

平成25年1月31日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成24年（ネ）第10052号 職務発明対価支払請求控訴事件

原審・東京地方裁判所平成21年（ワ）第34203号

口頭弁論終結日 平成24年12月26日

判 決

控訴人兼被控訴人（以下「第1審原告」という。）

X

同訴訟代理人弁護士	牧	野	和	夫
	工	藤	英	知

被控訴人兼控訴人（以下「第1審被告」という。）

	ア	ス	テ	ラ	ス	製	薬
	株		式		会		社
同訴訟代理人弁護士	大	谷	禎	男			
	難	波	修	一			
	向		宣	明			
	大	江	耕	治			
	長	尾	貴	子			
	前	田	香	織			

主 文

1 第1審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

- (1) 第1審被告は、第1審原告に対し、4478万1600円及び内金2566万1600円に対する平成21年4月1日から、内金1912万円に対する平成23年4月2日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

- (2) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 2 第1審原告の控訴を棄却する。
- 3 訴訟費用は第1，2審を通じてこれを20分し，その1を第1審被告の負担とし，その余を第1審原告の負担とする。
- 4 この判決の主文1項(1)は，仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 第1審原告

- (1) 原判決中，第1審原告敗訴部分を取り消す。
- (2) 第1審被告は，第1審原告に対し，8億3462万円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- (3) 訴訟費用は，第1，2審とも，第1審被告の負担とする。
- (4) (2)項につき仮執行宣言

2 第1審被告

- (1) 原判決中，第1審被告敗訴部分を取り消す。
- (2) 前項の部分に係る第1審原告の請求をいずれも棄却する。
- (3) 訴訟費用は，第1，2審とも，第1審原告の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は，第1審被告の前身である山之内製薬株式会社（以下「山之内製薬」というほか，「第1審被告」ともいう。）の元従業員であり，その在職中にされた発明の名称を「スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体」とする発明及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明の共同発明者の1人である第1審原告が，第1審被告に対し，平成16年法律第79号による改正前の特許法（以下「法」ともいう。）35条に基づき，当該各職務発明に係る特許を受ける権利を山之内製薬

に承継させたことによる相当の対価の一部請求として10億円及びこれに対する請求日の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、第1審原告の上記請求について、相当対価額1億6538万円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却したことから、第1審原告及び第1審被告は、それぞれ原判決を不服として控訴した。

2 前提となる事実

後掲証拠によれば、次の事実が認められる（証拠の掲記がないものは、当事者間に争いがない。なお、証拠の枝番号については、特に断らない限り、以下省略する。）。

(1) 当事者

ア 第1審原告は、昭和41年に東京薬科大学薬学部薬学科を卒業し、昭和45年に九州大学大学院薬学研究科博士課程を中途退学して、同年4月、山之内製薬に入社し、勤続後、平成15年11月1日、山之内製薬を退職した者である。

イ 第1審被告は、主として医薬品等の製造販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。第1審被告は、平成17年4月1日、山之内製薬及び藤沢薬品工業株式会社が合併して成立した会社である。

(2) 対象となる発明（甲1，乙119，126）

ア 本件発明の発明者について

山之内製薬の従業員であった第1審原告は、昭和45年4月以降、医薬品の研究開発に従事し、他の発明者と共同して、「スルフアモイル置換フェネチルアミン誘導体」に関する発明（以下「本件物質発明」という。）及び「置換フェネチルアミン誘導体の製造法」に関する発明（以下「本件製法発明」という。）をした（以下、両者を併せて「本件発明」ともいう。）。本件発明の発明者は、本件物質発明について、A，B，第1審原告，C及びDであり、本件製法発明について、第1審原告及びBであるところ、共同発明者間における貢献度については、本件物質発明において第

1 審原告が 40%，本件製法発明において第 1 審原告が 90%であることは，第 1 審被告もこれを明らかに争わない。

イ 本件発明に関する職務発明対価請求権について

(ア) 山之内製薬は，本件物質発明について，我が国における特許出願日である昭和 55 年 2 月 8 日までは，第 1 審原告及び共同発明者から本件物質発明に係る特許を受ける権利を承継し，第 1 審原告は，法 35 条に基づき，その相当対価請求権を取得した。

(イ) 山之内製薬は，本件製法発明について，我が国における特許出願日である昭和 60 年 11 月 13 日までは，第 1 審原告及び共同発明者から本件製法発明に係る特許を受ける権利を承継し，第 1 審原告は，法 35 条に基づき，その相当対価請求権を取得した。

なお，本件物質発明及び本件製法発明に係る我が国又は外国における各特許を受ける権利のうち，従業者による職務発明について，特許を受ける権利を企業が原始取得する法制となっている国であるイタリア，スペイン，フランス，イギリス，オランダ，ポルトガル及びベルギー（乙 102～108）については，特許を受ける権利の承継及び相当対価請求権の取得の有無について，当事者間において争いがある。

ウ 本件特許について

本件物質発明及び本件製法発明については，次のとおり，我が国及び諸外国において，本件物質発明に係る特許権（以下，この特許を総称して「本件物質特許」という。）及び本件製法発明に係る特許権（以下，この特許を総称して「本件製法特許」という。また，本件物質特許と本件製法特許を併せて「本件特許」ともいう。）がそれぞれ成立した。

(ア) 我が国における特許権（その発明の内容は，原判決別添各特許公報のとおり。）

① 我が国における本件物質発明に係る特許（甲 1 の 1。以下「日本物質特許」

という。)

出 願 日 昭和 5 5 年 2 月 8 日
出 願 番 号 昭 5 5 - 1 4 3 8 2
登 録 日 昭和 6 3 年 6 月 8 日
満 了 日 平成 1 7 年 2 月 8 日
特 許 番 号 特許第 1 4 4 3 6 9 9 号
発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体
発 明 者 A, B, 第 1 審原告, C, D

② 我が国における本件製法発明に係る特許（甲 1 の 2。以下「日本製法特許」という。)

出 願 日 昭和 6 0 年 1 1 月 1 3 日
出 願 番 号 昭 6 0 - 2 5 4 3 2 6
登 録 日 平成 2 年 4 月 4 日
満 了 日 平成 1 7 年 1 1 月 1 3 日
特 許 番 号 特許第 1 5 5 3 8 2 2 号
発明の名称 置換フェネチルアミン誘導体の製造法
発 明 者 第 1 審原告, B

(イ) 諸外国における特許

① 米国における本件物質発明に係る特許（乙 1 1 9。以下「米国物質特許」という。)

出 願 日 昭和 6 0 年 7 月 1 8 日
登 録 日 昭和 6 2 年 1 0 月 2 7 日
満 了 日 平成 2 1 年 1 0 月 2 7 日
特 許 番 号 米国特許第 4 7 0 3 0 6 3 号
発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体及びその製造法
発 明 者 前記(ア)①と同じ

② 欧州における本件物質発明に係る特許（イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，オランダ，スイス及びオーストリア。乙１２６。以下「欧州物質特許」という。）

出 願 日 昭和５６年２月２日

登 録 日 昭和５９年４月２５日

満 了 日 平成１８年２月２日

特 許 番 号 欧州特許第３４４３２号

発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体，その製法及びそれらを含む医薬組成物

発 明 者 前記(ア)①と同じ

③ スペインにおける本件物質発明に係る特許（乙１２６。以下「スペイン物質特許」という。）

出 願 日 昭和５６年２月６日

登 録 日 昭和５６年１０月２８日

満 了 日 平成１３年１０月２８日

特 許 番 号 スペイン特許第４９９２２４号

発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体

発 明 者 前記(ア)①と同じ

④ スペインにおける本件製法発明に係る特許（乙１２６。以下「スペイン製法特許」という。）

出 願 日 昭和６１年７月２９日

登 録 日 昭和６３年１月１１日

満 了 日 平成１８年７月２９日

特 許 番 号 スペイン特許第８６００６８５号

発明の名称 置換フェネチルアミン誘導体の製造法

発 明 者 前記(ア)②と同じ

⑤ ロシア（旧ソ連）における本件物質発明に係る特許（乙１２６。以下「ロシア物質特許」という。）

出 願 日 昭和５６年２月６日

登 録 日 昭和５９年３月２３日

満 了 日 平成１３年２月６日

特 許 番 号 ソ連特許第１０８２３２０号

発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体及びその酸付加塩の製造法

発 明 者 前記(ア)①と同じ

⑥ ポルトガルにおける本件物質発明に係る特許（乙１２６。以下「ポルトガル物質特許」という。）

出 願 日 昭和５６年２月５日

登 録 日 昭和５７年２月４日

満 了 日 平成１３年２月５日

特 許 番 号 ポルトガル特許第７２４６０号

発明の名称 スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体の製造法

発 明 者 前記(ア)①と同じ

(3) 職務発明規程（甲３）

ア 山之内製薬は、平成９年１月１日、次の内容の職務発明取扱い規程（以下「被告規程１」という。）を制定し、同日施行した。

（ア）（権利の承継）会社は、職務発明について、本規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができるものとする（３条）。

（イ）（出願補償）会社は、特許を受ける権利を承継し、日本国に出願したときは、特許出願１件に対し１万円の補償金を発明者に支払う。発明者が複数の場合は、その均等割した百円単位（端数繰り上げ）の金額を支払うものとする。出願補償金の支払は同一発明に対しては１回のみとする（１５条）。

(ウ) (登録補償) 会社は、特許を受ける権利又は特許権を承継し、日本国の特許証の交付を受けたときは、特許権 1 件に対し 2 万円の補償金を発明者に支払う。発明者が複数の場合は、その均等割りした百円単位（端数繰り上げ）の金額を支払うものとする（16 条）。

(エ) (実施補償) 会社は、権利を承継した職務発明を日本国で実施して利益を得たとき又は第三者に実施許諾して利益を得たときは、日本国で登録になっていることを条件に、実施あるいは実施許諾 1 回に限り、会社の事業目的への貢献度に応じ、特許権 1 件に対し 10 万円以上 100 万円以下の職務発明委員会が査定した補償金を、発明者に支払う。発明者が複数の場合は、その均等割りした百円単位（端数繰り上げ）の金額を支払うものとする（17 条）。

(オ) (不在籍者への補償) 会社は、補償金の支払を受ける権利を有する者が退任又は退職した後、当該権利を有する者より請求があったときは、補償金を支払うものとする（19 条）。

(カ) (支払の期日) 補償金は、支払が確定した年度（4 月 1 日から 3 月 31 日）の翌年度に支払うものとする（21 条）。

(キ) (施行期日) 本規程は、平成 9 年 1 月 1 日から施行する（28 条）。

イ 山之内製薬は、平成 15 年 4 月 1 日、被告規程 1 を改訂して発明奨励規程（以下「被告規程 2」という。）とし、同日施行した。そして、登録補償を出願補償に統合するとともに、出願補償の補償額を、特許出願 1 件に対し 5 万円とするなどした。実施補償の内容については、上限が 1000 万円に変更されたほかは基本的に変更がない。被告規程 2 は、附則により平成 15 年 4 月 1 日から施行するものとされている。

ウ 第 1 審被告は、会社の合併に伴い、平成 17 年 4 月 1 日、次の内容の職務発明規程（以下「被告規程 3」という。）を制定し、同日施行した。

(ア) (定義)「算定期間」とは、本規程の運用上、売上高およびライセンス収入を算定する各 3 年間をいい、2005 年 4 月 1 日を最初の算定期間の起算日とする。

