

オーストラリアにおける現地法人の 知財問題-雇用契約における留意点

【その2】



Shelston IP

Chris Bevitt

Shelston IP は、オーストラリアおよびニュージーランドにおける最大手知的財産事務所のひとつであり、特許、意匠、商標、著作権、植物育成者権その他知的財産に関する包括的なサービスを提供している。Chris Bevitt 氏は、Shelston IP Lawyers のチームリーダーを務めるとともに、Shelston IP の IP 商業化部会の長でもある。担当する実務は、ライセンス、IP 譲渡、合併事業、株主契約、製造契約、販売契約、取引条件など IP 商業化の全分野に及んでいる。専門とするのは IP 契約である。また、商標弁護士として、内外の様々な業種の顧客に法律サービスを提供している。

目次

1. 序
2. 要約
3. 知的財産保護のために雇用契約への導入が推奨される規定
(以上、その1)
4. 発明に対する報奨金を従業者に与える規定
5. 使用者に対する発明報告を促す方法
6. 自社の営業秘密の漏洩リスクを軽減する
7. 第三者情報の不正使用
8. 結び

4. 発明に対する報奨金を従業者に与える規定

オーストラリア法は、知的財産の創出に関わった従業者に対して特別な金銭報酬を支払うことを要求していない。報酬の形態としては、以下のようなものが考えられるが、このような特別な報酬はオーストラリアでは稀である。

- ・従業者を発明者とする特許の出願 1 件ごとに特定の金額（たとえば 1,500 ドル）を支給する

- ・発明によって得た収益（またはコスト削減）につき、固定または一定割合（たとえば収益の1%で上限有）を発明者に支給する
- ・発明に関する KPI が満たされている場合にボーナスを支給（以下を参照）

従業員の知的財産創出を促す方法としては、報酬以外にも以下のようなものが考えられる。

- ・発明者として当該従業員の名を特許出願に記載する。これは、発明者要件を順守するための当然の行為であるが、結果として従業員の発明創出インセンティブにつながる
- ・雇用契約中、または知的財産創出に関する年度計画中に、数量的・質的な KPI を導入する

5. 使用者に対する発明報告を促す方法

発明の報告を促す最も効果的な手段が金銭報酬であることは間違いないであろうが、オーストラリアでは発明に対して特別な金銭報酬が行われることはほとんどない。金銭報酬以外で発明の報告を効果的に行わせるための手段としては、日常的な社内報告方式を利用した以下の方法が考えられる。

- ・発明の情報を収集するための簡易な発明報告書
- ・発明の報告および報告手続を順守することを従業員に義務づける雇用契約の規定
- ・潜在的な発明やアイデアを喚起するための、技術系従業員による定期的なブレインストーミングの開催
- ・発明報告書を用いた発明の報告を促す定期的なメッセージ
- ・発明報告の検討や開発の進捗状況の話し合いを行うための定期的な会議の設定

多国籍企業では、各国に属する技術系従業員が定期的に相互交流し、協力して発明の確認、問題解決手法の共有、知識の交換を行うよう心がけることが重要である。

6. 自社の営業秘密の漏洩リスクを軽減する

発明等の知的財産に関連したリスクについて論じる。このようなリスクには以下が含まれる。

- ・ 特許権取得前の不注意または故意による発明の公開
- ・ 退職した元従業員による秘密情報の開示または不正使用

不注意または故意による営業秘密や権利化前の発明の開示は、企業にとって大きな問題となる。前述したように、これらについての規定を雇用契約や知的財産方針に盛り込むことを奨める。さらに、これらの文書規定を補完するため、秘密保護と権利化前の不開示に関する定期的な注意喚起のメッセージを全職員に向けて発信すべきである。このメッセージは、定期的な電子メールや社内会議での口頭の伝達という形であってもよい。

さらに、より高い機密性が要求される公開前の発明や他の秘密情報は、アクセスが限られ、パスワード保護された保管庫に保存し、アクセスを許可された職員にはパスワード漏洩に関する注意を徹底しておくべきである。アクセスを許可されていた者が退職・辞職する直前には、特段の警戒が必要である。

退職する従業員に関して重要なことは、退職者面接を実施することである。この面接を通じて会社に帰属する情報をすべて返却させ、従業員に課された守秘義務を思い出させるのである。このような注意喚起は、標準的な「退職者向け書簡 (departure letter)」という形で行うこともできる。その書簡の中で、雇用契約および会社の知財方針により定められた重要な義務に触れておくことが良い。

7. 第三者情報の不正使用

新規採用の従業員は、ときに新鮮なアイデアや熱意をもたらすものである。しかし、そのアイデアの中に第三者（競合他社等）の秘密情報や知的財産が含まれていないか、注意する必要がある。これを怠ると、彼らの前の使用者から秘密情報の不

正使用で訴えられることがある。オーストラリア法の下では、自社の従業員が以前雇用されていた使用者の秘密情報を不正に使用した場合、その不正使用に関する責任が原則として現在の使用者にかかってくる。従業員が以前の使用者に対して雇用解消後も負い続ける守秘義務をめぐり、当該従業員と前使用者との契約関係に対する不当介入を理由に、現在の使用者が責任を問われることもある。このように、使用者は、従業員が新たな職場に不適切な情報や資料を持ち込んだ可能性を無視することはできない。

従業員が自らの財産として使用できる「職業上の技能」や業界の一般知識と、前の使用者の知的財産や秘密情報を区別することが困難な場合もある。従業員が入社してきた時点で、不適切な情報を社内に持ち込んだり使用することは禁じられる旨を指示し、そのような行為を雇用契約によって禁止しておくべきである。仮に従業員が前の使用者の情報を持ち込んだことを使用者が知っていた場合、とりわけその使用者が当該情報の使用を奨励していたとすれば、雇用契約の禁止規定があろうと、第三者情報の不正使用として訴えられる可能性がある。

8. 結び

本稿においては、発明等の知的財産の創出と把握を促進しつつ、第三者の権利主張に直面するリスクを最小化するために使用者が採用しうる、契約上、社内事務上の様々な手段について論じた。確かに法的な手続きを整えることが基本である。しかし、知的財産の適切な保護と問題発生防止に最終的に役立つのは、積極的な知的財産の保護や問題への対処を促すような企業文化であろう。そのためには、日常業務レベルで法的文書作業が実践、順守されるような仕組みづくりが必要である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)