

## 東京訴訟部

[マックス・オルソン](#)[マーク・ダーニー](#)[クレイグ I. セルニカ](#)[ピーター J. スターン](#)[ルイズ・ストウープ](#)[一色 太郎](#)[ダニエル P. レヴィソン](#)

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

April 2009

2009年4月

## 参考訳

## Inventor Compensation Arrives in the UK

## 英国で職務発明に対する初の補償金支払命令

By [Ann Bevitt](#), [Tom Broadhurst](#),[アン・ベヴィット](#) / [トム・ブロードハースト](#)

A recent judgment of the Patents Court in the High Court of Justice in England broke new ground by clarifying when UK inventors can share in the benefits of a patent obtained by their employers.

英国高等法院特許裁判所が出した先日の判決は、英国の発明者がどのような場合にその雇用主が取得した特許の利益の報酬を受けられるかを明確にする新たな見解を示した。

Mr. Justice Floyd handed down his judgment in the landmark case *Kelly and Chiu v GE Healthcare*<sup>[1]</sup> on 11 February in which the Patents Court awarded the two inventors £1.5 million as their share of the benefit derived from the two patented families for inventions related to a blockbuster radiopharmaceutical heart imaging agent.

フロイド判事は、2月11日に *Kelly and Chiu v GE Healthcare* 事件<sup>[1]</sup> における画期的な判決で、大型新薬である放射性医薬品の心臓専用造影剤に関する発明のпатентファミリー2件から生じた利益の分け前として、発明者2名に対する150万ポンドの支払いを命じた。

The case is the first UK decision of its kind. Employee inventors in the UK have not previously been awarded compensation by the courts for their patents and inventions with the few disputes between employee inventors and their employers settling before court. To qualify for this compensation, UK employee inventors have to be either wholly or mainly employed in the UK, or if they have no main place of employment, they have to be employed by an employer that has a UK business to which they are attached.

本件は、英国で初めて従業員発明者に対する補償金支払いを命じた判決である。裁判前に和解された英国の従業員発明者と雇用主との紛争は数件あったものの、裁判所はこれまで、従業員発明者に対する特許および発明の補償を認めたことはなかった。この補償を受けるには、英国の従業員発明者は完全にもしくは主として英国で雇用されていること、または主たる雇用場がない場合には、自らの帰属する英国事業を行う雇用主に雇用されていないなければならない。

The relevant law is relatively old but, crucially, was previously untested in the courts. The UK Patents Act 1977 provides compensation is payable to an

関連法は比較的古いものであったが、特筆すべきことに、これは裁判で過去に争われたことがなかった。1977年英国特許法は、発明または特許が雇用主に

employee inventor when the invention/patent is of outstanding benefit to the employer and it is found to be just that the employee should receive an award. The statute sets out the factors to consider in determining the fair share of that benefit due to the UK employee inventor.

As there had been no decided cases, much was not clear. In particular, it was unclear what scale of benefit to an employer would qualify as an outstanding benefit entitling the inventor to compensation. It was also unclear what level of compensation the employee should receive in such circumstances. *GE Healthcare* is both a guide to the scale of the required benefit to the employer and the amount of compensation from that benefit a UK employee inventor may receive.

The claimants, Drs. Kelly and Chui, were the UK employee inventors. They were research scientists employed by Amersham International PLC (“Amersham”) [2] in the 1980s. They investigated and synthesised radiopharmaceutical imaging agents, one of which became the highly successful heart defect diagnostic, Myoview.

Myoview successfully launched in the UK and Japan in 1994 followed by the United States in 1996. Myoview was a great success. It became a blockbuster product for Amersham. Myoview generated sales through to 2007 in excess of £1.3 billion with a very high profit margin, the precise figures for which were provided as confidential information to the court but are not revealed in the public judgment.

Two patent families resulted from the work [3] of Kelly and Chui and other inventors claiming priorities from 1987 and 1988 respectively. Although the two patent families’ members began to expire last year and this year, 2009, in the U.S. patent protection continues until February 2010.

