

## 職務発明に係る外国特許権等の取扱いについて

平成 15 年 6 月

## 1. 検討課題

我が国で雇用関係にある使用者と従業者の間で、従業者が企業の業務の範囲内で創作した発明の帰属先及び権利承継に争いがある場合、その判断はどの国の法律に沿って行われるべきか。

判例の中には、当該発明が複数の国・地域において特許権を取得した場合は、それぞれの国・地域の従業者発明に関する法令を準拠法とすべきとの立場を採用しているものがあるが、実態上、そのような立場は妥当な結果をもたらすか。

我が国で事業活動を行う企業（使用者）と雇用関係を有し、我が国において職務を行っている研究者が企業の業務の範囲内で発明を創作した場合、その発明が我が国のみならず外国においても特許権を取得することは少なからずある。

仮にこのような発明について、その帰属先及び権利承継について使用者である企業と従業者である研究者の間で争いが生じた場合、その判断はどの国の法律に沿って行われることが適当であろうか。

近年、職務発明の帰属及び権利承継、さらには、これらに伴う利益の配分についての争いが増加しているが、それらの発明には外国においても特許権が取得されているものが少なくないため、適切な法令の適用の在り方について検証する必要があるのではないか。

## 2. 判例の動向

上記のような場合における法令の適用の在り方については、地方裁判所における 2 つの判例がある。

一つは、特許法第 35 条の射程は我が国の特許法に基づいて取得される権利のみであり、外国特許法に基づいて取得される権利については権利登録国であるそれぞれの国の特許法が準拠法であるとした判例であり、もう一つは、出願先が日本国であれその他の国であれ原告間の関係は特許法第 35 条及び被告規程、細則により規律されるものであるとした判例である。

(1) それぞれの国の特許法を準拠法とすべきとした判例(光ヘッド事件判決<sup>1</sup>)

各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという、いわゆる属地主義の原則（最高裁判所平成 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 51 卷 6 号 2299 頁参照）に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員いずれに帰属

<sup>1</sup> 平成 14 年 11 月 29 日 東京地裁 平成 10 (ワ) 第 16832 号等。

するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として適用すべきものであるといえることができる。そうすると、特許法第 35 条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきである。

(2) 特許法第 35 条を適用した判例 (特許権の共有物であることの確認請求事件、大阪地裁判決<sup>2</sup>)

原告は本件発明は米国で既に登録されており特許法第 35 条を類推すべきであると主張し、その趣旨は必ずしも明確ではないが、原告と被告間では被告規程、細則によつて特許を受ける権利につき譲渡がなされており、右権利の出願先が日本国であれその他の国であれ、原被告間の関係は特許法第 35 条及び被告規程、細則により規律されるものである。

### 3. 属地主義を採用する場合の影響

各国において、職務発明についての帰属及び権利承継に関する法律、並びにこれらに伴い使用者から従業者に支払われるべき対価の在り方に関する法律は異なっている。このため、光ヘッド事件判決で示された属地主義を採用する場合、一つの発明について、権利登録国ごとに異なった権利調整が必要となる。

(1) 属地主義と雇用地主義

「光ヘッド事件判決」において、職務発明に係る外国特許を受ける権利を巡る使用者・従業者間の権利関係はそれぞれの権利登録国の法令を準拠法として定められるべき旨判示された (属地主義の原則) のに対し、欧米諸国においては、従業者発明に係る外国特許を受ける権利をめぐる使用者、従業者間の権利関係について、各登録国の特許法を適用する属地主義の原則は採用せず、雇用関係地の法律を適用するとの考え方 (以下「雇用地主義」という) が一般的である。

このため、雇用関係が我が国にある使用者、従業者が職務発明の帰属及び権利承継について、権利登録国で訴訟が提起される場合は、仮に裁判管轄が認められたとしても適用すべき法律がないと判断される可能性がある。また、我が国裁判所で訴訟が提起された場合も、権利登録国の法律を適用することが適当でないと判断される可能性がある。

(2) 職務発明に関するルールの差異

仮に権利登録国の法律が適用された場合には、各国において職務発明の帰属、権利承継及び対価の支払についてのルールが異なるため、権利登録国ごとに異なった権利調整が必要となる。

<sup>2</sup> 昭和 59 年 4 月 26 日 大阪地裁判決 昭和 58 年 (ワ) 第 5209 号。

## 職務発明の定義

我が国で職務発明と分類される発明であっても、外国では自由発明と分類されることがあり得る。

## 発明の原始帰属

職務発明の原始的な帰属先は、米国やドイツにおいては我が国同様に従業者とされている一方、フランスにおいては使用者となっている。また、英国特許法における、従業者発明に関する規定（第 39～42 条）は、英国において主として雇用されていない者には適用されないとの規定が存在するため、我が国従業者の発明についての原始帰属先の決定において用いることはできないこととなる。

