利益が配分される可能性を残すという意味で、発明に必要な投資を促すインセンティブの形成という観点からは望ましいといえることができるだろう⁽¹⁸⁾。和解勧告の発想は正鵠を射ていると評価すべきである⁽¹⁹⁾。

ところで、使用者の貢献度に関しては、2004年改正において、従来の特許法35条4項の規定が5項に移されるとともに、「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3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。」と定められるに至った。改正前の旧35条4項の文言と比較すると、使用者の貢献として考慮すべき事情が増えているという違いがあるに止まる⁽²⁰⁾。

本件は、2004年改正前の旧35条4項が適用される事件ではあるが、使用者が負担するリスクを顧慮すべきであると帰結しており⁽²¹⁾、使用者側に有利な事情を列挙するに至った改正の方向性に沿ったものとなっている。(判決ではないという意味でもともと先例的価値に限界はあるものの、それはともあれ)本件和解勧告が旧35条4項の解釈に関するものであるという理由で先例的価値が減じられるものではないといえるだろう⁽²²⁾。

5 その他の問題

和解勧告は、既にみたように、2003年以降、本件の特許発明に関しクロスライセンス契約が締結されていることを理由に、この時期については使用者の売上高をベースにすることを止め、それまでの補償金の年平均値に「調整率」⁽²³⁾を乗じる方式で補償金額を算定する手法に切り換えている。一審判決が2003年以降、将来のものを含めて使用者の(予想)売上高をベース

に補償金額を算定したのとは大分、様相を異にしており、これが和解勧告において補償金額が減じられることになった理由の一因となっている。

これは、使用者が特許発明を十分に実施しなかったとか、特許権の取得、維持を怠ったということを理由として、適切な実施が行われたと仮定した場合の予想収益をもとに相当な対価の額を算定することが許されるのか、という論点と関わる。

直接、この問題を扱った裁判例としては、わずかに、意匠の登録を受ける権利を承継したということは意匠登録するか否かを決定する権利を譲り受けたということを意味するから、職務創作にかかる意匠が登録に至らなかったとしても、それがゆえに、職務上の創作者である原告が使用者である被告に対し損害賠償を請求しうるものではない旨を説いた判決があるに止まる(第三者が自由に実施しうるようになったことに起因する原告の補償金請求権の減額分が損害となる旨が主張された事件で、水戸地土浦支判平成15・4・10判時1857号120頁[油圧作動型カッター])。しかし、他方で、特許を受ける権利の譲渡の対価請求権は、契約や規則に別段の定めがないかぎり、譲渡時に発生するから、その時を基準時として、その額を算定すべきであるということを理由に、その後、使用者が出願をしなかったために特許権を取得しなかったことや(東京地判昭和58・12・23無体集15巻3号844頁[連続クラッド装置])、使用者が現実には有償で実施許諾をしなかったことを特に参酌しない判決もある(東京地判平成4・9・30知裁集24巻3号777頁[三角プレート])。後二者の判決は、理由付けはともかくとして、使用者が発明を活用しなかったという事情を、相当な対価の額を減ずる方向に斟酌することを否定しているという点では、結論が一致しているといえる。どの発明をいかに活用するのかということについて使用者に相応の裁量を認めないことには企業活動が立ち行かなくなるおそれがある。使用者が現に採用した活用の仕方以外の選択肢のほうが利益が上がったということを理由として、より高めの相当な対価の額を算定することができるのは、当該発明を利用しなかったことについて企業側に明らかな過誤がある場合であるとか、当該発明に起因するものではない他の事情により実施料が低く抑えられたなどの事情がある場合に限られると解すべきだろう。その場合、仮定の収益の額を弾き出すばかりでなく、使用者の貢献度を低めに評価することで対応するという方途もありえよう。

なお、和解勧告が新たに付加、変更したのではなく、一審判決を踏襲している箇所の中なかでは、特に「使用者が受けるべき利益」の算定手法が重要である⁽²⁴⁾。

一審判決以前に通用していた算定手法は、東京地判昭和58・12・23無休集15巻3号844頁「連続クラッド装置」が提唱した、自己実施による売上高に実施料率を乗じるというものであったが、その根拠が詳らかではないという問題点があった。

