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、いずれも本件援用により確定的に消滅した。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ず、専ら当該部分の相当対価が算定の対象である。」との認定がされた。該消滅時効の認定により、原審の認定範囲に比べ、相当対価の算定の対象特許および対象期間が限定された。

<争点1について>

使用者が受けるべき利益の基準となる「自己実施による独占の利益」について超過利益として、原審同様、以下のように「超過売上高（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）に想定実施料率を乗じた額」が認定された。ただし、認定された金額については表示されない。

①日本物質特許：独占の利益50%＝[ハルナールの超過売上高1929億円]＊[想定実施料率]。

②日本製法特許：独占の利益30%＝[超過売上高105億円]＊[想定実施料率]。

③欧州物質特許等：独占の利益10%＝[超過売上高]＊[想定実施料率]。

<争点2について>

使用者が受けるべき利益の基準となる「ライセンス収入」について原審同様、以下のように「ライセンス収入の額」が認定された。ただし、認定された金額については表示されない。

①米国B I社からのライセンス収入の額。

②欧州B I社からのライセンス収入の額。

<争点3について>

使用者貢献度について原審同様「本件における第1審被告の貢献度は99%、発明者側の貢献度は1%と認めるとされた。

<争点4について>

相当対価額の算定について上記争点1～3、5の認定に基づいて、以下のような額が認定された。ただし、個別の認定された金額については表示されない。

①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に発明者貢献度（1%）及び発明者割合（40%）を乗じて得られる相当対価の額。

②B 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に発明者貢献度（1%）及び発明者割合（40%）を乗じて得られる相当対価の額。

を合計すると、4788万円となる。

③本件支払分310万を控除して第1審原告に対する相当対価の未払分の合計は、4478万1600円となる。

一方、原審では、相当の対価請求権に基づく本件物質特許および製法特許についての該全期間に対して以下のように認定していた。

①自己実施による我が国及び欧州における相当対価の額：3550万円

②ライセンス分：1億6424万円

③第1審被告は合併後の現行規程に基づいて、ハルナールに関して、物質特許補償額309万8400円、製法特許26万1500円の合計335万9900円を支払った。

<その他>

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について、以下のように認

定された。基本的には原審における認定との差異はない。

①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。

②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、本件でも法35条3項、4項の類推適用の基礎が存在する。

[コメント]

原審において認容された相当の対価が、控訴審において減額された事案（直近では平成24年3月21日判決知財高裁平成22年（ネ）第10062号があるが対価請求事件においては稀である）であり、消滅時効の認定基準が大きな争点となり、使用者側のみならず、発明者側の留意点として参考になる事案である。使用者側の「消滅時効の援用」と「時効利益の放棄」の証明行為を含め、原審との認定基準の差異および本判決の射程範囲を精査する必要がある。なお、相当対価の算定の根拠となる実際に認定された金額について表示されなかったために、正確な原審との認定・判断の相異点を特定することができなかった。上告審あるいは今後の裁判所における判断を待ちたい。

以上