

特集《職務発明》

米国における職務発明 発明者の特定、外国出願許可、 及び発明者の報酬について

＜被疑侵害者に有利な陥穽と標的＞

米国弁護士 Sean M. McGinn,
米国弁理士 Geoffrey K. Pechie



要約

米国では、職務発明は発明者に帰属するが、発明の利益による対価の請求権を放棄する雇用契約が締結されることがほとんどである。しかしながら、米国外の企業が、米国内で発明された職務発明を米国で出願する際には、注意すべき事項が存在する。本稿では、特に、発明者の特定、外国出願許可、及び発明者の報酬について、具体例を挙げながら考察を行う。

目次

1. 序論
2. 発明者の特定
3. データの輸出
4. 米国での従業者の権利の譲渡を規定する雇用契約
5. 結論

1. 序論

米国では、原則として、職務発明は発明者に帰属するが、実際には、入社時の雇用契約によって発明の利益による報酬を放棄することが多い。

一方、米国で活動する外資系企業にとっては、発明者を特定することの重要性が高まっている。特に、発明が米国内で行われたときには、特許が無効にならないように、米国外の親会社に発明のデータを輸出する前に、発明者を特定する必要がある。

本稿では、(1)発明者の特定の方法（発明者の特定に適用される法規を含む）、(2)発明者の特定の重要性、(3)陥りやすい陥穽の想定例、及び、(4)過誤の訂正方法及び発明者の特定の過誤を訂正しない場合の危険性、について考察する。

本稿ではまた、(1)特許出願に関するデータの輸出に適用される法規、(2)適切にデータを輸出する手続き、(3)不適切なデータ輸出の治癒方法、及び、(4)不適切なデータ輸出を訂正しない場合の危険性、について検討する。

また、想定例で、不適切なデータの輸出にあたるかどうかを検討する。また、データの輸出が特許の有効性に及ぼす影響を予測する。更に、発明者の特定とデータ輸出の潜在的問題を回避するための実務上のヒントを紹介する。

最後に、発明者の報酬に関する日米の相違点について簡潔に検討する。日本の改正前特許法第35条の規定による発明の対価に関する規定と比較しながら、米国における従業者の権利の譲渡を規定する雇用契約について考察する。

2. 発明者の特定

米国特許法（以下、「35USC」とする）は、新技術を発明した発明者に独占排他権を認めることによって技術革新を促進することを目的とする⁽¹⁾。しかし、米国法の下では、「発明者」を正確に特定する際にいくつかの問題がある。

「発明者」の特定には、特許でクレームされた主題を発明した者を決定する必要がある。発明者と権利者とは別である。発明者は、特許でクレームされた主題を実際に発明した者である⁽²⁾。一方、私的所有の対象となる特許の権利者とは、特許でクレームされた主題について法的権利を有する者である⁽³⁾。

発明は、単数または複数の発明者が、現実を実施した、または米国特許出願を行うことで発明を実施した

と「推定される」時点、もしくは発明の概念を完成した時点で、「完成」する。米国特許規則（37CFR）§ 1.41(a)によれば、出願は、その出願でクレームされた発明の発明者の氏名を含まなければならない、または、含むように補正しなければならない。本稿では、発明の「完成」が米国内か米国外かという点に焦点を当てている。35USC § 184によれば、単数または複数の発明者が米国内で発明を「完成」した場合には、他の国、他の領域または国際機関（欧州特許庁、WIPO等）に出願する前に、発明を米国特許商標庁（USPTO）に提出し、外国出願許可（Foreign Filing License：FFL）を取得しなければならない。すなわち、米国では、他国等で出願してもよいと判断・許可されるまで、発明は米国の財産であるとみなされている。法律の可決にあたって、米国議会は、特定の開示が国家の安全に支障を及ぼすまたは潜在的に影響を与えるかどうかを自身で判断する権利を、出願人に与えないようにした。外国出願は許可（承認）を受けなければならない、または、必須期間である6ヶ月間はUSPTO（または米国の受理官庁）で仮出願または通常出願として係属していなければならないと規定されている。

特に、35USC § 184は、

「外国における出願：何人も、特許庁長官から取得した許可により承認されている場合を除き、合衆国において行われた発明に関し、合衆国における出願から6ヶ月を経過するまでは、外国において特許、実用新案、意匠若しくはひな形の登録のための出願を、または出願されるようにし、もしくは出願を承認してはならない。」

