

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 (1) 労働法と知的財産法の交錯

中京大学大学院法務研究科生

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, 本号)
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
 - (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

1. はじめに

職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、一般的には、制定法による取扱いとコモン・ロー (判例法) による取扱いに大別される。周知のとおり、前者は、大陸法系であるヨーロッパ諸国⁽¹⁾に多く、後者は、英米法系であるイギリス及びアメリカで行われている。

ところで、アメリカ法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、イギリス法による影響が大きい。イギリス法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、長年にわたってコモン・ローに委ねられてきたが、1977年に特許法 (Patent Act 1977) (39条~43条)⁽²⁾が制定され、制定法によって職務発明に関する諸規定が設けられることになった。したがって、イギリス法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分については、制定法によって規整がなされているため、コモン・ローによって職務発明のすべての問題を処理しているとはいえない。この点は、イギリス法の労使間の利益調整・配分とアメリカ法のそれとの大きな違いであるといえよう⁽³⁾。

つまり、アメリカ法は、イギリス法の1977年特許法 (39条~43条) が制定される前の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関わる判断法理を継受しながら、今日まで同一の理論的枠組みに立脚して発展してきた。また、アメリカ法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関する紛争処理は、イギリス法のような1977年以降の立法的解決に委ねずに、一貫してコモン・ローによる解決を行っている。こうした点からすると、アメリカ法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、イギリス法のそれよりもさらに固有の理論的發展を遂げてきたということができよう。

アメリカ法の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を検討することは⁽⁴⁾、2004年のわが国の特許法改正後における職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分のあり方を考えるに際し、参考になる点が多い。この理由は下記に示すことにするが、既にわが国の特許法学からは、わずかながらアメリカ法の職務発明に関する先行業績があるもの⁽⁵⁾、比較的古いものが多く、近年の新たな展開が取り入れられていないといえる。また、労働法の観点を踏まえた先行業績、とりわけ筆者が取り組もうとしている近年の労働者の個別化の傾向を踏まえた個別労働契約の観点から一瞥するに値する先行業績は、皆無であるといつてよい。

その巨視的理由は、これまで社会的に職務発明が注目されてこなかったという時代的背景や日本的雇用システムの変化等があげられる。その一方、微視的理由は、職務発明に関する労使間の利益調整・配分は労働法からとらえなければならない問題であるにもかかわらず、これまで特許法35条の法規定の範囲内のみで検討されてきたことがあげられる。

また、現在、研究・開発に従事する知的労働者とそれ以外の部門で従事する労働者とを勤務規則（就業規則）等によって画一的・集団的に労働条件を決定することは極めて困難になりつつあることから、職務発明に関する労使間の利益調整・配分は勤務規則（就業規則）等によって規整されるものではないと思われる⁽⁶⁾。今後、わが国において、個別労働契約によって職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を規整することは、労働条件の個別化、労働契約法理の復権等の影響からも予測される。この点からみても、個別労働契約のアプローチからの職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、検討されなければならないテーマである⁽⁷⁾といっていよいであろう。

こうした観点を踏まえて、本稿ではアメリカ法における職務発明の労使間の利益調整・配分について考察する。わが国の特許制度とアメリカの特許制度は、それぞれ若干の異同を生じせしめている。それは例えば、わが国の特許法が、アメリカで採用されている先発明主義（35 U.S.C. 102 (a) (2002)⁽⁸⁾）と異なって、先願主義（特許法39条1項）を採用していること等に現れている。それにもかかわらず、アメリカ法における職務発明の労使間の利益調整・配分を取扱うのは、そこから有意な示唆を受け、わが国における職務発明の労使間の利益調整・配分の一手段を考察しようと考えたからである。アメリカ法の職務発明の労使間の利益調整・配分にスポットを当てる具体的理由は、次のとおりである。

第一に、アメリカ知的財産権法は、世界の各国のそれと比して知的財産権法の発展が著しいことである。例えば、近時遺伝子工学研究の成果としてのヒトゲノム解析による遺伝子情報の遺伝子配列方法の発明は、著作権をもって保護されている。こうしたアメリカ法の知的財産権の法的取扱いをみると、先進国の知的財産権の法的取扱いと比べて先行しているといえる。また、知的財産権法の内容もパラエティーに富んでいる⁽⁹⁾。一例として、スポーツフォーム特許があげられよう。アメリカにおいてスポーツは、ピックビジネスの一つに数えられて久しいが、スポーツ選手のフォーム（“sports moves” [such as slam dunks, pitching stances, golf swings ...etc]）さえも知的財産権法上の排他的権利として保護されており、スポーツ選手が発明者としての権利帰属を認められている⁽¹⁰⁾。このように、アメリカは、知的財産の取扱いについて時代を踏まえて迅速かつ柔軟に行っており、世界の各国のなかでも知的財産の先進国であるといっても過言ではないといえる⁽¹¹⁾。

第二に、アメリカでは、契約法の一般原則に従って個別的な雇用契約によって職務発明の労使間の利益調整・配分を規整され、既に職務発明という法領域が労働法上の一分野として体系付けられていることがあげられる。アメリカにおける特許に値する発明すべてのうち80%から90%が職務発明であることからすると⁽¹²⁾、今日のほとんどの発明が企業内でなされていると推察できる。職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の多くが個別の雇用契約⁽¹³⁾、発明譲渡特約に委ねられている⁽¹⁴⁾。そのため、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、特許法ではなく、契約法⁽¹⁵⁾、雇用契約論⁽¹⁶⁾によって解決されているようである。アメリカの契約法理⁽¹⁷⁾においては、当事者の意思を尊重し⁽¹⁸⁾、契約の拘束力の中心的な源の一つとして「意思」に重きを置いている。そして、アメリカにおける契約は、契約当事者双方の自らの状態を秩序づける「自律」と「自己決定」が強く認められている⁽¹⁹⁾。また、契約は衡平なものでなければならず、厳格に解釈されなければならないとされている⁽²⁰⁾。こうした点は、個別労働契約のアプローチからの職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を考える場合に参考になる。

アメリカ法における職務発明の労使間の利益調整・配分は、労使間の一般的な権利・義務（the general rights and obligations of employers and employees）の問題、当事者間における権利・義務（Partner's Duties, Liabilities, & Rights）の問題、（雇用契約上の）誠実義務違反の一訴訟行為（An action for breach

of the implied covenant of good faith)⁽²¹⁾ の問題として、既に労働法上の一分野として体系付けられており、職務発明、職務著作⁽²³⁾の問題は労働法上の一問題として指摘されている⁽²⁴⁾。また、アメリカ法における職務発明の労使間の利益調整・配分に関する判例は、1843年から判示されており (McClurg v. Kingsland)⁽²⁵⁾、アメリカでは職務発明の労使間の利益調整・配分は、これまで約160年余年という長年にわたって考察されつづけてきた⁽²⁶⁾のである。

