

職務発明補償金，報償金と 特許法35条の特許を受ける権利の対価

——25. 1. 31. 言渡 平成24年ネ10052号知財高裁判決の検討——

松 居 祥 二*

抄 録 本稿で検討する訴訟は，被告会社にて創製された前立腺肥大症に伴う排尿障害治療薬ハルナールの主成分である新規化学物質の特許の発明者の1人が，特許法35条を根拠条文として提起した，「発明について特許を受ける権利」を会社に承継させた事実に基づく対価請求訴訟である。特許された化学物質の用途は「血圧降下剤」として有用であると記載されているが，「排尿障害治療薬」という用途に関する記載は見られない。血圧降下剤である商品が販売されているという主張は原告被告のいずれからもされていない。

特許を受ける権利の対価は該権利の承継時に評価され一括支払われるべきものではないか。本稿では，明細書に記載のない排尿障害治療剤ハルナールの販売に依拠して，化学物質発明について特許を受ける権利の承継対価を請求した事件の検討を行った。

目 次

1. はじめに
2. 本件の基本的事実
3. 本件に関わる条文，特許法35条の文言解釈と企業の社内規定の問題
4. 特許法35条の規定と企業の職務発明補償制度の関係
5. 本件に見られる医薬品産業分野固有の問題点を指摘した被告の主張と判示
6. 会社貢献度として被告の主張した99.9%と，地裁と知財高裁の両判決が認定した99%の妥当性

1. はじめに

本稿で検討する事例は製薬企業における，創製された新規医薬品の有効成分である原料となった新規化学物質についての特許を受ける権利の承継に関する35条訴訟の事例である。医薬品はその製造販売について薬事法による規制に服

する。有効成分が医薬品の原料として公知公用であっても，剤形や用法用量が変更された場合は新医薬品である。

本稿で検討する事例は，新規化学物質が創製され，その化学物質の効能効果，安全性等医薬品に必要な，物性，薬効，薬理，製剤化，臨床試験等のいわゆる開発段階の研究を経て，医薬品の製造販売承認を得て，新規医薬品が創製された事例であって，その医薬品の有効成分となった化学物質を創製した複数の社員発明者がその化学物質の発明についての特許を受ける権利を特許法35条によって会社に承継させ，退職後，複数社員のうちの一人（以下原告とも言う）が元勤務先会社に対価を請求する訴訟を提起した件である。

* 弁理士，日本工業所有権法学会会員
Shoji MATSUI

2. 本件の基本的事実

(1) 権利が承継された発明と特許の成立

題記の知財高裁判決の原審は、東京地裁平成21年(ワ)第34203号事件である。判決言渡しは平成24年4月27日である。

判決は主文第1項で、被告に1億6,538万円と所定の金利の支払を命じている。原告は山之内製薬（藤沢薬品工業株式会社と合併して現在はアステラス製薬）の元社員であり10億円の金員の支払を請求していた。

支払請求の根拠条文は特許法35条であり、原審判決の事案の記載によれば、原告を含む複数の社員が、2件の職務発明について特許を受ける権利を夫々被告に承継させたことに基づく相当の対価の一部請求である。原告は1名である。

被告（現在のアステラス製薬）に承継させた発明は、発明の名称を「スルファモイル置換フェネチルアミン誘導体」という化学物質の発明（昭和55年2月8日に出願され、同62年11月6日に公告された。特許番号第1443699号、以下物質発明、物質特許という）と、「置換フェネチルアミン誘導体の製造法」（昭和60年11月13日出願され、平成1年8月7日特許された特許番号第1553822号、以下製法発明、製法特許という）の2発明であり、被告は2件について特許権者となった。

(2) 承継され特許登録された、特許権の特許請求範囲の発明

原告は複数の発明者の中の1人であり、平成15年まで山之内製薬に在職していた。なお、山之内製薬と藤沢薬品工業との合併は平成17年4月1日である。

特許を受ける権利の承継が行われた発明は2件である。2件の発明は多数の化学物質をいわゆる一般式で示した化学物質の発明と、それらの化学物質の製法の発明である。

化学物質の特許性を主張するために必要な有用性については、「本発明化合物は α -アドレナリン受容体遮断作用を有し、血圧低下剤として有用な新規化合物である」という記載があるのみである。用途に関する実験の記載は見当たらない。用途発明がなされていたと解するに役立つ記載も見当たらない。

