



被用者の発明に係わる所有権の米国における取り扱い方

ケネス J. ローズ弁護士
(カリフォルニア州サンディエゴ ザ・ローズ・グループ)

DETERMINING OWNERSHIP OF EMPLOYEE INVENTIONS IN THE U.S.

BY: Kenneth J. Rose, Esquire, The Rose Group, San Diego, California*

Originally published in English and Japanese in International Legal Strategy, Vol. XI-11 (November 2002)

*Kenneth J. Rose, an Attorney, is the Founder and Principal of The Rose Group. A Global Labor and Employment Law Firm located in San Diego, California, U.S.A. Mr. Rose represents employers with regard to international and domestic employment and labor law issues in a wide variety of industries. Mr. Rose is listed in the Guide to the World's Leading Labour and Employment Lawyers, published by the Legal Media Group. He is co-author of the chapter on U.S. employment and labor law in the multi-volume International Handbook on Contracts and Employment, published by the International Bar Association and Kluwer Law International, and has authored numerous articles on domestic and international employment law issues. Mr. Rose graduated in 1972 from the Cornell University School of Industrial and Labor Relations in Ithaca, New York. He received his law degree with honors in 1976 from the George Washington University Law School in Washington, D.C. Mr. Rose can be reached by Email: krose@rosegroup.us

©THE ROSE GROUP
10616 Scripps Summit Ct., Suite 200, San Diego, CA 92131
Phone 619-822-1088 Fax 1-708-575-1495
WWW.ROSEGROUP.US

1

「ソロモン対米国合衆国」案件 (137 U.S. 342 (1890))

において、米国最高裁判所は、被用者の発明に係わる使用者の権利は双方間に明白な合意が成り立っているか否かに拠るとの判断を示した。このソロモン案件で示された総合的判示は今日も適用される。一般的に、有効な雇用契約がある場合、かかる契約が支配する。契約が存在しない場合は、該職場が所在する州の法律が支配することになる。

書面契約が存在しない場合の被用者の発明に係わる所有権

米国においては、発明に係わる所有権を有する被用者はかかる所有権を使用者に対して譲渡しなければならないというルールは、一般的命題としては行われぬ。発明に係わる所有権を勤務先の会社に譲渡するよう被用者に要請する有効な書面契約が存在しない場合の支配法は、雇用が成立した州のコモンローになる。適用法は州により幾つかの面で異なることがあるものの、米国においては殆どの雇用関係においてコモンローの三つの原則が適用する。それらは次の通りである：

1.

被用者が発明業務担当と特定された目的で雇用されたものでない場合、被用者は、その雇用期間中に実現した発明につき所有権及び特許権を有することになる。この一般的ルールは、該発明が会社の業務に無関連の場合でも適用する。「バナー・メタルズ社 対 ロックウッド」案件 (178 Cal. App. 2d 643 (1960))

において、被告ロックウッドは以前、特定の発明業務に従事するためにではなく、一般的資格で原告企業に雇用されていた。カリフォルニア控訴裁判所は次の判断を示した：

「人は、非発明指向的性格の業務の遂行を要請される職場に就くべく雇用されたというだけのことで、雇用期間中に行った発明に係わる権利を喪失するものではない。この点は、十分に確立されている。このことは、同職場での雇用があってはじめて特許につながるようなアイデアの発案の機会ないし動機が与えられた場合においても、またかかる雇用期間中における業務の遂行があってはじめて機械工学的技量、科学的知識並びに発明能力に磨きをかけることができたためかかるアイデアを特許対象品目へと発展完成させることができた場合においても、変わらない。また、かかる特許が会社で使われる装置又は工程に対する改良である、又は被用者が雇用期間中に熟知するに至った装置又は工程に取って代わるに足るほど実用的価値を有するものである場合においても、当てはまる。」(同引用箇所(654))

それにも拘わらず、被用者が発明とそれに係わる特許を所有していても、会社が該発明に係わる「ショップライト(被用者による発明の実施権)」と呼ばれる権利を取得することができる。ショップライトは、被用者による特許対象発明に係わる実施例を製造・使用・販売するための非排他的・使用料なし・譲渡不可のライセンスを会社にもたすが、ライセンスの適用は会社の通常の業務範囲に限定される。しかしながら、ショップライトは自動的に発生するものではない。ショップライトが成立するのは模式的に、被用者が(イ)勤務時間中に、(ロ)会社に属する材料と機械装置を用いて、特許対象発明を(ハ)考案し、(ニ)完成させたという状況がある場合である。

2.

