

使用者・従業者関係における 知的財産の帰属に関する比較検討¹

Kamal PURI

青柳由香(訳)

概要

オーストラリア特許法は特許の帰属という重要な問題を取り扱っている²。しかし残念なことに、同法は使用者と従業者の間での権利の配分については規定していない³。結果として、明示・黙示の契約条項がない場

¹ Professor of Law, University of Queensland, Brisbane, Australia; Director, Intellectual Property Commercialisation Unit, Queensland Government's Department of Primary Industries & Fisheries, Brisbane, Australia; Barrister & Solicitor (NZ). 本稿は、著者が2005年9月に北海道大学より招聘を受けたセミナー講演の原稿に基づいている。セミナーは COE プログラムの一環として田村善之教授により運営された。また、有意義な日本訪問の実現に助力いただいた青柳由香氏（早稲田大学法学研究科博士後期課程）に謝意を示したい。知的財産の帰属を題材とする著者の他の論稿として以下のものがある。“Ownership of Employees’ Inventions: A Comparative Study” (1997) 12 Intellectual Property Journal 1 (Canada); “Copyright and Employment in Australia” (1996) 27 International Review of Industrial Property and Copyright Law 53 (Germany); “Copyright in Commissioned Works” (1995) 17 European Intellectual Property Review 290 (U.K.); “Copyright in journalists’ creations in Australia” (1995) 4 Australian Studies in Journalism 200 (Australia); “Journalists’ Copyright in Australia” (1994) 9 Intellectual Property Journal 91 (Canada).

² Chapter 2, Part 2, *Patents Act 1990* (Cth).

³ 公的資金による研究についてのこの論点の潜在的な結論について、P. Loughlan, “Of Patents and Professors: Intellectual Property, Research Workers and Universities” [1996] EIPR 345を参照。特許法 15(1)(b)は、特許の譲渡を受ける権利を有する人に特許が付与されると規定する。したがって、従業者から使用者への権利の契約によ

合には、帰属の問題はコモンローとエクイティの原則の適用により決められる⁴。

オーストラリア法は貴族院の *Sterling Engineering Co Ltd v Patchett* 判決⁵ から強く影響を受けている。同判決では、「法による黙示の条項」の原則 (principle of terms implied by law) が雇用契約に適用された。従業者がその遂行のために雇用された職務の過程でなされたものであるから、雇用契約における黙示の条項の効果により発明は使用者に帰属するとされたのである。結局、貴族院は異なる明示の契約がない限り発明の権利は従業者または使用者のいずれかに帰属するという原則を確立した。

雇用の範囲でなされた発明

オーストラリアの最新判決である *Victoria University of Technology v Wilson* 判決⁶において、被告である Wilson 教授と Feaver 博士はヴィクトリア工科大学応用経済学部（以下 VUT とする）に大学研究者として雇用されていた。1999年7月、Wilson 教授はその職業上の地位において、海外企業の代表者から、オンラインで提供される国際ビジネスと国際通商の一連の講座開発について打診を受けた。

当該取引関係の過程で、Astill 氏（コンピューター専門家）が Wilson 教授と Feaver 博士に加わり、新しいオンライン・トレーディング・システムの構想とソフトウェアを考案した。Wilson 教授と Feaver 博士のいずれも、ソフトウェアのデザインまたはプログラミングの経験はなかった。1999年9月、3名は事業の目的のために設立した会社である IP3 Systems 社

る譲渡により、後者は従業者が創作した発明の特許の権利を得る。この点について J. McKeough, A. Stewart and P. Griffith, *Intellectual Property in Australia* (3rd ed, LexisNexis, Sydney 2004) at 375-376を参照。

⁴ K. Puri, "Ownership of Employees' Inventions: A comparative study" above note 1 at 3; R. Dean, *The Law Trade Secrets and Personal Secrets* (2nd ed, LBC, Sydney, 2002) at 234; S. Ricketson and Richardson, *Intellectual Property Cases, Materials and Commentary* (2nd ed, Butterworths, Sydney, 1998) at 755.

⁵ [1955] AC 534.

⁶ (2004) 60 IPR 392; [2004] VSC 33.

に対して、構想に関する知的財産権を帰属させる文書に署名をし、それぞれに同社のシェアの40%、40%、20%を配分した。その後、1999年12月に海外企業がプロジェクトから撤退した。3名は2000年3月に特許の仮明細書を、2001年3月に完全明細書を提出した。

裁判において問題とされたのは、黙示のライセンスと VUT の知的財産権ポリシーに基づいて特許権が大学に帰属するか否かである。

Nettle 判事は、Wilson 教授と Feaver 博士は研究者として VUT に雇用されており、そのためその義務は広く画定されるとした。しかしながら、「研究」は彼らの責任に含まれたかもしれないが、彼らはコンピュータ・ソフトウェアまたはオンライン・トレード・システム分野での発明のために雇用されたわけではない。同判事は、従業者による発明が雇用の過程においてなされたか否かを判断するために採用されうると、判例法で一般に認められている様々な要素を検討した。

Wilson 教授は発明のために大学での勤務時間を利用したという事実認定はあったが、勤務後及び週末になされた発明のための研究の量、自己資金からの拠出、そして何よりも決定的なことに、Wilson 教授の職務には作成されたような発明（すなわちコンピュータ・ソフトウェア・モデル）は含まれていなかったということがその事実認定を大きく上回った。また、VUT が研究者の雇用における黙示の合意とみなされうる有効な明示の知的財産ポリシーを当時は有していなかったことを判事は認定した⁷。

しかしながら、当該関係の性質が誠実義務 (good faith) を予定しているため、従業者は使用者の利益に相反する研究に従事してはならなかったのである。判事は、研究者らが信認関係を破ったとした。本件発明にいたる研究に従事する機会は、そもそも大学の従業者という職業上の地位にある研究者に対して提供されたものであり、同様に VUT に対して提供されたものである。自らの名前の下で特許を取得することにより、研究者らは VUT の機会を個人的な利得として着服したのである。