あるいは、東京地判「連続クラッド装置」の理論を支持する立場からは、特許権の譲渡により使用者が受けた利益ではなく、従業者が失った利益という点に着目するならば、特許権を使用者に譲渡しないで自己の手元に置いておけば、第三者に実施許諾をなして実施料収入を得ることかできたかもしれない。ゆえに、使用者が売り上げた分に対応する実施料収入分の利益を失っており、その分、使用者が利益を得ているのだ、と説明する向きがあるかもしれない。

しかし、使用者は無償で自ら実施しうるのであるから、特許権を譲り受けなくても、いずれにせよ使用者が自ら実施したと考えられる分については、従業者は特許権を保持していたところで実施料収入を見込むことはできなかったはずであり、その分を算入するのはおかしいといえる。そもそも、従業者の失った利益と、使用者が得ることができる利益とは、決してイコールで結ばれるものではない。通例、特許発明を自ら実施しない従業者にとっては実施料のみが期待しうる収益源となるが、自己実施もなしうる使用者にとっては、それに止まらず、実施により得ることができる利益全額を把握しうるはずであり、その意味では実施料をもって使用者が受ける利益と算定すると、過少に利益を見積もることになりかねない。

したがって、使用者が受けた利益を算出するに際しては、端的に、使用者が自ら実施したことにより得ることができた利益に着目すべきであろう。もちろん、無償で自己実施をなしうる以上、特許権の譲渡を受けなくとも自ら実施することができた程度の分量の売上に対応する利益については、特許権の譲渡により受けた利益とはいいたい。特許権の譲渡を受けなければ、他者に実施されてしまい、自らは実施しえなかったであろう売上分というものがある。使用者は、特許権を譲り受けることにより、この分も自ら実施することができるようになったのであるから、そうした売

上分に対応する利益額こそが、特許権の譲渡により使用者が受けた利益であるといえよう⁽²⁵⁾。

一審判決および和解勧告の採用した手法は、そのような超過利益を算定しようとする点で優れているといえることができる。しかし、一審判決および和解勧告が再度、実施料率を乗じる理由は不明であり、端的に、超過利益をもって「使用者が受けるべき利益」と算定したうえで、使用者の貢献度等の事情を考慮して相当な対価の額を定めていくべきであろう。このようにして実施料率による減額手続きを省略する手法を採用したからといって、使用者の貢献度等を斟酌する際の割合により調整することが可能であるから、直ちに相当な対価が高くなるというものではないことにも留意すべきである。

(1) 第一審判決については、田村善之「職務発明制度のあり方」田村善之＝山本敬三編『職務発明』(2005年・有斐閣)の関連箇所を参照。本件和解勧告が公表されたのは、この論文の校了後であったため、ここでは十分に和解勧告の内容を反映することができなかった。本稿は、和解勧告に焦点を当てて、同論文を補充することを目的としている。

なお、本件に限らず、より一般的に職務発明に関する裁判例を紹介、検討するものに、田村善之/田村善之＝増井和夫『特許判例ガイド』(第3版・近刊・有斐閣)第3編第1章3、吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村＝山本編・前掲を参照。

(2) 説明の便宜上、実際の請求を一部簡略化した。また、請求額も次第に増額され最終的に200億円となったものであるが、その経緯の子細は割愛する。

(3) このように訴訟の対象となっていない関連発明を含めて和解勧告がなされたことを検討するものに、吉田元子『青色LED訴訟』和解に関する訴訟法学の一考察判タ1174号(2005年)。

(4) 判時1879号141頁。また、和解条項がジュリスト1286号82頁に掲載されている。なお、本件の一方当事者である日亜化学工業の知的財産部長が著したものとして、芥川勝行「青色発光ダイオード訴訟の帰結」知財管理55巻6号(2005年)、他方当事者である発明者の意見として、中村修二「司法が技術者の夢を潰した」日経ビジネス1276号(2005年)。

