

医薬成分として有用な化学物質アルガトロバンの製法に関する 職務発明の相当対価の支払請求に係る事例

(知財高裁平成 20 年 5 月 14 日判決、平成 19 年(ネ)第 10008 号、

職務発明対価支払等請求控訴事件、判タ 1278 号 277 頁、

<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080520163926.pdf>)

光田 賢^(*)

I. 事案の概要

1. 一審被告 Y は、医薬品その他の化学製品等の製造、加工及び販売等を行なう株式会社である。一審原告 X は昭和 40 年(1965 年)から平成 9 年(1997 年)9 月まで Y に雇用され、医薬研究部での医薬開発研究の研究者、医薬研究所長等を歴任した。X は、昭和 55 年(1980 年)に抗血栓治療薬の成分として有用な化学物質であるアルガトロバンの製造方法に関する職務発明(以下「本件発明」という)を行ない、この発明は平成 9 年 8 月 1 日(優先日は平成 8 年 8 月 7 日)に X を発明者、Y を出願人として特許出願(特願平 9-207508)された。本件訴訟は、X が Y に対し、平成 16 年法律第 79 号による改正前の特許法 35 条(以下「特許法旧 35 条」という。)に基づき、X が Y に承継させたアルガトロバンの製造方法に関する職務発明について、相当対価である 161 億 2,589 万 1,912 円又は 120 億 3,165 万 8,355 円の内金 2 億 5,000 万円及び遅延損害金の支払等を求めた事案である。
2. 一審の東京地方裁判所民事第 40 部は平成 18 年 12 月 27 日、相当対価約 1,200 万円及び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。これを不服とする X が控訴し、Y も附帯控訴した。
3. 控訴審の知的財産高等裁判所第 2 部は、平成 20 年 5 月 14 日、相当対価約 4,500 万円及び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⁽¹⁾。

II. 争点

本件訴訟の争点は、特許法旧 35 条 3 項にいう相当対価の額の算定方法である。

1. X の主張

特許法旧 35 条 3 項の相当の対価の額は次の算定によるべきとして、総額 2 億 5,000 万円を請求した。

相当対価額 = 売上高 × 本件発明による独占割合 (83.1%) × 仮想実施料率 (50%、少なくとも 20%) × 本件発明の寄与度 (50%) × 中間利息の控除等 × X 貢献度 (70%) X は、Y が主張する実施料率 3.75% は連結子会社の利益を図るために本件発明の価値に比して著しく低廉であり、本件発明の価値からみて、実施料率は 20% を下回らないと主張した。また、Z が米国内の他社に対して行なった独占的使用販売権許諾に基づくロイヤリティ収入も、米国におけるアルガトロバン原薬総売上 176 億 7,000 万円弱に加えて、米国における販売分として考慮すべきであるとした。

2. Y の主張

本件発明の相当対価の額は、自社実施期間ならびに実施許諾期間を合わせても 54 万 5 千円強であると主張した。

III. 裁判所の判断

1. 東京地方裁判所判決(一審判決)(東京地裁平成 18 年 12 月 27 日判決、平 17 (ワ)第 12576 号、職務発明対価支払等請求事件、<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070720093342.pdf>)

(1) 一審判決の概要

相当対価額の算定について、自社実施期間と実施権付与期間とに分けて検討し、各期間の相当対価額を算定した上で、これに X が Y から受けた処遇等の一切の事情を総合考慮して、1200 万円をもって職務発明の相当対価額と認めた。

(*) 日本大学法学部 教授

(1) 判タ 1278 号 277 頁 (本判決は、上告受理申立取下により確定した。)

平成2年6月から平成11年9月までの自社実施期間(Yが自らアルゴトロバン原薬ならびにその製剤である‘ノバスタン注’を製造・販売していた期間)におけるYの自社実施分の売上げに対応する相当対価額を約183万円と算定した。平成11年10月から平成29年7月までの実施権付与期間(Yが、Yの関連会社である医薬品企業Z(訴外)にアルゴトロバン関連特許等について独占的実施権を許諾した期間)における売上げに対する相当対価額を約957万円と算定した。本件における相当対価額は、それぞれの期間の相当対価額の総和に、諸事情を考慮した額である。