被用者／発明者が発明活動に従事するべく雇用されたものである場合は、その全発明に係わる諸権利を会社に譲渡する義務を負う可能性が大である。「ダニエル・オリフィス・フィティング社 対 ウェイレン」案件 (198 Cal. App. 2d 791 (1962))

において、被告の被用者は、原告の企業にあって役職付き従業員(オフィサー)であったが、真
っ向から競合する会社を設立するに当り勤務先企業のバルブの改良版に関する社内秘密情
報を使った。カリフォルニア控訴裁判所の示した判断は、被用者が自社の製品の改良設計を
担当するため、あるいは自社のために新製品を設計するために雇用された者であり、しかも
かかる任務を遂行した場合、被用者はその仕事の成果につき自己の使用に付し利益を得たり
、会社に損害をもたらすような使い方をしてはならない、というものであった。

3.

被用者が特定された装置又は工程を発明するために雇用されている場合、法律は常に被用者
が特許及び排他的諸権利を会社に譲渡することを要請する。「セコイア・バキューム・システム
社 対 ストランスキー」案件 (229 Cal. App. 2d 281 (1964))

において、カリフォルニア控訴裁判所が示した判断は、一企業のオフィサー兼取締役が、自ら
監督責任を有する立場にあった真空システムの設計と生産を自ら秘密裏に設立してあった競
合会社に対して譲り渡したのは、信用と信頼の上に成り立つ自己の役職の悪用に当たるとい
うものであった。

適用できる書面契約がある場合の被用者発明に係わる所有権

明白な書面契約がない場合、各州のコモンローは被用者発明に係わる諸権利の取得を会社
側に認めているが、被用者発明に係わる所有権の問題に意を介する会社の殆どは、特許権割

当のために明白な書面契約に依拠することが多くなりつつある。自己の発明およびその所有権の会社への譲渡に同意すること明確にする雇用契約をもってすれば、被用者発明を巡って起る問題を単純化することができる。かような書面契約がある場合、コモンローは効力を失う。

それらの契約は、発明者の全特許権を会社に譲渡させるのが普通である。往々にして、被用者が発明活動の内容を開示し、会社の特許権確保手続きの支援を要請する条文が契約に組み込まれる。かかる契約の主旨は、被用者が、自己の便益のため、又は続いて別会社が設立されることがあった場合その便益のために、使用者が提供した研究資源ないし使用者のためになされた仕事から結果する発明の使用を全面的に禁止するという正当な目的を全うすることにあるのが普通である。

発明所有権に関する合意書は、人材採用手順の中でも定型化された部分とされるべきである。会社としては、全被用者、又は少なくとも無比の発明に結果し得る斬新な設計、アイデア、又は問題解決方法を雇用期間中に貢献する可能性のある被用者達にかかる合意書に署名するよう要請することが推奨される。新規採用被用者はさておき、現有の被用者にかかるタイプの合意書に署名するよう要請する場合は、追加的約因(例えば一度限りのボーナス、昇給等の心付け)に関する条文を書き込むことが必要となることもあろう。

契約には、被用者が、雇用終了後又は雇用開始前の一定の期間中に考案した発明ないしアイデアの譲渡を要請する合理的な「雇用枠外条項」を組み入れることができる。追跡期間を二年

間に限る追跡条項(トレーラー条項)は一般的に受け入れられているが、二年を超えるものについては履行強制可能性の点で疑問の余地が残る。

あまりにも広義の解釈を許し、良心にもとり、背伸びした合意書は、裁判所が強制執行を拒むため、合意書は双方に公正なものでなければならない。会社の業務の範囲で考案されたアイデア、新製品、創作品等全てにつきそれらが通常の勤務時間中に又は会社の敷地内で考案されたか否かを問わず譲渡を請求する合意書は、有効であると判断されて来た。反面、被用者がなすことにつき、それが会社の業務と無関係であっても悉く譲渡するよう要請する合意書は一般的に無効である。