他者に近接する人が負う信認義務 (fiduciary duties) の概念は確立してい

⁷ この結論は原告が援用した「大学の知的財産ポリシー」は、必要な承認を受けていなかった、または明らかに当時の大学の慣行であった大学職員マニュアルへの掲載がなされていなかったポリシーの草案だったことによる。

る。「利益を得る機会についての情報が受託者としての地位にもとづいてもたらされた場合には、任務の範囲外で利益を受ける受任者はその説明責任を問われうる⁸⁾」。従業者は使用者に対して、使用者を犠牲にして従業者の地位から利益を得てはならない、利益と義務の相反を回避せねばならないという信託義務を負う⁹⁾。Wilson 教授は、本件プロジェクトに従事し、最終的に発明として結実した研究を行うという、彼に対して提示された機会について、大学に通知することを怠ったのである。

しかしながら、Nettle 判事は Astill 氏が2名の研究者の誠実義務違反について善意で参加したこと、および仮明細書と完全明細書の出願の間にかれらが発明に対してなした「努力と出費」を理由に、特許自体に擬制信託を設定しなかった。これにかえて、判事は研究者らが大学を犠牲にして自らの地位から利益を得ようとし、大学と自らの商業的利益の相反をなしたという理由で、IP3 Systems のシェアに擬制信託を設定した。さらに裁判所は、雇用契約において言及されている VUT の知的財産ポリシーは大学の公的ポリシーではないとした。裁判所は、有効かつ拘束力ある知的財産ポリシーがなければ大学は生み出された知的財産に対する権利を主張できないとした。

雇用の過程または雇用の範囲においてなされた発明

さらに裁判所は、使用者・従業者関係が単に存在することは、それ自体では当該関係の期間に従業者が行った発明を使用者に帰属させるものではないことを述べている。くわえて、発明が使用者の事業に密接に関連がありそのために使用される場合や、従業者が当該発明の実現をするにあたり使用者の時間とリソースを使ったかもしれない場合ですらこれがあては

⁸⁾ See *Chan v Zachariah* (1984) 154 CLR 178 at 205. エクイティー上、信託関係の種類は限られたものではなく未だに拡大していることについて、T. Reid, “Academics and Intellectual Property: Treading the Tightrope” (2004) 9 Deakin Law Review 759 at 772 を参照。

⁹⁾ See *NZ Netherlands Society “Orange” Inc v Quays* [1973] 1 WLR 1126 at 1129; *Consul Developments Pty Ltd v DPC Estates Pty Ltd* (1975) 132 CLR 373 at 377.

まる。

Spencer Industries Pty Ltd v Collins 事件¹⁰⁾では、セールス・マネジャーとして雇用された被告が使い古しのタイヤから滑り止めの溝 (tred) を除去する改良された方法をデザインした。裁判所は当該研究はセールス・マネジャーがその遂行を契約した職務の範囲にないとした¹¹⁾。

使用者・従業者関係における誠実義務

従業者は、完全かつ明らかな開示がなされ同意が与えられていない限り、その地位にもとづいて得た利益および雇用の過程において従業者が得た機会について使用者に対して説明をする信託義務を負う。

だが、すべての従業者が信託義務を負うわけではない。一定の信頼と責任が従業者に与えられ、使用者が弱い位置にある場合にのみ信託関係が生じる。本件における研究者らのような専門家は疑いの余地なく信託義務を有する¹²⁾。裁判所は、発明が研究者の雇用の過程においてなされたものであり、VUT の知的財産ポリシーはスタッフが行った発明は大学に帰属することを規定していたという大学の主張を却下したが、研究者らが大学に対する信託義務に違反したと認定している。発明をなす機会が大学における彼らの地位のおかげで生じたものである。当該ソフトウェアはかなりの大学のリソースを用いて開発されたものである。当該研究者らは自らの名義で会社を設立し、発明の特許を取得したが、これは私的に利益を得る目的のためであった。

信託義務をもつ者として研究者らが VUT から奪った利益は、彼らが IP3 Systems にもつシェアに帰属していると認定した。結論として、Wilson 教授と Feaver 博士は委託されて VUT のシェアを預かっており、当該シェア又はそれと同等の金額がエクイティ上の代償として VUT に対して支払われねばならないとされた。

¹⁰⁾ [2003] FCA 542.

¹¹⁾ 他の例として、発明を使用者に譲渡するという従業者の黙示の義務 (implied duty) の適用の制限に言及して *Electrolux Ltd v Hudson* [1977] FSR 312; *Kwan v Queensland Corrective Services Commission* (1994) 31 IPR 25 を参照。

¹²⁾ See *Hospital Products Ltd v United States Surgical Corporation* (1984) 156 CLR 41.

つまり、VUT は発明についての権利は持たなかったが、使用者-従業者関係の性質により、VUT は従業者が信認義務違反により得た利益について権利を有するのである。Nettle 判事は大学研究者の地位を民間セクターにおける上級管理職と同等としたのである。

判決の検討

本判決は大学および公的機関で行われる研究の将来的な商業化について有益なものである。しかしながら、Nettle 判事が説明した法理には新たなものはなかった。判例法が、発明に関する権利が完全に使用者又は従業者に帰属するという結果をもたらす傾向があるとすると、VUT の最高裁判所への上告は Wilson 教授と Feaver 博士の義務をより広範に解し、VUT は発明自体に権利を有すると認定されたかもしれない。連邦裁判所は、従業者が使用者に対する誠実義務に違反した場合の公正な利益の付与について最高裁判所の *Warman International Ltd V Dwyer* 判決¹³の理由を適用したのである。

職務発明に関する米国の立場

驚くべきことに、米国には職務発明の帰属に関する規定がない。同国の経済システムは、従業者の給与は遂行された義務に対する十分な対価であるという点で使用者に味方する。*United States v Dubilier Condenser Corporation* 判決¹⁴で米国最高裁判所は、特に発明のために雇用されたのでなければ発明は従業者に帰属し、従業者が特定の発明を行うために雇用されたことを立証する責任は使用者にあると判示した。同判決は、職務発明の帰属にはコモンローでは3つのカテゴリーがあることを示した。

1. 使用者への帰属：従業者が発明または特定のプロジェクトに従事するために特に雇用された場合、

¹³ (1995) 182 CLR 544.

