

英国における従業者発明制度

1. 歴史

〔1-1〕1949年特許法制定前

- ・特許出願は真正の発明者のみに限定。
- ・従業者発明に係る権利義務に関する一般原則は、判例法により発展。
- ・英国では従業者発明についての法整備は長らくなされず、唯一政府従業者の場合について、第一次大戦後、若干の調整がなされていた。

(1) 政府従業者が行った発明の取扱い

1919年3月19日国王勅令 (Royal Warrants)

- ・発明者報奨王立委員会 (Royal Commission on Awards to Inventors) 設立
【目的】政府機関の従業者及び軍人のなした発明の実施や発明者に対する公正な報奨の問題等の処理。

1947年3月15日国王勅令

- ・発明者報奨王立委員会 (Royal Commission on Awards to Inventors) 設立
【目的】国家が実施した特許発明についての国家への報奨の申立や特許権者と官庁間の契約などを処理。

1956年発明者報奨王立委員会解散、中央報奨委員会 (Central Award Committee) 設立

- 【目的】政府各省により評価された極めて重要な発明の利用により生じる利益の配分に関する紛争解決。

(2) 補償金の支払い

政府職員のなした発明に対する報奨金の支払いが運用上行われていたのみで、一般企業における従業者発明についての補償金については実定法上の規定なし。実際は使用者が従業者発明の全利益を取得していることが多く、このため、従業者が受ける報償が多くの場合不適當又は不均等との声が強かった。

〔1-2〕1949年特許法

- ・発明に係る権利は原始的に発明者に帰属。
- ・1949年法により発明者のみならず、その譲受人も特許出願をすることが可能になった (第1条1項)。但し、出願に際しては、発明者の氏名を表示し、譲受人としての資格を有することを立証しなければならない (1977年法でも同

様)。

- ・同法には従業者発明に係る権利の帰属や補償の支払い義務に関する規定なし。
- ・一般的には使用者は契約により従業者発明に係る権利を承継。また補償の請求及び支払いも、使用者と従業者の間の契約に基づいて行われていた。
- ・従来の判例によれば、従業者発明及びそれに付与された特許は、使用者又は従業者のいずれか一方に排他的に帰属するが、いずれに帰属するかの決定や補償の有無等の判断に関し妥当性を欠く場合が多いとして批判を受けた。そこで 1949 年法では第 56 条で、従業者と使用者の間で従業者発明に係る権利について紛争が生じた場合、両者間での利益配分について特許庁長官の決定を受けることができること等を規定した。しかし同規定は非常に限定的に適用されたため、実質的には判例法に従って個別に判断。

2. 現行法制度

〔2-1〕 現行の従業者発明関連法令及びガイドライン

- ・ 1977 年特許法 (第 39 条 ~ 43 条)
- ・ 1995 年 (改正) 特許規則 (Patent Rules 1995) (手続規定)
- ・ 英国コモン・ロー、英国判例法及び欧州判例法

〔2-2〕 現行法規定：1977 年特許法 (1978 年 6 月 1 日施行)

- ・ 1978 年 6 月 1 日以降になされた発明については、1977 年改正特許法の第 39 条から 43 条が適用される。
- ・ 本法により従業者に対する補償について明文で規定。

〔2-3〕 従業者発明

(1) 従業者発明の定義

- ・ 1977 年特許法には「従業者発明」の定義なし。
- ・ 「従業者発明」か否かの判断 (第 39 条の適用の有無) は、判例法においては、個々の事例毎に判断されている。裁判官に従業者の「通常の業務 (normal duties)」の範囲を決定する裁量権。
- ・ 従業者のする発明というときは従業者が単独で又はいずれかの他人と共同で発明をすることをいう。発明者の決定は非常に難しいが、発明者であるためには発明概念に何らかの貢献を行った者でなければならない。また、他の従業者が発明をする上で他の従業者に単に助言その他の補助を与えるのみでは発明者とはいえない (第 43 条)。

(2) 従業者の定義

「従業者」とはある雇用契約の下に又はある政府機関の下での若しくはその目的を達するための雇用状態において、現に働き若しくは (もし雇用が終了したときは) 働いたことのある者をいう (第 130 条)。

