

## *Oxford University Innovation v Oxford Nanoimaging Limited* 事件： 「大学発明者の紛争と不公正契約条項」

Nick Reeve\*, Dr. Yumi Kato\*\*

事務局 (訳)

*Oxford University Innovation Ltd v Oxford Nanoimaging Ltd* [2022] EWHC 3200 (Pat) は、発明者である Bo Jing 氏の権利を、請求人である Oxford University Innovation Limited に譲渡したことに關して、Bo Jing 氏が異論を唱えた結果として提起されていたロイヤリティ未払の問題を扱った事件であり、英国高等法院が特許裁判所としての判決を示すよう求められたケースであった。

本件はいくつかの理由から興味深いものといえる。本件は、大学研究チームの一員として従事していた学生が創作した発明の所有權に関する諸問題について、英国裁判所が検討するよう求められた初めての事例であった。この問題の一方で、従業者が創作した発明の所有權に関する英国の判例は比較的安定している。これについては、たとえば本誌 2015 年 1 月号 (Vol.60 No.1) で論じた、*Shanks v Unilever* [2014 EWHC 1647] などの判決における注釈を参照されたい。

本件には更に、「学生運動」の様相も呈していた。被請求人である Oxford Nanoimaging Ltd (「ONI」) は、Oxford 大学の運営実務及び運営方針が、不当に大学当局及び年長の学識者層を優遇するよう偏向しており、若手の研究者及び発明者が不利な扱いを受けていたと主張した。したがって本件は、英国の各大学がどのように学内での発明を商品化し、その発明に寄与した大学の構成員が適切な報酬及びインセンティブを受けるよう確約しているのか、という問題に注目したケースでもあった。

最後に本件は、学生が「消費者」とみなされ、消費者契約における不公正契約条項規則、1999/2083 (「Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation : UTCCR」) に基づく保護を受ける資格を有するの

か否かという興味深い問題も提起していた。これは英国裁判所が消費者保護法制度の問題について検討し、この規定を学生の知的財産 (「IP」) 權に関する契約条項にどのように適用するののかについて考察した、最初のケースであった。

判決文は比較的長文となっている。判決文には、Bo Jing 氏が最初にインターンシップ生として雇用され、その後研究学生となった状況を示す証拠が含まれており、更に、Oxford 大学は特許発明の開発について (Bo Jing 氏) 主たる責任を有していたにもかかわらず、なぜ Oxford 大学の実務は適切であり、Bo Jing 氏は公正に扱われており、適切な報酬を受けていたものと判断したのかを示す証拠も含まれている。

### 背景

本件における諸問題を理解するためには、最初に本件の紛争が発生した状況について理解する必要がある。

2013 年から 2016 年に掛けて、Bo Jing 氏 (「Jing 氏」) は Oxford 大学 (「大学」) の Achilles Kapanidis 教授の物理学研究所において、最初は給費インターンシップ生として従事し、その後 DPhil (英国においては博士過程と同等) の地位を得た。2010 年、Kapanidis 教授は「コンパクトサイズの顕微鏡上での合成生物学病原体バイオセンサ」の開発を含むプロジェクトのための資金供与の確約を受けた。しかし 2012 年に、その機器の設計責

\* Partner, Reddie & Grose LLP

\*\* Senior Associate, Reddie & Grose LLP

任者であった構成員が彼のチームを離脱したことから、このプロジェクトに本質的な空白が生じ、プロジェクトの見通しが立たなくなった。

2012年にチーム構成員が離脱してから間もなくして、Jing氏は特に要請されていたわけでもなく、Kapanidis教授の研究グループに加入したいと一方的にアプローチしてきた。彼は個人的な理由からOxfordが望ましいと考え、自身の専門分野である新たな蛍光顕微鏡及び分光光学の技術開発が含まれる、関心の高い研究分野において積極的に活動しているKapanidis教授の研究グループを特定したのである。Kapanidis教授は、Jing氏の専門分野がプロジェクトの推進に有用であろうと即座に認識したことから、Jing氏からの一方的なアプローチに肯定的に応答し、(年度半ばの申請であったことから)最初は給費インターン生として、その後の第2段階では博士過程学生として、彼のチームに加入するための手配をした。