¹⁴ 289 US 178 (1933). 例えば J. Jonczyk, “Employee Inventions” (1989) 20 IIC 847 at 850参照.

2. 従業者への帰属：発明が従業者の独立の労働の結果である、または発明が従業者の業務とは全く関係のない分野のものである場合、及び
3. 「ショップ・ライト」の対象となる従業者への帰属：従業者は自らの雇用の範囲外で発明を行ったが、使用者の時間、施設、および/または材料を利用した場合。ショップ・ライトは従業者の発明を使用するための、使用料がなく、非排他的、不可譲なライセンスである¹⁵。

しかしながら、しばしば契約条項により発明の帰属を使用者とすることが求められる。個別の雇用契約は帰属を指定する主な手段であるため重要な役割を果たす¹⁶。法律は、十分な対価と考えられる従業者への高給を理由に、使用者の利益をかなり支持する傾向があるようである¹⁷。

「ショップ・ライト」の法理は、従業者が何らかの発明をし、その権利が従業者に帰属するとされた場合に適用され、無償で、非排他的なライセンスを使用者に与えることを従業者に義務付けるものである。

イギリス

1977年特許法は職務発明についてのコモンローを成文化することを目的とする規定を含む¹⁸。これらの規定は従業者が特に任ぜられた職務の遂行を行っている過程において発明がなされたのではない限り、または、(自

¹⁵ C.R. Morris, “Patent Rights in an Employee’s Invention: The American Shop Rule and the English View” (1959) 75 LQR 483 at 488. 「ショップ・ライト」概念は、雇用関係において当事者間での特許権を公正に配分するという点でエクイティー上の訴えの利益を有することについて、W. Howell, “Patent Ownership: An Employee’s Rights to his invention” (1983) Notre Dame Law Review 93を参照。

¹⁶ See J. Jonczyk above note 14 at 851.

¹⁷ K. Puri, “Ownership of Employees’ Inventions: A comparative study” above note 1 at 16.

¹⁸ Sections 39 to 42, *Patents Act 1977*, as amended in 1988. 同規定についての詳細な検討について K. Puri, “Copyright and Employment in Australia” above note 1を参照。

らの地位に基づいて) 従業者がその使用者の利益を増進させようという特別な利益を有する場合には、発明に関する権利を従業者に与える¹⁹。

39条(1)(a)は、合理的に発明が期待されるような、従業者の通常の、または特別に任ぜられた職務の過程においてなされた場合には、発明は使用者に帰属すると規定する。39条(1)(b)は、従業者が使用者の利益を増進するという特別な義務を有する場合を対象とし、事業に関連する発明の権利を使用者に与えている。

しかし、同法40条は対価に関するものであり、特許に「使用者の顕著な利益」があり、使用者から支払われる「対価の支払いを従業者が受けることが公正」である場合には、使用者に承継された特許について裁判所または特許庁長官が対価を認定することができるものと規定する²⁰。特許が「顕著な価値」を有しているか否かは主観的である²¹。この制度について、特許が「顕著な価値」を有するようになるまで対価の検討を遅らせるものであり、時間の経過や詳細な記録の管理が必要であり、何らかの対価を実際に受け取る発明者はほとんどいないということが指摘されている²²。

¹⁹ J. McKeough, A. Stewart and P. Griffith, above note 3 at 379. しかしながら、もし従業者がなした発明について使用者が特許の申請を拒絶する場合には、従業者に対して対価を支払う義務はないことに注意。この点について H. Davis-Ferid, "The Employed Inventor under UK and German Law" [1981] 4 EIPR 102 at 103を参照。

²⁰ Cornish and Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* (5th ed, Sweet & Maxwell, London, 2003) at 268.

²¹ 例えば特許がライセンスされロイヤリティが支払われた場合、使用者への利益はすでに決定されているが、使用者自身が当該発明を利用した場合には、発明から区別される特許の使用者への利益の判断は困難であったということを示している、J. Aldous, *Memco-Med Ltd's Patent* [1992] RPC 403参照。Cornishは、「価値ある特許」に顕著な価値が認められなかった例を示すために本件判決を引用している (*Cases and Materials on Intellectual Property* (3rd ed, Sweet & Maxwell, London, 1999) at 134.)。特許が使用者にとって顕著な利益を有するとの判示を裁判所がしたことがないことは注目に値する。K. Kasper, "The German Employee's Inventions Act - Beware of Employee's Rights to Inventions" at <http://www.mayerbrownrowe.com/publications/article.asp?id=1832&nid=6>, (last visited 11 April 2006).

²² W. Cornish, "Rights in Employees' Invention - The UK Position" (1990) 21 IIC 290を参照。

41条は利益の評価を規定する。すなわち、従業者は「すべての事情を考慮した上で公正なシェア」を受けるとされる。「公正なシェア」(fair share)は定義されていないが、「何が公正なシェアか」を決める際に考慮に入れるべき多くの事項が41条(4)に示されている。

42条は、発明または特許に関する従業者の権利を減ずる雇用契約の条項は無効であるとする点で、コモンローからの離脱を示している。

明らかに、これらの規定は従業者である発明者が商業利益を共有することを促進するものであるように見える。しかし実際には、このスキームは従業者である発明者に対してほんのわずかな利益を提供したに過ぎない²³。特許が「使用者への顕著な利益」であることの重い立証負担、発明が特許付与の対象であるという要件、立法における多くの概念・用語の曖昧さ、権利を追求することについての従業者のコストといった要素がその原因として挙げられるが、また、現実的に、使用者に対する従業者の交渉上の立場は同等でないのである²⁴。

法律は、非常に限られた状況を除いて、使用者に有利である。立法者はコモンローを取り込もうとしたが、制定法に定められた法原則は、現在先例を欠き、従業者は非常に不利な状況に閉じ込められているのである²⁵。

ドイツ

職務発明に関する制定法上の制度が特許法とは別にある。1957年従業者発明法 (*The Law of Employee Inventions*)²⁶は、発明を職務発明または自由

²³ 「現行のイギリス法が適切ではなく不公正であるということは単なる主張に過ぎないといえるかもしれない。つまり、イギリスの職務発明があったとしてもそこから利益を得ることはほとんどないということは避けようのない事実なのである。」 J. Phillips, "Rewarding the Employee Inventor" [1985] 10 EIPR 275 at 278; T.Z. Gold, "Entitlement Disputes: A Case Review" [1990] 10 EIPR 382.

