

アメリカにおける職務発明 (Employee's Inventions)
法理と労使間の衡平な権利・利益調整システムの構築 (3・完)
労働法と知的財産法の交錯

中京大学法科大学院研究生

日野勝吾

1. はじめに
2. アメリカにおける職務発明をとりまく法制度の役割と機能
 - (1) 個人発明家 (“Hero-Inventor”) [個人で発明をなす形態] からチームによる発明 (“Team-as-Hero”) [集団で発明をなす形態] へ
 - (2) 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の規整と制定法の役割
 - (3) 職務発明に関する労使間の利益調整・配分の規整とコモン・ローの役割
 - (4) 具体的に検討する問題点について (以上, 7号)
3. 明示の発明譲渡特約が存在しない場合 (Non-invention assignment agreements) の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分
 - (1) 雇用上 (従業者) の地位 (Employment Status) Solomons 事件判決の意義と影響力
 - (a) 特定の発明を目的とした雇用 (Specifically-Inventive Employment, “Service” Inventions, The “Hired To Invent” Doctrine)
 - (b) 一般的な発明を目的とした雇用 (Generally-inventive Employment)
 - (c) 発明を期待されない雇用 (Non-Inventive Employment, “Free” Inventions, General Employment, Private Inventions)
 - (2) 信認・信託義務 (Fiduciary Duty, Special Relationship, Trust Relationship, Confidential Relationship) 関係にある従業者
4. ショップライト (Shop Right) (以上, 9号)
5. 明示の発明譲渡特約 (Express Invention Assignment Agreements) が存在する場合の職務発明に関する労使間の利益調整・配分
 - (1) コモン・ローによる明示の発明譲渡特約 (Express Invention Assignment Agreements) の有効性判断
 - (a) 発明譲渡特約の存在意義と問題点
 - (b) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断
 - (c) 非良心性 (unconscionable) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合
 - (d) 公序良俗 (public policy) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合

- (e) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断とその限界
- (2) 州法 (States Law) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分
- 6. 追跡条項 (Trailing Clause, “Trailer” or “Hold-Over” Clause) の存在する場合の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分
- 7. むすびにかえて (以上, 本号)

5. 明示の発明譲渡特約

(Express Invention Assignment Agreements) が存在する場合の
職務発明に関する労使間の利益調整・配分

(1) コモン・ローによる明示の発明譲渡特約 (Express Invention
Assignment Agreements) の有効性判断

(a) 発明譲渡特約の存在意義と問題点

アメリカ特許法は、特許許諾申請の名義人を個人 (individuals) のみに認めており、会社 (corporations) あるいは他の法人 (other legal entities) には認めていない⁽¹⁾。しかし、特許法は、その特許許諾申請の名義人として予定される発明者について、発明者個人が発明を着想する前に法人等に対して当該発明の権利を譲渡することができることを規定している⁽²⁾。したがって、発明者たる従業者は使用者に発明着想前、または発明着想後に譲渡することを決められる。

従業者の使用者に対する譲渡は、特許法の規定で認められているだけでなく、契約の自由の原理 (freedom of contract principles)⁽³⁾ からも認められるものである。そこで、ほとんどの使用者は従業者との間で発明譲渡特約を締結する。これは、使用者の当該発明に関する利益を保護する目的またはその発明に関する権利の帰属を明確化する目的に基づいて締結されており、明示の書面を用い、文書化がされているのが一般である。この方法は裁判例も認めている⁽⁴⁾。

そして、一般的に発明譲渡特約は、従業者に対して、営業秘密の保護義務 (a duty to protection of trade secrets)、機密情報の保護義務 (a duty to protection of confidential information) 以外にも、(1) 使用者に当該発明に関する特許出願権、特許権の譲渡する義務 (a duty to assign patent applications and patents to the employer)⁽⁵⁾、(2) 特許侵害に関する援助義務 (a duty to assist in the patent prosecution)、(3) 当該発明に関する使用者の権利の完全化に協力する一般的義務 (a general duty to cooperate in the perfection of the employer’s rights in the invention) といったように様々な義務を課している⁽⁶⁾。書面化された発明譲渡特約が存在する場合 (written invention assignment, agreements)、その解釈いかんによっては発明の権利の帰属関係が異なってくる。一方、裁判所は、発明譲渡特約の存在しない場合 (absent a invention assignment, agreements)、従業者の地位等を総合考慮して判断することは前述のとおりである。

発明譲渡契約、あるいは発明譲渡特約 (Invention-Assignment Agreements 以下、発明譲渡特約と統一

する)は、多数の企業で従業者が当該発明を譲渡する義務があるかないかの明確化を図り、その企業に関連する発明の譲渡を従業者に要求する。使用者と従業者が発明譲渡特約を締結する主な理由は、契約の自由を根拠とする以外にも、次の二点がある。

第一点は、発明譲渡特約がない場合、コモン・ローに委ねると、裁判官の独断的な (arbitrariness) 裁量に委ねられ、使用者は確実に当該発明に関する利益の寄与の見返りを得られるか不明確 (ambiguity) になるからである。⁽⁷⁾ 第二点は、雇用上の地位の広狭の幅の解釈 (a broad or a narrow interpretation) によっては (つまり、前記 (b), (c) の場合)、使用者に当該発明の譲渡が認められない可能性があるからである。その結果、使用者にとっては不満な (unsatisfactory) 場合もあり、使用者は不確実 (uncertainly) な状態に置かれることになる。

そのため、使用者は発明譲渡特約をはじめとした契約的な取り決め (contractual arrangement) を発明者たる従業者と締結することにより、当該発明の譲渡を確かなものにしようとするのである。⁽⁸⁾ また、使用者は従業者と発明譲渡特約を雇用条件の一項目として締結させる。⁽⁹⁾ 発明譲渡特約は、コモン・ロー上の使用者と従業者間の特許権配分法理 (doctrine of allocate patent rights between employers and employees, common law) に代わる地位にある。

発明譲渡特約は従業者に対し在職中に着想した将来の発明すべてを譲渡する義務を課すものであり、⁽¹⁰⁾ 入職前 (prior)⁽¹¹⁾、退職 (resign)⁽¹²⁾ 後の発明をも譲渡の対象とするものがある。⁽¹³⁾

特許法は、発明者主義の下、すべての発明者が当然に発明に関する権利を享受する資格を有することを定め、特段、他の自然人に属する理由が存しなければ、その発明に関する権利は発明者が所有しつづけることを原則とする。

一般に、所有権移転の理由としては、契約に基づく所有権の売買があげられる。一方、職務発明の発明譲渡特約に基づく発明に関する権利の移転は、発明者が自分のなした発明を使用者に譲渡する代わりに賃金を受領することをもってなされる。発明譲渡特約によって従業者が将来なすであろう発明を使用者に譲渡することは、⁽¹⁴⁾ 発明者主義の修正であるともいえる。

発明譲渡特約は、在職中、従業者によって成し遂げられた発明すべての権利を使用者に譲渡する義務を課す場合もある。そこで、発明譲渡特約の有効性が問題となるが、発明譲渡特約の有効性については特許法の問題というよりむしろ契約法の問題といえなくもない。⁽¹⁵⁾ 使用者は発明譲渡特約と同様に雇用契約によって従業者のなした発明の譲渡を求め得るものの、⁽¹⁶⁾ 裁判所は発明譲渡特約について一般の契約と同じくしていないようである。⁽¹⁷⁾

なお、ある調査では、調査対象48社のうち43社は従業者の全部または一部に対し、雇入れの条件として発明譲渡契約を締結しているという。締結の対象者は、通常技術者、研究員が主であるが、経理、販売その他発明をすることもありうると会社が考えた他の従業者にも締結を求める場合があるという。43社のうち19社は上級の管理職にある者も締結を求めており、11社ではサービス部門及び販売部門の従業者にも締結を求めている。その他10社は全従業者が締結の対象となっていた。また、現場従業者までも加えている会社が1社あったという。⁽¹⁸⁾

こうして従業者のなした発明に関する権利は、発明譲渡特約により使用者に譲渡される。使用者が発明譲渡特約により従業者のなした発明の譲渡を求める場合、まず発明者である従業者の名義で特許許諾を受け、その後、従業者が使用者に譲渡するという形で行われる。アメリカの裁判例によれば、手続上、このような発明譲渡特約を必要とするのは、特定の発明を目的とした雇用契約であるならば、単に雇用契約の存在のみによって譲渡を求めることが可能であるが、そうでない場合は、使用者が雇用契約の存在のみをもって従業者のなした発明に関する権利を帰属できず、また雇用契約の存在をもって当然に使用者が発明に関する権利を帰属すると

いう黙示の合意とすることは不可能であるからであるとする⁽¹⁹⁾。

もっとも使用者は、発明譲渡特約が定める発明の譲渡範囲をより広く設定しようとする。例えば、従業者が在職中に使用者の寄与を受けた業務範囲外の発明を譲渡しなければならないという特約や入職前になされた発明、あるいは退職後になされた発明も使用者に譲渡するという特約もある。こうした特約が労使間で締結されると、従業者の地位は発明譲渡特約が存在しない場合（前記（3）の場合）以上に劣悪なものになりうる。実際の特許訴訟で裁判所は、ケース・バイ・ケースにより判断することが多く、使用者の研究・開発のための投資（investment for the research and development）、職務発明の管理上の画一的な策（uniform policy on the administration of employee inventions）を根拠にして、発明譲渡特約の有効性を判断するものもある⁽²⁰⁾。

このような広い特約（a broad agreement）が設定されると、従業者の譲渡される雇用範囲以外の私的な研究の遂行を思いとどまらせる（discourage inventive employees from pursuing private investigations outside the scope of their work assignments⁽²¹⁾）。このことは、社会的に妥当（socially desirable）でないと同時に、発明促進（increased innovation）の観点からも妥当ではない。

とはいえ、多くの企業は、求職する発明者（job-seeking inventors）に対しても入職時に規格化された特許譲渡特約（standardized patent assignment agreements）の署名を求める⁽²²⁾。それゆえ、求職する発明者も交渉の不利益（a bargaining disadvantage）を伴う。求職者はより良い条件を得ようと使用者と交渉するが、こうした交渉はさらに転職の好機（opportunity to change jobs）を減退させ、失業（unemployment）の可能性を増幅させる。なぜなら、使用者はより良い条件を得ようとする求職者が、発明の報奨以上に何かを得ようとするのではないかと（画策しているのではないかと）疑い、慎重（wary）になるからである⁽²³⁾。

一般に、裁判所は、発明譲渡特約の有効性に関して、使用者の“take-it-or-leave-it basis”（呑むか呑まないか）に基づく発明譲渡特約の有効性の主張に対し、交渉力（bargaining power）の相違、（adhesion）の存否⁽²⁴⁾、特約の非良心性（unconscionability）、約因の相当性（adequacy of consideration）、契約の自由（freedom of contract）の観点から検討し、双方の利益の均衡を保つため判断している。

(b) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断

初期の裁判例では、発明譲渡特約の有効性に関して、原則として一方的に使用者に有利な発明譲渡を予約した条項を無効としてきた⁽²⁶⁾。その後、企業は徐々に発明譲渡特約の標準化（標準書式：standard form⁽²⁷⁾）をし始め、定型化された条項が一般化されるようになった。こうした発明譲渡特約の標準化により、裁判所は、発明譲渡特約の存在そのものに有効性をもたせるようになり、標準化された発明譲渡特約を原則として有効としている（upheld by courts⁽²⁸⁾）。一般に、発明譲渡特約は、在職中、使用者の業務に関連する発明の全権利（all rights in inventions relating to the business in which the employer）が使用者に属することを規定する。さらに、退職後一定期間に前従業者が発明をなした場合は、当該発明の権利は前使用者に帰属することを規定した追跡条項（trailer clauses）を規定する場合もある。

アメリカの学説によると、発明譲渡特約そのものが約因に反する場合、非良心性が存する場合、公序良俗に反する場合等の理由から無効であるとする反対説が多い⁽²⁹⁾。しかし、裁判例の多くは、発明をなした従業者の基本給を見返りにして従業者が使用者に発明に関する権利を譲渡する契約を有効としており、使用者の利益となるように（in favor of employers）発明譲渡特約を認める傾向にある⁽³⁰⁾。その理由として、こうした発明譲渡特約は雇用契約の一部をなしている場合もあり、使用者の賃金支払は雇用契約の約因に相当するからである。

この理由から、裁判所は、発明譲渡特約による無償の発明譲渡を認め⁽³¹⁾る。ただし、裁判所は、あまりにも使用者に一方的に有利な発明譲渡特約について、それを修正、あるいは無効 (modify or rescind) にする。例えば、発明譲渡特約の定める発明譲渡の範囲が広すぎる (overbroad) 場合や無制限な (unlimited) 場合である。裁判所はこうした発明譲渡特約の効力を減退 (decline)⁽³²⁾ させる。ただし、裁判所は、発明譲渡特約の規定を全部無効とするのではなく、無効とされる部分の条項を無効 (invalidate) とした上で解釈しなおす (re-interpreted)⁽³³⁾。また、発明譲渡特約は発明の譲渡の範囲が明瞭に定まっていなければならない⁽³⁴⁾、具体的に発明譲渡の対象物、約因が特定していなければならない⁽³⁵⁾。もし発明譲渡特約の発明の譲渡範囲が不明瞭の場合は、その条項が存在として取扱われる。

使用者の意のままに解雇できる随意雇用契約 (a terminable-at-will employment contract) に発明譲渡特約を付することによって、使用者が従業員に対して入職前の発明や退職後の発明を譲渡させる場合も少なくない⁽³⁶⁾。裁判例のなかには、発明譲渡特約の有効性について、本質的な使用者の交渉力の優位性の観点を無視し、契約の自由の盲目的崇拜 (idolatry of freedom of contract) と約因 (雇用継続) の妥当性に重きを置いて、公序良俗違反 (against public policy)⁽³⁷⁾、非良心性 (unconscionable)⁽³⁸⁾、不合理性 (unreasonable)⁽³⁹⁾ の疑いがあるにもかかわらず発明譲渡特約を有効としているものもある。その理由として、公序良俗によって将来の発明譲渡そのものを禁ずることはできないこと⁽⁴⁰⁾、他の財産権 (other property rights)⁽⁴¹⁾ と同様、特許権も権利として実在する前に (before coming into existence) 譲渡 (alienate)⁽⁴²⁾ することをあげる。ただし、近年の契約理論の発展により、多くの裁判例は一方的に使用者に有利な発明譲渡特約である場合には、当該特約を無効にする⁽⁴³⁾。

