

平成17年(ネ)第10125号 補償金請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第29080号)
口頭弁論終結日 平成18年9月12日

判	決
控 訴 人	X
訴 訟 代 理 人 弁 護 士	飯 沼 春 樹
同	児 玉 讓
同	黒 澤 基 弘
同	竹 山 拓
同	櫻 井 和 子
同	山 本 啓 太
同	武 内 正 樹
同	平 田 啓 子
同	長 町 真 一
被 控 訴 人	大 塚 製 薬 株 式 会 社
訴 訟 代 理 人 弁 護 士	松 本 司
同	山 形 康 郎

主 文

- 1 原判決を次のとおり変更する。
 - (1) 被控訴人は、控訴人に対し、286万6500円及びこれに対する平成15年12月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 - (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は、第1, 2審を通じてこれを100分し、その3を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、1億円及びこれに対する平成15年12月26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審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

本件は、被控訴人の従業員であった控訴人が、被控訴人に対し、別紙特許請求の範囲目録1記載の請求項1ないし8の発明（以下「本件物質発明」という。）及び同目録2記載の請求項1ないし3の発明（以下「本件用途発明」といい、上記両発明を併せて「本件各発明」という。）がいずれも控訴人を共同発明者の一人とする職務発明であり、その特許を受ける権利の共有持分を被控訴人に承継させたと主張して、特許法35条（平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。）3項所定の相当の対価の支払を受ける権利の一部請求として合計1億円及び訴状送達の日翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、本件物質発明に係る相当の対価の請求については控訴人主張の相当対価請求権（相当の対価を受ける権利）が時効消滅し、本件用途発明に係る相当の対価の請求については本件用途発明により被控訴人が受けるべき利益が存せず、被控訴人が控訴人に既に支払った対価の額を超える不足額が存しないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴を提起した。

- 1 前提となる事実（争いがない事実、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
 - (1)ア 被控訴人は、医薬品、医薬部外品、食料品等の製造、販売等を目的とする株式会社である。
 - イ 控訴人は、昭和48年9月に被控訴人に徳島工場第1研究所技術員と

して雇用され、次のような役職等を経て、平成15年2月に被控訴人を退職した。

- ・昭和49年4月 徳島工場第3研究室（後に徳島研究所生物研究部と改称）研究員，研究主任（呼吸循環器 班リーダー）
- ・昭和60年1月 大阪支店開発課課長
- ・昭和61年1月 徳島研究所新薬研究1部主任研究員
- ・昭和62年1月 徳島研究所新薬研究3部部长
- ・昭和63年1月 徳島研究所応用研究部部长
- ・平成10年4月 育薬研究部血栓血管研究所所長
- ・平成11年10月 医薬第1研究所応用研究部部长
- ・平成13年8月 薬効開拓研究所兼医薬営業本部学術支援担当部長

(2)ア 被控訴人は、昭和54年8月25日、発明の名称を「テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体」として本件物質発明に係る特許出願をし、昭和63年12月27日、特許第1471849号として特許権（特許請求の範囲は別紙特許請求の範囲目録1記載のとおり。以下「本件物質特許権」という。）の設定登録を受けた。

その後、平成11年8月25日、本件物質特許権は存続期間満了により消滅した。

イ 被控訴人は、平成4年7月10日、発明の名称を「内膜肥厚の予防、治療剤」として本件用途発明に係る特許出願をし、平成8年8月8日、特許第2548491号として特許権（特許請求の範囲は別紙特許請求の範囲目録2記載のとおり。以下「本件用途特許権」という。）の設定登録を受けた。

その後、被控訴人は、平成17年5月2日、本件用途特許権を放棄したとして特許権抹消登録申請を行い、同年5月18日、本件用途特許権

の抹消登録がされた。

ウ(ア) 本件物質発明は、薬理作用を有する化合物及びその製造法等の発明であり、本件用途発明は、本件物質発明の化合物であるシロスタゾール(6-[4-(1-シクロヘキシルテトラゾール-5-イル)ブトキシ]-3,4-ジヒドロカルボスチリル)等を有効成分とする薬剤の用途を「内膜肥厚の予防,治療剤」(別紙特許請求の範囲目録2記載の請求項1,2),「PTCA後やステントの血管内留置による冠動脈再閉塞の予防および治療剤」(同請求項3)とする用途発明である。

(イ) 本件各発明は、被控訴人の業務範囲に属し、かつ、被控訴人の従業員の職務に属するものであって、いずれも特許法35条1項所定の職務発明に当たる。

(ウ) 本件物質特許権の公開特許公報(甲1の1)及び特許公報(甲1の2)の「発明者」欄には、A(以下「A」という。)及びB(以下「B」という。)の2名が記載されているが、控訴人の記載はない。

(エ) 本件用途特許権の特許公報(甲12)の「発明者」欄に控訴人、C(以下「C」という。),D(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)の4名が記載されているとおり、控訴人は、本件用途発明の4名の共同発明者の一人である。

(3) 被控訴人においては、従業員の職務発明に関し、「発明考案取扱規程」(昭和47年1月1日実施。以下「被控訴人規程」という。)が定められている。被控訴人規程(乙6)には、次の定めがある。

「(発明等の届出)

第3条 従業員が、会社の業務範囲に属する事項について、発明等をなした場合は、別に定める様式により遅滞なく所属上長を経て、第8条

に定める発明考案審査委員会に届けなければならない。

(工業所有権の譲渡)

第4条 従業員は、前条によって届け出た発明等でそれをなすに至った行為がその者の現在または過去の職務に属する場合(以下特許法第35条の職務発明という)のものについては、それに基づく日本国および、外国における工業所有権を受ける権利および工業所有権を会社に譲渡しなければならない。

(出願)

第7条 会社は第4条によって工業所有権を受ける権利を取得した場合には審査のうえ必要と認められたものについては特許、実用新案、意匠(以下特許等という)の出願を行う。

第2項 前項の特許等の出願を行わないものについては、会社がなお承継の必要を認められたものをのぞいて、その工業所有権を受ける権利を従業員に返却する。

(発明考案審査委員会)

第8条 前条に定める審査および対価の支払いを公正適切に行うため発明考案審査委員会(以下委員会という)を置く。

第2項・第3項 (省略)

(出願補償)

第9条 第7条により特許等の出願を行った場合、会社はその発明等をなした者に対して次の補償金を支給する。

区 分	特 許	実用新案	意 匠
金 額	3,000円	2,000円	2,000円

第2項 補償金を支給される発明等が2人以上の共同のものであるとき

は、原則として補償金額はこれを各人に等分して支給するものとする。

第3項ないし第5項 (省略)

(登録補償)

第10条 第7条による特許等の出願が登録になった場合には、会社はその発明等をなした者に対して次の補償金を支給する。

区 分	特 許	実用新案	意 匠
金 額	5,000円	5,000円	5,000円

第2項 補償金を支給される発明等が2人以上の共同のものであるときは、第9条第2項の規定を準用する。

第3項・第4項 (省略)

(実績補償)

第11条 委員会は工業所有権として登録された発明等の実施状況を調査し、委員会が当該発明等の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合においては、その発明等をなした者に対して補償金を支給する。(50,000円以上)

第2項 補償金を支給される発明等が2人以上の共同のものであるときは、第9条第2項の規定を準用する。

第3項 第7条第2項の会社が特許等の出願を行わずかつ発明者に返却をもしない発明等については、その実施状況を調査し、委員会が当該発明等の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合においてはその発明等をなした者に対して第11条第1項に準じた補償金を支給する。ただし、その発明等が工業所有権として登録される性質を有しないものと認められた場合はこの限りではない。

(対価の支払いを受ける権利の効力)

第12条 従業員がその身分を喪失もしくは死亡した場合であっても、それによって第9条、第10条及び第11条による対価を受ける権利は喪失しないものとする。対価の支払いを受ける従業員が死亡している場合には、対価の支払方法等についてその遺族と協議する。」

(4) 本件各発明の特許を受ける権利は、被控訴人規程4条に基づいて、被控訴人に譲渡(承継)され、前記(2)のとおり、被控訴人は、それぞれ特許出願をし、特許登録を受けた。

(5) 被控訴人は、昭和63年1月20日、本件各発明に係る化合物の一種であるシロスタゾールを有効成分とする医薬品(販売名・「プレタール錠50」及び「プレタール錠100」。以下「本件製剤」という。)の製造について、効能・効果を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」として薬事法14条(平成14年法律第96号による改正前のもの。以下同じ。)所定の承認を受け、同年4月、抗血小板剤として本件製剤の販売を開始した。その後、平成8年3月、本件製剤について、「効能・効果」及び「用法・用量」に変更なしとの同法14条の4(平成14年法律第96号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく再審査の結果が公表された(乙12,13)。

その後、平成15年4月、本件製剤について、「脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制」の効能・効果を追加する旨の薬事法14条の承認がされた。

(6) 被控訴人は、本件用途発明について、控訴人に対し、平成4年12月下旬に被控訴人規程9条に基づく出願補償として750円(同条1項に規定する3000円の4分の1)を、平成8年12月下旬に被控訴人規程10条に基づく登録補償として1250円(同条1項に規定する5000円の4分の1)を支払った。

(7) 控訴人は、平成15年12月19日、原審に本件訴訟を提起した。

2 争点

- (1) 本件物質発明の発明者該当性（争点1）
- (2) 本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点2）
- (3) 本件各発明に係る相当の対価の額（争点3）

3 争点についての当事者の主張

- (1) 争点1（本件物質発明の発明者該当性）について

この点に関する当事者双方の主張は，原判決6頁21行から12頁20行までに記載のとおりであるから，これを引用する。

- (2) 争点2（本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の成否）について

（被控訴人の主張）

ア(ア) 被控訴人規程は，職務発明に係る特許を受ける権利の被控訴人への承継の対価として，出願補償，登録補償及び実績補償を定めている。そして，それぞれの対価の支払を受ける権利の消滅時効は，それぞれの支払時期を起算点とするものと解される。

被控訴人規程中の出願補償に係る条項（9条）から解釈すると，出願補償の支払時期は特許出願時となる。

そして，本件物質発明の出願日は昭和54年8月25日であるが，被控訴人における実際の運用は，毎年12月の給与支給日に出願補償を併せて支払っていたから，本件物質発明の出願補償に係る対価請求権の消滅時効の起算点は，昭和54年12月下旬となる。

なお，被控訴人は，B及びAに対し，同年12月下旬に，本件物質発明の出願補償の支払をしたが，控訴人には支払をせず，また，控訴人から請求を受けることもなかった。

- (イ) 被控訴人規程中の登録補償に係る条項（10条）から解釈すると，登録補償の支払時期は特許権の設定登録時となる。

そして、本件物質特許権の設定登録日は、昭和63年12月27日であるが、被控訴人における実際の運用は、出願補償の場合と同様、毎年12月の給与支給日に登録補償を併せて支払うというものであり、昭和63年中の支払は不可能であったから、その支払時期は平成元年12月下旬となり、同時点が、登録補償に係る対価請求権の消滅時効の起算点となる。

なお、被控訴人は、B及びAに対し、平成元年12月下旬に、本件物質発明の登録補償の支払をしたが、控訴人には支払をせず、また、控訴人から請求を受けることもなかった。

(ウ) 被控訴人規程中、実績補償について支払時期を明示した条項はないが、実績補償に係る条項(11条)から解釈すると、特許登録後で、かつ、当該特許発明の実施後が実績補償の支払時期となる。

そして、本件物質発明の実施品である本件製剤の販売開始時は、昭和63年4月であるから、本件物質発明の実績補償の支払時期は、同年4月以降で、かつ、本件物質特許権が登録された同年12月27日以降となる。そして、上記登録に係る登録補償の支払時期は平成元年12月下旬であるから、実績補償に係る対価請求権の消滅時効の起算点も遅くとも同年12月下旬となる。

(エ) 本件訴訟は、平成15年12月19日に原審に提起されたものであるところ、その時点では、被控訴人規程に基づく本件物質発明の出願補償、登録補償及び実績補償に係る各対価請求権は、各起算日より10年以上経過しているから、いずれも、時効により消滅している。

(オ) 被控訴人は、平成16年11月30日の原審第4回弁論準備手続期日において、控訴人に対し、本件物質発明の相当対価請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

イ(ア) 控訴人は、特許法35条4項の「発明により使用者等が受けるべ

き利益の額」の確定は、本件物質発明の実施時点では不可能であること、本件物質発明に係る相当対価請求権の支払時期が早期に到来するのは従業者にとって不利であることを前提として、本件物質発明に係る被控訴人規程 11 条に基づく実績補償の支払時期は、本件物質特許権の存続期間満了時以降と解釈すべきである旨主張する。

しかし、最高裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決（民集 57 巻 4 号 477 頁）は、「勤務規則等に対価の支払時期が定められている場合には、当該支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができない」と判示している。この判示は、仮に勤務規則等が存在しても対価の支払時期が全く定められていない場合は、相当対価請求権の発生時期は、特許を受ける権利の承継時であることを前提とし、その承継時において特許法 35 条 4 項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」、すなわち、客観的に見込まれる利益の額は算定可能であって、対価の額も定まることを前提とするものであり、上記最高裁判決によれば、特許発明の実施時においても「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の確定は可能であるといわざるを得ない。

また、製造承認された医薬品について薬事法 14 条の 4 の再審査により新たな副作用が判明し、販売量が減少することはあるが、他の医薬品以外の製品においても欠陥が判明して販売量が減少することはあり得るから、医薬品の再審査制度の存在により、医薬品が特殊な製品であるということは到底いえない。

さらに、職務発明に係る相当対価請求権の支払時期が早期に到来することは、債権者である従業者にとって、むしろ有利な状況である。仮に控訴人がいうように日本の社会風土から、従業者が在職中に使用

者たる会社に対価請求をすることが困難であるような現実があったとしても、その現実を肯定し、助長するような解釈をすべきではなく、また、特許権の存続期間満了時に従業者が退職しているとは必ずしもいえない（現に、控訴人は、本件物質特許権の存続期間満了時に、被控訴人に在職していた。）。

したがって、控訴人の上記主張は失当である。

(イ) 控訴人は、自ら曖昧な被控訴人規程を設けた被控訴人が、その曖昧さのために、本件物質発明の実施状況が判明するまで被控訴人規程に基づく実績補償の請求を差し控えた控訴人に対し、相当対価請求権の消滅時効を主張することは、権利の濫用に当たり許されない旨主張する。

