財産としての特許権
－イタリアにおいて特許は誰のものか？

ステファノ・フェッロ（Stefano Ferro）
GIP Italy/Bugnion Spa、顧問
欧州商標弁理士・欧州意匠弁理士

発明は、AIの発達で将来どうなるかわからないが、現状、１人または複数の人間の活動から生まれる。そして多くの場合、発明者が所属する企業体の活動範囲内で生まれる。法律はこの現実を無視しておらず、発明者とその企業との関係に関する具体的な規定を持っている。本稿では、イタリアにおける発明活動に関する国内法の最新動向を説明する。

民間における発明

知的財産権（著作権を除く）に関する法律であるイタリア工業所有権法（IPC）第64条は、３つの異なる場合を規定している。

- 「職務発明」－発明活動が雇用契約に従う従業員の職務に含まれ、給与の一部がその活動に対して支給される。この場合、その発明に対する特許出願の権利は会社に帰属し、従業員は追加的な支払いを受ける権利を有さない。
- 「雇用発明」－雇用契約は発明活動に対する報酬を定めていないが、発明は雇用契約履行の結果としてなされたものである。この場合、発明者は雇用主から正当な対価を得る権利はあるが、その発明に対する特許出願の権利は会社にある。
- 「偶発発明」－発明は会社の活動分野内にあるが、従業員／発明者の職務は発明活動に関係しない。この場合、従業員は会社に発明を開示する必要があり、会社は特許出願を購入するか、発明を使用する権利を有償で取得するかを選択することになる。このケースは現実には非常に稀である。

発明者が複数いる場合でも適用されるルールは変わらず、所属会社が同一の場合にも異なる場合にも上記ルールが適用される。

大学または公的研究機関における発明

2023年８月まで、IPC第65条は、大学やその他の公的研究機関で働く研究者の発明に対して「教授特権」を認めていた。この特権により、民間企業の従業員に適用される条件は適用されず、こ

れらの個人は自分自身の名前で特許出願をする権利を持っていた。第三者が資金を提供した研究の場合にも例外が規定されていたが、20年近く適用されてきたこの法律が十分に機能しなかったのは、研究者が特許出願に特別な関心を示さず、多くの場合、研究資金を提供した関連する大学や第三者と合意に達することを好んだからである。

2023年８月に改正されたIPC第65条により、教授特権は廃止され、特許出願の権利は原則として大学または研究機関に所属することになった。ただし、大学または研究機関が特許性のありそうな発明の存在の通知を研究者から受けてから６カ月以内に出願手続きを行わない場合には、当該研究者は自己の名前で特許出願を行うことができる。

新しい第65条は大学自治の重要性を認めており、大学や公的研究機関が研究活動から生じる知的財産権の扱い方を詳細に規定することは、今や標準的な慣行となっている。

企業が知っておくべきこと

学説や判例法において、従業員以外の企業が雇い入れた職業人（自営業者）の扱いについて多くの議論がなされてきた。そこでは、IPC第64条は特別な規則であり従業員でない個人には類推適用されないとする説と、当該条文は一般原則の表現であり従業員以外の職業人にも類推適用されるとする説との間で意見が対立してきた。

この点に関し、最近施行された法律（自営業全般を扱う第81/2017号、とりわけその第４条）において、発明活動に具体的に言及し、当該活動に対する具体的な報酬を規定するコンサルタント契約（IPC第64条の冒頭に規定されている内容と同様）がある場合を除いて、自営業者が行った発明にかかる経済的権利は自営業者が所有することが明確化された。

もうひとつのデリケートな問題は、会社を辞めた元従業員に関するものだ。IPC第64条最終項は、解雇日の翌年に元従業員によってなされた特許出願は、企業内で開発されたものと推定し、第64条に規定された規則の対象となることを明確にしている。ただし、これは推定に過ぎず、特許出願が社内で開発されたものではない発明に関するものであることを元従業員が証明することによって覆り得る。また、元従業員との雇用関係が終了して１年以上経過してから出願された特許出願であっても、特許出願が社内で開発された発明に関するものであることを会社が証明することによっても覆り得る。この点に関し、特許出願の「譲受人」（例えば、ある分野の技術的専門知識を持たない発明者の家族）にもこの規則が適用されるとした判例がある。

容易に想像できるように、職務発明の領域と雇用発明の領域の境界付近において、発明者と企業との間で紛争が生じやすい。ここでは、関係する従業員が追加的な経済的報酬（公正なる報酬）を受け取る権利があるかどうかが議論される。

イタリアの裁判所は、かなり疑わしいケースであっても従業員寄りの主張を支持する判決を下すことが多い。実際、雇用契約書に「発明に対して報酬が支払われる」という具体的な条項があったり、従業員の職務の定義中に「発明活動」（あるいは「研究開発」などの同等の表現であってもよい）が明示されていたり、「報酬の一部が発明活動に対する補填である」ことが明記されていれば、争う余地はないと考えてよい。

実際の契約の内容においてはそれほど明確でないことも多く、そのような場合には契約書の全体的な構造を参照することによって判断されることになる。

雇用契約内の発明活動の定義の再構築については、より一般的な定義を参照し、会社組織の中で従業員が実際に行う仕事を分析することで、柔軟性が高くなる。契約書に具体的かつ明瞭な規定がない場合には、具体的な報酬を算出することは容易ではなくなる。これは、従業員は「弱い