即ち本件発明は医薬品の発明ではなく、薬理作用を有する化学物質についての物の発明である。化学物質の用途に関する用途発明でも医薬品発明でもない。人体実験は勿論、動物実験も、体外実験についての記載も登録された特許明細書に全く見当たらない。

血圧低下剤として有用であるという簡潔な記載は完成した用途発明の存在を示すものとは考え難い。実施例を含む明細書本文の何所にも「排尿障害に関する」に関する記載は見当たらない。

(3) 訴訟の原因となった発明の承継と35条に依拠した訴訟について

本件訴訟は原告が被告に承継させた二つの発明、特に化学物質の発明に関する物質特許の特許権に基づく独占排他の効果によって、高額の利益を、医薬品ハルナールの自社販売と特許ライセンス許諾によって得た、という事実に基づき、その利益は被告が原告から2件の発明、特に物質特許として成立した物の発明（物は医薬品ではなく化学物質を指す）について特許を受ける権利を承継させたからであるとして、特許法35条の特許を受ける権利についての対価請求権を行使して提起したものである。被告はそれを受けて立ち、出願補償、登録補償、実施補償を会社規定に従って支払い済みであるとして争った。

(4) 原審訴訟の論点と判決、控訴審の論点と判決の骨子

原審は35条に依拠して提起されたが、被告で

ある現アステラス製薬の抗弁は、社内規定によって支払われていた出願補償、登録補償、実施補償の支払いによって、35条の対価が支払われたと受け取れるものであった。

そして訴訟では支払金の性格の問題は論議されることなく、金額の妥当性のみの争いとして進展し、1億6,874万円（既払いの335万9,900円を含む）及び若干の金利の額を支払い不足分として支払うことを命じる判決が言い渡された。判決に支払金の性格や名目に関する字句はない。

原審の原告被告の両者はともに判決を不服として控訴した。控訴審での争点は一審判決の金額の多寡に関する争いであったが、結論としては原審の金額が減額される方向、即ち原審被告（山之内製薬の合併後のアステラス製薬）に有利な方向に変更され、4,478万1,600円と若干の金利の支払いを命じる判決が言い渡された。

金額は変更されたが、被告会社の貢献度割合は原審と同じ割合の99%のままであり、原審における被告の主張の99.9%は控訴審でも認められていない。

従って金額の減少の原因は過去の職務発明訴訟で支払金額の変更があった事例に見られる計算方法の点、及び、時効の完成日、時効の利益主張と放棄に関する問題についての考慮にあったと思料される。

本件は自己実施、ライセンス許諾、米国特許、EU諸国特許、EU以外のヨーロッパ諸国の特許、諸外国における自己販売やライセンスの条件その他の事情、日本の35条の効力、35条に対応する制度を有しない国における、35条の援用等の複雑な問題を含んでいる。

更に、本件の東京地裁、知財高裁の公表判決文では金額等に関する数字の多くが伏せ字とされているので、金額に関する点を含めて論評することは難しい。

3. 本件に関わる条文、特許法35条の文言解釈と企業の社内規定の問題

(1) 特許法35条の文言の解釈

特許法35条は一般に職務発明に関する条文、即ち、会社の場合、社員の職務としての活動の結果生まれた新規な技術的知見に関する条文といわれるものであるが、法律は特許を受ける権利とその対価のみに関するものであり、自然科学分野の研究成果や発明の技術に容喙しているものではない。

35条では職務発明以外の発明については“特許を受ける権利”を会社が承継することを予約する勤務規定等を設けることを規定していない。職務発明については予約承継の規定を設けることができるが、その場合には同条にいうような合理的金額を“特許を受ける権利”の“対価”として支払うことが必要になる。過去においては、勤務規定や自由意志により無償で譲渡証に捺印され、承継が行われた例が少なくない。

予約承継規定がなくても、“技術的成果自体”は研究成果として成果を得た社員から義務として会社に報告されるから、会社はその技術の所有者となり、同時にその技術の利用、処分等の自由即ち支配権とでもいふべき権利の所有者となる。特許出願をする必要ありと会社が判断すれば、特許を受ける権利の承継、即ち出願に必要な譲渡証に署名捺印を受ければよいわけである。