裁判所は、発明譲渡特約の有効性判断について、当該特約の合理性を検討する。具体的に、裁判所は、発明譲渡特約が従業員に対して業務範囲外の発明の譲渡義務を課したり⁽⁴⁴⁾、「すべての発明は使用者に属する (“everything-belongs-to-the-employer”）」という規定等、従業員の利益を不当に害し、公序に反する場合は、無効とする⁽⁴⁵⁾。

(c) 非良心性 (unconscionable) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合

多くの裁判例は、発明譲渡特約の有効性について、非良心性 (unconscionable) 及び公序良俗 (public policy) の観点から判断している。裁判所は、発明譲渡特約の非良心性 (unconscionable)⁽⁴⁶⁾ の判断について、二つのタイプに大別している。それは、実質的な (substantive) 非良心性と 手続上 (procedural) の非良心性である⁽⁴⁷⁾。

実質的な非良心性とは、当該特約において甚だしく使用者の一方的で強制的な条項、不合理な (unreasonable) 条項が存しており、従業員にとって選択の余地がない場合である。一方、手続上 (procedural) の非良心性とは、発明譲渡特約の締結の手続過程において公正でなく、不当な不意打ち (unfair surprise)⁽⁴⁸⁾ がある場合をいう。不当な不意打ち (unfair surprise) がある場合とは、使用者が業務範囲外の発明の譲渡を求めたり、従業員の独自の時間でなした発明の譲渡を求める場合であり、従業員にとってこうした発明の権利の譲渡を予期せず、かなりの衝撃を受ける場合をいう。

上記、⁽⁴⁸⁾ の場合を放任すると、発明譲渡特約によって従業員の基本的な期待を骨抜き (eviscerates) にする可能性があり、発明の奨励、産業の促進という特許法の理念に反する。

裁判所は、発明譲渡特約の非良心性について、⁽⁴⁹⁾ 実質的な非良心性、⁽⁵⁰⁾ 手続上の非良心性をもとに判断して

いるが、⁽⁴⁹⁾ のいずれも合理性 (reasonableness) という点において共通している。合理性の判断は、⁽⁵⁰⁾ 約因の相当性 (the adequacy of consideration) の分析に基づいてなされるが、発明譲渡特約から約因の相当性を判断することは困難を極める⁽⁵¹⁾。したがって、その判断には、約因の相当性以外にも当事者の寄与度 (contributions)、⁽⁵²⁾ 発明の現実的な価値判断 (a realistic estimate) に基づいてなされる場合もある。

実務上、発明譲渡特約のなかには、従業者のなした当該発明の利益を付加的 (additional) に考えるものも少なくないが、裁判所は従業者が発明譲渡特約に合意した事実を従業者の意思に基づく発明譲渡の履行 (dischargeable “at will”) とみなし、⁽⁵³⁾ 発明譲渡特約の有効性を認めている。したがって、裁判所は在職中の⁽⁵⁴⁾ 発明譲渡について発明譲渡特約の有効性を認める傾向にある。

また、裁判所は発明譲渡特約の有効性を約因の相当性から判断するが、現在の雇用、あるいは労働関係の継続 (hiring or continued employment) を約因として認めている。約因としての雇用は、発明譲渡特約の有効性の十分な判断要素になりうる⁽⁵⁵⁾。したがって、他の契約と異なり、発明者の雇用の継続がある (inventor’s continued employment) 限りは、妥当な約因 (adequate compensation) として認められるため、⁽⁵⁶⁾ 発明譲渡特約の有効性判断について約因の欠如 (lack of compensation) ということはないといえる。

以上のとおり、発明譲渡特約の有効性を判断する裁判例をみると、裁判所は、当該発明譲渡特約の定める発明譲渡の範囲があまりにも広範囲な場合や勤務時間外の発明、使用者の業務範囲外の発明を譲渡する特約がある場合 (例えば、使用者の業務に無関係な場合でも譲渡を要求する等)⁽⁵⁷⁾、非良心性 (unconscionable) がある場合⁽⁵⁸⁾のいずれかに該当するか否かを検討した上で、該当する場合は無効とする。さらに、裁判所は次のような2つの公序良俗の観点に照らして判断している。

(d) 公序良俗 (public policy) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合

第一に、裁判所が発明譲渡特約締結の過程を公序良俗の観点に照らして判断する場合である。

発明譲渡特約の成立には、従業者と使用者の合意に至る過程で、従業者と使用者との協議、交渉や従業者の署名が必要となる⁽⁵⁹⁾。従業者と使用者の合意に至る過程で問題となるのが、従業者と使用者の間にある交渉力 (bargaining) の不均衡である。とりわけ研究・開発に携わる従業者は、仕事に満足していたとしても、その企業の営業実績の後退 (recession) や企業組織の縮小 (cutbacks) 等により従業者たる地位を大きく左右され、一般の労働者よりも交渉力が脆弱といえる。こうした交渉力の差がある当事者が締結した発明譲渡特約は、現実の「意思の合致」 (meeting of the minds) がない場合もある。特に、発明譲渡特約の締結を雇用条件とする雇用契約の場合は、従業者と使用者の交渉力の不均衡が如実に現れる。

そもそも契約の自由の原則は、契約当事者の交渉力の均衡 (parity of bargaining power the contracting parties) がある場合を想定している。したがって、労使間を対象とする雇用契約においては契約当事者の交渉力の均衡がないといえる。当事者の一方の交渉力 (bargaining power) が圧倒的に優位に立っているにもかかわらず (交渉力の不均衡 (inequality of bargaining power)), 雇用契約の成立過程は、従業者が契約内容をそのまま受諾するか拒否するかどちらか (呑むか呑まないか) (“take-it-or-leave-it”)⁽⁶⁰⁾ である。このことからすると、雇用契約に付する発明譲渡特約の成立は、必ずしも交渉の近い (対等な) (arms-length bargaining) 関係の下で成立するものではないといえる⁽⁶¹⁾。

裁判所は、こうした労使間の交渉力の不均衡を考慮する。裁判所は、交渉力のない契約当事者の一方と交渉力に優位に立つ当事者とが締結する契約を公序良俗に反するとし無効にする。すなわち、裁判所は、交渉力の

弱い発明者である従業者と交渉力の強い使用者との間で締結された発明譲渡特約の有効性について、公序良俗の観点に照らし判断する。裁判所は、当該発明譲渡特約が公序良俗に反する場合、特約を無効にしたり、当事者間の合意の効力を制限したりする⁽⁶²⁾。

裁判所は、発明者である従業者の交渉力が弱い場合、発明譲渡特約について交渉 (negotiate) することが不可能になり、労働関係に入るかどうかを選択することもできないことに重きを置く。従業者の雇用契約締結の本旨は「必要性」 (necessity) に基づくところが大きく、選択の余地がない場合がある。そこで、裁判所は雇用契約において附合契約法理 (adhesion contract doctrine) を適用する際には「必要性」 (necessity) を十分に検討する⁽⁶³⁾。

以上のとおり、従業者は、労使間の交渉力の不均衡の関係から雇用契約締結の一条件として発明譲渡特約を締結する。使用者の業務や研究に関係のない発明、従業者の独自の時間になされた発明を使用者に譲渡する発明譲渡特約が付いた雇用契約であっても、従業者は、従業者自身の「必要性」によってやむなく締結するのが現状である。裁判所は、こうした現状を公序良俗の観点から判断するが、一部の州では、さらに従業者に対する保護を強化するため、発明譲渡特約の有効性を判断する州法を規定している。なお、州法 (States Law) については、後述する⁽⁶⁴⁾。

第二には、裁判所が発明譲渡特約の内容を公序良俗によって無効とする場合である。その根拠として、公序良俗に反する発明譲渡特約は、結果として次の重要な公序良俗に影響を与えるからである。

まず、公序良俗に反する発明譲渡特約は、特約の定める技術的範囲における経済力の不当な集中 (undue concentration of economic power in a given area of technology) を招く。とりわけ大企業は、特定の研究のために寄与する強大な経済力をもっている。大企業は、こうした経済力を用いて、特定の技術分野の優位性を保つため、専門技術を獲得するため、さらには経済的優位性の地位を得るために、なるべく広い発明譲渡特約を締結しようとする。このような企業の独占は、自由主義経済における衡平性・公正性を阻害する可能性がある。また、公序良俗に反する発明譲渡特約によって、自由主義経済の健全性が中断される。したがって、裁判所は、経済力の不当な集中を避けるため、公序良俗に反する発明譲渡特約を無効とする。

さらに、公序良俗に反する発明譲渡特約は、憲法及び特許法がかかげる発明の促進や振興を阻害する。発明譲渡特約は、発明のインセンティブ (incentive) や発明の譲渡の決定に関する従業者の自由意思に関係なく、従業者のなした特許の独占権 (patent monopoly) を強制的、自動的に経済的インセンティブのあるほうへと移動させる⁽⁶⁵⁾。また、特許許諾が認められる唯一の発明者の合意がないにもかかわらず、発明者のインセンティブを奪うことは、明らかに公益 (public interest) および国益 (national interests) に反する。こうした公序良俗に反する発明譲渡特約は、結果として多くの発明者が生みだす発明のインセンティブ (the incentive for innovation) を消滅させるのである。こうした観点から、裁判所は公序良俗に照らして発明譲渡特約の有効性を判断する。

(e) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断とその限界

以上のとおり、裁判所は、発明譲渡特約の有効性判断をめぐり非良心性と公序良俗の観点に照らして判断している。

使用者は、私法 (private law)、特に契約の自由の原則の下、職場内で従業者のなした発明を発明譲渡特約によって得ようとする。しかし、発明譲渡特約の発明譲渡できる合理的範囲を超える規定は、裁判所が当該発

明譲渡特約を修正する (modified) ことにより、部分的に無効を行う。ただし、裁判所の明譲渡特約の有効性判断は、必ずしも従業者を保護した判断を行っているといえず、司法判断の甘さを露呈している裁判例も少なくない。⁽⁶⁶⁾

そこで、一部の州は、州法により明譲渡特約の有効性を規制 (policing) している。⁽⁶⁷⁾ では、次に州法 (States Law) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分についてみてみよう。⁽⁶⁸⁾

(2) 州法 (States Law) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分

特許法には職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分制度、特に明譲渡特約の効力に関する規定がない。⁽⁶⁹⁾ そのため、コモン・ローは職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を行っている。

使用者は、従業者と明譲渡特約を締結する場合、契約の自由の原則の名の下に、従業者のなした発明に関する権利すべてをフリーハンドに奪取しようとする。そこで、裁判所は、明譲渡特約が非良心性のみられる場合や公序良俗に反する場合には、無効とする。しかし、実際、こうした裁判所の明譲渡特約の有効性判断が疑わしいことも少なくなく、労使間の交渉力の不均衡が存する明譲渡特約においては、従業者保護に欠けるところもある。そこで、明譲渡特約の有効性判断は、コモン・ローのフィルター以外にも州法 (States Law) のフィルターにもかける。こうして、州法は従業者を厚く保護している。

つまり、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、連邦特許法よりもむしろコモン・ローと州法によって規整されている。⁽⁷⁰⁾ 州法は使用者の交渉力優位性の濫用 (abused employer's superior negotiating position) を防止することに試み、明譲渡特約についての立法的制限 (legislative responses to invention assignment agreements) を行っている。また、州法は従業者と使用者間の契約関係のバランスを修復させようとしている。特に、労使間の書面による明譲渡特約の有効性が争われているケースにおいて、州法の適用の存否が問題となる。

各州法は、発明をなした従業者と使用者の資本との関係があり (relationship between the employee-inventor's and employer's resources)、現在または将来的に予期される業務範囲内 (its present or contemplated business areas) でなされた職務発明を規整の対象としている。

州法の立法上の規整の趣旨・目的は、使用者が現在または将来予期される業務範囲関係のない発明を不当に奪取し、使用者の交渉力の優位性を不当に濫用することを防止するところにある。州法は、使用者に対する規整をすることによって、契約上の労使間の不均衡を是正している。換言すれば、州法は、使用者が雇用条件として全発明の譲渡することを防ぐ目的 (for the purpose of preventing employers from obtaining blanket assignments of all inventions as a condition of employment) に基づいて立法化されている。そのような発明の全権利をおおう譲渡契約 (blanket assignments contracts) は、使用者の業務範囲の発明だけでなく、発明者たる従業者が本来的に持つ自由発明 (過去、現在、将来) (“free” inventions (past, present or future)) までも及ぶため、特許法の趣旨・目的にも背馳する可能性がある。

既述のとおり、コモン・ローの下で職務発明に関する労使間の利益調整・配分を行う場合には、不確定で流動的な判断を行っているため、使用者は明譲渡特約によって従業者の職務発明の利益を制限する。⁽⁷¹⁾ そこで、州法は労使間の交渉力の地位を考慮し、労使間の交渉力の不均衡の是正を試み、使用者の主張する明譲渡を制限している。⁽⁷²⁾ つまり、州法は労使間の交渉力の不均衡から均衡へと修正しようとしているわけである。そして、州法は、契約上使用者が発明者に対して譲渡を要求できる発明を限定することにより、労使間の交渉力の

地位均衡への修正，労使間の契約関係のバランスの修復の目的を成し遂げる。⁽⁷³⁾ こうした州法の共通した枠組みは，公序良俗 (public policy) により発明譲渡特約 (invention assignment provisions) の効力を支配するという考え方がもたれている。裁判所は公序良俗に反するか (against public policy) どうかの観点から自由発明は使用者に対して譲渡する義務はないとするが，⁽⁷⁴⁾ 州法も従業者によってなした発明すべてを譲渡対象とする過度に広範囲な譲渡条項 (an overly broad assignment provision) を無効としている。⁽⁷⁵⁾ 現在のところ職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関する州法を置く州は，ミネソタ州，カリフォルニア州，ワシントン州，ノースカロライナ州，イリノイ州，デラウェア州，カンサス州，ユタ州の合計 8 州であり，⁽⁷⁶⁾ 使用者に対する職務発明の譲渡の効力を制限し，各州法は明示の特許譲渡特約の解釈と有効性を判断する。では，各州法の概要と特色を検討してみよう。