当事者」と通常みなされるため、所属する会社との紛争においてはより大きな保護を受ける（会社側に不利な判断がなされがち）であるという現実と関連している。

この「特別」な性質についてイタリアの裁判所では明確な従業員寄りの立場を表明していないものの、同様の職務を遂行する別の従業員に支払われる報酬よりも著しく高額な報酬を、発明活動に対する特別な報酬として認定した多くの判決が存在する。もちろん、この評価にはかなりの裁量が伴い、明瞭な基準がないため判断はケースバイケースで行われる。

前述のとおり、会社は従業員に対して公正な報酬を支払う必要がある。発明活動に対する具体的な報酬規程がない場合、この支払義務が発生する時点は、前述のIPC第64条に規定されているように、特許が付与された時点、または企業がその発明を営業秘密として利用することを決定した時点となる。

公正な報酬は、適用される規則に従った上で、以下の考慮の下で算出されなければならない。

－企業にとっての発明の重要性。

－従業員が遂行した業務とその報酬。

－企業による発明達成への貢献度。

例えば、特に優秀な研究者が責任者となっているチーム下で働いた場合や、企業が設置した機械や設備が発明の実現に重要な役割を果たした場合などは、対価の評価値が下がる傾向がある。

イタリアの裁判所は、公正な報酬額を決定する際に、よく知られたいわゆるドイツ方式を適用している。

EP＝（V x C）x P

報酬額（EP）は、この計算式で計算される。ここで、Vは特許の価値（将来の経済的便益の割引現在価値）、Cは発明の価値を下げる係数、PはEPの額を比例的に減少させる係数で、３つの要素（課題に対する従業員の自主性の程度、会社の貢献度、従業員の職務と社内での地位）の組み合わせである。ただし、イタリアのいくつかの判決（特に2020年１月の大審院判決）は、ドイツ方式が経済的側面にのみ焦点を当てていることを批判し、ドイツ方式に対して、企業にとっての発明の重要性に関連する補正の可能性を認めている。

適正な報酬の有無と金額は訴訟の一環として争われ得るが、従業員と雇用主との間で一定の金額で合意に達する可能性も、あるいは従業員が報酬を放棄する可能性もある。後者の場合、次のことを忘れてはならない。

－法律は、従業員（交渉の際に弱い立場の当事者）が権利を取得する前に、つまり詳細を知る前に権利を放棄することを防ぐことを意図している。

－報酬額（またはその放棄）に関する合意は、第三者の介入なしに当事者間で直接締結することができるが、その場合、従業員は解雇日から６カ月以内に異議を申し立てることができる。

－従業員が労働組合の代表者の援助を受けていた場合、または「保護された環境」で（すなわち、司法または行政上の和解の一環として）締結された公正な報酬に関する合意は、不服申し立てができない。

－共同発明の場合、一人の発明者と会社との間で報償金に関して成立した合意は、残りの共同発明者（その立場は、発明への貢献度に関しても、会社内での職務や報酬などに関しても異なる可能性がある）に支払われる金額には影響を与えない。

－正当な対価を得る権利は、特許が付与された日（または企業がその発明を営業秘密として利用することを決定した日）から10年が経過した時点で時効となる。

最後に（企業へのアドバイス）

イタリアの法律は、企業内で開発された発明のほとんどすべてを企業に帰属させる仕組みを提供している。したがって、社内で開発された発明について、発明者が自分の名前で特許出願をする権利を保持するケースは稀だ。

一方、理論上発明活動に参加できる従業員を多く抱える、特に技術開発型企業の場合には、経済的側面をどのように定義し制御するかを考えることは、企業にとって重要である。雇用契約書内での定義が不明瞭な企業は、研究者の雇用契約の内容を変更し、発明活動への言及や、さらに重要なこととして、実施された発明活動に対する報酬を具体的に定義することを真剣に検討すべきだろう。報酬金額を決定するための具体的なパラメーターがない契約や、形だけの増額であってはならない。その代わりに、潜在的な発明が会社にもたらす付加価値を考慮した報酬設計が重要となる。

企業が社内で創造される発明に関する問題意識を強く持ち、技術開発活動を単なる費用ではなく、投資として捉えることが肝要である。このような意識は、企業や従業員がイノベーション文化を発達させ、結果として企業内の仕事の質を高めるのに役立つだろう。

著者紹介
ステファノ・フェッロ（Stefano Ferro）
欧州商標弁理士、欧州意匠弁理士
ロヴィーゴ弁護士会会員弁護士
GIP Italy/Bugnion Spa、顧問
経歴：パドヴァ大学法学部卒業（1995年）後、トリノのConvey社主催の修士課程（1997年）にて知的財産に携わる。その後、ミラノのFranzosi法律事務所に勤務（1998-99年）。2000年1月よりヴェローナのユーロパテント特許事務所、2015年1月よりブニョン法律事務所（ベローナ事務所）にて顧問として勤務。
専門分野：商標、意匠、特許、著作権、ドメイン名、知的財産権。WIPO、EUIPO、イタリア特許商標庁に対する数百件の訴訟を提起、起訴の経験を有する。知的財産に関するセミナー講師及び商標、意匠、著作権に関する記事を多数執筆。
言語: イタリア語、英語、フランス語、スペイン語
その他（趣味、興味など）：ランニング、フィットネス
【参考】www.giplaw-italy.it/www.bugnion.eu
GIP Italy Bugion

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com