(5) この点については後述5を参照。

(6) 和解勧告であるから、厳密に言えば「事実認定」ということには語弊があるかもしれないが、勧告が前提としている事実認識という程度の意味として使っている

と受け止めてもらいたい。

(7) 島並良「東京高裁の『考え』を読む」ジュリスト1286号78頁(2005年)も参照。

(8) 企業発明、法人発明否定説を前提としていることについては、中山信弘『発明者権の研究』(1987年・東京大学出版会)200～206頁。企業や法人が発明者になれるという見解を採用してしまうと、特許法35条の規律が無意味となるので、採用しがたいということである。

(9) 中山・前掲注(8)179・204・205頁は、発明者に特許を受ける権利が帰属するのは特許法の大原則である旨を説く。その根拠はあまり詳らかではないが、そうしないと「歴史的展開」に悖ることになり、発明者の「基本的権利」を奪うことになるというのだから(同205頁)、自然権的に考えているということであろうか(清瀬一郎『特許法原理』(再版・1929年・巖松堂書店)104～106頁も参照)。

もっとも、その後に出版された中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2000年・弘文堂)89頁は、この問題を立法政策で決めるべき事柄であると捉えており、また、35条の趣旨を本文で後述するインセンティブ論で正当化しようとしている(同65頁)。本稿の発想も、そもそもの出発点は同書の示唆に負っている。

(10) 契約に並べて「勤務規則」という概念が用いられている以上、一方的な規則の制定を認める趣旨であると解されることにつき、中山・前掲注(8)190頁。実務上は、発明規程が置かれることが多い実情につき、発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』(2000年・発明協会)。

(11) 清瀬・前掲注(9)105頁の評価を参照。

(12) その場合、何故、同条1項が、使用者が何も規程を置かないと従業者に特許を受ける権利が帰属すると定めているか、ということが問題となるが、この点は、規程を設けないと不利になるとすることで、使用者に(相当な対価の額に関するものも含めて)規程の制定を促し、もって相当な対価の額に関する紛争を可能な限り未然に防止することを期待しているのだ、と説明することができなくはない。詳しくは、田村善之＝柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4＝5号448～451頁(2003年)、田村/前掲注(1)職務発明5～9頁。

(13) すでに、中山・前掲注(9)65頁、田村善之『知的財産法』(第3版・2003年)294～295頁。

(14) 田村＝柳川/前掲注(12)451頁、柳川範之「職務発明の経済学」田村＝山本編・前掲注(1)45頁。

(15) 明示するものに、山本敬三「職務発明の対価規制と契約法理の展開」田村＝山本編・前掲注(1)143頁。

(16) 田村＝柳川/前掲注(12)462頁。反対、帖佐隆「日亜化学工業対価請求事件の和解による終結に関する考察」パテント58巻5号94頁(2005年)。

(17) なお、島並/前掲注(7)79頁は、本件和解勧告をして、「使用者利益が高額になれ

ば発明者の貢献度は逡減する」としたものである、と理解する可能性も示唆している。

たしかに、本件和解勧告が、先例に比して相当な対価の額が高額となることを理由に、使用者の貢献度を95%とした理由が明示されていない以上、「貢献度」という文言が用いられていることに基づいて、そのように理解することは十分に可能であろう。しかし、そう読むとすると、なにゆえ金額が高くなるにつれて発明者の貢献度の割合が低下すると考えなければならないとするのか、その根拠が分からなくなる。発明者の貢献度ではなく、追加的な対価を発明者に与えることによる追加的なインセンティブの効果を斟酌したと理解したほうがよいようにおもわれる。

結局、島並/前掲81頁も、本件発明者に「付与すべき発明誘因の総量に一定の上限があると観念したと理解するほかない」と判断しており、本件和解勧告を正当化するためにはインセンティブに着目せざるをえないと評価する点で本稿の分析と一致する。もっとも、インセンティブを与えるべきは本件発明の発明者ではなく、むしろ今後の他の発明の発明者であろう(島並良「職務発明訴訟と当事者の期待」L&T23号156頁(2004年)に対する田村・前掲注(1)22頁の批判を参照。この点は、島並良「職務発明対価請求の法的性質(上)」特許研究39号29頁(2005年)で改められている)。

(18) 田村/前掲注(1)20～21頁。

(19) 本件和解勧告が「利益分配説」から「誘因付与説」へと舵を切ったことに注目するものとして、先駆的に、島並/前掲注(7)79頁。最判平成15・4・22民集57巻4号477頁[オリンパス光学工業上告審]の説く35条の趣旨説明との整合性等を問題視しつつ、このような変化を批判するものに、帖佐/前掲注(16)93頁。

