

# 南アフリカにおける現地法人の知財問題

## 題 – 雇用契約における留意点



Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd.

Bryce Matthewson

Bryce Matthewson 氏は、Spoor & Fisher のアソシエイト特許弁理士であり、特許訴訟部門のメンバーである。幅広い分野における特許および意匠訴訟で蓄積された経験に加え、知財 IP 取引等についても実績がある。Spoor & Fisher は知的財産専門の法律事務所として 1920 年に設立され、アフリカおよびカリブ海諸国をカバーする特許・商標事務所である。

### 1. 要約

南アフリカにおける従業者発明の帰属は、南アフリカ特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。発明の帰属に関し、雇用主（使用者）が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。本稿では、使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うべきか解説する。

### 2. 職務発明制度

南アフリカ特許法（1978 年第 57 号特許法、以下「特許法」）第 27 条によれば、発明者または発明者から特許を受ける権利を取得した者は、特許を出願することができる。特許法には明記されていないが、南アフリカのコモンロー上は、「従業者の雇用の過程で、その範囲内で創出された」全ての発明は、使用者により所有されると判断されるため、使用者は、このような発明の特許出願を行うことができる (Morewear Industries (Rhodesia) (Private) Limited vs William Michie Irvine 1960 BP 202(RPT))。ここで雇用の「過程」とは雇用の「期間」を意味し、雇用の「範囲」とは従業者が雇用された「目的」を意味する。このように、従業者が雇用期間中に、雇用された目的に従って創出した発明が使用者に帰属すること自体はコモンローによって確立されているものの、実際はかかる発明が使用者に譲渡される際に、対価が支払われないといった争いが生じやすい。したがって、対価をめぐり起こり得る紛争を避けるため（権利帰属自体をめぐる紛争予防も含め）、通

常は、使用者と従業者の間の契約において、このような権利譲渡について定める規定が設けられている。

### 3. 雇用契約の規定に関する制限

特許法第59条(2)項では、雇用契約について、以下のように規定されている。

「下記のいずれかに該当する雇用契約の条件は、無効とする。

(a)従業者が雇用の過程およびその範囲以外で行った発明を、使用者に譲渡するよう要求するもの

(b)従業者が雇用契約の終了から1年以上経過後に行った発明について、当該従業者の権利を制限するもの」

特許法第59条(2)項の規定に関して、司法上の指針は存在しないが、この条項の規定から、契約当事者は、下記の3つの期間に分けて対応すべきである。

#### (a)使用者に雇用されている期間

この期間中に従業者の雇用の範囲で創出された全ての発明は使用者に譲渡しなければならない、と雇用契約に規定することができる。

#### (b)雇用契約の終了後1年間

使用者は、この期間中に創出された発明を譲渡するよう従業者に要求することはできない。ただし、なんらかの制限を課すことは可能である。たとえば、元従業者がこの期間中に創出した発明のライセンスを使用者に供与することを条件づけることは可能であろう。ただし、この場合、当該発明が元従業者の雇用の範囲内であることが前提となる。

#### (c)期間(b)以降

この期間後に元従業者が創出した発明に対して、使用者はいかなる権利も有さない。

雇用契約が無効とされないことがないよう、雇用契約書を作成する際には、特許法第59条の規定を十分に検討することが重要である。

#### 4. 発明者である従業者への対価

特許法は、従業者により雇用の過程およびその範囲で創出された発明への対価を与える使用者の義務を規定していない\*。このため従業者の報酬には、このような知的財産の譲渡の対価も含まれる、と主張することが可能である。

(\* )公的資金による研究開発を行っている機関の従業者については、2008年法律第51号「公的資金研究開発の知的財産権に関する法律」（「IPR法」）第10条において、発明者は「当該機関が知的財産から得る収入の一部を受け取る特定の権利を与えられる」と規定している。IPR法の施行規則は、当該従業者に与えるべき対価の基準について定義を示している。

#### 5. 雇用の過程および範囲

南アフリカ特許法は、「雇用の過程およびその範囲」について定義していないが、「過程」は雇用の期間を指し、「範囲」は従業者が雇用された目的を指すと、一般的に解されている。

発明が従業者の雇用の「範囲」内か否かという問題が、論争の主題になることもある。この問題は、著作権関連事件で最高裁判所により検討されたことがある(King v South African Weather Service(716/2007)[2008] ZASCA 143 (2008年11月27日))。同事件において最高裁は、「雇用の過程」は明白な用語であり、詳細な解釈を必要としないが、事実即ち実用的かつ常識的なアプローチが必要である、と指摘した。そのうえで、当該使用者の事業および従業者の職務の性質を含む複数の要因を検討した後、当該著作物を創作することは従業者の直接的な職務ではなかったものの、使用者による雇用から発展した活動であるため、当該従業者の雇用と著作物の創作との間には因果関係が存在すると判示した。上記の要因は、特定の発明が従業者の雇用の「範囲」内かどうかの解釈にとっても、今後の指針となるであろう。

特許法第61条(1)項(b)および第63条の解釈に基づき、雇用の過程および範囲内で創出した発明を「従業者」が特許出願した場合に、従業者が不正に取得した特許は取り消され、同時にこの特許と同じ日付をもつ特許が使用者に付与される。これを可能にするためには、使用者は、当該発明が従業者により雇用の過程およびその範囲内で創出されたこと、および（コモンローに基づき、または雇用契約に定められた使用者への譲渡義務に従い）当該発明に関して特許を出願する権利が使用者にあることを証明する必要がある。したがって、発明の創出を想定して雇用する従業者に関しては、雇用の範囲を証明できるように、予め雇用契約において従業者の職務を明確にしておくことが重要である。

#### 6. 発明および報告のインセンティブ

上述のように、南アフリカの法律には、従業者が雇用の過程およびその範囲内で創出した発明への対価を給付すべき使用者の義務は規定されていない。しかし、発明者である従業者への対価または報酬を禁ずる規定もまたない。したがって、発明を創出（および開示）するインセンティブを従業者に与える方法の一つとして、発明を創出する従業者に対して、報酬または何らかの形式の報奨を提示することが考えられる。

雇用の過程およびその範囲内で創出した発明を開示する従業者の義務は、契約で定めておくことが望ましい。南アフリカの法律は、従業者が使用者の利益を第一とすることは全ての雇用契約において黙示されている義務と判断しているため（たとえば、*Randwater v Stoop and Another*(JA 78/11) [2012] ZALAC 32 ; [2013] 2 BLLR 162(LAC) ; (2013)34 ILJ 579(LAC) (2012年11月8日) )、雇用の過程およびその範囲内で創出した発明を使用者に開示する義務も当然含まれているとする議論もある。しかし、不要な紛争を避けるためには契約における明示規定が必要である。

#### 7. 営業秘密の喪失リスクへの対処

雇用契約には通常、使用者の秘密情報の使用および開示に関する規定が含まれている。また、使用者に対する従業者の誠実義務に基づき、仮に明示的規定がないとしても、雇用契約は、従業者が自分自身の利益（または第三者の利益）のために使用者の秘密情報を使用すること、さらに職務の遂行に必要な開示を除き第三者に使用者の秘密情報を開示することを黙示的に禁じている、と一般的に認識されている。

ただし、明示的か黙示的かを問わず、このような条項を強制履行するには、開示された情報が使用者の秘密情報であることを使用者は立証しなければならず、ここにおいて困難に直面する使用者は少なくない。使用者側のこのような立証の一助として、全ての新しい秘密情報、営業秘密などを文書化し秘密であることを文書に明示するよう従業者に義務づけ、文書化された情報を使用者が保持、保管しておくことが推奨される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)