まず，アメリカで初めて州法によって従業者のなした発明の譲渡範囲を制限した州は，ミネソタ州 (Minnesota state) であった。ミネソタ州は1977年に「創造の自由」法 (“Freedom to Create Act”，以下，ミネソタ州法とする)⁽⁷⁷⁾ を制定し，「使用者の業務範囲外の (従業者の) 革新を推奨すること，結果として州内の付随的に生まれる産業の成長を刺激すること」 (to encourage [employee] innovation outside the field of the employer’s business and, as a result, stimulate the growth of ‘spin-off’ industries within the state) を意図した。⁽⁷⁸⁾ ミネソタ州法は，公序良俗に反する (against public policy) 発明譲渡特約を無効にし，発明譲渡特約の違法性の立証責任を発明者である従業者に求めているところに特色がある。⁽⁷⁹⁾ ミネソタ州は，アメリカで初めて州法として従業者の発明を使用者に譲渡すべき範囲を規定した州でもあり，これまで制定法 (legislation) として職務発明に関する規定が存在しなかったアメリカにおいて，ミネソタ州法は⁽⁸⁰⁾ 職務発明を立法措置の観点から解決しようとする方向性を見出した。この点にミネソタ州法は，意義深いと思われる。

ミネソタ州は「創造の自由」法 (Freedom to Create Act)⁽⁸¹⁾ を可決し，制定したが，それ以降，ミネソタ州法は使用者の業務範囲外の従業者の革新的アイデアを奨励し，そのアイデアによって生まれる州の産業の促進を画した。⁽⁸²⁾

具体的に，ミネソタ州法をみてみよう。

ミネソタ州法は，当該発明が使用者の資本 (employer’s resources) を用いず，従業者の独自の時間 (employee’s own time) 内でなされ，(1) (a) 使用者の業務に直接関係ないか，それとも (b) 現在もしくは近い将来の使用者の研究・開発分野でないか，(2) 使用者のために従業者が遂行した職務から結果として発明が生じない場合，発明譲渡特約は適用されないと規定する。⁽⁸³⁾ そして，ミネソタ州法は，従業者に対して労働条件として発明譲渡を要求する規定が (何らかの理由で) 無効かつ強制できない条項であった場合，使用者がその条項を遵守させることを禁止している。⁽⁸⁴⁾ 特に，ミネソタ州法は，公序良俗に反する (against public policy) 条項を無効としている。また，ミネソタ州法は，使用者が従業者に対して労働契約締結時に発明者の権利すべてを⁽⁸⁵⁾ 書面で告知する義務を負うことを規定している。なお，発明譲渡特約の違法性の立証責任は発明者にある。

一方，ワシントン州 (Washington state) の州法⁽⁸⁶⁾ は，1979年にミネソタ州法をもとにして制定された。⁽⁸⁷⁾ ミネソタ州法をもとにワシントン州法が制定されたのは，原案たる Senate 案がミネソタ州法と同一のものであったからである。しかし，ワシントン州法では，従業者が発明を目的に雇用された場合，在職中になされた発明は使用者に譲渡されることを明瞭に規定され，Senate 案をわずかに修正したのみであった。⁽⁸⁸⁾ ワシントン州法は発明譲渡を条件とする雇用と発明に関する権利の告知に関する規定を設けている。⁽⁸⁹⁾ ワシントン州法の規定する発明譲渡条項 (an assignment provision) は，使用者の資本を用いず，従業者の独自の時間でなされた発

明について、(a) 当該発明が (i) 使用者の業務に直接 (directly to the business of the employer) 関連しないか、(ii) 使用者の現在かそれとも将来における研究・開発 (to the employer's actual or demonstrably anticipated research and development) に関連しないか、もしくは (b) 使用者のために労働者が遂行した職務から結果として生じない場合は、適用されないと規定する。⁽⁹⁰⁾

特筆すべき点としては、ワシントン州法は、従業者に対し職務発明をめぐる労使間の衡平な利益調整・配分の目的のために従業者によってなされた発明の開示を求めていること、⁽⁹¹⁾ 発明譲渡特約の違法性の立証責任は使用者にあることである。⁽⁹²⁾

さらに、ワシントン州法は、使用者の業務、あるいは研究・開発に関連する発明、結果として従業者の職務から生じる発明が使用者に帰属すると推定している。⁽⁹³⁾ なお、これに対する主張をする場合、立証責任は従業者にある。⁽⁹⁴⁾ しかしこれを行うことは難しく、発明を目的として雇用された (hired to invent) 従業者にとっては克服できないと思われる。⁽⁹⁵⁾

カリフォルニア州 (California state) も、ミネソタ州法に相当する州法を制定し、⁽⁹⁶⁾ ワシントン州法と同じく1979年にカリフォルニア州法が制定された。カリフォルニア州法はミネソタ州法に相当する条項が数多くみられる。⁽⁹⁷⁾ カリフォルニア州法はワシントン州法と同様に従業者に立証責任を負わせている。⁽⁹⁸⁾

カリフォルニア州法は、労使間の発明譲渡特約において、(1) 従業者が使用者の機材、支給物、設備、営業秘密等 ("equipment, supplies, facility or trade secret information of the employer") を利用せずに発明をなした場合、(2) 従業者が従業者独自の時間で発明を完成した場合 (the invention "was developed entirely on the employee's own time"), (3) 当該発明が使用者の業務 (the employer's business)、現在 (actual) または明らかに予期された研究・開発 (demonstrably anticipated research or development) に関連しない発明、使用者のため従業者によってなされる職務 (any work performed by the employee for the employer) の発明ではない場合、使用者は当該発明を取得することができないと規定されている。⁽¹⁰⁰⁾

また、使用者は、発明の譲渡を雇用の継続の一条件とすることはできないが、⁽¹⁰¹⁾ 使用者はその発明をなした従業者に対して在職中になした発明のすべての開示 (full disclosure) を求めることができる。⁽¹⁰²⁾

カリフォルニア州法ではミネソタ州法とワシントン州法と異なる点が二点ある。⁽¹⁰³⁾ それは、第一に、使用者間の契約から生じるアメリカ合衆国が保障する労働者の権利を付随する規定は是認されることである。⁽¹⁰⁴⁾ 第二に、⁽¹⁰⁵⁾ 適当な範囲内において使用者が労働者に対し、職務発明に関することを開示する旨を要求する条項もカリフォルニア州法は是認する。

カリフォルニア州法を含む各州法は、使用者が職務発明以外の発明の譲渡を要求できることを制限しているが、⁽¹⁰⁶⁾ さらにカリフォルニア州法は、従業者が使用者の金銭的・人的資本や営業秘密を用いることなく、独自の時間で行った発明を使用者に譲渡することを要求する発明譲渡特約は無効とする。

しかし、カリフォルニア州法は、重要な例外規定を置いている。

すなわち、当該発明の着想の段階で、当該発明が使用者の業務または実際もしくは明らかに予想される調査または研究に関係があり、または当該発明が使用者のために行った業務から生じたものである場合には、従業者に当該発明を使用者に譲渡を義務づける発明譲渡特約は効力を有する、という点である。

従業者の発明は、使用者の資本及び営業秘密を用いることなく従業者独自の時間で行ったものであっても、ほとんどの場合、従業者が使用者のために行った業務となんらかのかかわりがあることを考えると、カリフォルニア州法の発明譲渡特約の制限に対する例外規定は、⁽¹⁰⁷⁾ 重大なものがある。

また、ノースカロライナ州 (North Carolina state) は、1981年にワシントン州法に類似する州法が制定

された。⁽¹⁰⁹⁾ ノースカロライナ州法はワシントン州法の規定に似ているが、それに加え、カリフォルニア州法に相当する規定が数多く並んでいる。⁽¹¹⁰⁾ なお、発明譲渡特約の違法性の立証責任は従業者にある。⁽¹¹¹⁾

また、イリノイ州 (Illinois state) も、1991年に州法を制定している。⁽¹¹²⁾ イリノイ州法は、使用者が発明譲渡特約により従業者に対し要求できる発明を規整する。イリノイ州法は、使用者の設備、経費、備品、営業秘密を用いず、完全に従業者独自の時間に成し遂げられた時の発明に対する譲渡特約の規定を無効にし従業者に強制できなくさせる。⁽¹¹⁴⁾

もちろん、イリノイ州法は除外規定がある。それは、「(a) 当該発明が (i) 使用者の業務か (ii) 使用者の現在の業務、明らかな将来の研究・開発に関連する場合、(b) 使用者のために従業者により遂行される職務から生じた発明」の場合である。この場合、使用者は従業者に対し発明の譲渡を求めることができる。イリノイ州法では州法の保護を受ける発明であることの立証責任は従業者がを負うことを規定している。

イリノイ州法と他の州法とが異なる点は、イリノイ州法は発明譲渡特約がない場合でも、コモン・ローで認められる使用者のショップライトは阻止できないことである。⁽¹¹⁵⁾ この条文の必要性に疑問をもたざるを得ないが、従業者保護を目的とする州法の明文をもって使用者の権利を強調していると解釈できるであろう。

その他、上記の州にならって、現在までにデラウェア州 (Delaware state)⁽¹¹⁶⁾、カンサス州 (Kansas state)⁽¹¹⁷⁾、ユタ州 (Utah state)⁽¹¹⁸⁾ が職務発明に関する州法を設けている。なお、各州法に共通するが、従業者のなした発明が、使用者の業務や研究に関係ない場合、使用者の資本、勤務時間を用いない場合、雇用された範囲外の発明の場合は、自由発明であるから、使用者は当該発明の譲渡を強制できないとされる。

以上、各州法の共通する特色を要約するとすれば、次のような七点に集約されよう。

(1) 発明譲渡特約は、従業者が使用者の資本を用いることなしに独自の時間でなされた発明は適用されない (Employment preinvention assignment agreements shall not apply to an invention developed by employee on his or her own time and without using employer resources)⁽¹²⁰⁾。

(2) 上記の (1) の項目にあるルールは、次に示す発明の場合は除外される。それは、a. 使用者の業務もしくは使用者の予想される研究・開発に関連する場合、b. 使用者のために従業者によってなされる業務から生じた場合、である (An exception to the rule in item 1 may exist if the invention: a. relates to the employer's business, or anticipate research or development of the employer; or b. results from any work performed by the employee for the employer.)⁽¹²¹⁾。

(3) 雇用契約に従業者に発明を譲渡することを求める条項が存する場合には、州法の適用を免除するが、公序良俗に反する場合、法的効力がない場合、無効性がある場合には、除外されない (Any provision in an employment agreement requiring the employee to assign an invention exempted from assignment by a state statute and not an exception is against public policy and is void and unenforceable.)⁽¹²²⁾。

(4) 使用者は雇用、あるいは雇用の継続を条件として制定法にいう無効な条項を要求することができない (The employer cannot require a provision that is unenforceable by way of the statute as a condition of employment or continued employment.)⁽¹²³⁾。

(5) 発明の譲渡もしくは発明の譲渡の申込みを含む雇用契約は、制定法の下で述べられているような発明に該当しないものが含まれている場合には、書面の通知がなければならない (Employment agreements containing provisions to assign or offer to assign inventions must include written notification that the agreement does not apply to inventions as described under the statute.)⁽¹²⁴⁾。

(6) 制定法の要件に合致し、譲渡されない発明であること、及び ((2) で示す) 除外規定にあたらぬ

ことを立証する責任は従業者にある (The burden of proof is on the employee to prove that an invention is not assignable because it meets the requirements of the statute and is not an exception.⁽¹²⁵⁾)。

(7) 在職中になされた発明に関する機密の開示については、使用者の観点から許容できる (Confidential disclosures of inventions made during the term of employment are allowable for the purpose of employer review⁽¹²⁶⁾)。

以上のとおり、各州法は発明譲渡特約、発明譲渡特約付の雇用契約を規整するわけであるが、州法による両当事者の利益と要求を満たす契約関係を展開するための従業者と使用者の能力の干渉は不必要である (unnecessarily interfere with the ability of employees and employers to develop contractual relationships which satisfy the interests and desires of both) とする見解⁽¹²⁷⁾がある。しかし、労使間の交渉力の不均衡が存する雇用契約において、契約の自由の原則を持ち込むことは対等な労働条件決定が困難になるばかりか、対象となる発明は、産業の発展・振興に多大な貢献をする場合が少なからずあり、ひいては当国の産業の進展を阻害する結果を招く可能性も否定できないのである。したがって、州法によって発明譲渡特約、発明譲渡特約付の雇用契約を規整する必要性は、労使間の交渉力の不均衡・不平等の是正にあり、州法が存在意義がここにあると思われ⁽¹²⁸⁾る。

6. 追跡条項 (Trailing Clause, “Trailer” or “Hold-Over” Clause) の存在する場合の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分

原則、発明譲渡特約は雇用の終了と同時に失効する。このことは、従業者が退職してしまえば、在職中の発明を使用者に譲渡しなくても良いという意味ではなく、在職中になした発明であれば、退職後といえども従業者は発明を会社に譲渡しなければならない義務を負っていると解釈⁽¹²⁹⁾されている。

しかし、使用者は発明譲渡特約以外にも従業者が退職後一定期間になした発明を使用者に譲渡することを約した追跡条項 (Trailing Clause) を従業者に締結⁽¹³⁰⁾させる。したがって、従業者は退職後、在職中の約因 (ここでは賃金をさす) なしで、在職中に従業者がなした一部またはすべての発明もしくは改良の利益 (“full benefit and enjoyment of any and all inventions or improvements which he may make while in the employ” of the company)⁽¹³¹⁾」を与えなければならない。

しかし、前従業者 (ex-employee) が前使用者 (former-employer) の下で働いていた時に得た蓄積の利用、つまり前の雇用 (prior employment) で得た「経験、知識、記憶、技術 (“experience, knowledge, memory, and skill”)⁽¹³²⁾」の利用は、営業秘密以外自由であり、退職後は、それを利用して発明をなすことも可能⁽¹³³⁾である。したがって、前使用者は在職中と同様に、前従業者の発明的能力 (inventor’s inventive powers) を要求⁽¹³⁴⁾できない。加えて、従業者は在職中に競合を企てる権利 (the right during his employment to plan to compete with his employer)⁽¹³⁵⁾も有する。しかしながら、使用者は従業者の退職後の合理的な期間 (a reasonable time)⁽¹³⁶⁾をおき、機密情報を保護しようとするし、在職中になされた発明から退職後一定期間になされた発明までの権利を得ようとして⁽¹³⁷⁾いる。