しかし、仮に控訴人において被控訴人規程に基づく実績補償の支払時が不明であるなら、被控訴人に実績補償を請求し、仮に支払時期が未到来であったとすればその到来を待ち改めて権利行使すればよかったのである。

なお、被控訴人は、控訴人が本件物質発明の発明者であるとの認識はなく、事実、控訴人は発明者ではないし、控訴人自身も支払時期が明確な出願補償、登録補償ですら請求していないことからすれば、自らを発明者であるとは考えていなかったものと推測される。

したがって、控訴人の上記主張は失当である。

(ウ) 控訴人は、控訴人に対する本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の援用は、労働基準法 3 条の均等待遇義務に違反し、許されない旨主張する。

しかし、特許法 35 条は、従業者等の保護の社会的側面をもった規定であるといわれているが、同条の「従業者等」とは「法人の役員」までが含まれる概念であって、労働基準法のいうところの労働者概念

とは異なるものであり，また，ここにいう従業者等の「保護」は，あくまで，特許法の目的（１条）の枠内で，発明を奨励するために発明の創作者である従業者を保護するという趣旨であって，労働基準法と同様の保護を与えるという趣旨ではないのであるから，職務発明の対価請求に労働基準法３条の適用はないというべきである。

なお，被控訴人は，本件物質発明の発明者であるＢ及びＡに功労金として金員を払うことはあったが，それは本件物質発明に係る相当の対価としての支払ではなく，被控訴人規程に基づく支払でもないから，被控訴人規程を運用した事例には当たらない。

したがって，控訴人の上記主張は失当である。

（控訴人の反論）

ア 時機に後れた攻撃防御方法

被控訴人は，平成１６年１１月３０日の原審第４回弁論準備手続期日において初めて本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効を主張するに至ったものである。それまでの間に，第１回口頭弁論期日も含めて４回の期日が重ねられており，かつ，平成１５年１２月の本件訴訟提起以来約１１か月の期間が経過していた。本件物質発明についての本件訴訟の争点が発明者の確定であることについて，幾度となく整理及び確認がされ，これに関する主張は概ね終了し，原審裁判所がその判断をなすことが予定されており，その判断によっては，次の段階として相当の対価の額が争点になることについて，原審裁判所及び当事者双方において合意されていた。

このような状況において，被控訴人が相当対価請求権の消滅時効の主張を提出するということは，時機に後れたものであることは明らかである。そして，被控訴人において，本件物質発明の実施品である本件製剤の製造開始時期，本件物質特許権の設定登録時期及び被控訴人規程を十

分に把握している以上，上記消滅時効の主張は，本件訴訟の提起を受けた段階で即座に，かつ，容易に行うことができたものであり，このように時機に後れたことは，被控訴人の故意又は重大な過失に基づくものであることも明白である。

したがって，被控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の主張は，時機に後れた攻撃防御方法として，民事訴訟法157条1項に基づき却下されるべきである。

イ 消滅時効の未完成

(ア) 被控訴人規程11条1項は，実績補償について，「委員会は工業所有権として登録された発明等の実施状況を調査し，委員会が当該発明等の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合」に支給すると明文で規定しており，その文言上，「実施状況」，「実施効果」ないし「会社業績への貢献」の有無が判明する前に実績補償に係る対価請求権を行使できると解釈することは不可能である。

被控訴人規程の解釈に当たっては，その適用を受けるべき従業者らを基準として解釈すべきである。そして，特許法及びその解釈に精通しているわけではない従業者らを基準とすれば，被控訴人規程11条1項の明文の規定にもかかわらず，「実施状況」，「実施効果」ないし「会社業績への貢献」の有無が明らかになるのを待つことなく，特許の実施開始時又は特許権の設定登録時のいずれか遅い方の時点（本件物質発明においては実施後の特許権設定登録時）を実績補償の支払時期とし，その支払時期に対価請求権の行使が可能になるという解釈をなし得るはずがない。

そもそも，現在の日本の社会風土において，従業者が，在職中に，会社に対して正当な対価の支払を請求することなどは，現実

は極めて困難であることは言を俟たないのであるから、特許権の存続期間満了時まで対価請求ができないこととしても、従業者に特段の不利益を生じさせるものではない。

実績補償に係る対価請求権の支払時期を特許発明の実施時又は特許権設定登録時のいずれか遅い方の時点と解釈することは、このような我が国の社会風土の現状や被控訴人規程の文言を無視し、「実施状況」、「実施効果」ないし「会社業績への貢献」の有無等に一切構うことなく対価請求権を行使する「架空の従業者」を想定し、その保護を優先することにより、被控訴人規程の文言に忠実に従い、「会社業績への貢献」が明らかになるのを待って対価請求権を行使した現実の従業者の対価請求権そのものを失わせる結果となるものであって不当である。

確かに被控訴人規程は、表現が明確でなく、委員会（発明考案審査委員会）の開催時期等についても何らの定めも置かれていないなど、一義的明確に支払時期を画し得るものではないため、請求権の行使時期としては複数の解釈が生じ得るものといえるが、このような曖昧不明確な被控訴人規程の解釈が問題となる場合、表現の曖昧さがもたらす不利益は、自ら曖昧な被控訴人規程を設けた被控訴人が甘受すべきであり、これを従業者に負わせることは著しく正義に反するものであって、会社業績への貢献の有無が確定するのを待って請求権を行使した従業者の権利行使を阻むような解釈をすべきではない。

特許法35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」については、理論上、特許を受ける権利の承継時点において客観的に見込まれる利益の額を算定することは可能であるとはいうものの、特に医薬品発明の場合には、当該発明を実施することによ

り使用者等が受ける利益の額は、販売後の新たな副作用の判明のほか、患者数の変動、効果の認知度、競合製品の登場、再審査における承認等様々な後発事情により大きく左右されるため、現実には、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」を特許を受ける権利の承継の時点において算定することは極めて困難であり、発明の実施期間全体における実績が判明した後でなければ、相当の対価の額を正しく算定することはほぼ不可能である。

このように「発明により使用者等が受けるべき利益の額」をあらかじめ見積もることの困難さに鑑み、相当の対価の算定の合理性・容易性を確保するため、被控訴人規程 11 条は、特許法の定める相当の対価の算定・支払時期を修正し、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が正しく明らかになる時期にまで遅らせた趣旨の規定であると解される。

上記のような被控訴人規程 11 条の趣旨に鑑みれば、同条は、実績補償の算定・支払時期を、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時期、すなわち、特許期間満了時以降に置くことを定めたものと解すべきである。

このような解釈は、医薬品の再審査制度の趣旨に照らしても合理的である。医薬品の販売に当たっては、事前に厚生労働大臣による製造承認（薬事法 14 条）を得ることを要するものとされているが、新薬は、一度の承認で確定的に製造・販売が認められるわけではなく、当初の承認から 6 年を再審査期間とし、この期間中は 1 年毎の使用状況の調査・報告が義務づけられ、6 年後に再度、これらの調査・報告を踏まえての審査を受け、当該再審査における承認が得られて初めて確定的に製造・販売が認められている（同法 14 条の 4）。一方、この再審査において承認が得られなかった場合、

当該医薬品を製造・販売する製薬会社においては、既に発売中である当該医薬品の製造中止・回収を余儀なくされ、莫大な損失を被ることになるから、再審査期間中の販売により利益を得たとしても、それは暫定的なものにすぎない。このような医薬品の再審査制度は他の発明の場合にはみられないものである。もともと医薬品については将来の販売見通しを正しく見積もることは極めて困難であることに加え、再審査の結果によっては、当初の利益見積りに反して莫大な損失を被る可能性すらあるのであるから、被控訴人にとっては、少なくとも再審査による承認を受けるまでの期間（当初の承認から6年間）は、実績補償の算定・支払時期を遅らせるべき強い必要性及び合理性がある。

さらに、被控訴人の実際の運用をみると、本件物質発明の共同発明者である他の従業者については、各退職後の時期に実績補償の支払がされている。すなわち、被控訴人は、本件物質発明の共同発明者のAに対し、その退職後の平成14年12月ころ、実績補償として約2000万円を支払い、また、共同発明者のBに対しても、その退職時である平成9年ころ実績補償を支払っている。

このような運用は、被控訴人自身においても実績補償の支払時期を、少なくとも「特許権の存続期間満了時（特許発明の実施の終了時）」又は「発明者たる従業者の退職時」に置いたものであるとの認識を有していたことを如実に示すものである。一方で、被控訴人において、登録補償の支払と同時に実績補償を支払うという運用は行っておらず、従業者に対して、登録補償と同時に実績補償の請求が可能である旨を教示する等の行為も一切行っていない。

このような運用の実情に鑑みれば、被控訴人においても、少なくとも特許権の設定登録時に実績補償を支払うべきであるという認識

を有してはいなかったことは疑いようがなく，被控訴人規程 11 条 1 項の実績補償の支払時期を特許発明の実施時又は特許権の設定登録時のいずれか遅い方の時点（本件物質発明においては実施後の特許権設定登録時）と解することは，被控訴人及び従業者のいずれの認識からも乖離したものである。

(イ) 以上のとおり，被控訴人規程 11 条 1 項の実績補償の支払時期を特許発明の実施時又は特許権の設定登録時のいずれか遅い方の時点に置くという解釈は，同条の文言，趣旨，医薬品発明の特性及び被控訴人における現実の運用のいずれに照らしても不当なものである。

そして，被控訴人規程 11 条は，実績補償の算定・支払時期を「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時期とすることを定めたものと解されるところ，本件物質特許権の存続期間満了時（平成 11 年 8 月 25 日）まで本件物質発明の実施が継続されていた本件においては，被控訴人が本件物質発明により受けるべき利益の額が確定的に判明するのは，上記存続期間満了時以降であるから，実績補償の支払時期も上記存続期間満了時以降となる。

そうすると，本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点も上記存続期間満了時以降となるから，控訴人の上記相当対価請求権の消滅時効期間（10 年）は未だ経過しておらず，消滅時効は完成していないというべきである。

ウ 権利の濫用

仮に被控訴人規程 11 条 1 項が実績補償の支払時期を特許発明の実施時又は特許権の設定登録時のいずれか遅い方の時点とする旨定めたもので，本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効が既に完成しているとの解釈が成り立ち得るとしても，同条項の文言は曖昧で，従業者に対し，実績補償の支払時期は実施状況の判明後に到来するものとの誤信

させるものであること、被控訴人は、自ら曖昧な条項を設けた上、現実の運用として、登録補償の支払時には、同時に支払時期が到来しているはずの実績補償をあえて支払わず、その支払時期の到来について従業者に知らせようともせず、実績補償は特許権の存続期間満了後ないし従業者の退職後に支払うという運用を行ってきたものであって、かかる被控訴人の態度は従業者に実績補償の支払時期を「特許権の存続期間満了時（特許発明の実施の終了時）」又は「発明者たる従業者の退職時」であると積極的に誤信させようとした欺罔行為にほかならないことからすれば、自ら積極的に従業者の誤信をもたらした被控訴人において、同条項の文言の曖昧さのために、かかる誤信をして、あえて実施状況が判明するまで相当対価の請求を差し控えた控訴人に対し、本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たり許されないというべきである。

エ 均等待遇義務違反

職務発明に係る相当対価請求権は、労働法的性格を有する権利であり、また、相当の対価の支払に係る勤務規則等の定めは、労働条件を構成するものである。相当対価請求権の行使は個々の従業者の意思に委ねられているとしても、雇用関係において、使用者は、各労働者を均等に待遇すべき義務（均等待遇義務）を負っているから（労働基準法3条）、被控訴人が主張する消滅時効期間経過後の近接する時期にされた相当対価請求について、合理的な理由もなく、一方の従業者については請求に応じ、他方の従業者については消滅時効を援用するとの差別的取扱いをすることは上記義務に違反するものである。

前記のとおり、被控訴人は、本件物質発明の共同発明者のAに対し、その退職後の平成14年12月ころ、実績補償として約2000万円を支払い、共同発明者のBに対しても、その退職時である平成9年ころ実

績補償を支払っている。さらに、被控訴人は、本件物質発明の直接の発明者ではないFに対しても、被控訴人が主張する消滅時効期間経過後に、実績補償に相当する金員を支払っている。

このように被控訴人において、Aを始めとする他の発明者に対して、被控訴人の主張する消滅時効期間経過後の時期に本件物質発明の実績補償を支払っておきながら、控訴人についてのみ消滅時効期間経過後の支払を認めないなどという異なる取扱いをすることは、労働基準法3条に違反するものである。

したがって、仮に被控訴人規程11条が実績補償の支払時期を特許発明の実施時又は特許権の設定登録時のいずれか遅い方の時点とする旨定めたもので、被控訴人が主張するように本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効が平成11年12月下旬には完成しているとの解釈が成り立ち得るとしても、被控訴人が控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権について消滅時効を援用することは、労働基準法3条に違反し、許されないというべきである。

(3) 争点3（本件各発明に係る相当の対価の額）について
（控訴人の主張）

ア 被控訴人による本件物質発明の実施

被控訴人は、昭和63年4月以降、慢性動脈閉塞疾患患者の治療薬（慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善薬）として、血小板凝集抑制作用及び末梢血管拡張作用を併せ持つ抗血小板剤である本件製剤を販売している。なお、被控訴人は、現在に至るまで、本件物質特許権について第三者に実施を許諾したことはない。

イ 被控訴人による本件用途発明の実施

（ア） 被控訴人は、本件用途特許権成立後、本件用途特許権を自己実施している。なお、被控訴人は、現在に至るまで、本件用途特許権につ

いて第三者に実施を許諾したことはない。

医薬品の用途に関する発明につき排他的独占利用があるというためには、当該用途について薬事法上の承認を受けたことを必ずしも要するものではない。このことは、もともと我が国の薬事制度上、承認された効能以外の効果を目的としての医薬品の使用（いわゆる「適応外使用」）も予定されているところであり、現に多数の医薬品について適応外使用がなされているという一事だけを見ても明らかである。

すなわち、医薬品の用途については、薬事法上の承認を得た上で、当該医薬品の効能・効果として掲げて製造・販売等が行われることが原則ではあるが、現実には、多くの医薬品について適応外使用がされており、厚生労働省においても、このような現状を踏まえ、医療現場での適応外使用に係る強いニーズと適切使用との調整を図るべく、適応外使用を一定の範囲で健康保険制度の中に取り込む等様々な施策・検討を実施しているものであって（甲 26 の 1, 2）、このような現状に鑑みれば、用途に係る効能・効果につき薬事法上の承認を得ていなくとも、医薬品の用途に関する発明が独占的に実施されることは何ら不自然なことではなく、承認の有無と実施の有無とは直接に関連するものではない。

