

雇用契約に基づく発明者から雇用者への特許権譲渡の注意点

— CAFC及び最高裁判所判決:

Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.,
563 U.S. 776, 131 S. Ct. 2188 (2011), 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009) —



三好内外国特許事務所顧問
米国特許弁護士 吉田正子

年に数回ほど、米国特許出願の際に発明者の方がすでに退職された、お亡くなりになった等で米国向け譲渡証に署名が戴けないのでどうしたら良いかというお問い合わせを戴きます。この機会に米国での職務発明の譲渡の取扱いについて、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判決とそれを支持した米国最高裁判所の判例をもとにご紹介したいと思います。

背景

訴訟対象特許(対象特許)の発明はAIDSを発症させるHIV感染者の血液サンプル中のHIVのRNAをPCR(polymerase chain reaction)を使って定量する方法で、医薬品の対HIV有効性を確認するのに有効な方法である。この発明はスタンフォード大学とPCR技術を開発したCetus Corporation (Cetus)の共同研究による発明で、1988年に発明者の一人 Dr. Holodniy がスタンフォード大学の感染症部門に研究員として入り、“Copyright and Patent Agreement” (CPA)に署名した。このCPAには“I [Holodniy] agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title, and interest in... such inventions as required by Contracts or Grants”と書かれていた。

Holodniy はPCR技術は未経験だったため、1999年2月から数か月に渡りCetusに出向きこの技術を学んだ。この際、Holodniy はCetusとの“Visitor’s Confidentiality Agreement” (VCA)に署名し、このVCAにはCetusでの仕事の結果としてHolodniy が考案する全てのアイデア、発明、改良について、Holodniy “will assign and do[es] hereby assign to CETUS”と書かれていた。

Holodniy はCetusとの研究により、PCRを使用して感染患者のサンプル中の血清HIV RNAを定量する方法を開発しCetus社訪問を終了し、この成果をCetusの研究者と共同で発表後、スタンフォード大学の共同研究者とともに臨床で新PCR法で測定したHIVのRNA量が医薬品のマーカーとなることを確認し、これらの結果をもとに特許を取得した。スタンフォード大学の共同研究者達は別途CetusとHIVの治療方法を開発し、Material Transfer Agreementを締結し、Cetusにこの技術のライセンスを与えている。

1991年12月、Rocheは(スタンフォード大学とのこれら契約を含む) CetusのPCRビジネスを買収し、RNA分析法を使った HIV検出キットの製造販売を開始した。1992年5月、スタンフォード大学は本訴訟対象特許の一つが優先権主張する出願を行い、スタンフォード大学は三つのすべての本訴訟対象特許の被譲渡人として登録されている。

CAFC

通常、契約の解釈は州法で判断されるが、特許譲渡契約の条項が特許権を自動的に譲渡するか、単に将来の譲渡義務を課しているかによって、特許訴訟の当事者が決まるため、特許譲渡契約は例外的に連邦法で判断される事項と判断した。Holodniy は自身の発明の権利譲渡義務を定めた複数の契約に署名をし、スタンフォード大学とのCPAでは、“I agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title, and interest in... such inventions” (私は、そのような発明の権利、所有権および利益をスタンフォード大学及びまたはスポンサーに譲渡することに同意、または書面で確認する)と書かれている。CAFCは、これまで“agree to assign”という契約の文言は将来これらの権利を譲渡すると言う約束にすぎず、期待される権利を直ちに移転するものではない、と判断してきた。従って、このCPAの“agree to assign”の文言は時期を決めずにこれらの権利を譲渡することに同意したに過ぎず、発明がなされた時点で、このCPAによってスタンフォード大学がHolodniyの発明の所有権を速やかに取得するものではない、と判断した。一方、CetusとのVCAは、“I will assign and do hereby assign to CETUS, my right, title, and interest in each of the ideas, inventions and improvements” (アイディア、発明、改良それぞれに対する私の権利、所有権、利益をCETUSに[将来]またはここに譲渡する)と書かれていて、“do hereby assign”の文言により、Cetus はHolodniyの将来発明の所有権を直ちに取得している、と判断した。

最高裁判所

最高裁判所は、以前からの発明の権利はその発明者に帰属するという一般的な法律を確認し、発明者はその発明の所有者としての権利を他者に書面により譲渡することができ、従って、他者はその発明の権利を取得することができるが、全ての発明の所有権は発明者にしかのぼることができなければならないとし、さらに、以前より被雇用者が雇用者に発明の権利を与える合意がない限り、雇用者は、元来、被雇用者のみの発想である発明の権利を有しない。従って、ほとんどの状況下では被雇用者の発明を雇用者が取得するには、被雇用者が自分の発明の権利を雇用者に与えることを明示しなければならない、と判断した。また、最高裁判所は判決の中で、単に雇用関係にあることは被雇用者が雇用者に発明の所有権を付与するには不十分である、とも言っている。

この多数派の判決に対し、Breyer裁判官と故Ginsburg裁判官は反対意見の中で、“agree to assign”を“do hereby assign”とすれば即座に将来の発明が譲渡されるというCAFCの説明は不十分である、と述べている。