(3) 使用者の定義

「使用者」とは従業者が現に雇用され又は雇用されたことのある者をいう（第130条）。

(4) 規定の適用対象となる発明

・第39条～第42条の規定は、従業者がその発明をした当時、主として連合王国で雇用されていたこと、又は、いずれの場所にも雇用されていなかったか若しくはその雇用場所を確認することはできなかったが、その使用者が当該従業者を所属させた事業所を連合王国内に有した（当該従業者をいずれか他の場所にも所属させたか否かを問わない）こと、のいずれかが満たされなければ適用されない（第43条2項）。

(5) 発明者としての氏名掲載権

・従業者は、使用者に帰属する従業者発明に関し、発明者又は共同発明者として、当該発明に与えられた特許に掲載される権利を有する（第13条1項）。

(6) 与えられる保護の範囲

・第39条～第42条の規定において特許及び特許が与えられるというときは、それぞれ連合王国の法令によると、いずれかの他国の現に有効な法令によると又は条約によるとを問わず、特許その他の保護及び特許その他の保護が与えられることをいう（第43条4項）。

〔2-4〕発明の帰属

(1) 使用者帰属

1977年法の下で従業者発明に係る権利が使用者に原始的に帰属するのは以下のいずれかの場合（第39条1項a及びb号）。

当該従業者発明が、従業者の通常の業務遂行の過程において若しくはその通常の業務外の業務であって特に当該従業者の任務とされるものの遂行の過程においてなされ、かつ、いずれの場合にも前記業務の遂行の結果として発明が成立すると合理的に期待されるような事情があるとき。

当該発明が、従業者の業務遂行の過程においてなされ、また、その発明の当時当該従業者の業務の性質及びその業務の性質から生ずる特異な責任に照らし当該従業者が使用者の企業の利益を増進する特別の義務を負っていたとき。

(2) 従業者帰属

・従業者のする他のいかなる発明も従業者と使用者との間の関係においては従業者に属する。（第39条2項）

〔2-5〕補償金

(1) 使用者に原始帰属する発明

(i) 補償金の裁定

所定の期間内に従業者のする請求に基づき裁判所又は長官が以下の全てのよ

うに思料する時は、裁判所又は長官は、第 41 条の規定により定められる額の
前記補償金をこれに裁定することができる（第 40 条 1 項）。

- ・当該従業者が特許を与えられた発明 (*for which a patent has been granted*) で
使用者に属する発明をなしたこと。
- ・当該特許が（特に、使用者の企業の規模及び性質に照らし）当該使用者に著
しい利益 (*outstanding benefit*) をもたらしていること。
- ・前記の事実によって当該従業者が当該使用者から支払われるべき補償金の裁
定を受けるのが相当 (*just*) であること。

第 40 条、第 41 条及び第 43 条の規定において「利益 (benefit)」とは金銭によ
る又は金銭的価値を有する利益をいう（第 43 条 7 項）。

第 40 条に規定の下では、外国特許についても申請可能（第 43 条 4 項）¹。

(ii) 補償金の額（第 41 条 1、2 項）

ある発明の特許に関し第 40 条 1 項又は 2 項の規定により従業者に支払うべき
補償金の裁定額は当該特許から又は使用者と関連するある者への当該発明に関
する受益的権利若しくは何らかの権利又は当該特許出願に関する受益的権利若
しくは何らかの権利の譲渡又は許諾から当該使用者が受け又は受けることを合
理的に期待することのできる利益の（一切の事情に照らし）公正な分け前を当
該従業者に保障するようなものでなければならない。

の目的のため、

(a) 当該発明の特許若しくは特許出願に関する受益的権利若しくは何らかの
権利、又は、

(b) 当該発明に関する受益的権利若しくは何らかの権利、

の使用者と関連するある者への譲渡若しくは許諾から当該使用者の受け又は受
けることを期待する利益の額は、前記の者が当該使用者と関連しなかったとす
る場合に当該使用者が受けると合理的に期待することのできるはずであるところ
の額としなければならない。

(iii) 補償金の算定の際の考慮事項（第 41 条 4 項）

従業者の業務の性質、その報酬額その他従業者が自己の雇用から受け若しくは
受けたところの又は本法の定めるところに従い当該発明に関連して受けたところ
の利益。

その発明をする上で従業者がついやした努力及び熟練度。

いずれかの他人が当該従業者と共同でその発明をする上でついやした努力及び
熟練度並びにその発明の共同発明者でない他の従業者の寄与した何らか他の補
助活動。

¹ See also *Memco-Med Ltd's Patent* [1992] R.P.C. 403; *GEC Avionic's Patent* [1992] R.P.C. 107; *British Steel Plc's Patent* [1992] R.P.C. 117.