被控訴人は、本件製剤について本件用途発明の用途である内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）に係る効能・効果につき薬事法上の承認を受けてはいないものの、平成 8 年 8 月 8 日に本件用途特許権が設定登録された後、次に述べるとおり、本件製剤について本件用途発明の用途である内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を公然と表示し、積極的に宣伝するなどして、その製造販売をし、医療機関は、本件用途発明の上記用途に使用することを目的として本件製剤を購入しているから、本件用途発明が独占的排他的に実施されていることは明らかで

ある。

公開医薬品情報における本件用途発明に係る作用効果の表示

本件用途発明の用途である内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）は、狭心症・心筋梗塞の治療として経皮的冠動脈形成術（バルーンカテーテル・ローターブレード及びステント等による冠動脈拡張術）が行われた後に高い確率で再発する内膜肥厚（再狭窄）を予防する作用である。

被控訴人は、本件製剤の販売に当たり、本件用途発明に係る内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を公然と表示している。

すなわち、薬事法 5 2 条に基づいて医薬品情報が提供される「添付文書」（甲 2 3）では、「薬効薬理」の項目において、血管細胞に対する作用として、「ヒトの培養血管平滑筋における³H - チミジンの取り込みを抑制する」と記載されているが、この作用は、まさにかかる細胞ないし分子レベルでの作用が、血管内膜肥厚抑制という現象につながるものであり、本件用途発明で訴求している内膜肥厚抑制作用の本質を述べたものにほかならない。

次に、製薬企業が、日本病院薬剤師会の依頼に応じて、薬剤師による医薬品の評価のために作成・配布している文書が「医薬品インタビューフォーム」（以下「IF」という。）であるところ、本件製剤に関するIF（甲 2 4）では、「薬効薬理に関する項目」の「2. 薬理作用 (2)薬効を裏付ける試験成績 1) 非臨床試験」中の「血管細胞に対する作用」の項目において、「(d)頸動脈内膜剥離後内膜肥厚に対する影響（ラット）」との項が設けられ、本件製剤の有効成分であるシロスタゾールの内膜肥厚抑制作用を示す記述がされている。当該項目の記載内容は、シロスタゾールの投与方法に差はあるものの、その科学的内容においては、本件用途特許権の

明細書（甲 1 2）記載の「薬理試験 1 P T C Aによる血管内膜肥厚に対する抑制作用」（段落【 0 0 0 8】以下）とほぼ同内容であり，シロスタゾールが内膜肥厚抑制作用を持つことを訴求する内容である。

また，上記 I F の上記「 2 . 薬理作用 (2)薬効を裏付ける試験成績 1) 非臨床試験」中の「 その他の作用」の項目の「 (a)動脈内ステント留置後の新生内膜増生に対する影響（イヌ）」に記載の内容は，上記明細書（甲 1 2）記載の「薬理試験 2 ステンツの血管内留置による血管肥厚に対する抑制作用」（段落【 0 0 1 5】以下）の記載の基となった実験結果そのものである。

さらに，上記 I F の「 . 薬効薬理に関する項目」の「 2 . 薬理作用 (2)薬効を裏付ける試験成績 2) 臨床試験」中の「 その他の作用」の項目においては，「 (d)頸動脈における内膜中膜肥厚進展抑制作用」と題して，臨床効果をも記載している。

内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）の宣伝

被控訴人は，本件用途特許権が設定登録された平成 8 年ころから，循環器科における本件製剤の臨床採用を促進するため，循環器科系の臨床医に対し，積極的に本件製剤の有効成分であるシロスタゾールの内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を宣伝している。

すなわち，被控訴人の社内では，そのころから，製品育成の責任者であるプロダクト・マーケティング・マネジャー（ P M M ） ，製品情報をコントロールする学術部，製品の新規情報の構築と発信を担う応用研究部及び応用開発部等の各担当者がチームを組み，医薬情報担当者（以下「 M R 」という。）をしてシロスタゾールの内膜肥厚抑制効果を積極的に宣伝させる態勢を整えている。このことは，被控訴人内において M R 教育用資料として毎年作成され，個々

のMRに配布されている「医薬品PPT集」や「プレタール科別story PPT」等と題する資料（甲27の1ないし4）から明らかである。当該資料の中には、「ステント植え込み症例におけるCilostazolの再狭窄予防効果」，「シロスタゾール・プロブコール投与によるステント実施後の再狭窄率の検討」，「ステント留置による内膜肥厚の抑制」，「AspirinやTiclopidineとの違い」等と題されたシロスタゾールの内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を視覚的に示すためのデータが数多く並べられ，同作用ないし効果が重ねて表示されている。

また，被控訴人は，MRによる宣伝だけではなく，控訴人を含む担当者，担当責任者自身を各地の病院，臨床医の会合等に派遣して，講演・説明を行わせ，循環器科系医師及び薬剤師に対して，直接，シロスタゾールの再狭窄予防のための有用性を宣伝させている（甲28の1ないし11，29の1ないし3）。控訴人自身，被控訴人内において「プレタールの父」として，MR・営業担当者からの依頼を受け，日本各地での講演・説明会等に出向き，シロスタゾールの効能・効果及び安全性について説明を行い，あるいは，同様の事項に関する説明方法，内容等についてアドバイスを求められ，指示をしたケースが多数ある。

シロスタゾールの内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）の浸透

被控訴人による本件製剤に関する前記 ， の情報の伝達・宣伝の結果，本件製剤の内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）は，循環器科系臨床医に広く認知され，同作用ないし効果を期待して一般に臨床使用されるようになった。

平成12年10月発行の「循環器病の診断と治療に関するガイドライン（1998 - 1999年度合同研究班報告）」（社団法人日

本循環器学会。甲25)においても、「d)PTCA後の管理」の項目中に、「)再狭窄予防;」の標準的治療法として、シロスタゾールが他の2薬とともに挙げられている。

なお、上記ガイドラインには、シロスタゾール及び他の2薬にいずれも保険適応がないこと(独立した効能としての承認を受けていないこと)が明記されており、このことは、薬事法上の効能・効果の承認の有無と実施の有無とが全く関係のないことを示すものである。

循環器科における本件製剤の売上げの増加

本件製剤の再狭窄予防を目的とする使用が一般化するに伴い、本件製剤の循環器科系での売上げは、平成8年を境に激増し、平成10年には、循環器科系での売上げが本件製剤の総売上げの相当割合を占めるようになったものであり、このような循環器科系における売上げの激増は、被控訴人が本件製剤の内服肥厚抑制作用(再狭窄予防作用)を積極的に宣伝した結果、当該効能を期待しての臨床使用が一般に広まったことが、その原因と考えられる。

具体的には、本件製剤は、慢性動脈閉塞症(四肢の循環不全)の治療(薬事法上の承認済みの効能・効果)だけでなく、再狭窄予防(本件用途発明に係る用途)においても効果を有するところ、循環器科で治療を受ける虚血性心疾患患者の中には、慢性動脈閉塞症を併発している患者が一定割合を占めることから、循環器科系医師にとっては、慢性動脈閉塞症の治療に当たり、複数ある慢性動脈閉塞症の治療薬の中から、一石二鳥の効果を有する本件製剤を選択すべき魅力がある。被控訴人は、本件製剤のかかる優位性を広く浸透させるため積極的な宣伝活動を展開し、その結果、循環器科における本件製剤の処方件数を倍増させることに成功したものである(甲

30)。慢性動脈閉塞症を発症する患者の数は循環器科より脳神経科の方がはるかに多いにもかかわらず、循環器科における本件製剤の処方件数が脳神経科を大きく上回っており（甲30）、循環器科における本件製剤の処方が、慢性動脈閉塞症の治療だけではなく、本件用途発明の用途である再狭窄予防を目的としたものであることを如実に示している。このような循環器科における処方の実態を見れば、被控訴人により本件用途発明の用途を目的として本件製剤の製造販売がされていることは明らかである。

本件用途特許権放棄後の日本心血管インターベンション学会における被控訴人の発表

被控訴人は、本件用途特許権放棄後の平成17年6月16日、日本心血管インターベンション学会のランチョンセミナーにおいて、講師である医師をして、シロスタゾールの再狭窄予防効果が改めて確認された大規模な臨床試験の結果を含む本件製剤の再狭窄予防効果についての発表を行わせた。このように被控訴人は、本件用途特許権の放棄後においてもなお、積極的に本件製剤の再狭窄予防作用の宣伝に務めている。

他社の販売の抑止

平成11年8月25日が本件物質特許権の存続期間が満了した後、他社がシロスタゾールを有効成分とする後発製剤を販売しているが、被控訴人が、本件用途特許権による独占権を有している限り、本件製剤につき本件用途発明の用途である再狭窄予防作用を効能・効果として承認を得るかどうかにかかわらず、他社は上記効能・効果の承認を得ることができないのは勿論のこと、上記効能・効果を目的としての製造販売や、被控訴人が行っているような宣伝活動をなし得ないのであるから、被控訴人は、本件用途特許権によ

り、他社の再狭窄予防作用を目的としたシロスタゾールを有効成分とする医薬品の製造販売を抑止してきたものである。

まとめ

以上のとおり、被控訴人は、本件用途特許権により、後発他社による再狭窄予防作用を目的とした同種製剤の製造販売を抑止しつつ、積極的に本件製剤の内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を宣伝普及させ、その結果、当該用途市場における後発製剤に対する本件製剤の優越的シェアを確立したのであるから、被控訴人において、本件用途発明を排他的に独占利用して、本件用途発明を実施し、それにより利益を得ていることは明らかである。

(イ) 被控訴人は、公開医薬品情報（添付文書及びIF）における本件用途発明の用途と関係する記載は薬事法77条の3所定の情報の提供にすぎないなど、被控訴人の活動は本件用途発明の用途に係る内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を宣伝したものではない旨主張する。

しかし、薬事法77条の3は、医薬品等を適正に使用し、その有効性及び安全性を確保することを目的として、医薬品の製造業者等において、医薬関係者に対し、上記目的達成に必要な情報の提供に努めるよう規定したものであり、この規定の趣旨からすれば、同条が提供を求めている情報とは、「医薬品を使用する医師などの医薬関係者が、その専門的立場から必要とする添付文書の記載事項の補足、裏付けとなる情報又は添付文書に記載されていない重要な副作用の発現、既知の副作用ではあるが重篤な症例の発生数の増加で緊急を要する情報など」（甲31）である。本件製剤について、承認外の再狭窄予防作用ないし効果を目的とした使用が一切予定されていないのであれば、実証データをいくつも用意して再狭窄予防の効果（メリットのみ）を羅列することは、何ら本件製剤の「適正な使

用」ないし「有効性及び安全性の確保」に資するものではなく、薬事法77条の3が求めている提供の情報には当たらない。

このことは、被控訴人が行っているような本件製剤の公開医薬品情報における再狭窄予防作用の記載が上記情報の提供に当たるのであれば、他社も同様の情報の提供を義務づけられていることから、他社の後発製剤の添付文書・IFにも同様の記載がされて然るべきであるにもかかわらず、後発製剤の上記添付文書・IFには再狭窄予防作用の記載がされていないことから明らかである。

また、前記「医薬品PPT集」(甲27の1ないし4)はMRが病院等に対する営業活動の際に用いるための宣伝用資料集であること、被控訴人が循環器科系医師及び薬剤師に対して行っている説明会・講演会等は、学術目的のものではなく、あくまでも営業活動であり、そこでは本件製剤のシェア拡大を第一義として本件用途特許権を最大限に活用し、本件製剤の有する内膜肥厚抑制作用(再狭窄予防作用)の宣伝が行われていること、本件製剤を承認された効能・効果(慢性動脈閉塞症の治療、脳梗塞発症後の再発抑制)でのみ用いることを予定する限りでは、営業活動の主な対象は、血管外科、内科及び脳神経科となるはずであるのに、被控訴人はわざわざ「循環器(再狭窄)」と題した資料まで用意して、循環器科系の医師及び薬剤師を対象とした説明会・講演会を日本各地で行い、その結果、循環器科において脳神経科における処方件数を大きく上回る本件製剤の処方実績を上げていることに照らすと、被控訴人による本件製剤の内膜肥厚抑制作用(再狭窄予防作用)の宣伝は、その内容・態様・効果のいずれの面をとっても、本件用途発明の用途に用いることを目的とした本件製剤の販売のための営業活動として行われていることは明らかであり、「社会公衆に対する保健衛生の観

点からの情報提供」などではあり得ず、薬事法 77 条の 3 の情報の提供に当たらない。

(ウ) なお、本件製剤の内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）は心臓の血管（心疾患）に限られず、四肢の動脈（慢性動脈閉塞症）の治療においても機能し得るものであるから、本件製剤の内膜肥厚抑制作用（再狭窄予防作用）を宣伝することは、必ずしも承認された範囲を超えた効能・効果等を宣伝するものではなく、薬事法 66 条 1 項に触れるものではないが、仮に薬事法に違反するとの評価を受けるとしても、違法なのはあくまで宣伝ないし広告であって、被控訴人による「再狭窄予防効果のある慢性動脈閉塞症治療剤」の独占的排他的な製造販売そのものが違法性を帯びるものではないから、控訴人の有する本件用途発明に係る相当対価請求権に何らの影響を与えるものではない。また、仮にそのような宣伝ないし広告の持つ違法性により本件製剤の製造販売そのものが違法性を帯びるとしても、かかる違法はあくまで薬事法に対するものであって、特許法上、被控訴人において本件用途発明を独占的排他的に実施して利益を得ていることに変わりはないから、薬事法への抵触の有無が控訴人の有する上記相当対価請求権に影響することはない。

ウ 相当の対価の算定方法

(ア) 計算式

被控訴人による本件製剤の販売実績は、特許法 35 条 1 項による通常実施権に基づく部分及び独占権に基づく部分から構成されるところ、これらの 2 構成要素の優劣を算定することは困難であるが、前記のとおり、本件各発明について被控訴人が自己実施しており、第三者に使用許諾されていない場合、控訴人の本件各発明の特許を受ける権利の譲渡の対価は、被控訴人が第三者に使用許諾したと仮定し、その