²⁴ 詳細は K. Puri, "Copyright and Employment in Australia" above note 1を参照。

²⁵ イギリスの立場の批判につき、see McKeough et al, above note 3, at 378.

²⁶ *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*, amended 1994, see www.wipo.int/clea/en/

発明として区別する複雑な仕組みを規定している²⁷。職務発明は雇用の過程においてなされたものであり、自由発明は従業者の職務の範囲外で行われたものである。職務発明は使用者が対価を支払うことが必要となるかもしれないが、自由発明は即時に従業者に帰属する。同法は、従業者が対価を受ける権利を有すると認定された場合の、対価の算定式を規定する。このシステムはその複雑性ゆえに批判されてきた²⁸。興味深いことに、大学研究者によりなされた発明はすべて自由発明であると宣言し、大学が持分を受ける場合には、大学が提供したリソースの価値を超えてはならないとされている²⁹。

日本における職務発明のシステム—職務発明の奨励の重視³⁰

日本は世界における主要な特許国のひとつであり、最も多くの特許出願を受けていることを誇る³¹。発明の圧倒的多数は従業者によるものである。しかし、発明の利用・商業化は、一般に当該発明に出資をした政府または企業、または大学や他の研究機関からライセンスを受けた企業が行う。特

index.jsp (last visited 11 April 2006)。ドイツの立場についての包括的な検討について、K. Puri, "Ownership of Employees' Inventions: A Comparative Study" above note 1 を参照。

²⁷ 欧州連合は未だに加盟国間の特許法のハーモナイゼーションを行っていないことに注意。すなわち、欧州特許条約は特許の帰属についてのルールは各管轄地域ごとに任せられている。

²⁸ K. Puri, "Ownership of Employees' Inventions: A comparative study" above note 1 at 13-15.

²⁹ Section 42 of the German Law.

³⁰ 職務発明制度の改善を推奨する日本の特許庁の近時の報告書について、http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/shingikai_e/employee-invention.htm (last visited on 11 April 2006)を参照。著者は本稿のこの部分に関していただいたアドバイスについて東海大学田上麻衣子氏に謝意を示したい。

³¹ 2004年に日本に出願された特許は423,081件であり、これに対しオーストラリアでは21,983件である。さらに、2004年に日本において付与された特許は124,192件である (cf. オーストラリア 13,307件)。<http://www.jpo.go.jp> and <http://www.ipaus-tralia.gov.au> (last visited on 11 April 2006)を参照。

許出願の総数に対する企業及び政府からの出願の割合は約97% (2002年)である³²。

日本には特許法の下、独自の「職務発明制度」がある³³。これは、専門の職務を遂行する過程において従業者が行った発明に対して、合理的な対価をあたえる制度である。

日本の特許法の下では、特許を受ける権利は発明者に帰属する。同じ原則が職務発明にも適用される、すなわち、以下の2要件が充たされる場合には特許を受ける権利は従業者に帰属する³⁴：

- (i) 発明が使用者の事業の範囲にあり、
- (ii) 従業者が使用者のために行う現在または過去の職務とされる行為により、発明がなされたこと。

従業者の雇用、研究施設の提供、および研究開発費用の負担といった貢献ゆえに、使用者は自動的に特許権についての無償の通常実施権を受ける³⁵。

自由発明か非サービス発明か

1959年特許法は、あらかじめ使用者に特許を受ける権利やすでに付与された特許権の承継、または、使用者に専用実施権を設定すること(「予約承継」)を定めた契約、勤務規則またはその他の定めのある条項を無効であると宣言している³⁶。しかしながら、この規定は、従業者の一般的な職務の範囲外にある発明に限定される。従業者の職務の範囲においてなされた発明に関しては、契約、勤務規則その他の定めを通じて、使用者は予約承継に関する条項を設け、迅速かつ安定的な承継を実現する権利を有している。したがって使用者には特許を受ける権利、すでに付与された特許に対する

³² Ibid.

³³ Law No.121 of 1959. See http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html (last visited on 11 April 2006).

³⁴ Cf. オーストラリアでは特許権は原始的に使用者に帰属する。

³⁵ Section 35 (1), *Patent Law of 1959*.

³⁶ Ibid. section 35(2).

権利、または専用実施権を得る権利、に関する予約承継が認められている。

相当の対価

従業者は「相当の対価」の支払いを要求する権利を有する³⁷。従業者が特許権の譲渡に対して対価を受けることを確保することにより発明を促進するため、この権利が与えられている。当該発明から使用者が受ける利益の額、および当該発明がなされるにおいての使用者の貢献度を考慮して相当の対価が決められる³⁸。

多数の判例

知的財産権意識の促進により、多くの従業者である発明者が35条に基づいて訴訟を提起した。裁判所の判断は、職務発明に対する「相当の対価」として、使用者からの多額の対価の支払いを認めた。例えば、日本の食品大手である味の素株式会社と、電気製品メーカーの最大手である日立製作所は対価としてそれぞれ1億円以上の支払いを求められた。さらに、発光ダイオード(LED)の製造業者である日亜化学工業株式会社事件において、裁判所は、特許権の企業への譲渡の対価として発明者(過去の従業者)に対して200億円の支払い命令を下し、世界を驚愕させた。裁判所は、35条3項は実質的には強行規定であり、従業者と使用者の間での個別の合意によってこれを排除することはできないとした。

日本における特許制度の改正

当然のことながら、予想外の対価がもたらした状況はR&Dへの継続的な投資への障害を生じた。制度が従業者寄りすぎると多くの論者が指摘した。裁判所が、主な日本企業は職務発明に対する内部報奨制度を有しているという事実にかかわらず、「適切な対価」の額を決定するという事により、このような状況はさらに増幅した。

