

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 (2) 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)
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 (以下, 次号予定)
 - (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

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

一般的に裁判所は、労使間において明示の発明譲渡特約が存在しない (Non-invention assignment agreements) 場合の職務発明をめぐる利益調整・配分 (allocate) について、主に労働関係の性質 (the nature of the employment relationship), 従業者が発明した当該発明の客体 (the subject matter of the invention), 使用者の資本の寄与 (the resource contributions of the employer) に基づいて判断している⁽¹⁾。その判断にあたっては、まず労働関係の性質、特に従業者の地位について検討しているようである。

(1) 雇用上 (従業者) の地位 (Employment Status) Solomons 事件判決の意義と影響力

労働関係の性質を判断するにあたって、従業者の地位は、従業者のなした発明に関する権利を労使どちらが所有 (own) するかを決定する際の重要な要素となっている。職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の基本原理は、これまでの知的財産権法の研究や長年確立されたコモン・ローの蓄積の負っているが、裁判所は、その基本原理を用いて、それぞれの事案ごとに (ケース・バイ・ケースに) 判断している。また、裁判所はこれまでのコモン・ローやガイドライン (guideline) よりも、従業者の地位や信認義務の存否等の判断要素を最も重要視して判断している。

一般に、従業者が使用者に対して発明の権利を譲渡する必要はない。その根拠は、特許法の定める発明者主義の貫徹に求められる。つまり、個々の従業者が雇用期間 (course of his employment) に発明した職務発明の場合にも、当該発明の特許権は発明をなしたあくまで従業者に対して帰属されるのである。裁判所も「従業者の発明に関する権利は従業者に帰属されるという事実認定に矛盾がない場合や現実に労働の過程で行われた場合、または当該発明が労働の過程で行われたと予想される場合は、従業者が当該発明に関する特許権を有する」と判示する⁽²⁾。裁判所は、あくまで特許法の発明者主義を貫徹することにより、発明をなした従業者に対して発明に関する権利を与えているのである。

しかし、特許法のいう発明者主義には二つの例外が存在する。

それは、第一に当事者間で従業者のなした発明が使用者に譲渡される旨の明示の発明譲渡特約がある場合であり、第二に発明をなした従業者が特定の発明を目的として使用者に雇用されている場合である。そのいずれ

かに該当する場合には、当該発明に関する権利が使用者に対して帰属することになる。⁽³⁾

とりわけ後者の判断は、発明譲渡特約が存在しない場合の従業者の発明した時点の雇用上の地位の検討 (a consideration the position of the employee) に委ねられている。具体的に裁判所は、従業者の地位について次に示す三パターンに分けており、この三パターンによって判断をなす基準は、Solomons 事件⁽⁴⁾によって確立されたといわれている。

Solomons 事件は、1890年初頭に出された職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関する訴訟である。本件は、従業者が職場内でなされた発明に関する特許権の帰属について争われたものであり、既にこの時期にアメリカでは、Solomons 事件を通じて職務発明における労使間の利益調整・配分の基本的論点を提起していたのである。そして、今日の裁判例もなお Solomons 事件最高裁判決は踏襲され続けられている。

Solomons 事件最高裁判決は、職務発明における労使間の利益調整・配分を明示の発明譲渡特約によって決定することが可能であることを示した上で、その発明譲渡特約が有効に労使間で締結されている場合は、それを根拠にして労使間の利益調整・配分がなされるとした。その一方、労使間で発明譲渡特約が締結されていない場合は、コモン・ローに基づいて労使間の利益調整・配分がなされるとした。

第一審の管轄州であったマサチューセッツ州のコモン・ローによれば、「使用者は労使間で特許譲渡特約が締結されていない場合でさえも職務発明に関する法的権利を有する」とし、それが一般的に認められており、Solomons 事件の最高裁は、それにしたがって判断した⁽⁵⁾と考えられる。⁽⁶⁾

Solomons 事件の最高裁の Brewer 判事は、「使用者の職務発明に関する法的権利は、労働関係の性質と当該発明をとりまく諸事情を考慮し、決定される。・・・使用者は、発明の譲渡を受けるか、それとも従業者の発明した特許に関するショップライト (通常実施権) を与えられる。ショップライトとは、本質的に従業者が特許申請した発明を利用するための特許権使用料を無償で非排他的、非譲渡する権利である。ショップライトは、発明をなした従業者との労働関係が早期に終了した場合でさえ特許許諾期間中において存在する。こうしたショップライトの下で使用者は、使用者の業務の範囲を超える場合も特許申請可能な発明の利用や、取引をすることができる」と判示した。

そして、Solomons 事件の最高裁は、従業者の地位について、次のように検討されることを示した。つまり、裁判所は、「従業者が (a) 特定の発明、特定の問題解決を目的として雇用されている場合、(b) 一般的な従業者の発明の才能及びそれに基づく問題解決技術の利用を目的として雇用されている場合、(c) 発明を期待されない (発明をなすことを目的としない) 場合」のいずれかに分類して判断すべきことを示した。この分類は、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を決する上で重要な地位を占める従業者の発明譲渡の義務の有無を判断する一手法である。

(a) に分類される場合は、使用者が従業者を特定の発明、特定の問題解決のために雇用し、賃金を支払う場合である。⁽⁷⁾ (a) の場合は、従業者の賃金が発明のための補償としての役割をなしているから、それゆえ従業者は、使用者に対して特許を譲渡する黙示的な合意をしているとされる。ただし、Solomons 事件最高裁の Brewer 判事は、「従業者がこの雇用形態 (筆者注 (a) の場合) に属する場合は、使用者は従業者との労働関係の範囲を超えて特許権譲渡を要求したり、使用者の業務に無関係な特許権の譲渡を要求することはできない」と判示している。⁽⁸⁾

また、(b) に分類される場合は、従業者が単なる想像力や発明の技術を用いるために雇用されたり、使用者が特定の結果を期待しない場合である。このような場合、従業者は特定の発明を目的として雇用されていないため、使用者に対し特許の譲渡についての黙示的合意は存在しないと解釈できる。ただし、従業者のなした

発明が勤務時間中になされた場合や使用者の業務範囲に関係する場合は、使用者がショップライト（わが国でいう特許法⁽¹⁰⁾35条の通常実施権）を有するとされる。

さらに、(c) に分類される場合は、従業者が発明を目的として雇用されていない場合であり、従業者の得た賃金が当該発明の補償金の性格としても解釈できない場合である。⁽¹¹⁾ (c) に分類される場合、従業者は、職場内・勤務時間内でなされた発明でさえも、使用者に対し特許を譲渡することを黙示的に合意していないと解釈される。この場合、従業者は職場内のみならず職務外で成し遂げられた発明を用いて、その者の独自の利益のために当該発明を取引することが可能である。⁽¹²⁾ 従業者は当該特許を取得するが、発明をなす過程で使用者の金銭的資本を利用した場合や使用者が当該特許を利用する目的で発明を奨励した場合には、使用者がショップライトを有する。⁽¹³⁾ ただし、使用者は、(b) と同様、使用者の業務範囲外の発明や従業者の私的な時間を用い独自の資本を用いて発明をした場合、ショップライトは認められない。一方、従業者は排他的に発明に関する権利を有することとなる。⁽¹⁴⁾

すなわち、Solomons 事件が示した職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の基本原理は、従業者の地位によって分類する方法をとっている。そして、従業者の地位は、次のとおり三つの類型に区別される。

つまり、(a) 特定の発明を目的とした労働関係にあり (Specifically-inventive Employment)、使用者からの業務命令で特定された発明をなすことを目的としている場合、(b) 一般的な発明を目的とした労働関係にあり (Generally-inventive Employment)、主に研究 (research)、意匠 (design)、開発 (development) を目的としている場合、⁽¹⁵⁾ (c) (a)、(b) 以外で発明を期待されない労働関係 (通常の労働関係) (Non-inventive employment, General Employment)、の三類型である。前記 (a) の場合、職場で従業者のなした発明に関する権利は使用者に対して帰属する。前記 (b) 及び前記 (c) の場合、原則として職場で従業者のなした発明に関する権利は従業者に対して帰属する。しかし、従業者が会社の資本の利用 (the use of company resources)、勤務時間の利用 (the use of company time) により発明をなした場合、使用者は当該発明を実施することできる排他的とはいえない権利 (non-exclusive right) であるショップライト (shop right) を有することとなる。それ以外のすべての発明である自由発明 (free inventions) については、従業者が排他的権利 (exclusive right) を有することとなる。

なお今日的にいえば、従業者の地位の類型化は、個別的な雇用契約や明示の発明譲渡特約の普及により軽んじられる傾向にあるという。しかし、コモン・ローによる従業者の地位の類型化は、裁判所の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の理解としての規範 (norms)、方針 (policies)、慣習 (usages) を指摘 (indication) する役割があるところ⁽¹⁶⁾に有意性がある。

そこで、次では、コモン・ローによる明示の発明譲渡特約 (invention assignment agreements) が存在しない場合の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分方法の一判断要素である従業者の地位の三類型について具体的に検討する。

(a) 特定の発明を目的とした雇用 (Specifically-Inventive Employment, “Service” Inventions, The “Hired To Invent” Doctrine)

特定の発明を目的とした雇用 (specifically-inventive employment) とは、従業者が、特定の問題の解決や特定の改良 (a specific improvement)、特定の発明 (a specific invention) をなすために雇用され (“hired to invent”), その対価として使用者は賃金を支払うという労働関係にある場合、あるいは特定の発明を目的

に雇用するという雇用契約が存する場合である⁽¹⁷⁾。

特定の発明を目的とした雇用に該当する場合、従業者は使用者に対して従業者のなした発明の特許を譲渡するという黙示的な合意をしたとみなされる⁽¹⁸⁾。それにより、使用者は、従業者に対して業務遂行の結果である発明に関する権利の譲渡を要求することができる⁽¹⁹⁾。つまり、従業者が特定の発明を目的として雇われたり (Specifically-inventive Employment)、特定の装置 (device) や製法 (process) を開発することを目的として雇われる場合、従業者は、労使間で発明譲渡特約 (Invention-Assignment Agreements) を締結していても、使用者に対して発明に関する権利 (具体的には、労働の成果 (the fruits of his labors) とそれに伴う創造力 (imagination)) を譲渡する義務を有する⁽²⁰⁾。その根拠は、使用者が特定の発明をなすために金銭的資本・人的資本の寄与や従業者に賃金を支払っているからであるとする。この客観的事実をもって、コモン・ローは、発明に関する権利が従業者から使用者へ移動したものと考えている。従業者が使用者の寄与なくして発明をした場合においても、コモン・ローは、従業者が特定の発明のために雇用され、その対価として賃金を受領している事実から、契約上または衡平法上の発明譲渡義務を導き出す⁽²¹⁾。したがって、裁判所は、従業者が特定の発明を目的として雇用されたのか、それとも単に発明を具体化したり、その発明を改良する目的として雇用されたのか、を分析し判断している⁽²²⁾のである。なお、使用者は、従業者が当該発明に関する権利を譲渡すべきである特定の発明のために雇用されていること (つまり、雇用契約の存在) を立証する義務を有する⁽²³⁾。