場合、当該第三者から受け取る実施料を基準とし、これに共同発明者全体の貢献割合を乗じた上で、共同発明者間の貢献割合を乗じて算定すべきである。

したがって、本件各発明の特許を受ける権利の譲渡対価の計算式としては、以下のとおりと考えるのが妥当である。

計算式：「特許権存続期間中の被控訴人の本件製剤売上額（ただし、本件物質特許権及び本件用途特許権の存続期間が競合する期間については、それぞれの貢献度を乗ずる。）」×「ライセンス実施料率」×「共同発明者全体の貢献度」×「共同発明者間における控訴人の貢献度」

(イ) 自社売上額を用いる理由

自社売上額にライセンス実施料率を乗ずるのは、被控訴人が医薬品業界において特別著名な会社であるとか、著名な営業力があるとは認められないので、第三者は少なくとも被控訴人と同額の売上げを得ることができたと推認できるからである。

(ウ) 貢献度の比率

本件物質特許権及び本件用途特許権が競合して売上げに貢献した時期における、売上額に対する貢献度の比率は、本件物質特許権：本件用途特許権 = 9：1 と評価できる。

(エ) ライセンス実施料率

本件物質特許権及び本件用途特許権のライセンス実施料率は、他の技術分野の場合と異なり、医薬品の技術のライセンス料率が高額であることや、シロスタゾールの研究開発に関して、財団法人日本薬学会の技術賞を受賞したこと、本件用途発明についても、北米放射線学会において優秀賞を受賞したことからすれば、少なくとも30パーセントと評価される。

(オ) 共同発明者の貢献度

本件物質発明は、抗血小板作用及び血管拡張作用を併せ持つ新しいタイプの新薬に関するものであるところ、抗血小板剤という新しい分野の研究を早くから開拓してきたことのみならず、実際の病気治療に重要であり、医薬品開発を早く実現できることを重視して血管拡張作用を持たせるという前例のない薬剤プロファイルを目標設定したことが成功の要因であったこと、単一の候補化合物の選択が控訴人主導で行われたこと等に鑑みれば、本件物質発明がされるについての発明者の貢献度は30パーセントを下らない。

本件用途発明のアイデアは、控訴人の発露によるものであるところ、当時の学問的常識から、被控訴人内部では、内膜肥厚抑制無効説が主流であったことに鑑みれば、控訴人の本件用途発明に係る貢献度は非常に高く、本件用途発明がされるについての発明者の貢献度は、最低でも70パーセントであると考えられる。

(カ) 共同発明者間における控訴人の貢献度

本件物質発明の完成についての貢献割合は、Bが合成研究所所長という職務に就いている関係から特許出願願書に発明者として記載されているにすぎないこと、本件物質発明に関して被控訴人の社長賞を受賞したのは控訴人及びAの2名であることなどから、控訴人：A：B = 4：4：1であり、控訴人の貢献度は4/9である。

本件用途発明の共同発明者は、控訴人、C、D及びEの4名であるが、具体的な研究開発における関与度に鑑みて、貢献割合は、控訴人：C：D：E = 3：1：1：1であり、控訴人の貢献度は3/6である。

エ 本件物質発明に係る相当の対価の額

(ア) 本件用途特許権と競合しない期間

本件用途特許権は平成8年8月8日に成立したので、本件用途特許権と競合しない期間である平成元年から平成7年の売上合計額1837億0884万0845円を基礎に本件物質発明に係る相当の対価の額を計算すると、次のとおり73億4835万3633円となる。

・計算式 1837億0884万0845円×ライセンス実施料率0.3×発明者貢献度0.3×共同発明者間における控訴人の貢献度4/9=73億4835万3633円

(イ) 本件用途特許権と競合する期間

本件用途特許権と競合する期間である平成8年から平成10年の売上合計額は631億6325万0422円を上回っており、この金額を基礎に本件物質発明に係る相当の対価の額を計算すると、次のとおり22億7387万7015円となる。

・計算式 631億6325万0422円×当該売上げにおける本件物質発明の貢献度0.9×ライセンス実施料率0.3×発明者貢献度0.3×共同発明者間における控訴人の貢献度4/9=22億7387万7015円

(ウ) 合計

上記(ア)及び(イ)の合計は96億2223万0648円となる。

オ 本件用途発明に係る相当の対価の額

(ア) 本件物質特許権と競合する期間

本件物質特許権の存続期間は平成11年8月25日までであり、本件物質特許権と競合する期間である平成8年から平成10年の売上合計額631億6325万0422円(前記エ(イ))を基礎に本件用途発明に係る相当の対価の額を計算すると、次のとおり6億6321万4129円となる。

・計算式 631億6325万0422円×当該売上げにおける本件

用途発明の貢献度 0.1 × ライセンス実施料率 0.3 × 発明者貢献度
0.7 × 共同発明者間における控訴人の貢献度 3 / 6 = 6 億 6 3 2 1
万 4 1 2 9 円

(イ) 本件物質特許権と競合しない期間

本件物質特許権と競合しない期間である平成 11 年から平成 14 年
までの売上合計額は 9 3 8 億 2 8 4 7 万 0 8 3 5 円を上回っており、
この金額を基礎に本件用途発明に係る相当の対価の額を計算すると、
次のとおり 9 億 8 5 1 9 万 8 9 4 3 円となる。

・ 計算式 9 3 8 億 2 8 4 7 万 0 8 3 5 円 × 当該売上げにおける本件
用途発明の貢献度 0.1 × ライセンス実施料率 0.3 × 発明者貢献度
0.7 × 共同発明者間における控訴人の貢献度 3 / 6 = 9 億 8 5 1 9
万 8 9 4 3 円

(ウ) 合計

上記(ア)及び(イ)の合計は 1 6 億 4 8 4 1 万 3 0 7 2 円となる。ま
た、甲 4 3 によると、売上合計額は、平成 8 年から平成 10 年までが
7 0 5 億円、平成 11 年から平成 14 年までが 1 2 1 9 億円、平成 1
5 年から平成 17 年までが 1 1 4 8 億円となっており、これらの金額
を基礎に上記と同様の計算式により算定すると、本件用途発明に係る
相当の対価の額は、合計 3 2 億 2 5 6 0 万円となる。なお、この金額
には平成 18 年以降の利益が含まれていないが、これを含めれば、上
記金額をはるかに上回るものである。

(エ) 本件用途特許権が放棄された点等について

被控訴人は、本件用途特許権をその存続期間の満了前に放棄して
いるが、前記のとおり、被控訴人においては、本件用途発明を排他
的に独占利用することにより、既に本件製剤の市場優位性を確立し
ているのであるから、本件用途特許権の放棄は、特許法 35 条 4 項

の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定や、控訴人の有する相当対価請求権の存否及び内容に影響を与えるべきものではない。

また、仮に本件用途発明が未実施であった場合を想定しても、使用者等が自ら進んで将来受けるべき利益を放棄した場合に、本来相当の対価を受けべき地位にあった発明者の対価請求権が一方的に奪われるべき理由はない。なぜなら、そもそも従業者の有する相当対価請求権の内容は、特許を受ける権利の承継時において、使用者等の受けるべき利益額を客観的に推測して算定し、確定されるべきものであるから、相当の対価の額は、本来的に、使用者等により合理的な利用がなされることを前提とした推測に基づき定められるべきものであって、権利承継後の事情を参酌することが可能であるとしても、使用者等が自らの不合理な判断のために、受けるべき利益を逸失したなどという事情まで参酌すべき合理性はなく、従業者等が受けるべき相当の対価の額を定めるに当たって考慮されるべき「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、当該発明を承継した使用者等において、営利企業としての合理的な判断の下、当該発明を最大限に有効活用し、利益を得ることを前提として算定されるべきものであるからである。そして、本件用途発明に係るシロスタゾールの再狭窄予防作用ないし効果は、社団法人日本循環器学会発行の「循環器病の診断と治療に関するガイドライン」（甲25）において、再狭窄予防の標準的治療法として同化合物が記載されるほどに評価され、広く浸透しているのであるから、被控訴人においては、本件用途特許権を有効活用し、本件用途発明の排他的独占利用による利益を獲得すべきなのであって、かかる利益可能性を自ら放棄し、特許権を放棄するなどという判断は、営利企業としておよそ

合理的なものではないから，仮に本件用途発明が未実施であった場合を想定しても，本件用途特許権の放棄は相当の対価の算定に当たり考慮すべき事項には当たらない。

カ まとめ

以上によれば，本件物質発明に係る相当の対価の額は９億６千２百２万三千六百四十八円，本件用途発明に係る相当の対価の額は１億六千四百八十一万三千七百二十円をそれぞれ上回るものであるが，控訴人は，このうち，本件各発明につき各５千萬元の合計１億円を被控訴人に請求するものである。

（被控訴人の反論）

ア 本件用途発明の実施の事実の不存在

（ア） 被控訴人は，本件製剤を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍，疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」，「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制」の効能・効果を有する抗血小板剤として販売しているのであって，本件用途発明の用途である「内膜肥厚の予防，治療剤」又は「ＰＴＣＡ後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤」として本件製剤を販売しておらず，本件用途発明を実施していない。また，内膜肥厚抑制は，薬事法上承認されていない効能・効果であり，この用途で本件製剤を販売することはできない。

そもそも，「本件用途発明のように，医薬品の用途に関する発明の場合，発明を他者が実施することのできない態様において利用することによる利益というためには，特段の事情がない限り，当該用途について薬事法上の承認を受けた上，当該医薬品の効能・効果として掲げて製造又は販売等を行うことを要する」（原判決３８頁６行～１０行）と解すべきである。なぜなら，物質の用途発明は，物

質そのものの発明ではなく、当該用途について使用された場合についてのみ排他的な効力を有するものであるから、当該用途を有するものであることを前提として当該物質を製造したり、販売する場合に限って及ぶものと考えられるからである。

これを特許発明の実施の観点からいえば、医薬品に係る特許発明は、薬事法で承認された効能で製造、販売されて、初めて実施と評価されるべきものである。

特許法67条2項も、「その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったとき」として、承認（本件では効能・効果の承認）を受けない間は、特許発明の実施ができないと規定しているのである。この規定の予定している例としては、医薬品の物質発明が典型例であるが、用途発明においても、当該用途を効能・効果として製剤を製造販売できないという点では同じであり、物質発明の場合と別異に扱う理由はない。

したがって、仮に医療機関等において薬事法上承認されていない効能・効果に係る用途発明の用途に用いるために医薬品を使用（適応外使用）されるようなことがあったとしても、その医薬品を製造販売することをもって、当該用途発明の実施と評価することはできないというべきである。

以上のとおり、被控訴人による本件用途発明の実施の事実はない。

(イ) 控訴人は、循環器科（心臓循環）における本件製剤の処方件数

が、脳神経科の処方件数より大きく上回っており、そのことは本件用途発明の用途で本件製剤が使用されたことを裏付けるものであると主張するが、本件製剤については平成15年4月に「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制」の効能・効果が追加承認されるまでは、上記効能・効果が承認されていなかったため、脳神経科における処方が少なかつたにすぎない。

また、本件製剤の添付文書（改訂第4版）（甲2）に「4．血管細胞に対する作用」の記載が追加されたのも、平成15年4月に上記効能・効果の追加承認を得たためであり、その追加された記載内容は、血管内膜肥厚抑制に関連するものの、その効能・効果を直接記載しているものではなく、血管内膜肥厚の一要因である³H チミジンに関連する記載がされているにとどまっている。しかも、人間に対する臨床試験の結果ではなく、「培養血管平滑筋」という実験室レベル（in vitro）での作用を記載したものにすぎず、薬事法上の承認を受けた効能・効果の記載と同等といえるような記載ではない。

さらに、本件製剤のIFに本件用途発明の用途と関係する記載が追加されたのは、平成14年12月改訂の改訂第5版（乙12）及び平成15年4月改訂の改訂第6版（乙13）からであり、その追加された記載内容は、乙12では「動脈内ステント留置後の新生内膜増生に対する影響（イヌ）」（22頁）及び「頸動脈内膜剥離後内膜肥厚に対する影響（ラット）」（23頁）の動物実験にすぎず、乙13では「頸動脈における内膜中膜肥厚進展抑制作用」に「型糖尿病患者89例」の試験結果（50頁）として他で発表された論文を著者の承認を得て転載したものであり、いずれも薬事法77条の3に定める情報の提供として記載したものである。

そして、添付文書及びIFの上記記載の時期からすれば、控訴人の

主張する論理を前提としても，それ以前の本件製剤の販売量は，本件用途発明の実施とは何ら関係しないものである。なお，控訴人は他社の後発製剤の添付文書・IFには再狭窄予防作用の記載がされていないというが，後発製剤メーカーは，被控訴人とは異なり，本件用途発明に係る動物実験等を行っていない関係上，そのような記載ができないことは当然のことである。

また，仮に循環器科の医師らが，医療現場において，被控訴人が承認された効能・効果の製剤，すなわち抗血小板剤として販売した本件製剤を「適応外使用」したとしても，被控訴人の実施とはいえないことは，前記(ア)で述べたとおりである。

(ウ) 控訴人は，被控訴人が，社内のMRに対して配布している「医薬品PPT集」と題するプレゼンテーション用資料(甲27の1ないし4)中に，本件製剤の再狭窄予防作用のデータを記載し，また，各地の病院，臨床医の会合等において，循環器科系医師及び薬剤師を対象として，本件製剤の再狭窄予防効果の説明を主題とした説明会・講演会を行い(甲28の1ないし11，29の1ないし3)，本件製剤について本件用途発明の用途である再狭窄予防効果を積極的に宣伝させているなどと主張する。

しかし，これらは宣伝ではなく，薬事法77条の3に定める情報の提供にすぎない。控訴人は，同条が，副作用等の安全性に関する情報のみを対象とするかのような主張をするが，同条は「その他医薬品または医療用具の適正な使用のために必要な情報」と定めており，同条が提供を求めている情報は安全性に関する情報のみ限定されていない。

本件製剤の添付文書及びIFについては，前記(イ)のとおり，薬事法上の承認を受けた効能・効果の記載と同等といえるような記載

ではないか、薬事法77条の3所定の情報の提供にすぎない。

また、「医薬品PPT集」は、被控訴人の学術部が作成し、被控訴人のMRに対して配布しているものであり、外部へ配布することを予定した資料ではなく、外部へのプレゼンテーション用資料ではない。MRは、日本製薬工業協会の定める「医療用医薬品プロモーションコード」(乙17)により、医師からの質問に対して医薬品の正確な知識・情報を提供する義務を負っているため、被控訴人は、MRに本件製剤の知識・情報を習得できるよう教育するため、医薬品PPT集を作成しているのである。

