

JAMES v. J2 CLOUD SERVICES, LLC事件、上訴番号2017-1506(CAFC、2018年4月20日)。Reyna裁判官、Taranto裁判官、Hughes裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区地方裁判所(Snyder裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

James氏は、ファクシミリを電子メールに変換するためのソフトウェアを開発するため、JFAX Communications社により雇用されたソフトウェアのデベロッパーであった。このソフトウェアの開発条件は、JFAX社とGSP Software社と呼ばれる企業間で締結されたソフトウェア開発同意書(SDA: Software Development Agreement)により規定されていた。GSP社はJames氏と提携していた。SDAでは、GSP社は、「JFAX社による排他的使用のためのソフトウェア・ソリューションを開発する」との記載があり、開発済み「コードと編集済みソフトウェア」における「著作権全利益」をJFAX社に譲渡することが明確に義務付けられていた。James氏は、自分自身がSDAに基づき該ソフトウェアを開発および配達し、JFAX社が、該ソフトウェアの開発において同氏をサポートしなかったと主張した。

James氏は知らなかったが、JFAX社は、ファクシミリを電子メールに変換するためのシステムと方法に関する該ソフトウェアに基づく特許(「638特許」)を取得していた。638特許では、JFAX社の2名の従業員のみが、発明者として記載されていた。J2 Cloud Services社は、638特許の権利を引き継ぎ、James氏は、別の訴訟において被疑侵害者から連絡を受けた際に、638特許について初めて知った。

James氏は、35 U.S.C. § 256に基づき発明者の適格(inventorship)の訂正を求める訴状を提出した。地方裁判所は、当事者適格の欠如のためJames氏からの請求を却下した。特に、地方裁判所は、たとえJames氏が発明者であったとしても、自己の特許権をJFAX社に、譲渡した若しくは譲渡する義務を自己に課せたとした。同裁判所は、このような結論に至るにあたり、(1) SDAと(2)「職務発明(hired-to-invent)」の法理という2件の関連典拠に依拠した。James氏は、本判決を不服として、CAFCに上訴した。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、当事者適格の欠如のためJames氏からの主張を却下したことは誤っていたか。然り、判決が覆され、本件は地方裁判所に差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、SDAが、JFAX社に対するソフトウェアに関連した特許権を譲渡していない(もしくは譲渡するという約束をしていない)として解釈され得るとした。特に、SDAでは、特許権について言及されることなく、ソフトウェアそのものの所有権および該ソフトウェアのコードの著作権について記載されていた。CAFCは、これにより、ソフトウェアに基づく全特許に対する権利を保持していたとする判決をサポートすることが可能であるとした。

また、CAFCは、JFAX社が「職務発明(hired-to-invent)」の法理に基づき特許権を取得していたという旨に納得しなかった。職務発明(hired-to-invent)」の法理に基づき、雇用者が、従業員に発明能力を発揮させるため従業員を雇用する場合、もしくは従業員に発明能力を発揮するように指示する場合、雇用者は、従業員の発明研究(inventive work)の所有権を名乗ることができる。本法理の適用性は、当事者間の契約関係に依拠する。CAFCは、SDAを分析した際、(James氏が個人としてではなく)GSP社がSDAの当事者であったため、James氏がJFAX社の従業員ではなかったとした。CAFCは、「職務発明(hired-to-invent)」の法理が、特許保持者の従業員でない発明者に適用されたことは今まで一度もないと記した。CAFCは、SDAを更に分析して、SDAがJFAX社への特許権の譲渡ではないとして理屈に適合して解釈され得ると主張し通した。従って、特許権の譲渡がSDAにより暗に意味されているかどうかに関する事実係争が存在していた。そのため、本件を「職務発明(hired-to-invent)」の法理に基づき却下することはできなかった。