Jing氏は2013年2月から2013年10月までインターン生としてチームに従事し、即座に顕微鏡についての作業を開始した。顕微鏡の第1試作モデル及び第2試作モデルは、それぞれ2013年4月及び2013年6月に開発された。2013年10月以降、彼は博士過程学生として雇用されながら、顕微鏡について自身の作業を継続し、数多くの研究活動に貢献した。そして最終的には「Nanoimager」と称されるコンパクトサイズの特種顕微鏡が開発された。

請求人であるOxford University Innovation Ltd(「OUI」)は大学の附属企業体であり、大学の技術移転についての業務も担当している。OUIはNanoimagerが潜在的に有する商品的価値に注目して、この発明について特許保護を取得することを求めた。その後、登録権利者としてのOUIはいくつかの特許付与を受けたが、その中には英国特許No. 2,535,141 B, 米国特許No. 10,330,904 B2, 米国特許No. 10,962,755 B2などが含まれていた。2016年にはOUIによって、被請求人であるONIが大学からスピナウトして設立され、OUIからのライセンスに基づきNanoimagerの販売を開始した。

Jing氏はONIの首席技術役員に就任し、その後CEOとなったが、顕微鏡の商品開発に注力する目的で、自身の博士過程を修了することなく2016年5月に大学を後にした。OUI、更にJing氏及びKapanidis教授の間には、大学の知的財産に関する契約条項に従いNanoimagerの販売におけるロイヤリティを受け取る旨の同意が形成されていた。大学はONIの出資比率に基づく持分を保有していたが、これはさまざまな資金事情によって希釈化されていた。

### 意見不一致の根底にあるもの

その後ONIは、Jing氏及びONIと大学、OUI及びKapanidis教授との間の関係を解消したことから、2019年に大学へのロイヤリティ支払を停止した。Jing氏は現状の関係が有するいくつかの側面について異論を唱えたが、その中には発明の所有権及び報酬の問題について決着に至った経緯も含まれていた。

Jing氏は、彼が「インターン生」としての地位を有する時期に発明が創作され、その後彼が博士課程の学生としての地位を有する期間に更なる開発が実施されたことから、大学は発明の所有権を主張する資格を有していないと主張した。ONIは、Jing氏がインターン生であったことから「大学における階級上の地位は低く」、「低額の給与」しか受け取っていなかったため、彼がその通常職務の遂行中に特許可能な発明を創作することは予測されていなかった、と主張した。その一方で、Jing氏は博士課程学生になるための契約条項に基づき、彼は自身が創作したすべての発明に関する権利を大学に移転していたが、Jing氏はこのような大学の運営方針が不公正であり、したがって消費者契約における不公正契約条項規則、1999/2083に違反するものであると主張した。訴状では特に、この契約条項が、発明そのものに寄与していない大学及びその構成員を過度に優遇していると述べていた。

これに対してOUIは、大学の知的財産に関する運営方針が、発明が創作されるために必要な指導、

専門知識、支援を提供する大学の構成員と、このような状況において最終的に商品的価値を有する発明を創作した個人との間で、公平なバランスを取ることを目的とするものであると主張した。OUIは、各当事者、すなわち OUI、Kapanidis 教授、Jing 氏が、このスピンアウト企業の所有権についての適切な持分を決める自由を有していた（大学が 50%、Jing 氏及び Kapanidis 教授がそれぞれ 25%）。OUI は更に、Jing 氏は数百万ポンドの価値を有する企業となるような成功が潜在的に見込まれるベンチャー企業の主要株主及び CEO に就任しており、これに追加して既存の契約条項に基づき、多額かつ継続的なロイヤリティによる利益が引き続き得られる資格も有していたと述べた。

### 請求の趣旨

本件訴訟では最初に、2016 年 4 月 29 日付けのライセンス契約（「ライセンス」）に基づき、被請求人である ONI が、未払と主張されるロイヤリティ（70 万ポンド超）を請求人である OUI に対して支払うよう求めている。