相当対価額の算定には、基本的には次の算式に拠った。なお、アルゴトロバン関連特許のうち本件発明を除く他の特許は平成15年度をもって権利期間が満了した。

相当対価額＝売上高×本件発明等による独占割合(40%)×仮想実施料率(3%、平成16年度以降は1%)×本件発明寄与度(20%、平成16年度以降は100%)×成功確率(10%)×X貢献度(25%)×中間利息の控除

(2) 相当の対価の意味について

自社実施期間における相当対価の算定に当たって、「職務発明がされた場合、使用者は無償の通常実施権(特許法35条1項)を取得するから、使用者が当該発明に関する権利を承継することによって、「受けるべき利益」とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、使用者が従業者から特許を受ける権利を承継することにより、当該発明を実施しえる権利を独占することによって受けることが見込まれる利益(独占の利益)をいうものと解される」とした。さらに、「使用者は、発明がノウハウとして秘匿される間、発明に関する情報を事実上独占してその発明の実施も事実上独占できるものであり、特許出願した場合と同様の利益を得ることができる」と判断した。相当対価の算定基準日は、特許出願がされた平成9年8月1日とした。

(3) 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求権について

最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・裁判所時報1422号⁽²⁾に基づき、相当の対価の支払いを請求できるとした。

(4) 仮想実施料率ならびに本件発明の寄与度について

実施許諾期間における仮想実施料率に関して、「YとZの特別な関係に基づいて著しく低廉な実施料が設定された」とのXの主張に対して、「特別の不合理的は認められない」として、仮想実施料率を3%と認定した。なお、この実施料率は物質特許2件を含むアルゴトロバン関連特許6件の特許権をも併せた総和によるもので、物質特許の権利存続期間の満了後(平成16年度以降)は1%とした。また、本件特許の寄与度は、物質特許の権利存続期間中は20%、満了後は100%とした。

(5) ロイヤリティ収入について

実施権付与期間における相当対価の算定に当たって、Zが米国の他社から受け取った、独占的な使用・販売権のライセンスに基づくロイヤリティ収入について、「ロイヤリティ収入の額及びそれを受けるべき利益の判断において考慮すべきである」として、ロイヤリティ収入をYが受ける利益の一部と判断した。

(6) 成功確率による減額について

新薬の開発には、長期に亘る研究期間と多大な研究費を要し、成功確率が低く、さらに製造承認が得られる確率も高くないことから、「このような創薬事業に特有な事情は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の」の算定に当たっても、当然考慮されるべきであり、本件に現れた諸事情を考慮すれば、成功確率による減額として、試算額に90%の減額を行なうべきである」とした。

2. 知的財産高等裁判所判決(控訴審判決)(知財高裁平成20年5月14日判決)

(1) 控訴審判決の概要

控訴審判決は、相当対価額の算定について、原判決と同様、自社実施期間と実施権付与期間とに分けて検討し、各期間の相当対価額を算定した上で、これにXがYから受けた処遇等の一切の事情を総合考慮して、約4,500万円をもって職務発明の相当対価額と認め、X Yの控訴に基づき原判決を変更し、Yの附帯控訴を棄却した。

相当対価額の算定には、次の算式に拠った。

相当対価額＝売上高×超過売上高(本件発明等による独占割合、40%)×仮想実施料率(5%、平成16年度以降は2.5%)×発明寄与度(20%、平成16年度以降

(2) 判タ1225号190頁

は100%)×X貢献度(10%)×中間利息の控除

① 自社実施期間における相当対価額の算定

自社実施期間における相当対価額の算定については、相当対価額を約1,220万円と認定した。

本判決では、Yが、本件発明を含むアルガトロバン関連特許を独占的に実施することが競業他社のアルガトロバン事業への参入を牽制する効果を生むことにより通常実施権の行使による売上高を上回る売上高(超過売上高)を得ることができたとし、その割合を一審と同様に、40%と認定した。次に、独占的利益の算定については、Xの主張する利益率算定方式は採用せず、仮想実施料率算定方式を採用し、本件発明の価値に照らして、その割合を5%と認定した。そして、アルガトロバン事業に係る上記売上高は、本件発明のみならずこれを含むアルガトロバン関連特許に基づくものであるとの理解を前提に、このうち本件発明の寄与度は20%を下らないものと認定した。さらに、本件発明に対するYの貢献度は90%(Xの貢献度は10%)とした。