としている。

35USC § 185では、

「法律の他のいかなる規定にもかかわらず、ある者、その承継人、譲受人若しくは法定代理人も、第184条 [35USC § 184] に規定した許可を取得することなく、外国において、発明に関する特許、実用新案、意匠若しくはひな形の登録のための出願をし、または他人が出願することを承諾若しくは援助していた場合は、当該人及びその承継人、譲受人または法定代理人は、その発明について合衆国の特許を受けることができない。」

当該人、その承継人、譲受人または法定代理人に対して発行された合衆国特許は、許可を取得しなかったことが過誤によるものであって、かつ、その特許が第181条 [35USC § 181] の範囲内にある主題を開示していない場合を除き、無効となる。」

としている。

以上から明らかなように、発明が完成した時点で発明者を特定（確認）することが重要である。具体的には、単数または複数の発明者が発明を完成したのが米国内か米国外かを判断することがより重要となる。

単数または複数の発明者が米国内で発明を完成した場合には、米国を第1国として特許出願しなければならない。35USC § 184により、外国出願許可（FFL）を得た後は、出願人はどの国で出願してもよい。FFLを取得せずに外国出願した場合には、35USC § 184により特許は無効となる。

今日の社会はグローバル化しており、複数国に事業所を有する企業も多い。発明者の特定は、国際的企業（親会社または合弁会社）と米国内の法人（系列会社または現地会社）が共同発明を行う場合に、特に重要である。この場合、他の国、他の領域または受理官庁に出願する前に、米国で発明を出願すべきか（更にFFLを取得すべきか）を判断するにあたっては、発明を「完成」した場所が重要となる。

35USC § 116は、2名以上の者（異なる国に居住する場合も含む）が共同して発明を行った場合に適用されるものであり、

「共同発明：2名以上の者が共同して発明を行った場合は、本特許法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願を行い、かつ、各人が所定の宣誓をしなければならない。発明者は、(1)それらの者が物理的に一緒にまたは同時に仕事をしていない場合、(2)各人がなした貢献の種類または程度が同じでない場合、または、(3)各人の貢献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。」

と規定している。

したがって、例えば、第1の発明者が日本に居住し、

第2の発明者が米国に居住する場合で、米国に居住する第2の発明者が発明を完成したとき、最初に米国で特許出願し、日本に出願する前に35USC § 184の外国出願許可（FFL）を取得しなければならない。米国を第1国として出願しなければ、特許は無効となる。

しかし、発明者の記載に過誤があるときもある。USPTOは、規則により、発明者の訂正を認めている。

35USC § 256は、以下のように規定する。

「過誤により、発行された特許に、他の者が発明者として記載されていたか、または、過誤により、発明者が記載されていなかった場合であって、その過誤が詐欺的意図から生じたものでない場合、全ての当事者及び譲受人が事実に関する証拠と他の必要な要件をもって申請をしたときは、特許商標庁長官は、当該過誤を訂正する証明書を発行できる。

発明者が欠落していたり、または発明者でない者を記載した過誤は、それが本条に定めた方法で訂正することができるときは、当該過誤が生じている特許を無効にするものではない。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に通知し、聴聞の上、特許を訂正することを命じることができ、また、特許商標庁長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。」

35USC § 256は、善意の過誤の訂正を許可する。したがって、詐欺または欺罔の意図によるものでない限り、発明者の訂正が、訂正前の特許の有効性または権利行使の可能性に影響を与えることはない⁽⁴⁾。

発明者の特定の適否に関する想定例

例1：ハルトとユキ（両者とも日本国籍）は、米国内の2ヶ所の物理的に異なる場所で共同開発を行っている。ハルトが構成要素Aを発明し、ユキが構成要素Bを発明したことにより、発明が完成した。USPTOは、ハルトとユキが発明者として記載された、構成要素A及びBを含む請求項を含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は適切である。

例2：ハルト、ユキ、およびソウスケ（いずれも日本国籍）は、米国内で共同開発を行っている。ハルトが構成要素Aを発明し、ユキが構成要素Bを発明し、ソウスケが構成要素Cを発明した。USPTOは、ハルトとユキが発明者として記載された、構成要素A、B及びCを含む請求項を含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は適切である。