新たな職務発明制度

2005年4月に新しい職務発明制度が施行された。この制度の下、使用者と従業者間で自主的に事前になされた合意は、より大きな法的価値を認められた。裁判所による過度の介入は減少した。さらに、契約、勤務規則、またはその他の定めによって決められる対価は、不合理であるとされない限り「相当の対価」とみなされる。合理性の判断の基準には、例えば、勤務規則の作成における従業者の参加の程度といった手続き的な側面や、発明の実現に対する使用者の貢献が含まれる。

使用者・従業者間の自主的取決め

対価の額は、裁判所によってではなく、企業の社内規則をもとに決められる。従業者である発明者との自主的な取決めの開示が必要となる。だが、自主的な取決めが不合理なものである場合には、以前と同様に、従業者は合理的な対価の支払いの補填を求めて使用者を訴えることができる。一部の使用者らは、そのような訴訟リスクをいかに低減するかを予想することは困難であるとする。このような状況に対処するために、日本政府はQ&A形式の文書である「新職務発明制度における手続事例集」を明らかにした³⁹。

日本における新たな進展は、日本が世界における主な特許国のひとつであり、最も多くの特許出願を受けていることを誇るということに鑑みるに、オーストラリアにとっても大いに関係がある。日本では、ほとんどの研究が使用者-従業者関係にある従業者によってなされている。著作権の帰属に関してしばしば生じる問題は、雇用の過程においてなされた作品は使用者と従業者のどちらに帰属するか、というものである。

著作物の帰属について、日本の著作権法の下では著作者は創作者である⁴⁰。共同著作物の場合には、すべての創作者が著作物の著作権を共有する。従業者が創作した著作物については、以下の条件の下で、使用者が著

³⁷ Ibid. section 35(3).

³⁸ Ibid. section 35(4).

³⁹ http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/case_studies.htm (last visited on 11 April 2006)を参照。

⁴⁰ Article 14, *Copyright Act 1970*.

著作権となる⁴¹。

- (a) 使用者の発意に基づいて著作物が作成されること。
- (b) 従業者が職務として著作物を作成すること。
- (c) 使用者の名義の下で著作物が公表されること。
- (d) 雇用契約に別段の定めがないこと。

著作権の帰属に関する状況：職務著作

著作権の分野における一般的ルールは、著作物を創作した人が著作物の著者というものである。しかし、重要な例外がある。著作物が「職務著作」である場合、従業者ではなく、雇い主または使用者が著作権の権利者であるとされる。使用者は企業、組織、または個人でもよい。

雇い主が著作権者であるというルールの理由は、雇い主は従業者の創作に対する金銭的投資によるリスクに対する合理的な利益を得るべきであるというものである。さもなければ存在しなかったかもしれない創作的著作物に対して、雇い主が創作される機会を提供したのである。また、彼らは材料の生産の調整や、完成製品の流通や販売の手配をするのである。

しかしながら、「職務著作」ルールは使用者と従業者の間での別段の合意により制約を受ける。3つの要素がある。

1. 従業者は「雇傭契約」(contract of service)または「実習契約」(contract of apprenticeship)の下で雇用されていないなければならない。
2. 著作物は雇用の範囲において従業者によってなされねばならない。
3. 使用者は著作権者とはならないという旨の合意があってはならない。

雇傭契約 vs. 役務契約

「雇傭契約」(contract of service)は通常の使用人-従業者関係、またはいわゆるマスター-サーバント関係を意味する。これに対して、「役務契約」(contract for services)は依頼人と請負人(Principal and Independent Con-

tractor)の関係をさすものである。「役務契約」の例としては、建築家、会計士、弁護士、エンジニア、およびその他の様々なコンサルタントとの契約が挙げられる。そのような場合には、著作権は請負人に帰属する。

コントロール・テスト

「雇用された著作者」と「独立の著作者」の区別に用いられる伝統的なテストは「コントロール・テスト」と呼ばれるものである。役務のために契約をなした人からの役務を行う人に対してなされる直接のコントロールの量が多いほど、当該役務を「雇傭契約」とする根拠が強くなる。

*University of London Press Ltd. v. University Tutorial Press Ltd*判決⁴²の問題は、試験問題の著作権は誰に帰属するか、試験官か大学かというものであった。裁判所は、試験官は「雇傭契約」の下で試験問題を作成したわけではなく、それゆえに著作権は大学ではなく試験官に帰属するとした。判決は、ひとつには大学が行使できるコントロールの欠如を、ひとつには試験官らが大学のスタッフの一部ではなく試験問題の作成という特定の目的のために雇用されたとする事実を理由とした。いかなる問題を問うかは試験官の技術と判断に任されていた。大学からの指示は採点の正確さの確保についてのものだけだった。

*Stevenson, Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans*判決⁴³では、「雇傭契約」の下で雇用された会計士である著作者によりなされた講義の著作権を誰が有するかが問題となった。当該教材は雇用の過程で執筆されたものであるという理由で、使用者は会計士が執筆した(出版が提案されていた)書籍に掲載された講義の著作権を要求した。当該書籍の大部分には、会計士である従業者が大学および学術・専門家団体に対して行うために執筆した講演が含まれていた。

「雇傭契約」の下で使用者の顧客のために作成され、職務の過程で従業者が執筆したマニュアルを含む一部(約200ページ中の33ページ)を除いて、講義の著作権は従業者にあるとされた。

⁴¹ Ibid. Article 15.

⁴² [1916] 2 Ch 601.

⁴³ (1951) 69 RPC 1.