そこで、使用者は、前従業者の退職後一定期間でなされ、使用者の業務範囲にある発明を勤務中になされた発明として使用者に譲渡することを求める追跡条項を雇用契約締結時に差し入れる。追跡条項は、発明者たる従業者側にとっては発明を創造したこと (to create) それ自体の権利及び将来の雇用継続を求めること (to seek future employment)、使用者側にとっては機密情報を保護すること (to protect confidential

information) との間にある緊張状態 (the tension) の結果の現れであるといえる。⁽¹³⁸⁾

発明譲渡特約は、在職中の発明についてのみ譲渡義務を課すものであるが、退社と同時に失効する。したがって、在職中に特許許諾の可能性の高い発明を行った従業者がそれを会社に報告や譲渡することなく秘して退社し、退社後その発明の特許権を取得して、自己の利得を図ることもあった。そのため、使用者は追跡条項を必要とした。裁判所も、公序良俗に反しない限り、労使間の追跡条項の締結を有効であるとした。

追跡条項が問題となるのは、当該条項が定める期間の合理性である。この期間が、一方的に定められ、退社後永久に定められているか、それとも期限の定めなく会社に発明を譲渡しているならば、当該追跡条項は衡平性を欠き無効とされる。⁽¹³⁹⁾ 裁判所は、退職後の合理的な期間 (reasonable time after the termination of employment) であれば追跡条項は有効であるとする。また裁判所は、退職後の発明について、期間と発明譲渡の対象を限定しない追跡条項も無効としている。⁽¹⁴⁰⁾

裁判例は、追跡条項の合理性判断の理論構成 (rationale) について、当該発明の基部が在職中の間であったか (during the employee's previous employment)、もしくは前使用者の技術的情報、資本が当該発明の大部分をなしているか (the former employers' technical information and resources played a major part in the inventions)、を基準として判断しているようである。⁽¹⁴¹⁾ また、こうした点を踏まえて、裁判所は追跡条項自体を懐疑的にみている (take a dim view of such clauses) 傾向にあり、特許可能な発明についての取引を不合理に拘束しているか (unreasonable restraints of trade as to patentable inventions) を検討する。⁽¹⁴²⁾

また、裁判所は追跡条項の定める合理的な期間 (reasonable time) について重きを置いて検討している。⁽¹⁴³⁾ 一般に、裁判所は、追跡条項の不明確な期間の長さは反トラスト法 (独占禁止法) に反する (violate anti-trust laws) ⁽¹⁴⁴⁾ としているが、その期間の程度の検討のみならず、従業者の就労形態、当該発明における産業の技術的・意匠的立場、その他の関連のある状況 (employee's type of work, the technique or art's status in the industry, and other relevant circumstances) から決定される。裁判所は、合理的な期間について、退職後1年間、⁽¹⁴⁵⁾ 退職後5年間⁽¹⁴⁷⁾は有効としているが、退職後10年にわたる追跡条項は合理性がなく、無効であるとした。⁽¹⁴⁸⁾ 追跡条項の合理性は、それぞれの解釈によっても左右されるものであるが、⁽¹⁴⁹⁾ 当該追跡条項において使用者の正当な利益を保護する必要がなく (not needed to protect the employee's legitimate interests)、従業者の生計を立てる能力を不当かつ過酷に制限する (unduly harsh restricting his ability to pursue his livelihood) ⁽¹⁵⁰⁾ 場合は、公序良俗に反して無効とされる。

裁判所の追跡条項における合理的な期間の具体的な判断要素はおおよそ固まったといえるが、一方で、追跡条項の内容の合理性については、コモン・ロー上確立されていないといえる。

裁判所は、使用者が現在も所有している発明の改良であれば、その特許を退職後永久に譲渡させる追跡条項でも有効であるとしている。⁽¹⁵¹⁾ その理由は、従業者のなした発明の権利は、使用者の寄与から発する使用者の財産になっており、その財産を競合関係にある従業者によって用いられることから防衛することは正当な行為であり、発明の性質上、その内容の寿命は技術的進歩により短いため、この程度では従業者の職業選択の自由を妨げるものではないからである。ただし、従業者の将来の全発明を譲渡させる旨の追跡条項は、従業者の頭脳 (brain) をあらかじめ担保にとってしまうことになるから、当該追跡条項は無効とされる。⁽¹⁵²⁾

つまり、裁判例によると、追跡条項が不合理な場合とは、(1) 使用者の合理的要求に関する保護が明らかに範囲を超えている場合 (extends beyond any apparent protection which the employer reasonably requires)、(2) 発明者の求職を妨げる場合 (prevents the inventor from seeking other employment)、

(3) 公序に反する場合 (adversely impacts the public) である。⁽¹⁵³⁾

しかし、追跡条項に関してはコモン・ロー上において確立されてはならず、先例 (precedent) の集積を待つばかりではない。追跡条項の合理性については、発明譲渡特約と競争避止義務との関係で検討されるべきであるが、⁽¹⁵⁴⁾ここでは指摘にとどめておくことにする。⁽¹⁵⁵⁾

7. むすびにかえて

以上、アメリカ法における職務発明 (employee's inventions) をめぐる労使間の利益調整・配分について検討してきた。その具体的方法をまとめとして再現しておこう。

まず、アメリカにおける職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の特徴として、特許法に職務発明に関する規定がないために、コモン・ローないし個別契約に委ねられていることがあげられる。すなわち、発明に関する従業者の権利・義務 (the rights and obligations of the employee regarding the invention) は、一般にコモン・ロー (common law) による規整または契約 (contract)、その他労使の明示の合意 (some other explicit understanding with the employee and the employer) に委ねられている。

そして、コモン・ローは、職務発明をめぐる労使間の衡平な利益の配分 (fair share) の実現のため、そして労使間のそれぞれの寄与に基づく (based on the respective contributions of employee and employer) 発明の権利の公正な (fairly) 分割 (allocate) のため、従業者に対しては独立した労働そのものの所産 (the fruits of his independent labor) である発明者名誉権を与える一方、使用者に対しては契約 (contract) により、当該発明の所産に関連する利益である発明の特許の通常実施権 (ショップライト)⁽¹⁵⁶⁾ を与えている。

コモン・ローによると、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、従業者の (1) 雇用上の地位 (status of employment)、雇用の範囲と性質 (the nature and scope of employment)、当該発明が (2) 使用者の業務・研究の範囲 (the field of the employer's business or research) にあるか否かを判断材料としている。特に、コモン・ローは従業者の地位に重きを置いて判断している。

原則、職場内でなされた発明に関する権利は従業者に帰属する。このことは、特許法の要請である発明者主義の貫徹であり、労働関係の存在、あるいは使用者の寄与をもって使用者が主張したとしても、この原則は変わらない。

しかし、従業者は使用者に発明を譲渡するという発明譲渡特約が存在する場合は、使用者が従業者に対して発明の譲渡を請求できる。また、発明譲渡特約が存しないが、従業者が特定の発明を目的として雇用された場合 (前出 (a) の場合) は、使用者が従業者に対して発明の譲渡を請求できる。

従業者が一般的な発明を目的として雇用された場合 (前出 (b) の場合)、あるいは発明を期待されない雇用の場合 (前出 (c) の場合) で、勤務時間中に当該発明をなしたり、使用者の金銭的・人的資本を用いて発明をなしたならば、使用者はショップライト (shop right) というわが国の特許法35条の通常実施権に値する権利を有する。ショップライトとは、使用者の業務の範囲内において、従業者の当該発明を作成、利用、取引することができる非排他的 (non-exclusive)、特許権使用料の無償 (royalty-free) で非譲渡 (non-transferable) の権利である。

また、使用者は明示 (express) もしくは意思主義 (at-will doctrine) に基づく黙示 (implied)⁽¹⁵⁷⁾ の合意契約、あるいは発明譲渡特約によって従業者のなした発明に関する権利を取得することができる。しかし、裁判所は、発明譲渡特約が狡猾に (artfully)⁽¹⁵⁸⁾ 起草されていた場合、使用者の優位性にある状況下での口頭 (oral)、

黙示 (implied) (例えば, employee handbook を通じて) による場合⁽¹⁵⁹⁾, 退職後も発明に関し不当な拘束を
する条項がある場合⁽¹⁶⁰⁾, 自由発明を含む在職中すべての発明を譲渡の対象とする場合⁽¹⁶¹⁾, 使用者が従業者の独自の時
間や資本を用いてなした自由発明も帰属する場合⁽¹⁶²⁾などは不合理であるとして無効とする。裁判所は, 公序良俗
に反する (against public policy) 条項や非良心性 (unconscionable) が存在する条項がある場合, 当該条
項を無効とする。

なお, 従業員が特定の発明を目的として雇用された事実⁽¹⁶³⁾や使用者の業務の範囲内の発明である事実⁽¹⁶⁴⁾の立証責
任 (burden of proof) は, 使用者に求められる。

契約の自由の原則の下においては, 労使間の交渉力の不均衡・不公正 (inequalities in bargaining power)
が存することは明らかであり, 使用者の一方的優位性を利用する使用者の行き過ぎ (overreaching) を防止
するため, 州法は制定されている。州法は, 発明者たる従業者の地位を改善し, 労使間の交渉力の不均衡・不
公正を是正している。現在では8州が州法を制定し, 発明譲渡特約の合理性を規整している。さらに, 連邦議
会が職務発明に関する法案をたびたび提出しているが, いずれの法案も成立するにいたっていない。いずれの
法案も成立するにいたっていないのは, 労働関係に行政的規制の枠組み (a regulatory framework) を課す
ことが本意であり, 行政の干渉なしで発明者の価値を当事者間で決定し, 両当事者間で解決するという, 衡
平な労使間の利益調整・配分を私的自治の側面から行おうとしているからであろうと思われる。

[注]

(1) 1 35 U.S.C. sect 111 (1976).

(2) 35 U.S.C. sect 261 (1976).

(3) 契約の自由の原則をおし進める原則にアメリカン・ルールと呼ばれる At-will employment (Employment
At-will) (任意雇用原則, 他に, 随意的雇用, 雇用 (終了) 自由ともいわれる) がある。これは, 「期間の定め
のない限り, 当事者のいずれか一方の意思により雇用関係をいつでも, 理由の如何を問わず解消し得る」と
解釈されており, 現在も用いられている原則である。See, H.A. Specter & M.W.Finkin, Individual
Employment Law and Litigation, v.2, sect 15.01, at 288 (1989). Compare, Blades, Employment at Will v.
Individual Freedom; On Limiting the abusive Exercise of Employer Power, 67 Columbia. Law. Review.
1404 (1967). See also, McCullough Iron Co. v. Carpenter, 11 A.176 (Court of Appeals, Maryland
1887). その根拠は, 労働者にいつでも辞められる自由を認める以上, 使用者もいつでも労働関係を解消でき
る自由が認められなければならないという契約の相互性 (mutuality of obligation) にあるといわれる。今
日もアメリカ雇用契約における基本原則であるが, 1877年に出版された Holace Wood の著書, “A Treatise
on the Law of Master and Servant” の影響が大きいといえる。Wood は, アメリカにおいて期間の定め
のない契約は, いつでも終了させることができる (a hiring at will) と主張し, その後の判例にも反映した。
この点に関連するアメリカの解雇法理については, 小宮文人『英米解雇法理の研究』(1992年・信山社出版) 15
頁以下及び85頁以下, 内藤恵「アメリカにおける雇用契約理論と解雇法理におけるパブリック・ポリシー」季
刊労働法146号206頁以下が詳しい。See generally, Hayford & Evers, The Intraction Between the Emp-
loyment-At-Will Doctrine and Employer-Employee Agreements to Arbitrate Statutory Fair Employ-
ment Practices Claims: Difficult Choise for At-Will Employers, 73 N.C.L. Rev. 443-(1995). なお, ア
メリカ民間部門における組織率は10%に満たず, 組織労働者のほぼすべてが「随意」に雇用されており, 使用
者はいつ, いかなる理由であれ予告なしに解雇できるとされている。ただし, 随意雇用の原則は大きく修正さ
れてきており, 多くの州では, 不当解雇を公序良俗に反する行為であると認めている (S.J. シュワップ「企
業再編におけるアメリカ労働法の役割」日本労働研究雑誌507号77頁)。古典的な例は, 陪審のため欠勤した労

働者の解雇、政府機関による会社の不正行為調査時に偽証を拒否したことを理由とする解雇等である。裁判所は、不法行為法による随意雇用原則の修正に加え、正当な理由なく解雇をしないという黙示の合意を認め、使用者が労働者を解雇するに際し、誠実に行動するよう義務を課している。See generally, Stewart J. Schwab, 'Life- Cycle Justice: Accommodating Just Cause and Employment at Will', 92 Michigan L. Rev.8 (1993).

