

REPORT

バイ・ドール法に基づき、連邦政府の資金による発明について、自動的に発明者から権利を取り上げることはないとした米国最高裁判所の判決

2011年6月15日

6月6日、米国最高裁判所は、*Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc.* 事件についての判決を出しました。本判決では、バイ・ドール法¹に基づき、連邦資金契約書に基づく研究開発から生じた従業員の発明についての所有権は、連邦契約人に対して自動的に与えられることはないとしています。本判決では、連邦資金契約書に基づき生じなかった発明と同じように、バイ・ドール法の範囲内の発明は、所有権を譲渡するためには、従業員発明者からの譲渡書を必要とすることを確認しています。

Sotomayor裁判官は、短い賛成意見を執筆しました。Ginsburg裁判官も加わり、Breyer裁判官は、反対意見を執筆しました。

I. 背景

対象特許において発明者の一人として記載されたDr. Holodniyは、自己の発明の権利に関する複数の契約書に署名をしました。最初に、博士課程研究員としてStanford Universityで勤務し始めた際に、「著作権および特許契約

書」(CPA)に署名をしました。この中で、「自己は、」発明の権利をStanfordに「譲渡することに同意する」と記しました。次に、対象発明の着想の前でありましたが、Stanfordで勤務中に、研究を行う企業であるCetusと共同研究を行い、訪問者秘密契約書(VCA)に署名をしました。この中で、「自己は、」Cetusに訪問したため生じた発明の権利をCetusに「譲渡することに同意し、またこれによって直ちに譲渡する」と記しました。第三番目に、特許出願が提出された際、自己の発明の権利をStanfordに譲渡しました。

後に、Rocheは、Cetusから、VCAに基づく権利を含む関係資産を購入しました。それから、Rocheは関連製品の製造を開始し、StanfordはRocheを特許侵害で訴えました。Rocheは、RocheにはVCAに基づき所有者権利があったため、StanfordにはRocheを訴える適格性に欠けていたと主張しました。しかし、地方裁判所は、Rocheの所有者主張は、バイ・ドール法により排除されるとしました。上訴では、連邦巡回は、(1) Rocheは、VCAによりDr. Holodniyの発明の権利を得た、(2) 先のCPAは、VCAを無効としない単なる未完成の譲渡契約であった、(3) バイ・ドール法は、Rocheの権利を消滅させなかった、(4) 従って、

¹ バイ・ドール法は、連邦政府の資金による研究から生じた発明の使用を奨励し、発明の権利を規制する米国制定法である。

2011年6月15日

Stanford には Roche を訴える適格性に欠けていたと判断して、逆の判決を出しました。

II. 最高裁判所の判決

A. 多数派の意見

Roberts 首席裁判官は、バイ・ドール法は、発明における Roche の所有権利益を消滅させなかったという連邦巡回の判決を確認して、最高裁判所の意見を提示しました。最高裁判所は、長年続いている特許法の原則に基づき、従業員の権利を雇用者に譲渡する契約書がない場合、雇用者には、従業員の発明に関する権利がないということを指摘しました。また、同裁判所は、バイ・ドール法は、連邦政府の資金による発明に関する所有権を自動的に連邦契約人に与えることはない、もしくは従業員からそのような発明についての所有権を単独で取り上げる権限は連邦契約人にはないとしました。むしろ、「この法律の権利についての決定は、[従業員発明者からの譲渡により] 連邦契約人が既に所有している、連邦政府の資金による発明における連邦政府と連邦契約人の間の権利の優先順位を明確にしたにすぎない」としています。

最高裁判所は、関連譲渡契約書に関する連邦巡回の解釈の有効性についての見解ではないとしました。このことは、最高裁判所が検討対象としたことではないからです。

B. 賛成意見および反対意見

Sotomayor 裁判官は、多数派意見に同意しましたが、連邦巡回の(本件の下記の連邦巡回の判決に引用した) *Film Tec* 事件²の判決に採用し

² *Film Tec Corp. v. Allied-Signal, Inc.* 事件, 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991)において、連邦巡回は、譲渡する

た原則と、バイ・ドール法を関連付ける契約にこれらの原則を適用することに関する反対派の懸念点に同意すると記しました。また、同裁判官は、多数派の意見が、今後の事件においてこれらの原則の考慮を許すものであるという自己の理解も説明しました。

(Ginsburg 裁判官も加わり) Breyer 裁判官は、反対意見を述べました。Breyer 裁判官は、個人発明者が、連邦政府の資金による研究から生じた発明について、バイ・ドール法に基づく連邦契約人の権利を単独で取り上げるとは思えないと意見を述べました。しかし、更なる説明と議論のため、本件を連邦巡回に差し戻すべきであると述べました。さらに、(Stanford が有利となるように)本件において逆の結果に至ることも可能であった2通りの「異なる法的ルート」を指摘しました:(1) 発明前の契約に適用した場合、*Film Tec* 事件³における、「譲渡することに同意する」と「またこれによって直ちに譲渡する」との区別を無視する、もしくは(2) バイ・ドール法を、連邦政府の資金による従業員から連邦政府の資金による雇用者に特許権の譲渡を通常義務付けるものと解釈する。

III. 分析および提案

最高裁判所の判決では、バイ・ドール法の範囲の発明、また同様に連邦政府の資金による研究を規制するおそらく他の多数の制定法の

ことに同意するという発明前の契約ではなく、発明前の譲渡は、発明と特許の権利を譲渡するのに有効であり得るとした。

³ Breyer 裁判官の見解によると、*Film Tec* 事件において連邦巡回は説明をしなかったが、発明の譲渡は発明前に実施不可能であるという既存の法律の原則を変更した。

2011年6月15日

範囲の発明も、自動的に従業員発明者から雇用者契約人に譲渡されないことを確認しています。また、*Film Tec*事件で採用された原則が、今後ある時点で、特に連邦政府の資金による研究を規制する制定法に関連がある契約書に適用する場合に再検討されるかもしれないというものの、現在のところ、*Film Tec*事件には何らかの影響もありません。従って、クライアントの方々には次のようなことをお勧めします：

1. 連邦政府の資金による研究に関連した雇用も含み、研究もしくは設計に関連するであろう従業員の雇用の始めには、雇用者は雇用から生じる発明を所有するという従業員の契約書を得る。

2. 提案の上記1番での説明にあるような雇用契約書を含む発明前の譲渡契約書では、*Film Tec*事件の落とし穴とStanfordが経験した結果を避けるため、「譲渡することに同意する」という文言ではなく(もしくはそのような文言に付け加えて)、「またこれによって直ちに譲渡する」という文言を使用する。

3. 発明がなされた後、少なくとも特許出願をするときまでに、従業員に、「またこれによって直ちに譲渡する」という文言を使用して、その発明のみについての別の譲渡契約書に署名してもらおう。第三者に譲渡の通知を出すため、本譲渡書をUSPTOに記録として載せる。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。