## 権利承継

権利承継について、使用者と従業者が合意した契約で定められているか、使用者が一方的に定めた勤務規則で定められているか、特に定めがないか、により異なる。

### （ア）契約で権利承継について定められている場合

多くの国では使用者、従業者間において契約による特許を受ける権利の承継が認められている。通常、契約の是非を判断する準拠法は締結地である我が国の法律となる。このため、我が国民法上の公序良俗等の契約無効事由に該当しない限り、契約による承継は有効と認められると考えられる。

他方、ドイツでは、使用者への特許を受ける権利の承継は権利請求といった特別な手続きによらなければならない。したがって、ドイツが権利登録国であった場合、承継は当該手続きによらなければならない、契約による承継であっても認められない可能性がある。

### （イ）勤務規則で権利承継について定められている場合

韓国を除く多くの国では、使用者が一方的に定める勤務規則による権利承継を認めていない。したがって、そのような国で取得する権利については、別途契約による承継が必要とされる可能性が高い。

### （ウ）権利承継について特に定めがない場合

我が国特許法第 35 条のように、特に定めがなくとも権利承継を認めて対価の在り方で調整を図るというルールは少ないと考えられる。

## 補償金の支払い義務・算定方法

多くの国が、特許を受ける権利を使用者に帰属させた場合には、従業者に補償金請求権を与えている（使用者には補償金支払い義務がある）。しかし、その算定方法は国ごとに異なっているため、権利登録国のルールに従うとした場合、実務上は、相当煩雑な手続きを伴うことが懸念される。

一方、従業者への補償が法令で規定されていない米国や、主として雇用されていた地が英国でない従業者に対し、法律適用除外規定を明文で定めている英国については、我が国従業者による補償金請求は認められない可能性がある。

#### 4. まとめ

属地主義を採用することに伴う権利関係の不安定性、権利調整の煩雑さに鑑みると、外国における特許を受ける権利についても我が国特許法第 35 条が適用されることとして判断を行うことが適切ではないか。

権利登録国であるそれぞれの国の特許法（従業者発明に関する法令）を準拠法とすべきとの立場を採用すると、我が国の法律（特許法第 35 条）の適用を想定して行われていた外国特許を受ける権利の承継手続きの有効性について疑義を生じることとなる。

また、権利登録国の法律に従って判断する場合、外国特許を受ける権利についてそもそも適用対象から外れてしまう国が存在し得るとの問題、あるいは、それぞれの国の規定に従って補償金を支払わなければならないという煩雑さの問題がある。

これに対し、外国特許を受ける権利を巡る使用者・従業者間の権利関係の調整を、雇用地である我が国の法律（特許法第 35 条）に従って行えば、欧米諸国の法令や判例との整合性が図れることとなる。

以上を踏まえると、我が国裁判所が外国における特許を受ける権利についても我が国特許法第 35 条を適用する立場を採用するよう必要な措置を講じる必要性はあるか。

## 【参考資料】従業者発明に係る外国特許権等に関する諸外国の法令（抜粋）又は判例

### 1. 米国

米国においては、私企業の従業者の発明について規律する明文の法令はない<sup>3</sup>が、連邦公務員による発明については、当該発明に対する権利を規律する商務省経済庁規則（37 C.F.R. Part501）がある。当該規則は、政府は原則として外国における権利も取得するとの趣旨で規定されている。

また、米国では、使用者、従業者間での特許を受ける権利の移転の問題に関しては、雇用関係地の州法が適用されており、米国及び外国特許を受ける権利の承継の有効性が問題となった訴訟においても、雇用関係地の州法の適用を前提に判断が下されている<sup>4</sup>。

#### 米国商務省経済庁規則（37C.F.R. Part501）：連邦公務員の発明

37C.F.R Part 501.9 : Patent protection.