The Patents Court judge, Mr. Justice Floyd, having determined that Drs Kelly and Chui were inventors of the patents belonging to their employer, Amersham, then turned to the central and contested question whether the patents were of outstanding benefit to their employer. He held the correct approach to determine “outstanding benefit” is first to ask - was the patent a cause of some benefit? If it was, the next question is how much of

著しい利益 (outstanding benefit) をもたらしており、従業員が補償を受けるべきことが相当 (just) と判断された場合に、その従業員発明者に対して補償金が支払われるべきと定めている。同法は、英国の従業員発明者によってもたらされた利益の公正な分け前を決定するにあたり検討すべき要因について規定している。

確定判決が存在しなかったため、多くが不透明だった。とりわけ、発明者が補償金を受けるには、雇用主にもたらされる利益がどの程度であれば著しい利益として適当であるかが明らかではなかった。また、そのような状況において従業員がどの程度の補償を受け取るべきかについても明らかではなかった。*GEヘルスケア判決*は、雇用主に対する必要な利益の規模および英国従業員発明者が受け取ることのできる、利益からの補償金額の指針となる事例である。

原告のケリー博士およびチュイ博士は、英国の従業員発明者である。彼らは 1980 年代にアマシャム・インターナショナル・ピーエルシー (Amersham International PLC、「アマシャム」) [2] に雇用されていた科学的研究員であり、放射性医薬品の心臓専用造影剤を研究・合成し、そのひとつが大成功を収めた心臓疾患診断薬マイオビューとなった。

マイオビューの販売は、1994 年に英国および日本で、1996 年に米国で、首尾よく開始された。マイオビューは大きな成功を収め、アマシャムにとって大ヒットの製品となった。また、2007 年末までに 13 億ポンド超の売上と非常に高い利益率を記録したが、その詳細は極秘情報として裁判所に提供され、公開された判決文では明らかにされていない。

2 件のパテントファミリーは、ケリー博士およびチュイ博士その他の発明者 [3] の研究に由来しており、いずれも、1987 年および 1988 年からの優先権をそれぞれ主張していた。2 件のパテントファミリーの構成特許は昨年および今年 (2009 年) から失効し始めているが、米国では、2010 年 2 月まで引き続き特許で保護される。

特許裁判所のフロイド判事は、ケリー博士およびチュイ博士が雇用主であるアマシャムに帰属する特許の発明者であると認めた上で、特許が雇用主の著しい利益となったかという中心的争点を考察した。特許が利益の一因であるかをまず問うことが「著しい利益」を判断する上での正しいアプローチであると判示した。もし特許が利益の要因であれば、次の問題は、利益全体のうちのどの程度が当該特許に起因しているかである (この問題は、複数の要因から発生した利益の分配と

the total benefit can be attributed to the patent (which may raise difficult questions of apportioning benefit from multiple causes). Finally, the court has to decide whether that benefit due to the patent was outstanding. He commented that outstanding benefit means more than significant and rather “something special” or “out of the ordinary”. It has to be of benefit greater than one would normally expect to arise from the employees’ work.

By reason of statute it also had to be just to make the award. Mr Justice Floyd said it was not desirable or sensible for the court to categorise when an award may be unjust, reserving that discretion to the court, which would recognise situations in which it would be unjust to make an award when they arise.

The judge considered the statutory guidance on the amount of compensation. He held that the factors should place the employee inventor somewhere midway between two poles, neither leaving the employee badly off by limiting the compensation available simply to any loss or damage that employee had suffered (he rejected the employer’s arguments to confine “compensation” to a narrow definition meaning monetary recompense for someone who has suffered loss or damage), nor placing the employee inventor in too strong a position by holding he should be rewarded as highly as an external patentee licensing his patent back to the employer. However, this was strong guidance to award less to employee inventors than is commonly obtained by a university which is licensing a patent at an “inventor”-level royalty.

