

## 20 プログラムの特許権と著作権による重複保護により 生じる問題点 —特に、職務上作成されたプログラムについて—

特別研究員 内田剛

本研究は、複数の知的財産権により保護されるコンピュータプログラムを従業者が職務上作成したことにより、特許権と著作権による保護の交錯が生じる場合の権利相互の関係及び両権利の効力の調整方法について解釈論、立法論を展開するものである。

そのために、特許権と著作権の帰属につき、職務発明と職務著作の要件及び効果を対比してその差異を明らかにするとともに、その差異が解釈によって解消し得るものであるのかを検討する。また、職務発明と職務著作の相違から特許権と著作権の帰属主体が異なることにより、保護の交錯が生じる場合の両権利の関係を権利の本質論及び権利の抵触関係を調整する規定（意匠法28条、半導体集積回路法13条）から検討する。そして、以上の検討及びイギリスの職務発明制度との比較を通じて、職務発明と職務著作の要件及び効果の相違により保護の交錯が生じる場合の望ましい調整方法を明らかにする。

### I. 序論：問題の所在

元来、物に対する権利は一物一権主義の下、同一の物について同一内容の物権が両立することはない。これに対して、一部の創作物は複数の知的財産権により保護されるという意味で多重評価され得るため、知的財産権は同一の物について同時に複数の権利が両立することがある。そして、そのような多重評価され得る創作物についての知的財産権の帰属主体が異なる場合には、その権利相互間の関係を明らかにしなければ、その創作物の利用が適法になし得るかが不明確となり、その利用を阻害するおそれがあるため、権利相互間の関係を明らかにし、その調整を行う必要がある。

このような多重評価し得る創作物は幾つか存在する（例えば、特許法の保護の対象となる建築物の構造と著作権法の保護の対象となる建築物）が、特に近年の法改正により、従来から著作権法により著作物として保護されてきたコンピュータ・プログラム（以下、「プログラム」という。）が物の発明として特許法によっても保護されることとなり、同一のプログラムについて著作権と特許権が生じ得ることとなった。そのため、あるプログラムの第三者による利用が、一定の場合、特許権と著作権の二つの権利により制限されることとなる。このような、知的財産権間の保護の交錯の問題を知的財産権法は既に前提としており、その権利

間の効力の調整のために幾つかの規定を設けている（同一知的財産権間であれば、利用発明についての特許権と被利用発明についての特許権との関係を調整する特許法72条や、二次的著作物の著作権と原著作物の著作権との関係を調整する著作権法10条、28条がある。また、異なる知的財産権間では、特許法72条、意匠法26条、商標法28条、半導体集積回路の回路配置に関する法律13条、種苗法21条1項がある。）。しかし、特許法も著作権法も特許権と著作権の効力については規定を設けておらず、また、著作権法はそのような調整規定を一般的に有していないため、著作権と他の権利との関係は専ら解釈に任されている。しかし、そのような知的財産権間の効力の調整の問題というのは、その権利の帰属主体が異なる場合に問題となるのであって、権利の帰属主体が同一人である限りにおいては問題とならない（いわゆる請求権競合の問題を生じるのは別論）。

翻って、知的財産権の帰属に目を向けると、創作物についての知的財産権は、その創作物を作成した者に帰属することが原則とされている。しかし、職務上の創作物については、①使用者に知的財産権を原始的に帰属させる規定と（著作権法15条、半導体集積回路の回路配置に関する法律5条）、②知的財産権の原始帰属主体には変更を生じさせない規定（特許法35条、意匠法15条3項（特許法35条を準用）、種苗法8条）とが存在するため、その効果の

点から同一の創作物についての知的財産権が別々の主体に帰属する場合が生じ得る。ただし、上記②の規定は、職務上の創作物について、一定の条件の下、知的財産権を契約等により使用者に帰属させることを許容しており、また、そのような契約等をしている場合が多いとされる(\*1)。その場合には、①②共に権利の帰属主体が使用者となるが、①と②とでその規定が適用されるための要件が異なっており、要件の相違からも権利の帰属主体が異なり得る。

