



職務発明報償金のあり方 ①

～英国新判決の波紋～

2009年2月11日、ロンドン高等裁判所、特許法廷のFloyd判事により英国において職務発明報償金請求を認める初の判決が言い渡された。本件は、Myoviewの商品名で発売され商業的に大成功を収めた心臓造影剤の特許、EP (UK) No.0311352、EP (UK) No.0337654および、それらの対応外国特許の職務発明報償金に関するものである。

シティユーワ法律事務所 弁護士 大場 正成

【判決の概要】

英国特許法上、職務発明は使用者（企業）に帰属し、法律上、当然には発明ごとの報償金等の支払義務は生じない。しかし、職務発明の特許により、使用者に outstanding benefit をもたらしたときは、例外的に報償金の認定を裁判所または特許庁長官に求めることができる。

この outstanding benefit のハードルは高く、1977年法施行以降、現在まで何件かの提訴があったが、すべて請求棄却または和解で決着しており、使用者の報償金支払いを相当と認定した判決は今回が最初である。

上記判決の結論は次のとおりである。

- i) 本件特許は、Amersham International Plc (使用者。以下、Amersham社) に outstanding benefit をもたらした。
- ii) (原告たる) 従業員が報償金を受けるのは正当である。
- iii) 本件特許のもたらした利益を5000万ポンドと認める。
- iv) 当該従業員が受けるべき公正な報償額は、Dr. Kellyは100万ポンド、Dr. Chiuは50万ポンドである。

※筆者注

- ① 本件特許製品Myoviewの2007年までの売り上げ累計は、約13億ポンドである（1ポンドは2009年8月時点で約170円）。
- ② Amersham社は本法適用上の「使用者」に該当するが、General Electric Companyに買収され、現在GE Healthcare Limitedとなり、本件被告となっている。

【本件発明】

本件特許2件は、心臓造影剤に関する発明である。

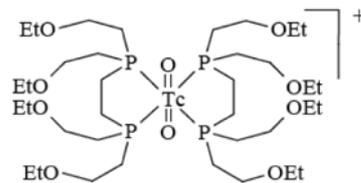
心筋血流追跡用の造影剤としては、従来、タリウム-201が用いられていた。しかし、このタリウムは、半減期が3日と長く、必要以上に患者を放射線にさらすこと、ガンマ線放出量がガンマ・カメラ撮影するのに不十分という欠点があった。

そこで注目されたのが、テクニチウム (Tc) である。

テクニチウム自体は1937年に初めて人工的に造られた金属元素であり、放射能伝導金属である。質量によりTc-95m、Tc-99mなどがある。Tc-99mは、半減期が6時間と短く、ガンマ線も十分量であり、供給低価格、使用の利便性など有利な要素が多い。通常、他の元素や有機物と組み合わせて用いられる。

Tc自体では造影剤として作用せず、生体内部位選択性のある他の要素と組み合わせて初めて機能するものを non-essential agent、Tcの種類により全体が一体として作用するもの（通常Tc含有錯体）を essential agent に分類している。

本件特許の実施品Myoviewの化合物 (P53) は、Tcの essential agent に属し、2個の酸素を伴うTcを中心に燐化水素の置換体を両側に付加した陽イオン錯体で、右のような構造を有する。



(Etはエチル基)

【特許発明とその実施】

(1) 本件特許は、EP (UK) No.0311352およびEP (UK) No.0337654である。'352特許の優先日は1987年10月6日で2008年に期限が切れ、'654特許の優先日は1988年4月11日であり、2009年に期限切れにより消滅する。米国や日本、その他の国にも出願しており、米国特許は2010年まで存続する。

(2) Amersham社はその後、P53の量産方法を確立し、動物実験から臨床試験の3段階を経て、それぞれの官庁の認可を受け、英国では1994年1月、日本では同年4月、米国では1996年4月にMyoviewの商品名で発売された。

【法律の適用】

英国特許法（1977年法）の規定では、39条で、従業員の職務発明は使用者（企業）に帰属し、その他の発明は従業員本人に帰属することを定め、40条では、裁判所または特許庁長官が、使用者が従業員に支払う報償金を認定できる場合を規定している。