なお、職務発明の労使間の利益調整・配分について重要な地位を占める発明譲渡特約は、アメリカ特許法 (U.S. federal patent law) や8州の州法 (state law) によって規整されている。アメリカ特許法は、主に発明権 (inventorship) について取扱っており、その権利を規整 (control) している一方、州法 (state law) は、労働関係についての契約法 (労働法) (contract to employer and employee relations (labor law)) に関連して、発明の所有権 (the ownership of the invention) の決定の役割を担っている。州法についての詳細は後述することにするが、州法が職務発明の労使間の利益調整・配分をしている点は興味深いところである。

以上の二点は、わが国の、個別労働契約のアプローチから職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を考察する場合、有意な示唆を提供してくれるであろう。さらに、敷衍するならば、職務発明に関する使用者の実施権であるショップライト (shop right) が、わが国の特許法35条1項にいう通常実施権と類似しており、両者を比較することが可能である。また、アメリカ特許法は、職務発明に関する規定がなく、その法的取扱いをコモン・ローに委ねていることは、わが国の特許法35条の職務発明に関する規定がこれまで実質的に無実化し、判例・裁判例の規範によっていることと一致しているといえる。

これらを踏まえた上で、アメリカ法における職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を検討することにする。以下では、そのバックグラウンドの議論である職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分をとりまく法制度⁽²⁷⁾について鳥瞰しておくことにする。

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

アメリカ憲法 (the U.S. Constitutional Convention in 1787) とアメリカ特許法 (The Patent Act of 1952) は、18世紀中期から20世紀の初頭までの発明のスタイル、つまり個人発明家 (例えば、ベル (Graham Bell), エジソン (Thomas Edison)) のような個人で発明をなす形態 (“Hero-Inventor”) を基本として想定しているのである。20世紀中期以降の憲法と特許法をとりまく環境は、時が経過するにつれて、技術革新や企業社会の進展等により急激に変化した。こうした環境の変化により発明の価値は、さらに財産的要素が強くなる一方で、共同発明 (joint inventions)⁽²⁸⁾ や職務発明 (employee inventions) のような複数の者が集合して発明をなす形態 (“Team-as-Hero”) が増加した⁽²⁹⁾わけである。アメリカ憲法、アメリカ特許法はこうした時代の変化に対応することができなかつたともいえる。アメリカ著作権法 (The Copyright Act of 1976, 17 U.S.C.A. sect.101-810) では、職場内の著作に関する職務著作制度⁽³⁰⁾が存在している一方、アメリカ特許法は

発明をとりまく環境の変化に対応できず、現在に至るまで職務発明に関する規定は存していない⁽³¹⁾のである。

この理由は必ずしも明らかではないが、少なくともわが国の特許法の変遷と同様、技術革新や企業活動の多角化に伴う発明行為の形態の多様な変化に対応しきれなかったこと、またコモン・ローによる規整に委ねるほうが、柔軟な解決が可能となり、契約の自由の観点からも合理的であるとの点があげられる。

旧来の発明形態に即して規定されているアメリカ特許法は、今日的な発明形態である職務発明に関する規定がないために、特許法と職務発明に関する法規整との間にギャップが生じているといえる。1790年に制定されたアメリカ特許法は、社会構造や発明の価値そのものが変化しているにもかかわらず、たびたび法改正を経たとはいえ、いまだ現代社会の技術進展等に対応しきれないといえる⁽³²⁾。

つまり、今日のアメリカ特許法は、いまだ18世紀の個人発明家によってなされる発明 (“heroic inventor”) を想定しており、今日の発明形態の主流である複数の者が集合して発明をなす形態 (“team as inventor”) は考慮されていないのである。アメリカ特許法は、法的に発明をなした者に対して発明者たる存在 (“inventor-entirety”) を与えているに過ぎない役割であって、職務発明をめぐる労使間の利益の調整 (reconciliation) ・配分 (allocation) については、何ら規定されていないのである。

以上、指摘したとおり、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、特許法の範疇に置かれているわけではない。職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、従業者と使用者の双方の強い所有権的利益 (strong proprietary interests) の対立がみられる。ここでは、具体的な職務発明をめぐる労使間の利益の対立構造のなかみをみておく。

すなわち、発明者たる従業者の利益とは、人的資本の投資 (investment of personal capital), 例えば、訓練 (training), 教育 (education), 個性 (personality), 個々の特性 (individual genius), 非凡な努力 (extraordinary effort), 創造的なひらめき (creative spark), 神からのお告げ (divine revelation) 等である。それに対し、使用者は、当該発明にかかる金銭的な資本の投資 (financial capital investment), 具体的に例えば生産設備 (plant), 設備 (equipment), 従業者の給与 (employee's salaries), 経営 (management) や管理 (oversight), 機会 (opportunity) の付与, 助成金 (subsidies) 等の利益を有している⁽³⁴⁾。

このように、両当事者はそれぞれの利益を有し、その利益が対向しているが、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、それぞれの利益から生じる発明に対する利益の均衡 (balance) をいかにとるかが問題であり、アメリカ法は様々な手段により労使間の利益の均衡を実現しようとしているのである。

(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

アメリカにおける職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について検討する前に、アメリカ憲法第1条第8項第8節における発明に関する規定と特許法における発明に関する規定とを具体的にみてみよう。

まず、憲法第1条第8項第8節 (Art. 1, sect 8, cl.8.) は、次のように規定する。

つまり、連邦議会は「著作者および発明者に対し、一定の期間その著作および発明に関する独占的権利を確保することにより、学術および技芸の進歩を促進すること (“To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”)⁽³⁵⁾」に関する権限を有しており、国民に対して革新的で新規性ある発明をな

すことを奨励している。連邦議会は、憲法により権限を与えられた (authorization) 後に、1790年の特許法及び著作権法を制定することにより権限を行使し、特許法は憲法の下で制定されている⁽³⁶⁾わけである。しかし、特許法は、統一連邦法 (unified federal legislation) による発明者 (“inventors”) 概念や発明 (“discoveries”) の概念に関する規定、職務発明に関する規定を設けなかった⁽³⁸⁾。