トとユキが発明者として記載された、構成要素A、B及びCを含む請求項を含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は不適切である。ハルトとユキのみに特許が付与されているが、ソウスケが発明した構成要素Cが含まれるため、35USC § 256に基づく訂正が必要である。

例3：ハルト、ユキ、およびソウスケは、共同開発を行っている。ユキとソウスケは日本に居住しているが、ハルトは米国に居住している。ハルトが構成要素Aを発明し、ユキが構成要素Bを発明し、ソウスケが構成要素Cを発明した。構成要素Aは最後になされた発明であり、これにより発明が完成した。USPTOは、ハルト、ユキ、およびソウスケが発明者として記載された、構成要素A、B及びCを含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は適切である。

更に、発明が米国で「完成」した（すなわち、ハルトによる構成要素Aが、最後に加わった構成要素であった）ため、35USC § 184による外国出願許可が与えられるまでは、最初に米国で出願を行わなければならない。すなわち、米国外、例えば日本で出願することができない。

例4：ハルト、ユキ、およびソウスケは、共同開発を行っている。ユキとソウスケは日本に居住するが、ハルトは米国の研修生である。ハルトが構成要素Aを発明し、ユキが構成要素Bを発明し、ソウスケが構成要素Cを発明した。構成要素Cは最後になされた発明であり、これにより発明が完成する。USPTOは、ハルトとユキとソウスケが発明者として記載された、構成要素A、B及びCを含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は適切である。

本事例では、ソウスケが構成要素Cを加えて発明に貢献したことにより、発明が日本で「完成」していることから、日本で最初に出願することができる。

例5：ハルト、ユキ、およびソウスケは、米国内で共同開発を行っている。ハルトが構成要素Aを発明し、ユキが構成要素Bを発明し、ソウスケが構成要素Cを発明した。原出願では、ハルトとユキのみが発明者として記載され、構成要素A及びBのみをクレームしていた。構成要素Cは、明細書に記載されていた。審査中に構成要素Cが請求項に加えられたが、USPTOは、発明者の記載がハルトとユキだけで、構成要素A、B及びCを含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は不適切である。

許可された特許にソウスケが発明した構成要素 C が含まれているので、35USC § 256 による発明者の訂正が必要である。

例 6：ハルト、ユキ、およびソウスケは、米国内で共同開発を行っている。ハルトが構成要素 A を発明し、ユキが構成要素 B を発明し、ソウスケが構成要素 C を発明した。原出願では、ハルト、ユキ、およびソウスケが発明者として記載され、構成要素 A、B 及び C をクレームしていた。審査中に構成要素 C が請求項から削除されたが、USPTO は、ハルト、ユキ、およびソウスケが発明者として記載された、構成要素 A 及び B を含む特許を許可した。この場合、発明者の特定は不適切である。

許可された特許にソウスケが発明した構成要素 C が含まれていないので、ソウスケは特許が請求された主題に貢献していない。したがって、35USC § 256 による発明者の訂正を行って、発明者のリストからソウスケを削除する必要がある。

3. データの輸出

発明者及び発明が「完成」した国が特定されると、特許出願に関するデータの輸出には、特定の規則及び法律が適用される。なお、本稿で「情報」や「データ」と総称する場合には、クレームされた発明に関するものである。

35USC § 184 による外国出願許可の取得前に、特許出願を将来行う可能性がある情報やデータを輸出すると、特許が無効になることがある。その理由を分析するにあたり、37CFR § 5.11(c)を参照する。

「本章の(a)及び(b)項に言及する特許商標庁長官の許可のない、または、米国内でなされたものではない発明について、外国における出願準備、出願または将来的出願及び審査に関連する目的で、技術データが特許出願の形態または任意の形態で輸出されている場合、 § 5.2 に基づく秘密保持命令が発行されておらず、輸出時に米国出願が提出されて少なくとも 6 か月 たっていることから許可の必要がない場合を除き、22CFR parts 120~130 (国務省・国際武器取引規則)、15CFR parts 730~774 (商務省・産業安全保障局：米国輸出管理法) 及び 10CFR part 810 (エネルギー省・外国における原子力エネルギー活動規制支援) に

含まれる輸出規則に準拠しなければならない。「輸出される」とは、22CFR part 120 及び 15CFR part 734 で規定される輸出及び 10CFR part 810 で定義する範囲内の活動を意味する。」(下線は追加)