その発明を創作、開発及び実施する上で助言、施設その他の補助手段、諸般の機会、並びにその管理的商業的熟練（skill）及び活動を提供したことによる使用者の寄与の程度。

(2) 原始的に従業者に帰属する発明で、使用者に譲渡又は専用実施権が設定された発明

(i) 補償金の裁定（第40条2項）

所定の期間内に従業者のする請求に基づき裁判所又は長官が以下の全てのように思料する時は、裁判所又は長官は、第41条の規定により定められる額の前記補償金をこれに裁定することができる。

特許が従業者のなした発明で当該従業者に属するものについて与えられたこと。当該発明、当該発明の特許若しくは特許出願についての従業者の権利が指定日以降使用者に譲渡され又は前記の特許若しくは特許出願の下での独占的实施権が指定日以降使用者に許諾されたこと。

譲渡契約、実施許諾契約若しくは何らかの付随契約（「関係契約」）から従業者の受ける利益が当該特許から使用者の受ける利益に比較して不相当であること。前記の事実を照らし当該従業者が関係契約から受ける利益のほか当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが相当であること。

(ii) 補償金の額（第41条1、2項）

使用者に原始帰属する発明の場合と同様

(iii) 補償金の算定の際の考慮事項（第41条5項）

その発明又は特許に関し本法その他で定めるところに従い許諾された実施権に伴う条件。

従業者がいずれかの他人と共同でその発明をした程度。

その発明を創作、開発及び実施する上で助言、施設その他の補助手段、諸般の機会、並びにその管理的商業的熟練（skill）及び活動を提供したことによる使用者の寄与の程度。

(3) 裁判所又は特許庁長官が裁定しない場合

従業者の発明と同一の部類に属する発明について補償金の支払を定める関係団体協約（a relevant collective agreement）が存在する場合（第40条3項以下）。

従業者の請求が裁判所によって適切に解決される事項を含むと特許庁長官が判断する場合（第40条5項）。

(F) その他の発明

- ・特許を受けることができない発明又はトレードシークレットとすることとした発明などに関する補償金は、もし支払われる場合は従業者と使用者の契約による。

〔2-6〕 補償金請求手続

補償請求権の時効（特許法規則 59）

- （2）第 40 条 1 項及び 2 項の目的を達するための所定の期間とは、長官の面前における手続に関しては、関係する特許が与えられた際に始まり、それが効力を失った後 1 年で満了する期間をいう。

文書及び決定の公開

- ・ 第 40 条に基づく申請手続において提出された文書は、一般には公開されない。
- ・ 裁定については、当該裁定に両当事者にとって秘密性のある事項が含まれていないかどうかについてのコメントを求めるために、28 日間は非公開とされる。28 日を経過した後、特許庁長官は改訂版の裁定を一般公開する。

補償金の支払い方法

- ・ 第 40 条の規定による補償金の支払命令は、一括払又は定期払若しくはその併用をその内容とすることができる（第 41 条 6 項）。

〔2-7〕 相続

- ・ 従業者がその創作に係る特許発明につき第 40 条の規定により裁定がなされる前に死亡するときは、その人格代表者又はその承継人は、同条 1 項又は 2 項の規定による補償金の裁定請求を提出し又はこれを遂行する当該従業者の権利を行使することができる（第 43 条 6 項）。

〔2-8〕 紛争解決

- ・ 従業者発明に関する独自の紛争解決機関はなく、一般の仲裁、調停、中間仲裁などを利用。

3. 実務

- ・ 職務発明についての対応は業種、企業によって様々。
- ・ 幾分積極的に取り組んでいる企業（製薬会社など）がある一方で、大多数の企業は積極的に報償制度を設けているわけではない。
- ・ 発明の実際の価値や将来の収益とは無関係に一定（低額）のボーナスの支給。
- ・ 多国籍企業は各国の法制度ごとに異なる対応。