Mr Justice Floyd attempted to assess what the benefits of the patents had been to Amersham. The patents to be included in this analysis were all the worldwide patent family members and not just the UK patents. He did this by assuming that Myoview would have gone ahead into production and sale even if it were unprotected by any patents. He compared an estimate of how Myoview would have performed without patents (i.e., without exclusivity in key markets) with the actual profits with the patents. He did this by accepting that regulatory data exclusivity (RDE) prevented generic competition until RDE expired, with a year added on as the time for the processing of a “piggy back” application. RDE protection for Myoview expired early in 2001/2002 in the U.S.,

いう難しい問題を生じさせる場合がある)。最後に、裁判所は特許に起因する利益が著しいかどうかを判断しなければならない。フロイド判事は、著しい利益とは、多大以上であり、むしろ「特別」または「異例」であることを意味すると述べた。すなわち、従業員の研究から発生すると通常予想されるもの以上の利益でなければならない。

また、特許法に基づき、補償金の支払いを受けるほど相当なものでなければならない。フロイド判事は、補償金の支払いが相当ではない状況が発生した場合に、その状況を認める裁量を裁判所に留保した上で、補償金の支払いが相当ではない場合を裁判所が分類することは望ましくも賢明でもないと述べた。

フロイド判事は、補償額に関する法的指針を検討した。従業員が被った損失または損害にのみ支払われる賠償に限定することによって従業員を不当に除外するのではなく(判事は、「補償」の定義を、損失または損害を被った者に支払われる金銭による賠償という意味に限定すべきとする雇用主の主張を退けた)、また、雇用主に自己の特許をライセンスバックする外部特許権所有者が受けるものと同等に高い補償金を受けべきと判断することによって従業員発明者を過度に強い立場に置くことなく、基準として、従業員発明者をこれらの対極の中間あたりに置くべきであると判断した。しかしこの判断は、従業員発明者に対する補償を、「発明者」レベルのロイヤルティで特許をライセンスしている大学が一般に得る場合よりも低いものとする強い指針であった。

フロイド判事は、アマシャムに特許のどんな利益があったかの評価を試みた。この分析に含まれるべき特許は、英国特許に限らず、世界中の Patent Family すべてであった。判事は、マイオビューが特許の保護を受けていなかったとしても、製造および販売が行われていたであろうと考えた。特許がある場合の実際の収益と、特許がなかった場合(すなわち、主要市場で独占性がなかった場合)におけるマイオビューの売上の試算とを比較した。フロイド判事は、この比較を行う上で、規制によるデータ保護(RDE)によってRDEの失効まで、かつ、「ピギーバック」申請の申請期間として追加される1年間についてジェネリック医薬品競争が回避されたことを認めた。マイオビューのRDEは米国では2001年または2002年の初めに失効したが、実際のところ、この時期までは特許による独占性が理論上、無意味であった。なぜなら、これに相当する独占

and in reality the exclusivity conferred by the patents was notionally worthless until then because of the equivalent exclusivity conferred by RDE.

The judge held, however, that after this the patents were of outstanding benefit to Amersham because they protected Amersham's business against generic competition post-RDE expiry that would have reduced profits after the expiry of RDE. He described the position Amersham would have faced following the expiry of the RDE in 2001/2002, had the patents not existed, as a crisis because the exclusivity helped Amersham maintain its core Myoview business. A second reason the judge felt that the patents were of outstanding benefit to Amersham was because they carried out two major corporate deals, namely a joint venture with Sumitomo and the acquisition of Nycomed, and those would not have been achieved on as favorable terms as they were, or even might not have occurred, if Myoview had been an unpatented product. The Sumitomo and Nycomed deals had significantly contributed to the overall success of Amersham.

A significant problem with this part of the judgment for all companies in the pharmaceutical and biotech sectors is that often their patent estates (portfolios) will confer exclusivity against generic competition for a number of years post-RDE expiry, and the patent estate, taken together with other product-related data, often enables companies in the sector to do partnering and collaboration deals. So the judge was describing the norm for the benefit from a patent estate in the sector, albeit in this case being the two patent families and not a large number of patents, almost failing the test that "outstanding benefit" had to be something "out of the ordinary".