② 実施権付与期間における相当対価額の算定

実施権付与期間における相当対価額の算定については、次のような算定要素を認定し、結論として相当対価額を約3,360万円と認定した。

Yは平成11年以降、医薬品事業をZに譲渡し、本件発明を含むアルガトロバン関連特許を同社にライセンスして実施料を得ていた(本件実施許諾契約)が、本判決は、同実施料が低廉であることに加え、YとZが関連会社として特殊な関係にあることに鑑み、相当対価額の算定要素としてみた場合に当該名目的な実施料収入額は相当でないとして採用せず、後記のとおり、YとZの一体性に鑑みると両会社間の利益配分という間接的利益との総和をもって算定基礎とすべきである旨判示して、Zの売上高のうち独占的な売上に係るもの(超過売上高に相当)に仮想実施料率を乗じたものが実質的な実施料収入額に相当する旨認定した。その上で、超過売上高の割合、仮想実施料率、本件発明の寄与度、Yの貢献度、中間利息の控除について上記①と同様に認定し(なお、アルガトロバン関連特許のうち物質特許が切れた平成16年度(2004年)以降の仮想実施料率及び発明寄与度には変動がある。)、上記相当対価額を認定した。

(2) 相当の対価の意味について

Xの本訴請求は特許法旧35条3項に基づくもので、相当の対価は「従業者等有していた発明を受ける権利を使用者等に承継したことによる対価」と認定した。そして、相当の対価の算定基準時については、本来は

承継時であるが、「権利承継後の事情が口頭弁論終結時までには判明しているときは、これらの事情も総合して算定基準時における相当対価を認定することも許される」として、Yが本件発明の実施を開始した平成2年6月を算定基準時とした。

(3) 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求について

最高裁判例を踏まえて「外国の特許を受ける権利の譲渡についても、特許法旧35条3項に基づく4項の基準に従って定められる相当の対価の支払いを請求できる」とした。

(4) 仮想実施料率について

「本件発明の意義を考慮すれば実施料相当分の割合が少ないとは評価し難いのであって、これに第一ライセンス契約の内容、医薬品分野における実施料の実例、Zや他の医薬品業界における売上高営業利益率等を併せて総合考慮すれば、上記原薬供給の対価に占める実施料相当分の割合は5%と認めるのが相当である」とし、原判決の3%を否定した。また、本件発明は画期的な方法であり、アルガトロバンの製造・販売をする上で非常に重要な価値のある発明であり、製法特許であることや未だ権利化されていないことを考慮に入れても、自社実施期間における本件発明の寄与度は20%を下らないとした。

(5) 成功確率による減額について

「原判決は、創薬事業においては失敗に終わる研究開発が多数存在するという事情があることから、相当対価の算定に際し「成功確率による減額」を行うべきであるとするが、上記のような事情は、独立の減額事由ではなく、Yの貢献度を考慮する際の一要素と把握すべきものである。」として、「成功確率による減額」を否定した。

一方で、Yの貢献度については「本件発明がなされるに至った経緯、Xがこれに関与するに至った事情、本件発明の他の発明との比較における位置付け、Yの販売努力の内容、新薬開発における研究開発の事情等を総合的に考慮すると、Yの貢献度は90%と認めるのが相当である。」と判断した。