（例）

- ・ 雇用契約で処理。
- ・ 原則として従業者発明に対する報償についての規定なし（ドイツ出願についてはドイツ法に従い規定）。
- ・ 使用者の業務範囲に属する発明で、従業者の主たる職務が R&D であるか、発明をすることが職務の一部とされている場合は、報償金が支払われる。他方、使用

者の業務範囲に属する発明であるが、従業者の職務が上記の条件を満たさない場合は、より高額な報償金が支払われる。

- ・ 出願報償：400 ポンド（約 7 万 6 千円）；欧州、米国、日本でのいずれか第一登録報償：1500 ポンド（約 29 万円）。

4. 改正の試み

〔4-1〕過去の改正の試み

1983 年「知的財産とイノベーションに関するグリーンペーパー²」

英国は使用者によって実施されない発明の実施を奨励するため、従業者、発明者の権利は使用者の実施していない従業者発明について従業者の権利の取得を認めることにより、ドイツ式に保護を強化すべきであると提言。しかし、1986 年 4 月に女王陛下の命により政府が議会に提出した「知的財産とイノベーションに関するホワイトペーパー³」では、ドイツ式は手続きの煩雑性、コスト、不必要な特許出願に繋がるなどの理由で英国においては評判が悪く、英国政府がドイツにおける従業者発明制度とドイツ経済との相関関係について、研究を行う旨が明記されている。

〔4-2〕現在検討されている改正提案

- ・ 2001 年の欧州特許条約の改正に伴い、貿易産業省（Department of Trade and Industry：DTI）が英国特許庁と共同で 2002 年に発行した Consultation Paper⁴ において、現行特許制度の問題点の指摘と提案を行っている。当該 Consultation Paper は各団体及び個人宛に送付され、2003 年 2 月 21 日までパブコメにかけている。もし改正が行われる場合は、改正規定が発効した後になされた発明が保護対象となる。

従業者発明に関してはパラグラフ 73 以下に、補償金の請求についての言及有り（概要は以下参照）。

Consultation Paper Proposed Patents Act (amendment) Bill

- ・ 現在のところ、第 40 条 1 項に基づく補償金請求が認められた事例はない。理由として使用者が一般的に訴訟になる前段階で紛争を解決しようとする傾向がある点が指摘できる。また、使用者と従業者間のバランスを達成するという政策目的は達成されているとは言えない。
- ・ 以下の 5 点の問題点が指摘できる。

特許法第 40 条 1 項にいう著しい利益（outstanding benefit）の範囲（size）の決定基準

² *Intellectual Property Rights and Innovation* (Cmnd 9117), (1983).

³ 1983 年に政府により出された特許法、意匠法、著作権法の改正に関する提案を含んだホワイトペーパー。See, *Intellectual Property and Innovation* (Cmnd 9712), (Apr. 1986).

⁴ <http://www.patent.gov.uk/about/consultations/patact/index.htm>

特許法第40条1項によると、著しい利益(outstanding benefit)の範囲は、特に、使用者の企業の規模及び性質に照らして判断される。本基準は莫大な売上をあげる多国籍企業などの大企業で働く従業者にとっては厳しい基準といえる。よって場合によっては、利益の範囲については、使用者の全事業との対比ではなく、使用者の関連事業分野又は部門毎に判断すべきではないかという点について検討が必要。

「著しい利益 (outstanding benefit)」の起源

判例によれば、「著しい利益 (outstanding benefit)」は、発明自体ではなく、特許(保護を受けたこと)に起因するものでなければならず、またその立証責任は従業者側にある⁵が、従業者にとって、発明自体に起因する利益と特許保護を受けたことにより得られた利益を峻別することは困難である。よって、著しい利益の起源を特許ではなく、発明自体にすべきか否かという点について検討が必要。