(イ) (権利の承継) 会社は、職務発明について、本規程の定めるところにより特許を受ける権利を職務発明者から承継する(3条)。

(ウ) (出願時補償) 会社は、職務発明に係る特許等を受ける権利を承継した場合には、当該権利ごとに本章に定めるところにより補償金を職務発明者に支払う。
…(13条)。

(エ) (実施時補償) 会社は、特許権等に係る発明等が実施されることにより利益を得た場合には、当該特許権等毎に…18条から21条に定めるところにより実施時補償金を職務発明者に支払う。実施時補償金は、職務発明者が会社を退職した場合も支払われ…(17条)。

(オ) (対象製品の売上高に対する実施時補償金)

① 対象製品の売上高に対する実施時補償金は、対象となる特許権等の存続期間中において対象製品につき特許権等に係る発明が実施されている限り支払われる(18条1項)。

② 対象製品の売上高に対する実施時補償金は、対象となる特許権等の各々に対して、次の算定式により算定する(18条2項)。

実施時補償金額＝対象製品の売上高×0.00005×(係数A)

a 係数Aは、対象製品の売上高に対する特許権等の寄与度による係数であって、特許権等の種類、会社自らが使用する又は子会社に使用許諾される各種データなどにより定めるものとし、1以下とする。

b 係数Aは、対象製品の製品化における当該特許権等に係る職務発明の技術的寄与の程度も斟酌しつつ、当該特許権等の対象製品の独占性への貢献度を主たる判断基準として職務発明委員会が認定する。

c 係数Aは、各算定期間において見直す場合がある。

(カ) (対象製品の第三者へのライセンスアウトに基づく収入に対する実施時補償金)

① 対象製品のライセンス収入に対する実施時補償金は、特許権等の存続期間中

において当該特許権等の実施許諾として一時金，ロイヤリティー等が受領されている限り支払われる（１９条１項）。

② ライセンス収入による実施時補償金額は，対象となる特許権等の各々に対して次の算定式により算定する（１９条２項）。

実施時補償金額＝ライセンス収入金額×０．０００５×（係数Ｂ）

ａ 係数Ｂは，ライセンス収入に対する特許権等の寄与度による係数であって，特許権等の種類，使用許諾される各種データなどにより定めるものとし，１以下とする。

ｂ 係数Ｂは，ライセンス契約，並びに対象製品の製品化における当該特許権等に係る職務発明の技術的寄与の程度も斟酌しつつ，当該特許権等の対象製品の独占性への貢献度を主たる判断基準として職務発明委員会が認定する。

ｃ 係数Ｂは，各算定期間において見直す場合がある。

ｄ 対象製品の第三者へのライセンスアウトに基づく収入として，当該特許権等の実施許諾の対価としての一時金，ロイヤリティー以外の収入が含まれている場合や対象製品の取引にロイヤリティー相当額が含まれているとみなされる場合においては，職務発明委員会がそれらの要素を考慮して本条のライセンス収入金額を認定する。

（キ）（補償金支払時期）

① １８条…に定める実施時補償金は，各算定期間満了後，会社が定める方法により支払われる（２２条１項）。

② １８条に定める実施時補償金の対象となる対象製品が会社もしくは子会社が製造承認を取得した医療用医薬品の場合，対象製品の日本，米国，欧州地域の主要６ヶ国（イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，スペイン，オランダ）のいずれかの国における最初の販売後遅滞なく最初の支払が行われるものとし…第１８条により定める算定式により実施時補償金額を算定する（２２条２項）。

（ク）（共同発明者が存在する場合の取扱い）

18条…に定める…補償金は、各特許権等について当該補償金を受ける権利を有する職務発明者が複数存在する場合は、各職務発明者の職務発明への寄与度に応じて分配して支払われる（23条1項）。

（ケ） （附則・経過規程）

① 出願時補償の規程

平成17年3月31日までに山之内製薬又は藤沢薬品工業が行った職務発明に係る特許出願等に対しては…会社は、山之内製薬又は藤沢薬品工業の旧規程により出願時補償を実施する（附則2項(2)）

② 実施時補償の規程

a 平成17年3月31日までの出願に対しても同年4月1日以降に出願されたものと同様に、同年4月1日を最初の算定期間の起算日として、本規程を適用する（3項(1)）。

b 平成17年3月31日までに山之内製薬又は藤沢薬品工業が行った職務発明に係る特許出願等の実施時補償については、山之内製薬又は藤沢薬品工業における同年3月31日までの実施時補償について同年3月31日時点で山之内製薬又は藤沢薬品工業の旧規程上の補償の計算期間が満了していない場合は、計算期間の始期に遡って本規程を適用し、会社における最初の実施時補償時に、その期間を算入して算定する。ただし、対象製品が22条2項に該当する場合は、対象製品の最初の支払時期を同年4月1日以降とし、会社における最初の算定期間も含めた売上高予測に基づき、実施時補償金を算定する（3項(2)）。

エ 第1審被告は、平成19年7月26日、被告規程3を改訂した（以下、被告規程3と併せて「被告現行規程」という。）。

（4） 山之内製薬による上市（甲2）

ア 山之内製薬は、平成5年7月2日、塩酸タムスロシンを有効成分とする医薬品（商品名「ハルナール」）について、前立腺肥大症に伴う排尿障害治療剤として、薬事法に基づく製造承認を受け、平成5年8月30日、我が国における自社販売を

開始した。

イ 欧州においては、山之内製薬の欧州子会社であるアステラスファーマ社又は下記(6)のライセンシーが、商品名「O m n i c」等により、平成7年9月、オランダ等における販売を開始した。

ウ 米国においては、下記(5)のライセンシーが、商品名「F l o m a x」により、平成9年9月、販売を開始した（以下、商品名については、我が国、欧州及び米国を通じて「ハルナール」ともいう。）。

(5) 北米ライセンス契約等 (乙 7 3, 1 1 0)

山之内製薬の海外子会社は、平成5年12月15日、ベーリンガー・インゲルハイム・インターナショナル・ゲーエムベーハー（以下「B I 社」という。）との間で、次の内容のライセンス契約を締結した（乙73。以下「北米ライセンス契約」という。本件では第1審被告を同契約の当事者として扱うことについて当事者間に争いがない。）。

A series of horizontal rows of black dots. The dots are arranged in a sparse, abstract pattern. The rows vary in length and position, with some rows starting at the left edge and others indented. The dots are solid black and uniform in size.

ウ 山之内製菓の子会社は、平成7年8月22日、B I社との間で、次の内容の供給契約（乙114。以下「原供給契約」という。）を締結した（本件では第1審被告を同契約の当事者として扱うことについて当事者間に争いがない。）。

エ 山之内製菓は、平成１１年１２月３日、ＢＩ社との間で、譲渡契約（乙１１
 ３）を締結し、同年２月１日に遡って、●●●●●●●●●●●●●●●●●●を合
 意した。

(3) 相当対価額の算定（争点4）

(4) 消滅時効（争点5）

第3 当事者の主張

後記1のとおり原判決を訂正し、後記2のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の4に記載のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決の訂正

(1) 原判決15頁19行目、同22行目、16頁6行目から7行目にかけて、17頁2行目、同6行目、同9行目、20頁9行目、22頁6行目、同18行目、23頁5行目、27頁22行目、42頁6行目、44頁19行目、65頁1行目、75頁10行目、83頁24行目、87頁14行目、88頁3行目及び89頁24行目の各「特許法」、22頁14行目、27頁24行目、53頁3行目から4行目にかけて、78頁19行目及び86頁1行目の各「改正前特許法」並びに76頁21行目の「旧特許法」を、いずれも「法」と改める。

(2) 原判決15頁16行目の「(1)－1 自己実施による独占の利益について」を「(1)－1 争点1（自己実施による独占の利益）について」と、29頁3行目の「(1)－2 ライセンス収入」を「(1)－2 争点2（ライセンス収入）について」と、35頁4行目の「(2) 使用者貢献度」を「(2) 争点3（使用者貢献度）について」と、72頁9行目の「(3) 相当対価額の算定」を「(3) 争点4（相当対価額の算定）について」と、75頁14行目の「(4) 消滅時効」を「(4) 争点5（消滅時効）について」と、それぞれ改める。

2 当審における主張

(1) 争点1（自己実施による独占の利益）について

〔第1審原告の主張〕

ア 「その発明により使用者が受けるべき利益の額」について

特許期間満了後における北米でのハルナールの販売数量は、大きく減少しており、その法的独占力が強力であったことを示している。日本市場での販売数量が大きく

減少していないのは、製品延命を図るためにカプセルを口腔内崩壊錠に剤形変更した製品戦略によるものであり、日本物質特許の法的独占力が弱かったからではない。

原判決は、第1審原告に対する本件発明の相当対価額を1億6538万円と算定したが、これは、ハルナールの売上高（2兆円以上）の1万分の1にも及ばず、他の職務発明対価請求訴訟との比較、第1審被告における役員報酬との比較から、過小評価というべきである。

イ 超過売上高（特に想定実施料率）について

（ア）第1審被告は、B I 社に対し、北米ライセンス契約によって、本件発明に係る特許の実施権のうち、使用权及び販売権のみを●●のライセンス料率でライセンスしており、製造権をライセンスしていない。このような取引は、製薬業界では他にもみられるものであるが、B I 社は、販売代理店の地位を与えられたにすぎないにもかかわらず、原判決は、北米ライセンス契約に基づき、当該特許の全ての実施権の対価として●●の想定実施料率を認定しているから、その認定は、明らかに間違っている。

また、原判決は、北米ライセンス契約のうち特許期間満了後の●●のライセンス料率を商標及びノウハウの対価と認定したが、ライセンサーは、ライセンス交渉のテクニックとして、特許期間満了後にも利益を確保するために、あらかじめ特許期間満了後のライセンス料率を決めてしまうものであるから、上記●●には、本件発明に係る特許のライセンス料が含まれているといえる。したがって、原判決の上記認定は、誤りである。

（イ）北米ライセンス契約では製造権の対価が定められているものの、ハルナールの製造原価は、考慮に値しないほど低いから、製造権の対価は、当該契約のバルクロイヤリティーと近似する。また、欧州ライセンス契約ではロイヤルティ条項がなく製品販売条項しかないが、これは、ハルナールの上記製造原価に照らせば、当該契約のバルクロイヤリティーと近似することを端的に示している。したがって、想定実施料率は、北米ライセンス契約では33.05%であり、欧州ライセンス契

約では40%というべきである。仮に、ハルナールの製造原価を考慮するとしても、これらのバルクロイヤーティーうちの90%は、想定実施料率になるというべきである。

仮に、原判決のように想定実施料率を●●と認定するとしても、第1審被告は、上記のように、B I 社に対して塩酸タムスロシンを販売しているのであるから、これをB I 社に対する自社販売とみて、その利益を相当対価額として評価すべきである。

(ウ) 北米ライセンス契約によれば、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とされているから、これも、使用者等が
受けるべき利益の額に加えるべきである。

ウ 日本製法特許について

第1審被告は、当審に至るまで、日本製法特許が実施されたことを前提として本件支払をし、かつ、訴訟活動を行ってきた。当審に至ってから日本製法特許を実施していないと主張することは、禁反言の原則に反する。また、仮に、日本製法特許が実施されていないとしても、当該特許は、防衛特許としての意義を有するものであるから、職務発明の対価を算定するに当たって考慮されるべきものである。

