

判決年月日	平成 2 5 年 1 月 3 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 24 年 (ネ) 10052 号		
○職務発明の対価相当額請求訴訟において、職務発明規程に基づき特定の特許についての特定の時期の実績に基づく補償が支払われた場合に、当該特許についての当該時期の実績に基づく相当対価請求権について時効利益の放棄がされたものとされた事例 ○本件物質発明がされるについて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、使用者による貢献度と比較すると、極めて限定的なものにとどまるとして、発明者の貢献度が 1 %、使用者の貢献度が 9 9 % とされた事例			

（関連条文）平成 1 6 年法律第 7 9 号による改正前の特許法 3 5 条，民法 1 4 6 条

本件は、第 1 審被告の前身である A 社の元従業員であり、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（本件物質発明）及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明（本件製法発明）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 1 6 年法律第 7 9 号による改正前の特許法 3 5 条に基づき、当該各職務発明に係る特許を受ける権利を、本件物質発明については昭和 5 5 年 2 月 8 日までに、本件製法発明については昭和 6 0 年 1 1 月 1 3 日までに、いずれも A 社に承継させたことによる相当対価の一部請求として、1 0 億円の支払を求めた事案である。

第 1 審被告は、平成 1 7 年 4 月 1 日、A 社及び B 社が合併して成立した会社であり、本件物質発明に含まれる塩酸タムスロシンという物質を有効成分とする前立腺肥大症に伴う排尿障害治療剤（商品名「ハルナール」）を製造・販売している。

本件物質発明は、日本、米国及び欧州等で、本件物質発明の製造方法に関する本件製法発明は、日本及びスペインで、それぞれ特許されている。

第 1 審被告は、現行の職務発明規程（被告現行規程）に基づき、平成 2 1 年 3 月 6 日、第 1 審原告に対し、米国物質特許及び欧州物質特許の平成 1 7 年 4 月 1 日から平成 2 0 年 3 月 3 1 日までの期間の実施時補償額 3 0 9 万 8 4 0 0 円及び日本製法特許の同じ期間の実施時補償額 2 6 万 1 5 0 0 円の合計 3 3 5 万 9 9 0 0 円を支払った（本件支払）。

原判決は、本件発明に対する発明者の貢献度を 1 % と認定し、第 1 審被告が、当該相当対価請求権の時効の完成を知っていたが、本件支払の対象となった各特許については、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、これらの各特許については、本件支払により時効の利益を放棄したと認めるのが相当であると説示して、第 1 審原告の請求のうち、ハルナールの上市から、平成 1 7 年 4 月 1 日当時に存続期間が満了していなかった日本製法特許、スペイン製法特許、

米国物質特許及び欧州物質特許の各存続期間満了までの売上実績に基づく相当対価の額（合計１億６８７４万円）から本件支払額を控除した１億６５３８万円の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。

そこで、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。

本判決は、まず、消滅時効について次のように判示した。

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が、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ものと認められる。

第１審被告は、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Ａ社の旧規程によつ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味表示は、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つて、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、いずれも援用により確定的に消滅したものであるべきである。

本判決は、使用者及び発明者の貢献度について次のとおり判示した。

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、Ａ社については、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A社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A社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A社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A社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、A社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、A社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A社がした貢献度は、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。

以上に加えて、本判決は、本件物質発明についての第1審原告の発明者割合を40%として、欧州物質特許の自己実施に係る利益に基づく相当対価額、米国物質特許のライセンス収入に基づく相当対価額及び欧州物質特許のライセンス収入に基づく相当対価額の合計4788万円から、本件支払のうち米国物質特許及び欧州物質特許の実績に対応する309万8400円を控除した4478万1600円を、第1審被告の未払の相当対価の額であるとした。