この点を多重評価し得る創作物の一つであるプログラムについて見ると、プログラムは特許法の保護対象となり得るため②の規定である特許法 35 条（職務発明）の適用を受ける場合があり、また、プログラムの著作物は著作権法によって保護され得るため①の規定である著作権法 15 条 2 項（職務著作）の適用を受ける場合があり得る。

上記のようにプログラムは多重評価し得る創作物の一つであり、権利の帰属主体が異なる場合には、上記のようにその権利相互間の関係が問題となる。そのプログラムについての権利の帰属については、職務発明と職務著作の要件及び効果が異なり、また、共通すると思われる要件もあるが、文言の相違から必ずしも同様に解してよいのかは明らかではない。そのため、どのような場合に権利の帰属主体が異なることを明らかにする必要がある。また、権利の帰属主体が異なる場合には、その権利相互間の関係を明らかにしなければプログラムの利用が適法になし得るのかが不明確となり、その利用を阻害するおそれがあるため、その権利間の関係を明らかにし、権利間の調整を行う必要がある。

そこで、本研究は、職務上作成されたプログラムについての特許を受ける権利及び特許権（以下「特許権等」という。）と著作権について、職務発明の要件（特許法 35 条 1 項）と職務著作の要件（著作権法 15 条 2 項）及び効果が異なることにより生じる特許権と著作権の保護の交錯の問題の明確化とその問題の解決を目的とするものである。

## Ⅱ．イギリス法における職務発明及び職務著作制度

従業者の職務上した発明の帰属を定めるイギリス特許法(\*2) 39 条 1 項と従業者の職務上創作した著作物の著作権の帰属を定める 1988 年の著作権、意匠及び特許法(\*3)（以下、「CDPA」という。）11 条 2 項とでは、特許法 39 条 1 項が発明完成の合理的期待又は使用者の事業利益を促進する特別の義務を必要としている点で、その要件が異なる。そのため、それらの特許法 39 条 1 項の要件が立証することができなかつた場合、特許法 39 条 2 項により従業者に発明が帰属することとなるが、著作物（又は意匠）をその従業者がその雇用の過程で作成したために使用者がその発明に関する著作権（意匠権、登録意匠権）を有する場合がある(\*4)。また、特許法 39 条 1 項も CDPA11 条 2 項も適用されないが、事前に発明、著作権を使用者に譲渡する旨の契約をしている場合、発明についてはそのような定めが無効とされている（特許法 42 条 1 項及び 2 項。）ため従業者に帰属するが、著作権は使用者に帰属することとなる。そのため、CDPA により、使用者に著作権（意匠権、登録意匠権）が帰属し、従業者に発明若しくは特許権が帰属する場合についての調整規定が、職務発明について規定するイギリス特許法 39 条に追加されている(\*5)。その内容は、特許法 39 条 2 項により発明が従業者に属する場合、(a)特許出願を行う目的で当該従業者より行われる行為、又は(b)当該発明を実施する目的での行為は、従業者とその使用者との関係において使用者が当該発明に関して有する物品 (model) 又は文書 (document) の著作権（又は意匠権）を侵害しないと規定する。

このような立法がなされた理由は立法資料からは明らかにならないが、使用者が著作権を取得することにより、従業者の出願が制限されるという不合理な結論を回避する

(\*1) 横山久芳「職務発明における『相当の対価』の基本的考え方」中山還暦『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005 年）72 頁以下。

(\*2) Patents Act 1977 c. 37.

(\*3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 c. 48.

(\*4) Stephen F. Jones and Alan W. White for the Chartered Institute of Patent Attorneys, C.I.P.A. guide to the patents acts, (4th ed. Sweet & Maxwell 2007) para.39-17.