35条は特許を受ける権利の承継のみを規定しているのであって、職務発明と呼ばれる研究成果の技術そのものについての規定ではない。

大企業のみならず多くの会社で、職務発明について特許を受ける権利の予約承継についての単独の社内規定が制定されているとは言い難いのではないか。

(2) 特許を受ける権利の所有者と発明の所有者の別

特許を受ける権利は、技術成果を得た人に特許法の規定によって自動的に付与される。技術成果が発明であるか否かには関係しない。また同じ技術成果を全世界で5人が得ていれば5人とも日本に出願できる。即ち、5人に特許を受ける権利が与えられているのである。技術に日本特許法に照らしての特許性がなければ特許出願しても特許登録は拒絶されるから、特許を受ける権利は技術が特許要件を備えているか否かにかかわらず技術創製者に与えられる権利ということである。

権利の承継時における合理的価額を、支払者と受領者が満足する金額として算出することは極めて困難であるが、筆者は本来極めて低額なものではないかと考える。

権利の原始的所有者や承継者が出願しないか、出願して登録を拒絶されれば、特許を受ける権利は消滅したと解すべきであろう。特許を受ける権利は、むしろ特許出願をする権利というべきではないか。

技術成果はそれに特許性があっても無くても、特許を受ける権利とは異なった財産価値を持ち、会社の技術資産である。合成された化学物質に強い毒性があって医薬品にならないと判明しても、その会社にとって将来の研究に際しての一つの技術資産としての価値を持つ。また、ある時点でネガティブな技術であっても、他の技術と一体化して有用性を持つに至ることもある。

職務発明についての特許を受ける権利が会社に承継されるに際しては、技術成果も同時に承継されるという見解が見受けられる。企業知財部や知財関係の団体の刊行物からもそのことが窺われる。

そういった考え方を、35条の規定が制定される当時に聞いたことはない。35条は特許を受け

る権利という社会科学分野の法律上定められた権利である。技術成果は法律から生まれるのではなく、技術分野の研究結果として生まれるものであり、特許法などが存在しない昔から生まれ続けてきた自然科学の世界のものである。

即ち特許を受ける権利とは異質のものであり、35条は技術自体に容喙する規定ではなく、35条によって特許を受ける権利と一体的に社員発明者から会社に承継されるということはない。

(3) 会社は35条によって技術を承継するものではない

発明者はそれが職務発明であるか否かを問わず、新規技術の創製者として技術を所有し、同時に特許を受ける権利の所有者となる。会社は技術成果を得た社員から社員の雇用契約上の義務として行われる報告書等によって技術の所有者になるが、特許を受ける権利は特許法によって社員に与えられるので、特許出願を必要とする場合には社員から雇用契約等によって特許を受ける権利を承継することになる。

企業における実態では、雇用契約に規定がなくても、トラブルもなく承継されてきたと筆者は経験を含めて理解している。

発明者は特許を受ける権利と技術成果の双方を所有していても、会社の無体財産である技術について秘密保持の義務を負い、その発表、実施、実施許諾、譲渡等について、その自由（支配権という）を有しないから、会社に特許を受ける権利を承継させてきたとしても不思議はない。なお、会社の資産は株主のものであり、研究は株主の出資である研究費によって行われるのであるから成果が会社の所有資産になることは当然である。社員は自社の株式が株式市場に上場されておれば、それを市場で購入することができるから、将来巨大な利益に通じる大発明をしたと信ずれば、何時でも真っ先に株式を購

入することができるのである。

(4) 会社の職務発明制度と出願補償、登録補償、実施補償の性格

多数の会社、日本知的財産協会（以下、知財協という）の会員会社の殆どが、職務発明に関する制度の社内規定を設けていると思われる。その制度の骨格は、職務発明の会社への報告義務、社員の秘密保持義務、特許を受ける権利の会社への譲渡（承継）義務、会社の社員に対する補償、報償、等の会社義務である。