(6) ロイヤリティ収入について

Zが米国の他社と締結した「ライセンス契約のスキーム及び契約関係者の認識等に鑑みれば、アルガトロバン原薬供給の対価は、米国の他社がYからアルガトロバン原薬の独占的供給を受けることに対するロイヤリティ、すなわち実施料相当分を含むものと解するのが相当である」として、ロイヤリティ収入はYが

受ける利益の算定外とした。

(7) 実施料算定の基礎となるZの売上高(Yが受けるべき直接的利益と間接的利益について)

「本件実施許諾契約に基づきZがYから承継したアルガトロバン事業等による利益は、単に本件実施許諾契約に基づく実施料としてYに直接的に還元されるだけではなく、これに加えて、一つの企業グループにおける親子ないし兄弟会社間における利益配分の過程を通じて、間接的にYに還元されることも予定されているものと解することができ、本件実施許諾契約における実施料の経済的合理性も、このような間接的な利益の還元を加味して初めて合理的に説明できるものというべきである。」

「そうすると、実施権付与期間に係る本件発明の相当対価額を算定するに当たっては、上記のように直接的及び間接的に還元される利益の総体をもってYの利益と解し、これをもってYの得た実施料相当額であると解すべきであり、本件実施許諾契約に基づく実施料のみを基礎として本件発明の相当対価額を算定することは相当でない。そして、本件において上記のような間接的に還元される利益の額を個別具体的に確定することは困難であるから、相当対価額の基礎となる実施料相当額の認定は、Zの売上額のうちアルガトロバン事業に係るものを抽出した上で、これに他社にライセンスした場合の実施料率に相当する仮想実施料率を乗じることにより算定するのが相当である。」

「ところで、既に述べたところから明らかなどおり、Yは医薬事業部門を切り離してZに譲渡しており、Y自らはアルガトロバン事業から撤退していることからすれば、実質的に、上記事業譲渡の際、Yの通常実施権も譲渡されたものと認められるから、Zの売上の中には本件特許に基づく独占的な売上に係るもの(自社実施期間における超過売上高部分に相当する)のほか、上記通常実施権に基づく売上も含まれているものと解される。

そうすると、本件発明の相当対価額算定の基礎となるべきYの実施料収入額を算定するに当たっては、Zの全売上に仮想実施料率を乗ずるのではなく、同売上から通常実施権に基づく売上部分を控除した残額に仮想実施料率を乗じて算定すべきことになる。

そして、Yの売上に係る超過売上高は40%、通常実施権に基づく売上部分は60%と解するのが相当で

あり、実施権者がYからZになったことによりこの点を別異に解すべき事情は見当たらないことからすれば、Zの売上に係る超過売上高部分(全売上から通常実施権に基づく売上部分を控除した残額部分)もまた40%と認めるのが相当である。

したがって、認定した売上高に40%を乗じたものをもって実施料収入額算定の基礎となる売上高とし、これに仮想実施料率を乗じて実施料額を算定することにする。」

IV. 研究

本裁判の争点は、相当対価の算定額に集約される。本件に係る相当対価の算定根拠要素としては、a. 売上高、b. 本件発明等による独占割合、c. 仮想実施料率、d. 成功確率、e. 本件発明の寄与度、f. 使用者貢献度である。

特許法35条にいう「受けるべき利益」は、職務発明の実施により得た利益のうち、排他的実施によって得た利益(超過利益)であるとするのが通説である⁽³⁾。本件においては、a. 売上高×b. 本件発明等による独占割合を超過売上高として、これに仮想実施料率を乗じて「受けるべき利益」を算定しており、前述の通説に沿っている。仮想実施料率の認定に際して、自社実施期間と実施許諾期間があることから、実施許諾期間における実施料を算定基礎とした。一般に、実施許諾している場合は実施料収入がそのまま「受けるべき利益」とされる⁽⁴⁾。そして、実施許諾せずに自社実施のみの場合、第三者に実施許諾したと仮定した実施料が用いられる。本件では、実施許諾元と実施許諾先の関係に鑑みて、実際の実施料率を採用しなかった点が注目される。以下に、本件に係る判決の注目される点について検討する。

