

ブラジル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】



Gusmão & Labrunie (ブラジル法律事務所)

Laetitia d' Hanens

Gusmão & Labrunie は、ブラジルの大手法律事務所の一つで、弁護士、弁理士、及びスタッフを約 130 人あり、主に知的財産に関する法律および技術関連サービスを提供している。Laetitia d' Hanens 氏は、同事務所のパートナー弁護士であり、商標、ドメイン名、著作権、ソフトウェアおよび不正競争の分野における契約や法律アドバイスにおいて、20 年の経験を有する。また、ブラジル知的財産権代理人協会の理事会のメンバーであるほか、国際商標協会 (INTA) における非伝統的商標委員会および MARQUES (欧州で 1986 年に発足した商標保護団体) E の周知著名標章チームのメンバーでもある。

目次

1. 序
2. 従業者等による発明の所有権及び報酬に関する法的規定
(以上、その1)
3. 従業者等との関係における営業秘密の保護
4. 従業者等による発明についての裁判所の判断
5. リスクを抑える方策についての提案 — 雇用契約における留意点

3. 従業者等との関係における営業秘密の保護

ブラジルでは、企業の秘密情報や営業秘密は、契約および不正競争または不法行為を取り締まる法律によって保護される。

3-1. 契約上の保護

雇用契約には、秘密保持条項を設けることができる。従業者等はその条項に従い、その職務の過程で得た技術情報や、職務上の立場を利用してアクセスできる企業情報の機密を保持しなければならない。この秘密保持義務に違反した場合は、民事上の不法行為責任を問われるだけでなく、IPL 第 195 条第 XI 項で規定される不正競争罪を追及される可能性がある。第 195 条第 XI 項は次の通り規定する。

「第 195 条 次の行為をする者は、不正競争の罪を犯すことになる。（中略）
第 XI 項 工業、商業又はサービス提供において利用できる機密の知識、情報又は資料であって、公知でなく、その対象に精通している専門技術者にとって明白でなく、**契約又は雇用関係**によりその者が知得できるものを、契約終了後を含めて、許可なく漏洩し、利用し、又は使用した者」

3-2. 契約外の保護：

雇用契約に規定されていなくとも、従業者等は使用者等が秘密にしていた技術情報等であって、従業者等が不正にアクセスしたものを自由に使用または開示ができるものではない。IPL 第 195 条第 XII 項は次の通り規定する。

「第 195 条 次の行為をする者は、不正競争の罪を犯すことになる。（中略）
第 XII 項 前項に記載した種類の知識又は情報を、違法な手段で取得し又は詐欺により知得した場合に、これらを許可なく漏洩し、利用し、又は使用した者」

さらに、民法第 186 条に規定する一般原則に基づき、「作為または不作為、故意または過失により権利を侵害し、他者に、道徳上であれ、損害を及ぼした者は、不法行為の責めを負う」こととされ、従業者等が使用者等の営業秘密を不正に他社に開示し、使用する行為もこれに該当する。

4. 従業者等による発明についての裁判所の判断

IPL 第 88 条は、雇用契約上の責務を遂行して作られたいわゆる「職務発明」が、使用者等によってのみ所有されると規定しているが、労働裁判所は、以下の場合において、本条項を制限的に解釈している。

- a) 雇用契約書における曖昧な記載などが原因で、発明を生み出した従業者等の活動と雇用契約に記載される従業者等の職務が異なっている場合
- b) 従業者等による発明が、契約に記載された職務と直接的な関係がない場合

実際、これらの場合には IPL 第 88 条（職務発明）ではなく IPL 第 91 条（混合発明）が適用されるべきである、との判断が労働裁判所ではなされている。混合発明と認定されれば、使用者等が発明を実施する場合、IPL 第 91 条第 2 項に規定する通り「公正な報酬」に従業者等に支払わなければならない。

他に、従業者等から使用者等への所有権の完全な移転を認定したにもかかわらず、発明の実施に起因する「補償金」として公正な報酬に従業者等に支払うよう、裁判所が使用者等に命じたケースがある。

しかしながら、公正な報酬の金額を策定するための統一的な基準については、裁判所で確立されておらず、ケースバイケースで種々の基準が採用されているというのが現状である。

このように、ブラジル裁判所は、使用者等側にとって不利になる判断を下すリスクがあり、このリスク要因を最小限に抑えるための対策が重要になってくる。具体的な方策を以下に記載する。

5. リスクを抑える方策についての提案 — 雇用契約における留意点

- a) 従業者等の職務、特に創作や研究開発に関連する従業者等の活動内容について、雇用契約に詳細に記載しておくこと
- b) 雇用契約において秘密保持義務を明確に規定すること
- c) 報奨金の支払いに関する明確な規則を確立すること（使用者等側がそれを希望する場合）
- d) 「職務発明」の場合、地域的および時間的な制限なく、以下の内容を含む条項を雇用契約に含めること
 - (i) 職務発明は使用者等に排他的に帰属する
 - (ii) 使用者等が発明の管理および実施の独占的権限を保有する
 - (iii) 従業者等は、発明に関する会社の権利を侵害せず、権利の有効性について異議を唱えない

e) 「混合発明」の場合であって、使用者等が発明の実施を望む場合、従業者等は自らが公正と考える一定の金額の支払いがあれば、発明における自らの持分を使用者等に譲渡するとの条項を含めること（従業者等に支払う金額を算定する基準を明確に定めること）。この場合、発明を実施する際に、特に譲渡される発明を記載した書面により、契約を修正してもよい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)