要するに、37CFR § 5.11(c)は、35USC § 184 による (37CFR § 5.11(a)~(b)で要求される) 外国出願許可の取得前に、特許を出願する可能性がある発明に関する情報を「輸出する」ことを禁止している。いかなる形態であれ、技術データが米国外に輸出され、当該技術データが外国出願に使用されると、外国出願許可がない場合または米国特許出願から少なくとも 6ヶ月経過していない場合には、特許は無効になる。

なお、「輸出する」とは、非常に広く定義され、発明が開示された文書、プレゼンテーション、議論、会話等が含まれる。例えば、15CFR § 734.2(b)(1)では、「輸出」を以下のように定義している。

「『輸出』とは、EAR の対象となる品目を米国から現実に出荷または送付すること、もしくは EAR の対象となる技術またはソフトウェアを米国内の外国籍の者に提供することを意味する・・・」(下線は追加)

更に、15CFR § 730.5(c)では、「輸出」を以下のように広く定義している。

「『輸出』の範囲：他の状況では『輸出』とされない特定の行為であっても、EAR の対象となる輸出を構成する。米国内の外国籍の者にデモンストレーションや口頭での説明等の手段で技術を提供することは、輸出とみなされる。EAR の下での輸出の他の例には、外国原産の装置を米国で修理した後に原産国に返送すること、米国の外国貿易地域からの出荷、及び海外で受領される非公開のデータの電子的手段での伝送を含む。」(下線は追加)

37CFR § 5.11(c)で概説される「輸出」を定義する各条項を総合すると、37CFR § 5.11(c)は、外国籍者に対する言及、デモンストレーション、明細書原稿、口頭説明会及び関連する行為を一切禁止していることがわかる。

そのため、外国出願許可 (FFL) が無い以上、たと

え明細書原稿の内容が後の外国出願に用いられるものでも、明細書原稿を米国外にある親会社（あるいは、共同発明者または共同発明者の外国籍の同僚）に承認してもらうために送付しただけでも、または、米国の系列会社にいる外国籍の同僚に送付した場合であっても、特許が無効になる可能性がある。

次に、米国の関連事件の判決について検討し、特許出願に関するデータの不適切な輸出に関する裁判所の判断の傾向を明らかにする。

35USC § 184 は、「誤って海外で出願された場合、許可を遡及的に付与してもよい」としている。このように、特許出願目的において詐欺的意図が無くデータが輸出された場合、出願人は、遡って許可を申請すれば、35USC § 184 による遡及的な外国出願許可を取得することができる。遡及的な外国出願許可には請願が必須条件である。

遡及的な外国出願許可の主要判例としては、Torin Corp 対 Philips Indus 事件及び Twin Disc, Inc. 対 United States 事件がある。⁽⁵⁾⁽⁶⁾

2 件の判決における主な相違点は、治癒措置の迅速性、及び開示の誤りを最初に特定した当事者にある。Torin Corp 事件では、原告（特許権者）が非常に迅速に特定を行っている（数ヶ月以内に、外国へのデータの輸出前に外国出願許可を取得していなかったことを特定し、35USC § 184 により直ちに遡及的な外国出願許可の請願を行っている）。これに対し、Twin Disc 事件における特許権者は、遡及的な外国出願許可を請願するまでに 14 年も経過していたため、裁判所が資格なしと判断している。このため、Twin Disc の特許は、35USC § 185 により無効となっている。

判例法から、譲受人である企業または出願人が、米国で現実に発明された（完成された）発明に関する技術データの不正輸出があったと特定した時点で、直ちに遡及的な外国出願許可の請願を行うべきであることは明らかである。外国籍の者に対する特許出願に関するデータの輸出の防止、取扱及び治癒に関する内部手続を実施することが最良の方法といえるだろう。すなわち、クレームされた発明に関するいかなるデータも、外国籍者へ輸出してはならないということである。しかし、何に関する発明かということ、必要な予算や一般的な情報の概要を説明することは認められるだろう。

上記の手続は、米国外に本社や親会社を有し、米国

内に特許出願の対象となる発明の研究・開発を行う部門や系列会社を有する多国籍企業にとって、特に重要である。

外国出願許可を取得する代わりに、輸出管理規則 (EAR) により商務省・産業安全保障局 (BIS) を介してデータの輸出の許可を得ることもできる。しかし、このような許可の取得には費用と手間がかかるので、手続が特許出願 1 件毎に必要な場合には非常に面倒である。