こうして規定された特許法は、具体的にいかなる発明、特許に関する規定を設けているのであろうか。

まず、過程 (process)、機械 (machine)、製造 (manufacture)、物質の合成 (composition of matter) に関する発明の特許の所有権者は、終始 (from beginning to end)、発明の作成 (make)、利用 (use)、取引 (trade) から他人を排除することができ、特許取得の日から20年間にわたって排他的権利を有する (アメリカ特許法154条⁽³⁹⁾)。また、原則として、先発明主義により、発明者は特許出願をすることができる⁽⁴⁰⁾とされている (アメリカ特許法101条⁽⁴¹⁾)。特許許諾の申請権者は、自然人 (“natural” (that is, human) persons) でなければならず、最初で、第一の発明者 (“original and first inventor”) のみが発明の所有権を有するとされており、会社や法人は発明者たる資格を得ることができない (アメリカ特許法115条⁽⁴²⁾)。つまり、原則として、発明者は自らなした発明すべての権利を有する⁽⁴³⁾。この原則は職務発明の場合でも例外でなく、使用者は発明者の承諾なくして特許出願をすることができない。ここで指摘しておくとして、アメリカ特許法はあくまで発明者主義を一貫しているということである。つまり、職務発明の場合、発明者たる従業者のみが特許出願でき、特許許諾の認可がなされた場合には、従業者が特許権を取得し得るのである⁽⁴⁴⁾。

しかし、従業者 (employee) が発明を主な職務として雇用され、発明をなした場合、使用者 (employer) は、特許が認められた発明の所有権 (ownership) を主張する。けだし、職務発明は、発明者が私費を投じてなした発明ではなく、多かれ少なかれ使用者の寄与を投じて生まれた発明であるからである。職務発明では、労使間それぞれの持つ利益が対向的にぶつかり合うために、その利益の調整・配分をする必要がある。しかし、上述の通り、職務発明の利益の調整・配分の方法は、アメリカ特許法に規定されていないために、より複雑になっている⁽⁴⁵⁾。

従業者がなした発明から生じる利益は、使用者の利益と従業者の利益が一致することによって生じる。したがって、その発明が完成する過程では、使用者と従業者双方の持つ利益を最大限出し合う必要がある。その意味において、職務発明をとりまく労働関係は、労務提供と賃金支払とを対価とする一般的な労働関係と異なり、特殊な労働関係にあるといえる。しかしながら、実際、職務発明をとりまく労働関係は、労使双方の利益の対立による対向的緊張関係が存在する。

そのため、アメリカにおいても職務発明の労使間の利益調整・配分に関する訴訟は増加する傾向にあるといえる⁽⁴⁶⁾。

職務発明をめぐる労使間の利益の対立の解決は、連邦法に委ねられていないため、各州の契約法やコモン・ローに委ねられている。さらには、いくつかの州では、職務発明の利益調整・配分についての従業者保護を行うため、州法が制定されている⁽⁴⁷⁾。

(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

アメリカにおける職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、ほぼコモン・ローに委ねられており、それ

それぞれの州の裁判所が管轄権をもって判断している⁽⁴⁸⁾。とはいえ、裁判所は、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の判断にあたり、個々の事案ごとに労使間の労働関係、職務発明に対する両者の関わりの程度等を考慮している⁽⁴⁹⁾。

アメリカの職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、コモン・ローによる強い影響を受けているが、その判断の特徴として次の三点があげられる。

第一に、職務発明をめぐる労使間の利益の調整・配分は、当事者意思、つまり明示 (express) もしくは黙示の合意 (implied agreement) に基づいている点である。元来、特許法は、発明をなした従業者がその発明の特許を有するとしているが、従業者は使用者に対し発明に関する特許を譲渡する義務 (以下、発明譲渡義務とする) を負う場合がある。この義務は、明示の合意から発生する以外にも黙示の合意、信認義務 (fiduciary duty) から発生する場合がある。

第二に、従業者が職場内でなした発明に関する権利を有した場合においても、使用者の金銭的資本の利用、例えば、使用者の設備、資金等を用いて発明がなされた場合は、使用者がショップライト (shop right) という当該発明の特許の実施権 (わが国でいう通常実施権) を有する点である。

第三に、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について、裁判所は当該発明がその発明者に属するという特許法上の基本的なルール (発明者主義) をそのまま労働関係にあてはめるのではなく、従業者の労働関係の性質、つまり雇用上の地位を考慮するという点である。実際、裁判上、使用者は、従業者が発明譲渡義務を負うという明示の合意をしたこと以外にも、発明した従業者の地位、信認義務の存否、その他、使用者が当該発明の利用を許される事実等を証拠として提出し、それに基づいて職務発明に関する権利を主張する。そこで、裁判所は、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の決定について、まず従業者の雇用上の地位を考慮し、雇用の性質とその職務範囲を検討した上で判断することになる⁽⁵⁰⁾。

(4) 具体的に検討する問題点について

以上を踏まえて、本稿では、アメリカの職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を検討するために、次のような点をふまえて検討することにする⁽⁵¹⁾。

アメリカの職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の方法は、主に明示の発明譲渡特約が存在しない場合と明示の発明譲渡特約が存在する場合とに大別されている。

前者において、裁判所は、雇用上 (従業員) の地位 (特定の発明を目的とした雇用、一般的な発明を目的とした雇用、発明を期待されない雇用) について、信認・信託義務関係にある従業者であるかどうかについて、それぞれ検討している。そして、裁判所は、衡平な労使間の利益の調整・配分をするために、使用者に対しショップライトという発明に関する通常実施権を与えている。

他方、後者において、裁判所は、発明譲渡特約の合理性について判断している。また、州法は独自の基準で発明譲渡特約の合理性を規整している。

そして、裁判所は、使用者が従業者に対して退職後も発明譲渡義務を課す追跡条項 (Trailing Clause, “Trailer” or “Hold-Over” Clause) の合理性を判断している。

以上あげた点について、次章以降で具体的に検討することにする⁽⁵²⁾。

[注]