また、裁判所は、使用者が従業者をある特定の発明をするために雇用したという客観的事実以外にも、使用者が特定の発明をすることを命じていたという事実も判断の一要素としている。すなわち、使用者は従業者に対してある発明を実用的な形へと成し遂げるよう明確に命じていたという事実が存在し、従業者のなした当該発明が使用者の業務範囲内に属しているならば、使用者は当該発明の所有者となる⁽²⁴⁾。さらに、裁判所は、従業者が職務発明を職場内 (会社の敷地内) ではなく、職場外 (自宅等) でなした場合⁽²⁵⁾、あるいは勤務時間外でなした場合⁽²⁶⁾も、従業者は従業者のなした発明を使用者に譲渡しなければならないとしている。コモン・ローによれば、従業者が特定の発明をなすために雇用された場合に該当するか否かの判断は、特定の発明を目的とする雇用があったかどうかを重視し、必ずしも従業者のなした発明を完成した時点の就業場所や勤務時間の特定についてはあまり重視していないようである。

しかし、従業者が特定の発明を目的として雇用されていても、その雇用の範囲外の発明を行った場合 (例えば、従業者が独自の時間で発明をなした場合等) は、使用者の業務範囲の発明か、それとも使用者の業務に隣接した分野の発明に該当しなければ従業者に発明譲渡義務はない ((c) の場合と同様になる)⁽²⁷⁾。ただし、この場合、従業者は、当該発明がその雇用の範囲外であることを立証しなければならない⁽²⁸⁾。

特定の発明を目的として雇用されたか否かを判断した裁判例としては、United States v. Dubilier Condenser Corp. ⁽²⁹⁾がある。本件において、Stone 判事は、「従業者が特定の発明を目的として雇用され、当該発明が使用者の業務の範囲内に属するものであれば、従業者はその発明に関する特許の譲渡義務がある」とした。その根拠として、Stone 判事は、従業者の有する発明の特許譲渡義務は、雇用契約の効果にほかならないからであるとした。この Stone 判事の考えは、これまで多くの裁判例が支持してきたが⁽³⁰⁾、そのいくつかを具体的にみてみよう。

使用者が特定の発明を目的として雇用する場合、発明に関する権利は使用者に属するというコモン・ロー上の法理は、前出 Standard Parts Co. v. Peck. でも示されている。

本件の判決は、被告 Peck の使用者である原告 Standard Parts に対し、Peck の改良品に関するすべての法的及び衡平法上の権利を認めた。裁判所は、その理由を会社が Peck を研究及び改良の発展をなすために雇っ

たことに求めている。裁判所がこの法理を適用した論拠はこうである。

「思うに使用者は既に給与及び他の手当を通じ発明の技術のために相当の対価を得ているのであるから、従業者は使用者に製作のために雇われたのであり、発明の所有権を主張することができない」。

また、Joseph Annin v. George Wren and William Wren 44 Hun. 352, N.Y. (1887) も従業者は特定の発明を目的として雇用されていたか否かについて判断している。

原告 Annin は手押し車やトロツコの製造を業としていたが、被告 George Wren と William Wren を雇用し、手押し車やトロツコの製造の開発にあたらせた。彼らは熟練した設計技師であったため、Annin から申し付けられたトロツコの改良の製図やそのモデルを作成した。Annin から命じられた改良の製図等は、特許を取得するために申し付けられたものであった。

しかし、被告は在職中、その改良につき秘密に特許の出願をし、その権利を共同被告である兄である George. Wren に譲渡し、兄に特許が与えられた。そこで、原告は両被告に対して、その特許権の譲渡を求めて提起した。

Barnard 判事は、「両当事者の関係、雇用の性質を考えると、たとえ、両当事者の共同研究がどのような結果を生もうと、その特許は使用者に帰属すると解するのが衡平に合致する。つまり、発明をなすための雇用において、特別な発明的職務を与えられている場合には、その職務から生じた従業者の発明は使用者に帰属する。このような場合、従業者は在職中、当該分野に関し、自分のために独力で発明をなす権利はない。弟から兄への権利の譲渡は、原告から特許権を奪う目的でなされたものであり、原告に特許権を返還しなければならない」と判示した。

裁判所は、両従業者（兄弟）が特定の発明を目的で使用者に雇用されたのであるから、当該発明に関する権利は使用者に帰属することを判示したわけである。また、Pratt 判事も、そのような雇用契約の性質にある従業者は、在職中、自己のために使用者の業務範囲に関する発明をなす権利は存しないと述べている。

また、前出 Solomons 事件も、従業者が特定の発明の完成を目的として雇用された場合、その結果として生まれた発明は使用者の財産になるとしていることは、既述のとおりである。⁽³¹⁾

つまり、裁判所は、従業者が特定の発明を目的として雇用されたか否かの判断について、その雇用の存在の事実から判断する。要するに、裁判所は、従業者がその使用者から賃金を受け、その対価として自己の能力と勤務時間に特定の発明のための労務の提供を約している両当事者間の雇用契約上の意思を読み取る必要がある。

また、Pressed Steel Car Co v. Hansen (1905) 137 Fed. 403の Acheson 判事の反対意見では、「被告は多額の賃金を受領し、原告会社の技師として同社の製造部門に勤務し、同社の利益のためにその製品の改良をなす義務があり、そのような状況下において、被告のなしたことは、単に自分がそれをなすために雇用されていることをなしたに過ぎず、特許権は原告会社に帰属する」としている。本件判決の多数意見では、特許権はかなり具体的な内容の研究課題を与えられなければ使用者に帰属しないとしている。

裁判所は、特定の発明を目的とした労働関係が存在している場合、発明は使用者に帰属し、発明を期待されない通常の労働関係にある場合、発明は発明者たる従業者に帰属するという基本的理念は比較的容易に判別されている。とはいえ、具体的な線引きは裁判所も困難を極めているようである。したがって、裁判例は、使用者が「かなり具体的な内容」の研究課題の解決を指揮命令しなければ、発明に関する権利を帰属しないとしている。⁽³²⁾

また、Banks v. Unisys Co. 228 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2000) では、使用者は、従業者が特定の発明を目的として雇用されていたこと（“employed to invent” rule）をもって、従業者のなした発明に関する権利の

譲渡を要求した事案である。事実の概要はこうである。

1986年の終わりごろ、眼鏡（レンズ）に関する技術者であった原告 Banks は、Burroughs Corporation からヘッドハンティングの話を受け、1987年に被告 Unisys Corporation に入社した。その後、Unisys は、Banks に対して発明に関する権利を譲渡する旨の合意書へ署名するよう要求した。しかし、Banks は当該合意書に署名しなかった。

その後、Banks はイメージカメラのプロジェクトに参加し、高速ドキュメントソーターを利用するイメージカメラの開発の発展に尽力することになった。Banks は、勤務時間外において高速ドキュメントソーターの光学の構成部分を発案した。Banks の発案が功を奏して、そのプロジェクトは成功した。Banks の発案は、イメージカメラの改良に大きな貢献をしたという。

1989年、Unisys は高速ドキュメントソーターに関連する6つの特許許諾を申請した。その結果、Banks はそのうちの3つに準発明者 (co-inventor) として申請されることとなり、その後 Unisys は、Banks に対しそれぞれの特許に実施料を支払うことを記した特許申請書へ署名することを求めた。Unisys は特許の重要性に関する詳細の説明を行わず、Banks は3つの特許譲渡確認書に署名したが、その後に Banks は、当該特許を Unisys に無償で譲渡するよう告げられた。

そこで、Banks はそれを不服といて、Unisys が特許権の譲渡を強要していることを理由に訴訟を提起した。その反論として、Unisys は、Banks が特定の発明を目的として雇用されていたこと (“employed to invent”) を理由にし、当該発明の全権利は Unisys にあると主張した。

第1審では、特定の発明を目的として雇用されていたか否かについては判断されなかったが、前掲 Teets 事件をあげ、発明をなした時点の Banks と Unisys との労働関係を明確にし、Unisys の請求を認容した。その後、Banks は控訴した。

本判決（第2審）では、原則、特許権は発明をなした個人に帰属するが、2つの例外があり、それは 当事者間で明示の発明譲渡特約が締結されている場合、 従業者が特定の発明、特定の問題解決を目的として雇用されている場合であるとされた。本件では、当該発明に関連する財産権は使用者に帰属すると示された。⁽³³⁾

また、黙示の合意 (“An implied-in-fact contract”) の成立は当事者の意思の合致に基づくが、当事者を取り巻く状況や黙示的な当事者の意思から判断される。⁽³⁴⁾ 裁判所は、従業者が特定の発明を目的として雇用されていたか否か (“employed to invent”) について、黙示的な合意の存否を踏まえて、従業者が発明をなした当時の労働関係を検討しなければならないとされた。⁽³⁵⁾

本件における当時の雇用関係の状況をみると、Banks は Unisys に特定の発明の目的であるイメージカメラシステムの開発のため雇用されていたものの、Banks は Unisys に発明に関する権利を譲渡する旨の合意書の署名を拒否していた。この事実を鑑み、裁判所は黙示の合意の成立要件である意思の合致 (“a meeting of the minds”) を認めるに足りないとした。Unisys は、Banks を特定の発明を目的として雇用していたこと (“employed to invent”) のみ主張している。しかし、Unisys が Banks に対し発明に関する権利を譲渡する旨の合意書に署名することを要求したにもかかわらず拒否されたという事実は、黙示的な合意の成立要件である「意思の合致」を欠いている。そこで、裁判所は黙示の合意が成立しないことを理由に、従業者が特定の発明を目的として雇用されていた (“employed to invent”) か否かの判断をするに至らないとしたのである。裁判所は、Unisys が、Banks の発明の所有権の譲渡を拒否した事実を黙認 (acquiesced) していたことに着目し、それをもって当該発明を譲渡するという黙示の合意の成立は認められないとした。

なお、裁判所は、特定の発明を目的とした労働関係にあっても、従業者本人が当該発明や改良等の特許名義

を取得せずに、使用者が一方的に当該発明や改良等の特許名義を取得した場合には、無効とする。その根拠は、特許法が求める真実の発明者 (real inventor) により特許登録されなければならないとする発明者主義の理念に反する点に求められる⁽³⁶⁾。

ところで、実務上、後述する一般的な発明を目的とする雇用 (Generally-inventive Employment) から特定の発明を目的とする雇用へと変更した場合 (例えば、従業者が在職中に特定の課題研究を命令された場合) がある。