Mr Justice Floyd went on to hold that in the case it was just to make an award to the UK employee inventors, and he went on to value the patents' benefit. He decided that in view of Myoview's overall sales, in the absence of patent protection, generic competition would have caused Myoview's price to drop by at least 10% on half of its sales in the relevant years post-RDE and so this would have reduced Amersham's revenues from Myoview by £50 million. He described this figure as "the absolute rock bottom figure for the benefit from the patents". In the pharmaceutical sector generally

性が RDE によって与えられていたからである。

ところが判事は、特許が RDE の失効後にアマシャムの著しい利益になったと判示した。なぜなら、特許により、RDE の失効後に利益を減少させていたであろうジェネリック医薬品競争からアマシャムの事業が保護されたからである。判事は、アマシャムがその中核となるマイオビュー事業を維持する上で独占性が一役買ったので、特許が存在していなければ、2001 年または 2002 年の RDE の失効後にアマシャムが置かれていたであろう状況を危機と表現した。特許がアマシャムの著しい利益となったと判事が考えた第二の理由は、住友化学工業株式会社との合併およびニコメッド社 (Nycomed) の買収という、2 つの大きな取引をアマシャムが実行しており、これらの取引は、マイオビューが特許保護のない製品であったとすれば、実際ほど有利な条件で実行されなかったか、あるいはまったく実行されなかった可能性が大きいことである。住友化学およびニコメッドとの取引は、アマシャムの全般的な成功に著しく寄与した。

製薬およびバイオテクノロジー・セクターのすべての企業にとって、本判決の上記に関する重大な問題とは、当該企業の特許財産 (ポートフォリオ) によって RDE 失効後の何年間もジェネリック医薬品競争に対する独占性が与えられることが多く、その他の製品関連データのほか特許財産によって、このセクターの企業が提携および共同事業取引を行うことができる場合が多いことである。そして判事は、このセクターにおける特許財産から得られる利益の基準を説明した。但し、本件においては多数の特許ではなく 2 件のパテントファミリーであり、「著しい利益」は「異例」でなければならないとするテストにほとんど失格になるところであった。

フロイド判事はさらに、本件において、英国従業員発明者への補償金の支払いを認めることが相当であると判示した上で、特許の利益を測定した。マイオビューの売上全般に鑑み、特許保護がなかったとしたら、ジェネリック医薬品競争により、その影響を受ける RDE 失効後の数年間にマイオビューの販売量の半分について価格が少なくとも 10% 下落したはずであり、これによりマイオビューから得られるアマシャムの収益は 5,000 万ポンドの減少となったであろうと判断した。また、この数字を「特許からの利益についての完全な底値」と表現した。製薬セクターにおいては一般に、特許が失効してジェネリック医薬品競争の状態になると価

prices fall by much more than 10% once there is patent expiry and generic competition status, and there is a massive loss of market share in all key markets. In our view trying to quantify the benefit by reference to price reduction and loss of market share is not an appropriate methodology, but the judge ended up there by reason of his earlier approach.

The judge then considered the factors set out in the statute for assessing the share of that benefit of £50 million due to the claimant employee inventors. To assess the respective contribution of the parties the court considered the research leading to the production and sales of Myoview from the making of the inventions through to the product development (animal and clinical trials, development phase, approvals, manufacturing, and distribution) and set out Amersham's considerable contributions to the development stages. He considered the employees had not yet received recognition for making an invention of outstanding benefit; that these employees' effort and skill was high; and that non-inventors had not contributed significantly. The contributions made by Amersham as the employer to the success of the inventions were explored. Factors favouring the employer were that Amersham gave the inventors the opportunity to invent, provided well-executed and sophisticated downstream work, developed the U.S. market, and accepted the risk for the project overall. The two factors favouring the employee inventors were that they were not carrying out routine operations, as their work involved significant thought and creativity; and that the overall research and development costs for Myoview were extremely small, being only £2.4 million, compared to Myoview's sales and the R&D costs of comparable products.

