

トルコにおける現地法人の知財問題

－ 現地発生発明の取り扱い



Kemal Baran YILDIRIM

Istanbul Patent A.S.

(弁理士)

Istanbul Patent A.S.は、特許、商標、意匠の出願と訴訟を含む略すべての知的財産に関するサービスを国内外の顧客に提供している。著者 Kemal Baran Yildirim は、Sakarya University で機械工学を学んだ後、Istanbul Technical University にてナノサイエンスに関する課程を修了した理学修士。Istanbul Patent A.S.の特許部門に勤務する弁理士であり、機械工学に関する特許分野で活躍中。

特許によって与えられる権利、権原および利益を享受するのは特許権者であり、特許の所有権という問題は特許ポートフォリオ全体を管理する上で重要である。それゆえ、親会社であるグローバル企業は世界のあらゆる地域において、子会社による発明をどのように取り扱うかを戦略的に考えるべきである。

トルコ特許法（「特許の保護に関する法律第 551 号」）第 11 条は、特許を受ける権利は発明者またはその権利継承人に帰属するが、特許を受ける権利は譲渡が可能であると規定している。トルコ特許法第 11 条の規定は以下の通り。

「特許を受ける権利は、発明者またはその承継人に帰属し、移転できる。

発明が2人または2人以上の者により共同でなされた場合、当事者に別段の合意がない限り、特許出願権はその共同発明者に帰属する。

発明が2人または2人以上の者により同時に個別になされた場合、特許を受ける権利は、最初に出願を行った者、または他の者より早い優先権を主張できる者に帰属する。

最初の特許出願人は、反証がない限り、特許出願権を与えられる。」

この規定によれば、特許を受ける権利の譲渡は可能であり、子会社がかかる権利を親会社に譲渡することも可能である。必要に応じて、特許権を保有する子会社が姉妹子会社に対し当該特許に基づくライセンスを供与することもできる。トルコでは、トルコで発生した発明の所有者に対する国籍上の制限がないため、これを外国企業である親会社や子会社に帰属させることができる。

雇用契約に明記されていない限り、トルコ国内に所在する使用者は、職務発明に対する所有権を取得できる。従業者による発明は、職務発明もしくは自由発明に分類される。職務発明とは、従業者が私企業もしくは公的機関における雇用期間中になした発明であって、その者が割り当てられた業務を自らの職務の一部として遂行する過程で行った発明や、その大部分が私企業もしくは公的機関での経験や業務に基づいてなされた発明がこれに含まれる。

これについて、トルコ特許法第 20 条は以下の通り規定する。

「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、その旨を宣言書によって従業者に通達することにより、職務発明に関わるすべての権利は使用者に譲渡されるものとする。（トルコでは「職務発明」に該当する限りは、使用者側が一方的に通告すれば権利は使用者に譲渡される）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き当該発明を実施することができる。

使用者によるそのような使用が、従業者による自己の発明のさらなる実施を相当程度に妨げる場合、従業者は、使用者が 2 ヶ月以内に当該職務発明全体の所有権を承継するか、または当該発明に対する権利を放棄して従業者の自由発明とするか、のいずれかを請求することができる。

使用者が職務発明に係る主張を行う前に、職務発明について従業者によりなされた取決は、それが使用者の権利を侵害する場合、当該使用者を拘束しないものとする。」

特許法第 20 条においては、使用者が職務発明の所有権を主張する場合、特許出願の権利は使用者に帰属することが明確に示されている。この場合に適用される主な基準の一つは、使用者の事業分野が発明の技術分野と同一であるか否かである。

別のいい方をすれば、この基準は、使用者の業務とかけ離れた従業者発明に対しては、使用者が権利を主張できないということを暗に示唆している。

外国の親会社ではなく、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、子会社はトルコにおいて何らかの金銭的インセンティブを得ることができる。革新的な企業経営を推進することを目的として、トルコ科学技術研究会議（TUBITAK）は特許助成金プログラムを実施している。トルコの子会社が同プログラムに登録され、特許出願手続に関して政府から支援を得ている場合、トルコ国内で税制上の優遇措置を受けることができる。

トルコにおいては、発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。

これについて、トルコ特許法第 22 条は以下の通り規定する。

「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、従業者は、使用者に対し相当額の補償を求める権利を与えられる。

補償額の算定においては、特に、職務発明の経済的商業的利用性、従業者の企業内任務、および発明に対する企業の寄与に対して適正な配慮がなされなければならない。」

使用者が部分的な所有権、全面的な所有権のいずれを請求した場合に関しても、従業者は、トルコ特許法第22条および23条に基づき、当該発明に対する相当額の支払を使用者に要求する権利を有する。支払われる金額は、発明の経済的価値、従業員の役職および当該発明に対する使用者側の寄与度に従って算定される。他に重要な規定がトルコ特許法第27条に示されている。同条において、使用者は、自ら全面的な所有権を要求した職務発明について、外国においても特許出願をする権利を有する。ただし、使用者は、特許取得を希望しない国については職務発明に関する権利を放棄して、従業者が自ら特許出願する機会を従業者に提供する義務を負う。

親会社であれ子会社であれ、職務発明に対する権利を保有する者が、発明者に対する補償義務を果たさなかった場合はどうなるのか。この問いに対する回答は、現行特許法には明記されていない。

現行トルコ特許法は、1995年の施行以来、今日に至るまで、企業の要請に対応できない部分を抱えてきた。しかし現在、現行特許法に定める手続や法原則に対する重要な改正を盛り込んだ新法案が国会に提出されている。新法が成立すれば、現在の法律第551号よりも厳格な法規定が構築されることになろう。トルコ国内に子会社を有する企業は、職務発明に関する現行の要件をすべて順守し、従業者（発明者）に対する補償規程や方針を採用しておくことをお奨めする。そうすることで、より厳格な新法が成立した場合に対応できるだけでなく、子会社の従業員にインセンティブを提供し、最終的にはトルコ子会社のイノベーション促進に資することとなろう。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)