BIS の許可を取得するには、商務省のウェブサイトにて産業安全保障局 (BIS) の「SNAP-R」プログラムに登録する必要がある⁽⁷⁾。会社を登録すると、輸出管理規則 (EAR) で分類される個々の各品目に申請できるようになり、製品の区分を決定することができる。その区分が EAR により「EAR99」と分類されるものであれば、データを輸出することができる。

輸出の適否に関する想定例

例 1：ハルトは米国法人の X 社に勤務するが、その親会社は日本に所在する Y 社である。ハルトは、エレキ・ギター用の新規なピックアップアンプを発明し、特許を取得したいと考えた。

ハルトは、特許出願を行う前に、新規なピックアップアンプに関する全ての技術データを（例えば、ファックス、宅配便、エメール、電子メールまたは P2P を利用するインターネット電話により）親会社である日本の Y 社に送付した。

ハルトは、37CFR § 5.11(c) に違反して不適切に技術データを輸出したこととなり、米国特許が付与されている場合は無効となる。

例 2：ハルトは米国法人の X 社に勤務するが、その親会社は日本に所在する Y 社である。ヨウスケは、日本にある Y 社に勤務する。ハルトとヨウスケは、共同で半導体デバイスの開発に取り組んでおり、特許出願することを考えた。その後、ヨウスケが発明を完成させた。この場合、発明は米国外で「完成」したものであり、データの輸出には外国出願許可を必要としない。ハルトは、自由に技術データを Y 社に輸出することができる。

例 3：ハルトは米国法人の X 社に勤務するが、その親会社は日本にある Y 社である。ヨウスケは、日本にある Y 社に勤務する。ハルトとヨウスケは、共同でカラオケ機器の開発に取り組んでおり、特許出願す

ることを考えた。その後、ハルトが発明を完成させた。この場合、発明は米国内で「完成」したものであり、データの輸出には外国出願許可が必要となる。ハルトは、自由に技術データを Y 社に輸出することができず、ヨウスケは、特許出願に関連する技術データを（居住地にかかわらず）外国籍の者に一切開示することはできない。外国出願許可を得なければ、その後発行された特許は全て無効となる。

例 4：ハルトは米国人の X 社に勤務するが、X 社の親会社は日本の Y 社である。ハルトは、エンジン制御装置（ECU）を発明し、特許取得を考えた。

Y 社から米国人ではない幹部が X 社を訪問し、特許出願前にハルトに ECU の実地説明を求めた。ハルトは、幹部に ECU の実地説明を行った。

この場合、ハルトは 37CFR § 5.11(c) に違反して不適切に技術データを輸出したことになる⁽⁸⁾。そして、米国特許が付与されている場合は無効となる。

例 5：ハルトは米国人の X 社に勤務するが、X 社の親会社は日本の Y 社である。ハルトは胃がん早期発見用内視鏡を発明し、これに関する特許出願を USPTO に申請した。外国出願許可取得前に、ハルトの上司で米国人ではない Y 社幹部のアキラが X 社を訪問し、ハルトに内視鏡の実地説明を求めた。失業を恐れるとともに上司からのプレッシャーを感じたハルトは、アキラに内視鏡の実地説明を行った。

この場合、ハルトは 37CFR § 5.11(c) に違反して不適切に技術データを輸出したことになる⁽⁹⁾。

技術データを不正に輸出してしまったことに気づき、ハルトは、35USC § 184 に従って直ちに遡及的許可の請願を行い、特許庁長官により承認された。Torin Corp 事件の判決における裁判所の判決理由から、特許が有効になる可能性は非常に高いと考えられる⁽¹⁰⁾。

例 6：ヒマリは、日本にある Y 社に勤務する。ヒマリは、米国内の米国特許法律事務所での研修中の研修生である。ヒマリは、Y 社を親会社とする米国人 X 社に勤務するハルトが発明した新規な撮像装置の新規特許出願を担当している。

新規な撮像装置の特許出願の準備中に、ヒマリは、米国内で米国人以外の者に発明を開示した。

この場合、ヒマリは 37CFR § 5.11(c) に違反して不適切に技術データを輸出したことになる⁽¹¹⁾。その後、米国特許が付与された場合は無効となる。

例 7：ヒマリは、日本の Y 社に勤務している。ヒマリは、米国内の米国特許法律事務所での研修生として研修している。ヒマリは、日本の Y 社を親会社とする米国人の X 社に勤務するハルトが発明した新規な撮像装置の新規特許出願を担当している。

