

トルコでの雇用契約書作成における 知的財産関連の留意点



Istanbul Patent A.S.

Onur Omer Sogut

Onur Omer Sogut 氏は、化学工学の博士号を取得した後、2012年にIstanbul Patent A.S.に加わった。英語とドイツ語を使いこなすとともに、フランス語も話す。現在、プロセス設計、ナノテクノロジー、化学物質の設計と生産、高分子加工、有機化学、コロイド化学、界面化学および電気化学などの学際的分野において特許弁護士として活動している。Istanbul Patent A.S. は1997年にトルコ イスタンブール設立された知財に特化した特許・商標事務所である。

トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、発明活動を促進するために従業者に十分なインセンティブを与えることは極めて重要である。

トルコにおいて、従業者による発明に関連した法律は、「特許の保護に関する法律第551号」（以下「特許法」）の第16～38条に規定されている。特許法において、「従業者」とは、他者に雇用されている者であって、私的契約の規定またはこれに類する法律関係の下で、使用者に対する個人的責任を負い、また使用者により指定された任務を遂行する義務を負う者をいう。この意味で、従業者が使用者の業務に関する発明を創出する行為も、使用者へと提供される任務と考えられる。したがって従業者は、優先されるべき使用者の権利を考慮することなく、発明に対する自己の権利を主張することはできない。

職務発明と自由発明

特許法は、従業者による発明を「職務発明」と「自由発明」に分類している（特許法第17条）。さらに特許法は、従業者による職務発明の報告義務についても、次のように定めている（特許法第18条）。職務発明をなした従業者は、発明を使用者に対して遅滞なく文書で報告する義務を負い、使用者は、当該報告者に対し当該報告書の受領日を遅滞なく文書で通知しなければならない。従業者は、報告書において、技術的課題、その解決方法、及び当該職務発明の実現方法を開示することが要求される。また、使用者は、従業者が特許法に準じて報告できるように必要な援助を提供する義務を負う。

特許法第20条によれば、使用者が職務発明に係る所有権を全面的に主張する場合は、その旨の宣言を文書で従業者に通知することを条件として、当該発明に係るすべての権利が使用者に譲渡されることとされる。また、使用者が、職務発明に係る所有権を部分的に主張する場合、使用者は自己の部分的主張に基づく発明を実施することができる。

一方、特許法第21条によれば、使用者が陳述書で職務発明を自由発明と認める場合、職務発明は自由発明になる。すなわち、従業者から報告された発明について使用者が所有権を希望する場合、当該発明は「職務発明」とみなされ、使用者と従業者の双方が特許法に規定された所定の措置を取る必要がある。使用者が所有権の取得を希望しない場合、使用者は当該発明を「自由発明」と認めること、すなわち当該発明に基づく特許または実用新案を出願する意思がないことを、従業者に対して通知しなければならない。使用者が上記規定のいずれかを遵守しない場合、当該使用者は関連するあらゆる権利を放棄したとみなされ、当該発明は「自由発明」とみなされる。（なお、第21条は、他に職務発明が自由発明になる二つの場合を定めている）

特許取得手続をすべて行った場合の費用負担は大きく、従業者はこの経済的負担に対して消極的になりがちである。このことを踏まえれば、従業者は、使用者の資金で出願された特許出願において、発明者として記載されることを望むと考えられる。したがって、使用者としては、従業者の発明と開示、報告のインセンティブを高めることが極めて重要になる。評価されない発明を報告するために従業者の労力が費やされるようなことを極力減らすべく、使用者にとって関心のある技術テーマを従業者に常に知らせ、これに集中させることが望ましい。

相当の対価

トルコの特許法第22条は、次のように定めている。「使用者が職務発明に対する所有権を全面的に主張する場合、従業者は使用者に対して相当の対価を求める権利を与えられる。対価の算定においては、特に職務発明の経済的および商業的利用