しかも、第1審被告は、弁護士が訴訟代理人として訴訟活動を行ってきており、上記主張が許されるならば、これに対する専門技術的な調査・検討が必要となる。したがって、上記主張は、第1審被告の故意又は重過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であり、訴訟の完結を遅延させるものであるから、却下されるべきである（民訴法157条1項）。

〔第 1 審被告の主張〕

ア 外国特許に関する特許を受ける権利について

原判決は、職務発明について特許を受ける権利が会社に原始的に帰属する法制の国についても法35条3項、4項を類推適用している。

しかしながら、特許を受ける権利は、各国ごとに、また、特許権ごとに、別個の

権利として観念し得るものである以上、従業員が会社の特許を受ける権利を承継させるという法35条3項、4項の類推適用の基礎が存在するか否かを判断すべきである。そして、特許を受ける権利が会社に原始的に帰属する国（イタリア、スペイン、フランス、イギリス、オランダ、ポルトガル及びベルギー）においては、同項の類推適用の余地はなく、仮に同項を類推適用するとしても、「承継」の事実が存在しないから、相当対価請求権は、発生していないというべきである。

仮に、これらの国における相当対価の額を算定するとしても、法律によって原始的に会社が取得する権利の価値を除いた利益の額を算定しなければ、我が国の場合と整合しない。しかし、これらの国では、使用者は、本来的に発明に基づく特許を受ける権利を独占しているのであるから、「その発明により使用者が受けるべき利益の額」たる独占の利益なるものを観念することができないから、独占の利益は存在しないというべきである。

イ 「その発明により使用者が受けるべき利益の額」について

ハルナールの有効成分である塩酸タムスロシンは、権利承継時点で念頭に置かれていた高血圧の適応症では商品化に至らなかった可能性が高く、その後に排尿障害を適応症として開発が進められた結果、初めて利益を上げるに至ったものである。このように、権利承継時点で念頭に置かれていた発明の姿と全く異なる形で実際には製品化されたようなケースで、権利承継後の外在的な事情が介在して初めて製品化が実現した場合には、因果関係の切断という考え方にも準拠しつつ、実際に使用者が得ている利益額は、その発明「により」使用者が受けるべき利益の額には該当しないというべきである。

ウ 超過売上高について

(ア) 原判決は、本件特許の寄与度が100%と考えているようである。

しかしながら、本件特許の存続期間中であっても他の特許が製品（ハルナール）に用いられているのであれば、それらの特許の寄与度が零であるということはある得ず、現に、ハルナールに関しては、合計10の特許が関係している。しかるとこ

ろ、原判決は、超過利益の算定に当たりこれらの関係する特許の発明寄与度を全く検討していない点で不当である。

(イ) 原判決は、存続期間満了後の売上げを考慮せずに、日本物質特許による独占の利益が売上高の50%と認定した。

しかしながら、ハルナールの売上高の減少は、薬価の引下げ及び後発医薬比率の上昇によるものであって、ハルナールの販売数量は、本件物質特許の存続期間満了後も大きく変化しておらず、このことは、存続期間中の売上げについて、日本物質特許の独占力以外の要因による貢献が大きかったことを示しており、独占の利益の算出に際しては、このことも考慮に入れられるべきである。

また、ハルナールが医薬品として完成するに至った経緯に鑑みれば、使用許諾を受けた他の製薬会社が、山之内製薬の自己実施による売上高の50%を販売していたとは認められず、特許発明の実施を禁止できたことによる売上高は、自己実施の2分の1を大幅に下回るものと解される。

(ウ) 原判決は、北米及び欧州における想定実施料を、北米ライセンス契約に基づき本件物質発明については●●、欧州における本件製法発明については●●と認定した。

しかしながら、北米ライセンス契約によるライセンスの対象には、本件物質発明に関する特許のほかに、ハルナールが上市されるために不可欠であった徐放製剤特許が含まれており、特許の間で軽重が設けられていなかったのであるから、本件物質発明に関する特許について想定実施料を●●とすることは、明らかに不当であり、少なくとも当該徐放製剤特許の存続期間が満了した平成18年2月27日までの期間の本件物質発明に係る特許のライセンス料率は、その2分の1にとどまる。ことに、スペインにおいては、スペイン物質特許、スペイン製法特許及び徐放製剤特許の3つがライセンス契約の対象となっており、これらの間に軽重が設けられていなかったのであるから、スペイン物質特許のライセンス料率は、全体の3分の1にとどまる。

(エ) 原判決は、欧州及びスペインにおける独占の利益を10%と認定した。

しかし、特許権者が自己実施すると同時に第三者に対してライセンスアウトをしている場合には、特許権者が自己実施によって得た利益は、法定通常実施権による利益の範囲内というべきであり、独占の利益はないと考えるべきである。

(オ) 北米ライセンス契約は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●している。

特許による独占の利益は、特許保護期間満了後には存在しないから、商標及びノウハウのロイヤルティ●●●●が本件特許に係る利益を含むということは、あり得ない。

製品販売に対する対価は、あくまでも製品の売買に関する価格であって、これをライセンス料と同視してバルクロイヤリティーをライセンス料とする第1審原告の主張は、法的根拠を欠く。

北米ライセンス契約所定の●●●●●●●●は、平均するとB I社の各年の正味売上げの●●●●●にすぎず、商標及びノウハウのライセンスの対価でもあることを考慮すれば、特許のライセンス料率を左右するものではない。

エ 日本製法特許について

塩酸タムスロシンの工業生産で使用されているのは、日本製法特許の特許請求の範囲に含まれるものではなく、他の方法で薬事法上の製造承認を受けている。すなわち、日本製法特許は、実施されておらず、独占性に何ら寄与していないから、日本製法特許に関する超過利益額は、零というべきである。

なお、本件支払において日本製法特許に基づいて実施時補償金 26 万 1 5 0 0 円が支払われたのは、日本製法特許が実施されているとの過誤に基づいて、誤って支払われたものである。

(2) 争点2 (ライセンス収入) について

〔第 1 審原告の主張〕

ア 米国における保護期間の延長について

原判決は、米国における平成21年10月28日から平成22年4月27日までの期間の売上高を本件物質特許による利益とは認めなかった。

しかしながら、米国の特許保護期間延長制度は、製薬会社等に小児適応症の承認取得のインセンティブを与えるためのものであり、対象となる医薬品の特許及び承認を取得していることを前提としている。また、米国におけるハルナールの売上高は、平成22年4月を境として激減しているばかりか、上記制度は、米国食品医薬局のオレンジブックにおいても、特許期間の延長として記載されている。

したがって、本件発明の相当対価請求の「使用者等が受けるべき利益の額」として、上記期間の売上高を加えて判断すべきである。

イ ●●●●●●●●●●●●について

[illegible]

〔第 1 審被告の主張〕

ア 米国における保護期間の延長について

米国における保護期間の延長は、米国特許法上、米国物質特許の特許期間が延長されたものではないし、米国の連邦食品・医薬品・化粧品法505A条から明らかとなっており、特許が存在しなくとも独占販売期間は、付与されるものである。したがって、上記保護期間の延長は、米国物質特許の特許期間とは無関係にされたもので、「使用者等が受けるべき利益の額」の判断に当たり考慮すべきものではない。

イ ●●●●●●●●●●について

山之内製薬がB I 社との間で契約した， ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●

(3) 争点3（使用者貢献度）について

ア 当初のラセミ体での開発について

また、原判決は、第1審原告が昭和57年9月27日に光学異性体である塩酸タムスロシンを発明しているにもかかわらず、山之内製薬が昭和60年11月までラセミ体で開発を進めた結果、約3年のタイムロスをするという大きなミスをしている点や、第1審原告が米国での侵害訴訟の勝訴に必要な貢献をしたことを全く考慮していない。

本件において、山之内製薬によるハルナール製品化までの貢献は、「通常の」ものであって「特別の」事情はない。また、他の産業でも幾多の失敗を重ねて製品化に至っているのであるから、単純に他の産業と医薬品を比較することに意味はないし、製薬会社は、研究開発費比率が高い一方、営業利益率も極めて高いばかりか、他の業界とは異なり、製薬業界では1個の製品が1個ないし数個の特許で構成されているから、特許による市場独占性・競争製品排除性が高く、かつ、代替もきかないものである。したがって、製薬業界での発明の相当対価額は、他の産業に比して高くしてしかるべきである。また、製薬業界において発明が難しいことは、上市された新薬の発明の素晴らしさの裏返しであり、本件発明をした第1審原告の貢献度の高さを裏付ける事情であるといえる。

23

するほどの重大な問題ではなかったし、徐放製剤特許は、実際には使用されていない。塩酸タムスロシンが血圧低下をもたらさないことについて説明に戸惑ったとすれば、山之内製薬の説明が不適切であったにすぎない。

ウ 第1審原告の貢献について

第1審原告は、 $\alpha \cdot \beta$ 遮断剤であるアモスラロールに基づき、新しい基本コンセプトの具体的発案とリード化合物（YM-11133）の創成を行い、最終化合物を合成する上で重要な部分構造を探索し、その部分構造を組み入れた活性化合物（YM-12617）を見だし、さらにその光学異性体の合成により最終化合物（YM-12617-1。塩酸タムスロシン）を創製したものである。また、第1審原告は、塩酸タムスロシンの大量合成法を確立することでハルナールの製品化に多大な貢献をしたばかりか、山之内製薬退職後に、米国における侵害訴訟で証言するなどして、勝訴に貢献した。第1審原告による協力がなければ、米国物質特許は、無効になった可能性が高い。

なお、第1審被告主張の大量合成法に係る特許は、塩酸タムスロシンではなく、その合成の中間体の製法発明であるにすぎない。

エ 適応症の選択について

原判決は、適応症について山之内製薬の寄与が大きかったとした。

しかしながら、 α 遮断剤が下部尿路疾患に有効であることは、昭和51年には認識されており、昭和54年にはプラゾシンについて学会発表されていたから、第1審原告らは、下部尿路疾患への適応を視野に入れて調査研究をしていたものであり、このことは、昭和55年3月10日のグループミーティング議事録に、下部尿路疾患についての検討結果が記載されていることや、米国物質特許の出願（昭和56年2月4日）に当たり、下部尿路機能障害等への適応が記載されていることから明らかである。

さらに、 α 遮断剤の下部尿路疾患への適応については、共同発明者間の寄与度（第1審原告は、40%以上）で既に反映されているから、これに重ねて、適応症の選

扱について第1審被告の貢献度として評価することは、同一事項を二重評価していることになり、明らかな矛盾である。

以上に加えて、他の職務発明対価請求訴訟における発明者貢献度を考慮すれば、本件における発明者貢献度は、20%と考えるべきである。

オ ●●●●●●●●●●●●について

[illegible]

〔第 1 審被告の主張〕

ア 当初のラセミ体での開発について

山之内製薬が排尿障害の治療薬を正式にテーマ化した昭和57年5月時点では、光学異性体である塩酸タムスロシンの α 遮断作用は、未知数であったから、山之内製薬がラセミ体での開発を進めたことは、当然であるし、光学異性体が高得られてからも、ラセミ体には α 1遮断作用のみを主作用としているから、ラセミ体によって薬事法上の申請を行っても問題はないと考えられた。むしろ、排尿障害の市場性が把握できず低コストで開発する必要があった一方、合成コストがかかる光学異性体で開発をして採算がとれるとは限らなかったから、山之内製薬が昭和58年10月当時、ラセミ体での開発をテーマ化したことは、合理的であった。