さらに、被控訴人は、全国に支店17か所、出張所50か所を有し、在籍するMRは、平成12年ないし平成13年当時、約800名であったが、本件用途発明の発明者であり、再狭窄予防に関して詳しい知識を有する控訴人が講師として招へいされた説明会は11件にとどまっている。しかも、その説明会も医師の側から要望があったことを受けたものがほとんどであり、また、被控訴人側から説明しようとしたケースでも、再狭窄が生じるインターベンション治療において、特に専門性を有している医師が出席予定であったケースである。

以上のとおり、被控訴人の活動は、本件製剤についての薬事法77条の3に定める情報の提供であって、本件用途発明の用途に係る効能・効果を宣伝したものではない。

イ 相当の対価について

(ア) 控訴人主張の相当の対価の算定方法及び本件各発明に係る相当の対価の額は、いずれも争う。

(イ) 職務発明の相当対価の算定の考慮事項である「発明により使用者等が受けるべき利益の額」(特許法35条4項)とは、使用者等が発

明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を意味するところ，被控訴人は本件用途発明を実施していないのみならず，他社の後発製剤も内膜肥厚抑制の効能を掲げて販売されているわけではない。また，仮に他社の後発製剤が適応外使用されたとしても本件用途特許権により他社の後発製剤の製造販売を差し止めることはできない。

したがって，被控訴人においては，本件用途発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得しておらず，その実施による排他的独占的利益を得ていないから，「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が存しない。

なお，控訴人は，仮に被控訴人がした本件製剤の宣伝活動が薬事法 66 条 1 項違反の評価を受けるとしても，相当対価請求権には影響を及ぼさない旨主張するが，薬事法 66 条 1 項に違反する行為は刑罰の対象（同法 85 条 4 号）となる強度の違法性を帯びる行為であること，特許法 35 条 4 項の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は，合法的利益を前提とし，違法な利益は含まれないというべきであることからすれば，上記主張は失当である。

(ウ) 被控訴人が本件用途特許権を放棄したのは，今後とも本件用途発明の用途を効能・効果として追加承認申請する予定はなく，維持する理由もなかったからである。仮に本件用途発明が控訴人の主張するような大きな利益を生み出すものであるならば，控訴人の対価請求を回避するためだけに，本件用途特許権を放棄することなどあり得ない。

第 3 当裁判所の判断

1 本件物質発明に係る相当の対価の請求について

(1) 控訴人が本件物質発明の発明者であるかどうか（争点 1）はさておき，まず，本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の成否（争点 2）に

ついて検討する。

なお，控訴人は，被控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効の主張は，時機に後れた攻撃防御方法であるとして，民事訴訟法 157 条 1 項に基づき却下されるべきである旨主張するが，控訴人の上記主張は採用することができない。その理由は，原判決 27 頁 19 行から 25 行までに記載のとおりであるから，これを引用する。

(2)ア 特許法 35 条 3 項は，職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては，従業者等は，当該勤務規則等により，特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに，相当の対価の支払を受ける権利を取得することを規定し，同条 4 項は，その対価の額は，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ことを規定しており，これらの規定によれば，勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が同条 4 項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは，同条 3 項の規定に基づいて，その不足額に相当する対価の支払を求めることができるものと解される（最高裁平成 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決・民集 57 巻 4 号 477 頁参照）。

そして，相当の対価の支払時期については，勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは，その支払時期によるものと解するのが相当であり，その支払時期が到来するまでの間は従業者等は権利を行使することができず，権利の行使につき法律上の障害があるというべきであるから，勤務規則等に定められている支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である（上記最高裁判決参照）。

これを本件についてみるに、前記前提となる事実のとおり、被控訴人規程に、被控訴人の従業員（従業者）がした職務発明については特許を受ける権利を被控訴人に譲渡しなければならないこと（４条）、被控訴人は、上記特許を受ける権利を取得した場合には、審査の上必要と認められたものにつき特許出願を行うこと（７条１項）、被控訴人は、特許出願をした場合には、その発明をした者に対し、出願補償として３０００円を支給し（９条１項）、その特許出願に係る特許権が設定登録されたときは、上記発明をした者に対し、登録補償として５０００円を支給すること（１０条１項）、被控訴人が設置した委員会（８条１項）が、特許権として登録された発明の実施状況を調査し、当該発明の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合には、その発明をした者に対し、実績補償として補償金（５万円以上）を支給すること（１１条１項）などが定められている。

以上によれば、被控訴人規程は、被控訴人が従業者のした職務発明について特許を受ける権利を承継したときは、その発明をした従業者に対し、その対価として出願補償、登録補償、実績補償を支払うこと、出願補償の支払時期は出願した時点、登録補償の支払時期は特許権の設定登録がされた時点とすることを定めていることが認められる。

一方、実績補償については、被控訴人規程１１条１項は、委員会が、「登録された発明等の実施状況を調査」し、「当該発明等の実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合」にその発明等をした者に支給すると定めているが、そのような被控訴人の設置した委員会による実施状況の調査や会社業績に貢献したことの認定といういわば被控訴人の意思いかんによって、その支払時期を画したものと解することはできないから、同条項を合理的に解釈すれば、上記委員会による調査や認定の定めは、特許権の設定登録がされた発明が実施された場合にお

いて、実績補償の支払に当たっての被控訴人における内部的な手続（委員会の実施状況の調査）及び支払の要件（委員会が実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めた場合）を規定したものというべきである。そして、同条項が委員会は「登録された発明等の実施状況」を調査すると定めていることに照らすと、特許権の設定登録がされた発明が実施された時は、従業者において、同条項に基づき実績補償の支払を請求することができるというべきであるから、同条項は、実績補償の支払時期は、特許権の設定登録がされた発明が実施された時（特許権の設定登録時又は特許発明の実施時のいずれか遅い時点）とすることを定めているものと解するのが相当である。このように解することによって、被控訴人においては、特許権の設定登録がされた発明が実施された場合、自発的に又は従業者からの請求を受けて、委員会による実施状況の調査を経て、委員会が実施効果が顕著であって会社業績に貢献したと認めるときに、実績補償の支払をし、一方、従業者においては支払額に不足があると考えれば、特許法 35 条 3 項に基づく相当の対価の不足額を請求することにより、被控訴人と従業者の利害の調整を図ることができ、被控訴人規程 11 条 1 項の趣旨に副うものということができる。

イ 前記前提となる事実のとおり、本件物質発明の特許出願及び本件物質特許権の設定登録はそれぞれ昭和 54 年 8 月 25 日及び昭和 63 年 12 月 27 日であり、本件物質発明の実施品である本件製剤の販売開始時期は昭和 63 年 4 月である。

そうすると、本件物質発明の特許を受ける権利の相当の対価の支払時期は、被控訴人規程によれば、出願に係る対価としての出願補償については出願時である昭和 54 年 8 月 25 日、登録に係る対価としての登録補償については設定登録時である昭和 63 年 12 月 27 日であり、また、実施に係る対価としての実績補償については、実施時よりも設定登

録時が遅いため，設定登録時である昭和63年12月27日となり，上記各時点が消滅時効の起算点となると考えられる。

もっとも，被控訴人は，出願補償及び登録補償の支払について，毎年12月の給与支給日に併せて行うとの運用が行われていた旨主張し，控訴人においてもそれを争うものではないと認められるので（なお，本件用途発明に係る出願補償及び登録補償は，上記運用に沿うように，いずれも12月下旬に控訴人に支払われている。），それらの支払時期は，各支払時期経過後最初の12月の給与支給日となるものと解されるところ，それぞれの給与支給の具体的な日付けは判然としないから，遅くとも当該月の最終日と解するのが相当であり，上記運用によれば，出願補償については昭和54年12月31日，登録補償については平成元年12月31日が，それぞれ消滅時効の起算点となり，また，実績補償についても，登録補償の支払と同様に考えて，平成元年12月31日が消滅時効の起算点となる（被控訴人も登録補償の支払時期と同じく平成元年12月下旬が起算点となると主張している。）と認めるのが相当である。

ウ そうすると，本件物質発明が特許出願，特許登録され，実施されたことを前提とする控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権は，本件訴訟の提起のあった平成15年12月19日までに，その時効起算点から既に10年以上が経過しており，消滅時効が完成しているというべきである。

そして，被控訴人が，平成16年11月30日の原審第4回弁論準備手続期日において，控訴人に対し，消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは，当裁判所に顕著であるから，控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権は，時効により消滅したというべきである。

(3)ア これに対し控訴人は，被控訴人規程11条1項は，実績補償の算定・

支払時期を「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時期とすることを定めたものであり、本件物質特許権の存続期間満了時まで本件物質発明の実施が継続されていた本件においては、被控訴人が本件物質発明により受けるべき利益の額が確定的に判明するのは、上記存続期間満了時以降であるから、実績補償の支払時期は、上記存続期間満了時である平成11年8月25日以降となる旨主張する。

しかし、被控訴人規程11条1項の文言に照らしても、同条項が実績補償の算定・支払時期を「使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時期とすることを定めた趣旨のものと解することはできない。また、控訴人の上記主張は、実績補償の算定が、当該特許権の存続期間の満了時まで不可能あるいは著しく困難であることを前提とするものと解されるところ、職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた場合に従業者が取得する相当対価請求権は、承継の時に発生するものであり、その相当の対価の額は、「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」定められるものであって（特許法35条4項）、一定程度の不確定要素が伴わざるを得ないとしても、相当対価請求権の発生時において、客観的に見込まれる利益の額として「使用者等が受けるべき利益の額」を算定することは可能であり、まして、被控訴人規程11条1項の場合のように、特許権の設定登録がされた発明が実施された時点以降においては、既に実現化されている発明の実施の状況等を具体的に勘案して「使用者等が受けるべき利益の額」を推計できるのであるから、控訴人の上記主張は、その前提において誤りがあるといわなければならない。

そして、本件のように、対象となる特許を受ける権利が医薬品に関する発明に係るものであり、医薬品販売による利益の額を考慮すべき場合

であっても、その算定の手法及び容易性ないし困難さの程度は、他の発明の場合と質的に異なるものということとはできない。控訴人は、医薬品発明の場合、使用者等が受ける利益の額は、医薬品の販売後の新たな副作用の判明、患者数の変動、効果の認知度、競合製品の登場、再審査における承認等様々な後発事情により大きく左右されると主張するが、そのような後発的な事情により販売量が増減するなどの事態が発生し得ることは、医薬品以外の製品においても同様であって、特に医薬品の場合に限ったことではない。

また、控訴人が主張するように、「使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時点、すなわち、特許権の存続期間満了時以降まで、相当対価請求権の支払時期が到来しないとすることは、その時点まで従業者が対価を請求できないことを意味するのであって、従業者にとってかえって不利益な状況となり得るのであるから、勤務規則等に明確な定めがある場合にのみ、そのような解釈が可能となると解すべきであるところ、被控訴人規程 11 条の文言は、控訴人が主張するように、利益が確定的に判明する時点ないし特許権の存続期間の満了時期を支払時期とする旨を明確に示すものと認めることはできない。控訴人は、従業者が在職中に会社に対して正当な対価の支払を請求することは現実には極めて困難であるから、特許権の存続期間満了時まで対価請求ができないとしても、特段の不利益を生じさせないとも主張するが、従業者は、職務発明についての特許を受ける権利を使用者に承継させたときは、その時点で相当対価請求権を取得するのであり、その取得した権利を特許権の存続期間満了時まで行使できないとすることが、従業者にとって不利益であることはいうまでもなく、控訴人主張のような現実があることが、従業者に不利益を生じさせないとする理由となるものではないし、また、従業者の退職時に特許権の存続期間が満了しているとは必ずしも

いえないのであって、控訴人の主張は、被控訴人規程の実績補償の支払時期を特許権の存続期間満了時とする旨定めたものと解釈すべき根拠となり得るものではない。

以上のとおり、被控訴人規程 11 条 1 項は実績補償の支払時期を「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が確定的に判明する時期、すなわち特許権の存続期間満了時と定めたものと解すべきであるとする控訴人の主張は、採用することができない。

イ また、控訴人は、被控訴人規程 11 条 1 項の文言は、従業者に対し、実績補償の支払時期は実施状況の判明後に到来するものと誤信させるものであり、被控訴人は、自ら曖昧な条項を設けた上、その現実の運用などによって、従業者に実績補償の支払時期を「特許権の存続期間満了時（特許発明の実施の終了時）」又は「発明者たる従業者の退職時」であると積極的に誤信させようとしたものであるから、同条項の文言の曖昧さのために、あえて実施状況が判明するまで対価請求の請求を差し控えた控訴人に対し、本件物質発明に係る相当対価請求権の消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たり許されない旨主張する。

確かに、被控訴人規程 11 条 1 項の文言は、実績補償の支払時期について明確さを欠くものではあるが、前記のとおり、同条項の委員会による実施状況の調査や会社業績に貢献したことの認定の定めは、実績補償の支払に当たっての被控訴人における内部的な手続及び支払の要件を規定したものであって、同条項が特許権の存続期間の満了時まで実績補償の支払時期を遅らせたものと誤認させるものとは認められないから、それが控訴人の主張するような誤信を招く規定文言であるということとはできない。また、控訴人が主張するように、被控訴人が A 及び B に対し、その退職後又は退職時に実績補償を支払ったことがあったとしても、そのことをもって直ちに被控訴人において、実績補償の支払時期を「特許

権の存続期間満了時（特許発明の実施の終了時）」又は「発明者たる従業者の退職時」とする運用が確立されていたとまで認めることはできないし、まして、被控訴人が従業者に対しそのように誤信させていたことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、被控訴人による消滅時効の援用が権利の濫用であるということとはできず、控訴人の上記主張は採用することができない。

ウ さらに、控訴人は、被控訴人において、本件物質発明の共同発明者であるA及びBに対し、被控訴人の主張する消滅時効期間経過後の時期に本件物質発明の実績補償を支払っておきながら、控訴人についてのみ消滅時効期間経過後の支払を認めないという異なる取扱いをすることは、労働基準法3条の均等待遇義務に違反するものであり、消滅時効の援用は許されない旨主張する。

しかし、相当対価請求権の行使は、個々の従業者等の意思に委ねられているというべきであり、その支払請求に対して使用者が消滅時効の援用を行うか否かについても、個々の対価請求権ごとに個別具体的に検討することが許される事柄であって、使用者等がこれを一律に取り扱わなければならないと解することはできないから、仮に被控訴人がA及びBに対して実績補償の支払をした事実が認められるとしても、この事実のみをもって、被控訴人が控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権について消滅時効を援用することが労働基準法3条の均等待遇義務に違反するものとして許されなくなると解することはできない。