- (4) Jamesbury Corp v. Worcester Valve Co.,443 F.2d 205,214 (1st Cir. 1971).
- (5) 発明譲渡特約によって、国内のみならず、海外諸国の特許に関する権利までも範囲 (coverage) にする場合もあるという (Edward M. Zimmerman, New York Law Journal April 23,2001 Monday)。
- (6) Robert P. Merges, The law and economics of Employee inventions, 13 Harvard Journal & Technology at 8 (1999).
- (7) Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co., 443 F.2d 205,214 (1st Cir.1971).
- (8) Neumeier, The Employed Inventor in the United States at 43 (1971).
- (9) 1973年の調査によると、アメリカ企業の84パーセントがこの方法によられる。Henrik, D. Parker, Note, Reform for Rights of Employed Inventors, 57 S. Cal. L. Rev.603 (1984), at 602.
- (10) Cherensky, supra note 27 at 600.
- (11) See, Rotary Lift Co. v. Clayton, 127 F.Supp.176 (D. Mass. 1954)., Holders Mfg. Co. v. Cudd, 80 Idaho 557,335 P.2d 890 (1959). 発明譲渡特約のなかには、発明者の雇用前になした発明の譲渡を求めるものもあるが、裁判所は、使用者が発明の価値に着目した上で、従業者の賃金に反映されている場合に限り、これを認める。See, Rotary Lift Co. v. Clayton,127 F. Supp.176 (D. Mass. 1954)., Rigging Int'l Maint. Co. v. Gwin,128 Cal. App. 3d 594,180 Cal. Rptr. 451 (1982).
- (12) Conway v. White, 9 F.2d 863 (2d Cir.1925).
- (13) Cherensky supra note 27 at 600.
- (14) 発明譲渡特約の内容のなかに、発明譲渡以外にも営業秘密 (trade secret) の漏洩の禁止を規定が含まれる場合もある。営業秘密を用いた発明に関しては、統一トレードシークレット法が適用される。統一トレードシークレット法 (Uniform Trade Secrets Act. 14 U.L.A. 542 (1980), amended in 1985) は、広く営業秘密を定義している (詳しくは、石橋洋「労働契約上の競争禁止義務」季刊労働法165号149頁以下)。

職務発明に関し、営業秘密を用いた発明の帰属について争われた Structural Dynamics Research Corp v. Engineering Mechanics Research Corp., 401 F.Supp.1102 (E.D. Mich.1975) では、前会社で雇用されていた従業者三人が、営業秘密を漏らさないことを定めた発明譲渡特約に署名していたが、退職後、新会社を設立し、営業秘密を用いて発明をなしたケースである。裁判所は、誠実及び公正取扱義務の原則 (duty of good faith and fair dealing) を適用 (誠実及び公正取扱義務の原則については、内藤・前掲注16論文307頁参照) し、信認関係がある三人は、営業秘密を開示することができないことを示した。一方、Raybestos-Manhattan,Inc. v. Rowland 310 F.Supp.993 (D.S.C.1969) では、従業者のなした発明が、統一トレードシークレット法で保護されるかどうかを判断した。被告 Rowland は在職中、金属芯のゴムのローラーの製造のための装置と方法を開発した。被告が退職後、前使用者は特許を得ること及び競合者に対してその方法の情報の開示を禁じた。裁判所は、Rowland が Raybestos-Manhattan の発明譲渡特約に署名していることをもって、Rowland は発明に関する全権利を譲渡したとし、当該発明は、営業秘密として Raybestos-Manhattan の財産になるとした。

統一トレードシークレット法は、使用者の発明の保護を厚くしているといえる (Domagala supra note 46 at 406)。統一トレードシークレット法によると、営業秘密とは「製法 (formula), 図案 (pattern), 編集物 (compilation), プログラム (program), 装置 (device), 手法 (method), 技術 (technique), あるいは過程 (process)」を含み、(i) 当該情報の開示または使用から経済的価値 (independent economic value) を得ることができる他の者に対し、一般的に知られず、かつ正当な手段によっては容易に確かめ得るものでなく、独立の現実的または潜在的な経済的価値を得られるものであること、(ii) その秘密を維持するため、当該状

況において合理的な (reasonable) 対象となっていること、と定義している (See, Uniform Trade Secret Act1 (4) 1996.) なお、その前提として、不法行為法のリステイメントをみておく必要がある。1939年に出された不法行為法のリステイメントは、営業秘密について、「営業秘密とは、製法 (formula), 図案 (pattern), 編集物 (compilation), プログラム (program), 装置 (device), 手法 (method), 技術 (technique) から成っており、それらはそれを知らずまたは使用していない競合者に対して有利な地位を得る機会を付与することになる。それは、科学的化合物の製法、製造工程、情報の取引またはその保持、機会またはその他考案の方法、もしくは顧客名簿である。・・・」と定義している (The Restatement of Torts 757 comment. b. (1939))。営業秘密の判断の該当性の要素として、「情報が会社の事業外に知られていない範囲、会社の事業に関与している被用者及びその他の者に知られている範囲、情報の秘密性を保護するために会社によって採られている措置の範囲、会社及びその他の競合者にとっての情報の価値、情報の開発に際して費やされた労力と金銭の量、情報が第三者によって正当に入手され又は複写されうる難易度」とされている。しかし、1939年に出された不法行為法のリステイメントは、1939年以前の裁判例を基礎として編纂されたものであり、時代に即して裁判所が解釈してきたために、営業秘密の概念定義について統一性を欠いていたといえる (石橋・前掲注14論文150頁)。

統一トレードシークレット法は、営業秘密を広範にとらえ、従業者のなすほとんどの発明を含む。加えて、使用者が当該発明から経済的価値を得たこと、使用者が発明を保護すべき合理的利益がある場合、営業秘密に該当する (Domagala supra note 46 at 418)。裁判所は、営業秘密を含んだ発明について、使用者の保護すべき合理的利益の決定には、産業界における発明の地位、使用者が競合者から発明を保護すべき必要性、その他客観的な事実を分析する。See, E.g., Hudson Hotels Corp. v. Choice Hotels Int'l. 995 F.2d 1173,1176-77 (2d Cir.1993)., Richter v. Westab, Inc., 529 F.2d 896,900 (6th Cir.1976),Perry v. Apex Smelting Co., 477 F.2d 137,138 (6th Cir.1973).,Bolls v. Packard Elec.,918 F.Supp.173,176 (S.D. Miss.1995). etc.

統一トレードシークレット法は、使用者の営業秘密を含む発明の保護を供給している (Domagala supra note 46 at 419)。Compare, Margreth Barret, The "Law of Ideas" Reconsidered,71 J.Pat & Trademark Off. Soc'y at 746 (1989), See, Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470,481-82 (1974)。

- (15) Thomas C. Siekman, Employer's and Employee's Rights in Patents arising from the Employment 11 Villanova Law Review at 824 (1966) も、「特許法よりもむしろ州法が、労使間の権利を含む特許可能な発明の所有権を一般に統治する。」("state law, rather than federal patent law, generally governs ownership rights in patentable inventions, including the rights as between an employer and employee.") とする。See, E.g., University Patents, Inc. v. Kligman,762 F. Supp.1212,1219 (E.D. Pa.1991)。
- (16) Conway v. White, 9 F.2d 863 (2d Cir.1925). では、使用者は、発明譲渡特約により使用者の資本を用いずなされた発明、職務範囲外の発明、使用者の業務範囲外の発明も得ることができるとしている。See also, Misani v. Ortho Pharmaceutical Corp., 44 N.J. 552,210 A.2d 609. cert. denied & appeal dismissed,382 U.S. 203 (1965)。
- (17) Stedman,Patent Law at 207 (1970)。
- (18) Jasper Silva Costa, Law of Inventing in Employment,at 254 (1975). なお、譲渡する発明の範囲について、43社中10社は在職中のあらゆる発明を含むとし、残りの33社は会社の業務範囲に属する発明に限定している。発明譲渡に対する報償の点について調査対象22社のうち、定額支払17社 (内訳: 1件150ドル1社, 1件100ドル6社, 1件50ドル6社, 1件1ドル4社), 昇給11社, 実施料支払3社, 実施により収益ある場合の何%を支払う3社, その他3社, となっている。その他特別の報償として毎年実績優秀な発明2件を選んでそれぞれ500ドルを与えたり, また5年間の最高実績をあげたものに対しては100ドルを与えるような方法を採用しており, 他には毎年度の全提案につき50件に1件の割合で選んだ優秀発明に対し, 200ドルを与えるようなところもある。また, ある調査では, 233の会社を対象としたが, 報償なし88社, 報奨金支払66社, 昇進昇給31社, 利益分配7社, 実施料支払9社となっている。R Calvert, Patent Practice and Management, at 53 (1976)。従業者を雇用する条件として, 雇用に際し発明譲渡特約を締結し, 強制的に従

業者の発明は、会社に譲渡させられるのであり、しかも従業者の発明を会社が譲受する場合においても、特別の報奨金の支払をしない場合が多いということ、報奨金を支払う場合においても若干の例外を除いて必ずしも多額の報奨金を受け取ることは稀であることが分かる。また、この報奨金を支給する場合においても多くの会社においては発明の価値により金額に差別をつけず、一律の定額支払である。このことは、譲受の対価、補償金としての性格をもつというよりも、むしろ発明意欲を鼓舞するための奨励金（褒賞金）的性格を有するといえる。

- (19) See generally, *Hapgood v. Hewitt* (1886) 119 U.S. 226, *Fuller & Johnson Mfg. Co. v. Bartlett* 31 N. W. 747,68 Wis. 73 (Sup.Ct. 1887), *Dalzell v. Dueber Watch Case Mfg. Co.* (1893) 149 U.S. 315, *Pressed Steel Car Co v. Hansen* (1905) 137 Fed. 403, *Johnson Furnace & Engineering Co. v. Westrn Furnace Co* (1910) 178 Fed. 819, *Wilson v. J.G. Wilson Corp* (1917) 241 Fed. 494 , *Ingle v. Landis Tool Co.* (1921) 272 Fed. 464, *Standard Parts Co. v. Peck* (1924) 264 U.S. 52, *Houghton v. United States* (1928) 23F (2d) 386, *Texas Co. v. Gulf Ref. Co.* (1928) 26F (2d) 394, *Monsanto Chemical Works v. Jaeger* (1929) 31F (2d) 188, *Amdyco Corp. v. Urquhart* (1930) 39F (2d) 943, *Reusch v. Fisher* (1931) 49F (2d) 818, *Bowers v. Woodman* (1932) 59F (2d) 797, *Howard v. Howe* (1932) 61F (2d) 577, *University Patents, Inc. v. Kligman* 762 F. Supp. 1212 (E. D. Pa. 1991).
- (20) Ronald B. Coolley, Recent Changes in employee ownership laws: Employers may not own their inventions and confidential information, 41 *Business Lawyer*, at 60 (1985).
- (21) Persons, U.S. Lags in Patent Law Reform, 15 *IEEE Spectrum*, at60,64 (March 1978),.
- (22) Allen, Invention Pacts:Between the lines, 15 *IEEE Spectrum*, at 54 (March 1978).
- (23) Stipp, Inventors are Seeking Bigger Share of Gains from Their Successes, *Wall St. J.*,Sept.9,1982, at 24 col.1.また、発明者たる従業者が労働組合に入ることによって、この不利益を是正しようとする試みが考えられるが、アメリカにおいては現実味 (viable) がないといわれる。その理由は、歴史的に専門職にある従業者 (発明者) は、労働組合を組織する (unionaize) ことに反対しており、多くの発明者の望みは、経営者 (managers) になることであり、上役と不和になるリスクを背負いたくない (not want to risk alienating superior) ことがあるからである (F. Neumeyer supra note 187, at163-206; Stedman, *The Employed Inventor, the Public Interest, and Horse and Buggy Law in the Space Age*, 45 *N.Y.U.L.REV.* 1 at 27-28 (1970)). 組合が存していたとしても、実務上 (in practice), 発明者の権利の問題は、使用者の強い抵抗により (due to strong employer resistance) その活動がなくなるであろう (Henrik D. Parker, *Reform for rights of employed inventors*, 57 *S. Cal. L. Rev.*603, at 609 (1984).).
- (24) 附合契約 (“Contracts of adhesion”) の存在を認め、判断するものとして、*Cubic Corp. v. Marty*,229 *Cal.Rptr.*828,834’ (Ct.App.1986).
- (25) 約因法理に関しては、Melvin A. Eisenberg, *The Principles of Consideration*,67 *Cornell Law. Review.* at 640 (1982). が詳しい。邦語文献として、樋口範雄『アメリカ契約法』82頁以下、ロバート・A・ヒルマン、笠井修編著『現代アメリカ契約法』4頁以下参照。約因は、交換取引の存在を裏付けるものであり、契約を構成する約束がなされるについて、それに対する対価となったものを示す。つまり、交換的に取引された (bargained for) ものに裏づけされた約束について法的拘束力を与えられる (Restatement (first) of Contracts sect 75 (1932).). Restatement (second) of Contracts sect 71 (1979). は、交換取引の必要性について (交換取引の種類について) 規定されている。(1) 約因を構成するためには、(約束に対して) 履行または反対約束が交換的に取引 (bargained for) されなければならない。(2) 履行または反対約束は、それが約束者によって約束と交換に求められ、かつ受約者によって約束者の約束と交換に与えられる場合に、交換的に取引されることとなる。(3) 履行となるのは次のものをいう。(a) 約束以外の行為、(b) 不作為、(c) 法律関係の設定、変更、解消、(4) 履行または反対約束は、約束者のみならずその他のものに与えても良い。また、受約者からではなく、その他のものから与えることもできる。See, *Mills v. Wyman*, 20 *Mass.* (3 *Pick.*) 207 (Mass. 1825).

ところで、雇用、または雇用の継続 (employment, and continuation of employment) そのものが、約因としての有効か否かが問題となる。原則、後述するとおり、雇用、または雇用の継続は約因として有効である。使用者が、期間の定めがある雇用契約 (“terminable-at-will”) により雇用される従業員に対して、雇用契約終了後 1 年の間に使用者の業務に関する発明をなした場合、または在職中に発明をなした場合、すべての発明を使用者に譲渡する旨の契約を締結した事案において、従業員が約因の欠陥 (lacked consideration) により無効 (unenforceable) であると主張した。裁判所は、当該契約は有効 (enforceable) であり、雇用継続する義務もないとされた。Goodyear Tire & Rubber Co. v. Miller, 22 F.2d 353 (9th Cir. 1927). See also, Harsco v. Zlotnicki, 779 F.2d 906 (3d Cir.), cert. denied, 476 U.S. 1171 (1985). Kadis v. Britt, 29 S.E.2d 543 (N.C. 1987).