イ 成功確率について

医薬品の研究開発には、平均して13.2年（全産業の平均値は、3年）を要し、上市1品目当たりの研究開発費は、12.5億ドルに達している。このような背景から、製薬会社の研究開発費は、売上げに対して平均14.6%（全産業の平均値は、2.99%）を占めている。化合物の合成それ自体は、基礎研究、非臨床試験、臨床試験そして製造販売承認審査という長い新薬開発の一プロセスであるにすぎない。

例えば、平成16年から平成20年までの間に合成された基礎研究で合成された上記化合物61万1576のうち、非臨床試験に移行できたものは、199のみであり、非臨床試験に進んで有効性が期待できても、それが既存薬を上回らない限り、その開発は、断念されるため、臨床試験に移行できたものは、81にすぎない。しかも、臨床試験において開発が中止されることも少なくなく、製造販売承認申請に至ったものは、わずか29であり、さらに薬事法に基づく承認を受けることができたのは、24に限られる。しかも、予期せぬ副作用が生じた場合などには、製造販売承認が取り消されることもある。このように、基礎研究で合成された化合物は、製薬会社が何段階ものハードルを乗り越える過程で付される付加価値によってようやく医薬品となる。

塩酸タムスロシンも、当初は高血圧を適応症とするアモスラロール塩酸塩の開発が成功しなかった場合のバックアップ化合物として開発が始められ（第1審原告も高血圧や心不全を適応症として念頭に置いた博士論文を執筆していた。）、その後、いったん開発が断念されてから、排尿障害領域を適応症として日の目を見たものである。このように、塩酸タムスロシンは、当初想定された適応症のままでは開発テーマ化には至らず、山之内製薬による適切な適応症の選定がされたことにより、医薬品として開発されたものである。また、光学異性体である塩酸タムスロシンがラセミ体よりも起立性障害の危険性が高いことは、客観的事実であるところ、山之内製薬は、塩酸タムスロシンによる顕著な起立性障害を解決するために新たな徐放製剤技術を完成させ、被験者のGOT及びGPT数値の上昇が被験者の運動不足が原因であることを突き止め、当時我が国に存在しなかった評価基準を確立したばかりか、さらに、血圧を低下させないことを客観的に証明することで製造販売承認を取得した。なお、当時、高血圧を適応症として開発されたのに血圧低下が生じない理由は、当時、未解明であった。

このように、化合物の合成と医薬品の完成とは、その有する社会的・経済的な価値が大きく隔たっており、化合物が医薬品として成功に至る確率は、極めて低く、

化合物の完成と医薬品の完成を同視することはできない。したがって、「権利が承継された時点」での価値を把握するという前提に立ちつつ、実際の価値の算定では途中の不確定要素を一切考慮せず、結果として達成された成功をそのまま「権利が承継された時点」での価値として把握しようとすることは、論理として一貫性を欠く。むしろ、ある物質発明に係る特許の実施品である医薬品について独占権としての特許権の効力が及ぶとしても、そのことは、当該医薬品の販売により得られた利益に対する当該物質発明に係る特許の寄与が高いことを意味するものではないから、原判決のように、当該利益を全て当該物質発明の寄与ととらえて単に発明者の貢献度を乗じるという計算式では、物質発明に係る特許を受ける権利の価値を不当に高く評価することになる。

仮に、本件物質発明の特許期間の存続中は、その寄与が100%と考えるのであれば、相当対価額を算定する場面では、独占の利益や発明者貢献度とは別に、製薬業界の上記のような特殊性に基づく成功確率による減額を認めなければならない。

しかるところ、原判決は、成功確率について一切の考慮を行っておらず、不当である。

ウ 第1審原告の貢献について

(ア) 第1審原告は、塩酸タムスロシンの合成を、本件物質特許出願後に、当該出願に係る発明の範囲内でよりよい化合物を探し出すために通常行われる作業の中で行ったものであり、公知文献や社内に蓄積された知見を前提とすれば、その合成は、容易に着想可能であった。現に、光学異性体間で薬理活性が異なることは、当時の研究者の常識であったから、アモスラロール（ラセミ体）の光学分割を行って光学異性体の α ・ β 遮断活性を比較研究することは、容易に着想できた。次に、 α 遮断剤を得る目的で、 α ・ β 遮断剤であるアモスラロールの水酸基を除去してリード化合物（YM-11133）を得て、その薬理活性を評価しようとすることは、通常の実験者が当然考えることにすぎなかった。リード化合物の構造最適化により α 1遮断作用の強い化合物を得ることも、第1審原告の博士論文では比較的簡単で

あったとされているとおり、通常的能力を有する研究者が容易にできたことである。YM-12617（ラセミ体）を得たのは、第1審原告ではなく他の共同発明者であるが、これを措くとしても、リード化合物から当該化合物を得ることは、第1審原告を含む共同発明者の新たな発見と考えることはできない。さらに、YM-12617（ラセミ体）の光学異性体であるYM-12617-1（塩酸タムスロシン）が活性本体であることを明らかにしたことも、当時の常識に照らせば通常的能力を有する研究者が当然考えることであり、何ら目新しいものではない。以上のとおり、第1審原告が「新しい知見」と評価する事項は、独自の着想ないし寄与と評価できるものではなく、塩酸タムスロシン及びその製法に第1審原告の独自の貢献があるとはいえない。

むしろ、第1審原告自身、論文等において山之内製薬における従前の研究の蓄積を利用したものであることを自認している。

（イ） 大量合成法は、山之内製薬の他の従業員の成果であって、第1審原告の貢献は、発明者の上司として報告を受け、これを承認していた程度であり、現に、第1審原告は、大量合成法に係る製法特許の発明者に含まれていない。

（ウ） 米国における侵害訴訟での第1審原告の証言は、当該訴訟での特許の有効性に関する争点とは関係しないものであった。

エ 適応症の選択について

（ア） ハルナールの適応症の選定には山之内製薬のみが寄与したのであって、第1審原告の寄与は、零又はそれにほぼ等しい程度しか認められないから、ハルナールの売上げを相当対価の算定に用いること自体が適切でないし、仮に用いる場合にも、山之内製薬による適応症の選定がハルナールの売上げに決定的に寄与したという事実を、使用者貢献度の算定に具体的に反映しなければならない。

（イ） 昭和51年当時、 α 遮断剤の下部尿路疾患への効果が知られていたことは、事実であるが、このことから、第1審原告らが当初から抗高血圧剤としてではなく下部尿路疾患への適応を目的として研究をしていたことの根拠にはならないし、当

時の議事録によっても、山之内製薬の研究者が排尿障害への適用の理論的な可能性を報告したにとどまる。むしろ、山之内製薬は、昭和54年ないし昭和55年頃から、薬理部門に、 $\alpha 1$ 受容体について調査をさせた結果、前立腺肥大症に基づく排尿障害に適応できる可能性を見だし、昭和56年6月から、薬理研究部門において実際の研究を開始したものであり、大きな市場性が見込まれなかったことから、昭和57年5月、低コストで開発するとの条件付きで、当該疾患に対する治療薬を開発テーマとすることを決定したものであって、適応症の選定は、山之内製薬の貢献によるものである。

(ウ) 日本物質特許の明細書には、下部尿路疾患への適応に関する記載は一切なく、当該適応症への選択が共同発明者間の寄与度で既に反映されているという主張は、論理的に成立し得ない。

オ その他の山之内製薬の貢献について

(ア) 山之内製薬には、以上のほかにも、ハルナールの売上げに関して、塩酸タムスロシンの合成研究、その特許出願事務、国内・海外臨床開発、大量合成法の開発、国内・海外承認申請、78万時間に及ぶ研究開発コストの負担、国内・海外での営業活動及び海外ライセンス等の貢献がある。

(イ) 山之内製薬による徐放製剤の特許は、ハルナールに使用されており、光学異性体である塩酸タムスロシンがラセミ体よりも起立性障害の危険性が高いことは、客観的事実である。

(ウ) 製薬会社は、医薬品の品質確保を目的とした、薬事法に基づく製造所における製造管理・品質管理の基準を定めた各種規制を受けているところ、山之内製薬も、ハルナールの販売承認及び製造・品質の維持のために多大な労力を費やしており、この点は、山之内製薬の貢献度として考慮されるべきである。

また、山之内製薬が独自の人脈を基礎として治験実施病院の組織化に成功したこと、山之内製薬がハルナールの原薬を基幹大学等に持ち込んだことにより、多数の研究者や専門医と良好な関係を築き、上市後の売上げ拡大につながったこと、山之

期間を経過していること並びに被告規程 1 及び 2 が時効期間を経過した請求権については支払をしないという意思に基づいて制度設計されているものであり、第 1 審原告が有する相当対価請求権も含めて補償対象とはならないことを明確に説明した。したがって、上記説明には消滅時効を援用する趣旨が表れていることが明らかである。

イ 予備的主張 1

(ア) 第 1 審被告は、原審第 1 回口頭弁論期日（平成 21 年 11 月 11 日）及び第 13 回弁論準備手続期日（平成 23 年 9 月 2 日）、第 1 審原告の相当対価請求権の全部について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

(イ) 本件支払（平成 21 年 3 月 6 日）は、被告現行規程に基づくものであるが、被告規程 3 が、山之内製薬において消滅時効期間が経過した相当対価請求権者に対して平成 17 年 4 月 1 日以降の実施による利益を基準として所定の計算式で計算した金額を支払うこととしたのは、山之内製薬と藤沢薬品工業の従業員の合併後の処遇という政策的目的に基づく特別な措置であった。

また、第 1 審原告の相当対価請求権は、法（改正前特許法）に基づくものであるが、本件支払は、改正後の特許法を前提として構築された被告規程 3 に基づくものであり、かつ、被告規程 3 の施行日以降の実施による利益のみを基準として計算されたものであるから、法（改正前特許法）に基づいて発生した相当対価請求権に対する支払には当たらない。

そして、第 1 審被告は、第 1 審原告の相当対価請求権について既に時効期間が経過しており、何ら支払義務を負っていないものと認識していたし、これについて平成 15 年 2 月に時効を援用したと認識していたから、本件支払に当たり、山之内製薬において消滅時効期間が経過した相当対価請求権に対する支払という認識が全くなかった。

以上によれば、本件支払は、既に時効期間が満了していた相当対価請求権に対する支払ではなく、政策的目的に基づき、便宜上被告規程 3 を用いて、一種の恩賞と

いう意味合いでされたものであることが明らかである。よって、本件支払は、時効利益の放棄にはならないし、本件支払によって、第1審被告による消滅時効の援用が信義則に照らして許されなくなるというような事情もない。

ウ 予備的主張2

(ア) 本件支払は、本件支払対象特許に係る相当対価請求権に対する支払に該当するとしても、当該相当対価請求権のうち、平成17年4月1日以降の売上げに対応する部分についての支払にすぎず、その余の部分については、前記イ(ア)に記載のとおり消滅時効を援用する旨の意思表示をしたから、当該部分については、消滅時効が成立している。

(イ) 原判決は、相当対価請求権が時期的に区切られた権利として成立するものではなく、権利の承継時に全体として1個の請求権として成立するものであり、利益の算定期間が、あくまでも算定のための標識にすぎず、相当対価請求権を区切る標識となり、その標識により過大な部分についての弁済が認められるというような性質のものではないとした。