(\*5) CDPA Sch 5. para 11. 特許法 39 条 3 項

“Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done-

(a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or

(b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention.”

ためであり<sup>(\*6)</sup>、2項において発明に従業者に帰属させた目的を貫徹するための改正であるとされている<sup>(\*7)</sup>。

### Ⅲ. 職務上作成されたプログラムについての権利の帰属

職務発明の要件と職務著作の要件とでは、職務発明の「法人」には法人格を有しない社団等が含まれないのに対して、職務著作の「法人等」にはそれらの者が含まれる点、そして、職務発明には現在又は過去の職務が含まれるのに対して、職務著作には明示的には過去の職務が含まれない点で明確に異なる<sup>(\*8)</sup>。また、指揮監督関係により判断される「従業者等」と指揮監督下における労務の提供と労務提供の対価の支払いにより判断される「業務に従事する者」とでは、その判断基準が異なっている。職務発明と職務著作には少なくとも以上のような相違があるため、特許権等の事前譲渡の定めのある場合にも、特許権と著作権の帰属主体が異なり得る。

このような職務発明と職務著作の要件間の相違について、その要件を統一的に把握すべきと述べる学説があるため、そのような解釈が妥当であるかを検討する必要がある。そして、その際の考慮要素としては、学説上「職務著作と職務発明における効果および趣旨の違いをあらためて意識することが重要」であるとされている<sup>(\*9)</sup>。そこで、効果及び趣旨の相違という点から上記の要件解釈の妥当性を検討すると、職務発明となることにより、使用者にとっても従業者にとっても利益が調整される特許法の場合と、法人等と業務従事者の意思を推定するため、法人等の業務に従事する者にとっては直接には何らの利益もない職務著作の場合では、要件の解釈にはおのずから差異が生じるものと思われる。

具体的には、権利の承継についての金銭的補償の有無という効果の相違から、職務著作の「法人等の業務に従事する者」及び「職務上作成する」という要件は、「従業者等」

や「職務に属する」という要件とは異なり、その創作について労務提供の対価が支払われる範囲で認められるべきである<sup>(\*10)</sup>。また、趣旨との関係では、利益調整との関係で過去の職務をも含む必要がある職務発明の場合とは異なり、法人等と業務従事者との間の意思の推測である職務著作の「職務」には、創作の時点で職務でないものについては、必ずしも法人等を著作者とする意思を推測することはできないため、過去の職務を含まないものと考えられる。そして、これらの要件の解釈は、職務発明及び職務著作の規定の文言の相違からも裏付けられる。

以上のような効果及び趣旨の相違から、上記学説のように職務発明と職務著作の要件を統一的に把握することは困難であるといえる。そうであるとする、上記の要件間の相違により、特許権等の事前譲渡の定めのある場合にも、一定の場合に著作権と特許権等が従業者と使用者に別々に帰属する場合が考えられる。

### Ⅳ. 特許権と著作権による保護の交錯

まず、特許法、著作権法ともに特許権と著作権による保護の交錯一般を調整する規定を設けておらず、特許発明の実施若しくは著作物の利用が、外形上著作権の侵害、特許権の侵害となる場合、その実施、利用が制限されるか否かについては明らかではない。このように、知的財産権が交錯する場合、ある権利と他の権利との関係はどのように考えられるかについては、従来その権利の性質との関係から検討されている。

そして、特許権が多数説のいうように専用権としての性質を有すると考えれば、特段の規定のない限り、専用権は他の専用権の排他的効果のみをもってはその実施を制限されないため<sup>(\*11)</sup>、著作権を外形上侵害する態様での特許発明の実施も著作権の侵害とならないと考えられる。これに対して、著作権は、専用権ではなく排他権と考えられているため、調整規定を欠く場合、特許権の排他的効果により

<sup>(\*6)</sup> J. Phillips & A. Firth, *Introduction of Intellectual Property* (London, 4th ed. Butterworth 2001) 23.17.