州によっては、被用者の勤務時間外の発明につき会社が譲渡を要請する能力に制限を課す制定法が施行されている。例えばカリフォルニア州法の下では、被用者の発明に基づく諸権利の譲渡を義務付ける書面契約には、同契約はカリフォルニア州労働法第2870節に該当する発明には適用しない旨被用者に通告する条文が含まれていなければならない。カリフォルニア州労働法第2870節の主旨は、被用者の発明が会社の所有物を使うことなしに考案され、被用者の私的時間のみを使って開発され、会社の業務・研究・開発と無関係であり又は会社のために行った仕事の結果として実現したものでない場合、被用者はいかなる自己の発明をも譲渡する必要がないと規定している。

米国においては日本法下の状況とははっきりとした対照を成して、被用者が雇用に関する書面契約に基づいてその発明に基づく諸権利を会社に譲渡した場合、会社は被用者に対して定常の給料以外に報酬を支給することをしない。それに反して日本の使用者は、該発明が会社にもたらし得る利益の合理的試算を算出根拠とした報酬額を被用者／発明者に対して支給する法的義務を負う。こうした事情を背景に控える日本企業は、多くの場合発明者たる被用者に支給される報酬の範囲を明確化しておくために発明に対する被用者報酬に関して詳細にわたる条項を雇用契約に組み込んでいる。米国の雇用契約の場合、被用者がそうした報酬の支給につき交渉しない限り、発明に関する日本型の条項は含まれないのが一般的である。

開示並びに被用者発明の譲渡に関連して使われる契約文の例

被用者発明の所有権に絞った正式契約はない。被用者と会社の間で交わされるこの種の契約上の取極めは独立の文書、社内秘密情報・非競合原則合意書の一部、又は汎用雇用契約の一部等の形式によることが可能である。発明譲渡条項を雇用契約の一部とした場合の一例を示す：

被用者発明に係わる開示および譲渡

(イ)本契約で用いる「発明」なる表現は、発見、考案、実施化、開発又は製作された手順、システム、機械、方法、工程、使用法、機器、材質による構築物、設計ないし形成物又はコンピュータ・プログラム、又はそれらに基づく改良品を指し、米国特許法の中で使われる「発明」なる表現の意味するところに限られないこととする。該発明が特許取得の対象たり得るか否か、また会

社での雇用期間中又は雇用終了後120年にわたる期間中に被用者が単独で又は他人と共同で実施化、考案、開発又は学習したものであるか否かに拘わらず、それらの発明が、会社の実際の又は予定される事業、業務、研究、調査、製品又はサービスと関連する又はそれらから結果する、又はいかなる程度においても会社の施設ないし所有物の利用から結果するものである場合、被用者はそのことを速やかに、悉く、会社に開示することに同意する。被用者は、会社が、発明に係わる使用权、販売権、ライセンス権又は他の方法による譲渡又は利用の権利並びに会社が時折適宜と見なす時にそれら各事項につき変更したり利用したりする権利その他を含む、該発明に係わる全資産権の唯一の所有者であることにつき認知し、同意する。被用者は、更なる約因なしに、会社に対して、特許対象たりうるか否かを問わず会社が唯一の所有者である該発明全てに係わるリーエンや負担に束縛されない形の(全米的におよび全ての外国に対して有効な)被用者の全権利、所有権および利害関係を、書面により開示し譲渡することに同意し、かつここに正に譲渡する。かかる協力を行う過程で、旅費、食費、宿泊費等被用者が発生した合理的な現金出費は、会社から被用者に払い戻すこととする。なお、本契約は次の各項には適用しない:

- (i) 会社の設備、備品、施設又は社内秘密情報を使わないで考案された発明
- (ii) 被用者の私的時間だけを当てて開発された発明
- (iii)

