

雇用者所有発明と発明者の報酬：英国での異なる運命

Nick Reeve*

事務局 (訳)

英国特許法は、発明から多大な利益が発生した場合、従業者発明者が雇用者に報酬を求めることを認めている。しかし近年のイングランド・ウェールズ高等法院の判決 (Shanks v Unilever, [2014 EWHC 1647]) では、そのような発明者の請求が認められる可能性、そして通常の雇用契約を上回る報酬を受ける可能性が、いずれも低いことを確認している。英国特許法の規定では、発明者が自分自身の努力に対して更に大きな見返りを請求する機会を与えているが、従業者発明者と雇用者との紛争のどれを見ても、幸運の女神は依然として雇用者に微笑んでいる。

本稿では従業者発明について発明者が報酬を求めることができる状況について説明し、この分野における近年の事案のうち2つのケースを対比していく。

はじめに：法的背景

発明は誰が所有するのか；第39条

英国特許法第39条から第43条は従業者による発明に関する法を定義している。英国特許法第39条は「従業者による発明は、それが従業者の通常の職務過程で行われた場合、その雇用者に属する」と述べている。したがって大半の場合、研究開発の遂行が従業者の職務であれば、その発明は英国特許法に基づき、特別な譲渡手続なしで自動的に発明者の雇用者が所有し、従業者は発明の開発活動について特別の報酬を求める権利を持たないであろう。英国における多くの雇用者はこれに配慮して、追加ボーナスの支給、数日間の年次休暇など従業者の発明活動のインセンティブとな

る追加的な報酬を用意している。

従業者の報酬：第40条及び第41条

英国特許法第40条は、従業者発明者が特許発明を行い、それ（発明又は特許のいずれか）が雇用者に「多大な利益」をもたらした場合、その従業者発明者が更なる報酬を求める法的メカニズムについて規定している。もっとも、第41条の文言は「多大な利益 (outstanding benefit)」の解釈に実質的な制限を設けている。第一に、その利益を評価するにあたっては雇用者のビジネスの「規模及び性質」を考慮しなければならない。第二に、従業者が報酬を受け取ることが正当でなければならない。

従業者発明に関して第40条に規定するテストを満足させ、報酬を与えることが適切とみなされた場合、その報酬額は第41条(5)に定める次の判断基準に基づき計算される。

- (a) 従業者の職務の性質、従業者が従業者の雇用から引き出すか又は引き出した報酬及びその他の利益
- (b) 従業者が発明を行うために傾注した努力及び能力
- (c) その他の者が、当該従業者と共同で発明を行うために傾注した努力及び能力
- (d) 雇用者が発明の実行、開発及び実施のために提供した、助言、設備及びその他の援助による貢献度

* Partner, Reddie & Grose LLP

報酬を与えることが不当でない場合、このような雇用者と発明者との紛争では、次の2つの経済的問題の詳細な分析が常につきまとう：1) 金銭的な問題として、発明又は発明特許が雇用者に「多大な」利益をもたらしたのか。そして、これが肯定的であれば、2) 発明者自身の努力、そして雇用者から受けた支援を考慮して、発明者が受ける資格がある報酬額はいくらなのか。

今日まで、英国裁判所が従業者発明者に有利な判決を行ったのは、Kelly & Chiu v GE Healthcare [2009 EWHC 181] の1件だけである。

Kelly & Chiu v GE Healthcare [2009 EWHC 181]

本件判決の前には英国特許法第40条に基づく従業者発明の報酬が認められていなかったことから、本件はこの分野に関する英国特許法の理解を大きく前進させるケースとなった。

Dr. Kelly 及び Dr. Chiu は前雇用者であった Amersham International PLC (後に General Electric に買収され、GE Healthcare に改称した) を提訴した。Dr. Kelly 及び Chiu は Amersham に雇用されていた当時、後に特許製品となる放射性造影剤の基礎を構成する、P3 と呼ばれる化合物の合成に関与した。これは心臓疾患を発見するための商業的に大きな成功を収めた製品に組み込まれ、Myoview という商品名で販売された。この製品の総売上高は10億ポンドを超えた。当時の法律によると、報酬の問題は、雇用者に多大な利益をもたらした特許(発明ではない)に依拠して解決された。この法律は後に改正され、特許若しくは発明、又はその両方の組合せが対象とされるようになった。