しかしながら、相当対価請求権は、金銭債権であるから可分債権であり、そのうちの特定の部分を他の部分から区別して取り扱うことは、可能であるから、例えば一部請求であることを明示した訴え提起による消滅時効の中断も、その一部の範囲についてのみ生じることになる（最高裁昭和31年（オ）第388号同34年2月20日第二小法廷判決・民集13巻2号209頁）。したがって、第1審原告の相当対価請求権のうち、平成17年4月1日以降の売上げに対応する部分を他の部分から区別して弁済を行い、時効利益の放棄を行う一方で、その余の部分については時効を援用することは、可能であって、これができないとする合理的理由もない。原判決は、金銭債権の成立及び個数の問題と、その債権の一部を区切った扱いができるかという問題を混同している。

全体の債務のうちのどの範囲について債務の承認及び時効利益の放棄になるかという問題は、意思表示の解釈の問題に帰着する。そして、全体の債務の一部の支払

がされた場合に、当該支払が、債務全体のうちのある特定の部分のみを認めたものであり、それ以外の部分についての債務の存在を認めていないと評価される場合には、当該特定の部分のみの債務の承認及び時効利益の放棄になると解すべきであり、そのように解しないとする合理的根拠はない。

そして、本件支払は、前記のとおり、合併後の処遇の統一という観点から、山之内製薬において既に相当対価請求権について消滅時効が経過してしまっている特許発明についても支払をすることとしたものである。このような趣旨・目的に照らせば、仮に本件支払が既に消滅時効期間が経過した対価請求権に対する相当対価の支払に該当すると仮定したとしても、そのような対価請求権につき、合併後の売上げに対応する部分のみ認めれば必要にして十分であり、合併前の売上げに対応する部分も含む債務全体の存在を認めたと解する余地はない。また、第1審被告は、第1審原告に対し、本件支払に先立って、平成17年4月1日以降の売上げのみが補償金額の算定の基礎となることを繰り返し明確に伝えており、現に、当該売上げのみを基礎として本件支払の金額を算定している。したがって、平成17年4月1日より前の売上げに対応する相当対価請求権について時効を援用することは、本件支払と矛盾しないし、第1審原告に対して当該部分について時効を援用しないであろうという期待を抱かせなかったから、当該時効の援用は、信義則にも反しない。

〔第1審原告の主張〕

原判決は、本件発明に係る相当対価請求権を分割して、一部の消滅時効を認めている。

しかしながら、特許権ごとに判断するという考え方はドグマにすぎない。消滅時効の成否を考えるに当たって、本件特許は、社会的事実としては実質的に1個と評価される同一の発明から生じたものであるから、第1審被告による本件支払がある以上、本件訴訟における特許権の全てについて消滅時効を認めるべきではない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、第1審原告の第1審被告に対する本訴請求について、米国物質特許

及び欧州物質特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権のうち、当該各特許による平成17年4月1日以降の利益に基づく部分の未払分である4478万1600円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおりである。

1 外国特許についての特許を受ける権利の承継についての準拠法

原判決91頁22行目、92頁8行目及び同16行目の各「特許法」をいずれも「法」と改め、原判決92頁10行目から15行目までを次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1に記載のとおりであるから、これを引用する。

「さらに、第1審被告は、以上を前提として、上記の各国においては、使用者が発明に基づく特許を受ける権利を独占しているから、法35条所定の独占の利益が存在しないと主張する。

しかし、上記のとおり、本件では、特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するかという問題ではなく、当事者間の特許を受ける権利の譲渡の対価という、当該譲渡の原因関係である債権的法律行為の効力が問題となっているから、第1審被告の上記主張は、その前提を誤るものである。むしろ、法35条3項、4項の類推適用の基礎は、各国の法制が我が国と同様であることにあるのではなく、特許を受ける権利が社会的事実としては実質的に1個であることや、当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようという当事者の通常の意味にあるのであり、後記認定の本件の事実関係に照らせば、本件でもそのような類推適用の基礎が存在するものと認められる。

よって、第1審被告の上記主張は、採用できない。」

2 本件の事実関係

次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の2に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決95頁7行目の「外国文献では、」の次に、「特定の β 遮断剤では、水

酸基の光学異性体の一方が他方よりも40倍強力な β 遮断活性を示すこと（乙117の1～3），」を，同12行目の「原告は，」の前に，「山之内製薬は，第1審原告を含む共同発明者のそれまでの研究成果に基づき，昭和55年2月8日，日本物質特許についての特許出願をした。」を各挿入し，同19行目の「原告とBは，」を「第1審原告，B，A，C及びDは，」と改める。

(2) 原判決96頁12行目の「原告は，」の前に，「山之内製薬は，昭和56年2月2日，欧州物質特許についての，同月5日，ポルトガル物質特許についての，同月6日，スペイン物質特許及びロシア物質特許についての，それぞれ特許出願をした。」を挿入し，同15行目の「昭和57年9月」を「昭和57年9月27日」と，同17行目の「本件医薬品」を「ハルナールの有効成分」と，同18行目の「 α 1遮断剤であって」を「 α 1遮断剤である」とそれぞれ改め，同21行目の次に，行を改めて，「山之内製薬は，これを受けて，昭和60年頃，出願中の本件物質発明について，塩酸タムスロシンを実施例（日本物質特許の場合，実施例23）として追加するなどした。」を挿入する。

(3) 原判決97頁13行目の次に，行を改めて，「山之内製薬は，昭和60年7月18日，米国物質特許についての特許出願をした。」を挿入し，同14行目の「塩酸タムスロシンの特許出願とその」及び同15行目を各削除し，同16行目の「本件医薬品」を「ハルナール」と改める。

(4) 原判決98頁4行目の「開発後」を「開発前後」と改める。

(5) 原判決99頁20行目の次に，行を改めて，「山之内製薬の研究開発部門では，昭和57年5月13日，YM-12617（ラセミ体）を排尿困難症の医薬品として開発することが決定された（乙56）。」を挿入する。

(6) 原判決100頁17行目の「山之内製薬は，」の次に「昭和60年10月頃，」を挿入し，同19行目の「甲18，乙41」を「甲18，20，23，乙41，146」と，同21行目の「本件製法特許は，昭和60年11月13日，」を「本件製法特許は，我が国においては昭和60年11月13日に，スペインにおいては昭和

61年7月29日に,」とそれぞれ改める。

(7) 原判決101頁6行目の次に,行を改めて,「ただし,本件製法発明は,我が国におけるハルナールの製造には使用されなかった(乙125,151~166)。」を挿入する。

(8) 原判決104頁5行目の「(乙32,37)」を「(乙32,37。以下,塩酸タムスロシンに上記徐放製剤を添加して用いる発明を,「本件徐放製剤発明」という。)」と改め,同6行目の次に,行を改めて,「山之内製薬は,昭和61年3月6日,本件徐放製剤発明及び関連する発明について我が国において特許を出願し,後に特許第2036811号として特許を受けた(甲10)。」を挿入し,同7行目から8行目にかけての「本件物質特許は,昭和63年6月8日に,本件製法特許は平成2年4月4日にそれぞれ登録されたが,」を「本件物質特許は,昭和56年10月28日にスペインにおいて(スペイン物質特許),昭和57年2月4日にポルトガルにおいて(ポルトガル物質特許),昭和59年3月23日に旧ソ連において(ロシア物質特許),同年4月25日に欧州において(欧州物質特許),昭和62年10月27日に米国において(米国物質特許),昭和63年6月8日に我が国において(日本物質特許),本件製法特許は,昭和63年1月11日にスペインにおいて(スペイン製法特許),平成2年4月4日に我が国において(日本製法特許),それぞれ登録されたが,」と改め,同16行目の次に,行を改めて,「なお,ハルナールについては,上記承認申請の段階から,徐放製剤であるメタアクリル酸コポリマーLDがコーティング剤などとして添加されることが予定されており,後に販売されたハルナールにも,当該徐放製剤が添加されているほか,北米ライセンス契約及び欧州ライセンス契約においては,本件物質発明に加えて,本件徐放製剤発明に係る特許(米国においては,平成18年2月27日に存続期間満了)がライセンスの対象となっている(甲2,乙45,60,110~112,弁論の全趣旨)。」を挿入し,同24行目の「本件医薬品」を「ハルナール」と改める。

3 争点5(消滅時効)について

事案に鑑み、まず争点5について判断する。

(1) 消滅時効期間とその経過

原判決の「事実及び理由」の第3の5(1)に記載のとおりであるから、これを引用する。

(2) 被告規程の制定及び改定の経緯

原判決の「事実及び理由」の第3の5(2)に記載のとおりであるから、これを引用する。

(3) 第1審被告による対価の支払

原判決の「事実及び理由」の第3の5(3)に記載のとおりであるから、これを引用する。

(4) 消滅時効の援用について

ア 時効期間の経過について

特許を受ける権利は、成立した1つの特許権ごとに観念されるから、職務発明における特許権を受ける権利の承継に基づく対価請求権も、特許権ごとに発生すると解するのが相当である。したがって、その消滅時効の成否についても、特許権ごとに判断するのが相当である。

前記認定によれば、本件物質発明に係る全ての特許を受ける権利の相当対価請求権は、国内外を含めて平成2年2月8日が経過することにより、本件製法発明に係る全ての特許を受ける権利の相当対価請求権は、国内外を含めて平成7年11月13日が経過することにより、いずれも消滅時効期間が経過しているものと認められる。

そして、山之内製薬は、被告規程3が施行される平成17年4月1日までは、いつでも消滅時効を援用することにより債務を免れることができる状態にあったといえることができる。

イ 第1審被告の主張について

(ア) 第1審被告は、平成8年頃、被告規程1の制定過程における第1審原告も

参加した会議等において被告規程 1 の内容を説明し、また、平成 15 年 2 月、第 1 審原告も参加した会議等において被告規程 2 の内容を説明すると同時に、ハルナールのような大型製品について時効期間が経過していることを明確に説明したから、これらにより、本件発明に係る特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をしたと主張する。

しかしながら、第 1 審原告が参加した会議等において、被告規程 1 及び 2 の内容を一般的に説明し、あるいはハルナールとは異なる別の商品に付会して時効期間が経過していることを説明したからといって、それによって直ちに第 1 審原告が有する対価請求権を具体的に特定して消滅時効を援用する旨を明らかにしたものとはいえず、第 1 審原告が有する対価請求権について、消滅時効を援用する旨の意思表示をしたものと認めることはできない。

よって、第 1 審被告の上記主張は、採用できない。

(イ) 第 1 審被告は、本件支払の決定を通知したことによって、平成 17 年 3 月 31 日以前の売上げに対応する部分について消滅時効を援用する意思表示をしたとも主張する。

しかしながら、補償金支払通知（乙 4）及び異議申立てに対する説明文書（乙 24）においても、消滅時効を援用するものと解することのできる記載はないから、本件支払の決定の通知によって上記部分について消滅時効を援用する意思表示をしたものと認めることはできない。