Noah v. Shuba 判決⁴⁴では、Noah 博士は「衛生的な皮膚ピアスのガイド」というタイトルの書籍を執筆した。当該書籍の執筆は夜および週末に自宅でなされた。書籍は Noah 博士の使用者である Public Health Laboratory Service (P.H.L.S.)社により出版された。Shuba 氏は著作物の無許利用を行った。ここで、Noah 博士と P.H.L.S.社のいずれが著作権を有するのかという問題が生じたのである。Noah 博士の氏名は本件ガイドの著者として発行された複製物に示されていた。Noah 博士の役務についての条件は、著作権の問題について明示的な処理を行っていなかった。

Noah 博士は P.H.L.S.社による「雇用の過程」において著作物を書いてはいないと主張した。Shuba 氏は、Noah 博士の役務の条件に関する条項の下で、同博士は適切な科学雑誌や著名な学会への寄稿により、調査研究を報告するように期待されていたと主張した。また、P.H.L.S.社の機能として、同社の費用により公表された感染症の拡大についての関連情報を、必要とされていると考えられる人々に提供することが含まれる。さらに Noah 博士は P.H.L.S.社の図書室を利用して調査を行い、原稿はオフィスにおいて秘書がタイプしたのである、と。

裁判所は、Noah 博士は雇用の過程において本件ガイドを書いたのではないとした。同博士が著作者であるという推定がなされた一被告人はこの推定を覆す証拠を提出しなかった。裁判所は、*Stevenson* 判決で「会計士が講義を執筆または講演するように命ぜられたこと、またはそれらの執筆または講演を行うことは職務の一部であったことは立証されなかった。これらの状況において、講演は雇用の過程において執筆されたものではなかった」と指摘し、同判決における会計士に Noah 博士の地位をあてはめたのである。

米国法⁴⁵の下では、「職務著作」(work made for hire)とは、

- (1) 従業者がその職務の範囲内で作成する著作物、または、
- (2) 集合著作物の寄与物、映画その他の視聴覚著作物の一部分、録

音物、翻訳、補足的著作物、編集著作物、教科書、試験問題、試験の解答資料または地図帳として使用するために、特に注文または委託を受けた著作物、であって

当事者が署名した文書によって職務著作物として扱うことに明示的に同意したものをいう。

使用者が著作権を有するためには、著作物は従業者の雇用の範囲にあるものでなければならない。雇用条件が、遂行される労働または実施される職務の種類を決めるかもしれない。著作物が雇用の範囲外でなされる場合には、著作物の著作者が著作権を有するのである。

米国法201条：著作権の帰属

- (a) 当該著作物の著作者への原始的帰属
- (b) 職務著作：当事者が署名した書面による別段の明示的な合意がなければ、使用者その他著作物を作成させる者は著作者とみなされ、また、著作権を構成する全ての権利を有する。

米国のリーディング・ケースである *Community for Creative Non-Violence v. Reid* ⁴⁶ 判決において、非営利組織である CCNV が Reid 氏に対して彫刻の制作を依頼した。CCNV は材料費として15,000ドルを提供し、同氏は自身の役務を寄付した。彼らは誰が著作権を有するかについて、合意を文書の形にしたり、議論をしたりすることは行わなかった。CCNV はしばしば Reid 氏の進捗をチェックし、例えば、完成した彫刻の材料や像のポーズといった様々な提案を行った。展示の後、CCNV は簡単な修理のために彫刻を Reid に返却した。この時点において、CCNV は彫刻を全国ツアーに出すことを知らせた。

そのようなツアーを行うだけの素材の耐久性に疑問を持った Reid 氏は、彫刻をブロンズで鋳直すこと、または少なくともマスター型を作成させてもらえるように提案を行った。CCNV はいずれの要請も拒絶した。その後、Reid 氏は著作権登録の申請を行い、自身で彫刻のツアーを行うことを通知

⁴⁴ [1991] F.S.R. 14.

⁴⁵ § 101 Title 17 of the United States Code (*Copyright Act of 1976*).

⁴⁶ 490 U.S. 730 (1989).

した。CCNV はコロンビア特別区地方裁判所にて訴訟を提起した。

地方裁判所は、本件彫刻は101条にいう「職務著作」であるとした。控訴審はこれを「職務著作」ではないとして破棄差し戻しとした。上告審において、最高裁判所は著作物が職務上なされたものかを判断するには、まず従業者と請負人のいずれによって著作がなされたかを確定せねばならんとした。

CCNV は以下の2つの主張を行った：

- (i) 「雇用側が成果物を管理する権利を保持する」場合および「雇用側が特定の著作物の製作に関する管理に实际的に指揮を行った」場合には著作物は「職務著作」である。
- (ii) 裁判所は、関係が雇用に当たるか否かを判断するには代理に関するコモンローを適用せねばならない。

Reid氏は「職務著作」という用語は、正式の契約により給料を受ける従業者のみとして解されるべきであると主張した。

立法は著作物が「職務著作」かどうか判断するために13の独立の要素を示している：

1. 使用者のコントロール
2. 必要とされる技術
3. 道具のソース
4. 著作物の所在
5. 関係の期間
6. 追加プロジェクトを命ずる権利
7. 勤務時間に関する雇用者の裁量
8. 支払いの方法
9. 補助者
10. 通常の事業
11. 使用者が事業を行っているか
12. 従業者給付金の提供
13. 従業者の租税上の取扱い

代理法における使用者-従業者関係

最高裁は代理法に定義されている「使用者-従業者」を特徴付けるいくつかの要素を特定した。

1. 著作物に対する使用者のコントロール（例、使用者が著作物の態様を決定できる、著作物を使用者の所在地で創作させる、著作物を創作するための施設または他の手段を供給する）、
2. 従業者に対する使用者のコントロール（例、使用者が従業者の著作物製作スケジュールをコントロールする、従業者に他の職務を行わせる権利を有する、支払いの方法を決定する、そして/または従業者の補助者を雇用する権利を有する）、
3. 使用者の地位と行為（例、使用者がそのような著作物を製作する事業にある、従業者に給付金を支払う、そして/または従業者の支払いから租税を源泉徴収する）。

しかし、この検討の適用において、裁判所はひとつの要素のみが決定的となるべきではないとした。Reid氏は制定法における従業者ではなく、著作物は「職務著作」ではないとされた。だが、彫刻制作におけるCCNVの介入を考慮すると、両当事者の共同著作物とすることもできただろう。