本件特許は数多くの理由によって Amersham に多大な利益をもたらすものと認められた。Amersham のビジネス上の成功は、概して Myoview 製品に依存するものであった。裁判所は、この発明によって同製品は、発明が存在しなかった場合に予想されるレベルを上回る利益を計上した可能性が高く、更にこれが特許製品であるという事実

が、住友化学との合弁による1994年の日本メジフィジックス (NMP) 設立、そして1997年の Nycomed 買収などにおいて Amersham を支援したものと判断した。

Dr. Kelly 及び Chiu は裁判所に提起した請求において、GE に対する特許の価値は7億ポンド前後であると主張した。これに対して GE は、本件特許の価値は760万ポンド程度にすぎないと述べた。裁判所は、ジェネリック製品が市場に登場して特許の有効性が失われたと仮定した場合に予想される販売量の落込みを特に考慮して、実際の価値が5000万ポンド前後であると結論づけた。それ以外の様々なファクターを考慮して、裁判所は従業者発明者が利益の約3%を受け得る資格があり、このうち100万ポンドを Dr. Kelly に、そして50万ポンドを Dr. Chiu に分割するよう判示した。

Shanks v Unilever [2014 EWHC 1647]

これは上述した判決と対照的なケースである。Shanks 教授は、自身が発明者であって、その雇用者である Unilever がライセンス及びその他の収入として総額約2500万ポンドを得ていた特許発明について、報酬を受け得る権利があると主張したが、裁判所を納得させることができなかった。本件は Dr. Kelly 及び Dr. Chiu のケースと同様に、発明でなく特許が多大な利益をもたらしているのか否かが問題となった。

Shanks 教授は Unilever UK Central Resources Ltd に雇用されていた。同社は英国を本拠地としており、それ自体が Unilever グループの一部である Unilever PLC の完全子会社であった。Shanks 教授はその雇用期間中に糖尿病をチェックするバイオセンサを作成した。このセンサは平行する2つの電極板を設けており、その電極板の間隔は、(血液又は尿など)試験液を滴下させた場合に毛細管現象が生じる程度まで互いに接近していた。このバイオセンサ技術は特許出願が行われ、欧州、オーストラリア、カナダ、日本、米国で特許が付与された(たとえば JP 2527933B, JP H02-24459B, JP H03-10902B などを参照)。

Unileverは血糖値の検査装置の開発に関心を持たず、それ以上の製品開発をまったく行わなかった。ところが、このような製品の市場が1990年代から2000年代に掛けて急速に拡大し、Unileverの保有特許がその鍵となる技術をカバーしていることが判明した。市場の競争者はこの技術が必須であると考えなかったが、それでも多くの競争者がこの技術の利用に関心を抱き、ライセンス許諾を受ける意向を示した。

これがUnileverに総額2030万ポンドのライセンス収入をもたらす源流となった。それまでUnileverが依拠していたのは収益のみを生み出す特許ではなく、むしろ実際の製品又はビジネスを保護するための特許が一般的であったことから、このような規模のライセンス収入は同社にとって異例であった。更にその後、この特許はUnileverの子会社であるUnipathに譲渡され、そこから更に総額1億ポンドを超える金額で第三者に売却された。Unipathに特許を売却したときの対価は240万ポンドと考えられている。

実際に特許から得た利益の大部分がライセンス収入によるものであったことから、雇用者が得た利益の計算は比較的簡単であった。ここで問題となったのは、これがShanks教授の言う「多大な」利益なのか否かであり、その決定には更に長い時間を要した。英国知的財産庁での最初のヒアリングは9日間掛けて行われ、3名の専門家証人を含む8名の証人が呼ばれたが、その結論は否定的なものであった。Unileverのビジネス規模及び性質からみて、この利益は「多大なもの」とみなされなかった。Shanks教授はイングランド・ウェールズ高等法院に上訴したが、英国知的財産庁の決定が支持された。この判決は従業者発明者の主張が認められなかったケースの1つにすぎないが、数多くの興味深い点を含んでいる。