よって、第 1 審被告の上記主張は、採用できない。

(ウ) さらに、第 1 審被告は、前記第 1 審原告とのメールのやりとりにおいて、「旧山之内の規程は 1997 年 1 月 1 日に制定され、1997 年 1 月 1 日以降に日本で上市されたものが対象となっています。また、遡及適応の規定もありません。従いまして、1993 年 8 月に上市されているハルナールは、旧規程で支払い対象となっておりません。」などと述べているが、これも算定の根拠を示したものにすぎず、消滅時効の援用の意思表示とみることはできない。

ウ 小括

以上によれば、第1審被告は、本件訴訟提起前においては、第1審原告に対し、本件発明に係る全ての特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権のいずれについても消滅時効を援用する意思表示をしたものとは認められず、当該意思表示がされたのは、本件支払がされた後である平成21年11月11日の本件訴訟の原審第1回口頭弁論期日であると認めるのが相当である（以下「本件援用」という。）。

(5) 時効利益の放棄について

ア 時効利益の放棄の対象となる特許について

前記認定によれば、第1審被告は、被告現行規程に基づく実施時補償として、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの対象期間の全世界における売上げを対象とし、当該期間において特許期間が残存していた特許のうち、米国物質特許（満了日は、平成21年10月27日）、欧州物質特許（満了日は、平成18年2月2日）及び日本製法特許（満了日は、平成17年11月13日）を特定して、その利益の有無等を検討した上で、本件支払を行っている。

そして、前記認定のD社長の発言及び第1審被告の第1審原告に対する説明内容に照らせば、第1審被告は、本件発明に係る全ての特許を受ける権利に基づく相当対価請求権の消滅時効期間が、当該承継時点から開始し、被告規程3の制定時点では既に経過していることを認識した上で、本件支払を行ったものと認められる。

このように、第1審被告は、本件支払に当たり、上記相当対価請求権の時効の完成を知っていたものであるが、本件支払の対象となった各特許（米国物質特許、欧州物質特許及び日本製法特許）については、これに基づく支払額について当事者間に争いがあったにもかかわらず、被告現行規程に基づき、実施による利益の有無等の検討を行った上で、実施時補償としての本件支払を行ったことが認められるから、本件支払により、当該各特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権について時効利益を放棄したものと認めるのが相当である。

他方、本件支払の対象となったのは、上記のとおり、米国物質特許、欧州物質特

許及び日本製法特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権に限られるから、第1審被告による時効利益の放棄の対象も、当該相当対価請求権に限られ、その余の相当対価請求権は、いずれも時効利益が放棄されていないから、第1審被告による本件援用により、確定的に消滅したものと認められる。

イ 日本製法特許について

(ア) 前記のとおり、本件支払により時効利益の放棄の対象となった相当対価請求権は、米国物質特許、欧州物質特許及び日本製法特許を受ける権利の承継に基づくものであるが、証拠（乙125、151～166）によれば、日本製法特許が我が国におけるハルナールの製造には使用されていなかったものと認められるから、日本製法特許については、それによる超過売上高等を観念することができない。

したがって、日本製法特許に関する相当対価請求権の額は、零である。

(イ) この点について、第1審原告は、日本製法特許の不使用に関する第1審被告の主張は、第1審被告の従前の行動及び訴訟活動と矛盾し、禁反言の原則に反するばかりか、第1審被告による上記主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、日本製法特許は、ハルナールの製造には使用されていなかったから、その旨の主張がされたのが控訴審においてであったからといって、その一事により禁反言の原則に反するということとはできない。また、前掲証拠によれば、日本製法特許が我が国におけるハルナールの製造には使用されていなかったことは明らかであって、第1審被告の上記主張により訴訟の完結を遅延させることとなるものであるとは認められないから、当該主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下することは相当でない。

(ウ) 第1審原告は、日本製法特許には防衛特許としての価値が認められると主張する。

しかしながら、日本製法特許が防衛特許として価値を有していたか否かに関する第1審原告の上記主張は、抽象的な可能性を主張するにとどまり、日本製法特許の

相当対価の額を明らかにするものとはいえないし、前記認定の大量合成法の確立に係る経緯に照らすと、日本製法特許がいわゆる防衛特許としてみるべき価値を有していたとは認め難い。

よって、第1審原告の上記主張は、採用できない。

ウ 時効利益の放棄の対象となる時期等について

以上のとおり、日本製法特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権の額は、零であるから、以下においては、本件支払により時効利益の放棄の対象となった相当対価請求権のうち、米国物質特許及び欧州物質特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権について検討する。

ところで、第1審被告は、前記認定のとおり、本件支払に当たって、被告現行規程について説明を加えた上で、実施時補償として支払の対象となる利益の時期を平成17年4月1日以降に限定するとともに、それより前の利益に基づく実施時補償が山之内製薬の旧規程によっては支払対象とならないこと、すなわち当該実施時補償のうち同日以降の利益に基づく部分については支払義務を認める一方、それより前の部分については第1審被告に支払義務がないとの意思をいずれも第1審原告に対して明確に伝えているから、第1審被告による上記時効利益の放棄という意思表示は、米国物質特許及び欧州物質特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権のうち当該各特許による同日以降の利益に基づく部分のみを対象としてされたものと解するのが相当であって、第1審被告は、本件支払により、当該相当対価請求権の同年3月31日以前の利益に基づく部分についてまで時効利益を放棄したものとはいえない。

したがって、第1審被告は、米国物質特許及び欧州物質特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権の平成17年4月1日以降の利益に基づく部分については、本件支払により時効利益を放棄しているから、当該部分について後に本件援用をしたからといって、その支払を拒むことはできない一方、同年3月31日以前の利益に基づく部分について、本件支払後に時効を援用することについて何ら妨げがなく、

当該部分は、いずれも本件援用により確定的に消滅したものというべきである。

エ 第1審被告の主張について

この点について、第1審被告は、本件支払が山之内製薬と藤沢薬品工業の合併後の従業員の処遇という政策的目的に基づく特別な措置であり、一種の恩賞という意味合いでされたものにすぎず、改正後の特許法に基づく支払であるから法（改正前特許法）に基づいて発生した相当対価請求権に対する支払には当たらないし、また、第1審被告には消滅時効期間が経過した相当対価請求権に対する支払という認識がなかったから、本件支払が時効利益の放棄に当たらず、本件援用が信義則に反しないと主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、第1審被告は、他の職務発明に適用されるのと同じ被告現行規程に基づいて本件支払を行っているから、動機において政策的な目的を含んでいたとしても、本件支払を直ちに恩賞等と解することはできない。むしろ、第1審被告は、前記のとおり、本件発明に係る全ての特許を受ける権利に基づく相当対価請求権の時効の完成を知っており、かつ、その額について当事者間に争いがあったにもかかわらず、米国物質特許及び欧州物質特許等の平成17年4月1日以降の部分について、被告現行規程に基づき、実施による利益の有無等の検討を行った上で、実施時補償としての本件支払を行ったものであるから、本件支払により、当該部分について時効利益を放棄したものというほかない。

また、本件支払が改正後の特許法に則って制定された被告現行規程に基づいて行われたからといって、第1審原告は法（改正前特許法）に基づいて発生した相当対価請求権を有していたことに変わりはなく、かつ、本件支払がそれ以外の債務に対する弁済としてされたと認めるに足る証拠はないから、本件支払は、第1審原告の有する当該相当対価請求権に対するものというべきである。

したがって、第1審被告の上記主張は、いずれも採用できない。

オ 第1審原告の主張について

(ア) 第1審原告は、本件特許が社会的事実としては実質的に1個と評価される

同一の発明から生じたものであるから、第1審被告による本件支払がある以上、本件発明に係る全ての特許を受ける権利に基づく相当対価請求権について消滅時効を認めるべきではないと主張する。

しかしながら、前記のとおり、特許を受ける権利は、成立した1つの特許権ごとに観念されるから、職務発明における特許権を受ける権利の承継に基づく対価請求権も、特許権ごとに発生すると解するのが相当であって、その消滅時効の成否についても、特許権ごとに判断するのが相当である。

よって、第1審原告の上記主張は、採用できない。

(イ) 第1審原告は、明確に区別できない1個の訴訟物である相当対価請求権が、対象製品の年度売上げにより区別されることが不合理であり、第1審被告が本件支払に当たって消滅時効の完成を知らながら時効利益を放棄するものではない旨の留保もしなかったのであるから、本件支払により相当対価につき弁済すべき意思を明らかにしたものであって、その後の本件援用が認められないと主張する。

しかしながら、後記のとおり、法35条3項所定の「相当の対価」は、本来、使用者等が特許を受ける権利を承継した時点での価値として把握されるべきものであるが、権利承継の時点までの資料によってそのような価値として把握することは困難であり、相当対価の算定に当たっては、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を取得した結果、現実に利益を得たときはその得た利益の額及びその利益を得るについて使用者等が貢献した程度等の権利承継後の事情をも資料として判断するのが相当であるところ、被告現行規程は、このような考え方にに基づき、算定期間ごとの具体的な利益額等を考慮に入れて実施時補償の金額を定めるものであるから、法35条の趣旨に反するものではない。そして、第1審被告は、前記認定のとおり、本件支払に当たって、被告現行規程について説明を加えた上で、実施時補償のうち平成17年4月1日以降の利益に基づく部分については支払義務を認める一方、それより前の部分については第1審被告に支払義務がないとの意思をいずれも第1審原告に対して明確に伝えているから、これにより第1審原告の有する相当対価請求

権のうち同日以降の部分に限定して時効利益を放棄したと解することは、第1審被告の意思表示の解釈として自然であるのみならず、第1審原告及び第1審被告の認識に即した合理的なものであり、このような解釈を妨げるべき事情も見当たらない。

以上によれば、米国物質特許及び欧州物質特許等の特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権の消滅時効について、平成17年4月1日以降の部分とそれより前の部分に分けて考えることは、何ら不合理ではなく、本件支払によって、第1審被告が無条件に相当対価請求権の支払に応じる意思を明らかにしたものと解することもできない。

よって、第1審原告の上記主張は、採用できない。

(ウ) 第1審原告は、本件支払をした上で本件援用により相当対価請求権の時効消滅を認めることが信義則に反すると主張する。

しかしながら、前記のとおり、本件支払は、米国物質特許及び欧州物質特許等の平成17年4月1日以降の部分に対応するものとしてされたのであるから、その余の部分については、第1審原告において信義則を適用する基礎となるべき信頼を生ずるものとはいえないから、これについて信義則に反するとみるべき余地もない。

よって、第1審原告の上記主張は、採用できない。

カ 小括

以上によれば、第1審被告は、本件支払により、米国物質特許及び欧州物質特許等を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権のうち当該各特許による平成17年4月1日以降の利益に基づく部分について時効利益を放棄した一方、本件発明に係るその余の特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権については、消滅時効の完成後に本件援用を行っており、これについて信義則に反するとみるべき余地もないから、いずれも本件援用により確定的に消滅したものというべきである。

したがって、第1審原告の相当対価請求権は、米国物質特許及び欧州物質特許を受ける権利の承継に基づく相当対価請求権のうち当該各特許による平成17年4月1日以降の利益に基づく部分についてのみ消滅時効の効力が及ばないものというべ

きであり、以下においては、専ら当該部分の算定について検討することとする。

4 争点1（自己実施による独占の利益）について

(1) 相当対価額の算定における使用者が受けるべき利益の意義

ア 法35条4項は、同条3項所定の「相当の対価」の額について、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその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定めなければならない」と規定している。

したがって、「相当の対価」を算定するに当たっては、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきである。