Having examined the competing views on the employees' fair share of the benefits of patents Mr Justice Floyd decided that the inventors should receive one-off final awards of 3%<sup>[4]</sup> of the £50 million benefit, or £1.5 million. This total was split in accordance with the inventors' respective contributions with two thirds (£1 million) going to Dr Kelly and a third (£0.5 million) going to Dr Chui. The total award represents about 0.1% of Myoview turnover, or only three days' profits.

格が 10%を優に超す割合で下落し、すべての主要市場において市場占有率を大幅に失うこととなる。弊事務所は価格下落および市場占有率の喪失を基準に利益を測ろうとすることが適切な方法ではないと考えるが、判事はそのような考え方を理由として上記のとおり結論付けた。

さらに判事は、原告である従業員発明者によってもたらされた上記の 5,000 万ポンドの利益の分け前を評価するにあたり、特許法に規定する要因を検討した。裁判所は、両従業員発明者のそれぞれの寄与分を評価し、発明から製品開発まで、マイオビューの製造および販売へ至らしめた研究(動物実験および臨床実験、開発段階、承認、製造および販売)を考慮し、開発段階でアマシャムの相当の寄与があったことを示した。判事は、従業員が著しい利益のある発明をしたことについていまだ評価されていないこと、当該従業員の努力および技能が高いこと、ならびに発明者以外の者が著しく寄与していないことを考慮した。雇用主としてのアマシャムがどの程度発明の成功へ寄与したかが検討された。雇用主に有利となる要因は、アマシャムが発明者に発明する機会を提供したこと、高機能かつ高度なダウンストリーム業務を提供したこと、米国市場を開拓したことならびにプロジェクト全体のリスクを引き受けたことである。従業員発明者に有利となる要因は、彼らの業務が重要な思考および想像力を伴うものであるため、定型的業務を行っていなかったこと、ならびにマイオビューの研究開発費用全体が、マイオビューの売上および同等製品の研究開発費と比べ、240 万ポンドと極めて少額であったことの 2 点である。

フロイド判事は、従業員が受ける特許の利益の公正な分け前についての矛盾する見解を検討した上で、発明者が 5,000 万ポンドの利益の 3%<sup>[4]</sup>(すなわち 150 万ポンド)の最終的補償の支払いを一度に受けるべきであると判断した。この総額は、発明者の寄与度に応じ、ケリー博士に 3 分の 2(100 万ポンド)、チュイ博士に 3 分の 1(50 万ポンド)ずつ分配された。補償金総額は、マイオビューの売上高の約 0.1%(すなわち、わずか 3 日分の利益)に相当する。

This judgment has broken new ground but it seems to us it may be questioned as to the test for “outstanding benefit” in the pharmaceutical and biotech sectors and to the quantification of that benefit. If applied, it puts many companies at risk of these sorts of claims. It is not being appealed, as neither side sought leave to appeal.

This landmark decision means that the UK joins other countries such as Germany and Japan in securing benefits for employee inventors. For employers, the judgment should at the very least prompt a review of their standard contractual arrangements with UK employee inventors. In particular, employers may want to consider whether they build into UK employee inventors’ terms and conditions provisions regarding their reward in relation to inventions of outstanding benefit to them. For example, employers could include a contractual framework concerning when and how they would determine whether their UK employees’ inventions constitute an outstanding benefit and, if so, how their fair share of that benefit would be assessed. However, there is a risk that such contractual arrangements, if entered into on commencement of employment, could be declared unenforceable as being in breach of section 42(2) of the 1977 Act (insofar as they diminish employees’ rights in inventions made by employees after the date of the contract or in or under patents for such inventions) or void as being in breach of public policy. One possible way of avoiding the application of section 42(2) is for employers to enter into such contractual arrangements after the inventions have been made.