しかし会社の社員に対する補償（compensation）、報償（remuneration）、褒賞（prize）等は、会社の自由意思乃至会社と社員間で合意された意思によって制定される性格のものであり、会社はそれが発明の奨励に役立つことを期待して制度を制定して支払われているのである。しかし補償金の文言は損失を与えた社員に償いをする意味を有し、民法の規定により、社員は補償金の請求訴訟を随時提起しうるわけである。

会社が実施補償金を支払っているのです、その金額が少ないとして原告は訴訟を提起することもできる。現実にはそれが35条の対価の一部と解された形の訴訟が提起されてきたとも言い得るのではないか。

日本企業が補償金の不足額の支払いを命じられるような補償金支払い制度を、なぜ必要として制定しているのか、それが特許法35条の特許を受ける権利の対価に関する争いと混然一体化しているように見えるのか、判然としていないのではないか、疑念を感ずる。企業の見解は明らかにされていないのではないか。

筆者は2004年に日経ビジネスの副編集長の訪問を受け、35条訴訟と高額の特許対価支払い命令の判決について意見を求められた。筆者は“判決の高額の支払いは企業が招いたもの”，であって、35条の規定によるものではないと答えた。

同社からは、特許庁その他で立法当時の資料等を自らも調査して、筆者の見解を了承した旨の連絡があった。そして、記事は「巨額判決は企業が招いた」というタイトルで日経バイオビジネス、2004、06号に2頁の記事として掲載された。談話を基に編集部で構成、との註がある。知財協より質問を受けた記憶はあるが、筆者の意見が否定されたり批判された記憶はない。35条の解釈については筆者は今も同意見である。

4. 特許法35条の規定と企業の職務発明補償制度の関係

(1) 35条に規定される特許を受ける権利の対価

35条は、イ 特許を受ける権利の発明者から出願人への承継の件、ロ 承継に対して承継人が発明者に支払う特許を受ける権利の対価に関する事項、および、ハ 対価の算定に関する事項、の三点についての規定である。

留意すべき点は、35条では技術（発明か否かを問わない）自体には、全く言及されていない点である。

技術と特許を受ける権利は、元々自然科学と社会科学という基本的に異質のものであり、35条は特許制度と無関係に生まれる技術には一切容喙していない。

また対価は、権利という商品の価額（price）であるから、対価の額は権利承継時点における承継する者と承継させる者の間で合意された評価によって確定され、原則として権利承継時に一括支払いが行われ取引は完了されるべきものである。実施補償金との異質性は明らかである。

評価方法が予め会社と社員間で定められておれば、それに従って算出される。

35条には、平成16年の改正前は第4項に、改正後は第5項に、対価の額については、会社が其の発明により受けるべき利益や会社の貢献等を考慮して定めなければならない旨の規定があ

る。特許を受ける権利の承継時には発明は未だ商業的に実施されていない場合が殆ど総てであると考えられるから、発明が実施された実績を対価の算定の参考にすることが規定されているものではない。

また対価が支払われていなければ特許を受ける権利の承継が無効とされることもない。

(2) 企業の職務発明制度規定における出願、登録、実施の各補償金と対価との区別

企業において職務発明について会社が特許を受ける権利を社員から承継し、既に会社に所有されている発明（研究成果の新技术の総てについて報告を受けている筈であり、その結果会社は技術の所有者になっている）について特許を出願し、特許権を取得し、或いは当該技術を実施した場合に発明者に金員を支払う規定を制定している会社は数多い。

多数の会社におけるこの種規定の支払金の性格は、出願補償金、登録補償金、実施補償金、実績補償金等と規定されている。本件訴訟の被告山之内製薬の規定においても、これらの用語が用いられている。実施補償金と実績補償金の支払い回数は、本件被告会社の当初の規定では一回限り支払うという制限が付されていた。

この補償金制度が対価支払い請求訴訟で特許を受ける権利の対価と其の金額の計算の根拠になっていたと解される。なお、その後複数回支払いに改正されていることも判決文から判る。

被告は、前記の補償金支払い規定は発明（技術）の価値を、技術を使用した実績によって評価して支払われているものであり、承継の時点での価値で評価されるべき35条の特許を受ける権利の対価とは異質の支払である、という主張をすることが可能、乃至なすべきものではなかったのかとの疑問を感じる。