- (1) ヨーロッパ諸国の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の制度については、Christopher Heath, Harmonizing scope and allocation of patent rights in Europe, 6 Marquette Intellectual Property Law Review, at 11 (2002). 例えば、ドイツでは、西ドイツ時代から被用者発明法が制定されており、補償金の算定方法の規定等を有する。
- (2) なお、イギリス法における職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について、その概要を簡単に触れておくことにする。イギリス法における職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分については、これまで1949年特許法 (Patent act 1949 Sect.56 (2) 正式には、An Act to Consolidate Certain Enactments Relating to Patents of 16 Dec. 1949,12,13&14 Geo.6,c.87.) により規整されていた。しかし、貴族院より1949年特許法 56条 2項を事実上「死文」であるという判断されて以降は、(Patchett and Sterling Co.,Ltd v. Patchett, 1955 A.C.534 (H.L).), 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分についての判断の多くをコモン・ローに委ねることになった。コモン・ローは、従業者が発明を譲渡する義務 (職務発明譲渡義務、あるいは「在職中の発明を開示しその権利を放棄する義務」) を負うことについて、従業者が使用者の営業利益を追求すべきであるという誠実義務論によって説明した。See, British Syphon Co v. Homewood (1956) 1WLR1190 (CA). こうしたコモン・ローと1949年特許法との矛盾は1977年の特許法改正によって解決された (Patent Act 1977)。See, Phillips,J (ed) Employees' Inventions:A Comparative Study (1981). そのため今日ではこれまでコモン・ローが理論構成してきた黙示の誠実義務による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の手法はほとんど薄れてしまったといつてよい (なお、職務著作をめぐる労使間の利益調整・配分については、1988年著作権意匠特許法 (the Copyright Designs and Patent Act 1988) によって規整されている。具体的に、11条 (sect.11) で「著作権は、原則として、その著者に帰属する。ただし、著作が雇用の過程で従業者によってなされたもので、当該従業者が特定の著作を目的として雇用された場合には、著作権はその使用者に帰属する」と規定する (コンピューターのソフトウェアの職務著作の裁判例として、Missing Link Software v. Magee (1989);F.S.R.361.))。

その後、コモン・ローは1977年特許法を是認することとなり、現在も1977年特許法は職務発明をめぐる従業者と使用者の利益調整・配分の役割を担っているのである。1977年特許法は、職務発明に関する利益から生まれる権利を労使間で適正かつ衡平に配分するというシステムを構築したという点において意義深い。

1977年特許法は以下の点について規定する。

まず、従業者概念 (Patent Act 1977 sect.130 (1)), 職務発明の帰属先 (Patent Act 1977 Sect.39 (1), Sect.39 (2), Sect.39 (3) (b)), 従業者が職務発明に対する補償金 (compensation) を受領する権利 (Patent Act 1977 Sect.40 (1)), 契約、労働協約 (ここでいう労働協約は1992年労働組合・労働関係 (統合) 法 Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992の規定範囲内の労働協約をいう) に補償金支払規定がある場合の規整 (Patent Act 1977 Sect.40 (3)), 発明が使用者に帰属する場合の従業者の利益調整・配分は、特許裁判所と特許局検査官が、(a) 従業者の義務、受領した補償金、労働関係の事情、(b) 当該従業者の職場内の活動と技量、(c) 共同で発明がなされた場合、当該発明をなすに助言・補助をした補助者の活動と技量、(d) 使用者の寄与度 (当該発明についての助言、補助、設備の提供、機会の提供、補助者の技術、作業の提供等) を総合考慮して当該発明の利益の公正な配分 (fair share) を行う (Patent Act 1977 Sect.41 (4))。その一方、発明が従業者に帰属する場合の使用者の利益調整・配分は、特許裁判所と特許局検査官が、(a) 特許に至るまでの事情、(b) 共同で発明がなされた場合、共同でなされた程度、(c) 使用者の寄与度を総合考慮して当該発明の利益の公正な配分 (fair share) を行う (Patent Act 1977 Sect.41 (5))。さらに、命令を出した特許裁判所と特許局検査官は、その命令の変更、破棄、無効とされる条項の停止、停止されていた条項の復元を行うことができる (Patent Act 1977 Sect.41 (8))。雇用契約、発明譲渡特約によって職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を行う場合 (Patent Act 1977 Sect.42 (1)), 諸規定に従業者の権利を消滅させる条項があれば無効となるが (Patent Act 1977 Sect.42 (2)), 使用者の機密を保持する義務 (秘密保持義務) に反する場合はその限りでない (Patent Act 1977 Sect.42 (3))。また、職務発明の権利に関する紛

争が生じた場合、特許局検査官が双方の事情を勘案し、決定する（また、検査官が特許裁判所へ適当な決定を求める場合もある）(Patent Act 1977 Sect.97 (1))。

以上のとおり、1977年特許法は、イギリス法をめぐる職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について、詳細に規定している。

See, Reiss Engineering Co v. Harris,1985 I.R.L.R.232., Electrolux v. Hudson,1977 FSR 312., Reselz Ltd's Application,195371RPC158., Unitec Systems' Application,SRIS O/143/94., British Syphon Co v. Homewood,1956,2 All E.R.897.

- (3) See generally, Steven D Anderman, Labour Law: management decisions & workers' rights, at 39 (1992). Helen Desmond&David Antill, Employment Law, 3.1.2.2, at 97 (1998). Michael Whincup, Modern Employment Law, seventh edition, at 91 (1991) Berndt Godenhilms, Employee Inventions, International Encyclopedia Of Comparative Law, Volume XIV, Copyright and Industrial Property, 1970.

なお、邦語文献として、小宮文人『イギリス労働法入門』(1996年・信山社) 68頁がある。

- (4) 本稿のアメリカ法をめぐる労使間の利益調整・配分の考察にあたっては、以下の文献を参照した。個別の記述や主張において根拠とする場合は、そのつど引用することにする。

