



REGIMBEAU  
Creative IP

# JIPA ウェビナー フランスにおける 従業員発明に対する対価

レジャンボー ジャパンデスク

---

田原 正宏 ジャパンデスク責任者

ジェローム・コリン 国際部長

Conseils en Propriété Industrielle / European Patent and Trademark Attorneys

PARIS - LYON - RENNES - MONTPELLIER - GRENOBLE - TOULOUSE - CAEN - MUNICH

©2020 Regimbeau

# レジャンボー ジャパンデスク

- レジャンボーの紹介
  - フランスの大手特許事務所
    - 1931年 設立
    - 所員200名・約70人の技術・法律の専門家
    - フランス国内に6カ所のオフィス
    - ミュンヘンオフィス
  - ジャパンデスク - 日本の顧客からの窓口となる専門チーム
    - 欧州における日本企業の知的財産権保護を長年にわたってサポート

# 主要トピック

---

- 従業員発明者とは？
- 従業員発明者に対する対価はどのように定められるべきか？

# 従業員発明者とは？

---

- フランスにおける「従業員発明者」とは？
  - 複数の従業員が発明に関与した場合、誰をどのような基準で発明者に認定すべきか？

# 従業員発明者とは？

- 発明に係る貢献をした者
- 特許出願において指定された者は「発明者」と推定される
- 発明者が「従業員」に該当するか否かの確認
  - ゼネラルマネジャーやインターンは従業員に該当しない場合も
  - 発明者が従業員でない場合、契約書を確認する必要がある - 発明に係る権利の譲渡が別途必要になる可能性も

# 従業員発明者とは？

---

- 発明者の定義は日本と同じ
- 特許庁は発明者の指定が適切か否かをチェックしない
- 疑義が生じるような非典型的な場合は現地専門家のアドバイスを求めるべき

# 従業員発明の法的位置づけ

---

- 従業員によってなされた発明はフランスにおいて法的にどのように扱われるか？
- 対価についてはどのように規定されているか？

# 従業員発明の種類 及びその法的効果

発明の種類	職務内の発明	職務外の発明	
		使用者の業務内	使用者の業務外
定義	発明者が継続する職務として（例えば労働契約に従って）、又は一時的に（例えば従業員に課される特別の職務として）発明行為を行う者	従業員が発明活動に係る職務を有しておらず、かつ...	
		...発明が使用者の業務に関する（同じ分野に属する、及び／又は使用者の設備・知識を利用する場合	...発明が使用者の業務に関しない
発明に係る所有権・特許出願に係る権利は誰に属するか？	使用者	従業員 – しかし、「公平な対価」を支払えば、使用者は、発明に係る所有権、又は発明を利用する権利（ライセンス）を取得できる	従業員
従業員に対する報酬	<b>補充的報酬</b> （SR） SRを定める規則を定めることができ、SRは定額に限定されてもよい	<b>公平な対価</b> （使用者が所有件を取得する場合）公平な対価はケースバイケースで決定される。交渉の余地がある	なし

- いずれの場合も発明者は発明を雇用主に報告すべき



REGIMBEAU  
Creative IP



# 従業員発明の種類

## 及びその法的効果

---

- 2つの要素を考慮
  - 発明行為が従業員の職務の範囲内か？
  - 発明が使用者の業務範囲に属するか？
- 発明行為が従業員の職務か否かによって異なる2つの報酬の規定が存在する

# 発明行為が職務に属する証拠の例

- 労働契約書
- 発明行為を従業員に職務として明示的に与える書類
- 発明行為の痕跡を示す他の書類
  - 例えば、活動報告書、年次インタビューなど
- 従業員の地位（R&Dエンジニア）

# 発明行為が職務に属する証拠の例

- 文書での証拠を残すことが重要
  - 労働契約書から明らかであるのが好ましい
  - 職務としての発明行為の存在を文書で証明できない場合は個別に判断される
  - 争いになることを避けるため、発明行為が職務であることを明示的に定めるのが好ましい（労働契約書の改定・特別な覚書など）

# 補充的報酬 (SR)

---

- 補充的報酬とは何か？
- 補充的報酬はどのように定められるべきか？

# 補充的報酬 (SR)

- 補充的報酬は法律によって義務化されている
- 補充的報酬は金銭的な報酬であるべき
- 補充的報酬はすべての特許可能な発明に対して支払われる - 特許によって保護される発明のみではない
  - 新規性・進歩性 (PACTE 法)
  - 判例 2005年2月22日5付 n°03-11027 :
    - 会社によって秘匿化された3つの発明に対して補充的報酬が認定された
    - 会社は発明の特許性に対して反論しなかった

