

<成瀬昌芳氏 v.味の素(株)事件の概要>

1 本件で対象となっている職務発明特許は、人工甘味料アスパルテーム(APM)の製造方法に関する特許です。本件で対象となっている特許の数は、日本国特許 2 件、米国特許 6 件、カナダ特許 1 件、欧州特許 1 件の合計 10 件です。

APM とは、フェニルアラニンとアスパラギン酸から合成される人工甘味料の 1 つで、使用例としては、コーラやペプシなどの清涼飲料に含まれていたり、レストランのテーブルに砂糖の代わりに置いてあるパルスweet等があります。本件特許は、APM の製造方法に関する特許であり、工業的規模での晶析方法では、攪拌を伴う工程を採るのが常識であるところ、攪拌を伴う晶析法では大きな結晶が得られないという APM の特殊性に鑑み、本件発明では、当該常識に反して、工業的規模で攪拌を伴わない晶析方法を実現したものです。

2 味の素から成瀬氏に対してこれまでに支払われた相当対価(の一部)は約 1000 万円であり、これに対して、成瀬氏は、2002 年 9 月 20 日、相当対価の一部として 20 億円を請求する旨の訴えを、東京地裁に提起しました。

なお、味の素が、本件訴訟以前に、成瀬氏を中心とする本件特許の共同発明者に対して支払った報奨金の金額は、各特許につき、出願時 2 万円、登録時 2 万円と推定されます。又、味の素は、2000 年に、特許報奨制度を創設し、ライセンス収入等、本件特許により味の素が得た「増分利益」は 113 億 6700 万円であるとし、その 1000 分の 1 に相当する 1200 万円を、本件特許の共同発明者 6 名に対して支払い、そのうち、成瀬氏は、他の共同発明者の同意の上で、6 分の 5(約 83%)に相当する 1000 万円を受領しました。

本件については、本年 2 月 24 日分に地裁判決(民事第 47 部、高部眞規子裁判長)が出ております。

地裁判決は、本件特許により味の素が得た独占的利益を合計 79 億 7400 万円(米国特許のロイヤルティ収入 44 億 6800 万円 + 欧州特許のロイヤルティ収入 3 億 0700 万円 + 国内外へ販売した自社実施分 31 億 9900 万円) 使用者(味の素)が貢献した程度を 95%、共同発明者 6 名間における成瀬氏の貢献度 50%と認定し、本件特許の相当対価を、下記式のとおり、1 億 9935 万円と計算した上で、既に支払済の 1000 万円を控除して、味の素に対して、1 億 8935 万円と遅延利息の支払いを命じました。

$$79 \text{ 億 } 7400 \text{ 万円} \times (1 - 0.95) \times 0.5 = 1 \text{ 億 } 9935 \text{ 万円}$$

3 成瀬氏は、本件控訴審において、味の素が本件特許により受けた利益の額は、地裁判決で認定された金額 79 億 7400 万円その他、米国特許によるロイヤルティ(地裁判決が認定した期間より前の期間のロイヤルティ) 36 億 7500 万円、平 14.4.13 ~ 平 26.4.15 の北米地域での APM 販売による独占的利益 18 億 8288 万円を加えた、合計 135 億 3188 万円であると主張していました。又、使用者の貢献度については 80%、共同発明者 6 名間における成瀬氏の貢献度は主位的には 83%(6 分の 5)、予備的には 60%と主張していました。

4 本件について和解に至った主たる理由は、次の 2 点と考えられます。

使用者の貢献度 95% = 発明者の貢献度 5% というのは不満であるが、味の素が主張している 0.1% と比較すれば 50 倍であり、本件訴訟により大きな成果が得られたこと、成瀬氏としては、これ以上長期に亘って訴訟を継続することには、健康上の不安があること、等の理由によります。

5 本件訴訟の実務上の意義としては、和解金額からすれば、外国特許による利益を相当対価に含めて考えていることが認められることから、実質的に、使用者側が、初めて、職務発明の相当対価を、外国特許による利益を考慮して決定することを認めたことです。

又、本件控訴審の裁判体は、日立事件とは異なることから、異なる裁判体でも、日立事件と同様に、職務発明の相当対価は、外国特許による利益を考慮して決めるという立場を採ることが明らかになったと評価できることです。