Harold G. Fox, The Law of Master and Servant in relation to Industrial and Intellectual Property at 25-50 (1950). I. Louis Wolk, An attorney's view the employee invention, XLVII Journal of the patent office society 7 at 487 (1965), Irving H. Siegel, The employee inventor: an economist's view, XLVII Journal of the patent office society 7 at 493 (1965), L. James Harris, The employee inventor, XLVII Journal of the patent office society 7 at 467 (1965), James A. Haddad, An executive's view of the employee inventor, XLVII Journal of the patent office society 7 at 476 (1965), Thomas C. Siekman, Employer's and Employee's Rights in Patents arising from the Employment 11 Villanova Law Review at 823 (1966), Berndt Godenhilms, Employee Inventions, International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XIV, Copyright and Industrial Property, Chapter 7 Employee Inventions, at 3 (1970). Neal Orkin, The legal rights of the employed inventor: new approaches to old problems (part1) 56 Journal of the patent office society 10 at 648 (1974), Neal Orkin, The legal rights of the employed inventor: new approaches to old problems (part2 Conclusion) 56 Journal of the patent office society 11 at 719 (1974), William P. Hovell, Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention, 58 Notre Dame L. Rev. at 863 (1983). Lucy Gamon, Patent Law In The Context Of Corporate Research, The Journal of Corporate Law, at 498 (spring 1983), Henrik D. Parker, Reform for rights of employed inventors, 57 S. Cal. L. Rev. 603, at 603 (1984), Ronald B. Coolley, Recent Changes in employee ownership laws: Employers may not own their inventions and confidential information, 41 Business Lawyer, at 57 (1985), Richard C. Witte and Eric W. Gutttag, Employee Inventions, JPTOS (June,1989), Evelyn D. Pisegna-Cook, Ownership rights of employee inventions; The role of preinvention assignment agreements and state statutes, 2 University. Baltimore. Intellectual property. Journal. 163 (1994). Marc B. Hershovitz, Unhitching the trailer clause: The rights of inventive employees and their employers, 3 Journal. Intellectual. Property. Law 187 (1995), Ann Bartow, Inventors of the world, Unite! A call for collective action by employee-inventors, 37 Santa Clara Law. Review (1997) 673, Catherine L. Fisk, Removing the 'Fuel of interest' from the 'Fire of Genius': Law and the Employee-Inventor, 1830-1930, 65 Chicago. Law. Review. 1127 (1998)., James J. Barta, Jr., Death of a Superior Intellectual Property Law System, 17 Saint Louis Univ. Public Law Review. 383 (1998)., John S. Torkelson, New Jersey Law Journal (American Lawyer Newspapers) (January 8, 2001), 1-5 Milgrim on Trade Secrets sect 5.02 (Relationship Between Employer and Employee) (2001), David Loretto, Employee Patents on Computer-Implemented Inventions: The

Conundrum of Separate Ownership Patent and Copyright, 23 Cardozo Law. Review. at 712 (2002).

- (5) 邦語文献としては、さしあたり伊藤正巳「アメリカ法における被用者特許」法律協会雑誌67巻5号462頁、中山信弘「従業員発明における発明者の地位(二)」法律協会雑誌91巻6号56頁、藤田幸雄「欧米6ヵ月における従業員発明の取扱い～発明にかかる権利の帰属を中心に～」国際商事法務28巻11号1326頁以下がある。
- (6) 例えば、裁量労働制についても、画一的な労働時間法制を実施することの困難性から採用されていることに鑑みても、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分もまた、労働条件の個別化の一例といえることができる。
- (7) 個別労働契約を検討する場合、契約原理の実質化ないし労働者の利益保護の観点から、契約内容の合理的・客観的限定解釈を行う必要がある。

西谷教授は、労働契約上の合意の解釈に関して、それが労働者の自由意思に基づいて形成されたことが疑わしい場合には、労働者が仮に自由に判断しえたとしたならばいかなる態度をとったであろうか、という観点から当事者意思を合理的に解釈するべきであるとする。労働法の基本理念を「労働者の自由・平等の実現」に置き、労働法における労働契約の位置付けを行っている。西谷敏「現代市民法と労働法」片岡昇先生還暦記念『労働法学の理論と課題』(1988年・有斐閣)69頁以下。

- (8) アメリカ特許法102条(a)では、特許出願人による発明より前に当該発明が国内において他人により (by others) 知られた場合もしくは使用されていた場合、または国内か外国において特許されたか、それとも刊行物に記載されていた場合 (the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent), その発明は特許を受けることができないとされている (35 U.S.C. 102 (a) (2002))。
- (9) Robert M. Kunststadt's, Are Sports Moves Next in IP Law ?, National Law Journal., May 20,1996, at C2.
- (10) Jeffrey A. Smith, It's your move-No it's not! The application of patent law to sports moves, 70 University. Colorado. Law. Review. at 1079 (1999). See, Brown v. Pro Football, Inc., 518 U.S. 231,234 (1996).

なお、アメリカでは産学協同による研究が多いため、大学生の発明に関する権利の帰属についても検討する論文がある。See, PAT K. CHEW, Faculty-Generated Inventions: Who Owns The Golden Egg?, 1992 Wisconsin. Law. Review.at 259 (1992), K.J.Nordheden, M.H. Hoeflich, Undergraduate Research & Intellectual Property Rights, 6 Kansas.Journal.of Law & Public Policy at 34 (1997).

- (11) なお、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分とは若干外れるが、連邦法は、労働者 (Worker) ないし労働団体 (Worker organization) の技術的スキル向上のための支援についても規定している (29 U.S.C.S. sect. 2701-(2002), chapter 29 "Workers technology skill development")。例えば、職場 (workplace) における科学技術 (technology) の向上を促進する規定は (sect. 2702), 知的財産を産出するための、よき環境を創造するものと思われる。間接的ではあるが、こうした国家による支援によって、発明支援基盤を創出している点は、興味深いところである。
- (12) A. Samuel Oddi, Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century, 38 Am. U.L.Rev. at 1097,1136 n.219 (1989).
- (13) アメリカでは一般に雇用契約 (employment contract) ないしは個別的労働関係 (individual employment relationship) に関する法とコモン・ローにより形成された判例法による規整がベースとなっているが、アメリカにおける雇用契約とは、口頭によると書面によるとを問わず、また期間の定めの有無にかかわらず広範な契約を含むとされている。

書面による雇用契約が締結されることは稀であり、実際には雇用契約が存在するという事実さえ当事者には認識されていない場合が少なくないようである (小島典明「アメリカの雇用契約」『労働契約の研究』本多淳亮先生還暦記念 (1986年・法律文化社) 478頁以下)。ただし、1年以内に履行が終了しない契約は、多くの州で詐欺防止法 (statute of frauds) が存在するため、締結後、書面化しなければ法的拘束力を否定される。したがって、1年を超える期間を定める雇用契約を締結する場合は、書面の作成が必要となる。

しかし、大多数の労働者は、期間の定めのない契約により雇用されており、契約書を作成しないのがむしろ通例である（中窪裕也『アメリカ労働法』（1995年・弘文堂）268頁）。