1. 成功確率による減額について

相当対価の額は、原判決が1,200万円であったのに対して、控訴審判決では約4,500万円と大幅な増額が認定された。算定式上の増額の主要素は、成功確率による減額が控訴審において否定されたことにある。医薬品開発における成功確率が低いことは一般に言われることであるが、客観的一律的に成功確率を定めることは容易ではないことから、「独立の減額事由ではなく、

(3) 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之、山本敬三編著『職務発明』68頁(有斐閣、2005年)

(4) 吉田広志・前掲73頁

一審被告の貢献度を考慮する際の「一要素と把握すべきもの」との控訴審の判断は妥当なものといえよう。

2. 実施許諾元と実施許諾先の一体性を考慮した仮想実施料率について

上述したように、使用者が自己実施せずに、他者に実施許諾している場合の「受けるべき利益」は、実施料収入と認めるのが通例である。従って、相当対価の算定基礎として、実施料率の判断は重要である。一審判決は、YとZの間で締結された本件実施許諾契約に基づく実際の実施料率に基づいて判断し、3%と認定した。控訴審は、YとZの一体性に言及し、YがZの発行株式の約60%を保有する親会社あるいは兄弟会社の関係にあり、Yの連結決算報告書の記載からZがYの医薬部門と位置づけられていたと指摘した。このことから、本件発明の相当対価額の算定に当たっては、Yに直接的に還元される利益(本件実施許諾契約に基づく実施料)と間接的に還元される利益(一つの企業グループにおける親子ないし兄弟会社間における利益配分)を実施料相当額であると解すべきとし、「本件実施許諾契約に基づく実施料のみを基礎として本件発明の相当対価額を算定することは相当でない」と判示し、仮想実施料率を5%と認定した。

このように控訴審がYとZの一体性に言及して、実際の実施料より高額な仮想実施料相当額を認定した点が注目される。医薬品業界における実施料率は3~5%が多数であること⁽⁵⁾を参酌すれば、認定された5%という数値は通常の実施料率の数値幅の上限にあり、不合理な数値ではない。多事業部門を擁する大型企業において、一部の事業部門を分社化することは広く行なわれていることから、間接的利益も考量して上限の実施料率を採択したことは理に適うものと考えられる。

3. 本件発明の寄与度について

ここで、物質特許満了後の実施料率の低減割合に着目して、本件発明の寄与度について言及する。上述の仮想実施料率は、本件発明のほかに物質特許や用途特許などを含む特許群に基づくものである。原告Xは、本件発明の寄与度は4%であると主張したが、一審、控訴審とも、特許群の中における本件発明(製法発明)の寄与度を20%とした。医薬品分野の特許発明にお

いては、物質特許の排他力をもっとも強力であるということは一般に知られていることであり⁽⁶⁾⁽⁷⁾、物質特許より強い排他力を製法特許に認めるときは相応の根拠を明示することが必要となろう。20%という寄与度は、製法特許の一般的な価値評価や物質特許2件を含む他6件の特許が存在する状況に鑑みると、高い数値であると思われるが、明らかに不合理であるとは言い難い数値である。

物質特許満了後は、本件の製法特許のみが対象となることから、一審、控訴審とも仮想実施料率の低減を認めた。一審は三分の一に低減とし、控訴審は二分の一としたが、いずれの判決においても数値の根拠は具体的に示されていない。特に、控訴審判決が低減を一審判決より小さくした理由が判然としない。

売上に対する本件発明の価値(経済的貢献)は仮想実施料率に寄与度を乗じたものとみなすことができよう。そうすると、経済的貢献は一審では、物質特許満了前で0.6%(=3%(仮想実施料率)×20%(本件発明の寄与度))ならびに物質特許満了後で1%(=1%(物質特許満了後の仮想実施料率)×100%(物質特許満了後の本件発明の寄与度))である。控訴審では、物質特許満了前で1%(=5%(仮想実施料率)×20%(本件発明の寄与度))、物質特許満了後で2.5%(=2.5%(物質特許満了後の仮想実施料率)×100%(物質特許満了後の本件発明の寄与度))である。一審では、物質特許の満了により製法発明の価値(経済的貢献)が約1.5倍に増大し、控訴審では、同じく2.5倍に増大したことになる。