Shanks教授は、国際企業であるUnileverの規模からして、雇用者の業務規模と比較すれば特許発明による利益が多大なものともみなされる状況はほとんどあり得ないと論じた。企業規模だけを考慮した場合には、たとえば中小企業に雇用されている発明者と比較して、大規模な多国籍企業に雇

用されている発明者に報酬が認められる可能性はきわめて低くなる。換言すれば、Unileverは「巨大すぎて」報酬を支払うわけがないのである。Shanks教授は発明を行った時点でUnilever UK Central Resources Ltd (CRL) に雇用されていたことから、Unileverグループ全体ではなくCRLの規模に基づき雇用者のビジネスを評価すべきであると主張した。

英国知的財産庁及び高等法院は、いずれもこの主張を認めなかった。その理由としてCRLにおける研究活動が「(Unilever) グループ全体で実施する予定の業務を対象としており、(そして)実際にShanks特許からの利益全体が、中心となるUnilever各社が展開したライセンス活動によって生み出されたことが注目される」と述べている。

続いてShanks教授は、収入の性質が通常のものとは異なると論じた。Unileverの典型的な収入源は製品の製造販売であり、その特許は市場における製品を保護するためのものであった。具体的にUnileverは特許ライセンスングによって収入が発生した経歴を持っていない。したがってShanks特許、そしてライセンスング及びその後の売却を通じて発生した収入は、Unileverのビジネスの性質からみて多大なものであった。ここで着目すべきは、Shanks特許からのライセンス収入が、現実の商業リスクをまったく伴わず、きわめて高い投資還元率で発生している点である。特許の取得及び管理に要した総額は25万ポンド程度と見込まれるが、それが2500万ポンドとなって還元されたのである。

しかし裁判所はこの論点も認めなかった。一般的なものと異なる道筋で収入が発生したからといって、雇用者が得た利益が金銭的に「多大」であるというわけではない。裁判所は、Unileverが特許を取得して販売した製品が商業的に成功したことが何十億ポンドにも達する収入の主たる要因であり、特許発明による見返りはきわめて小さいものであると意見を述べた。もっとも裁判所は、商業的リスク及び還元率に関する主張に対して一定の理解を示し、これはShanks教授に有利なファクターであると述べた。しかし裁判所は、上訴審裁

判所である高等法院の意見として、英国知的財産庁がこのファクターを適切に考慮していたものと確信しており、したがって原則として、その判断には誤りがなかったと述べた。

英国知的財産庁及び裁判所のいずれも Shanks 教授に報酬を与えることは適切でないと考えたが、その一方で英国知的財産庁は、仮に報酬を与えるとしたならば5%の報酬比率が公平とみなされたであろうと判断していた。これが実現していれば Shanks 教授は、100万ポンドの報酬を受けた Dr. Kelly をわずかながら上回る報酬比率を得ていたであろう。しかし上訴審において高等法院は、この報酬基準値が正当なものといえず、Kelly & Chiu v GE Healthcare [2009 EWHC 151] において Dr. Kelly 及び Dr. Chiu に認めたものを上回る報酬比率を Shanks 教授に認める理由は存在しないと判断した。こうして高等法院は、仮に報酬を与えることが適切であったとしても、その適正な比率は3%にすぎないと定めた。

上述した2つのケースでは、もっぱら特許の価値だけを基礎として、多大な利益かどうかを判断していた。その後、英国特許法は改正され、現在では特許若しくは特許発明のいずれか（又はその両方）が雇用者に多大な利益をもたらすものであれば報酬を受けることができる。上述した2つのケースにおける裁判所の判決は、この法律改正が適用されたとしても変わらなかったと思われるが、現在では法律の適用範囲が（特許から、特許及び／又は特許発明に）拡張されているので、裁判所が更に報酬を認めることによって、従業者発明者は自分たちの貢献度を認めるよう主張することがこれまで以上に容易になっている。利益が多大なものであるとみなされるハードルが依然として高いことは前にも述べたが、特許又は特許発明によって雇用者が多額の収入を得たという単なる事実だけでは、通常の雇用契約に規定する賃金又は報酬体系を超える見返りを正当化するのに十分なものといえないのである。

(原稿受領日 平成26年10月8日)