<sup>(\*7)</sup> Gerald Dworkin & Richard D. Taylor, *COPYRIGHT, DESIGNS & PATENTS ACT 1988*. (London, Blackstone 1990) p. 209.

<sup>(\*8)</sup> 紋谷暢男「職務著作—職務発明等他の職務上の創作との関連—」コピライト 43 巻 10 号 9 頁 (2003 年)。ただし、過去の職務につき、中山信弘『著作権法』(有斐閣, 2007 年) 180 頁は、「職務上作成」の要件からは除外されないが、その作成につき「発意」が必要であるため、職務著作には過去の職務は含まれないとする。

<sup>(\*9)</sup> 上野達弘「職務著作・職務発明における従業者等」企業と法創造 1 巻 2 号 149 頁以下 (2004 年)。

<sup>(\*10)</sup> 業務従事者につき、上記[RGBアドベンチャー事件]判決、職務につき、紋谷・前掲註 8) 8 頁以下。

<sup>(\*11)</sup> 東京地判昭和 54 年 3 月 12 日[手袋事件]無体集 11 巻 1 号 134 頁。

著作物の利用は制限されることとなる<sup>(\*)12)</sup>。その結果、少なくとも著作権者による著作物の利用は特許権により制限されることとなる。

しかし、特許権については、双方とも専用権同士の場合に導かれる結論を専用権対排他権の場合において当てはめるものであり、そのような場合に当然に同様の結論になるかについては疑問がある。これは、上記[手袋事件]判決において、その実施が制限されない場合につき「法上に特段の定めがない」という留保がなされており、著作権法の規定の存在がその特段の定めと考え得ること、そして、特許権の本質論から問題の結論は必然的に導かれるものではなく、各問題点ごとに決せられるべきという学説<sup>(\*)13)</sup>の存在によって補強される。そのため、特許権者による著作物を利用する態様での特許発明の実施が著作権を侵害するものであるかについては、特許権と著作権の性質によっても明確にはその結論を得ることができない。

以上のような特許権と著作権による保護の交錯の問題は、学説においても認識されており、そこでは、意匠権と著作権の抵触を優先の原則により調整する意匠法 26 条の類推適用が主張されている<sup>(\*)14)</sup>。確かに、意匠法 26 条の類推適用により、特許権と著作権による保護が交錯する場合の両権利の関係は明らかにされ、プログラムの利用を制限するという問題の解決も図られるようにも思われる。しかし、そもそも、意匠法 26 条が、職務著作と職務発明の要件の違いにより権利の帰属主体が異なるような場合をも意図した規定であるかについては疑問のあるところである。また、こうした理念的な問題のみならず、意匠と発明という客体の相違から、特許権と著作権による保護が交錯する場合というのは、そもそも意匠法 26 条の類推適用は可能な場合であるのかについても疑問のあるところである。なぜならば、発明の実施による著作権の侵害というのは観念することができるため、特許権者による先発著作物の著作権侵害を伴う特許発明の実施は、意匠法 26 条の類推適用により制限されることとなる。しかし、発明が、「物品の形状」等と異なり、技術的思想であり「表現」が明細書や特許請求の範囲の表現に限定されないため、現実に侵害が行われるのを待たなければ、特許発明の実施が著作権の侵

害となるか否かを判断することができない。そのため、特許権者による著作権者に対する排他権の行使は制限されないこととなる。

以上のように、意匠法 26 条の類推適用は、特許権の性質からは明らかとならなかった著作権との関係を明らかにするという点では意味があるが、プログラムの著作物の利用を確保するという観点からは、結局、誰も著作物を利用できないという結論を導くこととなる。