使用者が第三者に特許を譲渡した場合の補償の支払い

使用者が「著しい利益 (outstanding benefit)」を得る前に第三者に特許を譲渡してしまった場合、譲受人が実際上いかに利益を上げようとも、従業者は補償を請求することができない。よって、例えば使用者が第三者に譲渡していたとしても、発明の所有者が利益を上げている場合には、補償を請求できる制度に変更すべきかについて検討が必要。

補償金額の算定に関する特許法第41条の規定ぶりについて

特許法第41条は、補償金の額の算定について規定しているが、補償金支払いの要件となる使用者の「著しい利益 (outstanding benefit)」について、これまで容認されたことがないため、第41条の規定の是非についての検討もなされていない。同条の規定が実際には有益か否かについて、また過度に特定されており、複雑であるため、従業者が補償を得る際の障害となっていないかについて実務の観点から検討が必要。

従業者発明に係る契約の執行可能性

現行制度の下では、契約締結以前になされた発明で使用者に原始帰属するものに関し、従業者の権利を制限する契約条項については従業者は保護を受けることができない。現在、これが従業者にとって特に何か問題となっていないかどうか、また発明の日より後の締結された契約の効力から従業者を保護する規定をおく必要があるかについて検討が必要。

⁵ Memco-Med Ltd's Patent [1992] RPC 403.

5. 重要判例

〔5-1〕 発明の帰属が争われた事例

Electrolux v Hudson, [1977] FSR 312, High Court, Chancery Division、 Harris' Patent, [1985] RPC 19, Patents Court、 Greater Glasgow Health Board's Application, [1996] RPC 207, Chancery Division、 Re Staeng Ltd's Patents, [1996] RPC 183, Patent Office decision、 West Glamorgan's Application, BL O/235/01, Patent Office decision

特許法第 39 条 1 項 a 及び b 号の解釈を示した判例

Harris' Patent (1985) 特許裁判所判決⁶

〔判事事項〕

- ・第39条にいう発明とは、全ての発明を包含する訳ではなく、業務の遂行の結果として成立すると合理的に期待される発明を指す。
- ・第39条1項a号の解釈に際しては、個別の事情を考慮しなければならないが、当該従業者の業務の性質や、その業務の性質から生ずる特異な責任に照らし当該従業者が使用者の企業の利益を増進する特別の義務を負っていたか等の要素を常に考慮する必要がある。Reiss Engineersの業務はデザインの問題の解決それ自体ではないため、Harrisの通常の業務もバルブのデザインの問題を解決することであるとはいえない。
- ・第39条1項b号によると、「従業者が使用者の企業の利益を増進する特別の義務」の範囲は、当該従業者の地位及びその地位から生じる義務や責任によって変化する。Harrisはバルブの販売においてベストを尽くす以上に、使用者の企業の利益を増進する特別の義務を負っていたとはいえない。

〔事件の概要〕

Harris は Reiss Engineers にバルブの販売及び取引の処理のために支配人として雇用されていた際に、スライド・バルブに関する発明を行った。その後 Harris は Reiss Engineers を退社し、特許出願を行ったところ、Reiss Engineers は 1977 年特許法第 39 条 1 項に基づき、当該発明は使用者に帰属すると主張し、同法第 8 条に基づき特許庁長官に問題の解決を付託した。

使用者は、従業者 Harris は支配人としての責務上、発明を行うことを期待されており、その発明の当時、Harris の業務の性質及びその業務の性質から生ずる特異な責任に照らし、Harris は使用者の企業の利益を増進する特別の義務を負っており、発明は使用者に帰属すると主張した。これに対し、聴聞職員が、Harris の主たる責務は販売であり、使用者がデザインや発明に従事していたとも認められず、また Harris はデザインや発明のために雇用されていたわけではないので、特許法第 39 条 1 項の要件を満たさず、発明は従業者に帰属すると判断したため、使用者が特許裁判所に控訴したのが本件である。裁判所は当時の Harris の義務や雇用状況は、第 39 条 1 項 a 号の要件を満たすものではなく、また Harris の発明は第 39 条 1 項 b 号にも該当しないと判示し、上訴を棄却した。

⁶ [1985] RPC 19.