この請求に対して ONI は第 1 の抗弁の趣旨として、本件は「単純な誤り」によるものであって、OUI が対象とされるライセンスに係る知的財産権の正当な所有者とみなされたのは誤りであり、したがってライセンスは無効であると述べた。こうして ONI は、本件の知的財産権は Jing 氏に属するものであり、OUI ではないと主張した。

更に上述したように、ONI は第 2 の抗弁の趣旨として、Jing 氏が博士課程学生として彼の研究を実施していた時点において、彼は従業者ではなく、むしろ UTCCR に基づく消費者の立場に置かれており、また大学の知的財産契約条項が「不公正」であったことから、この契約条項に Jing 氏は拘束されていなかったと述べた。すなわち、Jing 氏が博士課程学生として研究していた時点で創作された発明は、すべて Jing 氏に属するものであり、大学ではない。

このために裁判所は、本件の知的財産権の正当な所有者を特定する必要があった。更に裁判所は、

Jing 氏が UTCCR に基づく消費者としての資格を有していたのか否かについて考察し、資格を有していたとすれば、知的財産権の契約条項は不公正であったのか否かについても考察する必要があった。

### インターン生としての Jing 氏 — 知的財産は誰が所有していたのか

裁判所は最初に、1977 年英国特許法（「法律」）第 39 条の規定を適用して、Jing 氏がインターン生としての過程で創作した発明について、誰が特許を受ける権利を有するののかという問題について検討した。

法律第 39 条の規定に基づき、従業者発明は一般的にその雇用主に属する。具体的には第 39 条(1)(a)の規定によると、「従業者の通常の職務過程において、又は、従業者の通常の職務の範囲外である職務過程であるが、その従業者に特別に委託されており、いずれの場合であっても、その従業者の職務を遂行した結果として発明が行われるものと合理的に予測される状況において」発明が創作された場合、その発明は雇用主に属する。

本件の場合には、発明（Nanoimager）が Jing 氏の通常の職務過程において開発されていたことから、この発明は雇用主（大学）に属するものと裁判所は判断した。具体的にいえば、インターン生としての Jing 氏の職務には発明の開発が含まれており、彼が経験豊かな研究者であり、この分野において幅広い技術的な背景知識を有していたことから、彼が自身の職務を遂行することによって発明が創作されるという合理的な予測は存在していた。

裁判所は更に、Jing 氏の大学における階級上の地位が低いこと、彼が若いこと、彼の給与が低額であったことなどは、第 39 条に基づく判断には無関係であるとコメントした。本件の場合には、Jing 氏が顕微鏡の開発にインターン生という特定の身分で雇用されており、それによってプロジェクトが推進されたものと明らかに考えられることが、この判断の裏付けとなった。こうして裁判所は、1977 年特許法第 39 条(1)の規定に従い、大学

は Jing 氏がインターン生としての過程で創作した発明すべてについて特許を受ける、適切な権利を有するものと判断した。

この結果として、対象とされる権利の一部が第 39 条(1)の規定に従い大学に属するものとして有効にライセンス許諾されていたのであれば、実際にそれ以外の権利は大学に属していなかったとしてもライセンスの有効性は損なわれないのであるから、この判決によって本件は終結したはずであった。

しかし、本件はそのような方法で議論すべきものではなかった。各当事者は、Jing 氏の博士課程学生としての契約条項に対して、消費者保護法に基づく提訴の道筋が開かれているのか否かに関して、いくつかの基本的な問題点を審理及び判断するよう裁判所に求めた。こうして裁判所は、Jing 氏が博士課程学生であった時点での知的財産権は誰に属するのかを考察するための審理を進めた。

### 博士課程学生としての Jing 氏 — 彼は消費者なのか、知的財産契約条項は不公正なのか

Jing 氏は博士課程学生になった当初に契約を締結しており、それには Jing 氏が大学で創作した発明から生じるすべての知的財産の所有権を大学に移転する、知的財産契約条項が含まれていた。