差戻し審において両当事者が共同著作物となることを主張できるかどうかを地方裁判所が判断せねばならないという指示の下、控訴審の判決が支持された。

請負人により創作された著作物

ある著作物が請負人（すなわち、代理に関する一般的なコモンローの下では従業者ではない人）によって創作された場合には、当該著作物は特に注文されたまたは委任をうけた著作物となる。そのような著作物は以下の2つの条件が充足される場合にのみ職務著作となる：

- (1) 定義において列挙された9カテゴリーのひとつに該当し、および
- (2) 著作物が職務著作であることを定める両当事者間の文書による合意がある。

疑問

ウェブサイトの著作権は誰に帰属するのか？ウェブサイト開発者とデザイナーは、ウェブサイトの所有者のために請負人としてサイトを創作する。ウェブサイトの全部または一部を作成するために請負人を雇用する場合には、著作権の全部がウェブサイトの所有者に承継されるとする合意文書に署名がなされることが重要である。

雇用関係において創作された職務著作の一般的な例

- 社員であるプログラマーが IT 株式会社のために自己の職務の範囲内で創作したソフトウェア・プログラム
- 社員であるジャーナリストが、自らを雇用する新聞社の新聞で公表するために書いた新聞記事
- 給与を受けている社員であるアレンジャーが ABC ミュージック株式会社のために書いた音楽アレンジメント
- XYZ 株式会社の給与を受けている社員であるエンジニアが創作した録音物

学術的な従業者に関する見解⁴⁷

このおよそ10年間ほど、世界中の大学が、研究の商業化により収入を生み出せとの増大する圧力を経験してきた。これにより研究者が創作した教材、ソフトウェアや他の創作的な資料に関する手続きの再考・整備がなされた⁴⁸。しかしながら、共同の努力がなされたにもかかわらず、雇用関係における研究者に関する権利の帰属についての見解については、その判断において大学間に大きな差異があるようだ。これにより、単に誰が著作権を有するのか、そのうえ学術的な創作物について誰が著作権を有するべきなのかを確定する際の不確定性が生じてしまっている。

⁴⁷ ここでの情報の一部について、K.J. Finnear, “Copyright Ownership in Academic Employer-Employee Relationship” (Unpublished 2005) 参照。

⁴⁸ National Board of Employment, Education and Training, *Maximizing the Benefits: Joint ARC/HEC Advice on Intellectual Property* (1995)を参照。

前述のとおり、オーストラリア1968年著作権法では文学、演劇、音楽、または美術の著作物の著作者は、自らが創作した著作物の著作者となる⁴⁹。しかし、雇傭契約における雇用の過程で創作された著作物においてはこの理解は異なる。その場合には、使用者が従業者の著作権の帰属を留保する⁵⁰。だが、生みだされた著作物が雇用条件の範囲外にある場合には、著作権は著作者に帰属する。

1993年および1995年に、オーストラリア大学副学長委員会 (Australian Vice-Chancellors Committee, AVCC) は、学術的な環境における知的財産権の配分に関する問題を明らかにすべく、大学における知的財産の帰属に関する2つのディスカッションペーパーを公表した⁵¹。これは大学向けのモデル知的財産ポリシーの策定の契機となった。新しいポリシーは著作権に関する学問の自由を強調し、すべての著作権を著作者である研究者に帰属させるというものであった。2、3の大学がこのポリシーの条項の多くを採用したが⁵²、他方では、その他の大学は自らのポリシーを策定するにあたり考慮する様々な要素のうちの単なるひとつであるとする。これらのポリシーは多くのオーストラリアの大学においてまだ検討中である。

一般的な原則として、別段の契約がない場合には、研究者である創作者に著作権を含む知的財産のすべてが帰属することとなる⁵³。科学的な研究、またはかなりの資金や外部助成金の投入がある場合には、明確な契約条項を研究者に対して用いることが現在では一般的になりつつある。研究者と大学の間で事前の合意が交渉されない場合には、関連する制定法⁵⁴やコンロー上原則が帰属を決定する。

上述のように、これらの原則は雇用の一部として特定された職務の遂行

⁴⁹ Section 35(2), *Copyright Act 1968*.

⁵⁰ Ibid section 35(6).

⁵¹ Australian Vice-Chancellors Committee, *Ownership of Intellectual Property in Universities: A Discussion Paper* (1993); Ibid (1995).

⁵² University of Southern Queensland; Southern Cross University.

⁵³ A. Monotti, “Who owns my Research and Teaching Materials My University or Me?” [1997] *Sydney Law Review* 24.

⁵⁴ Section 35, *Copyright Act 1968* (Cth).

において従業者が創作した知的財産のすべては使用者に帰属すると規定する。これは、雇用側の機関がかなりのリソースを提供しているという推定に基づいている。しかし、商業界における雇用とは対照的に、学術的な環境におけるこの推定の適切さについては活発な議論が続いている。著作権の帰属と学問の自由はしばしば不可分であると考えられているということから、このモデルは大学には適さないとする論者もいる⁵⁵。

現在、ますます多くの大学が従業者の創作物の帰属に対して制定法上・コモンロー上の権利を主張するようになってきている。研究機関の中には、大学のリソースを使用して大学の研究者である職員がなした知的財産の帰属について、権利の主張を拡大するような内部規約やポリシーを公表したものもある。これらの主張は、雇用契約に条項を盛り込むといったことにまで至っている。これまでのところ、これは主に特許のように知的財産の創作の中でも科学的な分野においてみられている⁵⁶。

ここで、ほとんどのオーストラリアの大学は「研究著作物」の著作権を雇用されている研究者に対してグラント・バックしていることに言及しておく⁵⁷。この制度が質の高い学術研究者をひきつけるため、大学は競争的な強みを持つことができる⁵⁸。研究者に対して自らの学術著作の著作権を与えるもうひとつの理由は、学術著作はそもそも商業的な利益ではなく、「公益」を目的とする学問と発見のためのものである、という考えに基づいている⁵⁹。このような役割を果たすには、知識の自由利用と普及が不可欠

⁵⁵ W.R. Cornish, “Rights in University Innovations: The Herschel Smith Lecture for 1991” [1992] 14(1) *EIPR* 13.

⁵⁶ K. Puri, “Ownership of Employees’ Inventions: A Comparative Study” above note 1 at 3.