For more information and advice on UK patent matters and associated employment issues, contact Tom Broadhurst ([TBroadhurst@mofo.com](mailto:TBroadhurst@mofo.com)) and Ann Bevitt ([ABevitt@mofo.com](mailto:ABevitt@mofo.com)).

\* \* \*

[1] (1) *James Duncan Kelly and (2) Kwok Wai Chiu v GE Healthcare Limited* [2009] EWHC 181 (Pat) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/181.html>

[2] Amersham was later taken over by General Electric Company and renamed GE Healthcare but this corporate change had no impact on this case;

この判決は新境地を開くものであったが、製薬およびバイオテクノロジー・セクターでの「著しい利益」に関するテストならびに当該利益の定量化に関しては疑問視される可能性があると考えられる。この考え方が用いられれば、多くの企業が同種の申立てを受けるリスクにさらされる。いずれの当事者も控訴許可を請求しておらず、まだ控訴されていない。

今回の画期的な判決の意味するところは、英国が従業員発明者に対する利益の保証について、ドイツや日本などの他国に追随したことである。雇用主にとってこの判決は少なくとも、英国従業員発明者との標準契約での取決めの見直しを促すものとなるはずである。とりわけ、雇用主は、自己に著しい利益となる発明の報酬に関する定めを従業員発明者規程に設けるか検討すべきであろう。例えば、雇用主は、英国従業員の発明が著しい利益となっているかをいつどのように判断するかについての契約上の枠組みを盛り込む可能性があるであろうし、これを含める場合、その利益の公正な分け前をどのように評価するかについての枠組みも盛り込むべきかもしれない。但し、そのような契約上の取決めが雇用開始時に締結された場合、1977年特許法第42条第2項の違反により執行不可能とされるか（かかる取決めが、契約日後に従業員が行った発明に対するか、当該発明に関する特許に対する従業員の権利を損なう場合）、公序良俗に反するとして無効とされる可能性がある。雇用主にとって、第42条第2項の適用を回避するために取りうる手段のひとつは、このような契約上の取決めを発明後に締結することである。

英国の特許および従業員関連事項についての詳細または助言についてのお問い合わせは、トム・ブロードハースト ([TBroadhurst@mofo.com](mailto:TBroadhurst@mofo.com)) およびアン・ベヴィット ([ABevitt@mofo.com](mailto:ABevitt@mofo.com)) までお願いします。

\* \* \*

[1] (1) *James Duncan Kelly and (2) Kwok Wai Chiu v. GE Healthcare Limited* [2009] EWHC 181 (Pat) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/181.html>

[2] アマシャムはその後、ゼネラル・エレクトリック・カンパニーに買収され GE ヘルスケアへ名称変更したが、この組織変更は本件には何ら影響ない。アマシャムは

Amersham is the relevant entity and it continued to exist.

[3] One of the two patent families in addition had two other co-inventors who were not employees but were academics from Cardiff University and Keele University. A co-inventor of both patent families, Dr Latham, was another employee of Amersham. Dr Latham took no part in these proceedings.

[4] This level of “inventor royalties” on the total sales is common in university licensing deals but note that 3% is a percentage not of total sales but of the very conservatively estimated benefit of the patents of £50 million. Cardiff and Keele Universities, the employers of the two academic co-inventors of one the patents, were in fact paid royalties of roughly 0.5% of Myoview sales.

存続する関係会社である。

[3] 2件のパテントファミリーのうち1件は、両博士のほか、カーディフ大学およびキール大学の研究者で従業員ではない2名を共同発明者としていた。両パテントファミリーの共同発明者の1人であるレイサム博士は、アマシャムの従業員であったが、本訴訟に参加していない。

[4] 売上総額に対するこの「発明者ロイヤルティ」は、大学ライセンス取引においては一般的な水準であるが、3%という数字は、売上総額に対する割合ではなく、非常に保守的な特許利益の見積5,000万ポンドに対する割合であることに留意されたい。対象特許のうちの1件の共同発明者研究者2名の雇用主であるカーディフ大学およびキール大学は、マイオビューの売上高の約0.5%のロイヤルティを実際に受け取った。