〔5-2〕従業者による補償金請求に係る事例

British Steel Plc's Patent, [1992] RPC 117、 GEC Avionics Ltd's Patent, [1992] RPC 107, Patent Office Decision、 Memco-Med Ltd's Patent, [1992] RPC 403, Patents Court、 Electrolux's Patents, BL 0/75/98, Patent Office Decision、 Entertainment UK's Patent, [2002] RPC 281, Patent Office Decision

特許法40条に規定された「著しい利益 (outstanding benefit)」の解釈を示した判例

Memco-Med Ltd's Patent (1992) 特許裁判所判決⁷

〔判事事項〕

特許法第40条に規定された「著しい利益 (outstanding benefit)」とは、使用者の活動を考慮した場合に異例 (out of ordinary) でなければならず、著しい (outstanding) とは、単に重要 (substantial) とか優良 (good) という以上のものを指す。

「著しい利益 (outstanding benefit)」は、発明自体ではなく、特許 (保護を受けたこと) に起因するものでなければならない。

特許により利益が生じたことの立証責任は、第40条に依拠して請求を行う者 (従業者) が負う。

〔事件の概要〕

訴外Otisエレベーター社は、Memco-Med社に対し、エレベーターのドアに人が挟まるのを防ぐための乗客検知装置の開発を依頼し、当時Memco-Med社の従業者であったTrettらが改良を加え、新型検地装置を発明した。当該新型検地装置はOtisに売却され、当該製品の総売上げは400万ポンド (約7億6500万円) を超えた。

その後、当該検地装置の共同発明者の一人であるTrettが、当該発明は使用者に著しい利益をもたらしたとして、1977年特許法第40条1項に基づき、補償金の裁定を申請したが、特許庁長官は、新型検地装置の販売において特許は重要な要因ではなく、よってMemco-Medに著しい利益をもたらしているとはいえないとして、Trettの申請を拒絶した。これに対し、Trettが特許裁判所に上訴したのが本件である。Trittは当該「特許」と利益の因果関係を立証できず、特許裁判所は上訴を棄却した。

現在まで (報告されている限り) 成功した補償請求の事例はない⁸。その理由として、従業者は、使用者が例外的な利益をあげていること、及びその利益が発明それ自体よりむしろ特許に起因していることを立証しなければならない⁹が、これは非常に困難であり、従業者にとって障害となっていると考えられる。また、従業者及び使用者は裁判所外で補償金にかかる紛争を解決する傾向が強いことも一因と考えられる。

⁷ [1992] RPC 403.

⁸ *Memco-Med Ltd's Patent* [1992] RPC 403 ; *GEC Avionics Ltd's Patent* [1992] RPC 107; *British Steel PLC's Patent* [1992] RPC 117; *Fellerman's Application* (BL 0/75/98); *Dixon International Group Ltd's Patent* (BL 0/164/98); *Garrison Ltd's Patent* (BL 0/44/97).

⁹ *Memco-Med Ltd's Patent* [1992] RPC 403

6. その他の情報

〔6-2〕大学職員などの行った発明について

原則：各大学の規則により規律。当該大学規則においては、知的財産の保護やその活用などに際して関連する大学内外の職員が遵守すべき手続きなども規定されている。

(1) 大学に雇用されている者（職員など）が行った発明

- ・契約によって大学に雇用されている職員については、特段の定めがない限り、従業者発明に関する一般ルール（特許法 39 条～43 条）が適用される。
- ・大学の職員のなした発明の帰属は、当該職員の職務、研究に費やした時間、使用者の提供した資金や施設の程度、発明をなすことについて従業者に向けられた期待の大きさ等を元に判断される。
- ・大学は、多くの場合、規則において研究職に就いている者がなした全ての発明についての所有権を規定。
- ・発明の帰属について何ら規定されていない場合は、1977 年特許法に従い処理される。

(2) 大学に雇用されている者以外（契約職員、大学教員、学生など）が行った発明

- ・発明は原始的に発明者に帰属。但し、大学規則や契約において予め取扱いを規定しておくことは可能。
- ・実務においては、大学のスタッフのみに適用される規則、学生のみ適用される規則、両者に適用される規則など、大学によって種々様々な規則を定めている。

(3) 大学規則をおいている大学の例

- ・ The University of Warwick
- ・ The University of Oxford
- ・ The Imperial College