新規な撮像装置の特許出願の準備中に、ヒマリは、ゴールデン・ウィークに家族と過ごすために日本に戻ることにした。機内において、ヒマリは、どの企業にも勤めていない日本国籍の者と新規特許出願についての話をした。

この場合、ヒマリが発明を開示した相手の米国人以外の者はどの企業にも勤めていないが、ヒマリは 37CFR § 5.11(c) に違反して不適切に技術データを輸出したことになる⁽¹²⁾。その後、米国特許が付与された場合は無効となる。

データの不正輸出と無効判決が今後与える影響の予測

現時点で、データの不正輸出が争われた特許は非常に少ない。しかし、グローバル化の進展を考慮すると、ライバル企業の特許を無効にするためにデータの不正輸出を主張する企業は増えるだろう。このような不正開示行為の証拠は、開示手続で（すなわち、被疑侵害者の宣誓証言や、発明者の質問書や自白要求などから）発見されることがある。ある時点で最初に米国で特許出願した外国企業が、意図的でなくとも、37CFR § 5.11(c)、15CFR § 734.2(b)(1) 及び 15CFR § 730.5(c) に反して、35USC § 184 による外国出願許可の取得前に不適切に（おそらくは不注意で）技術データを輸出している可能性は、「無い」可能性よりも「有る」可能性のほうがはるかに高い。

特に、Twin Disc 事件の判決⁽¹³⁾は、特許権者が遡及的外国出願許可の請願を適時に行わなかった場合には説得力があり、ライバル企業の特許が無効となることもあるだろう。裁判所が制定法を解釈する際には、その立法過程に基づくことが多い。米国連邦議会は、35USC § 184 及び 37CFR § 5.11(c) に関して、特定の開示が国家の安全に支障及ぼすかどうかを自身で判断する権利を出願人に与えないことを意図して、外国出願するには許可を受けなければならない、または、必須期間である 6ヶ月間は米国で係属中でなければならないと規定した。

したがって、被疑侵害者にとっては、35USC § 184 及び 37CFR § 5.11(c) により特許が無効であるとする

積極的抗弁を被告の答弁書に盛り込み、ディスカバリー（開示手続）を利用して、外国出願許可を得ることなく不正にデータが輸出されているかどうかを確認することが、賢明な手段となるだろう。

実務上のヒント

米国では発明者の特定やデータの不正輸出の問題があることに鑑み、37CFR § 5.11(c)による技術データの不正輸出によって特許が無効になることを防止するために、自社特許に対する無効の主張を回避し、さらに自社特許を管理するために、企業が実践できる実務上のヒントを挙げておく。

(1) 発明者は誰か、その国籍及び居住地を正確に判断する。

(2) 発明の着想と完成地（米国内または米国外）を正確に判断する。

(3) 上記(1)及び(2)の記録を残すために、発明者に実験ノートを記録することを確認・要請する。

(4) 米国における「発明者」及び「発明の完成」の内容について、定期的に（例えば、半年に1回）発明者に概要を伝える。決定的因子は「開示」ではなく「クレームされた発明」であることを強調する。

(5) データの輸出及びその定義（会議、P2Pを利用するインターネット電話を利用した通話、論文発表等）について、発明者と管理担当者を教育する。

(6) 外国出願許可（FFL）を申請し取得するまでは（またはBISから許可を得るまでは）、米国籍か否か不明な者に対して、いかなる場合も発明の詳細を提供してはならないことを発明者に強調する。

(7) 不適切な開示があった場合には、37CFR § 5.25により、遡及的外国出願許可の請願を行うことで、直ちに（ケースバイケースで決定される妥当な期間内に）、知る限りの全ての不適切な開示を治癒する⁽¹⁴⁾。

(8) 上記を確実にを行うために、合理的な業務手順について米国弁理士に相談する。

4. 米国での従業者の権利の譲渡を規定する雇用契約

改正前の日本特許法第35条の下では、従業者の発明の対価に関する特有の制度があった⁽¹⁵⁾。改正前の日本特許法第35条は、従業者である発明者にとって重要な権利を規定していた^{(16),(17)}。