それが U.S. v. Houghton 20F. 2d 434 (D.D Md. 1927) であるが、裁判所は、特定の発明を目的とする雇用とは、単に当初から特定の発明を目的とする雇用のみならず、従業者が在職中に特定の発明の課題を命じられた場合をも含むとする解釈をしている⁽³⁷⁾。

また、Quaker State Oil Refining Co. v. Talbot 174 Alt. 99, 315 Pa. 517 (Sup. Ct. 1934) では、原告会社と被告との間には、口頭による雇用契約があり、それによれば、被告は自己の技術と時間をこの課題解決のために用いることになっていた。裁判所は、雇用契約により特定の発明をなすために雇用された場合には、その発明の財産権は使用者に帰属するとした。というのも、従業者はあらかじめ自己の能力・技術・知識を使用者に売り渡しているのであり、そもそもその発明をなすことが雇用の目的となっているに過ぎないからである。裁判所は、特定の発明を目的とする雇用は、使用者からの賃金の給付とそれに対する従業者からの発明という労務提供とが対価関係にある雇用関係であると説示している。

(b) 一般的な発明を目的とした雇用 (Generally-inventive Employment)

一般的な発明を目的とした雇用 (Generally-inventive Employment) とは、使用者が従業者に対し特定の発明の期待を求めないものの (no specific invention), 創造的な能力を用いて業務に従事することを目的に雇用する場合である⁽³⁸⁾。

一般的な発明を目的とした雇用は、Solomons 事件最高裁判決のいう「従業者が使用者に単なる想像力や発明の技術を用いるために雇用され、使用者が特定の結果を期待しない場合」である。換言すれば、一般的な発明を目的とした雇用は、従業者に対して多かれ少なかれ使用者の寄与があり、使用者が従業者に対し特定の発明を求めず、一般的に発明をするために雇用する場合、または従業者が私的な時間で特許可能な発明を完成した場合、従業者が特定の発明を目的とされずに雇用されたが、勤務時間、使用者の資本を用いて発明をした場合等をいう⁽³⁹⁾。一般的な発明を目的とした雇用の多くは、生産方法の構造や意匠のために雇用される場合 (employment to design or construct methods of manufacture) であり⁽⁴⁰⁾、研究・開発 (R&D) の計画等を実験によって発展させる役割を担う従業者が当てはまる⁽⁴¹⁾。

一般的な発明を目的とした雇用は、(a) の場合よりも譲渡義務が弱く、原則として従業者のなした発明は使用者に対し、黙示的合意により譲渡されない⁽⁴²⁾。原則、一般的な発明を目的とした雇用の下でなされた発明は従業者に帰属するが、使用者の寄与がある場合には、使用者は当該発明を無償で非排他的に使用できる権利であるショップライトを有する⁽⁴³⁾。

したがって、従業者のなした発明が使用者の業務範囲内の発明や使用者の業務に隣接した発明、勤務時間内の発明の場合、当該発明が従業者の職務の範囲に属している (the scope of the employee's "work") 場合のいずれかに該当すると、使用者はわが国の通常実施権に相当するショップライトを獲得する。裁判所は、ショップライトについて、従業者が当該発明の完成、あるいは発明をなす際に用いた使用者の財産の利用の程度 (on

the extent to which the employee used the employer's property in making or perfecting the invention) に基づいて決定する⁽⁴⁴⁾。いったんショップライトが認められると、使用者は第三者に権利の使用を認めること (grant licenses to others)⁽⁴⁵⁾ や当該発明の特許侵害行為に関与すること (participate in bringing an infringement action)⁽⁴⁶⁾ ができないことになる。

一般的に、裁判所は、主に職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について、当該発明をなした従業員の職務上の義務に関連する発明 (the invention relates to the employee's job duties) かどうか、または従業員が当該発明をなす過程で使用者の設備、備品、人員その他の資本を用いてなされた (it was made using the facilities, tools, personnel, or other resources of the employer) かどうかによって判断している⁽⁴⁷⁾。

また、裁判所は、従業員が発明を目的として使用者に雇用されているものの、使用者が従業員にある特定の発明をするよう命じず、その結果を望まなかったとしても、職場内で発明をなし、それが使用者の業務範囲に属する場合は、一般的な発明を目的とした雇用に該当するとした⁽⁴⁸⁾。そして、一般的な発明を目的とした雇用に該当する場合の発明に関する権利は、使用者の指揮命令がないが、従業員が勤務時間内において発明の研究を進めたり、使用者から賃金を受領したり、使用者の資本を用いたり、同僚の助力を求めたりした等、その発明につき使用者の寄与がなければ完成しなかった場合でも従業員に帰属する。つまり、真実の発明者が持つ発明に関する権利は、たとえ発明の完成の過程で他人から物的・人的な寄与を受けたとしても、他人に奪取されないということになる。これは、特許法にいう発明者主義の要請が強いと思われる。一般的な発明を目的とした雇用において発明がなされた場合でも、自宅で (at home)、または従業員の職務に関係ない分野 (non-job related areas) であれば、当然に自由発明に分類されることになり、当該発明に関する権利は従業員に帰属する。

こうしたコモン・ローの下、使用者は、従業員が一般的な発明を目的とした雇用に該当する場合には、発明に関する権利を取得し得ないのである⁽⁴⁹⁾。

ただし、裁判所は、従業員が「発明能力を発揮する」という従業員の義務を持つ場合 (前述の「(a) 特定の発明のための雇用」に近い場合)、それをもって発明譲渡義務を認める場合もある。

前出 United States v. Dubilier Condenser Corp.⁽⁵⁰⁾ で、裁判所は、一般的な発明を目的とした雇用について判示している。被告 Dummore と Lowell は、アメリカの基準局電気部署の無線部門 (Radio Section of the Electric Division of the Bureau of Standards) に雇用され、航空機の無線利用の研究とそのテストを職務としていた⁽⁵¹⁾。そして、勤務時間中を用い、使用者の所有する資材や施設を利用して、無線装置に関する発明をなし、その発明にかかる特許を申請した結果、当該発明は特許許諾された。原告である国は、当該特許権の譲渡を求めたが、被告 Dummore と Lowell はそれに応じなかったため、国が訴えを提起した事案である。

本件において、裁判所は、「彼らは研究のために雇われたのであるが、それが発明のための雇用の性質かは明確ではない (although they were hired for research there was no evidence that the nature of their employment was to invent.)」ことを理由として、発明のために雇用されていないことを推認した⁽⁵³⁾。そして、Dummore と Lowell の雇用上の地位は、一般的な発明を目的とした雇用 (“general inventive employment”) に置かれていると判断し、一般的な発明を目的とした雇用に「使用者の費用の一部または全部を用いて一般的な発明をなす場合 (developing a general invention made partly or wholly at the employer's expense)」と定義づけた⁽⁵⁴⁾。その結果、裁判所は、Dummore と Lowell は当該発明に関する権利を譲渡する義務を有していないとされた⁽⁵⁵⁾。

そして、stone 判事は次のように説示している。つまり、一般的な発明を目的とした雇用について、「発明

的能力の実行を包含する従業者の義務があるときはいつでも (Whenever the employee's duties involve the exercise of inventive powers), その使用者は一般的な雇用の範囲内でなされた発明に関する特許権の譲渡を得る (the employer is entitled to an assignment of the patent on any invention made in the scope of the general employment)」と。すなわち、裁判所は、従業者が一般的な発明を目的として雇用された場合でも、当該発明に関する権利が使用者に対して帰属する可能性があることを示唆したのである。⁽⁵⁶⁾

また、U.S. v. Houghton 20F. 2d 434 (D.D. Md. 1927) では、「特定の発明を目的とした雇用」とは、単に当初から特定の発明をなすための雇用のみならず、雇用関係の継続中に特定の発明をなす課題を義務として与えられた場合をも含むという解釈がなされたが、⁽⁵⁷⁾一般的な発明を目的とした雇用の場合でも、特定の発明を目的とした雇用に近い場合、Dubilier 事件に従い、使用者に対して発明の譲渡を認めると判断した。なお、本件の原審では一般的な発明のための雇用にある従業者は、当該発明の職務を与えられても、その発明の特許権を譲渡するという合意がない限り、使用者がその特許権を得ることはないとしている。ここで判断の分かれた点は、従業者に与えられた職務が、「特定の発明」という限定されているか、それともより広く設定されているかどうかである。

しかしながら、一般的な発明を目的とした雇用 (Generally-inventive Employment) の判断は不明確で、中間的な地位 (intermediate position) であることから、予測可能性が極めて低い。したがって、一般的には、裁判所は特定の発明を目的とした雇用 (Specifically-inventive Employment) なのか、(c) 発明を期待されない雇用 (Non-inventive employment) なのかを区別して判断している。

(c) 発明を期待されない雇用 (Non-Inventive Employment, “Free” Inventions, General Employment, Private Inventions)

「発明を期待されない雇用 (Non-inventive employment)」とは、従業者が発明を期待されないで雇用された場合をいい、発明を期待されない雇用の下で従業者がなした発明は、在職中に発明した場合ですら使用者に譲渡されない。⁽⁵⁸⁾多くは、経営にかかわる他のあらゆるもの (all others including management) をさす。⁽⁵⁹⁾その理由は賃金の中に報奨金的な対価が加算されていないからであり、もちろんそれが雇用契約の内容ではないからである。したがって、使用者の業務に係る発明であるかどうかに関わらず (whether or not the subject matter of the invention relates to the employer's business), 当然に、当該従業者は発明に関する特許権を有する。⁽⁶⁰⁾前記 (b) と同様、当該発明が従業者の勤務時間、従業者の費用でなされた発明 (his own time and at his expense) である限り、使用者は当該発明のショップライトか、それともそれ相当の特権 (a shop right or similar privilege) を得られない。⁽⁶¹⁾

しかし、一方で従業者が使用者の金銭的・人的資本や勤務時間内で当該発明をした場合、使用者は無償で非排他的、非譲渡の性質を有する通常実施権 (ショップライト) を持つ。

要するに、従業者が特定の発明の目的として雇用されていない場合 (前記 (b), (c)), 従業者が退職後に私的な時間と資本を用いた場合になした発明は、従業者に帰属する。裁判所は、この場合の従業者が使用者に特許を譲渡するという黙示の合意を認めず、使用者は従業者に対して当該発明の譲渡を要求できないとする。⁽⁶²⁾この原則は、当該発明が使用者の業務範囲にある場合も適用される。⁽⁶³⁾

ただし実務上、一般には、従業者が発明をなしたこと (he made the invention), その他、発明の完成を可能にさせた情報 (information which enables to invent) を使用者に公開する義務を持つ場合がある。⁽⁶⁴⁾従