(d)政府機関が米国に特許出願をした場合には、当該政府機関は、米国出願日から8ヶ月以内に、いずれかの外国にも特許出願すべきかどうかを決定する。政府機関がいずれの国にも特許出願しないことを選択した場合には、従業者は、政府機関が課すことのできる501.7(b)条に記載の条件の下に、外国における権利を請求することができる。あるいは、発明に基づく機密扱いを受けていない米国特許出願の政府への譲渡中に、米国特許出願日から8ヶ月以内に政府が外国におけるタイトルを獲得するオプションを含めることによって、政府機関は従業者に対し外国における権利の保持を許すことができる。

### 2. 英国

英国においては、従業者発明に関する規定である英国特許法第39条～第42条は、主として雇用されていた地が外国である従業者による発明に対しては適用されないとの適用除外規定を設けるとともに、主として雇用されていた地が英国である従業者による発明に対しては、外国における権利も含めて、同条が適用される旨規定している。

#### 英国特許法

第39条（従業者発明に関する権利）

(1)法令にいかなる定があるとしても従業者のした発明は、従業者と使用者との間の関係においては本法の目的及び他のすべての目的のために、もし、  
(a)それが、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

<sup>3</sup> ただし、8つの州（CA, DE, IL, KS, MN, NC, UT, WA）の州法は、使用者が契約により予約承継できる発明の範囲を限定している。

<sup>4</sup> Chou v. University of Chicago, 254 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001)。

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ある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、又は、

(b)それが、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は、その使用者に属するものとする。

#### 第 40 条（若干の発明について従業者の受ける補償金）

(1)従業者が特許を与えられた発明で使用者に属するものをしたこと、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便益をもたらしていること及び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であることと、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思料するときは、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 43 条（補則）

(2)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。

(4)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。

### 3. ドイツ

ドイツにおいては、職務発明に係る外国特許権を巡る使用者、従業者間の関係については、ドイツ民法施行法 30 条の規定に従い、原則としては労務供給地の法律を準拠法とすべきとする学説がほとんどである。

一方、ドイツ従業者発明法第 14 条(1)において、職務発明について無制限権利請求後、使用者は、外国においても産業財産権保護のため出願する権利を有する旨規定しており、ドイツ従業者発明法は、外国における権利についても射程に入れている。

また、権利承継に対する補償に関しても、補償の基準を示したドイツ補償ガイドラインにおいて、職務発明の外国における追加利用の際には、その地で相当する保護権が存在する限りは、発明価値は相応に増加する旨規定している。

## ドイツ民法施行法 30 条

### パラグラフ 1 .

雇用契約や雇用関係において、当事者の準拠法の選択は、準拠法の選択なき場合に次のパラグラフ 2 に従って適用される強行法規を通して従業者が受けるべき保護を結果的にうばうことのものであってはならない。

### パラグラフ 2 .

準拠法の選択なき場合、雇用契約及び雇用関係は次の国の法律により規律される。

- 1 . 従業者が契約を遂行する際に仕事を主として実行する国（たとえ、一時的に他国へ出向していたとしても）又は、
- 2 . 全体的な事情に照らして、雇用契約や雇用関係が他の 1 つの国とより密接でない場合で（この場合は、この国の法律が適用される）仕事を通常単一国で実行していない場合には、従業者を雇用した支店の存在する国

## ドイツ従業者発明法第 14 条(1)

職務発明について無制限権利請求の後、使用者は、外国においても産業財産権保護のため出願する権利を有する。

## ドイツ補償ガイドライン

### 第 26 号

外国に、国内企業から納品された場合には、把握しうる業務上の利益にしたがって、発明価値の算定は国内利益の場合と同様に行われる。同様に実施許諾の類推に従った発明価値の算定の際に、売上や生産が、国内から外国に納品された点で考慮されるべきである。外国における追加利用の際には（例、外国における生産、外国における実施権の付与）その地で相当する保護権が存在する限りは、発明価値は相応に増加する。

外国においても十分に活かされていない経済的利用可能性は、あるいは活かされていない更なる利用可能性は、国内における場合と同様の原則（第 24 号参照）によって扱われる。使用者も従業者も外国における保護権を取得しなかった場合においては、競争相手が活動しうる、保護権の存在しない分野として扱われる。その結果、場合によって起こりうる、保護権のない地での発明対象の利用のため、また、保護権のない地で生産された製品の販売のためには、一般的には補償は要求することができない。

## 4 . フランス

フランスにおいては、フランス法の労働契約に拘束される従業者が発明を行った場合、フランス知的財産法第 611 条 7 及び第 615 条 21 は、その発明をカバーするフランス特許及び外国特許に適用されるとの学説が一般的であり、事実、フランス知的財産法が規定する追加の補償について、米国特許に基づくロイヤリティを考慮した判例<sup>5</sup>が存在する。

<sup>5</sup> SA ROUSSEL CLAF v/ RAYNAUD and LABRIE PIBD 2000.III.101。