

ブラジルにおける職務発明制度

日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員 カラペト・ホベルト



ブラジルの弁護士資格を取得後、知財を専門分野としてブラジルの法律事務所での実務経験を積む。現在は、早稲田大学法学研究科に在籍して日本の知財法を学びつつ、ブラジルの法制度についてのコンサルティングおよび南米の知財法に関する講義も行っている。

ブラジルでは、職務発明に関して、ブラジル産業財産法第 88 条に基づき従業者の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上当該従業者の業務範囲に属する場合、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属すると定められている。職務発明を行った従業者（発明者）に対しては、「相当の対価」を支払わなければならない。なお、使用者等が勤務規則を定めている場合、労働契約のみならず、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。

1. 職務発明に関する法律

ブラジル産業財産法(2001年2月14日法律第10.196号により改正された1996年5月14日法律第9.279号)では、従業員あるいはインターンによる発明が規定されている。ブラジル統合労働法(Consolidation of Labor Law)では「従業者」、「労働契約義務」等が定義されている。ブラジルにおける職務発明には、この2つの法律が適用される。

ブラジル産業財産法第88条～第93条においては公共部門・民間部門を問わず、発明や実用新案に関する使用者と従業者（インターンを含む）の関係が規定されている。これら規定は産業財産法第121条に基づき、意匠に対しても準用される。

ブラジル産業財産法第121条

第58条から第63条までの規定は、本編の対象とした内容事項に準用する。また、従業者または役務提供者の権利は、第88条から第93条までの規定により定めるものとする。

2. 職務発明の種類

(i)職務発明

ブラジル産業財産法第 88 条（第 121 条により意匠にも準用）により、従業員の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上、当該従業員の業務範囲に属する場合、ブラジル国内で生まれた発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属する。

ブラジル産業財産法第 88 条

発明および実用新案が、ブラジルにおいて履行される雇用契約であって、研究もしくは発明のための活動を目的としているものに起因している場合、または従業員の雇用目的である役務の性質に起因している場合は、その発明および実用新案は専ら使用者に帰属する。

- (1) 契約に別段の定めがあるときを除き、本条にいう業務についての報奨は、協定されている給与を限度とする。
- (2) 反証が挙げられない限り、従業員が雇用期間終了後 1 年以内に特許出願する発明または実用新案は、雇用期間内に開発されたものとみなす。

職務発明に該当するか否かの判断にあたり、使用者の資源、資産、資料、原料、施設または器具を使用して発明が生じた場合は、職務発明における「研究もしくは発明のための活動を目的としている」（産業財産法第 88 条の一部）範囲が非常に重要となる。「研究もしくは発明のための活動を目的としている」範囲の分野が労働契約において明確に定められていない場合、使用者の商業活動に鑑み、当該発明の分野が使用者の商業活動とは関係が無いと判断されると、当該発明は従属発明と見なされ、使用者と従業員の共有財産となる。そのため、労働契約書の中で「研究もしくは発明のための活動を目的としている」範囲を明確に記載することが重要である。

(ii)自由発明

ブラジル産業財産法の第90条（第121条により意匠にも準用）により、従業者の職務範囲外の場合、かつ、使用者の資金、手段、資料、資材、施設または設備の使用がなかった場合に、ブラジルでは、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら従業者に帰属する。

ブラジル産業財産法第90条

従業者が開発した発明または実用新案が、雇用契約に関係なく、かつ、使用者の資源、資産、資料、原料、施設または器具を使用したことの成果でない場合は、当該発明または実用新案は専ら従業者に属するものとする。

業務内容の「研究もしくは発明のための活動を目的としている」範囲と関係が無く、使用者の資源、資料、資産、原料、装置または器具の使用が無い限り、従業者は当該発明について特許、実用新案および意匠の出願を行うことができる。

(iii)従属発明

従業者の職務範囲外であるが、使用者の資源、資料、資産、原料、装置または器具を使用し従業者が発明・創作をした場合、契約上特段の明確な規定がない限り、当該発明から得られる特許・実用新案・意匠は使用者と従業者の均等の持ち分による共有財産とされる。

ブラジル産業財産法第91条

発明または実用新案が、従業者による個人的貢献および使用者が所有する資源、資料、資産、原料、装置または器具の使用の所産であるときは、契約上の規定があるときを除き、その発明または実用新案は均等の持分による共有財産とする。

- (1) 関係する従業者が2名以上である場合は、契約に別段の定めがあるときを除き、従業者の持分は、関係従業者間で均等に配分されるものとする。
- (2) 使用者は、実施に関するライセンスについての排他的権利を有するものとし、また、従業者は正当な報奨金を受ける権利を有するものとする。

- (3) 別段の合意があるときを除き、使用者は特許の対象の実施を特許付与日から1年以内に開始しなければならず、開始しなかったときは、特許の所有権は排他的権利として従業者に移転するものとする。ただし、実施しなかったことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
- (4) 譲渡が行われるときは、同一条件にある何れの共有者も優先の権利を行使することができる。

業務内容の「研究もしくは発明のための活動を目的としている」範囲と関係が無く、使用者の資源、資料、資産、原料、装置または器具の使用があった場合に、その結果として生じた発明は従属発明と見なされる。出願前に他の方法について同意がない限り、従業者がその発明に対して特許、実用新案および意匠の出願を提出することができるが、使用者を共同出願人としなければならない。

3. 職務発明に対する「相当の対価」の支払い

(i) 相当の対価の必要性

職務発明に該当する場合、産業財産法第88条(1)に基づき、契約上特段の明確な規定がある場合を除き、相当の対価は契約で定められている給与を限度とする。しかし、産業財産法第89条に基づき、特許権者である使用者は、発明者と協議の上、または会社規則に従い、発明者に対し発明の実施から得られる経済的利益についての持分を与えることができる。一方、自由発明に該当する場合、従業者は当該発明の排他的所有者であるため、相当の対価を受けることはできない。

従属発明の場合、原則として特許・実用新案・意匠の権利は使用者と従業者が共有することになるが、契約上特段の明確な規定がない限り共有者は、相当の対価の支払いについて同意しなければならない。

労働契約において、相当の対価について規定せず、使用者への権利の譲渡が規定されている場合であっても、使用者は、一時金もしくは分割払いにより相当の対価を従業員に支払う義務を負う。産業財産法では相当の対価の算出方法が定められて

いないが、産業財産法第91条(2)に基づき、相当の対価は正当な金額でなければならない。

契約上特段の明確な規定がない場合、発明の実施により得られた利益の半分(50%)が相当の対価に相当する金額と見なされる。職務発明をした発明者の人数が複数の場合、相当の対価に相当する金額を、職務発明者全員で均等に割ることとなる。

(ii)相当の対価の請求時効

ブラジル産業財産法第225条に基づき、相当の対価に関する訴訟は支払が行われなかった日(雇用契約や職務発明規定等で定められる日)から5年以内に提起しなければならない。しかし、労働関係の請求権は、統合労働法に基づき2年で消滅するため、統合労働法と産業財産法のいずれを適用すべきか識者の間でも意見が異なり議論となっている。

4. 第一国出願義務

現行の産業財産法では、職務発明にかかる特許出願について第一国出願義務はない。

5. 勤務規則等について

使用者が勤務規則を定めている場合、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。これは、数年前から訴訟において、労働契約と同様に勤務規則が検討されるようになってきているためである。勤務規則の標準的形式はないが、法律に沿った勤務規則および契約書等の作成をブラジルの弁護士等に依頼することが一般的である。

■ 参考情報

- ・ブラジル産業財産法 第88～93条、第121条、第225条
- ・ブラジル統合労働法

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)