ONI は、Jing 氏が博士課程学生であった時点で、彼は従業者 (employee) ではなくむしろ「消費者 (consumer)」といえる立場にあったことを理由として、大学による知的財産契約条項が「不公正」であり、UTCCR に違反していると主張した。こうして裁判所は、Jing 氏が UTCCR 規則 3 で意味する「消費者」であったのか否か、消費者であったとすれば、対象とされる契約条項は UTCCR 規則 5 で意味する「不公正」に該当するのか否かについて判断する必要があった。

Jing 氏が消費者であったのか否かの問題の審理において裁判所は、消費者を「この規則の適用対象とされる契約において、自身の取引、業務又は職業の範囲外 (outside his trade, business or profession) を目的として行為する自然人」と定義

する UTCCR 規則 3(1)について言及した。裁判所はこの規定を手引として、卒業前の学生は消費者とみなされるが、博士号取得後の学生は消費者とみなされないであろうと述べた。博士課程の学生はその中間的な立ち位置であるが、裁判所は、このような学生は一般的に卒業前の学生と共通点が多いので、概して消費者として扱われる資格を有すると判断した。博士号取得後の研究者と異なり、博士課程の学生は雇用契約の条項によって保護されておらず、個人教育に対する注力度が高い。こうして裁判所は、Jing 氏が UTCCR 規則 3 で意味する「消費者」であったと結論づけた。

Jing 氏が消費者であったことが確立した上で、裁判所は Jing 氏の契約条項が不公正であったのか否かの問題に注目した。これに関して UTCCR 規則 5 によると、「個人的な交渉が行われていない契約条項は、善意の要件に反して、その契約条項から発生する各当事者の権利及び義務に重大な不均衡を生じさせ、消費者を害するものである場合には、不公正なものとみなされる」。

裁判所は、大学は善意で行為しており、知的財産契約のいずれの条項も Jing 氏に不利益を与えるような不均衡を生じさせていなかったことから、本件の契約条項は不公正ではなかったと結論づけた。こうして裁判所は、本件の知的財産契約条項は UTCCR に違反しておらず、したがって無効ではないと結論づけた。この結果として OUI には、ライセンス対象とされる特許権すべてを所有する資格、及び 70 万ポンドを超える未払のロイヤリティの支払を受ける資格が認められた。

### 大学のイノベーション活動と技術移転の全体的な展望

本件の裁判所の判決において興味深いポイントとして、大学のイノベーション活動と技術移転の全体的な展望に焦点を当てたことが挙げられる。本件判決のパラグラフ [149] では OUI が、1997 年から 2,500 件を超える知的財産プロジェクトを処理し、196 社のスピンアウト企業の設立を取りまとめた、きわめて評判が高い技術移転オフィス

であり、これは他の英国の大学を上回る実績であると賞賛しており、これは正当な評価といえる。本件判決では更に、このような企業体のうち160社の株式を大学が保有しており、またOUIは英国で最大規模の特許出願件数を有する出願人の1人であり、2020年には英国特許出願人トップ10の第6位であったと述べている。このような華々しい成果の裏側で、学生が不公正な扱いを受けている可能性はあったのであろうか。

ONIの弁護士は、*Times Higher Education* ウェブサイトから選択した、Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, LSE, Edinburgh, Kings, Manchester, Warwick, Bristol という英国大学10校の知的財産ポリシーを裁判所に提出した。このような知的財産ポリシーの提出によって裁判所が拘束されることはないが、裁判官は内容を更に理解することによって検証の支援になるものと判断した。裁判官は、大学の従業者が大学内での雇用過程において特許可能な発明を創作した場合、その特許出願を最初に行う権利は通常であれば大学に属することが、すべての大学の知的財産ポリシーにおいて想定されていると判断した。これに関して、OUIの知的財産ポリシーは他の大学のものと整合していた。