業者にこの義務を課すことは、特許申請をする場合に使用者にとって有利に働くといえよう。なお、発明したことを立証するのは発明者たる従業者である。⁽⁶⁵⁾

(2) 信認・信託義務 (Fiduciary Duty, Special Relationship, Trust Relationship, Confidential Relationship) 関係にある従業者⁽⁶⁶⁾

裁判所は、役員を除く従業者の職務発明の利益調整・配分について、雇用上の地位 (前記 (a), (b), (c)) を判断する一方、会社内で高い地位にある役員については、別の法理をもって判断している。しかし、裁判所は単に一般の従業者と会社役員⁽⁶⁷⁾、工場の現場監督者とを区別して判断しているだけでなく、発明者が「信認・信託義務」を負っているかどうかで判断している。

Dowse v. Federal Rubber Co.⁽⁶⁹⁾ では、自己の属する会社において第二番目の大株主であるという信認関係にある者が、会社の営業に関する発明をなした場合、その特許の保有につき受託者たる地位にあるとして、信託法理を用いて判断された。

本件は、会社内で高い地位にある発明者が退職後に発明し、その発明に関する権利の帰属について争われた事案である。原告 Dowse が被告 Federal Rubber Co. によって雇われていた間、社長、総括管理者、会社の所有者、取締役の4人で自動車のタイヤを補強する方法を発明したが、その後 Dowse 自身の名で特許を取得した。

裁判所は、Dowse が会社内で「alter ego」⁽⁷¹⁾ として行動するべく重要な地位にあったから、Federal Rubber Co. は、衡平法上、当該特許権を有すると判断した。そして、裁判所は、Dowse が会社に対して当該発明を譲渡する信託義務を負っているかどうかは、会社内でどれほどの支配力を持っている人物かを検討しなければならないとした。そこで、裁判所は、会社と発明者を同一視することにより、会社と発明者双方を法人として併合させ、それを判断材料とする。こうした「alter ego」法理の下、裁判所は発明に関する特許の所有権の帰属先を決定するため、使用者に対する特別な信認とその義務関係にあるかを検討し、それに基づき発明者が使用者に対し発明を譲渡するという黙示的合意の成立の可否を判断している。⁽⁷⁰⁾

このように、会社内の地位に基づいて (based on their rank in the company)、高い地位 (high-ranking) にある従業者は、他の従業者が負う義務に加え、当該発明に関する使用者に対する信託義務を有するとされている。とりわけ会社の役員及び取締役 (“alter-ego”) は、当該使用者に競業しない信託義務 (fiduciary duty) を持つとされている (これを alter-ego 理論に当てはめて検討している)。信託義務は、従業者が信頼している使用者を詐取したり、信認された地位を濫用することから防止するためのものであり、信託義務は信認関係の存在と使用者の業務運営に関する実質的な支配があるか否かで決まる。⁽⁷²⁾ そして、使用者は信託義務を根拠にして特許の譲渡を求めることが可能である。信託義務関係にある従業者の職務発明をめぐる利益調整・配分の根拠は、雇用上の地位ではなく、黙示の合意と誠実義務 (duty of loyalty)⁽⁷³⁾ にある。

つまり、信認関係にある従業者のなした発明が信託義務の下にあれば、当該発明は使用者へ特許権が譲渡される。その具体的判断は、特許譲渡の黙示の合意の有無、発明をなした時点の誠実義務としての特許譲渡義務の有無に基づく。⁽⁷⁴⁾ なお役員等が、退職後、前使用者の業務範囲に近い発明をなした場合や従業者が発明をなした後に使用者の alter-ego になった場合、発明者は特許を譲渡する必要はないとされている。⁽⁷⁵⁾

alter-ego 理論の適用の裡には、当該発明者が使用者と競合しないという信託義務 (a fiduciary duty not to compete with his employer)⁽⁷⁶⁾ がある。州の会社法 (state corporate law) は、実質的に誰が信託義務を

持つかを決定する⁽⁷⁷⁾。したがって、役員の発明した発明を譲渡するという信認義務は、雇用の存在のみをもって課されない⁽⁷⁸⁾。信認義務成立の要件は、信認関係の存在 (the existence of a confidential relationship)⁽⁷⁹⁾ 及び現実の使用者の業務上の運営の支配 (actual control over the operation of the employer's business)⁽⁸⁰⁾ である。

また、信認義務の立証責任は、使用者にある⁽⁸¹⁾。使用者は、alter-ego に該当する従業者の不正競争 (unfair competition) を避けるために、従業者が発明を譲渡する義務を負うことを証明しなければならない⁽⁸²⁾。多くの州の会社法は、会社の役員及び取締役 (officers and directors) に対して、「会社の機会」 (“corporate opportunity”)⁽⁸³⁾ を侵害し、当該会社に直接競合することを禁止している。また、別の州の会社法は、会社の役員及び取締役に対して、より広い (broader) 解釈をして「利害関係の衝突」 (conflicting interest) が生じることが禁止している⁽⁸⁴⁾。また、他の州の会社法は、より狭い (narrower) 解釈をして、会社の役員及び取締役に對し、「役員の職務上の義務」 (“official duties”)⁽⁸⁵⁾ を根拠に競合することを禁止する。

こうした「利害関係の衝突法理」 (“conflicting interest rule”) は、会社役員の信認義務から衡平に (equitably) 役員のなした発明に関する特許を配分する (apportions)。この法理の下で当該発明が使用者の業務と直接競合する場合は、使用者が発明に関する権利を得るが、当該発明が使用者の業務と競合しない業務範囲に該当する場合は、alter-ego に該当するとはいえ発明者が保持する (retain)⁽⁸⁶⁾ こととなる。

一般の従業者が後に alter-ego になった場合は、その発明者が前になした発明を使用者に譲渡する必要はない⁽⁸⁷⁾。同様に、前 alter-ego に該当する従業者は、alter-ego の地位を去った後であれば、alter-ego の任期中と同様の研究分野であっても、当該発明の特許を使用者に譲渡する必要はない⁽⁸⁸⁾。

元来、信認義務の目的は、会社に影響を及ぼす従業者 (influential employee) による信認の地位の濫用 (abusing his confidential position) と信認する使用者を詐取すること (defrauding a trusting employer) を防止するためにある⁽⁸⁹⁾。それゆえ、信認義務からの分析は、正当な業務の期待 (legitimate business expectations) のために行われる⁽⁹⁰⁾。また、前記 (a) (b) (c) のような従業者の地位から発明譲渡義務の存否を判断する手法と同様、信認義務から発明譲渡義務の存否を判断する手法は、それぞれの州の会社法に委ねている点もあって州によって若干異なっている。要するに、前記 (a) (b) (c) のような従業者の地位から判断する手法と信認義務から判断する手法の異なる点は、信認・信託義務 (confidentiality and fiduciary duty) の判断手法が比較的輪郭のはっきりした原理 (clear-cut principles)⁽⁹¹⁾ によって支えられていることである。

4. ショップライト (Shop Right)

コモン・ローによれば、従業者が特定の発明を目的として雇用されている場合 (前記 (a) の場合) は、使用者が発明に関する権利を取得する。一方、職場内でなされた発明が使用者の業務範囲に属しており、従業者の勤務時間中に発明をなしたり、使用者の資本を用いたり、同僚の助力を得る等、その発明に対して何らかの使用者の寄与 (employer's contribution) があり、それがなければ当該発明は完成しなかったという場合 (前記 (b) の場合、あるいは (c) の場合も想定される)、従業者が発明に関する権利を取得する。

このように、従業者が特定の発明を目的として雇用されていない場合 (前記 (b)、もしくは (c) の場合) において、従業者が最終的に当該発明に関する実施権や特許の排他権等、当該発明にかかる全権利を得ることになると、使用者はその発明につき実質的に大きな寄与をしているにもかかわらず、当該発明に関する権利が利用できなくなる。そればかりか、従業者が発明に関する一切の利益を独占することは衡平の理念に一致しない。

また、発明に対する使用者の投資意欲は減退し、発明奨励という特許法本来の趣旨・目的に反するといえる。

そこで、コモン・ローは使用者と従業者間の当該発明の権利の衡平な分割 (splits the rights in the invention between the employer and the employee) を行う。その一手段として、ショップライト (shop right) という制度がある。前述の通り、ショップライトとは、従業者のなした発明が使用者の業務範囲に属し、勤務時間中に使用者の資本を用いたり、使用者から財政的支援を受けたり、同僚の助力を得る等、当該発明に対するなんらかの使用者の寄与が確認される場合、従業者を特定の発明を目的として雇用していない場合でも、使用者が当該発明を無償で (without financial obligation to the inventor) 実施できる権利である⁽⁹²⁾。この権利はこれまでのコモン・ローによって定立されたものである。そして、ショップライトは従業者の地位を根拠とするのではなく、使用者の寄与した利益の事実によって、当然に発生する権利であるとされている。使用者は革新的着想過程の寄与に対する見返り (in return for his contribution to the innovative process) として、ショップライトを得る⁽⁹³⁾。しかし、ショップライトは労働関係の存在のみで自動的に (automatically) 発生しないとされており、使用者はショップライト成立の黙示的な合意を立証しなければならない⁽⁹⁵⁾。

したがって、ショップライトは従業者によって使用者の財産を用いた (employer's property is used by the employee) ところから生じる明示・黙示的な合意の存在が必要である。なお、黙示的な合意の存在が認められる例として、当該発明のための勤務時間 (employee's working hours for the development of the invention, "during the hours of employment") や使用者の設備 (employer's facilities)、資本 (resource)、同僚の労務 (the services of co-employees) の利用の事実の摘示が求められる。この事実が認められれば、使用者は黙示的にショップライトを与えられる⁽⁹⁶⁾。なお、裁判所は、従業者の使用者の寄与の利用が最小限であった場合もショップライトを認めている。例えば、使用者は、従業者が発明をなす過程において約4ドルほどの価値に値する使用者の溶接設備を利用した場合さえもショップライトを得ることが可能な場合もありうる⁽⁹⁷⁾。

このように、裁判所は、ショップライト成立の要件である使用者の寄与の利用について、比較的に広範囲 (extensive) にとらえている。ショップライトを得るには使用者の有利な方向にあるといえる⁽⁹⁸⁾。

また、ショップライトの範囲は必ずしも明確ではないが、ある裁判例は「ショップライトの範囲 (The scope of a shop right) は、使用者の業務の性質 (the nature of the employer's business) と関連する発明の特性 (character of the invention involved)、発明がなされた環境 (the circumstances which the invention)、当事者の意思 (intention of the parties) から決定されなければならない」として一応射程を定めている⁽⁹⁹⁾。