- (26) See generally, Lamson v. Martin, 159 Mass. 557, 35 N.E.78 (1893), Morgan Adhesives Co. v. Questel, 162 U.S.P.Q. (BNA) 61,62 (Ohio Ct. C.P.) (1969). Misani v. Ortho Pharmaceutical Corp., 44 N.J. 552, 210 A.2d 609, cert. denied, 371 U.S. 911 (1962).
- (27) 標準書式については、樋口・前掲注25書199頁以下参照。
- (28) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal.Rptr.828,833-34 (Ct.App.1986). なかには 1 ドルほどの報奨にもかかわらず有効とする裁判例もある。See, E.g., Mosser Indus. Inc. v. Hagar, 200 U.S.P.Q. (BNA) 608 (Pa. Ct. C.P. Lehigh County 1978). しかしこれは決してレアケースではなく、ある統計によれば、1000ドルを超える価値のある発明をなしたのにもかかわらず、1 ドルまたはそれ以下の報奨であったというケースが75% (全体を162の職務発明として) にのぼるといふ。See, generally, John P. Sutton, Compensation for Employed Inventors, Chemtech 86,88 (1975).
- (29) なお、契約文言の解釈にあたって、かつては plain meaning rule (明白な意味の原則) と呼ばれるルールがある。John Edward Murray, Jr., Murray on Contracts sect 86, at 406 (3d ed. 1990). 契約文言は、その文言が明白に意味するところにしたがって解釈しなければならないとされていた。しかし、その解釈は困難であるため、例示的に補助ルールを定めているようである (Ibid, at 421-428., Farnsworth, Contracts sect 7.11, at 514.). それは、契約締結時の当事者の状況を考慮に入れること、目的論的解釈の原則、契約は全体として整合的に解釈しなければならない、公益に配慮する原則、履行の経過や取引の経過、取引慣行への配慮、「作成者に不利に」(contra proferentem) 原則、「特定事項の摘示は他を排除する」(Expressio unius est exclusio alterius.) という原則、「同類と解釈する」(ejusdem generis) という原則、契約条項中に相互に矛盾がある場合の原則、である。
- (30) Hulse v. Bonsack Mach. Co. (1895) 65 Fed. 844. は、Hulse は一定の賃金を受けて煙草の機械の職務に従事するため雇用されたが、雇用の条件としてその特約条項に在職中であると退職後とを問わず、煙草の機械についての改良を行った場合にはその改良を会社が排他的使用を利用できるよう譲渡する旨が定められていた。当該条項について、裁判所は、約因については会社の賃金支払が十分の約因であり、その条項のみが他と切り離された契約とは考えられず、約因はすべてに及ぶものであるとした。また、機械を運用する使用者は最もよくその改良を思いつき、それを完成しうる立場にあったので、彼がなした考案を、使用者が自己のために保持しようとするのは不合理なことではなく、従業員に適当な条項を課すことは決して非良心的であるとか、不当であるということとはできない。しかも当該条項もその機械について改良以上に及ばないのであるから、極めて合理的な条項であるといえる。また当該条項が無効であれば、発明的才能をもつ従業員は会社のもとで実験設備を利用するなどの便宜を受けることが困難なものになり、したがって発明の機会も少なくなって一般的な公益を害するものであるから、その意味からも公益違反とはいえないし、会社の利益保護のために合理的な手段である以上は、不当な営業制限という意味において公序に反するものではない。当該特約条項の有効性を判示した。See also, Thiebodeau v. Hildreth (1903) 124 Fed. 893. Mississippi Glass Co. v. Franzen 143 Fed. 501 (1906). Thompson v. Automatic Fire Protection Co. 211 Fed. 120 (1914), Mississippi Glass v. Franzen 143 Fed. 501 (1906), Wege v. Safe, Cabinet Co. 249 Fed.696 (1918). Compare, Continental Windmill Co. v. Empire Windmill Co. Fed, Case. No. 3142 (1871), Frick Co. v. Geiser Mfg Co. 100

Fed. 44 (1900), *Hildreth v. duff* 143 Fed. 139 (1906), *Trinmph Electric Co. v. Thullen* 225 Fed. 293 (1915), *Conway v. White* 292 Fed 837 (1923), *Bower v. Woodman* 59F (2d) 797 (1932)., *Teleflex Information Sys. Inc. v. Arnold*, 513 S.E.2d 85 (N.C. App. 1999). *Toledo Mach. & Tool Co. v. Byerlein*, 9 F.2d 279 (6th Cir.1925)., *Aerial Prods, Inc. v. Anzalone*,163 N.Y.S. 2d 287 (Sup.Ct. 1957). *Harsco Corp. v. Zlotnicki*,779 F.2d 906 (3d Cir.1985). See, also, *Fisk supra note*48 at 50.ただし、ミネソタ州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ワシントン州、イリノイ州、デラウェア州、カンサス州、ユタ州の8州では、職務発明の使用者への譲渡の効力を制限する州法があり、明示の特許譲渡特約の解釈と有効性を規定する。

なお、1960年代から職務発明に関する連邦法を制定しようとする動きがみられ、連邦議会 (Congress) へ提出された法案は多い。現在においても、法案を提出する動きが多いが、すべての法案が日の目を見ることはなかった。See, the Brown Bill, the Moss Bill (HR 15512, 91st Congress, 1st Session; and HR 1483, 92nd Congress, 1st Session), the Hart-Owens Bill, the Kastenmeier Bill.

1981年提出の the Kastenmeier Bill と1961年提出の the Brown Bill は、ミネソタ州法等に類似しており、使用者が雇用条件の一条件として発明の譲渡を要求することを制限する内容であった。1969年提出の the Moss Bill, 1974年提出の the Hart-Owens Bill, 1981年提出の the Kastenmeier Bill は、ドイツの被用者発明法をモデルにしているため、多くの点においてドイツの被用者発明法に類似している。使用者は職務発明の補償金 (compensation) について支払う義務を負う規定を有していた。いずれの法案も悲運にも可決成立しなかったが、その理由として、アメリカの産業界のバックアップは強かったものの、現場の技術者、科学者の支持がなかったことがあげられる。従業者は、法案のほとんどが「絶望的に実行不可能な (“hopelessly unworkable”）」ものであることから、あまり関心を示さず、結局、廃案となった。

(31) *Speedplay Inc v. Bebop Inc.* 211 F. 3d 1245 (Fed. Cir 2000). 特約に合意しなかった場合は、当然に譲渡する義務はないとする。See, *Banks v. Unisys Co.* 228 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2000). But, see, *Arachnid Inc v. Merit Industries Inc.* 939 F. 2d 1574 (Fed. Cir. 1991).この点は使用者が不利益を被ると思われるが、わが国と異なり、アメリカでは実力主義の下、引抜き、ヘッドハンティングが頻繁になされている社会的素地を踏まえると、必ずしもそのようにはいえないと思われる。

(32) *Gas Tool Patent Corp. v. Mould*, 133 F. 2d 815,816, 818 (7th Cir. 1943).従業者独自の資本を用いたが、在職中に発明を行った場合や使用者の業務に無関係の発明を行った場合は、使用者に当該発明を譲渡する旨の条項は無効である。*Guth v. Minnesota Mining & Mfg. Co.* 72 F 2d 385,388-89 (7th Cir.1934), cert. denied, 294 U.S. 711 (1935) は、従業者のなした発明を無制限 (unlimited) に使用者に譲渡する条項は無効であるとする。See also, *Universal Winding Co. v. Clarke*, 108 F. Supp.329 (D. Conn.1952).

(33) *Guth v. Minnesota Mining & Mfg. Co.* 72 F 2d 385, 388-89 (7th Cir.1934), cert. denied, 294 U.S. 711 (1935) は、譲渡特約をめぐる有効性について争われた事案である。科学技術者であった Guth は、在職中、従業者が使用者の業務範囲のすべての発明を譲渡するという発明譲渡特約に合意 (agreed) した。Guth が特許許諾の可能性があるプロジェクトに参加し、その後、特許権を取得した。その数ヵ月後、Guth は退社した。退社時に、使用者は当該発明に関する特許の譲渡を強要 (compel) し、特許の譲渡証書へ署名 (signed) するよう求めた。Guth は、譲渡証書に署名したが、その後、特許権は発明者にあることを主張し、訴訟を提起した。

裁判所は、当該条項が、時間的範囲、該当発明の範囲を制限せず、公序良俗に反するとした。Guth が科学技術者であり、当該分野の何らかの価値を創造するために使用者は Guth を雇用したのであるが、Guth が退社後、別の会社や組織に属しているにもかかわらず、当該発明の譲渡を求めることは公序良俗に抵触する (conflicts with the public policy) とした。

(34) *Roberts v. Sears,Roebuck & Co.*,573 F.2d 976 (7th Cir.1978).

(35) *Portland Iron Works v. Willett* 49 Or, 245, 89 Pac.421 (1907) は、原則として、当事者間の発明譲渡特約によって当該発明が使用者の財産として属するとした。しかし、その特約に十分な約因があると認められ

- れば、従業者は衡平法上の発明譲渡義務を負うとした。See, *Hildreth v. Duff* 143 Fed. 139 (1906)., *Detroit Hubricator Co. v. Lavigne Mfg Co.* 115 N.W. 988 (1908).
- (36) *Conway v. White*, 9 F.2d 863 (2d Cir.1925). See also, *University Patents, Inc. v. Kligman*, 762 F. Supp. 1212 (E.D. Pa. 1991). 法は明示の特約にいくつかの制約を課す。期限付随意雇用契約から、従業者は退職後なした発明、雇用前になした発明も譲渡することが可能である (the law imposes few restrictions on these express contracts. In consideration for a terminable-at-will employment contract, an employee may even assign inventions created before his employment, and those to be created after he resigns.) とする。
- (37) *Conway v. White*, 9 F.2d 863 (2d Cir.1925).
- (38) *Patent & Licensing Corp v. Olsen*, 188 F.2d 522 (2d Cir.1951).
- (39) *University Patents, Inc. v. Kligman*, 762 F.Supp.1212 (E.D. Pa. 1991).
- (40) *Conway v. White*, 9 F.2d 863 (2d Cir.1925).
- (41) *Muenzer v. W.F. & John Barnes Co.*, 9 Ill. App.2d 391,406 (1956).
- (42) See, *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).
- (43) *Hovell supra* note 138 at 876.
- (44) See, *Liggett Group Inc. v. Sunas*. 437 S.E. 2d 674 (N.C App. 1993); *University Patents Inc. v. Kligman*. 762 F. Supp. 1212 (E.D. Pa. 1991).
- (45) 従業者は、当該特約条項が詐欺 (fraud) であると主張できるが、従業者によって明白かつ確信を抱くに足る証明 (“clearly and convincing proof”) をしなければならぬ。See, *DuPont Rayon Co. v. Paley*, 4 F. Supp.290 (N.D. Ill.1933), *aff'd* 71 F.2d 856 (7th Cir.1934). See also, *Roberts v. Sears Roebuck & Co.*, 573 F.2d 976 (7th Cir.), *cert. denied*, 439 U.S. 860 (1978).
- (46) 一般に、非良心性には、手続的側面と実体的側面がある。多くは、当事者間の交渉力の点で圧倒的な優位にある一方の当事者が、選択の自由 (meaningful choice) を奪っている。そして、裁判所は、非良心性が否かの判断について、契約当事者間の取引上の力に著しく差異があり、契約締結手続が不公正であって、一方の当事者に、真の意味での選択の自由 (meaningful choice) がなく、契約内容が一方の当事者にとって著しく不当で一方向的に有利かどうかを検討する。See, *Walker-Thomas v. Furniture Co.*, 198 A.2d 914 (1964), 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965). U.C.C.2-302 (1) (2) *Farnsworth, Contract* sect 4.28, at324.消費者保護立法にも非良心性の考え方をういている。See, E.g., *Truth in Lending Act*, 15 U.S.C. sect 1601-1665 (1968)., *Magnuson-Moss Warranty Act*, 15 U.S.C. sect 2301-2312 (1975).
- (47) *Melvin A. Eisenberg, The Bargain Principle and Its Limits*, 95 *Harv. Law. Rev.* 741,752-53 (1982).
- (48) *John D. Calamari & Joseph M. Perillo, Contracts* 1-3, at9-40 (3d ed. 1987).
- (49) *Rebecca S. Eisenberg, Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research*, 97 *Yale. L.J.* at 752 (1987).
- (50) 前述のとおり、約因は財産的価値もしくはそれについての約束をいう。雇用契約においては、合意内容にしたがって労働をするという労働者の約束と当該労働に対して賃金を支払うという使用者の約束をもって成立する。
- (51) *Melvin A. Eisenberg, The Structure of Corporation Law*, 89 *Colum. L. Rev.* 1461, 1464-65 (1989). See, *Corthell v. Summit Tred Co.* 132 Me. 94,167 *Atl.*79 (1933).
- (52) See, *Loeb v. Wilson* 253 *Cal.App.2d* 383,388 (1973) [61 *Cal. Rptr.* 377]. 判例の多くは、約因の相当性について、発明がなされた当時の諸状況から判断する。See also, *Crail v. Blakely* 8 *Cal.3d* 744,753 (1973) [106 *Cal. Rptr.* 187,505 *P.2d* 1027].
- (53) *Cherensky, supra* note 27 at 623. See also, *Heinemann v. United States*, 796 F.2d 451 (*Fed. Cir.* 1986).
- (54) *Christopher M. mislow, Necessity May Be the Mother of Invention, but Who Gets Custody?* 1 *Computer & High-Tech, L.J.* 59 (1985) at 100.