米国特許庁 (USPTO) の譲渡登録の実情

USPTOは雇用契約に基づく譲渡登録の取扱いは一貫していない。雇用契約に基づいて譲渡登録するか、拒絶通知を出すかの判断は必ずしも雇用契約の内容によるものではないようである。

規則 37 CFR 3.54ⁱでは、§ 3.11に基づいてUSPTOが譲渡登録をしたことは、出願、特許、あるいは登録の所有権に対する提出書類の有効性、効果をUSPTOが認めたことにはならない、とし、さらに、規則 37 CFR 1.46(b)(1)ⁱⁱは、出願人が被譲渡人あるいは発明者が譲渡義務を有する者の場合は、所有権の証拠書類を当該出願の特許料の支払いまでに登録すべきであるとし、その証拠書類の例として被譲渡人への譲渡書に加え、発明者が譲渡義務がある雇用契約を挙げている。

本判例に学ぶ点

日本では特許法第35条第3項ⁱⁱⁱに、「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する」とされていて、米国出願の時点で米国の譲渡登録用に発明者の署名入りの雇用者への譲渡書類を入手されることが多いようです。すでに日本の法律下で雇用者に発明の所有権が移行しているにもかかわらず、米国出願の際に発明者が所有しない権利を譲渡できるのか、あるいはその譲渡が有効なのか、という疑問は残りますが、この点について米国で争われた判例は今のところ無いようです。

上述の *Stanford v. Roche* の判決からも、発明者の署名の無い社内規定等での譲渡は認められないと思われます。また、この判決から米国では発明者が明確に、「ここに発明を譲渡する」と記載して署名をしないと雇用者に権利が発生しない、という考えが一般的ですが、この最高裁判所での裁判の中心は連邦政府が出資した研究に対する政府の発明に対する権利を規定した Bayh-Dole 法にもとづくスタンフォード大学の権利が争われていて、最高裁判所は “agree to assign” では発明の所有権は発明者から雇用者に移らないという CAFC の判決を支持していますが、「単に雇用関係にあることは発明者が発明の所有権を雇用者に付与するには不十分である」として、雇用関係に注目しており、雇用契約に “hereby assign” の言葉が入ればそれで充分なのか等については詳細な議論がされていません。

最高裁判所が、被雇用者が自分の発明の権利を雇用者に与えることを明示しなければならず、単に雇用関係にあることは被雇用者が雇用者に発明の所有権を付与するには不十分、としていますので、社内規則に雇用者への職務発明の譲渡を記載したのみでは足りないと考えられます。現時点では、雇用契約に関しては “do hereby assign” (ここに譲渡する) と書き、これに発明者の署名がされていれば、“agree to assign” (譲渡することに同意する) より譲渡と見なされる可能性が高くなりますが、最高裁判所で単に「ここに譲渡する」では不十分と反対意見も出ていますので、今後の判決を見ていきたいと思います。

また、2021年4月29日の *Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC* の判決でCAFCはカリフォルニア州法をもとに雇用契約を解釈し“shall assign”（譲渡しなければならない）の文言によって職務発明が雇用者に譲渡されるとして議論を進めています。同じ裁判所でも準拠法が変わることがあり、“shall assign”が連邦法あるいは他の州法でどう解釈されるのかは今のところわかりません。こちらも今後の判決を見ていきたいと思っています。

一方、米国規則により雇用契約書を基に譲渡登録しても、規則に譲渡登録によって被譲渡人の特許権が確定するものではないため、譲渡登録しても雇用契約の文言等で当該特許の所有権が争われる可能性があります。しかし、公開出願、特許の譲渡登録は誰でも見ることができ被譲渡人が公知となります。米国特許法261条は、譲渡を知らずに特許出願、特許を有価約因を伴って譲渡後に購入した者、抵当権設定者に対しては、この購入・抵当権設定日以前または3か月以内にUSPTOに譲渡等の登録が無い場合、被譲渡人の権利は無効である、としています^{iv}。従って、早期の雇用者への譲渡登録により、善意の第三者による特許権取得、抵当権設定を防ぐことができます。

雇用契約に職務発明を「ここに譲渡する」と記載しても、今後、裁判により雇用契約等の譲渡に必要な文言が追加、変更される可能性が十分あります。発明が完成した時点でプロジェクト番号等で発明を特定した譲渡証を入手、あるいは遅くとも最初の出願時にその出願とその出願に優先権を主張する全特許出願の権利の譲渡証を入手し、また、発明者が退職の際には全発明が雇用者に譲渡されているか確認し、退職までに譲渡証を入手し、米国出願の際には直ちにUSPTOに譲渡登録されることをお勧めします。

ⁱ 37 CFR 3.54 Effect of recording.

The recording of a document pursuant to § 3.11 is not a determination by the Office of the validity of the document or the effect that document has on the title to an application, a patent, or a registration. When necessary, the Office will determine what effect a document has, including whether a party has the authority to take an action in a matter pending before the Office.

ⁱⁱ 37 CFR 1.46(b)(1)

If the applicant is the assignee or a person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, documentary evidence of ownership (e.g., assignment for an assignee, employment agreement for a person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention) should be recorded as provided for in part 3 of this chapter no later than the date the issue fee is paid in the application.

ⁱⁱⁱ **（職務発明）**

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

iv 35 USC 261

... An interest that constitutes an assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

以上