(20) 2004年改正法35条5項のうち、「その発明に関連して」以下の箇所は、改正前の条文では、「その発明がされるについて」使用者が貢献した程度を考慮すると規定されていたので、発明後の事情、たとえば、出願、権利化に際して使用者がなした補正等に関する努力や、特許のライセンスや特許製品の販売に関する営業上の努力等は斟酌されることはない解釈される可能性があった。実際、裁判例のなかには参酌否定説に立脚するものもないわけではない(いずれにせよ、登録にいたるまでの経緯は出願人としての通常の対応であり、事業化に特段のリスクが存在したわけではないとも指摘しつつ、参酌否定説を採用した判決として、東京地判平成16・1・30判時1852号36頁[日亜化学工業・終局判決])。

しかし、多くの裁判例は、文言解釈に拘泥することなく、発明後の事情を広く考慮している。たとえば、使用者の特許担当者が特許請求の範囲を補正した結果、各社の装置が本件特許を実施していると評価できる内容になったという事情(前掲東京地判[オリンパス光学工業一審]、東京高判平成13・5・22判時1753号23頁[同二審])、使用者が特許化までに多大な労力、時間、費用を費やしたことや、使用者が

生産技術を確立し、アメリカの FDA の認可を得たことがライセンス契約の締結につながったという事情（参酌肯定説を採ることを明言しつつ、前掲東京地判〔味の素〕、出願、権利化についての貢献度、実施契約を締結する際の貢献度（肯定説であることを明示しつつ、前掲東京地判〔鉄- 季土類- 窒素系永久磁石〕など（他に、出願に関する貢献につき、大阪地判平成14・5・23判時1825号116頁〔希土類- 鉄系合金からの有用元素の回収方法〕。35条5項が、考慮事情に関する文言を「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」と変更したのは、参酌肯定説を採用したものと理解すべきである。

(21) この点に関しては、松居祥二「青色ダイオード発明対価請求訴訟の和解と言及された企業リスク」AIPPI 50巻4号(2005年)も参照。

(22) 2004年改正に関しては、ここで目指されているのは功績原理に基づいた配分であり、本章が主張するインセンティブ論とは相いれないという意見が主張されるかもしれない。しかし、文言が多義的であることもあって解釈論の余地は大きい。諸事情を考慮しろといっているだけで、どのような観点からこれを考慮するかということについては、解釈に委ねられているといえよう。たとえば、インセンティブ論の下では、使用者のリスクを考慮する必要があることは当然といえよう。また、従業者の発明意欲を喚起するためには、金銭的な報酬だけではなく、昇進等に価値を見いだす者もいるのであるから、多様なインセンティブの組み合わせが必要であり、35条5項が考慮事情として処遇その他に言及しているのは、その組み合わせに関する使用者側の裁量がある程度認めることにしたのだ、と説明することができよう(35条5項の正当化理論として提唱しているわけではないが、永野周志『職務発明の理論と実務』(2004年・ぎょうせい)42～44頁を参照)。

(23) 「調整率」が乗じられている理由に関して、あるいは将来の事象なので控えめに認定するという趣旨であると理解する向きがあるかもしれない。なるほど、原告が証明責任を負っているのであれば、その理が妥当するが、しかし、かりに民事訴訟法248条の類推により、原告がいずれも証明責任を負わないのだとすると(田村善之「包括的クロスライセンスと職務発明の補償金額の算定」知的財産法政策学研究 2号11～12頁(2004年))、そのような趣旨で調整率を持ち出すことには疑問を呈さざるを得ない。

そして、和解勧告は、明示的に、代替技術が開発され実施される可能性があることを斟酌すると論じているのであるから、「調整率」なるものも、そのような可能性に関する裁判所の心証を反映したものであると理解することができるだろう。そうだとすると証明責任の所在に関わらず「調整率」なるものに乗じることが本件に即しているということになるから、上記のような疑問は妥当しないことになる。

(24) 以下につき、より詳しくは、田村/前掲注(1)23～27頁。

(25) 田村=柳川/前掲注(12)460頁。