そして、上記使用者等が受けるべき利益及びその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、本来、使用者等が特許を受ける権利を承継した時点での価値として把握されるべきものであるが、権利承継の時点までの資料によってそのような価値を把握することは困難であり、相当対価の算定に当たっては、使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を取得した結果、現実に利益を得たときはその得た利益の額及びその利益を得るについて使用者等が貢献した程度等の権利承継後の事情をも資料として判断するのが相当である。

イ 使用者等は、職務発明について、法35条1項により無償の通常実施権を取得するから、「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは、使用者等が通常実施権の実施により得るべき利益を控除した特許発明の実施を排他的に独占することにより得るべき利益というべきである。したがって、特許権者たる使用者等が他社に特許をライセンスして利益を得ている場合には、それは、使用者等が特許発明の実施を排他的に独占することによって得るべき利益を算定する基礎となる。他方、特許権者たる使用者等が自ら発明を実施している場合における、特許発明の実施を排他的に独占することによって得るべき利益とは、法35条1項により使用者等に認められる無償の通常実施権分に基づく売上高を除いた売上高（以下「超過売上高」という。）を発明の実施に関する諸般の事情を考慮して定めた上で、その超過売上高

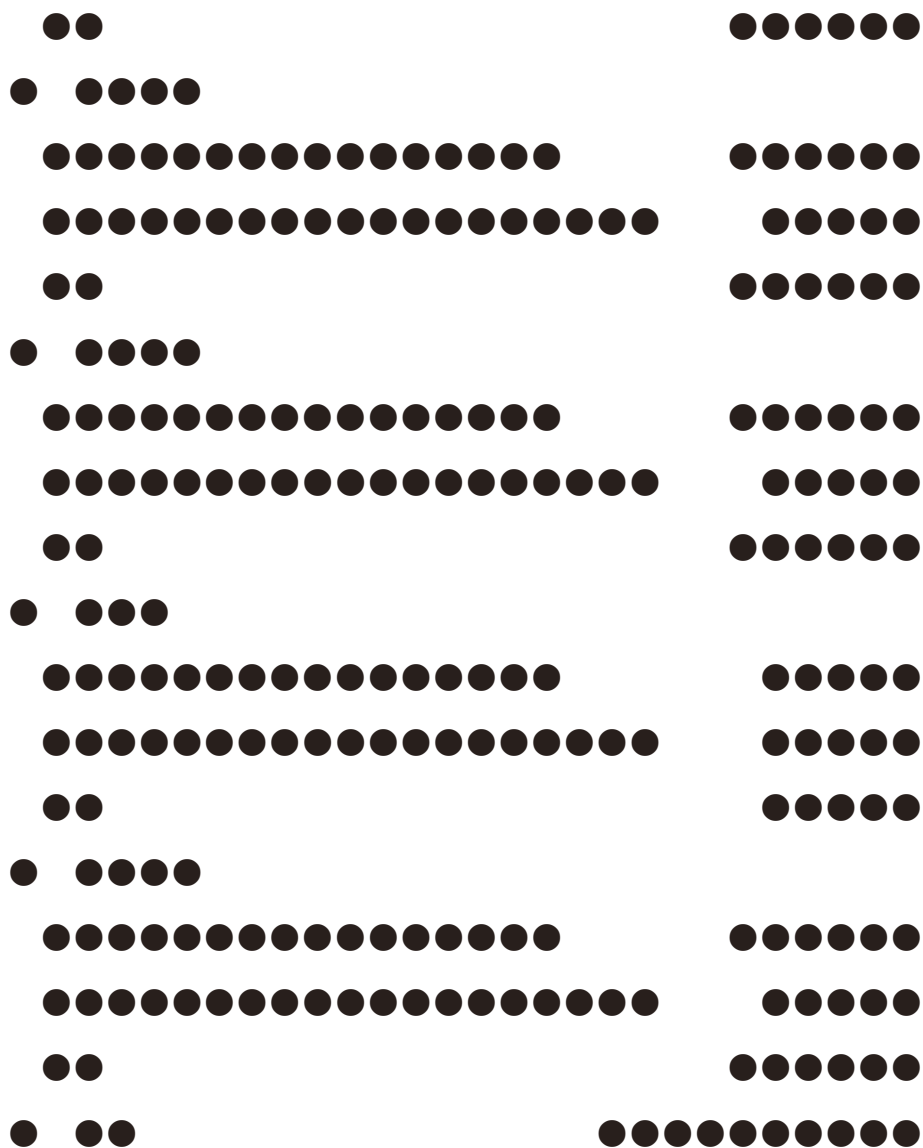
(2) 欧州物質特許に基づく欧州子会社の自己実施による超過利益

欧州物質特許を含む本件物質発明に係る特許の実施による第 1 審被告の欧州子会社の利益を第 1 審被告の利益とみることについては、第 1 審被告も、特に争わない。

ア ハルナールの正味売上高

なお、平成１７年４月１日から同年末までの正味売上高については、同年の正味
売上高●●●
●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に基づいて日割計算により算出したものである（同年の
正味売上高×２７５日／３６５日。１０００万円未満切捨て。以下、特に断らない
限り、同じ。）。

46



イ 第1 審原告は，ポーランド，フィンランド及びオーストリアにおける相当対価についても主張する。

しかしながら，ポーランド及びフィンランドについては，本件物質発明に対応する特許の存在を認めるに足る証拠がなく，また，オーストリアについては，正味売上高についてこれを具体的に認めるに足る証拠がない。

よって，第1 審原告の上記主張は，採用できない。

ウ 超過売上高

(ア) 欧州におけるB I 社へのライセンスについて

[illegible]

このように、第 1 審被告が、欧州物質特許が成立した各国において、欧州子会社により自己実施をする一方で、同時に欧州ライセンス契約により B I 社にライセンスをしており、かつ、当該契約によれば B I 社以外へのライセンスの余地がそれほど大きくはなかった以上、欧州子会社による自己実施に基づくハルナールの正味売

上高に占める本件物質発明の超過売上高は、限定的であるというべきである。

(イ) ハルナールの正味売上高に対する本件物質発明の独占の利益について

前記のとおり、ハルナールの有効成分である塩酸タムスロシンは、 α 遮断剤としては尿路に対する選択性が高く、それまでの前立腺肥大症の治療薬の先行医薬であったファイザー株式会社のミニプレス錠の有効成分であるプラゾシンと比較しても、高い尿路選択性を有する発明である。

他方、ハルナールを構成するその他の発明のうち、例えば本件徐放製剤発明は、これにより起立性障害を防ぐものであって、ハルナールが医薬品として承認を受け、本件物質発明を臨床治療に使用することを可能ならしめている不可欠の要素である。このように、ハルナールの医薬品としての技術的優位性は、本件物質発明に包含される塩酸タムスロシンの寄与のみによるものではないから、ハルナールの売上げには、本件徐放製剤発明を含むその他の関連する発明等が大きく寄与していることを否定できない。

以上に加えて、前記の欧州ライセンス契約の存在を考慮すると、塩酸タムスロシンが物質発明であることや、ハルナールが市場で高いシェアを獲得し、前立腺肥大症関連薬のトップブランドとしての地位を確立したことを考慮に入れても、ハルナールの正味売上高に占める欧州物質特許による独占の利益は、5%とみるのが相当である。

(ウ) 第1審被告の主張について

第1審被告は、B I 社に対して本件物質発明をライセンスアウトしていることにより、欧州においては独占の利益は存在しないと主張する。

しかしながら、前記のとおり、第1審被告は、欧州においてB I 社以外へのライセンスの余地がそれほど大きくなかったことに加え、前記のハルナールの技術的優位性を併せて考慮すると、欧州における独占の利益が存在しなかったとまではいえない。

よって、第1審被告の上記主張は、採用できない。

(工) 小括

以上によれば、欧州物質特許が成立した各国におけるハルナールの平成17年4月1日以降の正味売上高のうち、本件物質発明に係る超過売上高は、●●●●●●

[illegible]

工 想定実施料率

本件物質発明の価値は、欧州においても米国と異なるものと考えられるから、
 想定実施料率は、北米ライセンス契約の率と同じく●●（後記5(3)ア参照）とみる
 のが相当である。

才 超過利益額

以上によれば、欧州物質特許に基づいて算出される第1審被告の欧州子会社による自社販売分に係る平成17年4月1日以降の超過利益の額は、●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●となる。

5 争点2 (ライセンス収入) について

(1) 米国における B I 社の正味売上高

(ア) 米国における米国物質特許に係る特許権の存続期間は、昭和62年10月27日から平成21年10月27日までであるところ、平成17年4月1日から当該存続期間満了までのB I社の正味売上高は、次のとおり、日本円に換算して合計●●●●●●●●●●であり、そのうち平成17年4月1日から平成20年3月31日までの部分は、●●●●●●●●●●であり、平成20年4月1日以降の部分は、●●●●●●●●●●である（算出の基礎となる数値については、当事者間に争いがない。）。

なお、平成17年4月1日から同年末までの正味売上高については、同年の正味売上高●●●●●●●●●●●●●●●●に基づき日割計算により算出したものであり（同年の正味売上高×275日／365日）、平成20年1月1日から同年3月31日までの正味売上高は、同年の正味売上高に基づき日割計算により算出したものであり（同年の正味売上高×91日／366日）、同年4月1日から同年末までの正

(2) 欧州におけるB I社の正味売上高

(3) 米国及び欧州におけるライセンス収入

[illegible]

52

そして、北米ライセンス契約は、本件物質発明に係る特許権のほか、ハルナールを薬品として臨床実施する上で不可欠な本件徐放製剤発明に係る特許権やその他の関連する発明に係る特許権についても併せてライセンスの対象としていることを考慮すると、当該契約において定められた特許権に関するロイヤルティのうち、本件物質発明に係る特許権の実施許諾に係る部分は、それがハルナールの有効成分に係るものであることを考慮しても、正味売上の●●と認めるのが相当である。

第1審原告は、ハルナールの製造原価が低廉であることから、第1審被告の決算資料で示されているバルクロイヤーティーを売上高で除した数字と想定実施料率とがほとんど近似すると主張する。

しかしながら、医薬品の発明の実施料率は、多様な条件を踏まえて設定されるものであって、バルクロイアルティールを算定の基礎とすべきであるとの第1審原告の上記主張は、その根拠が不十分であるというほかない。

[illegible]

域を出るものではなく、にわかにこれを信用することができない。

さらに、第 1 審原告は、山之内製薬が B I 社に対して北米ライセンス契約によって製造権をライセンスしていないと主張する。

[illegible]

よって、第1審原告の上記主張は、いずれも採用できない。

ウ 欧州ライセンス契約のライセンス料率

第1審被告は、欧州ライセンス契約においては、特許のライセンス料は定められていないと主張し、本件証拠上、欧州ライセンス契約におけるライセンス料を定めた契約書等の証拠は見当たらない。また、第1審被告が主張するように、製品販売対価として利益が設定されていた可能性も存在する。しかし、その詳細は、第1審被告によって明らかにされておらず、欧州ライセンス契約によって第1審被告が得ていた利益をライセンス料率以外によって算定するだけの具体的な根拠もない。