- (14) A. Samuel Oddi, *supra.* note 12 at 1136.
- (15) 契約法により、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を規整しているのがほとんどである。See, Robert E. Scott & Douglas L. Leslie, *Contract Law and Theory* at 139-140 (1988). 契約は、申込 (offer) と承諾 (acceptance) とで形成される意思の合致 (meeting of the minds) と約因 (consideration) により成り立つ。
- (16) 労働法の観点からアメリカの契約法理についての変容を検討したものとして、やや古いですが、内藤恵「アメリカ雇用契約における労働者の誠意義務」法学研究63巻12号307頁以下がある。
- (17) アメリカにおける契約の意義と機能については、さしあたり樋口範雄『アメリカ契約法』（1994年・弘文堂）15頁以下参照。
- See, also, Restatement (second) of Contract sect 1-(1979).
- (18) 鹿野菜穂子「アメリカにおける契約の解釈と当事者の意思 (1)」九州法学57号95頁。
- (19) アメリカ契約法原理は、個人主義とレッセ・フェール (laissez faire 自由放任主義) の精神を基盤としていいる。フリードリッヒ・ケスラー (曾野裕夫訳)「附合契約 契約自由に関する考察」ロバート・A・ヒルマン, 笠井修編著『現代アメリカ契約法』（2000年・弘文堂）250頁以下。
- (20) See, *Gas Tool Patents Corp. v. Mould*, 133 F.2d 815 (7th Cir 1943).
- (21) 職務発明の譲渡義務に関する黙示の誠実義務の判例は数多いが、その多くは雇用契約 (context of an employment contract) から判断されている。See, *Seaman's Direct Buying Service, Inc. v. Standard Oil Co.* 36 Cal.3d 752,768 (1984) [206 Cal. Rptr.354,686 P.2d 1158]., *Khanna v. Microdate Corp.* 170 Cal. App.3d 250 (1985) [215 Cal. Rptr.860]., *Crosier v. United Parcel Service, Inc.* 150 Cal.App.3d 1132,1138 (1983) [198 Cal. Rptr.361].
- (22) アメリカにおいても、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、わが国と同様に、労働関係それ自体 (the employer-employee relationship per se) で労務の提供物としてすべての発明に関する権利を使用者が取得するという雇用契約法原理と在職中で使用者の資本を用いても発明者主義の下、発明者たる従業者が発明に関する権利を取得するという特許法原理の衝突がみられる。こうした対立構造から、コモン・ローその他制定法は、職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を試みる。
- See, *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.*, 83 F.3d 403,407,38 U.S.P.Q. 2d 1995 (Fed. Cir.), cert. denied,117 S. Ct.513 (1996).
- (23) 近年のアメリカにおける職務著作制度の概要については、邦語文献として、潮海久雄「著作権法における創作者主義の変遷過程 (四) 職務著作制度の分析を中心として」法学協会雑誌119巻8号72頁以下がある。
- また、アメリカ職務著作制度とわが国との比較法については、同「著作権法における創作者主義の変遷過程 (六・完) 職務著作制度の分析を中心として」法学協会雑誌119巻10号119頁以下が詳しい。
- (24) 近年においても、労働法の観点から情報技術の進展による雇用形態の変化に対応するフォローがなされている。例えば、Goldman 教授は、今後、ますます情報技術の分野 (the field of information technology) の発展により弾力的な雇用 (flexible employment) が進むと指摘されている。そして、ほとんどの創造的技術労働 (productive technical work) は、特許権、著作権、営業秘密によって保護される知的財産権の創造であり、それをなすためには、ますます大きな資本 (large capital resources), 高価な設備機器 (expensive equipment), 組織的な研究の長期的な期間 (long periods of systematic exploration), チームワーク (team-work), 大規模な市場 (large scale marketing) にたよられる。知的労働者は、常にその者がなした財産的価値を有するすべてのものを全面的かつ恒久的に使用者によって獲得される条項を付けた雇用契約 (employment contracts that contain provisions which fully and permanently capture the total property value of what was created) により雇用される傾向にあるという。

See, Alvin L. Goldman, *Potential Refinements of Employment Relations Law in The 21st Century*,

3 Employee Rights & Employment Policy Journal. at 281 (1999).

(25) 42 U.S. 202; 11 L. Ed. 102;1843 U.S. Lexis 299;1 How 202.

(26) なお、アメリカの契約法に関するコモン・ローの史的考察、古典的契約自由の検討については、モートン・J・ホーウィッツ（樋口範雄訳）『現代アメリカ法の歴史』（1996年・弘文堂）37頁以下が詳しい。

(27) なお、アメリカにおいて職務発明にかかる補償金（compensation, remuneration）についての議論は、その立法もなく、そもそも「雇用」（“employment”）、「雇用の継続」（“the continuation of employment”）そのものが補償とされている。そのため、従業者にとっては補償金を受領する法的根拠（no regal basis）がないために、補償金の請求に関する主張の権利（no right to claim remuneration）はない。See, Buckingham Product Co. v. McAleer Mfg. Company, 108 F.2d 192 (1940), Hebbard v. American Zinc, Lead & Smelting Co. 161 F 2d 339 (1947). 特に、特定の発明を目的として雇われている場合や発明譲渡特約により補償金が支払われないとされている場合は、発明者たる従業者は補償金請求の主張ができない。なお、政府従業者に関しては、補償金に関する規定をおいている。See, the Government Employee’s Incentive Awards Act of 1954 (public Law 763,83rd Congress 2nd session).

とはいえ、一般に使用者は、従業者に対して報奨制度（award policy）を規定し、従業者のなした発明につき特許庁（U.S. patent office）が特許許諾した場合、報奨を与える。報奨の内容は必ずしも金銭の支給でないことも多く、使用者によって与える当該発明の見返りとして（rebate for goods manufactured or services rendered by the employer）、寄贈品（gift）、長期旅行（vacation trip）の場合もある。報奨制度は、契約ないし他の明示された合意（contract or other explicit understanding）に委ねられており、使用者の自由裁量（discretion）による公式（formal）、あるいは非公式（informal）のいずれかから成り立っている。

例えば、報奨金支給については3つの形態に分かれている。それは、固定された報奨（fixed award）による場合、特許権使用料（royalties）、収益（profits）の分け前に基づく場合、特別委員会（a special committee）、評議会（board）により決定する場合、である。いずれの形態も、従業者の創造性の促進（encourage employee creative）、会社内の精神、チームワークの促進（promoting teamwork and cooperative spirit）に根ざしており、多くの企業が報奨制度の設計をしている。創造的労働の成果として（in the fruits of their creative labors）の分け前（share）を求めているが（Neumeyer, Employee’s Rights in Their Inventions 83 Int.Lab. Rev. at 90 (1961).）、使用者は寛大さを表すことはめったになく（employers rarely show generosity）、訴訟の権利（the sword of suit）、あるいは契約上の拘束の強要（to enforce contractual restraints）に重きを置いているのが現状である。See, Steven Cherenky, A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property and Personhood, 81 Cal. L. Rev. at 597 (1993).