35条の規定によって支払われるべき“対価”と、技術の実施によって得られる利益を考慮し

て、35条の存否に関わらず支払われ、特許法の容喙を受けない社内規定にしばしば見られる“補償金”とを、訴訟において被告となる企業がなぜ区別しないのかについて、企業から合理的な見解は述べられていない。

対価と補償金の用語についての企業の解釈は不明である。この点については、竹田 稔氏（弁護士、元東京高裁 部総括判事）の著書“知的財産権訴訟要論”第6版 平成24年4月30日発明推進協会発行の397頁の末尾に、下記の記述がある。

「したがって、35条3項の規定の相当の対価の支払いと各企業が独自に定めている補償規定との関係が検討されなければならない」
企業や企業団体の知財協からは、その点についての見解の公表はなされていないのではないか。過去の裁判事例では当事者間で争われないのでその点は審理されず、金額の多寡について審理され不足額の支払を命じる判決が言い渡されている。

5. 本件に見られる医薬品産業分野固有の問題点を指摘した被告の主張と判示

(1) 高額の研究費の支出と長期を要する医薬品開発

医薬品分野において総売上高の20%或いはそれ以上を継続的に研究開発費として支出している先進製薬の中の大企業の特許出願数が、年間二、三百件程度ということは、プロセス技術に関する研究成果の相当数は技術ノーハウとして特許出願されないことを考慮に入れても、略同額の研究開発費を支出している電気機械技術分野の出願数に比して非常に少ない数である。新規化学物質の発明についても有用性について何らかの感触を得なければ出願が留保されることも少なくない。

また会社としては出願する価値が認められな

いという場合でも、研究者は強く出願を希望する場合が少なくない。理由は、研究をして一つの成果を得たのであるから、それが経済効果に結びつかず会社にとって魅力がなくても、学問的に公表して欲しいという希望であり、研究者の経歴、将来の名声に関係することも考えられる。従って会社が出願をする場合が少なくない。このような場合特許を受ける権利の対価の額にマイナスはないから、対価はゼロであってもおかしくはないであろう。出願後その発明に予想されていなかった用途や価値が出現して会社が収益を得ることになっても、特許を受ける権利承継時の評価がゼロとして承継された結論の変更を研究者が求めることはできない。後日の褒賞金、報償金等は別個である。逆に10万円という評価で合意され会社が支払って、出願された後、外国企業が一週間早い本国出願の優先権を主張して出願をしてきたために登録拒絶になったとしても、会社は10万円の返却を請求することはできない。それが35条の権利商品の取引の対価支払い規定の妥当な解釈であると考えられる。判決の中には、特許を受ける権利の承継時には、発明の生み出す利益は算定困難であるから商業化された後に対価の額を算定するという考え方を示している判決もある。算定困難は考え方によっては事実であるが、商業利益が生まれた後であっても、その妥当な額はいくらか、なぜそれが妥当なのかの説明は困難である。

現実には、会社と社員の間では35条の対価は殆ど問題にはされてこなかったと理解している。褒賞金、報償金、昇進、昇任、昇給、ボーナスとその加算等を含む総合的処遇と異なり対価は35条という法律の規定によって支払われるものであり、対価を特許発明を実施する商品が発売された後に、その実績に基づいて補償金名目の金員を支払うことが特許法によって要求されているものではない。しかし、訴訟等を見ると、その点に関して誤解されているか、訴訟は

金額如何の争いであって、当事者は名目に拘らない、ということであると考えられる。

先進外国製薬会社は日本が昭和50年に化学物質特許制度を導入した後、さらに昭和62年に特許権期間延長制度を制定した後、多額の研究開発投資を日本にしてきたのであるが、職務発明訴訟の多発と高額かつ大幅に変動する額の支払命令判決の言い渡しを見て、殆どの先進外国製薬企業は日本を研究開発投資不適格国と考え、投資を撤回した。

そのみならず、日本の先進製薬業界の大企業にあっても、3,000億円前後の研究開発費の70%ほどを外国での研究投資に充てるといっていることが、証券会社の企業紹介のパンフレットに掲載されている。