したがって、北米ライセンス契約と欧州ライセンス契約の相手方がいずれもB I 社であることに加えて、欧州ライセンス契約でも、本件物質発明に係る特許権のほか、ハルナールを医薬品として臨床実施する上で不可欠な本件徐放製剤発明に係る特許権やその他の関連する発明に係る特許権についても併せてライセンスの対象としていることを考慮すると、本件物質発明についてB I 社によるハルナールの正味売上高に乗じるべき想定実施料率は、北米ライセンス契約のライセンス料率と同じく●●であると認めるのが相当である。

エ 本件物質発明について想定されるライセンス収入の額

以上によれば、B I 社からの本件物質発明について想定される米国（米国物質特許）における平成 17 年 4 月 1 日以降のライセンス収入の額は、同日から平成 20

断作用が向上することについての示唆があったから、第1審原告の上記着想の独創性には、自ずと一定の限界があるものといわなければならない。

また、第1審原告が塩酸タムスロシンの合成に着手する以前の段階で、既に山之内製薬にはアドレナリン受容体に関する研究開発の蓄積があり、第1審原告は、そこに参加してその蓄積を利用して研究を行っていたものであって、山之内製薬が第1審原告の報告に基づきYM-11133の構造修飾を研究業務として取り上げたのは、本件物質発明に係る特許を受ける権利が山之内製薬に承継された昭和55年2月8日より後であるから、塩酸タムスロシンの合成前の段階での山之内製薬の貢献は、決して小さなものとはいえない。

イ 塩酸タムスロシンの合成がされた経緯について

前記認定のとおり、第1審原告は、その後、他の共同発明者とともに山之内製薬の正式の研究業務としてYM-11133の構造修飾を行い、Bが合成したYM-12617（ラセミ体）から、昭和57年9月27日、光学活性な中間体を用いる方法でその光学異性体である塩酸タムスロシンを合成したものである。

このように、塩酸タムスロシンの合成に当たっては、第1審原告を含む共同発明者に独自の着想として、YM-11133の構造修飾を行い、YM-12617（ラセミ体）を合成した上で、光学活性な中間体を用いて塩酸タムスロシンを合成した点が認められる。

しかし、YM-11133の構造修飾によるYM-12617の合成は、公知の知見に基づくものであるし、そこから本件物質発明を合成した手法も、当時の技術水準に照らして特に独創的なものとまでは認められないから、発明者らによる上記着想の独創性には、自ずと一定の限界があるものといわなければならない。

むしろ、塩酸タムスロシンの合成は、山之内製薬の正式業務の中でされたものであるばかりか、本件物質発明に係る特許を受ける権利が山之内製薬に承継された後にされたものであるから、当該承継時点における本件物質発明の価値を承継後に合成された塩酸タムスロシンを有効成分とするハルナールの売上高に基づいて算出す

るに当たって、これらの事情は、山之内製薬の貢献度を高めるものとして特に有利に考慮する必要がある。

ウ 塩酸タムスロシンの合成がされた後の経緯について

(ア) 第1審原告は、その博士論文にも記載のとおり、昭和59年頃まで、YM-12617（ラセミ体）を高血圧治療薬として位置付けていたのに対し、第1審被告は、市場性に不安を抱えながらも、塩酸タムスロシンの合成がされる前から、低コストであるYM-12617（ラセミ体）について排尿困難症の薬剤としての開発及び試験を開始し、昭和60年10月頃、その光学異性体である塩酸タムスロシンによる開発を進めることとしたものである。そして、山之内製薬は、その後、大量合成法の開発（これに関しては、第1審原告の貢献も一定程度認められる。）、医薬品として臨床実施する上で不可欠な本件徐放製剤発明の開発を含む製品化、各種臨床試験、薬事法に基づく承認申請手続、国内外での営業活動及びライセンス契約の締結を進めてきたものである。

(イ) このように、塩酸タムスロシンの合成がされてからハルナールが売上げを獲得するまでにされた第1審原告の貢献は、限定的であるのに対し、山之内製薬は、ハルナールの開発及び営業活動に邁進した結果、前記認定の大きな売上高を記録するに至ったものであるから、山之内製薬の貢献には極めて大きなものがあったといわなければならない。これらの事情の中でも、山之内製薬による適応症の選定及び製品化に向けた関連する技術の開発は、塩酸タムスロシンを有効成分とするハルナールが前記の巨額な売上高を獲得するに当たって特に大きな貢献をしていると指摘することができるから、本件物質発明に係る特許を受ける権利が山之内製薬に承継された時点における本件物質発明の価値を承継後に達成された当該売上高に基づいて算出するに当たり、山之内製薬の貢献度を高めるものとして特に有利に考慮する必要がある。

(2) 製薬業界における物質発明を巡る状況について

前記認定のとおり、医薬品の分野では、新薬の開発には多額の費用を要する一方

で、新規の物質が発明されたとしても、それが製品に至る確率が極めて低く、また、新規の物質が発明されてから医薬品の承認を得るまでに長期間を要するという特色がある。このように、製薬業界における使用者は、物質発明がされるについて大きな費用を負担しているばかりか、製品化に当たってそれに伴う様々なリスクも負担しているのであるから、当該物質発明が後に特定の製品の要素として採用されて売上げを得た場合において、当該物質発明に係る特許を受ける権利を承継した対価の額を算定するについては、かかる事情も考慮して使用者の貢献度を評価するのが相当である。

(3) 第1審原告の主張について

ア 第1審原告は、第1審原告が山之内製薬での研究の蓄積を利用していないと主張する。

しかしながら、アモスラロールは、山之内製薬がその研究開発の成果として上市していた医薬品であり、第1審原告は、山之内製薬の従業員としてその研究開発に携わっていたものであるから、第1審原告が山之内製薬の研究の蓄積を利用していないとすることはできない。むしろ、第1審原告は、かねて塩酸タムスロシンの合成に当たって山之内製薬の従前の研究の蓄積を利用したことを自認しているところである（乙32，146）。

よって、第1審原告の上記主張は、採用できない。

イ 第1審原告は、第1審原告が排尿困難症を適応症として視野に入れていたのに、山之内製薬が排尿障害分野に参入するに当たり、ラセミ体での開発を続けたために3年間を無駄にしたと主張する。

しかしながら、前記のとおり、排尿困難症の市場性には不安があり、山之内製薬としては低コストで開発をする必要があったところ、その後の大量合成法の開発の経緯にもみられるように、塩酸タムスロシンでの開発を進めることに方針を変更した昭和60年10月頃までは、その製造には高いコストが見込まれていた以上、山之内製薬がより低コストであるYM-12617（ラセミ体）での開発を先行させ

記主張の根拠として甲 37 及び 50 を提出するが、これらの記載内容は、いずれも風評ないし伝聞の域を出るものではなく、にわかにこれを信用することができないことも、前記のとおりである。

エ その他、第 1 審原告は、第 1 審原告の発明者貢献度に関して縷々主張するが、それらは、前提となる事実を誤認するものであるか、あるいは本件において本件物質発明に係る貢献度を決定するに当たって重要な要素といえるものではないから、いずれも採用できない。

(4) 第 1 審被告の主張について

第 1 審被告は、製薬業界の特殊性に基づく成功確率により相当対価額からの減額がされるべきであると主張する。

しかし、この点については、事案に応じて、使用者貢献度の検討の中で考慮すれば足りるというべきであり、使用者貢献度とは独立の考慮要素とするまでの必要性はないものと考えられる。

よって、第 1 審被告の上記主張は、採用できない。

(5) 小括

以上によれば、ハルナールの有効成分である塩酸タムスロシンの合成前の段階における第 1 審原告の着想の独創性には、相応に評価されるべきものがあり、塩酸タムスロシンの合成に当たっても、第 1 審原告を含む共同発明者には独自の着想が認められるものの、当該合成がされた後の経緯における第 1 審原告の貢献は、限定的であるのに対して、山之内製薬については、塩酸タムスロシンの合成前の段階からその貢献度が決して小さなものとはいえず、塩酸タムスロシンの合成がされるについても大きな貢献をしているほか、当該合成がされた後の売上高に対する貢献には極めて大きなものがあったといわなければならない。本件においては、これらの事情の中でも、本件物質発明に係る特許を受ける権利が山之内製薬に承継された時点ではハルナールの有効成分である塩酸タムスロシンがそもそも合成されていなかったことに加えて、当該合成がされた後の山之内製薬による適応症の選定及び製品化

に向けた関連する技術の開発が、ハルナールが前記の巨額な売上高を獲得するに当たって特に大きな貢献をしていることを重視する必要がある。そして、これらの事情は、いずれも、本件物質発明に係る特許を受ける権利が山之内製薬に承継された時点では使用者及び発明者において予見することが極めて困難な事情であったといえるものであり、とりわけ塩酸タムスロシンの合成後の事情は、専ら使用者である山之内製薬の貢献に係るものであるから、当該承継時点における本件物質発明の価値を承継後に達成されたハルナールの上記売上高に基づいて算出するに当たり、山之内製薬の貢献度を高めるものとして特に有利に考慮する必要がある。他方、上記のとおり、本件物質発明がされるについて第1審原告を含む共同発明者には一定の貢献が認められるものの、その貢献度は、山之内製薬による上記貢献度と比較すると、極めて限定的なものにとどまるといわざるを得ない。

よって、以上に説示した諸事情を総合考慮すると、本件物質発明がされるについて使用者である山之内製薬がした貢献度は、本件物質発明に基づく売上高の99%であり、発明者の貢献度は、1%とするのが相当である。

7 争点4（相当対価額の算定）について

(1) 発明者割合について

ア 本件物質発明について第1審原告の発明者割合が40%であることについては、第1審被告もこれを明らかに争わない。そして、前記の本件物質発明がされた経緯に照らしても、上記発明者割合は、相当である。

イ この点について、第1審原告は、 α 遮断剤の下部尿路疾患への適応については共同発明者間の寄与度で反映されているから、適応症の選択について使用者の貢献として評価することが二重評価になると主張する。

しかしながら、発明者割合は、発明がされたことに対する各発明者の寄与の割合であって、発明後の事情を考慮すべきものではなく、ここでは適応症の選択等の塩酸タムスロシンの合成後の事情については評価をしていないから、適応症の選択について使用者の貢献として評価したことは、二重評価に当たるものではない。

(2) 第1審原告に対する相当対価額について

[illegible]

したがって、第1審原告に対する相当対価の未払分の合計は、4478万160

0円となる（2566万1600円＋1912万円）。そして、第1審原告は、第1審被告に対し、平成21年4月1日以降の遅延損害金を請求しているところ、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの実績に基づく相当対価請求権については、平成21年4月1日から、平成20年4月1日以降の実績に基づく相当対価請求権については、算定期間満了後である平成23年4月2日から、それぞれ遅延損害金を付するのが相当である。

(3) 第1審被告の主張について

前記(2)の相当対価の額について、第1審被告は、中間利息を控除すべき旨を主張する。

しかしながら、相当対価の額は、特許を受ける権利を承継した時点において受けるべき相当対価の額として算定されるものであるから、中間利息を控除すべき理由がない。

よって、第1審被告の上記主張は、採用できない。

8 結論

以上の次第であって、第1審原告の請求は、未払相当対価額4478万1600円及び内金2566万1600円に対する平成21年4月1日から、内金1912万円に対する平成23年4月2日から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、これと異なり、上記限度を超えて第1審原告の請求を認容した原判決は、失当であって、第1審被告の控訴には一部理由があるから原判決を上記のとおり変更するとともに、第1審原告の控訴には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

土

肥

章

大

裁判官 井 上 泰 人

裁判官 荒 井 章 光