⁵⁷ 以下の大学である。Australian National University; Flinders University; James Cook University; Monash University; University of Melbourne; University of Queensland; University of South Australia; University of Sydney; University of Tasmania; University of Western Australia. T. Reid, “Academics and Intellectual Property: Treading the Tightrope” [2004] *Deakin Law Review* 32 at 37参照。

⁵⁸ S. Ricketson, “Universities and their Exploitation of Intellectual Property” (1996) 8 *Bond Law Review* 32 at 42-43.

⁵⁹ T. Reid above note 57 at 32.

である。

オーストラリアの大学の研究者に関する近時の調査研究により、商業的対価は研究者に対する個人的な金銭的な報酬であるが、一般的に、研究者らは商業的対価よりも妨害を受けずに自らの著作物を公表する権利の方が重要であると考えていることが明らかになった⁶⁰。「公益」を論拠とする立場についての一般的な支持の強さは、ほとんどのオーストラリアの大学の知的財産ポリシーがこれを明示的に認める叙述を含めていることから確認できる。

知的財産の商業化を進めさせるような大学への財政的な圧力が増し続けると、研究者への著作権の帰属はすぐにも過去のものとなるかもしれない。コモンローと制定法は、学術著作物の研究者である創作者への帰属をなんら保護しない。現在のところ、研究者への著作権の帰属は大学のポリシーそれは商業化圧力が増すことによりいつでも変えられうるのであるが—によってのみ維持されているのである。もし仮に何らかの形で学術的な著作権についての追加的な保護がなされるのであれば、大学という文脈における「学術的著作物」という文言が実際には何を含むかについての、明確で一般的に受け入れられる定義を整備することが第一歩となるだろう。ふさわしい定義がなされたならば、その後は、いかなる保護の形式がなされうるかに焦点が向けられるだろう。

ひとつの選択肢として、現在の著作権法の下での「ジャーナリストの例外」と類似の例外を創設するという著作権法改正がありうる⁶¹。研究成果および学術的著作物について強い商業的関心を有しているかもしれない機関から学問の自由への権利を保護し、コミュニティー内でのアイデアの自由な流れを保護しようとするのであれば、学術的な著作物の立法による保護は緊急の検討を要するものである。

⁶⁰ A. Monotti, “Allocating the Rights in Intellectual Property in Australian Universities: An Overview of Current Practices” (1999) 27 *Federal Law Review* 421 at 441.

⁶¹ Section 33(4), *Copyright Act* 1968 (Cth). See K. Puri, “Copyright and Employment” above note 1 at 54.

結語

権利の帰属は当然にあるべきところへそしてそれは著作物の著作者または創作者である一、そしてそれ以外のすべては契約で。そうすると、少なくとも法律は完全に明確であり、当然に法律を知っているとの推定の下、すべての人が自らの地位を知っているということとなる。しかしながら、そのようなアプローチを取ると、かなりの蓋然性をもって、明示の合意がなされず、黙示のライセンスまたは何らかの受益権に基づいた主張がなされるような多数の事例が生ずることとなるだろう。使用者が従業者に対して文書による契約を交付する義務がないオーストラリアのような国では、そのようなルールによりさらに不安定性が高まるだろう。

知的財産権の帰属に関するオーストラリアの現行法は特異であるといわれている。第一に、一貫性に欠けている。使用者にすべての著作権を帰属させる真の正当化がなされておらず、その結果、雇用関係または代理関係が意図・予期しなかった創作的著作物について、従業者である著作者が自ら利用することを永遠に禁止している。

筆者は分割所有ルール (split ownership rule) の採用をここで提案する。基本的な原則—つまり著作者が著作権者であるということ—はそのままでもよいが、これに制定法上の例外が加えられるべきである。雇用の過程において創作された従業者の著作物に関する著作権利益は、使用者の事業の主たる目的に必要であろうから、自動的に使用者が得る。別段の明示の契約がない場合には、従業者は著作物の2次使用についての残余の著作権を保持する。それゆえ、分割所有の原則は集合著作物（例えば米国著作権法201条(c)）⁶²だけでなく、すべての使用者と従業者の関係においても適用さ

⁶² 201条(c)「集合著作物の各個の寄与物に対する著作権は、集合著作物全体に対する著作権とは別個のものであり、当該寄与物の著作者に原始的に帰属する。著作権または著作権に基づく権利の明示的な移転がない場合、集合著作物の著作権者は、その特定の集合著作物、その改訂版および同一の双書における以後の集合著作物の一部として当該寄与物を複製しまた頒布する権限のみを取得したものと推定する。」「集合著作物」の意味と範囲について、*New York Times Company, Inc., et al. v. Jonathan Tasini, et al* 533 U.S. 483 (2001)参照。

れる。

特許の帰属の分野においても類似の緊張がある。「オール・オア・ナッシング」アプローチに固執する現行のオーストラリア法は非常に不十分なものであると考えられている。日本、イギリス、ドイツ等では、職務発明をより高く評価するように制定法の改革がなされた。オーストラリアが従業者の権利についてより公正で確実なアプローチを至急採用することが推奨される。しかし、日本、イギリス、ドイツと同様の制度は、それとは異なるオーストラリアの法制度にはなじまないだろう。いずれにせよ、イギリスの制度は関連規定が複雑で役に立たないものであるため、起源の国ではあるが十分な成功をみていない。

最後に、米国の「ショップ・ライト」規定（非排他的ライセンス）もまた本格的な検討の価値があるものである。ショップ・ライトの法理がオーストラリアに適用可能であるならば、*Victoria University of Technology v Wilson*⁶³事件における判決は両当事者にとって「ウィン・ウィン」に終わったかもしれない、費用がかかる激しい訴訟を回避できたかもしれない。オーストラリアで発明が従業者の職務であるか否かにかかわらず雇用の過程においてなされたすべての発明に「ショップ・ライト」を採用するもうひとつの利点は、使用者-従業者関係において特許権の帰属の取り扱いに関する契約上の取り決めがなされるようになるだろうと考えられることである。

⁶³ See above note 6.