外国製薬企業の撤回の主たる原因が対価額の不安定、高額（ドイツの実績的額との対比で）という35条にあることは否定し難いと思われる。社員発明者に事業成功後compensationの支払義務が課せられる国において研究開発投資をしたくないことは日本企業であっても同じであろう。

企業による35条の解釈運用と訴訟事件の結果から、他国に例を見ないアンチハーモナイゼーションの典型となった35条の廃止が、外資の撤回が始まって約8年を経た今まで一向に進まないのは何故であるのか筆者には不審である。35条の改正の声は聞こえるが、現35条の解釈を産業界が明らかにしていない今日、どの点を改正したいのか、その改正が妥当なのか、批判は困難である。企業における研究に、法律が容喙し過ぎないことが、重要であることは米国の経験からも窺うことが出来る。世界最初のエイズ治療薬は九州大学満屋教授が、米国NIH在職中に発見された。最近では癌のワクチンの研究者、元東大の中村祐輔教授はグループと共に米国に研究拠点を移された。

(2) 本件控訴審における医薬品分野の特異的な点に関する被告の主張と判示

「その発明により使用者が受けるべき特許を受ける権利の額」について

イ、判決に見られる被告の主張

“ハルナールの有効成分である塩酸タムスロシンは、権利承継時点に念頭に置かれていた血圧降下剤の適応症では商品化に至らなかった可能性が高く、その後には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有用性の姿と全く異なる用途で商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。”

ロ、高裁判決のなかの裁判所の判示

“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、新規化学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有効成分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。”

上記被告の主張と高裁判決の判示は、何れも妥当な主張と判示である。本稿の“はじめに”

に述べたとおり製薬産業分野においては、有効成分となる化学物質の合成からスタートして製剤である医薬品に至る道程が長く長年月を要する。その期間は一般的には7年から15年と言われており、成功率は25,000の化学物質から一つの医薬品が創製される程度とも言われている。必要な関連技術分野の異質性と多様性と開発期間の長期性は、本件で創製された男性の排尿障害治療医薬品ハルナールにおいては社内だけで100人以上、開発期間は13年余であることが判決文から理解される。

6. 会社貢献度として被告の主張した99.9%と、地裁と知財高裁の両判決が認定した99%の妥当性

(1) 35条の対価計算に用いられる貢献度の合理的算定方法はあるか

会社の職務発明規定に従って、発明が実施された事実を根拠として、補償金、報償金等が既に支払われていても、その額が不十分であるとか不足であるとかして不足分の請求訴訟が、補償金とは異なる特許を受ける権利に関する35条に依拠して提起され、原告の元社員と被告会社間で金額の多寡について争われ、裁判官が職権によって金額を決定した事例が多数見られる。

この事実は、訴訟提起の根拠である35条の特許を受ける権利の対価と、多くの会社の社内規定に見られる実施補償金あるいは実績補償金との別が不明確のまま、会社の過去の支払いでは不足すると裁判官が認定した額についての判決が言い渡されているということではないか。

要は支払われる金額如何が要点であって、原告は名目には拘る必要はないと考えているように見受けられる。

補償金の文言の意味は、会社が発明をした社員に損失を与えたので其の損失を償なうことを意味するから、特許を受ける権利の価額であるべき対価とは異質であるが、そのような点を企

業知財部は気にしていない、会社も気にしないということであろう。

しかし外国企業の知財関係者が、日本の特許法35条の規定は会社が発明をした社員にcompensationを支払うということを法定しているのかと誤解をすれば、そのような国で、研究開発投資は出来ないという考えに至る恐れがある。

AIPPIの日本特許法の英訳文はそのような誤解を受けないremunerationとなっている。しかし多くの企業が設けている補償金を支払う制度が法律の要求する規定であると、外国企業に誤解される恐れがないとは言えないであろう。

(2) 会社の貢献度の算定百分率の99%と99.9%の妥当性について。

筆者には、判決が99%の貢献率を認め、99.9%という被告アステラス製薬の主張を認めなかったことに結論として異論はない。しかし99%が妥当であり99.9%は認められないとする根拠や理由を聞かれても答えられない。もともと、そういった性格のものであり、当事者間で合意できなければ裁判の判決か、当事者が合意する調停(arbitration, mediation, conciliation)機関の裁定かを仰ぐほかないであろう。一般的には、非合理的であると言われない範囲で会社規定が予め定められており、社員発明者がそれに従うということで処理されてきたと解される。