したがって、控訴人の上記主張も採用することはできない。

(4) 以上のとおり、控訴人の本件物質発明に係る相当対価請求権は、既に時効により消滅したものである。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の本件物質発明に係る相当の対価の支払請求は理由がない。

2 本件用途発明に係る相当の対価の請求について

(1) 本件用途発明は、控訴人、C、D及びEの4名が共同で行った職務発明であること、被控訴人は、本件用途発明の特許を受ける権利の譲渡を受け、その特許出願をし、特許登録を受けたこと、控訴人は、被控訴人から、本件用途発明に係る特許を受ける権利（共有持分）の承継（譲渡）の対価として、被控訴人規程に基づき平成4年12月下旬に出願補償として750円、平成8年12月下旬に登録補償として1250円の合計2000円の支払を受けたことは、前記前提となる事実のとおりである。

そこで、控訴人の本件用途発明に係る相当の対価の額（争点3）について検討し、控訴人において受領した額に不足額があるかどうかを判断する。

(2) 控訴人は、本件用途特許権の成立後、被控訴人が本件用途発明を実施しているとして本件用途発明に係る相当の対価の支払を請求するのに対し、被控訴人は、本件用途発明の実施の事実はないと主張するので、まず、この点について検討する。

前記前提となる事実と証拠（甲1ないし3、12、14、15、23ないし29、32、33、35ないし41、乙10ないし15、18（枝番を省略））及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア(ア) 被控訴人は、昭和61年1月、シロスタゾールを有効成分とする医薬品である本件製剤について、効能・効果を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」として、薬事法14条の規定に基づく製造承認の申請をし、昭和63年1月20日、その承認を受け、同年4月18日、上記効能・効果を有する抗血小板剤として本件製剤の販売を開始した。その後、平成15年4月、本件製剤について、「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制」の効能・効果を追加する旨の薬事法14条の承認がされ、被控訴人

は、後記のとおり本件製剤の添付文書の効能・効果欄にその旨追加記載して本件製剤を販売した。

(イ) 本件用途発明は、本件物質発明の化合物であるテトラゾリルアルコキシジヒドロカルボスチリル化合物及びその化合物の一種であるシロスタゾールの用途を「内膜肥厚の予防，治療剤」（別紙特許請求の範囲目録2記載の請求項1，2），シロスタゾールの用途を「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤」（請求項3）とする用途発明である。

この点に関連して、本件用途発明の明細書（甲12）の「発明の詳細な説明」には、「【従来の技術と発明が解決すべき課題】近年，冠状動脈硬化症に対してその冠状動脈狭窄部の拡大のために経皮的冠状動脈拡大術（PTCA）が広く行われており，さらにステントの血管内留置が考案され施行されつつある。すなわち，冠状動脈硬化症においては，硬化は冠状動脈の主幹部に専ら起り，組織学的には粥状硬化を主体とし，これに細胞，線維性内膜肥厚，さらに泡沫細胞や内膜膠原線維の水腫性，脂肪性膨化などが加ったものとされており，そのような硬化に対して狭窄部にPTCAを施して拡大させる手術が広く行われ，最近ステントの血管内留置が行われつつある。しかしながら，そのようなPTCAあるいはステントの血管内留置を行なった場合，とくに線維性内膜肥厚により高度の狭窄を示す症例においては，血管内皮細胞が剥離され，それによって平滑筋細胞の増殖が起り再閉塞の原因となると考えられ，そのため，平滑筋細胞の増殖を特異的に抑える薬剤が再閉塞の予防に有効であると考えられている。」（段落【0002】），「サイクリックAMP増加作用，血小板凝集抑制作用を有する上記テトラゾリルアルコキシジヒドロカルボスチリル化合物（I）が血管平滑筋細胞の増殖を抑制し，内膜肥厚の予防，治療効果を有

し、冠状動脈硬化、とくにPTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防、治療に有用であることを見出した。」(段落【0003】)、
「【課題を解決するための手段および発明の効果】本発明は、前記式(I)で示されるテトラゾリルアルコキシジヒドロカルボスチリル化合物を有効成分として含有する内膜肥厚の予防、治療剤を提供するものである。・・・特に好ましい化合物は、6-[4-(1-シクロヘキシルテトラゾール-5-イル)プトキシ]-3,4-ジヒドロカルボスチリルである。このものは、商品名シロスタゾールにて血管拡張剤としてすでに市販されている。」(段落【0005】)との記載がある。

なお、被控訴人は、本件用途特許権について、平成17年5月18日の抹消登録をもって放棄した。

イ(ア) 本件製剤の当初の添付文書(薬事法52条に基づき医薬品に添付する文書)には、「効能・効果」として、「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」が記載され、「薬効薬理」の項目には、「1.抗血小板作用」、「2.抗血栓作用」、「3.血管拡張作用」、「4.作用機序」について記載されていた。

その後、平成15年4月改訂の上記添付文書の改訂第4版では、「効能・効果」に「脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制」が追加され、さらに「薬効薬理」の項目に、「4.血管細胞に対する作用」として、「ヒトの培養血管平滑筋における³H-チミジンの取り込みを抑制する。」との記載が追加された(これに伴い、「作用機序」は「5.」に繰り下がった。)。この記載は、PTCA(経皮的冠状動脈拡大術)あるいはステントの血管内留置を行った場合に再閉塞の原因となる平滑筋細胞の増殖の抑制に関するものであり、本件用途発明の用途に係る血管内膜肥厚抑制(再狭窄予防)につながるも

のである。

なお、添付文書の記載要領（平成9.4.25薬発第606号）によれば、「薬効薬理」の項目には、「効能又は効果を裏付ける薬理作用及び作用機序を記載すること」とされている。

(イ) 本件製剤についての平成12年3月改訂のIF（製薬企業が、日本病院薬剤師会の依頼に応じて、薬剤師等による医薬品の適正使用や評価のため情報として作成・提供している文書）の改訂4版（乙14）には、「. 非臨床試験に関する項目」の「(1)その他の作用」中に「. 培養ラット大動脈平滑筋細胞増殖に及ぼすシロスタゾール、PGE₁の影響（in vitro）シロスタゾールは大動脈平滑筋細胞において、インスリン、PDGF及び10%仔牛血清による細胞増殖を抑制した。」、「. 動脈内ステント留置後の新生内膜増生に対する影響（イヌ）雑種犬においてシロスタゾール(60mg/kg/日、ステント留置3日前より24週間連日経口投与)投与によるExpandable metallic stent（EMS）動脈内留置後の新生内膜増生に対する影響を検討した結果、血流の低下のあるなしにかかわらず、血栓形成並びに新生内膜肥厚を抑制した。」、「. 頸動脈内膜剥離後内膜肥厚に対する影響（ラット）ラットにおける頸動脈内膜剥離後内膜肥厚に対して、シロスタゾール（局所投与）の影響を検討した結果、有意に内膜肥厚を抑制した。」と記載されている。

また、平成14年12月改訂のIFの改訂第5版（乙12）には、上記. ないし. が「. 薬効薬理に関する項目」に記載されている。

さらに、平成15年4月改訂のIFの改訂第6版（乙13）においては、「. 薬効薬理に関する項目」中に、上記. ないし. のほか、「ヒト臍帯動脈由来平滑筋細胞増殖抑制作用（in vitro）」について、また、「頸動脈における内膜中膜肥厚進展抑制作用」として「

型糖尿病患者 89 例」を対象とした本件製剤の投与の実験結果について記載されている。

(ウ) 社団法人日本循環器学会が平成 12 年 10 月に発行した「循環器病の診断と治療に関するガイドライン(1998 - 1999 年度合同研究班報告)」(甲 25)において、「待機的冠動脈インターベンションの実際(ガイドライン)」の「d)PTCA後の管理」の「再狭窄予防」の項目に「トラニスト(45)、プロブコール(46)、シロスタゾール(いずれも保険適応はない)」との記載があり、PTCA後の再狭窄予防の薬剤として、シロスタゾールが他の2薬とともに挙げられている。上記ガイドラインは、医師等に対し、標準的な診療情報を提供することを目的として作成されたものである。

ウ 被控訴人がMR(医薬情報担当者)に配布した「医薬品PPT集」(平成10年12月現在。甲27の1ないし4)の本件製剤に関する部分には、「ステント植え込み症例におけるCilostazolの再狭窄予防効果」、「シロスタゾール・プロブコール投与によるステント実施後の再狭窄率の検討」、「ステント留置による内膜肥厚の抑制」、「AspirinやTiclopidineとの違い」等と題するスライドが用意され、シロスタゾールの内膜肥厚抑制作用(再狭窄予防作用)を示すデータが記載されている。

「医薬品PPT集」は、被控訴人の医薬品に関する情報を記載した社内資料であるが、その表紙(甲27の1)に「多彩にアレンジ・効果的なプレゼンテーションを応援」との記載があるように、MRの医師等に対するプレゼンテーションに使用されることを予定したものであり、MRによる営業活動において、そのような内容のプレゼンテーションが行われていたことが推認される。

エ(ア) 被控訴人は、全国に支店17か所、出張所50か所を有している。被控訴人は、平成8年以降、MRやPMM(被控訴人本社の製品

育成の責任者であるプロダクト・マーケティング・マネジャー)などが循環器科医師等に対し、本件用途発明の用途に係るシロスタゾールの再狭窄予防効果等を説明するなどして、本件製剤の循環器科部門への販路拡張を図る営業展開を行うようになった。

(イ) 控訴人自身も、被控訴人に在籍中、営業担当者等から依頼を受けて、医師の会合等に出席し本件製剤について説明することがあり、平成8年から9年にかけて札幌、徳島、倉敷など各地に赴いたことがあったほか、平成12年6月28日(四街道市医師会勉強会)、7月10日(東邦大佐倉病院循環器センター)、9月20日(徳州会千葉西総合病院循環器センター)、10月ころ(阿久根市民病院循環器科)、11月ころ(高知日赤病院)、11月28日(大阪医大 薬理学教室)、12月1日(第2回榛原浜岡菊川循環器談話会)、平成13年5月10日(京都市山科区の音羽病院)、5月ころ(国保旭中央病院)、6月ころ(横浜市大)、7月ころ(川崎社会保険病院循環器)、8月20日(横浜栄共栄病院循環器内科)、11月7日(東海大学循環器内科)、12月ころ(旭川医大、女子医大)、平成14年2月ころ(水戸済生会病院)、2月18日(成東病院)、9月4日(豊橋ハートセンター)に、それぞれの会合等に出席して本件製剤の特性・有用性やシロスタゾールの再狭窄予防効果等について、医師に対し説明等を行った。

平成12年から平成13年にかけて、各営業担当者から控訴人に宛てた上記会合等への出席依頼メールには、「ロータプレーター・ステントを中心に千葉県でもNO.1の症例数を抱えているHPがございませう。・・・大変大きな市場がございませう。・・・Gより、『インターベンションにおけるPUの薬理と期待できる薬効(案)』につきまして、説明頂ければと存じませう。」、「残念ながらPTCA・ステン

ト後にはP Uの処方ほとんどされておらず、・・・この度循環器科で勉強会の時間を頂く事が出来ましたのでGからP Uの紹介をして頂きたいと思ひましてメールさせて頂きました。」、「循環器ではインターベンション後の再狭窄予防、血管外科はA S Oで使っていております。内容は循環器のD rをメインターゲットにしてプレタールの基礎的な事と他剤（チクロピジン）との違いをメインにお願いしたいと思っています。」、「やはりインターベンションにおける薬物治療はスタンダードなパナルジン& A S Aですが、是非P Uのリステの件の紹介と・・・」、「臨床面ではカテ班を含めてインターベンション領域にP Uを組み込めていないのが現状です。・・・P Uのキャラクターについてご講義お願いできませんでしょうか？」などと記載されており、平成12年当時、全国各地の営業担当者等において、シロスタゾールの再狭窄予防効果等をアピールして、循環器科部門での本件製剤の販売促進を図っていたことが窺われる。

オ 本件物質特許権の存続期間満了後である平成12年2月以降、他の医薬品会社各社は、シロスタゾールを有効成分とする抗血小板剤について、効能・効果を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」とする薬事法14条所定の承認を受け、同年7月以降、本件製剤の後発品の販売を開始したが、それらの後発品の添付文書及びI Fには、本件製剤の添付文書及びI Fに記載されているような本件用途発明の用途に関する「薬効薬理」等の記載はない。

(3)ア 上記認定によれば、被控訴人は、その効能・効果を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」（平成15年4月からは「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制」を追加）とする抗血小板剤として、昭和63年4月以降、本件製剤を製造、販売しているものであるが、平成8年8月8日に本件用途特許権の設定

登録がされた後も，本件製剤について，本件用途発明の「内膜肥厚の予防，治療」，「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に係る効能・効果につき薬事法14条所定の承認を受けてはいないものの，他方で，平成12年10月には，標準的な診療情報を医師等に提供することを目的として作成された「循環器病の診断と治療に関するガイドライン」（社団法人日本循環器学会発行）に，P T C A後の再狭窄予防の薬剤として，シロスタゾールが他の2薬とともに挙げられるまでに，その効果が認知されたものとなっていた状況の下で，平成12年以降，被控訴人の全国各地の営業担当者等が，本件製剤の特性の一つとしてシロスタゾールの再狭窄予防効果等を積極的にアピールして，循環器科部門での本件製剤の販売促進を図っていたことに加え，平成12年3月改訂のI F，平成15年4月改訂の添付文書において，本件製剤の内膜肥厚抑制（再狭窄予防）の効果を示唆する記載を追加しているものである。

このように，被控訴人は，本件製剤について，「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤」と明示的に表示して販売していたものでないにしても，遅くとも平成12年ころからは，本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行っていたものであり，平成12年10月ころには，循環器科医師等の間でシロスタゾールがP T C A後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されるようになったことからすれば，少なくとも平成12年10月以降の本件製剤の販売の中には，本件製剤が上記ガイドラインにいうP T C A後の再狭窄予防の薬剤として，すなわち本件用途発明の「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売されたものが一定量含まれているものと認めるのが相当であり，そうすると，本件におい