一方、米国では、改正前の日本特許法第35条とは異なり、使用者の利益に基づき発明者に報酬が与えられることはない。すなわち、発明者は、発明を使用者に譲渡した時点で、その発明の利益により報酬を受ける全ての権利を失うのである。

米国企業の大半は、知的財産に関する標準的な従業者機密保持・譲渡契約を有している。通常、契約は、各従業者の入社初日の最初の数時間以内に締結される。実際のところ、この契約は採用条件の一つであって、契約に署名しない限り、応募者は入社できず、雇用されることもない。かかる契約が争いになることは稀であり、裁判所もこれを認めてきた。

一般に、従業者が業務範囲内で行った活動の全てをカバーするために、契約は曖昧な性質を有している。契約の記載例としては、「当社への雇用を約因として、従業者は、(a)従業者が当社の機器、消耗品、設備、時間、人員または企業秘密を使って開発した発明、(b)従業者が当社で行った業務の結果としての発明、(c)当社の実際に行ったまたは将来確実に行われる研究及び／または開発に関連する発明の全てが、当社の独占的財産であることを認識し、これに同意する。従業者は譲渡に同意するものであり、よって、そのような全ての発明が当社に譲渡される。」といったものがある。

契約に署名することにより、米国の発明者は、発明者の成果から企業が得た利益からの報酬をすべて放棄することになる。すなわち、契約書に署名した時点で、発明者の成果は、会社の財産とみなされるのである。

契約に署名した時点で、使用者は、従業者にいかなる支払いもせずに発明を譲渡する非独占的権利を有することになる⁽¹⁸⁾。裁判所は、従業者が退職しても、業務範囲内で新たに特許出願された発明の改良の成果は、企業が所有する、とまで述べている⁽¹⁹⁾。

このような契約には従業者に対する対価が無いので無効である、すなわち、雇用契約の締結に対する適法な約因がないと主張して、使用者に対する訴訟が起こされている。しかし、米国の裁判所は、現在（または将来の）雇用が、契約を締結した発明者に対する適法な約因である、という判決を継続的に下している⁽²⁰⁾。

また、従業者が、業務範囲外で発明を発明し完成したという例もある。裁判所は、発明が従業者の業務範囲外であったかどうかは、陪審員によって裁定される事実問題である、としている⁽²¹⁾。

例えば、半導体技術者が、勤務時間外に本人所有の機器や設備で新規なミシン用モータを発明した場合（例えば、週末や勤務後の夜間に発明を完成した場合）には、技術者の業務範囲外の発明であるとみなすことができる。当該技術（ミシン用モータ）は、技術者の通常業務（半導体分野）とは全く異なるものだからである。更に、この技術者は、自身の余暇と、おそらくは自身の機器や資金を使って（会社の研究室や施設を使わずに）、全ての発明活動を自宅で行っている。一方、この半導体技術者が新規なダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）を発明したのであれば、技術者が自宅で発明したものであっても、当該技術は技術者の通常の活動・業務に近いので、会社に譲渡された発明とみなされるであろう。

要するに、改正前の日本特許法第 35 条とは全く対照的に、米国では、従業者である発明者の雇用契約によって、本質的に、従業者がその業務範囲内で行った発明の対価を一切受け取れないようにしている。応募者に対して、今日の米国の法人及び企業は比較的強い交渉権を有しているため、この状況が将来も継続するかどうかは今後の課題である。会社の成功に従業者が大きく寄与し、金銭的にも顕著な貢献をしているほど、係争や訴訟が増加するだろう。

5. 結論

発明者の特定、データの輸出、及び従業者の報酬に適用される雇用契約は、いずれも、米国特許法の非常に重要な側面であり、米国企業のみならず米国に系列会社を有する米国外企業も慎重に考慮しなければならない。日本と米国では、上記の点で多くの相違がある。第三者である被疑侵害者による無効主張に耐えうる有力な米国特許ポートフォリオを得るためには、これらの相違点を知ることが重要である。

注

- (1) USCS Const. Art. I, § 8, Cl 8「著作者及び発明者に対して、一定期間それぞれの著述及び発明について排他的権利を保障することにより、科学及び有用な技術の進歩の促進を図る。」
- (2) *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 417 (Fed. Cir. 1994).
- (3) *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 417 (Fed. Cir. 1994).
- (4) 35 U.S.C. 256; *Cargill, Inc. v. Sears Petroleum & Transp. Corp.*, 334 F. Supp. 2d 197, 235 (N.D.N.Y. 2004) 参照
- (5) *Torin Corp. v. Philips Indus.*, 89 F.R.D. 346, 349 (S.D. Ohio 1981) (特許庁長官が濶及的外国出願許可を付与したた