(28) なお、共同発明については、特許法に規定がある（35 U.S.C. 116 (Supp. 2000)）。発明者ら（inventors）は、当該発明が、

1. 物理的に（physically）同時期に共に発明行為をなされていない場合、
2. それぞれの発明者が同等の様式（type）、あるいは量（amount）の貢献をなしたかどうか、
3. 特許権を要求する（claim of the patent）点のすべてについて寄与がないこと、

以上のいずれかの3点に該当する場合、他の発明者と共同で特許権を申請することが可能である。

(29) Samuel C. Florman, The Existential Pleasures of Engineering, at 45 (1976).

(30) 17 U.S.C.A. sect.101 (1) (2),201 (1976).本規定は、著作権が原始的に法人等に帰属する旨の規定であるが、著作人的人格権（moral right）に関する規定は存していない（See, The Visual Artists Rights Act of 1990 (VARA).）。職務著作については、著作権法101条1項によると、著作物が職務の範囲内で作成されれば、書面なしに法人等が著作人となるとされている（また、委託著作物については、著作権法101条2項で、当該著作物が文言上規定されている9つのカテゴリー（事実作品や機能作品でかつ複数人による創作の場合）に属し、かつ書面の契約があれば、創作者から委託者等に著作人を変更できるとされている）。

このように明文の規定をもって、労使間において著作権の帰属先をはっきり明確化しているために、職務著

作に関する紛争が訴訟化するのは稀であり、むしろ職務著作によりなされた著作権に対する著作者人格権についての訴訟が少なくない。例えば、近年の判例で、*Cleary v. News Corp.*,³⁰ F.3d 1255,1260 (9th Cir. 1994). では、原告（著作者）が、職務著作条項を含み原告の氏名を表示する旨の条項のない契約に署名した以上、書籍の改訂版において被告出版社に原告の氏名を表示する義務はないとした。著作者人格権の存否についての判断には、経済的利益のみを考慮しているようである。

(31) Robert B. Reich, *Entrepreneurship Reconsidered: The Team as Hero*, *Harv. Bus. Rev.*, at 77 (May-June 1987).

(32) 特許法は、1790年に制定されて以降、1793年、1836年、1952年と三回の大改正が行われたものの、職務発明に対応する規定を挿入する等の改正はされなかった。R. Miller, Michael H. Davis, *Intellectual Property: patents, trademarks, and copyright in a nutshell*, at 8 (1990).

(33) 35 U.S.C. 1-376 (1988 & Supp. II 1990).

(34) Jay Dratler, *Licensing of Intellectual Property* sect 3.04 (7) (a), (d) (1994).

(35) U.S. Constitution, article I, sect 8.

なお、これまでのアメリカの特許制度の歴史については、さしあたり F. H. フォスター, R. L. シュック (安形雄三訳) 『入門アメリカ知的財産権』(1991年・日本評論社) 18頁以下参照。

(36) 特許法は、歴史的に発明者が制定法上の保護の範囲内の発明について具体性がない場合にはその発明を保護しなかった。同様に、裁判所も、自由競争の理念から発明の利用によって生じる社会利益を強調し、発明者のなした発明が法によって保護されるに値しない程度であった場合、発明者のなした抽象的な発明の保護は拒絶される。

このルールを遵守したのは *International News Serv. v. Associated Press Inc.*, 248 U.S. 215,250 (1918) である。そこで、Brandeis 判事は、「発明が成り立ち、他人に対して自発的な伝達の後に、共同で利用する旨の公表については自由」であると判示した。裁判所は、誰も発明を「所有」しないのにも関わらず、第三者の利用によって当該発明の価値の回復を期待しつつ、発明をなすために多くの資本を費やすことを認めたのである。

(37) 35 U.S.C.1-376 (1988 & Supp.II 1990).

(38) 発明者の権利の憲法的意味については、Donald S. Chisum, *The Patentability of Algorithms*, 47 *U. Pitt. L. Rev.* 959,1013 (1986). が詳しい。特許法は発明者の権利について何ら明確な規定を有していないため、コモン・ローは、発明者の権利について特許許諾の可能性がある発明の実効性、発明に至る過程を総合考慮し、判断しなければならないのである。

(39) 発明には、有用性 (useful), 新規性 (novel (1988), new (1999)), 非明白性 (non-obvious) が達成されていなければならない (35 U.S.C. 101,102,103 (1994 & Supp. 5 2000)), その内容が特許可能なもので、手続上の条件 (USPTO による調査が行われる。USPTO については、*Manual of Patent Examining Procedure* (7th ed., 1st rev. 2000), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> (last modified Janu.10, 2003)) に応じることができるものをいう。See, also, Jay Dratler, Jr., *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property* 2.02 (1991). 特許取得により、発明者は、「国家を通して当該発明に関する売買、利用、製造から第三者を排他する権利 (the right "to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States")」を授与される (35 U.S.C. 154 (a) (2) (Supp.2000)). Resent case see e.g., *Bonito Boats, Inc v. Thunder Craft Boats, Inc*, 489 U.S. at 150-151 (1989)., *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975).

(40) 35 U.S.C. sect 154 (a) (2) (Supp.2000).

ただし、当該特許権の譲渡は明示の契約によることも (by express contract) 可能 (assignable) である (35 U.S.C. sect 261 (1994).). 特許利用者以外のものが、製造、利用等の権限なくしてそれを行った場合、特許侵害 (infringes the patent) にあたる (35 U.S.C. 271 (a) (Supp. 2000)).