ては、その一定量の販売の限度で、本件用途発明に係る「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤」なる発明の実施があったというべきである。そして、本件製剤の後発品を製造販売する会社を含め第三者において、その後発品等を「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売することは、本件用途特許権の効力により禁止されているというべきであるから、被控訴人において本件製剤を上記用途に使用されるものとして販売した上記一定量には、第三者が本件用途発明の実施を禁止されていることに起因して販売することができた分が含まれているといえるから、その限りでは本件用途発明を排他的、独占的に実施したものであることができる。

イ(ア) これに対し被控訴人は、医薬品に係る特許発明は、薬事法で承認された効能・効果で製造、販売されて、初めて実施と評価されるべきものであり、薬事法上承認されていない効能・効果に係る用途発明の用途に用いるために医薬品を使用（適応外使用）されるようなことがあったとしても、その医薬品を製造、販売することをもって、当該用途発明の実施と評価することはできない旨主張する。

確かに、医薬品の用途発明は、その用途に係る効能・効果につき薬事法上の承認を得て実施されるのが一般的であるとはいえるが、医薬品の用途発明においては、当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば、発明の実施に当たるといえることができるのであり、このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないといえるべきであって、仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても、実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上、当該用途発明を実施しているといえるべきである。医薬品の用途発明の実施は、例えば医薬品の容器やラベル等にその用途を直接かつ明示的に表

示して製造，販売する場合などが典型的であるといえるが，必ずしも当該用途を直接かつ明示的に表示して販売していなくても，具体的な状況の下で，その用途に使用されるものとして販売されていることが認定できれば，用途発明の実施があったといえることに変わりはない。前記のとおり，本件においては，本件製剤の有効成分であるシロスタゾールがP T C A後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されており，被控訴人は，本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行い，本件製剤のうちの一定量は本件用途発明に係る用途に使用されるものとして販売されていたと認められるのであるから，被控訴人による本件用途発明の実施があったというべきであり，被控訴人の上記主張は採用することができない。

なお，被控訴人は特許法67条2項に言及しているが，同条項は存続期間の延長登録の出願ができる場合を規定したものであって，薬事法上の承認を受けないで行った行為が特許発明の実施に当たるかどうかを規定しているものでないことはいうまでもなく，被控訴人の主張は失当である。

(イ) また，被控訴人は，本件製剤の公開医薬品情報（添付文書及びI F）における本件用途発明の用途と関係する記載は，薬事法上の承認を受けた効能・効果の記載と同等といえるようなものではなく，薬事法77条の3に定める「その他医薬品または医療用具の適正な使用のために必要な情報」の提供にすぎないなどと主張する。

確かに，本件製剤の添付文書及びI Fにおける内膜肥厚抑制（再狭窄予防）に関する記載それ自体は，直接宣伝を目的としたものではなく，効能・効果を直接的に表示したものではないが，本件製剤に内膜肥厚抑制（再狭窄予防）の効果があるとの情報を示唆する記載であ

り、また、前記認定のとおり、被控訴人のMRなどによる医師等の会合での説明の実態からすれば、被控訴人は、本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行い、本件製剤のうちの一用量は本件用途発明に係る用途に使用されるものとして販売されていたのであって、本件製剤の添付文書及びIFの記載が薬事法77条の3に定める情報の提供に当たるかどうかは、被控訴人が本件用途発明を実施していたとの前記判断を何ら左右するものではない。

(4) そこで、本件用途発明について、相当の対価の額を算定する際の考慮要素である特許法35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」について検討する。

ア ところで、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が「受けた利益」そのものではなく、「受けるべき利益」であるから、「権利を承継した時に客観的に見込まれる利益の額」をいうものと解されるところ、使用者等は、特許を受ける権利を承継した職務発明について特許を受けたときは、その特許権について特許法35条1項に基づく通常実施権を有するから、「発明により使用者等が受けるべき利益」は、使用者等がその発明を実施することにより受けることが見込まれる利益ではなく、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継することにより、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが見込まれる利益をいうものと解される。そして、「発明により使用者等が受けるべき利益」を考慮するに当たっては、当該発明の実施又は実施許諾による使用者等の利益の有無やその額など、特許を受ける権利の承継後の事情についても、その承継の時点において客観的に見込まれる利益の額を認定する資料とすることができるものと解するのが相当である。

そこで、被控訴人が前記(3)アのとおり本件用途発明を排他的、独占的に実施したことによる利益について検討する。なお、前記のとおり、被控訴人は、本件製剤について、本件用途発明の「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に係る効能・効果について薬事法14条の承認を受けていないことから、被控訴人が本件製剤を「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売していることについて薬事法上の問題が生じ得るとしても、そのことは、上記販売による利益を「発明により使用者等が受けるべき利益」として評価することの妨げにならないというべきである。

イ 本件用途発明の実施による本件製剤の売上額について

(ア) 前記のとおり、被控訴人は、昭和63年4月から、本件製剤を「慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善」（平成15年4月からは「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制」を追加）の効能・効果を有する抗血小板剤として販売するとともに、平成12年10月以降、本件製剤のうち一定量を「P T C A後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売していたが、その後、平成17年5月18日の抹消登録をもって、本件用途特許権を放棄したものである。

(イ) 本件においては、本件製剤の売上額に関する証拠としては、被控訴人のP P Mである中村作成の平成12年6月1日付け「PLETAAL Medium Term Prospect(Drug Price)」と題する書面（甲43）が提出されているだけであるが、これには本件製剤の売上額について、次の記載がある。

・昭和63年（1988年） 44億円

・平成元年 (1989年)	143億円
・平成2年 (1990年)	178億円
・平成3年 (1991年)	197億円
・平成4年 (1992年)	210億円
・平成5年 (1993年)	215億円
・平成6年 (1994年)	213億円
・平成7年 (1995年)	214億円
・平成8年 (1996年)	238億円
・平成9年 (1997年)	253億円
・平成10年 (1998年)	263億円
・平成11年 (1999年)	309億円
・平成12年 (2000年)	308億円 (計画値)
・平成13年 (2001年)	339億円 (計画値)
・平成14年 (2002年)	363億円 (計画値)
・平成15年 (2003年)	383億円 (計画値)
・平成16年 (2004年)	402億円 (計画値)

ところで、被控訴人は、本件製剤の売上額に関し控訴人の主張を「争う」としているものの、控訴人からその主張を裏付ける証拠として上記甲43が提出されているにもかかわらず、甲43の上記記載内容について具体的に反論ないし反証していないことに照らすと、少なくとも実績額を示した平成11年までの本件製剤の売上額は上記記載のとおりであったと認めるのが相当である。もっとも、甲43は、平成12年以降の売上額については、計画値として記載しているにとどまるので、これをもって直ちに実際の売上額とみることはできないところ、上記記載によれば、本件製剤の循環器科部門への販路拡張を図る営業展開を開始した平成8年以降平成11年までの間、本件製剤の売

上額は順調に増加して推移していたことからすると、平成12年から平成17年までの本件製剤の年間売上額は、少なくとも平成8年から平成11年までの年間売上額の平均である265億円（算定式・1063億円÷4＝265億円（1億円未満切捨て））を下らなかったものと推認するのが相当である。

(ウ) 前記のとおり、平成12年10月以降の本件製剤の売上額の中には、本件用途発明の「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売されたものの売上げが一部含まれているといえるが、本件においては、平成12年10月以降において、「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療」の用途に使用されるものとして販売された本件製剤の数量や売上額を直接明らかにする資料は提出されていない。

この点に関し、甲30（被控訴人のPPMである中村が平成12年1月作成した「プレタール製品開発図」と題する書面）には、本件製剤の診療部課別（「脳神経」、「心臓循環」、「整形外科」、「糖尿病」、「外科」）の症例数（処方件数）が、本件用途特許権の設定登録がされた平成8年から平成10年までは実績数として、平成11年ないし平成13年までは予測数として記載されており、これによると、平成8年は全体で11万5000症例のうち「心臓循環」が2万症例、平成9年は全体で13万1000症例のうち「心臓循環」が2万6000症例、平成10年は全体で15万4000症例のうち「心臓循環」が5万症例であり、平成8年から平成10年までの「心臓循環」の症例数（合計9万6000）の全体症例数（合計40万）に占める割合の平均は24%であることが認められるところ、平成15年4月以降は、本件製剤について「脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発

症後の再発抑制」の効能・効果の追加承認がされ、「脳神経」の症例数が増加したと考えられることを勘案すると（甲30では、上記追加承認を見込んで、平成13年の「脳神経」の症例数が前年の約7倍（25万4000症例）に増加することが予測されている。）、平成12年10月以降における本件製剤の「心臓循環」の症例数の全体症例数に占める割合は、20%と認めるのが相当である。

そして、上記の「心臓循環」の症例数（処方件数）に係る分がすべて、PTCA（経皮的冠状動脈拡大術）が実施された事例であって、本件製剤が「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療」の用途に使用されるものとして販売されたものの症例数（処方件数）であると認めることはできないこと、本件製剤については、上記用途に係る効能・効果につき薬事法14条所定の承認を得ていないから、医療において本件製剤を上記用途に用いることは、いわゆる適応外使用（「薬事法による製造又は輸入の承認を受けている医薬品であって、当該医薬品が承認を受けている効能・効果以外の効能・効果を目的とした又は承認を受けている用法・用量以外の用法・用量を用いた医療における使用」。甲26の1）に当たり、保険の適応がなかったことなどに照らすと、上記の「心臓循環」の症例数（処方件数）の少なくとも4分の1（25%）程度が、「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療」の用途に使用されるものとして販売された本件製剤に係る分に当たるものと推認するのが相当である。

そうすると、平成12年10月以降の本件製剤の売上額の20%が「心臓循環」部門で処方されるものであり、更にその25%が「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療」の用途に使用されるものとして販売された本件製剤に係る分に当

たるものであって、結局、平成12年10月以降の本件製剤の売上額の5%（算定式・ $0.2 \times 0.25 = 0.05$ ）が本件用途発明（「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療剤」の用途）の実施による売上額と推認される。

ウ 本件用途発明の排他的、独占的な実施による利益

前記のとおり、特許法35条4項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが見込まれる利益をいうものであるから、使用者等が特許を受ける権利を承継した後に当該発明を実施したことによる利益を検討するに当たっても、当該発明を実施したことにより得た利益そのものではなく、そのうち使用者等が当該発明を排他的、独占的に実施したことに基づいて、通常実施権の行使による利益をどれだけ上回る利益を得ているかを検討しなければならない。

これを本件についてみると、平成12年10月以降における本件用途発明の実施による本件製剤の売上額のうち、その排他的、独占的な実施に基づく売上額はいくらか（競業他社に本件用途発明の実施を禁止していることによって、通常実施権の行使による売上額に比して、これをどれだけ上回る売上額を得ているか）、その排他的、独占的な実施に基づく売上額のうち、本件用途発明による利益額はいくらか（その売上げに係る想定実施料収入はどの程度か）を検討して、本件用途発明の排他的、独占的な実施による利益を算定するのが相当である。

そこで検討するに、前記認定のとおり、被控訴人は、昭和63年4月から本件物質特許権の存続期間が満了した平成11年8月までの11年余の間、本件物質特許権の実施品である抗血小板剤として、シロスタゾールを有効成分とする本件製剤を独占的に販売してきたものであり、その後、他の医薬品会社により後発品が製造販売されているが、上記の独

占的な販売の結果，本件物質特許権の消滅後も，被控訴人がシロスタゾールについて競業他社に対して依然として市場での優位な地位を保持していることが窺われ，本件用途発明の実施による本件製剤の売上げには，被控訴人がシロスタゾールについて既に獲得した市場での優位性に基づくところが多分にあるとみることができるから，被控訴人が本件用途発明を独占していること自体に起因する市場での優位性はさほど大きなものとは考えられないことなどを考慮すると，被控訴人の本件用途発明の実施による本件製剤の売上額のうち，競業他社に本件用途発明の実施を禁止していることに起因する分（排他的，独占的な実施による分）は，上記売上額の30%とみるのが相当である。

また，本件用途発明は，シロスタゾールという既知の物質を「PTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防・治療剤」として用いるという限定された用途に係る発明であること，被控訴人は，本件用途発明の用途に係る上記効能・効果について，薬事法14条所定の承認を受けていないことなどに照らすと，本件用途発明の排他的，独占的な実施による本件製剤の売上げに係る利益を算定するに当たって用いる想定実施料率（競業他社に本件用途発明の実施を許諾することを想定した場合の実施料率）は，売上額の3%と認めるのが相当である。

そうすると，被控訴人が平成12年10月以降において本件用途発明を排他的，独占的に実施したことによる利益は，本件用途発明の実施による本件製剤の売上額の30%をその排他的，独占的な実施に起因するものとみて，これに想定実施料率3%を乗じて得られた額ということになる。

エ 具体的算定

(ア) 平成12年10月から平成17年5月まで

本件製剤の全体の売上額 1236億6666万円

$265\text{億円} \times (4 + 8 / 12) = 1236\text{億}6666\text{円}$ (1万円未満切捨て)

本件用途発明の実施による売上額 61億8333万円

$1236\text{億}6666\text{万円} \times 0.05 = 61\text{億}8333\text{万円}$ (1万円未満切捨て)

本件用途発明の排他的，独占的实施による売上分

18億5499万円

$61\text{億}8333\text{万円} \times 0.3 = 18\text{億}5499\text{万円}$ (1万円未満切捨て)

の売上げに係る利益 (想定実施料収入) 5564万円

$18\text{億}5499\text{万円} \times 0.03 = 5564\text{万円}$ (1万円未満切捨て)

したがって，平成12年10月から平成17年5月までの間に，被控訴人が本件用途発明を排他的，独占的に実施したことによって得た利益は，5564万円と算定される。

(イ) 平成17年6月から平成24年7月10日まで

被控訴人は，平成17年5月18日の抹消登録をもって本件用途特許権を放棄したが，使用者等が取得した特許権をその後放棄したことは，使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継することにより，当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受け見込まれる利益の額を左右するものではないから，仮に本件用途特許権を放棄しなかったとして，被控訴人が平成17年6月から本件用途特許権の存続期間が満了する平成24年7月10日まで本件用途発明を排他的，独占的に実施して本件製剤を販売した場合に得ることが見込まれる利益について検討する。

これは，本件用途特許権が放棄されなかったと仮定した場合に想定される利益であるが，市場の動向や競合製品の開発の有無など将来の不確実な要素にかかるものであるから，控え目に予測，算定するのが相当であり，平成12年10月から平成17年5月までの上記(ア)の実績利益の年平均額に，本件用途特許権の残存期間を乗じて得られる