また、著作権の相対的排他権としての性質に着目して、相対的排他権である回路配置利用権と特許権等との関係を規定する半導体集積回路の回路配置に関する法律（以下、「半導体集積回路法」という。）13 条と同様の解決を述べた学説<sup>(\*)15)</sup>があるのであわせて検討する。まず、半導体集積回路法 13 条は「回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない」と規定する。しかし、特許権者による回路配置の利用は確保されておらず、半導体集積回路法 13 条を特許権と著作権の交錯の問題に類推適用したとしても、誰もプログラムの著作物を利用できないため、その結論は意匠法 26 条を類推適用する場合と異なる。

## V. 立法による解決

以上、複数の権利による保護の交錯を調整する規定を通して、特許権と著作権の交錯の問題を検討してきたが、そのような手段では問題を解決することができないことが明らかとなった。そこで、既存の規定による解決手段を離れて、プログラムの特許権と著作権の保護の交錯の問題について、あるべき調整方法を検討する。

まず、立法論を述べる学説には、プログラムの保護を特別法に専属させるという手段を述べるものがあるが、条約上の義務や国際的調和という観点から適切でないのみならず、交錯の問題を解決できたとしても、補償なく特許権者又は著作権者の財産権を奪う結果となり、妥当ではない。また、立法により職務発明と職務著作の要件及び帰属主体

(\*)12) 最二小判平成 2 年 7 月 20 日 [ポパイマフラー事件] 民集 44 卷 5 号 876 頁。

(\*)13) 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第 2 版増補版]』(弘文堂, 2000 年) 310 頁。

(\*)14) 渋谷達紀「知的財産保護の交錯・専属・欠缺」日本工業所有権法学会年報 30 号 62 頁 (2006 年)。

(\*)15) 紋谷・前掲註 8) 12 頁以下。

を統一するという手段も、当事者の利益や当事者の意思といった職務発明及び職務著作の趣旨に合致しない結果を招来するばかりでなく、職務著作については他の（憲法上）保護されるべき利益を過度に制限する結果となるため、採用できない。

そこで、職務上の創作の場合には、保護の交錯の問題を検討する際にも、特有の考慮が必要と思われる要素が存在するため、職務上の創作について特有の考慮の下に特許権と著作権の調整を行っていた上記のイギリス法が、我が国の知的財産制度におけるあるべき調整方法に対する示唆をもたらすと思われる。ただし、イギリス法と我が国の規定には相違点があるため、直接イギリス特許法 39 条 3 項を我が国に導入することによっては、我が国の特許権と著作権の交錯から生じる問題を解決することはできない。

しかし、イギリス特許法 39 条 3 項は、一般的な権利間の調整規定とは異なる、職務上の創作の場合に限定した調整が許容されること、そして、そのような職務上の創作の場合に限定した調整が、特許権や著作権の性質による調整や冒認との調整とは異なる、職務上の創作規定の趣旨に即した解決を導き得ることを示唆する。そこで、職務発明と職務著作の意味を検討した結果、職務上の創作について権利の帰属主体が異なる場合において、①職務発明に該当する場合、使用者による発明の実施（の保証）の要請があること、②職務著作の規定は権利の帰属についてのみを検討した結果作られた規定であること、③職務著作に該当しない場合、そこに積極的な意味がないこと、④著作権法の排他権としての性質といった点から、特許発明を実施し得る使用者等に従業者の創作したプログラムの著作物の利用を認めるという権利間の調整が職務発明と職務著作の趣旨を貫徹するものといえる。

また、利用許諾等による調整手段では、「権利」の譲渡ではないということから、職務発明における通常実施権と同様に、利益の調整は不要であると考えられる。ただし、著作権法には、著作権についての利用許諾についてそれを第三者に対抗する手段は設けられていないため、特許法 99 条 2 項のように使用者の有する利用権を著作権の譲受人に対して対抗し得るよう立法が必要である。