もっともショップライトの原則は、衡平に発明者たる従業者と使用者間に特許権を分配する (The shop right doctrine equitably distributes patent rights between an inventor and his employer) ことに主眼を置いている。つまり、ショップライトの原則は、従業者へ発明に関する権利を与える一方で、使用者に対しては当該発明の無償の通常実施権を与える。ショップライトの原則は、労使どちらかに特許権を与えるのではなく、むしろ労使間で特許権の利益を配分することに重点をおいており、衡平な労使間の特許権の利益の配分を試みているといえる。

つまり、従業者は当該発明についての発明者名誉権、当該発明の特許を受ける権利等を取得する一方で、使用者は当該発明に関するショップライトを取得することになる⁽¹⁰⁰⁾。使用者の有するショップライトは、使用者の業務の範囲内でなされた発明を作成、利用、取引することができる使用者の非排他的 (non-exclusive)⁽¹⁰¹⁾、特許権使用料の無償 (royalty-free)⁽¹⁰²⁾、非譲渡 (non-transferable)⁽¹⁰³⁾ の権利であり、衡平法上の理念 (equitable origin) により、衡平法 (equity) 上の権利として認められている⁽¹⁰⁴⁾。

ショップライトは従業者の在職中のみならず、退職後も継続することができるもの⁽¹⁰⁵⁾、特許取得後、20年経過したら当該特許権とともに消滅する。しかし、ショップライトは使用者の業務上の一般的範囲を超えて (outside employer's normal range of business) 当該発明に関する権利を売買できない⁽¹⁰⁶⁾。また、使用者はショップライトを自由意思により譲渡 (voluntarily transfer) することができないが、その使用者の法定相続人 (a legal successor)、例えば、破産管財人 (bankruptcy receiver)、会社の後継者 (successor corporation) はショップライトを行使 (exercise) することができる⁽¹⁰⁷⁾。ショップライトは特許権ではないが、使用者は従業者の特許権侵害の主張に対して弁護することができる。

なお、ショップライトは、従業者が勤務時間もしくは使用者の寄与を用いて発明をなした時に当該特許権を無償で実施できる権利である。そのため、使用者は当該発明を利用できるが、第三者に対して発明を売買したり実施権を譲渡することはできない⁽¹⁰⁸⁾。

反対に、従業者たる特許権者は、使用者以外にも自分自身または第三者にショップライトを設定することができるが、ショップライト利用の期間を制限したり⁽¹⁰⁹⁾、ショップライトの内容を制限しようとする従業者の主張は許されない。したがって、使用者はこれらに制限されずに自由にショップライトを行使することができることとなる。しかし、従業者と使用者との間にショップライトの利用に関する合意がない場合、従業者はショップライト利用の差し止めを行うことができる⁽¹¹¹⁾。また、ショップライトの成立は当該発明が使用者の業務内容でない場合、当該発明が勤務時間外でなされた場合、認められない⁽¹¹²⁾。

本来的に、発明者のなした発明の特許を利用する場合、その特許権者とその特許権を利用する者との間の契約が必要になり、利用者は特許の実施権の約因として当該特許の使用料 (Royalty) を支払う。しかし、ショップライトはそれと異なり、法律上当然に発生するものであり、従業者が自由に取り消すことができない。また、ショップライトは、使用者が無償で特許権を利用でき、製品を製造・販売できる権利である⁽¹¹³⁾。したがって、ショップライトは使用者の実施権であり、衡平法上の原則の現れである⁽¹¹⁴⁾。しかし、憲法、特許法が規定する発明者主義に基づき、実施権者たる使用者はショップライトを得たとしても排他性を持たない。

ショップライトはコモン・ローの衡平かつ公正さの下で初期の最高裁判決から出現した権利であり、使用者は使用料の負担なしに従業者のなした発明を自由に利用できる⁽¹¹⁵⁾。しかし、一部の裁判所はショップライトを認めていない。とはいえ、多くの裁判所は発明の完成に至るまでの従業者の創作的活動に焦点を集めており、従業者の創作的活動に使用者の寄与がある場合、その黙示の事実 (implied-in-fact) を通じて、使用者の寄与と引き替えにショップライトを認めている。

ショップライトに関して権利形成を確立したリーディングケースである *The United States in McClurg v. Kingsland*⁽¹¹⁶⁾ がある。これは、週給で雇用されていた Harley が、在職中に使用者の工場で、かつ使用者の資本を用いて実験した結果、発明をなし、その後も労働関係が継続し、従業者は発明に関する使用料も取らずに発明を使用者に利用させていた。その後、従業者は特許権を取得したが、使用者がその譲受を拒否したので原告 McClurg に譲渡した。被告 Kingsland は以前これを利用し続けたことをもって、そして、原告は被告の特許権侵害を訴えた。そこで、裁判所は、被告が当該特許権を使用する権利を有しており、原告に対する侵害はないとした。すなわち、従業者が勤務時間 (company time) 内でなされた発明で、特許を得る前の期間において発明を利用することを使用者に許している場合、使用者がショップライトを有すると判示したのである。

また、前出 *Solomons v. United States* では、従業者が当該発明をなすために使用者の寄与を用いた場合、当該発明の利用について明示の合意をしたか否かに関わらず、使用者はショップライトを得るとした。Solomons 事件判決は前出 McClurg 事件判決を踏襲し、より理論的に発展させたといえる。Solomons 事件

判決は、原告である局（部署）の主任で国家公務員（政府の従業者）が政府の予算と機械を利用して切手製造に関する機械を発明したという事実をもとに判断した。そして、Solomons 事件判決は、原告が当該発明をなすために使用者たる国の資本を利用したわけであるから、黙示的にショップライトを政府に認めているとした。

他方、Gill v. United States では、使用者に発明の利用を認めるという従業者の黙示の合意の存否を焦点にし、ショップライトの特徴を説示している。Gill v. United States の事実の概要はこうである。

すなわち、原告の Gill は工作機械工であるが、使用者の寄与を用いてある機械を改良した。原告は当該改良品の利用を使用者に認めていたが、自己の名前で 6 つの特許を得た後、使用者に対して発明の利用の報償を請求した。

裁判所は、使用者がショップライトを取得することと従業者に対し報償を与えることは議論の性質が異なることを示した後に、発明をなすために使用者の資本を利用した従業者は、使用者の信認を持っているといえなくもないが、使用者は資本を利用した従業者の行為の事実を証明する義務があるとし、使用者にショップライトを認めなかった。

また、裁判所は黙示の事実 (implied-infact)、あるいは衡平法上の禁反言 (estoppel) の論理構成としてショップライトに関する説示をしているが、結局、裁判所はショップライトについて、衡平法上の原理の条件を満たすかどうかで判断しているようである。

前出 United States v. Dubilier Condenser Corp. では、ショップライト成立について明確に述べられており、ショップライトの成立は使用者の寄与の価値や量については必ずしも問題ではないとした。⁽¹¹⁷⁾

すなわち、Dubilier 事件判決は、アメリカにおける基準局電気部無線課 (Radio Section of the Electric Division of the Bureau of Standards) の従業者 Dunmore と Lowell が勤務時間中を用い、使用者の施設を利用して発明を完成した無線装置に関し、アメリカ基準局はショップライトを得ることを示したが、特許権の譲渡は認められなかった。その理由として、裁判所は、政府が装置を発明するために従業者を雇用していなかったこと、当該発明を譲渡する明示ないし黙示の合意がないことを挙げた。Dubilier 事件判決は、ショップライトの決定をするには、当該発明をとりまく従業者の創作的活動に関連する事情を分析しなければならないことを判示したのである。

また、Wiles v. Union Rope Corp.,⁽¹¹⁸⁾ では、Wiles は勤務時間内に使用者の施設である製造方法を発明した事変である。Wiles は周囲から発明をなすことを奨励され、使用者に対して発明の構想を発表したが、報償には言及されなかった。裁判所は、Wiles が勤務時間中に発明を思いついていること、使用者の施設を利用していることをもって黙示の合意の成立を認め、Union Rope はショップライトを有すると判断した。⁽¹¹⁹⁾

多くの裁判例は、ショップライトの成立について、従業者が発明をなした時点の事情と使用者の寄与の利用の事実をもって判断しているといえる。また、裁判所のなかにはショップライトの成立要素のなかで、従業者の明示あるいは黙示の合意を求めているものもある。例えば、前出 Mc Clurg 事件判決、前出 Neon Signal Devices Inc. 事件判決、前出 Gill 事件判決は、従業者がひとたびショップライトに関する何らかの合意をした場合、使用者の寄与を利用しなかった場合でも、ショップライトはその合意によって成立するとされている。⁽¹²⁰⁾ その根拠は、後にむしかえすことはできないという禁反言 (estoppel) に基づくものである。

また、ショップライトとは、「使用者の業務上の要求に付した準広範囲な権利」(“shop-right is co-extensive with the business requirements of the employer.”) とされており、ショップライトは、使用者が私人 (a private individual)、会社 (corporation)、政府 (government) にかかわらず、⁽¹²¹⁾ 得ることができる。ショップライトの第三者への譲渡は認められていないが、使用者の業務の相続人 (successor) への相続は認められ⁽¹²²⁾

ている。⁽¹²³⁾

こうした一連のショップライトの成立に関する判例理論は、Solomons 事件、Dubilier 事件⁽¹²⁴⁾最高裁判決の踏襲によって決定されている。その範囲は次のように指摘できる。

つまり、ショップライトの成立は、発明をなした従業者と使用者との間の労働関係の存在のみではならず、従業者が、(1) 勤務時間内に、(2) 発明の具体化の段階で、使用者の資本 (resource) 等の寄与を用い、(3) 従業者が特許を取得するために画し、(4) 特許を得た場合、使用者はその発明を実施する非排他的な権利 (nonexclusive right) を得る。そして、ショップライト成立の根拠は、黙示の合意の存在とそれに伴う禁反言 (estoppel) の原則、equity (衡平法上) の観点、fairness (公正性)⁽¹²⁵⁾ であるとされる。

ただし、ショップライトの成立については、各裁判所によって、不明確 (unclearly) であり、予測不能 (unpredictability) などところもあり、使用者にとっては望みどおりに行かない場合が多く、批判の対象になっている⁽¹²⁶⁾。しかし、ショップライトが職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の機能の一役割を担っていることからすると、あながちそのようにいいきれないと思われる。

ただし、実務上において、使用者はショップライトという通常実施権に満足せず、特許の所有権 (ownership) を得ようとする。そのため使用者は従業者に対して発明譲渡特約 (preinvention assignment agreement)⁽¹²⁷⁾ を締結させるわけである。

[注]