額の70%をもって、その間の想定される利益とみるのが相当である。そうすると、上記年平均利益額である1192万円(算定式・5564万円÷(4+8/12)=1192万円(1万円未満切捨て))に、本件用途特許権の残存期間(平成24年6月末までとして7年1月)を乗じたものの70%である5910万円(算定式・1192万円×(7+1/12)×0.7=5910万円(1万円未満切捨て))が、平成17年6月から平成24年7月10日までの間に本件用途発明を排他的、独占的に実施して本件製剤を販売した場合に得ることが想定される利益と推定される。

(ウ) したがって、平成12年10月(本件用途発明の実施時)から平成24年7月10日(本件用途特許権の存続期間満了時)までの間に、被控訴人が本件用途発明を排他的、独占的に実施し、又は実施することにより得られる利益は、上記(ア)と(イ)の合計1億1474万円と算定される。

オ 以上のとおり、被控訴人が本件用途発明を排他的、独占的に実施し、又は実施することにより得られる利益は1億1474万円と算定されるところ、これをもって、被控訴人が本件用途発明について特許を受ける権利を承継することにより受けることが見込まれる利益とみることを妨げる特段の事情はないから、本件においては、上記利益の額をもって「発明により使用者等が受けるべき利益の額」と認めるのが相当である。

(5) 次に、本件用途発明について、相当の対価の額を算定する際の考慮要素である特許法35条4項所定の「発明がされるについて使用者等が貢献した程度」について検討する。

前記前提となる事実並びに甲12及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、昭和48年に徳島工場第1研究所技術員として被控訴人に就職して以来、主に研究部門で就労してきたものであり、本件用途発明に係る特許出願の当時は、徳島研究所応用研究部部長の職にあり、本件用途発明は控訴

人の職務の遂行そのものの過程で得られたものであること、本件用途発明は、被控訴人の他の従業員の協力を得た上で、被控訴人が有していた本件物質特許権の取得及びその実施の過程で蓄積された情報等が利用されて成立したこと、控訴人においては、本件用途発明に当たり、被控訴人の設備及び研究者等のスタッフを最大限利用したとことが認められ、これらの事実に加え本件に顕れた諸事情を総合すると、本件用途発明がされるについて被控訴人が貢献した程度は90%と認めるのが相当である。

(6) そうすると、本件用途発明は控訴人を含む4名の共同発明であるが、本件用途発明の特許を受ける権利全部が被控訴人に承継されたことに対する相当の対価の額は、本件用途発明により被控訴人が受けるべき利益の額1億1474万円から被控訴人の貢献度90%に相当する金額を差し引いた1147万4000円となること、共同発明者の間で、各人の貢献度の大小を的確に認定することができる証拠はなく、各人の本件用途発明に対する貢献割合は平等であると推認される(控訴人の本件用途発明に対する貢献割合が他の共同発明者よりも特に高いと認めるに足りる的確な証拠はない。)から、結局、控訴人が本件用途発明の特許を受ける権利(共有持分)を被控訴人に承継させたことによって支払を受けるべき相当の対価の額は、上記1147万4000円の4分の1に当たる286万8500円と認めるのが相当である。

そして、控訴人は、被控訴人から本件用途発明に係る出願補償及び登録補償として合計2000円の支払を受けているから、被控訴人が控訴人に支払うべき上記相当の対価の不足額は、286万6500円となる。

したがって、被控訴人は、控訴人に対し、上記相当の対価の不足額286万6500円及びこれに対する平成15年12月26日(訴状送達の日)の翌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義務がある。

3 結論

以上によれば，控訴人の本訴請求のうち，本件物質発明に係る相当対価請求に関する部分については理由がなく棄却すべきであるが，本件用途発明に係る相当対価請求に関する部分については，286万6500円及びこれに対する平成15年12月26日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。

よって，これと異なる原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 佐 藤 久 夫

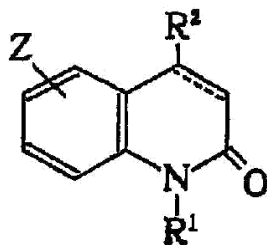
裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 嶋 末 和 秀

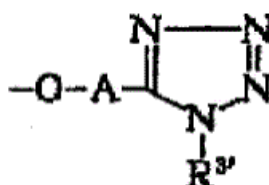
(別紙)

特許請求の範囲目録 1

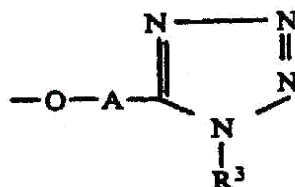
1 一般式：



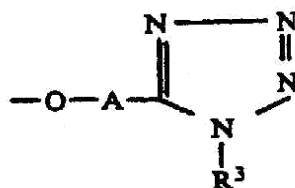
[式中、R¹は水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルカノイル基、ベンゾイル基またはフェニルアルキル基であり、R²は水素原子、低級アルキル基または式：



(式中、R³はシクロアルキル基、Aは低級アルキレン基)で示される基であり、Zは水素原子または式：

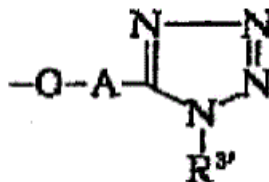


(式中、R³は低級アルキル基、シクロアルキル基、シクロアルキルアルキル基、フェニル基またはフェニルアルキル基、Aは低級アルキレン基)で示される基であつて、その置換位置は5、6、7または8位であり、カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合は一重結合または二重結合を示す。更に上記のベンゾイル基、フェニルアルキル基およびフェニル基のフェニル環は置換基を有していてもよい。ただし、Zが式：

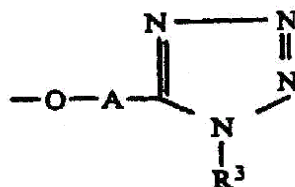


で示される基である時は、R²は水素原子または低級アルキル基であり、Zが水素原

子の時は、 R^2 は式：



で示される基であり、また、 R^1 および R^2 が水素原子、 A がトリメチレン基、式：

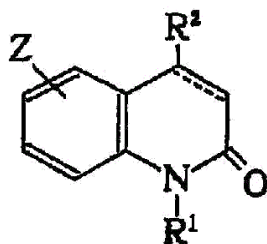


で示されるZの置換位置がカルボスチリルの6位であつて、カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合が二重結合を示す場合には、 R^3 は低級アルキル基またはシクロアルキル基以外の基である]

で示される化合物。

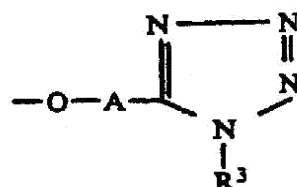
2 該化合物が6 - [4 - (1 - シクロヘキシルテトラゾール - 5 - イル) ブトキシ] - 3 , 4 - ジヒドロカルボスチリルである前記第1項の化合物。

3 一般式：



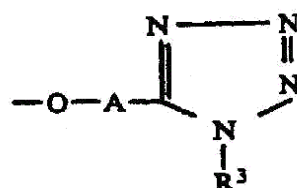
[式中、 R^1 は水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルカノイル基、ベンゾイル基またはフェニルアルキル基であり、 R^2 は水素原子または低級

アルキル基であり，Zは式：



(式中，R³は低級アルキル基，シクロアルキル基，シクロアルキルアルキル基，フェニル基またはフェニルアルキル基，Aは低級アルキレン基)

で示される基であつて，その置換位置は5，6，7または8位であり，カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合は一重結合または二重結合を示す。更に上記のベンゾイル基，フェニルアルキル基およびフェニル基のフェニル環は置換基を有していてもよい。ただし，R¹およびR²が水素原子，Aがトリメチレン基，式：

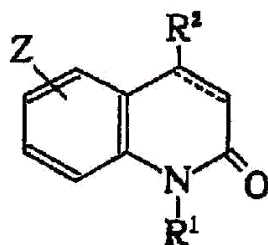


で示されるZの置換位置がカルボスチリルの6位であつて，カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合が二重結合を示す場合には，R³は低級アルキル基またはシクロアルキル基以外の基である]

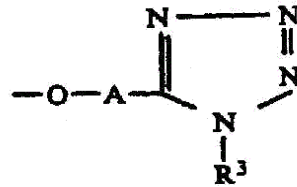
で示される化合物を有効成分とする抗血栓剤。

4 該化合物が6 - [4 - (1 - シクロヘキシルテトラゾール - 5 - イル) ブトキシ] - 3 , 4 - ジヒドロカルボスチリルである前記第3項の抗血栓剤。

5 一般式：



[式中，R¹は水素原子であり，R²は水素原子であり，Zは式：



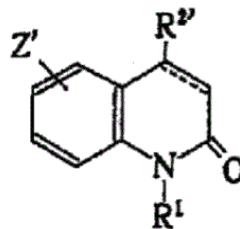
(式中、 R^3 はシクロアルキル基、シクロアルキルアルキル基、フェニル基またはフェニルアルキル基、Aは低級アルキレン基)

で示される基であつて、その置換位置は6位であり、カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合は一重結合または二重結合を示す。ただし、Aがトリメチレン基であつて、カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合が二重結合を示す場合には、 R^3 は低級アルキル基またはシクロアルキル基以外の基である]

で示される化合物を有効成分とする脳循環改善剤。

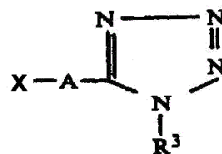
6 該化合物が6 - [4 - (1 - シクロヘキシルテトラゾール - 5 - イル) ブトキシ] - 3 , 4 - ジヒドロカルボスチリルである前記第5項の脳循環改善剤。

7 一般式：



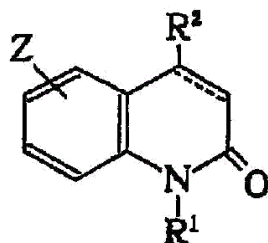
[式中、 R^1 およびカルボスチリルの3位と4位の炭素間結合は後記と同じであり、 Z' は水素原子またはヒドロキシ基であり、 R^2 は水素原子、低級アルキル基またはヒドロキシ基である。ただし、 Z' と R^2 とはいずれか一方がヒドロキシ基であり、かつ、両者が共に水素原子であることはない]

で示されるヒドロキシカルボスチリルと一般式：

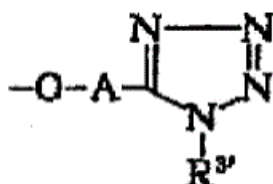


[式中、 R^3 およびAは後記と同じであり、Xはハロゲン原子である]

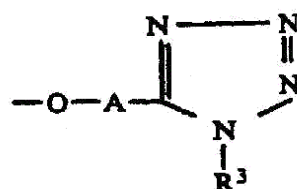
で示されるテトラゾール誘導体とを反応させることを特徴とする一般式：



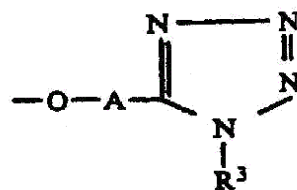
[式中，R¹は水素原子，低級アルキル基，低級アルケニル基，低級アルカノイル基，ベンゾイル基またはフェニルアルキル基であり，R²は水素原子，低級アルキル基または式：



(式中，R³はシクロアルキル基，Aは低級アルキレン基)で示される基であり，Zは水素原子または式：

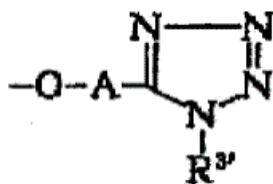


(式中，R³は低級アルキル基，シクロアルキル基，シクロアルキルアルキル基，フェニル基またはフェニルアルキル基，Aは低級アルキレン基)で示される基であつて，その置換位置は5，6，7または8位であり，カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合は一重結合または二重結合を示す。更に上記のベンゾイル基，フェニルアルキル基およびフェニル基のフェニル環は置換基を有していてもよい。ただし，Zが式：

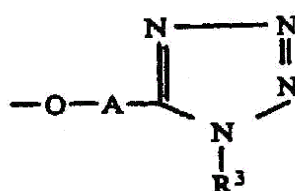


で示される基である時は，R²は水素または低級アルキルであり，Zが水素原子の時

は、R²は式：



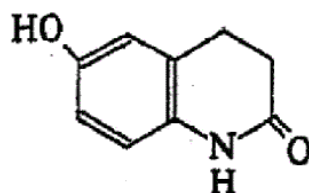
で示される基であり、また、R¹およびR²が水素原子、Aがトリメチレン基、式：



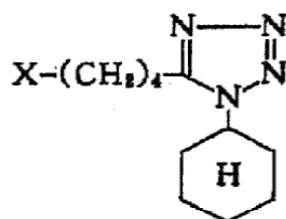
で示されるZの置換位置がカルボスチリルの6位であつて、カルボスチリルの3位と4位の炭素間結合が二重結合を示す場合には、R³は低級アルキル基またはシクロアルキル基以外の基である]

で示される化合物の製造法。

8 式：

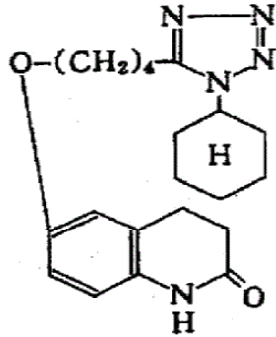


で示される化合物を、式：



(式中、Xはハロゲン原子である)

で示される化合物と反応させて、式：



で示される 6 - [4 - (1 - シクロヘキシルテトラゾール - 5 - イル) ブトキシ] - 3 , 4 - ジヒドロカルボスチリルを製造する前記第 7 項の製造法。

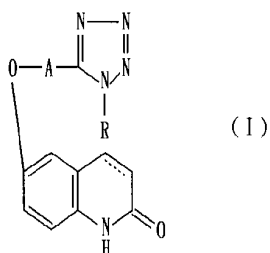
(別紙)

特許請求の範囲目録 2

1 式():

*【化1】

*



[式中，Rはシクロアルキル基，Aは低級アルキレン基を示し，カルボスチリル骨格の3位と4位間の結合は一重結合または二重結合を示す]で表されるテトラゾリルアルコキシジヒドロカルボスチリル化合物を有効成分とする内膜肥厚の予防，治療剤。

2 該有効成分が6-[4-(1-シクロヘキシルテトラゾール-5-イル)プトキシ]-3,4-ジヒドロカルボスチリルである上記1に記載の薬剤。

3 該有効成分が6-[4-(1-シクロヘキシルテトラゾール-5-イル)プトキシ]-3,4-ジヒドロカルボスチリルであるPTCA後やステントの血管内留置による冠状動脈再閉塞の予防および治療剤。