- (55) See, Patent and Licensing Corp. v. Olsen, 188 F.2d 522 (2d Cir. 1951), Hebbord v. American Zinc, Lead & Smelting Co. 161 F.2d339 (8th Cir. 1947).
- (56) Fish v. Air-O-Fan Products Co., 285 F.2d 208 (9th Cir.1960).
- (57) True v. Garrett Corp. 264 Cal App. 2d 432,436-37,70 Cal. Rptr.284 (1968).See also, Thermo Electron Eng'r Corp v. Lyczko, 151 U.S.P.Q. (BNA) 303,304-05 (Mass. Super. Ct.1966).
- (58) 一般に、非良心性に該当する場合とは、当事者の一方が一方的に不公正に有利にあり、他方の当事者にとって選択の自由がない (an absence of meaningful choice) 場合をいう。Cubic Corp. v. Marty,229 Cal. Rptr. 828,834 (Ct. App.1986).quoting Chretien v. Donald L. Bren Co.,198 Cal. Rptr. 523 (Ct. App. 1984).
- (59) Doherty & Iandiorio, The Law of Employed Inventor, 57 Mass.L.Q 27,30 (1972), at 27.
- (60) Paul C. Weiler, Governing the Workplace: The Future of Labor and Employment Law 21 (1990). See, also, Gray v. Zurich Insurance Co. 65 Cal.2d 263,269 (1966) [54 Cal. Rptr.104, 419 P.2d 168], Ponder v. Blue Cross of Southern California 145 Cal. App.3d 709,719 (1983) [193 Cal. Rptr. 632]. Madden v. Kaiser Foundation Hospitals 17 Cal.3d 699,711 (1976) [131 Cal. Rptr. 882,552 P.2d 1178].
- (61) A. Leff, Contract as Thing, 19 Am. U.L. Rev. 131,143 (1970).この状態は、附合契約 (contract of adhesion) 化されたものにすぎないとする。
- (62) See, Tunkl v. Regents, 60 Cal. 2d 92,383 P.2d 441,32 Cal. Rptr. 33 (1963), Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc. 32 N.J. 358,403-04, 161 A. 2d 69,95 (1960), Brakeman v. Potomac Ins. Co. 472 Pa. 66, 76-77 371 A 2d 193,198 (1977).
- (63) 3 A. Corbin, Contracts sect 559 (1960).
- (64) なお、民法学にいう約款論では、優越した交渉力をもつ当事者が相手方に自己の提示する契約条件を呑むかあるいは契約をやめるかの選択しか認めず契約条件については、交渉の余地を認めない契約等、両当事者の交渉力に大きな差が見られる場合、「表現使用者に不利に」解釈準則 (contra proferentem rule) の適用を受けるとされている。「表現使用者に不利に」解釈準則とは、交渉において明瞭に優位に立つ当事者に不利に働くルールで、不明確条項解釈準則の一類型である。法律行為・契約あるいは普通契約約款の解釈の際に、他の解釈方法によっては明確な結論が得られず、複数の解釈可能性が残る場合に一定の基準に従い一方当事者に有利に、したがって他方当事者の負担でそれらの解釈可能性の一つを選択して契約内容を確定する準則である。「表現使用者に不利に」解釈準則は、主に民法上の約款の解釈を念頭において検討されてきたが、「表現使用者に不利に」解釈準則を雇用契約に援用するというアプローチを検討する余地はありそうである。この点については、上田誠一郎「英米法における「表現使用者に不利に」解釈準則 (1)」民商法雑誌100巻2号226頁以下参照。
- (65) See, Stedman, supra note 202 at 46.
- (66) 発明譲渡特約の普及は、労働力の買い手独占市場 (market of labor monopsony) に帰するところがある。Richard A. Posner, Economic Analysis of Law 299-300 (3d ed. 1986).このことは事実上、使用者が従業者に対し将来的な発明権の放棄を要求しているといえる。この労働力の買い手独占市場は、特許法によって発明者に発明のインセンティブを承認している理念を骨抜きにするといえる。Reinier H. Kraakman, Corporate Liability Strategies and the Costs of Legal Controls, 93 Yale L.J. 857, 859 (1984).
- (67) Hovell supra note 138 at 880. は、契約締結上、使用者が、優位な交渉力の地位にあるために、簡単に完成前の発明をも奪うことができるため、州法が必要となるが、州法によっても当事者間の交渉力の不均衡 (imbalance) が是正されていないことを指摘し、立法府 (legislature) が制定する連邦法によって、発明者の契約上の地位を定め、バランスを修復させるべきであるとする。
- (68) なお、労働協約を職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分的手段として用いられることも可能である (Collective bargaining agreements may be used as a means for allocating rights in employee inventions)。技術者らが集まり、労働組合を結成し、団体交渉の過程で発明譲渡特約の内容を決める手法も考えら

れる (Neumeyer, *supra* note 187 at 163-206)。1940年代初めから労働協約によって職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分をする動きがみられたが(とりわけ技術・電器産業界において)、全国的な広がりは見られず、現在においても労働協約に委ねることは一般的でなく、むしろ個別労働契約 (individual employment contracts) や発明譲渡特約に委ねられることが多い。Collective Bargaining Negotiations and Contracts, (Washington, Bureau of National Affairs, 1948). Frederick Neumyer, *Employee's Rights in Their Inventions*, XLIV *Journal of the Patent Office Society* 10 at 709 (1967).その主な理由は、対象となる従業者が専門的技術者、研究開発者、科学者であり、それぞれ個々人が技術的問題を議論する専門的な機関 (professional organizations) に所属してはいるが、一般にその専門的な機関は団体交渉等、労働組合の機能を有しておらず、技術者や科学者の労働組合化 (unionization of engineers and scientists) は、極めて稀であることがあげられる。したがって、発明者とその使用者は、労働協約を介さず、個別の契約によって職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を行う。また、従業者組織 (employee organizations)、とりわけ労働組合 (labor unions) は、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関心がなく、個別的な問題として扱われるべきとしている。なお、電機・電器技術者会 (Institute of Electrical and Electronic Engineers) やアメリカ科学会 (American Chemical Society) は、使用者が雇用条件としての職務発明に関するすべての権利の譲渡を従業者に要求することを制限する立法を求めている。

- (69) *University Patents, Inc v. Kligman*, 762 F.Supp.1212,1219 (E.D.Pa.1991).
- (70) *Ibid.* at 1212.
- (71) Ronald B. Coolley, *Recent Changes in Employee Ownership Laws: Employers May Not Own Their Inventions and Confidential Information*, 41 *Bus.Law.* 57, at61.
- (72) Gullette, *State Legislation Governing Ownership Rights in Inventions Under Employee Invention Agreement*, 62 *Journal .Patent.Office.Society*, at742 (1980).
- (73) *Ibid.* at 745.
- (74) *Ibid.* at 745.
- (75) Gullette, *Employer-Employee Rights In Inventions: State Legislation and Employee Invention Agreements*, ABA Monograph Section of Patent, Trademark & Copyright Law, at 33 (1980).
- (76) Cook, *supra* note142 at 163.
- (77) *Minn. Stat. sect. 181.78* (1977).
- (78) Gullette *supra* note251 at 742.
- (79) *Ibid.*
- (80) "Agreements; Terms Relating to Certain Inventions," *Minn. Stat. Ann. Sect 66-57.1-.2* (1994).
- (81) *Minn.Stat.sect. 181.78* (1977,Supp. 1983).
- (82) Gullette *supra* note 251 at 743.
- (83) *Minn.Stat.sect.181.78* (1977,Supp. 1983).なお、Gullette 教授は "or" が示す意味を強調し、(1) と (2) のどちらかの要件によって譲渡を妨げることができるとする。それゆえ、本規定で使用者が労働者に発明物の譲渡を要求できるのは発明を目的として雇用された労働者が行った特定の発明物のみに限られると解釈される。See, Gullette, *supra* note 251 at 743. なお、この解釈はコモン・ローと一致する。United States vs. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. at 178 (1933). この解釈はカルフォルニア州法を修正するために立法府が提出した法案 (bill) に加えられたコメントによるところが大きい。California Sen.Bill 1457, Jan.24, 1984. 特にミネソタ州法とカルフォルニア州法では "and" と "or" とを組み合わせることで、複雑化させており、混乱を招いている。See, Ronald B. Coolley, *supra* note250 at 62. しかし、立法過程で "or" の挿入は起草上のエラーであるとし、ミネソタ州法の趣旨は一般的な発明の職務 (general inventive work) から生じる発明の譲渡も許されるとする解釈が妥当であるという説もある。Respass, *The Employment Contract and Other Factors Affecting the Ownership of Employee Inventions*, 1982 APLA CONTINUING LEGAL EDUC. INST. ON BUS. & INTELL. PROP. L., F-17.

- (84) Minn.Stat.sect181.78 (1977,Supp. 1983).
- (85) Ibid.
- (86) “Requiring Assignment of Employee’s Rights to Inventions Conditions,” Wash. Rev. Code sect 49.44.140-150 (1994).
- (87) Wash.Rev.Code Ann.sect49.44.140, 49.140.150 (1979, Supp.1984-1985).
- (88) Ibid. sect49.44.140.
- (89) Ibid.
- (90) Ibid.
- (91) Ibid. sect49.44.150.
- (92) Ibid. sect49.44.140 (1979, Supp.1984-1985).
- (93) Ibid. see, Gullette supra note 251 at 750.
- (94) Henrik D. Parker, Reform for Rights of Employed Inventors, 1984 57 S.Cal. L. Rev. at 612.
- (95) Ibid.ただし、ワシントン州法は、ミネソタ州法やカリフォルニア州法よりも公正に利益の配分をしているとされている。Gullette,supra note 251 at 756.
- (96) Cal.Lab.Code sect.2870-2872 (1984).
- (97) “Inventions Made by an Employee,” Cal. Lab. Code sect. 2870-72 (1994).
- (98) カルフォルニア州法ではミネソタ州法と同様の法律用語が用いられているために、ミネソタ州法と同様の法解釈論争が展開されている。
- (99) Cal.Lab.Code sect2872 (1984).
- (100) Ibid sect 2870.
- (101) Ibid sect 2871.
- (102) Ibid.
- (103) McBarron v. Kimball 210 Cal.App.2d 218,220 (1962) [26 Cal.Rptr.379]; City of Sausalito v. County of Marin 12 Cal.App.3d 550,557 (1970) [90 Cal.Rptr.843]. 判例は、契約の文言の解釈 (interpretation the language) をもとに判断されている。Ex, Cubic Co. v. Marty 1 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1709 (1986).
- (104) Ibid.sect2871.
- (105) Ibid.
- (106) Cal.Lab.Code sect2870-2872 (1984); Del.Code Ann sect805;Ill. Ann.Stat.,ch.140,para. 302; Minn. Stat. sect181.78 (1977). N.C.Gen.Stat.sect66-57.1,66-57.2 (1983). Wash.Rev.Code Ann.sect49.44.140 (1979).
- (107) Fisk.supra note 48,at 50-52.
- (108) “Employee’s Right to Certain Inventions,” N.C. Gen. Stat. Sect. 66-57.1-.2 (1994).
- (109) N.C.Gen.Stat.sect66-57.1,66-57.2 (1983).
- (110) See, Christopher Graffin Browning,JR., Survey of Developments in North Carolina Law,1984, 63 North Carolina Law Review 1248 (1985).
- (111) Ibid.
- (112) “Employee Rights to Inventions-Conditions,” Ill. Ann. Stat. Ch. 765, para. 1060/2 (1994).
- (113) The Employee Patent Act,765 ILCS 1060 (formerly III. Rev. Stat. 1991,ch.140,para.301).
- (114) Id.
- (115) Ill. Ann. Stat. Ch. 765,para 1060/2, sect. 2 (2).
- (116) “Protection of Employee’s Rights,” Del. Code Ann. Tit. 19. sect 805 (1993).
- (117) “Employment Agreements Assigning Employee Rights in Inventions to Employer,” Kan. Stat. Ann. Sect 44-130 (1993).
- (118) “When Agreements Between an Employee and Employer are Enforceable or Unenforceable with Respect to Employment Inventions Exceptions,” Utah Code Ann. Sect 34-39-1 to-3 (1994). なお、ユ

タ州法においては、他の州法と異なって、強く使用者よりに指向している (strongly employer-oriented)。対象となる発明を「職務発明」のみならず、すべての知的財産に関する権利間でも包含している (知的財産を「すべての特許、営業秘密、ノウハウ、技術、機密情報、考案、著作権、(登録)商標、サービスマーク」(“all patents, trade secrets, know-how, technology, confidential information, ideas, copyrights, trademarks, servicemarks...”)) ととらえている Utah Code Ann. Sect 43-39-2 (2) (1994)。使用者の業務範囲外の発明、従業者の独自の時間で発明をなした場合や職務発明に関連しない発明をなした場合においても、知的財産の一部、発明 (an invention, or piece of intellectual property) の権利は使用者に帰属されることになる (Utah Code Ann. Sect 43-39-3 (4) (1994))。また、州法は、使用者に職務発明ではない発明の譲渡において、補償 (compensation) よりも約因 (consideration) の授受することを求めている。ユタ州法は、雇用の継続、雇用の条件として発明譲渡特約を締結することは使用者の権利の一部としており (Ibid.sect. 43-39-3 (5), (6) (1994))、それゆえ、約因は、雇用の継続かもしくは雇用でなければならないとする。従業者の交渉力は、こうした州法によってよりいっそう低下していると思われる。

- (119) なお、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の立法として、民間企業の従業者のための特許法改正の案は、1963年から1981年にかけて、9回にわたったが (なお、国家公務員、国営企業従業者の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の立法は既に存しており、1954年以来、連邦従業者によってなされた発明は連邦法によって利益調整・配分される)、いずれも通過したものはなかった。UCC (Uniform Commercial Code) 統一商事法典のような制定法の制定は、今後も、期待できないとされているCherensky, supra note 27 at 626.
- (120) Cal. Lab. Code sect. 2870 (a) (1994); Del.Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993); Ill. Ann. Stat. Ch. 765, para.1060/2,sect. 2 (1) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (a) (1993); Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78, Subd.1 (1994); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1 (1994); Utah,Code Ann. Sect. 43.39.3 (1) (a) (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.140 (1) (1994).
- (121) Cal. Lab. Code sect. 2870 (a) (1) (2) (1994); Del.Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993); Ill. Ann. Stat. Ch. 765,para.1060/2,sect. 2 (1) (a) (b) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (a) (1) (2) (1993); Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78, Subd.1 (1994); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1 (1994); Utah,Code Ann. Sect. 43.39.-3 (1) (b) (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.140 (1) (1994).
- (122) Cal. Lab. Code sect. 2870 (b) (1994). “The provision is against the public policy of this state and is unenforceable.” Id. ; Del.Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993); Ill. Ann. Stat. Ch. 765,para.1060/2,sect. 2 (1) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (b) (1993); Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78, Subd.1 (1994); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1 (1994); Utah,Code Ann. Sect. 43.39.-3 (1) (b) (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.140 (1) (a) (b) (1994).
- (123) Cal. Lab. Code sect. 2871 (1994); Del.Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993); Ill. Ann. Stat. Ch. 765,para.1060/2,sect. 2 (2) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (b) (1993); Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78, Subd.2 (1994); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1 (1994); Utah,Code Ann. Sect. 43.39.-3 (7) (1994).
- (124) Cal. Lab. Code sect. 2872 (1994); Ill. Ann. Stat. ch. 765,para.1060/2, sect. 2 (3) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (c) (1993); Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78, Subd.3 (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.140 (3) (1994) デラウェア州, ノースカロライナ州, ユタ州では、書面による通知を必要としていない。N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1-2 (1994); Utah,Code Ann. Sect. 43.39.-1 to-3 (1994); Del.Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993).
- (125) カリフォルニア州, イリノイ州, カンサス州, ノースカロライナ州, ワシントン州では、制定法が保護する利益 (benefit of the statute) を主張する場合、従業者の立証責任がある。Cal. Lab. Code sect. 2872 (1994); Ill. Ann. Stat. ch. 765,para.1060/2, sect. 2 (3) (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (d) (1993); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.1 (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.150 (1994)。コモン・ローの考え方も同様に、立証責任は、使用者ではなく、実際の発明者にあるとする。その一方、デラウェア州, ミネソタ州,