- (1) Aetna-Standard Eng'g Co. v. Rowland, 493 A.2d 1375, 1378, 228 U.S.P.Q. (BNA) 292 (Pa. Super. Ct. 1985)., Vigitron, Inc v. Ferguson, 419 A.2d 1115, 1117, 215 U.S.P.Q. (BNA) 354 (N.H. 1980)., Oliver v. Lockport Mills, Inc., 163 N.Y.S.2d 317, 323 (N.Y. Sup. Ct. 1956), appeal dismissed, 163 N.Y.S. 2d 356 (N.Y. App. Div. 1957). McKinney v. National Dairy Council, 491 F. Supp. 1110-1111 (D. Mass. 1980).
- (2) See, Banner Metals, Inc. v. Lockwood, 178 Cal. App. 2d 643, 644-55, 3 Cal. Rptr. 421, 431 (1960), Kinkade v. New York Shipbidg. Corp 21 N.J. 362, 369, 122 A.2d 360, 363, 64 (1960), McNamara v. Powell 256 A.D 554, 11 N.Y.S. 2d 491 (1939), Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F. 3d 403 (Fed. Cir. 1996).
- (3) Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F. 3d 403 (Fed. Cir. 1996)., See, Melin v. United States. 478 F.2d 1210, 1213 (Ct. Cl. 1973), Banks v. Unisys Co. 228 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2000).
- (4) Solomons v. United States, 137 U.S. 342, 11 S. CT. 88 (1890).
- (5) See E.g., Steranko v. Inforex Inc., 5 Mass. App. Ct. 253, 269 (1976) citing Hoyt v. Cooperation, 268 Mass. 544, 548 (1929) ; National Development Co v. Gray, 316 Mass. 240, 247 (1944).
- (6) 21 Ct. Cl. 479 (1886)., 22 Ct. Cl. 335 (1887).
- (7) Solomons v. United States, 137 U.S. 342, 11 S. CT. 88 (1890).
- (8) See, United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1932).
- (9) Solomons v. United States, 137 U.S. 342, 11 S. CT. 88 (1890).
- (10) Ibid.
- (11) Ibid.
- (12) Ibid.
- (13) National Development Co v. Gray, 316 Mass. at 240 (1944).
- (14) 近時の判例として, Aero Bolt & Screw Co. v. Iaia, 180 Cal. App. 2d 728, 736 (1960)., Wommack v. Durham Pecan Co., Inc., 715 F.2d 962, 968 (5th Cir. 1983).

- (15) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 188 (1932). 単なる意匠 (design), 構成 (construct), 生産方法の考案 (device methods of manufacture) を目的とした雇用については, 特定の発明を目的とした雇用ではないとする。
- (16) See, Melvin A. Eisenberg, *The Nature of the Common Law* at 14-42 (1988).
- (17) 学説上, 使用者の特定の発明を明示の目的とする雇用 (employment for the express purpose of creating employer-specified) としている場合を特定の発明を目的とした雇用 (specific inventive employment) と定義する。使用者の特定の発明 (employer-specified inventions) は, 使用者の命令と使用者の費用によってなされた発明 (those made at the employer's request and expense) と定義される。Henrik D. Parker, *Reform for Rights of Employed Inventors*, 57 S. Cal. L. Rev.603, 605-07 (1984).
- (18) 多くの判例が黙示の合意 (implied agreement) を根拠にする。黙示的な当事者間の意思の合致 (“meeting of the minds”) があつたかどうかの判断基準は, 必ずしも明確ではなく, 従業者と使用者を取り巻く状況を総合考慮して決められることが多い (determined in the totality of circumstances)。例えば, *Howard et al. v. Howe* 61 F. 2d 577 (7th Cir. 1932) では, 従業者の特許を使用者の譲渡する旨の黙示の合意の存在が否定され, 使用者にショップライトのみ認められたケースである。裁判所は, 黙示の合意が認められる要件として, 勤務時間を会社の機械等の開発のために用いるという契約のみでは不十分であり, 従業者の受けている賃金が, その発明をなすための労働の対価であるということを示すならかの証拠を必要とし, 従業者の行った創造的労働の結果が使用者に帰属されることが使用者, 従業者ともに理解していたこと (慣行も含まれる) をあげた。
- 一方, *Livers v. Faries Mfg. Co. et al.* (82 F. Supp.564 (D. S. D. Ill. 1948)) は従業者により, 在職中に, 使用者の寄与により使用者に関係のある発明がなされたケースであるが, 会社に関係ある発明は譲渡するとの慣行があり, 既に対価たる賃金と引き替えに発明を譲渡していることを理由として, 黙示の合意を認めた。See also, *Vesicol Corp v. Hyman* 90 N.E. 2d 717 405 Ill. 352 (Sup. Ct. 1950).
- すなわち, 黙示の合意が成立するには, 当該従業者が使用者のために発明的能力を働かせるものであつたかどうかである (*Barlow & Seeling Mfg. Co. v. Patch*, 268 N.W. 577,232 Wisc. 220 (Sup. Ct. 1939.)). したがって, 特定の発明を目的とした雇用にある従業者は, 黙示の合意が認められる。
- また, 当該発明は使用者に譲渡されるという慣行があり, そのことを従業者が知り, 黙認していたという事実が確認される場合は, 黙示の合意が成立する。既に譲渡しているという行為も有力な証拠の一部となり得る。*American Stay Co. v. Delaney* 97 N.E. 911, 211 Mars. 229 (Sup. Jud. Ct. 1912.)).
- したがって, 在職中, 黙示の合意がある (there is an implied contract for the term of the employment) 場合, 使用者は発明譲渡に関する特別な合意を必要とせず, 衡平法上, 発明譲渡を強制 (he can compel an assignment in equity) することができる (*Tennessee Copper & Chem. Corp. v. Martin*, 4 F. Supp.38 (D.N.J. 1932).aff'd 66 F.2d 187 (3d Cir. 1933.))。
- ただし, 黙示の合意の成立する要件については, かなり厳格なものであり, 既述の特定の発明を目的とした雇用のように既に発明が目的となっている雇用のような場合にものみ成立する。
- (19) 使用者は, ただちに当該発明にかかる特許についての法的な権利 (legal title) を要求できないが, 特許を使用者に譲渡するという従業者の黙示の契約上の義務 (employee's implied contractual obligations to assign the patents) から生じる衡平法上の権利 (equitable title) を得ることになる。See, *Keller v. Clark Equip. Co.*, 210 U.S.P.Q. (BNA) 742,768 (D. N.D. 1981).
- (20) この場合は, 発明をなすという限定された目的とする雇用契約, 労働関係があるからであり, 特定の発明のために, その従業者のもつすべての発明的能力を使用者に供給すると解される。4 A. Deller, *Walker on Patents* Sect 378, at 491-93 (2d ed. 1965). See, also, *Solomons v. United States*, 137 U.S 342,11 S.Ct.88 (1890). *Gill v. United States* (1896) 160 U.S. 426, 16 sup. Ct. 322, *Standard Parts Co. v. Peck* (1924) 264 U.S. 52, 44 Sup. Ct. 239, *Magnetic Mfg Co. v. Dings Magnate Co.* (1927) 16F (2d) 739, *Hongton v. United States* (1928) 23F (2d) 386, *United States v. Dubilier Condenser Corp.*,289 U.S.

178,187 (1933).

(21) Continental Windmill Co. v. Empire Windmill Co. Fed. Cas. No.3142 (c.c. N.D.N.Y. 1871.) は、従業者のしたすべての発明は、使用者のためになされているのであり、その根拠は使用者とそれに対して500ドルを支払うという雇用契約を締結しているからであるとする。

(22) なお、Scott System Inc. v. Scott, Colo.Ct. App.,No.98CA2402, 1/20/00.は、従業者が前使用者とが雇用契約を締結していない場合でも、従業者が特定の発明を目的として雇用された事実、特定の問題を解決する目的で雇用された場合、従業者は特許権の譲渡義務を負うとする。

12年以上前から Wiliam C. Scott III と Mark A. Scott は父の会社である Scott System Inc で働いていた。Scott System Inc と取締役兼役員の Wiliam C. Scott III と Mark A. Scott は、雇用契約の締結をしていなかった。Wiliam は当該会社で雇われている間に発明をなした。その後、両者は同業他社である Innovative Brick Systems へ移った。会社は、兄弟の営業秘密の不正利用及び信認義務と黙示の契約違反による発明の特許権譲渡の取消を主張し、兄弟と IBS に対し訴訟を提起した。予審法廷は営業秘密を除いて、被告側のために即決裁判を是認した。そこで、Scott System は控訴した。

Criswell 判事は次のように判示した。元来発明は発明者の財産であり、事実によれば発明を譲渡しなければならないという意味はなく雇用されていた。むしろ、職務発明における使用者の権利については、雇用契約によって決定されるべきであると。

しかしながら、雇用契約は黙示でもよいとする。裁判所は「特定の発明ないしある特定の問題解決の職務を負う義務がある場合、その履行によってなされた発明は使用者に属する」と判示した。

その上、裁判所は従業者が特定の発明ないしある特定の問題解決を目的として雇われていない場合においても、使用者が発明に対し寄与している場合には無償で当該発明を利用できる「ショップライト」を有するとした。

父である Samuel Scott の宣誓供述書には、Wiliam を「研究及び開発に従事させるために」雇っていた旨の主張があった。研究及び開発による特別報償金の証拠も、予審法廷へ提出されていた。

また、裁判所は、すべての役員、取締役は誠実に (in good faith) かつ最善の信認のために (in the best interests of their fiduciary) 行動する必要があるとする。「このような信認義務は当該発明が会社に雇われていた間に成し遂げられた場合、また会社の業務に関連する場合は役員、取締役に当該特許の譲渡の義務を負わせる」。

(23) Miller v. Kelley, 18App.D.C. 163,171 (1901), Bandag, Inc. v. Morenings, 259 Iowa 998,146 N.W.2d 916,919 (1966).

(24) See, Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F. 3d 403 (Fed.Cir.1996). (1) at403. 本件は、チーフエンジニアの特許権の所有の主張は却下された事例である。原告 Teets は被告のガスタービン会社のあるプロジェクトのチーフエンジニアであった。会社は GE 航空機会社のために請負をしていた。当該プロジェクトはジェットエンジンのタービンファンの翼に関する研究を委託するつもりであった。このプロジェクトの間、原告 Teets は自宅にてこの問題を解決する発明をなした。Teets は総括管理者にその概略を述べ、Teets と会社の従業者とでそのアイデアを改良した。ついに会社は発明を完成させた。その後、Teets と総括管理者は当該発明の特許申請を行った。しかし、会社が発明の権利を帰属することを主張したため、Teets は、自分が正当な権利を有する所有者であるとし、訴訟を提起した。

予審法廷では Teets が勝訴した。しかしながら、控訴院では破棄した。控訴院は会社は「GEのために翼の前縁の部品の一部を発明するという Teets の指揮命令」があったことを言及した。

そして、「Teets はこうした職務があったのであるから、会社は Teets が目的を達成し、発明の改良したことに対する報奨や特許使用料を Teets にした上で」黙示ないし明示の契約の下「会社は当該発明の特許権を有する」とした。

(25) Parker Rust-Proof Co. v. Allen, 203 N.W. 890,231 Mich 69 (Sup. Ct. 1924).