価値、従業者の使用者における職務、および発明に対する企業の寄与度に対して適正な配慮がなされなければならない」。

同条の規定は、使用者が職務発明に対する所有権を部分的に主張し、当該発明を実施する場合にも、「相当の対価」を算定する上で適用される。

なお、特許法第24条では、かかる対価の額について紛争が生じた場合、「相当の対価」は、労使問題に関する専門機関に諮問された後に、労働社会保障省により「公布される」対価料金表に基づき決定されるものとしている。しかし、特許法が施行された1995年以降、このような対価料金表が発表されたことはない。そのため現状としては、対価に関する方針は企業によって異なり、発明者である従業者に多額の対価を毎年支払う企業もあれば、一括払いとする企業、さらにはこれら双方を支払う企業もある一方、従業者の失業不安につけ込み、対価を支払わない企業も存在する。

発明開示書

特許法に基づく従業者の発明報告に関し、次の事項（情報）を含んだ簡易な発明開示書の形式を作成することが可能である。

- 当該発明のすべての発明者を特定する情報
- 報告当事者（発明者である従業者）および受領当事者（当該従業者に対して使用者を代表する上長）双方の署名
- 報告の日付
- 発明の技術分野、従来技術において解決すべき技術的課題、発明者により提案された技術的解決法、および関連する技術図面を含む詳細な技術開示等、発明開示書の代表的部分

また、かかる発明開示書に対する標準的な応答書には、上述の発明者情報、関連する日付と署名、および当該発明に対する各発明者の貢献度（各発明者の対価の算定に用いられる）が含まれる。さらに、応答書には、下記の何れか1つを示す使用者の決定も含まれる必要がある。

- ・ 当該発明は特許可能とは認められないため、以後の措置は取らない。
- ・ 当該発明は自由発明と認められるため、使用者はこれについていかなる権利も主張しない。
- ・ 当該発明は職務発明と認められるため、使用者は当該発明の少なくとも一部または全部に対する所有権を主張する。

雇用契約には、特許または実用新案を出願するに至った各発明（考案）の発明者（考案者）である従業者への報酬を、使用者が毎年発表することを盛り込んでもよい。これに伴い社内での対価料金表を策定、発表すれば、技術スタッフである従業者は、発明から得られる対価を予測できるようになる。このような透明性があれば、発明に対する従業者の意欲のさらなる向上が期待できる。

営業秘密

知的財産として評価される可能性のあるアイデアは、少なくとも特許出願等として公開される日まで、営業秘密として保護する価値がある。

トルコの特許法第 36 条は、次のように定めている。

「使用者は、従業者の正当な利益のために必要とされる期間にわたり、自己に報告または通知された従業者による発明に係る情報の守秘義務を負うものとする。従業者は、職務発明が自由発明にならない限り、職務発明の守秘義務を負うものとする。使用者または従業者以外の者であって、トルコ特許法に基づく発明について知る者は、その発明を実施することも他人に開示することもなしてはならない」

さらに、特許法第 30 条は、次のように定めている。

「使用者の利益のために必要な場合には、使用者は、自己に報告された発明が法律的には特許を受けることができるものと信じられる場合であっても、特許出願を差し控えその発明の秘密を保つことができる」

使用者の利益のために特許出願を差し控える場合、使用者は、当該発明の特許を取得しないために当該従業者が被る可能性のある経済的損失／不利益について補償しなければならない。雇用契約書では通常、営業秘密も保護される旨が定められ

ており、これに違反した場合、契約の無効が主張され、法廷闘争に発展する場合もある。

技術的知識のある従業員が、関連技術分野においてビジネス活動を行っている別の会社から移籍してきた場合にも注意が必要である。この従業員から報告された発明に基づき提出された特許出願が、当該従業員の以前のユーザーのために行った活動に基づくものであると、以前のユーザーが主張してくる可能性がある。こういった事態を防ぐには、雇用契約において、以前のユーザーの雇用期間中の職務活動に基づく発明の開示を禁止することが肝心である。

結び

発明を創出してユーザーに報告することに対する従業員の意欲を向上させ、ユーザーの利益を最大化するためには、ユーザーおよび従業員双方の当事者が特許法第16～38条の規定に十分に精通していることが不可欠である。まずは、双方の当事者に影響を及ぼすあらゆる行為が特許法に準じてなされるべきことを雇用契約書において明確に掲げ、透明性の高い適切な知的財産ポリシーを策定することにより、従業員はユーザーの利益に沿った行動をとることが期待される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)