ただし、既に報償金につき別途、労働組合などの団体との包括契約に含まれた規定があるときは、上記の規定は適用されない（40条3項）。

- (1) 職務発明については、その特許権により（使用者企業の規模・性格を考慮し）使用者にoutstanding benefitをもたらした場合。
- (2) 本来、従業員に帰属する発明で、使用者に譲渡され特許を受けた場合は、職務発明とは異なり、outstanding benefitの要件はなく、実績に照らして従業員が受けた対価が不相当と判定すれば、追加報償金の認定ができる。

41条では、40条の特別報償金または追加報償金のそれぞれについて相当額の判定に際し、考慮すべき事項を例示している。

職務発明の特別報償金については、

- (a) 従業員の職務の性質、給与その他雇用関係および当該発明に関して従業員が受けた便益
- (b) 従業員が当該発明のために供した努力、熟練
- (c) 発明者以外の従業員その他の、当該発明のために供した努力、熟練、助言、助力による貢献
- (d) 使用者（企業）による、当該発明の創作、開発、実施のための助言、設備の提供、その他の助成、諸般の機会の提供ならびに企業管理、商才による各種の活動による貢献

判決では、まず特許法の条文に従って、本件特許が職務発明に当たること、報償金支払いの事案に該当することを認定し、次いで、報償金の相当金額を認定するためのファクターを検討して、上記の結論に至る考察の過程を詳細に述べている。

【40条の適用】

本件2件の特許の発明者として、本件原告のKelly、Chiu両氏のほか、Dr. Ian Lathamが、さらに、'352特許には2名の大学教授が共同発明者として名を連ねている。

Dr. Lathamは、同じくAmersham社の従業員である

が、実施品として利益をもたらしたMyoviewをカバーするクレームの発明にかかわっていないので除外され、大学教授の場合、大学が使用者に該当し、大学を通じて報償を受ける立場で、本件にはかかわらない。

本件発明が39条の職務発明として使用者に帰属することについて、当事者間に争いはない。

問題は、本件特許により使用者企業にoutstanding benefitをもたらしたか否かである。

まず、outstandingの解釈について、判決では、40条による請求を棄却した1992年のMemco-Med事件判決のAldous判事の解釈に同意している。同事件の判決では、次の特許庁審査長の立法趣旨説明を引用している。

「このoutstandingという言葉を用いたのは、従業員は既に雇用契約による給与を受けることによって発明についても補償されているという考え方が根底にある。そのため40条では、使用者企業の利益に対しさらなる従業員の報償を正当化するためには、それがoutstandingでなければならぬとしたのである。さらに付言すれば、それはsignificant（意味ある）またはsubstantial（実質的）などの意味を超える言葉として用いられている。それは通常以外のもの、給与を受けて従業員が職務を行う結果、得られるものとして通常想定されていないものである。このため、『特に使用者企業の規模・性質を考慮して』と注記したもので、当該使用者にもたらした利益がoutstandingであるかどうかは、その使用者企業の業務を全体的に観察して確定しなければならない」

文言自体の意味については、「outstandingという言葉を変えて定義するのは賢いことではない。裁判所は現実に生じた利益がoutstandingかどうか認定するであろう」というAldous判事の意見に同意している。

その他outstanding benefitの要件について、判決は次のように解釈している。

- ① 特許による利益はex-ante（事前）でなくex-post（事後）のものである。
- ② outstandingは利益に関するもので、発明自体が特に優れている、あるいは抜群であるということは要件ではない。
- ③ 当該特許のもたらした利益が可能な限り最大のものであったという必要はない。
- ④ 利益をもたらした原因の一つが当該特許であればよく、唯一の原因である必要はない。

判決は、問題は製品でなく特許であるとしたうえで、本件特許がなければRDE後のジェネリックの参入を防止できなかったとした。

さらに特許製品の売り上げ利益のみならず、後述の合弁、企業買収にも貢献したとして、使用者企業の規模・性質を含め、あらゆる要素を考慮して、本件特許による利益は従業員が遂行する業務により通常期待されるものをはるかに超えたoutstanding benefitであると認定した。