公正性に関して、本件紛争が発生した時点で適用されていたOxford大学の知的財産契約条項によると、博士課程の学生がその履修の「過程において又は偶発的に (*incidentally*)」創作した発明に関して、大学は特許を受ける権利を請求することが認められていた (パラグラフ [29] 及び [491] 参照)。これは範囲を広く解釈すると、学生が大学に在籍していた時点で創作したほとんどすべての発明に対して、権利が請求可能であるという意味にもなり得る。しかしこの契約条項は、学生が従事していた主たる研究開発作業をカバーするという当初の意図に反するものであったことから、その後のポリシーでは契約条項が置き換えられている。裁判所は、当時の知的財産契約条項の記載内容は範囲が広いものとなっていたが、この契約条項が使用されていた全期間において、これが広い範囲で適用されたことは一度もなく、したがって意図する意味及びその実務上の適用は、他の大

学の知的財産契約条項に見られる狭い範囲の文言と整合していたものと考えられると述べた。

裁判所は更に、OUIが提示した持分の額は不当なものであったのか否かの審理にも時間を費やした。さまざまな大学を比較した結果、学識者層と、発明を創作したが事後的に知的財産の商品化に参画した研究者との間で、報酬を受ける枠組みが一定していないことが判明した。たとえば、ロイヤリティとして受け取ることが予測される額に応じて、持分比率について階級構造を採用しているポリシーも存在している。商品化によって得られる絶対的利益の予測が低いものになれば、大学が受ける比率と比較して、学識者層である従業者に提供される報酬額の比率が高くなり、その逆も同様であることが一般的である。純収入額が低くなれば (たとえば1万ポンド程度)、学識者層に分配される持分比率は80%を超えるものとなるが、収入額が20万ポンドを超える場合、その持分比率は低下し、たとえば33%程度となる。本件の場合、Oxfordの知的財産契約条項によると、5万ポンドから50万ポンドの収入額については45%の持分比率、50万ポンドを超える収入額については22.5%の持分比率となっていた。結局のところ、本件のスピナウト企業におけるOUIの持分参加レベルは他の大学と整合していたものと考えられたことから、裁判所は、OUIが受けた報酬における持分比率は過大であったという請求を拒絶することが可能になったのである。

## むすび

英国において学生と共同作業する企業体及び学術研究機関は、その知的財産契約条項における所有権及び報酬の問題に関係する限りにおいて、多大な注意を払うべきである。特にこれらの組織は、特許発明、その市販製品の開発に関与した各個人の寄与度を考慮して、知的財産契約条項が公正であることを確認すべきである。学生、大学の従業員、そして大学の技術移転部局はいずれも、自身の寄与が保護され、それに対して報酬が受けられるよう確約されることを希望している。

発明の所有権の判断に関していえば、たとえば個人が複数の法域で作業している場合など、特に法律規定が一定しない場合、状況は更に複雑になるであろう。この場合には、その個人が関係する機関及び法域を特定する特別規定を契約条項に設けておくことが重要である。

本件の場合には、学生発明家に対する大学の優位な立場が悪用され、更にその立場が Oxford のすべての学生にまで拡大適用されることによって、大学が本来有していたものを上回る利益及び権利を得ていたと OUI が感じていたことから、当事者双方の紛争が発生した。このような不公正感が動機付けとなって、最初に Jing 氏がロイヤリティ支払を拒否する意向を示し、次に訴訟が提起された。しかし裁判所は、これが事実を正確に評価していないものと判断し、大学及び個人の双方がプロジェクトの成功に寄与しており、双方が最終的に報酬を享受することができたと述べた。裁判所判決文の要旨には、この事件を適切にまとめた意見が次のように示されている。

「Jing 氏の忍耐強さ、そして Oxford において学生起業家の意識を啓発して大学の姿勢を正すよう求めたことについて、裁判所は敬意を払うが、私の見解として、本件は裁判所が介入することなく解決すべきであったものと思われ、また私の意見として、現状においても、これ以上の多大な資力を裁判所の介入に注入することは適切ではないと思われる」。

「当事者が過去の行為に関して限定的な信用性のみを有していた事例もいくつか存在しているが、本件はそのような事例とは異なり、すべての当事者が相応の信用性を獲得している。Kapanidis 教授及び Jing 氏（更に Crawford 博士ほか数名）が作業を進めた Nanoimager プロジェクトは成功を収めている。これに関係していた科学者たちは、全員が最高レベルの資質を有している」。

(原稿受領日 2023 年 3 月 30 日)