- ユタ州は、この点に関して規定されていない。Utah, Code Ann. Sect. 43.39.-1 to-3 (1994); Del. Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993). ; Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78 (1994).
- (126) Cal. Lab. Code sect. 2871 (1994); Kan. Stat. Ann. Sect. 44-130 (d) (1993); N.C. Gen. Stat. sect. 66-57.2 (1994); Wash. Rev. Code sect.49.44.150 (1994). デラウェア州, イリノイ州, ミネソタ州, ユタ州には, 秘密保持義務に関する条項がない。Ill. Ann. Stat. ch. 765, para.1060/2, (1994); Utah, Code Ann. Sect. 43.39.-1 to-3 (1994); Del. Code Ann. tit.19 sect. 805 (1993). ; Minn. Stat. Ann. Sect. 181.78 (1994).
- (127) Witte and Guttag, *supra* note, at 471.
- (128) なお, 州法の問題点を指摘するならば, 以下の点があげられよう。
- すなわち, 州法は, 法の規定する文言の概念が規定されていない。例えば, 「使用者」の概念が不明確である。今日, 多くの会社の使用者は, 無数の部署 (myriad of divisions), 関連会社 (affiliates), 子会社 (subsidiaries) を監督する (oversee)。となると, もし「使用者の業務 (business of the employer)」という文言は, 会社全体の範囲を包括することになり, 従業者が思いつく発明が, すべて使用者の業務の範囲 (ambit) に包摂されることになってしまう。このことは, 職務に関係のない発明までもが使用者に奪われることにもなりかねない。この点について, カリフォルニア州法は, 「従業者とは, 親会社で用いられるものではなくむしろ, (どちらかというとも最少の単位の) 事業場, 部署, 関連会社, 子会社に用いられる者をいう」 (the term employee as used in [this statute] shall relate only to the division, affiliate, subsidiary, company (whichever unit is smallest) rather than to the parent company), とされていることから推測すると, 従業者自身が就労している事業場の業務をさすと考えるのが妥当であろう (Gullette *supra* note 251 at 752).
- また, いずれの州法も, 「発明」 (invention) の定義がない。このことは, 特許法よりも業務 (operation) の範囲を広くする解釈が可能になる (Henrik D. Parker, Reform for rights of employed inventors, 57 S. Cal. L. Rev. at 613 (1984).)。そして, 従業者の地位 (classes of employees) の分類がなされていないということである。例えば, 管理人 (janitors) も, 使用者の業務に関連する発明の権利を譲渡する義務を負うことになる。このことは, コモン・ローの判断と矛盾することになるし, 明らかに使用者に有利となる。使用者は, かなり広い譲渡特約 (overly broad assignment) の設定が可能になるであろう (Id. at 614.)。さらに, 州を跨る企業 (multistate corporations) の場合の取扱いについては, なんら規定されていない。この点は, 実務上も問題となっており, 連邦法の制定が要請されるところである。
- (129) See, *Hulse v. Bonsack Mach. Co.* 65 F. 864 (4th Cir. 1895).
- (130) 追跡条項は, 退職後の一定の期間中に前従業者によってなされた発明の特許の譲渡を拘束するものである。 (“A trailer clause binds an inventor to assign the patent for any invention created by him during some limited time following the termination of his employment.”) *Doherty & Iandiorio, The Law of the Employed Inventor---Time for a Change?*, 57 Mass. L. Q. 27,36 (1972).
- (131) *Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co.* 443 F.2d 207 (1st Cir. 1971). 本件は, 特許の概念にあたるドロイングやスケッチを在職中に行い, 退職した2週間後に発明をなした事案であるが, 裁判所は, 使用者の業務範囲にある発明ではないとし, 追跡条項の効力を認めなかった。その理由を, 在職中当時, 当該発明が有形の形 (tangible form) になっていなかったことをあげている。
- (132) See, *National Rejectors, Inc. v. Trieman*, 409 S.W. 2d 1 (Mo. 1966)., *Welex Jet Servs., Inc. v. Owen*, 325 S.W. 2d 856 (Tex. Civ. App. 1959).
- (133) See generally, *Pittsburgh Cut Wire Co. v. Sufrin*, 38 A.2d 33, 34 (Pa. 1944), *Vendo Co v. Long*, 102 S.E.2d 173,175 (Ga. 1958), *International Election Sys. Corp. v. Shoup*, 452 F.Supp. 684,706,200 U.S.P.Q. (BNA) 79 (E.D.Pa. 1978), *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.*, 166 F.Supp.250,262 119 U.S.P.Q. (BNA) 20 (S.D.Cal. 1958), *Dannenbaum, Inc. v. Brummerhop*, 840 S.W. 2d 624,631-32 (Tex. Ct. App. 1992).
- (134) *Welex Jet Servs., Inc. v. Owen*, 325 S.W. 2d 856 (Tex. Civ. App. 1959)., see, also, *Hickory Specialties v. B & L Laboratory, Inc.*, 592 S.W. 2d 583 (Tenn. App. 1979).
- (135) *National Rejectors, Inc. v. Trieman*, 409 S.W. 2d 1 (Mo. 1966). See, *United Shoe Mach. Co. v. La*

Chapelle, 212 Mass.467,99 N.E. 289 (1912).

(136) G T I Corp. v. Calhoon,309 F. Supp.762 (S.D. Ohio 1969)., but see, Armorlite Lens Co. v. Campbell, 340 F. Supp.273 (S.D. Cal. 1972).

(137) See, New Jersey Zinc Co. v. Singmaster, 71 F.2d 277 (2d. Cir.), cert. denied, 293 U.S. 591 (1934)., International Pulverizing Corp. v. Kidwell,7 N.J. Super. 345 (1950)., but see, Jamesbury Corp. v. Worchster Valve Co., 443 F.2d 205 (1st Cir. 1971).

(138) Hovell supra note 138 at 878.

(139) See, e.g., Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta. 524 A. 2d 866 (N.J. Super. Ct. 1987).

(140) Guth v. Minesota Mining & Mfg. Co. 72 F.2d 385 (7th Cir. 1934). 本件事実の概要はこうである。

被告が原告会社に科学技師として雇用され、雇用に際し、被告は原告会社と次のような契約を締結した。それは、被告により既に成し遂げられている発明、あるいは今後なすであろう発明で、研磨剤・接着剤・その他被告が在職中の原告会社に関係のある発明は、同社の譲渡し、特許取得に必要な書類をそろえるというものであった。そこで、原告会社は被告のなした発明の特許出願に必要な書類に署名を被告に求め、訴えを提起したのが本件である。

Evans 判事は、まず、(1) 当該契約には時間的制限がない。それは今後従業者がなすであろうすべての発明を含む。(2) 従業者の職務は特定されておらず、原告会社の全業務に及んでおり、もし使用者が従業者のなした発明に関連する他の業務を開始すれば、その契約は適用されてしまう。このような時間や発明の対象についての制限のない契約は公序に反し無効である。本件契約に従えば、もし被告が他の会社に入社後発明をなしたとしても、原告会社によりその発明の移転を請求されることになり、このことは被告に対し、雇用の門戸を閉ざすもので、無効であると判示した。See also, Gas Tool Patents Corp v. Mould, 133 F.2d 815 (7th Cir.1943).

(141) Jamesbury Corp. v. Worchster Valve Co., 443 F.2d at 211 (1st Cir. 1971).

(142) Doherty & Iandiorio supra note309, at 36.

(143) Universal Winding Co. v. Clarke,108 F.Supp.329 (D.Conn.1952).

(144) 反トラスト法については、15 U.S.C.S. chapter 1-Monopolies and Combinations in Restraint of Trade-. See, also, subchapter 1 sect. 2622. (<http://www.law.cornell.edu/topics/antitrust.html>).

(145) Doherty & Iandiorio supra note 309,at 36.

(146) See E.g., Universal Winging Co. v. Clarke 108 F. Supp.329. (D. Conn. 1952). National Cash Register Co. v. Remington Arms Co.,151 N.E. 144,24 N.Y.. 99. (Supp. Ct. 1926). Armorlite Lens Co. v. Campbell, 340 F.Supp.273,275 (S.D. Cal. 1972).

(147) Lanteen Laboratories Inc. v. Clark, 13 N.E. 2d 678,294 Ill. 81 (App.Ct. 1938).

(148) United Shoe Mach. Co. v. La Chapelle, 212 Mass. 467,99 N.E. 289 (1912).See also, Armorlite Lens Co. v. Campbell,340 F. Supp.273,275 (S.D. Cal. 1972).

(149) Wege v. Safe-Cafe-Cabinet, Co. 249 Fed. 696 (1918).

(150) GTI Corp. v. Calhoon,309 F.Supp.762 (S.D. Ohio 1969).

(151) Ibid.

(152) See E.g., Aspinwall Mfg. Co. v. Gill,32 F.697 (C.C.D.N.J. 1887)., U.S. Collaid Mill Corp. v. Myers et al., 6 F. Supp.263 (D.S.D.N.Y. 1934).

(153) 裁判所は、前従業者が退職後になした発明については、使用者の資本を用いたとしても、使用者の業務範囲外の発明であれば当該発明の譲渡義務を負わないとする。Dorr-Oliver, Inc. v. United States,432 F.2d 447,452 (Ct. Cl. 1970).) See, also, Guth v. Minnesota Mining & Mfg, Co., 72 F.2d 385 (7th Cir. 1934), cert. denied, 294 U.S. 711 (1935).

(154) なお、秘密保持義務や競争避止義務の問題についての邦語文献としては、三島宗彦「労働者・使用者の権利義務」『新労働法講座7 労働保護法(1)』(1966年・有斐閣)127頁、山口俊夫「労働者の競争避止義務

とくに労働契約終了後の法律関係について」石井照久先生追悼論集『労働法の諸問題』(1974年・勁草書房) 411頁, 石橋洋「労働契約上の競業禁止義務」季刊労働法165号140頁, 同「会社間労働異動と競業禁止義務 退職後の労働者の競業禁止義務を中心に」日本労働法学会誌84号105頁, 野田進「労働力移動と競業禁止義務」季刊労働法160号49頁, 盛岡一夫「営業秘密の保護 とくに従業者の雇用関係終了後の競業禁止について」東洋法学24巻1号51頁, 櫻原義比古「労働者の退職後における競業禁止に関する契約」中川淳先生還暦祝賀論集『民事責任の現代的課題』(1989年・世界思想社) 442頁, 川田琢之「競業禁止義務」21世紀の労働法『労働契約第4巻』(2000年・有斐閣) 133頁他。判例・裁判例の検討に関しては, 根本涉「労働者の競業禁止義務」判例タイムズ719号他がある。民法(契約法)から営業の自由, 職業の自由(競業禁止特約)を考察するものとして, 山本敬三『公序良俗論の再構成』(2000年・有斐閣) 131頁以下, 139頁以下, 159頁以下。アメリカ法における競業禁止義務の検討は, 石橋・前掲注193論文146頁以下, 石橋洋「営業秘密の保護と競業禁止特約の合理性 Baxter International. Inc. v. Morris 976 F.2b 1189.」労働法律旬報1355号31頁がある。また, この分野のわが国の判例の趨勢を検討するものとして, 石橋洋『労働法判例総合解説12 競業禁止義務・秘密保持義務』(2009年・信山社) 3頁以下がある。

- (155) Jordan Leibman & Richard Nathan, The Enforceability of Post-Employment Noncompetition Agreements Formed After At-Will Employment Has Commenced: The “Afterthought” Agreement, 60 S. Cal. L. Rev. at 1468-71 (1987).
- (156) See, E.g., Tripp v. United States 406 F. 3d 1066, 1070 (Ct. Cl. 1969). ただし, コモン・ローは3つのカテゴリーによる曖昧な線引きによって判断している点に批判が集中している。例えば, 前記 (a), (b), (c) の分類によるのみでは, 緻密な判断がなしえない。Orkin, The Legal Rights of the Employed Inventor 56 J. Pat.Off. Soc’y 648, 649-50 (1974). また, 発明の帰属に関して, 従業者に帰属させるか, それとも使用者に帰属させるか, またはショップライトにより利益の衡平な配分を行うかの3パターンの解決方法では, 合理的な解決ができない。Stedman, The employed Inventor, the Public Interst, and Horse and Buggy Law in the Space Age, 45 N.Y.U.L. Rev. 1, 3, 18 (1970), F. Neumeyer, The employed Inventor in the United States 42-43 (1971).しかし, 裁判所がこうした判断を行う限り, 非現実的な議論であるともいえる。Jay Dratler, Incentives for people the forgotten purpose of the patent system, 16 Harvard Journal on Legislation at 139 (1990).
- (157) See, E.F. Drew & Co. Inc. v. Reinhard (1948), 79 U.S.P.Q. 252, Toner v. Sobelman (1949), 81 U.S.P.Q. 304, Marshall v. Colgate-Palmolive-Peet Co. (1949), 81 U.S.P.Q. 517.
- (158) Ferroline Corp v. General Anline & Film Corp., 207 F.2d 912, 926 (7th Cir. 1953).
- (159) University Patents supra note, at 1212, 1220-29 (1991).
- (160) Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, 542 A.2d 879, 985 (N.J. 1998).
- (161) Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co., 443 F.2d 205, 213 (1st Cir. 1971).
- (162) Rigging Int’l Maintenance Co. v. Dwin, 180 Cal. Rptr. 451 (Ct.App. 1982).
- (163) Gear Grinding Mach. Co. v. Stuber 282 Mich. 455, 276 N.W. 514 (1937). Howard case.
- (164) Triumph Elec. Co. v. Thullen, 228 Fed. 762 (E.D.Pa. 1916).