判決は特に以下の点を重視している。

(1) Myoviewは、発売第1年で447万3000ポンドの売り上げがあり、その粗利益だけで開発費の241万4000ポンドを回収、3年目には売り上げ2000万ポンドを超え、毎年順調に売り上げを伸ばし、2005～2007年は、1億7000万ポンド前後の売り上げで、2007年までの累積売り上げは約13億ポンド(約2200億円相当。なお、利益は秘密開示)となった。

これは、同社の脳造影剤Ceretecの年間売り上げが約1300万ポンド、Metastronが年間約1800万ポンドで、いずれも年間売り上げ2000万ポンドを超えるものがなく、Myoviewは、同社の商品としては突出した売り上げと利益を上げている。

(2) 判決は、この直接の利益とは別に、Amersham社が住友化学との合弁契約でNihon Medi-Physics(NMP)の50%株式を所有したこと、Nycomed社の買収に成功したことで、世界的な造影剤メーカーとして認知されたことの大きな要因の一つが、Myoviewの成功であり、それが利益とどう結びついたのかという立証はないものの、Amersham社に大きな便益を与えたことは間違いないとしている。

(3) 判決はさらに、Amersham社がMyoview社に対して女王技術功労賞を受けたときの感謝のスピーチを引用し、発売以来、重要なマーケットで本件特許により強力で独占が保たれたこと、開発費は発売1年目の粗利益で回収され、収益の差が大きいと自認したこと。

【41条の適用】

次に、41条を適用する前提として、先行技術、開発の経緯、発明者、使用者企業、社内社外の個人、大学等の関与について詳細に事実を挙げているが、以下には、簡単に使用者企業と発明者従業員各別の貢献寄与に分類して要約する。

【使用者の貢献】

(1) Tc-99mの陽イオン錯体が心筋組織に好適に取り込まれることを最初に見いだしたのは、シンシナティ大学のEdward Deutsch教授である。

この発見を基にした発明の特許は、当分野の基本特許であり、Amersham社もこの特許の譲渡人Research Corporation Technologiesから非独占ライセンスを受けて、本件特許発明の実施を可能としていた。

(2) 1983年、Amersham社は、ミズリー大学とライセンスおよび研究開発契約を締結、キール大学のDr. Vangham Griffithsとの共同研究の設定など、アカデミックな助言・協力を得る体制を整えていた。

(3) 1995年9月、Paduaのテクニウム化学国際シンポジウムに数名を出席させ、会議の関心はTc-99mのessential陽イオンに集中していたことを感知し、Tc-essentialの方針を切り替えた。その後の1987年9月、企業方針としてTc-non-essentialの開発はやめ、Tc-essentialに集中することを決定した。

(4) 製品化のため、実験的に合成した物質の困難な量産化方式を確定した。この生産方法は、特別の熟練と機器が必要で、競争者の参入を事実上、妨げている。

(5) Amersham社は、1995年までに120の薬局販売網を確立、そのうち60%は自社管理であった。

販売上の困難は特に米国であった。この製品の販売上の大きな利点は、不活性のコールドキッドの形態で販売し、病院で簡素な器具と指示により放射能活性体と組み合わせる使用することであるが、米国では制度上、それはできなかった。

さらに、米国において造影剤の取り扱いで圧倒的シェアを持つ業者が、デュボンの製品販売の独占契約をしていた。

結局、この2つの問題に対し、Amersham社は自社の販売組織強化で対処した。

【従業員の貢献】

A. Dr. Kelly

(1) Dr. Kellyは1985年、新しくAmersham社が創設した医薬品研究開発部のパイオニア課長に就任。その後、同部の心臓プロジェクト全体の責任者となり、本件発明後、医薬品研究開発部長となった。