控訴審判決は、本件発明が優れた技術として評価されたものであると判断したが、物質特許等の権利期間満了後に本件発明が単独で強い排他力を有していたとする判断根拠を具体的に示すことはなかった。むしろ、本件発明が単独で強い排他力を有していたことに疑問を抱かせる文言が判決文中に見られる。

控訴審判決での超過売上高の割合を40%と認める根拠において「アルガトロパンの物質特許及び用途特許の存続期間満了後における後発医薬品の市場占有率は10%程度に留まるが、これは、他の医薬品の場合と同様に、一審被告が第一製薬と共に平成2年6月から平成12年7月に後発医薬品が発売されるまで約10年間市場を独占していた結果、それ以降も先発品メーカーとして市場における優位な地位を保持しているためであると考えられる」と説示した。このことは、物

(5) 発明協会研究センター編『実施料率』69-75頁(発明協会、第5版、2003年)

(6) 細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略』10-13頁(経済産業調査会、改訂2版、2006年)

(7) 竹田和彦『特許の知識』90-91頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

質特許満了後の市場における優位性維持は、物質特許の排他力行使によって確立された先行者優位によると認められたものであろう。

また、一審原告Xの主張において「後発医薬品メーカー3社が平成12年7月以降アルガトロバンを含有する医薬品の発売を開始した」と述べられている。このことは物質特許満了に伴って他社の参入があったという事実を認めるもので、本件発明特許が絶対的な排他的独占力を有していたとは言えないことを示すものであろう。「物を生産する方法の発明の場合には、その方法により生産された物に対しては権利主張できるが、他の方法で生産された物には権利がない」ことから、特許の製法とは異なる別製法を用いれば、その製法特許を回避できる。後発医薬品メーカーの参入という事実からは、工業的に実施しうる別法が存在していたと認識すべきであり、このことから製法特許の排他力が物質特許に比べると低いという一般論は参酌されるべきではなかったであろうか。

控訴審判決は、物質特許満了後の本件発明の寄与度を100%と認めることに触れて、「ある発明に加えてこれに関連特許が総体となって独占的な利益が生じている場合に、当該利益に占めるある発明それ自体の寄与度をいうものであるから、関連特許の消長によりその寄与度が異なるのは当然というべき」と述べた。本事件では、関連特許が存在することから、他特許との相対的な貢献割合を表す指標として「寄与度」を用いることに合理性があると考えられるが、上記の控訴審判決で述べられている「当該利益に占めるある発明それ自体の寄与度」は、本来は仮想実施料率×寄与度(本論でいう経済的貢献)で示されるべきものであろう。そうであれば、「寄与度」の変動を認めると同時に、寄与度の変動の大きさに連動した仮想実施料率の低減割合が判断されるべきだったといえよう。

「特許の寄与度をどのようにして定めるかについては、明確な根拠はなく、裁判所に委ねられている」とされるが⁽⁸⁾、明確な根拠がないとはいえ、額の合理性を追求することは重要である。「発明は実施する者によって実質的価値が大きく変動する」との指摘があるが、これは裏返せば、実施者の事業において発明の価値が決まるということであろう。継続的に行なっている事業の中での一つの発明の価値が、より強力な関連特許の満了によって増大するということは想定し難いことである。控訴審判決で示された物質特許満了後の

本件発明の価値の大幅増大としか受け取られ得ない判断は合理性あると言えるのであろうか。

本控訴審判決で第一に注目される点は、相当対価の算定基礎となる使用者が受けるべき利益に企業グループ内の利益配分を考慮すべきことを判示したことであろう。上述したように特許の寄与度の判定には合理的ではないと思われるところがあるものの、今後の職務発明の相当対価に係る参考事例となろう。

(8) 竹田和彦・前掲329頁