# 補充的報酬 (SR)

- 補充的報酬を決定する規則は自由に定めることができる
- 規則は明示的であるべき
- 以下の規定が補充的報酬を定める規則になり得る

フランス国内法

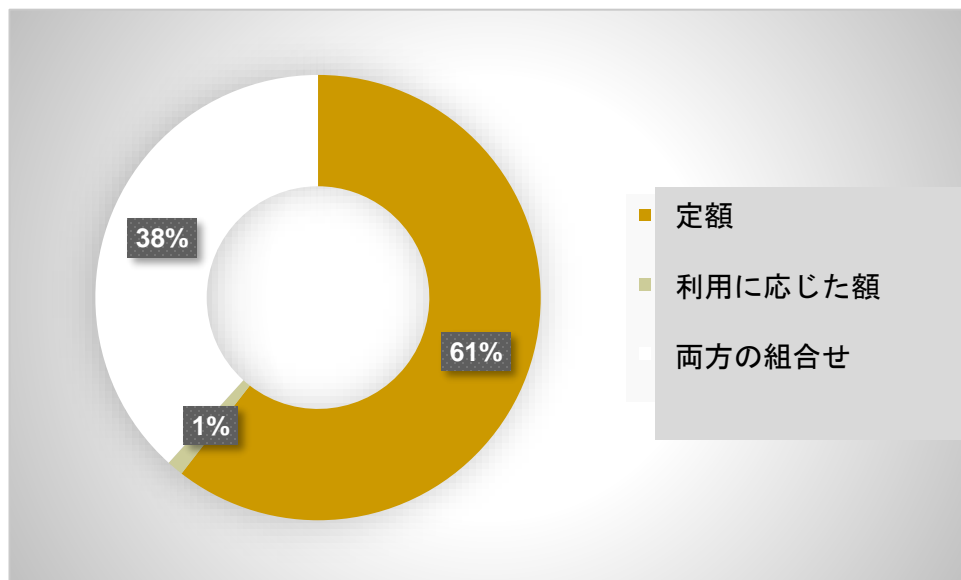
関連団体の協定

会社の規約

個別の労働契約

# フランス特許庁による補充的報酬の調査 (2016)

## ○ 補充的報酬の計算



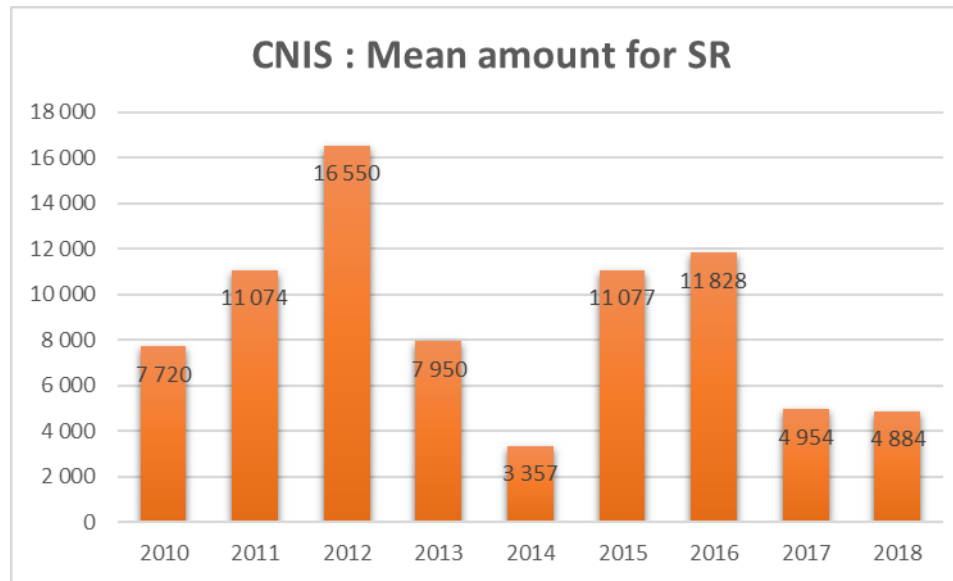
## ○ 補充的報酬の支払い時期の例：

- 発明が報告された時
- 特許出願がされた時
- 外国出願がされた時
- 特許が許可された時

# 補充的報酬の統計

2010年-2018年の統計 - 出典：Propriété Intellectuelle n.9, Sept. 2020, Etude 19

## ○ CNIS :



## ○ 裁判所 :

- 発明が実施されなかった場合: 1,000~10,000 ユーロ
- 発明が実施された場合:
  - 5,000 ユーロ程度
  - 30,000 ~ 50,000 ユーロの場合もある
  - 100,000 ユーロ又は 188,000 ユーロとした裁判例も存在



# 補充的報酬 (SR)

---

- 補充的報酬は使用者が自由に定めることができる
  - 多くの企業が発明の重要性・実施の有無にかかわらず定額としている

# 公平な対価に基づく報酬

---

- 公平な対価に基づく報酬とは何か？
- 公平な対価に基づく報酬はどのように決定されるのか？

# 公平な対価

- 当事者間で合意に達しない場合：
  - 公平な対価は CNIS 又は裁判所が決定：  
考慮される要素：
    - 両当事者の初期の貢献
    - 発明の産業的・商業的利用価値
- 評価額の幅が大きい (経済的分析)
  - 発明の実施を考慮する裁判例がある
  - CNISが決定した平均値：
    - 5,000 ~ 53,333 ユーロ (2014~2016年の各年の平均値)
  - 裁判所が決定した額：
    - 3,000 ~ 320,000 ユーロ

# 公平な対価

---

- 公平な対価に基づく報酬の決定には当事者間の交渉が必要
  - 法廷紛争に発展する場合も
- 発明行為が職務である旨をできる限り書面に明示的に残すべき

---

最後までご視聴いただき  
ありがとうございました！

不明な点はお気軽にお問い合わせください  
tahara@regimbeau.eu  
collin@regimbeau.eu