(2) Dr. Kellyは、パイオニア課の研究課題をTc-non-essentialではなくTc-essentialに集中する方針の

もと、実験化学の専門技術者として、Dr. Chiuを1985年11月、Dr. Lathamを1986年1月パイオニア課グループにリクルートした。

(3) 1987年7月、研究の主目的を1,2ジホスフィンのテトラティス・エーテル置換体におくことを指示。プロジェクトの責任者として方向づけを行い、Dr. Chiu、Dr. Lathamらと討論を重ねながら実験を指示し、本件発明を成功に導いた。

特に、Dr. ChiuがTe・ホスフィン錯体 (P11) を合成し、動物実験では成功したものの、人体では全く心筋中に取り込まれなかったことから、この線に沿った研究に否定的意見が出た時、Dr. Kellyは方針を変えなかった。

B. Dr. Chiu

(1) Dr. Chiuは1985年11月、Dr. KellyにDr. Lathamと共にリクルートされ、実験化学の専門技術者としてAmersham社に入社、パイオニア課に所属した。

(2) 自らのホスフィン系実験化学の経験を生かして合成と効果実験を重ね、P11、P30、P53と次々に合成、共同研究のキール大学でもP37、P46を合成したが、ほとんど同じ効果を示すP37に対し、P53は常温で錯体を保つ点が優れていたため、P53が採用された。

【特許による利益の評価】

両当事者の主張した額には2桁の差があった。

被告はex-ante (事前) のアプローチで、特許による利益は発明による利益発生前、実績未定の間にライセンスを結んだ場合のロイヤルティー相当額で考えるべきであるとし、さらに、実施のための先行特許に対するロイヤルティーや大学に対する支払い分を差し引いて算出した数字は763万ポンドである。

判決は、利益はex-post (事後) に生じるもので、ex-anteの立場はとらないとし、かつ、被告の計算は全く架空で根拠がないとしている。

対照的に原告は、特許がなければ売上高半減、価格も半減する可能性が80%だとして、その差7億ポンドを特許による利益と主張した。判決は、その考え方は一理あるとしても、計算の根拠がないとしている。

結局判決では、RDE終了後のMyoview売り上げをラウドナンバーで10億ポンドとし、その50%について、本件特許がなければ10%の値下げを余儀なくされたはずと仮定し、実際はより多くの利益があったと思わ

れるが、最低限の推定額が被告にとって公平な判断とし、この計算による5000万ポンドを本件特許による利益と認めた。

【fair share】

判決では、特許による利益の5000万ポンドの3%を従業員の受けるfair shareとし、二人の間ではDr. Kellyが2%の100万ポンド、Dr. Chiuが1%の50万ポンドを相当と認定した。

これらの数字は、すべてのファクターを考慮した裁量判断で、計算の根拠はないが、特に考慮した点として次の点を挙げている。

(1) 従業員にとって有利なファクターとして

- ① R & Dのコストがそれによって得た売り上げ利益に比べて極端に少額であった。
- ② 二人とも日常的作業ではなく、特別の思考と創造性を要する職務を遂行した。

(2) 使用者企業にとって有利なファクターとして

- ① 本件特許発明は、かなりの程度、使用者が従業員にその機会を提供したことによる。
- ② 発明後の商業化を立派に完遂し、問題解決に尽力した。
- ③ 米国における販売網の開拓は、発明実施に重要な寄与であった。
- ④ 使用者は全面的にプロジェクトのリスクを負担している。

被告は、企業の成果は各部門のチームワークによるもので、従業員間の公平上、当然の職務遂行による発明のみを特化するのとは不当であり、請求は待遇の損害賠償を要する不公正に基づく限度にとどめるべきと主張したが、判決は、被告の主張は立法時考慮済みの問題で、法文を外れた議論として退けた。

また、原告の主張する社外の第三者とのライセンス契約の場合のロイヤルティーや大学が教授に支払う額を基にした計算も採用しなかった。

判決は、認定した数字は控えめなもので、使用者にとって決して厳しいものではないと自評している。

この判決の英国内外における反響、各国制度やわが国の実務等に照らし、職務発明のあり方における私見について、次号以降で詳述したい。

(おおばまさしげ)