(26) Thompson v. Automatic Frier Protecting Co., 211 F. 120 (2d Cir. 1914).

- (27) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S.178 (1932).
- (28) *Ibid.*
- (29) *Ibid.*
- (30) *Velsicol Corp v. Hyman*, 405 Ill.352.90N.E,2d 717, *Marcalus Mfg. Co. Inc v. Sullivan* (1948), 78 U.S.P.Q. 269, *Blum v. Commissioner of Internal Revenue* (1948), 78 U.S.P.Q. 272, *Kober v. United States* (1948), 79 U.S.P.Q.309.etc.
- (31) しかし、この見解に対する反対論もある。Standard Parts v. Peck 264 U.S. 52 (1924) (第二審) は、たとえ、発明を目的とした雇用であるからといっても、即使用者に属するものではなく、従業者に帰属する場合もありうるとして、使用者はショップライトのみを取得するのみであるとしている。本件は、原告 (Peck) は訴外 Axle Co. に雇用されている間に発明をなし、自らの名前で特許を取得した。そこで、原告は被告会社に対し、自己の特許の侵害を理由に、差止と損害賠償を請求した。被告会社は反訴として、その特許は自己のものであると主張して、その特許の譲渡を請求した。第一審においては、単に雇用されているという事実のみでは、自己の関係している機械の改良をなした場合、自己の財産として特許を取得することを妨害されるものではないが、もしそのような発明をなすべく雇用されたのであれば、彼はなすべきことをなしたに過ぎず、その特許は使用者に帰属するとされたものである。第二審は、10の特許または出願中の権利を二つに分けて論じ、被告会社へ発明を譲渡する旨の第一審の判決を破棄した。この点、従業者の保護の観点から Solomons 事件を大きく上回る判例である。しかし、その後上告審において、Solomons 事件に反するとして破棄された。したがって、発明を目的とした雇用から生じた発明は、使用者に帰属する判例は定着したといえる。
- (32) See, e.g., *Larson v. Crowthen* 1F. 2d 761 (D.C. Cir. 1924).
- (33) See, also, *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.*, 83 F.3d 403 (Fed. Cir. 1996)., *Melin v. United States*, 478 F. 2d 1210,1213 (Ct. Cl. 1973).
- (34) quoting *Baltimore & Ohio R.R. v. United States* 261 U.S. 592, 597 (1923).
- (35) citing *Erie R.R. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938)., *Keller v. Clark Equip. Co.*, 210 U.S.P.Q. (BNA) 742,768 (D. N.D. 1981).
- (36) *Agawan Co. v. Jordan* (1868), 74 U.S.583.
- (37) See, e.g., *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Miller* 22 F. 2d 353 (9th Cir. 1927).
- (38) 一般に、この雇用によりなされる発明をGeneral Inventionsという。
- (39) *Fisk*, supra note 48 at 49.
- (40) See, also *Henrik D. Parker, Reform for Rights of Employed Inventors*, 57 S. Cal. L. Rev.603, 605-07 (1984).
- (41) *Minerals Separation, Ltd. v. Hyde*, 242 U.S. 261, 37 S. Ct. 82, 86, 61 L.Ed.286 (1916).
- (42) See, e.g., *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226, 233 (1886).このカテゴリーは、特定の発明を目的とした雇用と発明を期待されない雇用とによって発達したものである。United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S.178 (1932).
- (43) *Tripp v. United States*, 406 F.2d 1066,1070 (Ct. Cl 1969)., *Kurtzon v. Sterling Advertisers, Inc.*, 228 F. Supp.696,697 (E.D. Pa.1964). 従業者が使用者の資本 (material) や設備 (appliance) を用いた場合、発明の実施のため排他的権利を使用者に与えなければならない (must accord his employer a nonexclusive right to practice the invention.). *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 188 (1932).
- (44) *Solomon v. United States*, 137 U.S. 342 (1890).
- (45) *Tripp v. United States*, 406 F.2d 1066,1070 (Ct. Cl. 1969).
- (46) *Kurtzon v. Strling Advertisers. Inc.*, 228 F.Supp. 696,697 (E.D. Pa.1964).
- (47) *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 3Cal.Rptr.421 (Dist. Ct.App.1960).
- (48) *Bowers v. Woodman* (1932) 59F (2d) 797は、使用者が従業者に対して一定期間賃金を支払い、製品の改良に寄与した場合、明示の約束がない場合に限り、在職中にその従業者が行った発明は、使用者に帰属する

- とした。例えば、従業者たる発明者が、その技術と労力を使用者の機械・工程または生産品の改良完成につくす職務にある場合や発明された特許が従業者により、その雇用期間中に仲間の従業者の助力を受け、使用者の機械、道具、資材を用いて進められた場合も適用されるとした。See also, Hapgood v. Hewitt (1886) 119 U.S. 226, Pressed Steel Car Co v. Hansen (1905) 137 Fed. 参照。
- (49) Hapgood v. Hewitt (1886) 119 U.S. 226, 233-34.
- (50) United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1932).
- (51) Ibid. at 185.
- (52) Ibid.
- (53) Ibid. at 188.
- (54) Ibid. at 193-96.
- (55) Ibid. at 196.
- (56) 近時の判例も本判決を踏襲するものも少なくない。特定の発明を目的として雇用されておらず、また特定の職務に就いていなかった従業者のなした発明は、使用者に帰属すると判断されたものとして、Pursche v. Atlas Scraper & Eng'g Co., 300 F.2d 467,484 (9th Cir. 1961), cert. denied, 371 U.S. 911 (1962).
- (57) See, Goodyear Tire & Rubber Co. v. Miller 22 F. 2d 353 (9th Cir. 1927).
- (58) Evelyn D. Pisegna-Cook, Ownership rights of employee inventions; The role of preinvention assignment agreements and state statutes, 2 University. Baltimore. Intellectual property. Journal. at 163 (1994).
- (59) See, also Henrik D. Parker, Reform for Rights of Employed Inventors, 57 S. Cal. L. Rev. 603, 605-07 (1984).
- (60) Lariscey v. United States, 949 F.2d 1137, 1144 (Fed. Cir. 1991).
- (61) Gill v. United States, 160 U.S. 426, 433 (1896).
- (62) Fisk supra note 48 at 50.
- (63) 従業者が特定の発明を目的として雇用されていなくても、特定の発明を職務として発明をなした場合、使用者は当該発明の権利を有する。Pursche v. Atlas Scraper & Eng'g Co., 300 F. 2d 467,484 (9th Cir. 1961).
- (64) Robinson v. Mc Cormick, 29 App. D.C. 98, 109 (1907).
- (65) Miller v. Kelley, 18 App. D.C. 163, 171 (1901).
- (66) ここにいう信認義務を負う従業者とは、取締役等の役員をいう。わが国においては商法上の問題になると思われるが、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について、雇用上の地位によって判断される場合の一分類として体系づける必要があるため、ここに検討することにする。なお、一般の従業者の在職中・退職後の信認義務については、石橋洋「労働契約上の競業禁止義務」季刊労働法165号146頁以下が詳しい。
- (67) Johnson Furnace & Engineering Co. v. Western Furnace Co. et al., 178 F. 819 (8th Cir. 1910).
- (68) Bowers v. Woodman, 59 F.2d 797 (D.Mass. 1932).
- (69) 254 F. 308 (N.D. Ill. E.D. 1918).
- (70) See also, Worthington Pumping Engine Co. v. Moore., Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen, 198 Cal. App. 2d 791, 18 Cal. Rptr. 659 (1962)., Associated Venders, Inc. v. Oakland Meat Co., 210 Cal. App. 2d 825, 837, 26 Cal. Rptr. 806, 813 (1963).
- (71) 「他我、分身」の意である。つまり、自己と同一視されるべき者、例えば船舶の航海中、船長は船主の alter-ego であるというように用いられる (鴻, 北沢編『英米商事法辞典』(1986年・商事法務研究会) 43頁)。
- (72) 信認義務については、州の会社法に規定がある。ただし、州によって信認義務の範囲は異なる。
- (73) See, Preis v. Eversharp, Inc., 154 F. Supp. 98 (E.D.N.Y. 1957)., Grove v. Grove Valve & Regulator, Co., 4 Cal. App. 3d 299, 84 Cal. Rptr. 300 (1970).
- (74) LeFiell v. United States. 138 U.S.P.Q. (BNA) 312, 314 (Ct. Cl. 1963). See also, Diversey Corp v. Mertz. 13 F. Supp. 410, 412 (N.D. Ill. 1936).