(3) 特許明細書から理解される特許を受ける権利が承継された発明と、それに基づく対価の算出

特許を受ける権利の対価の額の算定には、対価計算に参考とされる承継された権利の対象の特許出願発明が如何なる発明であるかを、特許出願されて登録された特許明細書から知る必要がある。本件では特許番号第1443699号の化学

物質特許の明細書が重要であり、判決には製法特許の明細書とともに添付されている。

問題は、その化学物質特許と其の化学物質製法特許の2件の明細書の特許請求範囲並びに明細書の本文の何処にも、製造された新規化学物質が排尿障害の治療に有効であるとか、治療用薬剤になるとか、なるであろうとかいう記載が見当たらないという点である。

化学物質について特許を受けるに必要な記載、即ち、有用性乃至用途に関する記載は本件の物質特許においては、“ α アドレナリン受容体遮断作用を有し、血圧低下剤として有用な新規化合物である”，という記載のみである。

発明者である原告が会社に特許を受ける権利を承継させた発明は明細書に記載された発明であって、それ以外のものではない。

原告も、特許権者となった山之内製薬(現アステラス製薬)も、排尿障害の治療効果や薬理作用を予測乃至認識していたことを示す記述は明細書には見当たらない。

判決を読めば、排尿障害治療薬ハルナールが製造販売承認を得たのは、化学物質特許出願後13年数か月の後であることが判る。しかしそのことは医薬品開発の事例としては特に異例に属するとは言い得ないとする。

問題は、登録商標名ハルナール、一般名塩酸タムスロシンなる世界的医薬品の販売を訴訟提起の基盤として訴訟が開始され、その販売実績が元社員の原告と被告企業との間で、特許を受ける権利の承継に関する特許法35条に依拠して争われている点である。

特許明細書を見る限り、本件訴訟原告が医薬品ハルナールに関する発明をしていたとは思われず、従ってハルナールの発明に関する特許を受ける権利を承継させたとして、その対価を請求する訴訟を、原告の地位に立って提訴し得たことに筆者は疑問を持つものである。

判決文等には、例えば、「昭和55年2月8日

に“塩酸タムスロシンについて特許出願がなされた”という文言が見られるが、昭和55年の物質特許願時や同60年の製法特許出願時にはハルナールは存在せず、従って化学物質は存在していたが、タムスロシンや塩酸タムスロシンという名称はなかった。

化学物質特許の権利が、其の出願日以後に発明された医薬品の一原料としてその化学物質が用いられたときは、その医薬品にも及ぶことは当然であり、実施許諾なくして、その医薬品を製造販売することが特許侵害を構成することは当然である。

しかしながら、新規医薬品ハルナールが別の研究者によって創製（創薬）され、その化学物質自体が、創薬の開発研究の途次に、光学活性を有する二つの光学活性化学物質、即ち活性によって、－体（マイナス体、左に光を旋回させる光学異性体）と＋体（プラス体、右に光を旋回させる光学異性体）に分割され、－体が＋体の455倍の強力な薬理作用を呈するという、予想を超えた新知見に依存して生まれた医薬品ハルナールに関する本件においては、被告である

会社が会社の貢献度を99.9%と主張することは当然であり、仮に、それが判決に認められても高率に過ぎるとして反論する根拠は乏しいと考える。

ただ訴訟手続きの中において筆者が主張可能とした前記の点、即ち医薬品ハルナールに関しての発明は化学物質の発明と別であると考え余地があるのではないかという主張点は、地裁高裁の審理の中で、被告から一つの主張点として主張されたようには思われぬ。

筆者はハルナールの発明についての特許を受ける権利は、原告が発明をしていないから、もともと承継対象になっていないのではないかと考える。したがって会社が報奨金補償金等を会社の意思で支払うのは自由であるが、35条による対価請求権がハルナールとの関係では存在しないのではないかという疑念を持つのである。何れにしても医薬品の開発においては本件のような事例は特段に珍しいものではなく、他方判決例は乏しいので、業界にとっては参考として極めて有用な事例である。

（原稿受領日 2013年3月12日）