ただし、立法による解決の手段としては、イギリス法の示唆から、権利制限規定として立法するという方法もあり得る。その際、権利の交錯の問題をすべて解決するには、

職務発明についての特許権者、専用実施権者及び通常実施権者のすべてに対して、著作権者が権利を行使し得ないとなることが必要となる。しかし、そのような調整方法では、特許権者が通常実施権を許諾するだけで第三者に著作物を利用させることができることとなり、従業者が著作権を有している意味を失わせる結果となり得るため、そのような立法は妥当とはいえない。

## VI. 結語

本研究では、従業者により職務上作成されたプログラムの特許権等と著作権について、その帰属、権利相互の関係及びそれらの権利の調整方法について解釈論、立法論を展開することを目的として以下の検討を行った。

まず、両規定の要件の相違により、一定の場合に特許権等と著作権とが従業者と使用者に別々に帰属し（第三章）、更に、特許権と著作権の権利の帰属主体が異なる場合に生じる保護の交錯の問題を既存の権利相互間の調整規定では解決することができなかった（第四章）。そのため、新たな立法による解決方法をイギリス法を契機として考察した（第五章）。まず、イギリス特許法 39 条 3 項は、一般的な権利間の調整規定とは異なる職務上の創作の場合に限定した調整の許容性と、職務上の創作の場合に限定した調整が職務上の創作規定の趣旨に即した解決を導き得ることを示唆するものであった。そして、職務発明制度と職務著作の制度の違いを検討し、職務上の創作について権利の帰属主体が異なる場合において、①職務発明については使用者による実施の要請があること、②職務著作の規定は権利の帰属についてのみを検討した結果作られた規定であること、③職務著作に該当しない場合、そこに積極的な意味がないこと、④著作権の排他権としての性質といった点から、特許発明を実施し得る使用者等に従業者の創作したプログラムの著作物の利用を認めるという調整が職務発明と職務著作の趣旨を貫徹するものであると結論付けた。ただし、著作権法には、著作権の利用許諾についてそれを第三者に対抗する手段は設けられていないため、特許法 99 条 2 項のように使用者の有する利用権を著作権の譲受人に対して対抗し得るよう立法が必要であるとした。

以上のように、特許権と著作権が使用者と従業者に別々に帰属する場合の問題は解決することができたように思わ

れる。しかしながら、その後に特許権等を第三者に移転した場合や実施の許諾がなされた場合に再度保護の交錯が生じる点は解決されていない。この点は、職務上の創作であるという点を超えて、一般的な権利保護の交錯の問題であり、職務上の創作について特有の問題を検討する本研究の範囲を超えるものである。

しかし、この点について付言すれば、上述のように、職務上なされた発明の特許権者、専用実施権者、通常実施権者の実施による著作権侵害該当行為については著作権の行使を制限する権利制限規定を設けることが、保護の交錯という点だけを考えれば、最良の解決策といえる。しかし、そのような解決策を採用する場合、特許権者の通常実施権の許諾により著作権者が著作権を有している意味がほとんど失われてしまう。そのため、そのような調整は、プログラムの著作物の著作権により保護する意味を失わせるものであり、著作物の創作に寄与するものとはいえない。また、TRIPS 協定 13 条が、著作権の制限を「権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合」に限定しており、特許権と著作権の保護の交錯の問題を解決する手段を著作権に制限に求める場合には、著作権者の利益にも十分な配慮が必要である。更に、このような一般的な保護の交錯の問題については、意匠法 26 条のような優先の原則による調整も考えられる。しかしながら、上述のとおり、発明が技術的思想であり「表現」が明細書や特許請求の範囲の表現に限定されないため、特許発明の実施が、現実に侵害が行われるのを待たなければ著作権の侵害となるか否かを判断することができないため、優先の原則による調整はプログラムについての特許権と著作権の保護の交錯についての問題を解決する手段としては妥当でない。

以上のように、プログラムの特許権と著作権の交錯一般については問題が残されており、更に、そのような場合にはどのような調整手段が妥当であるかの検討が残されているが、その点は今後の検討課題としたい。