- (75) *Dowse v. Federal Rubber Co.* 254 Fed. 308 (D. Ill. 1908) のケースでは、発明者は単なる従業者ではなく、社長かつ総支配人で取締役の一人であった。裁判所は、諸般の事情から発明者は社長かつ総支配人で取締役の一人として高給を受けており、結局のところ会社の他の自己 (alter ego) にほかならないとして両者間の信認関係を認め、使用者は特許権を有することを認めた。本件の場合、従業者が自ら特許権を得るのは明らかに衡平上反するものであり、信認義務に反する。州の会社法の見地からも妥当と思われる。See also, *Dinwiddie v. St. Louis & O'Fallon Coal Co.*, 64 F. 2d 303 (4th Cir. 1933).
- (76) *Dowse v. Federal Rubber Co.*, 254 F. 308 (N.D. Ill. 1918)., *Melin v. United States*, 478 F.2d 1210 (Ct. Cl.1973). See, E.g., *Burr v. De La Vergne*, 102 N.Y. 415, 7 N.E. 366 (1886).
- (77) *Tripp v. United States*, 406 F.2d 1066 (Ct. Cl. 1969).
- (78) *United State. v. Snapp*, 595 F.2d 926 (4th Cir.1979)., *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 178 Cal. App. 2d 643, 3 Cal. Rptr.421 (1960).
- (79) *Vigitron, Inc. v. Ferguson*, 120 N.H. 638, 419 A.2d 1115 (1980).
- (80) *Melin v. United States*, 478 F.2d 1210 (Ct. Cl. 1973), *LeFiell v. United State*, 162 Ct.Cl. 865 (1963).
- (81) *Melin v. United States*, 478 F.2d 1210 (Ct.Cl. 1973).
- (82) *Detroit Testing Lab. V. Robinson*, 221 Mich.442, 191 N.W. 218 (1922).
- (83) *Henn, Law of Corporations* sect. 236 (2d ed. 1970). See, *Davis v. Alwac Int'l, Inc.*, 369 S.W. 2d 797 (Tex. Civ. App.1963).
- (84) *Ibid.* sect 237. See, *Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen*, 198 Cal. App. 2d 791, 800-01, 18 Cal. Rptr.659, 667 (1962).
- (85) *Detroit Testing Lab. V. Robinson*, 221 Mich.442, 191 N.W. 218 (1922).
- (86) *William P. Hovell, Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. at 862 (1983).
- (87) *Ibid* at 863.
- (88) See, *Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen*, 198 Cal. App. 2d 791, 18 Cal. Rptr. 659 (1962), *Steranko v. Inforex, Inc.*, 5 Mass. App. 253, 362 N.E. 2d 222 (1977).
- (89) *Hovell supra* note 138 at 872.
- (90) *Ibid* at 872.
- (91) *Ibid* at 872.
- (92) *Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals* 11.04[1], at 11-37 (2d ed. 2001). See, *McElmurry v. Arkansas Power & Light Co.*, 995 F.2d 1576 (Fed. Cir.1993).
- (93) See, *Grip Nut Co. v. Sharp* (1945) 66U.S.P.Q. 391 at395, per *Kerner Cir. J.*, *Barton v. Nevada Copper Co.* (1934) 71 F.2d. 381, *Pure Oil Co. v. Hyman* (1938) 36 USPQ 306; 95 F.2d. 22, *Brown v. L. V. Marks & Sons Co.* (1946) 68 U.S.P.Q. 365, *Ashland Oil Refining Co. v. Dorton* (1946), 68 U.S.P.Q. 380, *Marshall v. Colgate-Palmolive-Peet Co.* (1948), 77 U.S.P.Q. 69.
- (94) *Evelyn D. Pisegna-Cook, Ownership rights of employee inventions; The role of preinvention assignment agreements and state statutes*, 2 University. Baltimore. Intellectual property. Journal. at 163 (1994). See also, *Aero Bolt & Screw Co. v. Iaia*, 180 Cal. App.2d 728, 5 Cal. Rptr.53 (1960)., *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 178 Cal.App.2d 643, 3 Cal.Rptr.421 (1960).
- (95) *Ibid* at 193.
- (96) *Gill v. United States*, 160 U.S. 426, 434-35 (1896). See, *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187-88 (1933)., *Brown v. L. V. Marks & Sons Co.*, 64F. Supp.352, 356-57 (E,D, Ky.1946)., *Gemco Eng'g & Mfg. Co. v. Henderson*, 151 Ohio St. 95, 84 N.E.2d 596 (1949), *Deye v. Quality Engraving & Electrotype Co.*, 100 N.E.2d 310, 317 (Ohio Op.1950)., *Dewey v. American Stair Glide Corp.*, 557 S.W. 2d 643 (Mo. App.1977). etc.

- (97) *Cosolidated Vultee Aircraft Corp v. Maurice A. Garbell, Inc.*, 204 F.2d 946 (9th Cir. 1953).
- (98) C.T. Drechsler, Annotation, Application and Effect of “shop right rule” or License Giving Employer Limited Rights in Employee’s Inventions and Discoveries, 61 A.L.R. 2d at 356 (1958). William P. Hovell, *supra* note 138 at 875. は、もし裁判所が現代の趨勢 (modern trend) に従い、従業者が発明をなす時に用いた使用者の資本の利用を無視するならば、ショップライト主義は、推定される当事者の意思を思案 (reflect) するほかないとする。
- (99) *Flanney Blot Co. v. Flannery*, 86 F.2d 43,44 (3d Cir.1936).
- (100) 政府従業者について、政府が Executive Order により得るのは、ショップライトのみならず、従業者のなした発明の特許権も得る。See, *Kaplan v. Corcoran*, 551 F.2d 1214,192 U.S.P.Q. 129 (7th Cir. 1976).
- (101) 裁判所が、ショップライトには排他性があると判断した唯一の判例は、*Eustis Mfg. Co. et al. v. Eustis* 27 A. 439, 51 N. J. Eq. 565. (Ct. Ch. N. J. 1893) である。本判決によれば、特許が与えられた発明が、在職中に使用者の工場で実施されており、使用者の弁理士により従業者の名で特許が取得されたような場合は、使用者はその特許につき撤回不能な、排他的実施権を有するとされた。
- (102) *McElmurry & White River Technologies, Inc. v. Arkansas Power & Light Co.*, 995 F.2d 1576 (Fed. Cir 1993).
- (103) *Hapgood v. Hewitt* (1886) 119 U.S. 226. において、裁判所は、会社に対するショップライトが事実から生じるとしても、それはその会社のみに限られたもので第三者に譲渡できるものではないとした。そして、裁判所は会社は解散し、その後、株主は新会社を設立し、前会社の事業を承継したが、譲渡人のショップライトは譲受人 (新会社) に移らないとした。Accord, *Rubber Co. v. Goodyear*, 9 Wall. 788,799. *Locke v. Lane & B. Co.* (1888) 35 Fed. 289, *Dowse v. Federal Rubber Co.* (1919) 254 Fed 305.
- (104) *Neon Signal Devices Inc. v. Alpha-Claude Neon Co.* 54 F. 2d 793 (D. W. D. Pa. 1931).
- (105) *Withington-Cooley Mfg. Co.v. Kinney*,68 F.500,507 (6th Cir. 1895).
- (106) *Francklyn v. Guilford Packing Co.*, 695 F.2d 1158 (9th Cir.1983). See, also, *Thompson v. American Tobacco Co.*, 174 F.2d 773,778 (4th Cir. 1949).
- (107) *Lane & Bodley Co. v. Locke*, 150 U.S. 193 (1893). See, *General Paint Corp. v. Lramer*,68 F.2d 40 (10th Cir. 1933), cert. denied,292 U.S. 623 (1934).
- (108) なお、ショップライトの実施について、場所的な制限をする判例もある。See E.g., *Rowell v. Rowell*, 99 N.W. 473, 122 Wis. 1 (Sup. 1904), *Brickill v. The Mayor etc. of New York* 7F. 479. (C.C.S.D.N.Y. 1880). *City of Boston* 29F. 1006 (D.S.N.Y. 1928). しかし、場所的制限の範囲は不明な点も多い。
- (109) *Henry T v. Slemmer Appeal* (1868) 98 Am. Dec. 248, 254. は、ショップライトの期間について、発明者が継続して使用者に雇用されている期間のみショップライトの有効期間を限定するような制約は無効であるとしている。
- (110) *The Decorating Co. of Baltimore v. Metal package Corp* (1928) 29 F (2d) 1006,1008. は、ショップライトを使用者の業務の範囲内に制限するならば、時代の趨勢や技術進展により新規事業を立ち上げる際に当該発明に関するショップライトを利用することができなくなり、不具合が生じるとする。また、裁判所は、ショップライトを使用者の業務の範囲内に制限することによって、実質的に当該発明の価値を低下させてしまうことになり、産業の振興の観点からも問題であるとし、使用者の業務の範囲内については、現実の業務と将来予定されている業務も含むとした。
- (111) *Hobbs v. United States*. 376 F. 2d 488 (5th Cir. 1967).
- (112) *Grip Nut Co. v. Sharp* (1945),66 U.S.P.Q. 391 at 395. See also, *Crom v. Cement Gun Co.* (1946), F. Supp. 403.
- (113) *Brown v. Ocean Drilling & Exploration Co.*, 374 A.2d 842,847 (Del. Ch.1977). ただし、使用者の業務範囲外の販売等は認められていない。See, E.g., *Francklyn v. Guilford Packing Co.*,695 F. 2d 1158,1162 (9th Cir.1983).

- (114) ショップライトは、一般の契約、雇用契約以外の契約の場合も適用されている。Francklyn v. Guilford Packing Co. 695 F.2d 1158 (9th Cir. 1983).
- (115) Bower v. Woodman (1932) 59F (2d) 797. は、従業者が労働関係、雇用の性質、勤務時間中に発明をなしたこと及び使用者の寄与等を利用したことは、ショップライトを使用者に与える要素となるとした。さらに、裁判所は、従業者が黙示または明示的にショップライトを認める発言をした場合もショップライトは認められるとしている。
- 裁判例によると、従業者が特許を取得後、使用者にショップライトを認めるのが多い。裁判所はGill v. United States, 190 v.S. 426 (1896). において、次のとおり判示している。
- すなわち、「賃金を受ける従業者が、使用者の寄与を用いて、発明をなし、そしてそれを実用化し、使用者に対しその発明に関するショップライトを承認した場合・・・この承認後は従業者から損害賠償の訴えを提起することも禁じられるとされる禁反言 (estoppel) の原則が適用される」とした。
- (116) それ以前は、発明者たる従業者が、自己の発明について、憲法の下で絶対的な権利を有していた。See, Pennock et al. v. Dialogue 19 Fed. Cas. 171 (C.C.E.D. Pa. 1825).
- (117) See generally, Jencks v. Langdon Mills 27 F. 622 (C.C.D.N.H. 1886). Callaham v. Capron Co. 280 F. 254 (D.D.R. I. 1922). したがって、使用者の寄与が当該発明ではなく、特許取得にあった場合 (Dovel v. Sloss-Scheffield Steel & Iron Co. 139 F. 2d 36 (5th Cir. 1943)) や従業者のなした当該発明が使用者の業務範囲に属していない場合 (Reece Folding Machine Co. v. Fenwich 140 F. 287 (1st Cir. 1905)) は、使用者にショップライトが認められない。
- (118) 134 F. Supp.299 (W.D. Mo. 1955).
- (119) Ibid. at 300.
- (120) 特段、明示の合意ではなく、例えば、従業者が使用者の業務にその発明を導入した事実でも認められる。See, Barber v. National Carbon Co. et al. 29F. 370 (6th Cir. 1904).
- (121) Grip Nut Co. v. Sharp,66U.S.P.Q. 391 at 395 (1945). See also, Pure Oil Co. v. Hyman 95 F.2d. 22; 36 U.S.P.Q. 306 (1938).
- (122) United States vs. Dubilier Condenser Corp.289U.S.178,188,17 USPQ 154,158 (1932).
- (123) See, Hapgood v. Hewitt,119 U.S. 226,233 (1886), Lane & Bodley Co. v. Locke (1893), 150 U.S. 193, Morton v. Andrews Co. (1915), 229 Fed. 145.
- (124) United States vs. Dubilier Condenser Corp.289U.S.178,188,17 USPQ 154,158.
- (125) Donald S.Chisum, Patents, Sect 22.03 (1993).
- (126) Cook supra note 142 at 163.
- (127) なお、ある学説では、発明者に対し、「逆ショップライト」(reverse shop right) を与えるべきであるとする。「逆ショップライト」は、使用者に譲渡した当該発明に関する特許について、実施料無料で (royalty-free), 非排他的 (non-exclusive), 単独のみ譲渡可能な (singly-transferable) 権利であるという。この権利を採用すれば、発明者は発明の価値にもとづいて対価を求める交渉を可能にするという。Hovell supra.note 138 at 889.