考案又は実施化の時点で、会社の現時点での事業又は実際の又は実証できる形で予定されている研究又は開発との関連性がない発明又は会社のために被用者が行った仕事から結果したものでない発明。被用者は、発明又は発明に基づく

©THE ROSE GROUP
10616 Scripps Summit Ct., Suite 200, San Diego, CA 92131
Phone 619-822-1088 Fax 1-708-575-1495
WWW.ROSEGROUP.US

諸権利に係わる継続的義務を有しないこと、更に本契約添付資料Aに掲載ある発明以外、本契約の枠内に入るべき、先立つ時期に遡る未公表発明を自己のものと主張しないことをここに確認する。

(ロ)

被用者は更に、会社が特許、著作権、商標および全てのかかる発明、著作物その他の作業結晶に係わる会社の諸権利の保護手段を取得し実施する際、雇用期間中においても雇用終了後においても会社と合理的に協力することに同意する。前述の条文の一般的性格に制約を加えることなしに、被用者は会社での雇用期間中及び同終了後のいかなる時点においても、会社の依頼があれば、発明又は本契約の対象となる他の作業結晶の所有権につき、会社又はその被指名当事者に対して特定の譲渡すると同時に、該発明、著作物又は他の作業結晶に係わる米国又は外国の特許、商標その他の保護手段並びにそれらの応用物件がある場合はそれら全てに係わる作成、出願、遂行、発行、取得、維持又は強制執行並びにそれらに係わる被用者の所有権の譲渡に必要ないし望ましいと会社が考える全ての書類をば執行し、全ての支援を提供し、全ての適法的行為を行うこととする。被用者は、かかる発明、著作物その他の作業結晶、特許、商標、応用物件及び諸権利に対する所有権を会社ないしその被指名当事者に対して付与するに当り必要となる全ての書類を執行することとする。

(ハ)

被用者が、前出の(ロ)節に記述ある行為を行ったり書類を執行するよう会社から依頼を受けた時点で既に会社の被用者でなくなっている場合、会社は、書類一件の執行につき_____ドル、4(ハ)節に記述ある行為を会社の依頼で行うために使った時間については一日又はそ

の一部につき日当として_____ドルとかかる仕事の関係で会社の依頼により現金支出した経費の払い戻し金を被用者に対して支給することとする。

(二)

被用者は、以前その下で勤務していた使用者があり、かかる使用者に対し譲渡した発明がある場合かかる譲渡につき継続的に存在する義務全てにつき会社に対して開示済みであることを表示し、保証し、かつかかる趣旨に同意する。また、被用者は、実施化済みで本書添付資料Aに示す品目を除いて、自己のものと主張する以前から存在する特許未取得発明は有しない。

被用者は、会社は被用者の以前の使用者から取得した秘密情報を求めていることにつき認知し、同意するが、被用者は、かかる情報を会社を開示することもしない。

(ホ)

救済。被用者は、会社の事業は高度に競争指向のものであること、そして本契約において規定される条文に対する違反があった場合、金銭的補償の付与によったのでは適切な補償が不可能であるような、直撃的で、計り知れない、回復不能な損害と損失と被害を会社にもたらすことにつき認知し、同意する。従って、被用者は、かかる取極め及び合意事項に係わる違反は全て、管轄権を有する裁判所の差止命令ないし抑制を受ける可能性があること、また管轄権を有する裁判所による一方的緊急差止命令又は緊急、暫定的又は本案的差止命令は告知もボンドもないまま発行される可能性があることに、会社が利用できる他の救済にいかなる制約をも加えることなく、同意する。加えて、被用者は、かかる取極め及び合意事項に係わる違反を犯した暁には、会社が被る失われた収益等を含む経済的損失に対し責任が発生することに同意する。

被用者は、本契約で規定する取極め及び合意事項に係わる違反があった場合、違反事例一

件につき_____ドルの契約に基づく違約金が課されることに同意する。被用者が本契約で規定する取極め及び合意事項に係わる違反を継続的に犯す場合、契約に基づく違約金は加算的に月_____ドルになることに同意する。被用者の違反行為に起因する追加的損害賠償の責任範囲は、本契約に基づく違約金の対象外となる。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.