- (41) 35 U.S.C. 101 (1999).1999年特許法改正によって、発明の定義にビジネスモデル (business methods) についての発明も含まれるようになった。
- (42) 35 U.S.C.115 (1988).
- (43) 35 U.S.C. 281 (1988). 特許侵害の救済に関しても発明者を対象に考えられている。
See, *Fish v. Air-O-Fan Prods. Co.* 285 F.2d 208 (9th Cir.1960)., *E.F.Drew & Co. v. Reinhard*,170 F.2d 679 (2d Cir. 1948)., *Marshall v. Colgate-Palmolive-Peet Co.*,175 F.2d 215 (3d Cir. 1944)., *Magnetic Mfg. Co. v. Dings Magnetic Separator Co.*, 16 F.2d 739 (7th Cir.), cert. denied, 274 U.S.740 (1927)., *Forberg v. Servel, Inc.*, 88 F.Supp. 503 (S.D.N.Y.1949), *Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen*,18 Cal. Rptr.659 (Cal. App.1962), *Bandag,Inc v. Morening*,146 N.W.2d 917 (Iowa 1966). *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am.,Inc.*,897 F.2d 1572,1576,14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1034 (Fed.Cir.1990)., *THK Am.,Inc. v. NSK,Ltd.*,157 F.R.D. 660,663,33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1248 (N.D. Ill.1994).
- (44) 特許法は、発明者による特許許諾の出願の例外を規定する。発明者の死亡または無能力の場合についてはその法定代理人が (35 U.S.C. 117 (1988).), 発明者が出願を拒否した場合や発明者が行方不明の場合は、当該発明の利害関係人が (35 U.S.C. 118 (1988).) 出願し得る。なお、連邦政府の寄与の下でなされた発明については、政府機関がそれに対する権限を一定の条件のもとで取得し得る (35 U.S.C. 202, 203 (1988).)。
- (45) 従業者は、職務発明によりなした発明の権利について強く主張し、使用者に対して訴訟提起する。したがって、判例の数は本稿であげるほかに数多い。主に従業者は、契約違反 (breach of contract), 準契約 (quasi-contract), 不当利得 (unjust enrichment), 財産権の不正利用 (misappropriation of a property right), 提供役務相当金額の請求 (quantum meruit) の方法で発明の権利を主張する (以上の四つを回復法理 (recovery theories) と呼ばれている)。
See, *Donna Domagala, Employee Suggestion Plans:Building a Better Mousetrap or the Misappropriation of Ideas?*, 31 *Suffolk U. L. Rev.* at 393 (1997).
See E.g., *Grepke v. General Electric Co.*,280 F.2d508 (7th Cir.1960)., *Lear, Inc. v. Adkins*,395 U.S. 653,668 (1969)., *Joyce v. General Motors Corp.*,49 Ohio St. 3d 93, 551 N.E. 2d 172 (1990)., *Carlini v. United States Rubber Co.*,8 Mich. App. 501,154 N.W. 2d 595 (1967)., *Lone Star Steel Co. v. Scott*,759 S.W. 2d 144 (Tex. App. 1988)., *Hodgkins v. New England Tel. Co.*,82 F.3d 1226 (1st Cir. 1996)., *Schott v. Westinghouse Electric Corp.*,436 Pa. 279,259 A.2d 443 (1969)., *Wiles v. Union Rope Corp.*, 134 F.Supp.299 (W.D. Mo.1955).etc.
- (46) *Ibid* at 393.
- (47) アメリカ合衆国の一部の州 (カリフォルニア州, ミネソタ州, 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を有している。詳しくは後述「5.(2) 州法 (state law) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分」を参照。
- (48) Catherine L. Fisk “Rights in Employees’ Inventions and Ideas: An Overview of United States Laws”, *New Zealand Journal of Industrial Relations* Vol. 23, Iss. 2 at 48 (Jan. 1998).
- (49) *Ibid.* at 48.
- (50) *Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp.*,325 U.S.327.330-31 (1945). See also, *Interstate Bakeries v. General Baking Co.*, 84 F. Supp.92,113,80 U.S.P.Q. (BNA) 566 (D. Kan. 1948).
- (51) なお、アメリカにおいては消費者法 (Consumer Law) の発展が目覚ましい。消費者法は、1960年代から製造物責任の分野から消費者に対する被害の救済を確立した。労働関係においては、使用者が個々の労働者と雇用契約を締結する際、労働者よりも優位な立場で雇用契約締結が行われる。それに対抗するように、対等な取引を目指した労働運動、労働組合の結成へとつながる。他方、消費者の日常の取引の構図も同様である。例えば、取引約款などの附合契約 (contracts of adhesion) と就業規則の法的効力は、交渉力の不均衡 (unequal bargaining power) の観点から類似した問題といえる。See, *Kessler, Contracts of adhesion-* some

thoughts about freedom of contract,⁴³ Columbia. Law. Review. 629,636 (1943). 当事者間の「対等性」の観点からすれば、アメリカの雇用契約（労働者と使用者）と消費者保護法（各産業分野の消費者法、例えば、全国交通自動車安全法（National Traffic & Motor Safety Act, 1966）、食肉衛生法（Wholesome Meat Act, 1967）、消費者製品安全法（Consumer Product Safety Act, 1972）など）（消費者と商人）との理念を比較検討し、新たな発想を労働法へ用いる試みが考えられるが、ここでは指摘にとどめておく。アメリカの消費者保護法について、詳しくは、Epstein & Nickles, Consumer Law, 2nd ed. (1981). わが国の先行業績として、さしあたり、藤倉皓一郎「諸外国における消費者（保護）法（1） アメリカ」『消費者法講座 1 総論』（1984年・日本評論社）115頁以下他。

- (52) なお、政府従業者に関する職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は、既に補償金に関する規定のみ立法化されている。See, Executive Order 10096 of 1950 (3 C.F.R. 292 (1949-1953 Comp)), the Kennedy Memorandum of October 10, 1963 (3 C.F.R. 238 (SUPP. 1963)). コモン・ローの基本的な判断法理は、とりわけ政府従業者と民間企業の従業者と区別していないため、本稿ではとりわけ区別しないこととする。判例もまた、民間従業者と政府従業者とを区別していない。See, United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1932). 指摘すべき点は、1980年の改正により政府機関に連邦政府の寄与の下でなされた発明に対する権利を一定の条件のもとで取得し得る旨規定されていること、また、1996年の改正により政府従業者に対し、政府が従業者のなした発明に関する特許を利用しないことを決定した場合には返与されること、連邦政府に関する発明をなした場合、はじめの1年は特許権使用料 (royalty) として2000ドルが与えられ、その後、1年として最少で特許権使用料の15%、最高で150000ドルが与えられるが、最高限度は大統領の承認を超えることができる (a cap that can be exceeded with the approval of the President) ことである。See also, Federal Technology Transfer Act, 15 U.S.C. 3710d (1996). See generally, Finnegan-Pogue, Federal Employee Inventions Rights, 40 Journal of the Patent Office Society 252, 256 (1958). なお、連邦非核エネルギー研究開発法 (Federal Nonnuclear Energy Research Development Act (1974)) では、研究・開発のために連邦政府に雇用され、発明された発明物の権利は、自動的に国家に帰属されると規定されている。See, Uniform Patent Policy for Domestic Rights in Inventions Made by Government Employees, 37 C.F.R. sect 501.1-501.10 (1994). なお、反トラスト法においても、政府従業者の発明に関する規定がある。See, 15 U.S.C.S. chapter 63, sect.3710a (2002).

政府従業者と民間従業者とで相異なる点をあげるとすれば、民間従業者は約因として、雇用の存在、雇用の継続で足り、補償金の受領の概念はないが、政府従業者は一般の収入以外に当該発明にとって必要な (mandatory) 補償金 (compensation) も支給されることである。