め、35USC § 185 により無効の問題が全て治癒された判決)
 (6) *Twin Disc, Inc. v. United States*, 10 Cl. Ct. 713, 758 (Cl. Ct. 1986) (「特許権者が 14 年後に濶及的許可を要求すること自体、法目的から外れ、それを妨げるものである、すなわち、我が国の安全を害し得る情報が 14 年もの間外国に開示されてきた時点で米国は既に損害を受けていること、また、PTO が濶及的許可を付与することも、特許権者の外国出願が不注意で行われたと判断することもなかったこと、また、裁判所が、時期尚早に海外で出願された特許権者の広い請求項 6~10 及び明細書に新規事項が含まれていると判断しなかったことから、裁判所は、184 及び 185 条の違反と判断せざるを得なかった」とする判決)

(7) <https://snapr.bis.doc.gov/registration/Register.do>

- (8) 15 C.F.R § 730.5(c)では「米国内の外国籍の者にデモンストレーションや口頭での説明のような手段を通して技術を提供することが、輸出とみなされる。」としている。
- (9) 15 C.F.R § 730.5(c)では「米国内の外国籍の者にデモンストレーションや口頭での説明のような手段を通して技術を提供することが、輸出とみなされる。」としている。
- (10) *Torin Corp. v. Philips Indus.*, 89 F.R.D. 346, 349 (S.D. Ohio 1981) (特許庁長官が濶及的外国出願許可を付与したため、35USC § 185 により無効の問題が全て治癒された判決)
- (11) 15 C.F.R § 730.5(c)では「米国内の外国籍の者にデモンストレーションや口頭での説明のような手段を通して技術を提供することが、輸出とみなされる。」としている。
- (12) 15 C.F.R § 730.5(c)では「米国内の外国籍の者にデモンストレーションや口頭での説明等の手段を通して技術を提供することは、輸出とみなされる。」としている。
- (13) *Twin Disc, Inc. v. United States*, 10 Cl. Ct. 713, 758 (Cl. Ct. 1986)
- (14) 請願書を提出する際、過誤の性質についての事実の提示には、行為について責任があるまたは認識している外国出願に関する全ての当事者の証明陳述書を含める必要があり、また、出願に関する通知や指示の手紙などの必要な関連書類の写しを添付する必要がある。証明陳述書には、「私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行う声明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく声明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の声明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条により、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、または既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、ここに上記のごとく宣誓を致します」という一節が含まれなければならない。
- (15) 改正前特許法第 35 条 1 項：使用者、法人、国または地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、または職務発明について特許を

受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

(16)改正前特許法第 35 条 3 項：従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

(17)改正前特許法第 35 条 4 項：対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う貢献を考慮して定めなければならない。

(18)Univ. Patents, Inc. v. Kligman, 762 F. Supp. 1212 (E.D. Pa. 1991) 参照（雇用者は、従業者が業務時間や雇用者の施設を使用して発明した場合、従業者の特許発明を使用する非独占的で譲渡不可のロイヤリティフリーのライセンス（ショップライト）を有している、とする判決）

(19)Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 44 S. Ct. 239, 68 L. Ed. 560 (1924) 参照（「ある者が、「プロセス開発及び機械開発にその時間を使う」ことを前提に採用され、それに対する規定の報酬を受けとる場合、その者が発明した改良発明は雇用者に属するものであり、注解合衆国連邦法規集第 35 卷 48 条、改正法 4899 条により、雇用者は、その実施権を有するだけではない」とした判決）

(20)Harsco Corp. v. Zlotnicki, 779 F.2d 906, 911 (3d Cir. 1985) 参照（適正期間 Zlotnicki を採用するという Harsco の契約は、この契約について十分に考慮する余地を与えている、とする判決）

(21)Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc., 616 F.3d 904, 912 (9th Cir. 2010) 参照

(原稿受領 2016. 2. 14)

日本弁理士会の
『特許出願等援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA
Information**

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請
↓
審査
↓
審査結果の通知
↓
援助が決定したら
弁理士の選定
↓
契約
↓
援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで