

論 説

職務発明を巡る国際的法適用関係

最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決

(平成16年(受)第781号、米澤成二対
株式会社日立製作所、補償金請求事件)民集60巻8号2853頁

[参照条文] 平成16年改正前特許法35条、法例7条1項

横 溝 大

〔事実〕 被告・控訴人・被控訴人・上告人Y（日本法人）は、電気関連製品の開発、製造、販売等を行う総合電器メーカーであり、原告・控訴人・被控訴人・被上告人X（日本人）は、昭和44年11月から平成8年11月までの間、Yに雇用され、Yの中央研究所の主管研究員等として勤務していた。Xは、Yの従業員であった当時、他の従業員と共同して、特許に係る幾つかの発明をした（以下、これらの発明を「本件発明1」「本件発明2」「本件発明3」とし、「本件各発明」と総称する）。本件各発明は、いずれも、レーザー光を利用して情報を記憶媒体（光ディスク）に記録再生する装置や方法に関するもので、その性質上、Yの業務範囲に属し、且つ、発明をするに至った行為がYにおけるXの職務に属するものであって、特許法35条（平成16年改正前のもの。以下同じ）1項所定の職務発明に当たる。Xは、本件発明1につき昭和52年9月13日、同2につき昭和48年1月20日、同3につき昭和49年12月26日、Yとの間で、それぞれ特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む）をYに譲渡する旨の契約を締結した（以下、これらの契約を「本件譲渡契約」と総称する）。

Yは、本件各発明について、我が国において特許出願をし、その設定登録を受けて、特許権を取得すると共に、本件発明1につきアメリカ合衆国、カナダ、イギリス、フランス及びオランダの各国において、本件発明2及び3につきアメリカ合衆国、ドイツ、イギリス、フランス及びオランダの各国において、それぞれ特許権を取得した。そして、Yは、我が国及び外

国において特許出願をし又は設定登録を得た本件各発明について、複数の企業との間で本件各発明の実施を許諾する契約を締結し、その実施料を受取るなどして利益を得た。

他方、Yは、本件譲渡契約を締結した当時、発明をした従業員に対し、特許出願時及び設定登録時において一定額の賞金を授与すると共に、実施効果の顕著なものについてその功績の区分に応じた賞金を授与するという内容の「発明、考案等に関する表章規程」を定めていたが、さらに、平成3年6月までに、発明をした従業員に対し、我が国及び外国における特許出願時、我が国及び外国における特許権設定登録時、社内における実績成績が顕著であって業績に貢献したと認められたとき、第三者に実施権を許諾し実施料収入を得たときなどに所定の基準に従って算定された補償金を支払うという内容の「発明考案等取扱規則」、「発明考案等に関する補償規程」及び「発明考案等に関する補償基準」を定めた（以下、Yにおいて定められたこれらの表章規程等を「本件規定」と総称する）。そして、Yは、Xに対し、本件各発明に係る特許を受ける権利の譲渡の対価として、本件規定に基づき、本件発明1につき合計231万8000円、本件発明2につき合計5万1400円、本件発明3につき合計1万7000円の賞金又は補償金を支払った。

このような状況の下、Xは、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利をYに譲渡したことにつき、Yに対し、特許法35条3項所定の相当の対価の支払を求めた。

本件一審判決（東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁）は、譲渡契約の成立及び効力の準拠法の送致範囲に特許法35条が含まれないとし、所謂属地主義の原則から、特許法35条が外国における特許を受ける権利には適用されないと判示し、請求を一部認容しその余を棄却した。

これに対し、本件二審判決（東京高判平成16年1月29日判時1848号25頁、判タ1146号134頁、労判869号15頁）は、法例7条乃至条理により本件譲渡契約の準拠法は日本法であるとしつつ、特許法35条が特許法を構成すると同時に労働法規としての意味をも有し、産業政策に密接に関連するという点を強調し、日本及び外国の特許を受ける権利等の移転の対価については、従業者と使用者が属する日本法により一元的に律せられるべきであるとして、請求を一部取消し、一部認容した。

そこで、Yが上告したのが本件である。

〔判旨〕 上告棄却。

「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例7条1項の規定により、第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。

なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するのかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。」

「本件において、YとXとの間には、本件譲渡契約の成立及び効力につきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在するというのであるから、XがYに対して外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については、我が国の法律が準拠法となるというべきである。」

「我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律するものではないことは明らかであり（…工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約4条の2参照）、特許法35条1項及び2項にいう『特許を受ける権利』が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし、同条3項にいう『特許を受ける権利』についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは、文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。

しかしながら、同条3項及び4項の規定は、職務発明の独占的な実施に係る権利が処分される場合において、職務発明が雇用関係や使用関係に基づいてされたものであるために、当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ、その処分時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち、同条4項所定の基準に

従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものであると解するのが相当であるところ、当該発明をした従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難であるという点は、その対象が我が国の特許を受ける権利である場合と外国の特許を受ける権利である場合とで何ら異なるものではない。そして、特許を受ける権利は、各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが、その基となる発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、さらに、職務発明とされる発明については、その基となる雇用関係等も同一であって、これに係る各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の発明から生じるものであるということが出来る。また、当該発明をした従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継については、實際上、その承継の時点において、どの国に特許出願をするのか、あるいは、そもそも特許出願をすることなく、いわゆるノウハウとして秘匿するのか、特許出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどの点がいまだ確定していないことが多く、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利が包括的に承継されるということも少なくない。ここでいう外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とはいえないものもあり得るが、このようなものも含めて、当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意味であると解される。そうすると、同条3項及び4項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。

したがって、従業者等が特許法35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。」

「本件において、Xは、Yとの間の雇用関係に基づいて特許法35条1項所定の職務発明に該当する本件各発明をし、それによって生じたアメリカ

合衆国、イギリス、フランス、オランダ等の各外国の特許を受ける権利を、我が国の特許を受ける権利と共にYに譲渡したというのである。したがって、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用され、Xは、Yに対し、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡についても、同条3項に基づく同条4項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。」

【評釈】 一 本判決は、職務発明を巡る国際的法的適用関係について下された初めての最高裁判決であり、その先例的意義は非常に大きい。本判決の具体的意義は、以下の点に求められる。第一に、我が国特許法35条3・4項の抵触法的性質につき、その公権力性の高さ故に選択された準拠法如何に拘らず通常に適用される法規（「即時適用法」「介入規範」「公序法」「絶対的強行法規」等様々な名称が用いられるが、以下では便宜上「強行的適用法規」とする）ではなく、準拠法選択規則により日本法が選択されるのを俟って初めて適用される法規（以下、便宜上「任意的適用法規」とする）であることが確認された点である。第二に、特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求の可能性及びその対価額という問題が、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為（以下、「譲渡契約等」とする）の効力の問題であり、従ってその準拠法が法例7条により決定されるとされた点である。第三に、以上の抵触法プロセスの帰結として日本法が選択された場合、職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求においては、外国の特許を受ける権利についても相当の対価の支払がなされ得ることが確認された点である。以下では、抵触法上問題となる職務発明を巡る国際的法的適用関係について述べ、最後に本判決の射程について若干言及する。

二 (1) さて、この問題に関しては、従来、特許法35条（乃至その3・4項）の抵触法上の性質をどのように捉えるのかという点につき、これを強行的適用法規と看做して譲渡契約等の準拠法に関係なく我が国と一定以上の密接関連性がある場合に同条（乃至その3・4項）が適用されるとする立場と、任意的適用法規と看做し、選択される準拠法が日本法となる場合のみ同条（乃至その3・4項）が適用されるとする立場とが対立していた。ま

た、前者は、如何なる場合に我が国との密接関連性が肯定されるのかというその適用基準につき、後者は、譲渡契約等の準拠法が法例7条により決定されるのか、それとも労働契約に関する条理上の準拠法選択規則により決定されるのか、という点につき、裁判例・学説上立場が分かれていた。

(2) まず、裁判例では、本件一審判決によって学説における議論が活発化するまでは、この問題の国際的側面は特に意識されておらず、我が国特許法35条がその抵触法上の適用プロセスが不明確なまま適用されると共に、外国の特許を受ける権利も同条の対象となり得ることが前提とされていた(大阪地判昭和59年4月26日判タ536号337頁、大阪地判昭和61年9月25日判例工業所有権法2111・670頁、相当の対価が問題となった事例でないものの、東京高判平成6年7月20日知的裁集26巻2号717頁及びその上告審判決である最判平成7年1月24日判例集未登載)。

学説上の議論の契機となった本件一審判決は、「いわゆる属地主義の原則に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法」により定められるとし(民集60巻8号2959頁)、その結果、特許法35条は我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないと判示した。

このように、所謂属地主義の原則から直截我が国特許法35条の適用と外国の特許を受ける権利の排除という結論を導いた本件一審判決に対し、本件二審判決は、一方で、譲渡契約の準拠法が法例7条1項又は2項、さらには条理により日本法となるという点について言及しつつ(民集60巻8号3045頁)、他方で、「特許法35条は、特許法中に規定されているとはいえ、我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規である点に注目すると、特許法を構成すると同時に労働法規としての意味をも有する規定であるということが出来る」とし、この点から、「職務発明の譲渡についての『相当の対価』は、外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて、使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄である」とも述べ

て、同条の適用を導いた(民集60巻8号3047頁)。そのため、同条が譲渡契約等の準拠法として適用されたのか、それとも強行的適用法規として適用されたのか、同判決の位置付けが分かれることとなった(前者の見解を採るものとして、相澤英孝「特許法35条の改正がもたらしたもの」ジュリ1279号(2004年)116頁、120頁、小泉直樹「特許法35条の解釈に関する周縁的論点」相澤英孝=大淵哲也=小泉直樹=田村善之『知的財産法の理論と現代的課題』(2005年・弘文堂)126頁、139頁、熊谷健一・本件二審解説・ジュリ1291号(2005年)268頁、269頁。後者の見解を採るものとして、拙稿・本件二審解説・櫻田嘉章=道垣内正人『国際私法判例百選[新法対応補正版]』(別冊ジュリ185号・2007年)96頁、97頁(初出は別冊ジュリ172号(2004年)94頁、95頁)、駒田泰士・本件二審評釈・ジュリ1276号(2004年)167頁、168頁、早川吉尚・本件二審評釈・私法判例リマークス30号(2005年〈上〉)129頁、131頁、申美穂・本件二審評釈・Lexis判例速報8号(2006年)76頁、78頁。尚、本判決は前者の見解を採る。民集60巻8号2856頁)。以後、本判決迄に下された3つの下級審判決も、それぞれ力点は違いこそすれ、譲渡契約等の準拠法による適用と強行的適用法規としての適用との双方の可能性に言及している(例えば、東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁は、「承継の効力発生要件や対抗要件の問題と、承継についての契約の成立や効力の問題とに分けて検討すべき」であり、前者は特許を受ける権利の準拠法、後者は契約準拠法に依るとし、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価は後者の問題であり雇用契約準拠法によるとし、法例7条又は条理により日本法が適用されるとするが、その一方、「なお、いずれの準拠法選択をした場合であっても、絶対的強行法規の性質を有する労働法規は適用されるべきであるところ、特許法35条もまた、上記の性質を有する労働法規と解される」と述べる。また、東京地判平成18年6月8日判時1966号102頁は、一方で承継契約の成立及び効力発生要件等の法律関係について法例7条1項により日本法としつつ、他方で本件二審判決同様特許法35条の産業政策的側面を強調する。さらに、東京地判平成18年9月8日判例集未登載は、「承継に関する合意の成立、効力、対価請求の有無等の法律関係については、合意(契約)の準拠法に従うことになり、法例7条によって決定される準拠法の規律を受けるものと解するのが相当である」としつつ、尚書として、「仮に、特許法35条3項が、使用者等による支払額を補完するものとして片面的に適用されるという強行法規的な性格を有すること、あるいは、使用者等と従業者等との間の雇用関係を規律する労働法規的な性格を有することなどを理由として、我が国における職務発明の対価

請求について、抵触法的処理による準拠法決定を経ずに直截的に適用されるとの見解に与ずるとしても、同様の結論になる」と述べる。尚、本判決の直前に下された同判決は、特許法全体の整合的解釈から、外国の特許を受ける権利が特許法35条3項に含まれないとした唯一の事例であり、本判決の具体的判断にも一定の影響を与えたと考える余地がある。また、他の裁判例が特許法35条全体を一括して論じているのに対し、同条3項のみに言及を絞っている点にも同判決の特徴がある。尚、本件二審判決及び前掲東京地判平成16年2月24日は、譲渡契約等の準拠法についても、法例7条によるのか条理によるのか、その立場を明確にしていない。

このように、下級審裁判例が抵触法による特許法35条の適用プロセスを敢えて不明確なままにしていたのは、いずれの事案も日本と極めて密接関連性が高い事案であって、(実際には後述のように解釈論上差が出る筈であるにも拘らず) 抵触法上の理論構成がどのようなものであれ、その結論に差がないと考えられたこと、また、次に述べるように、この問題に関し学説が激しく対立していたことと関係があったように思われる。

(3) 学説は、職務発明に関する法律関係を労働契約乃至雇用関係であると捉える立場と、特許法35条(乃至その3・4項)を抵触法上強行的適用法規であるとして、その適用基準について考える立場とに基本的には大別出来る。但し、本件一審判決と略同様の処理を唱える立場も少なくない。

① 前者の立場として、例えば、田村善之教授は、「知的財産法一般に妥当するとされている属地主義というものが、…知的財産の利用者の予測可能性を確保するという利益衡量に支えられているものだとするならば、第三者たる利用者と異なる使用者と従業者間の予測可能性に関する事情に配慮しないわけにはいかないだろう。…使用者と従業者間の職務発明に関する法律関係については、外国における特許を受ける権利や特許権等に関するものを含めて、両者の労働関係に適用される準拠法国の特許法により一元的に処理される、と解すべきである」(田村善之「職務発明に関する抵触法上の問題」知的財産法政策学研究5号(2005年)1頁、8頁)と述べる。このように、この立場は、特許法35条を任意的適用法規と看做して通常の準拠法選択プロセスに乗せることで、何箇国の特許を受ける権利が譲渡の対象となっているかに関係なく、選択される準拠法により、これを一括して判断する点にその主眼があったと言える(木柵照一『国際工業所有権法の研究(1989年・日本評論社)90頁、玉井克哉「大学における職務発明制度」知財管理53

巻3号(2003年)443頁)。だが、この立場は、法例に「労働契約」乃至「雇用関係」という単位法律関係の準拠法に関する固有の明文規定が存在しない点にどう対応するかという問題を抱えていた(この点につき立法上の不備を指摘するのは、駒田・前掲評釈169頁)。一方で、これを契約一般に関する法例7条に依らしめた場合(土肥一史・本件一審評釈・判例評論541号40頁、42頁〔判例時報1843号202頁、204頁〕(2004年)、申美穂〔判批〕ジュリ1298号(2005年)184頁、187頁)、準拠法選択が当事者自治に委ねられ弱者保護という観点から抜け落ちてしまうことになった(駒田泰土「職務発明に関する規律と準拠法」田村善之＝山本敬三編『職務発明』(2005年・有斐閣)206頁、217頁)。他方で、労働事件に関する先例として有名な東京地決昭和40年4月26日(労民集16巻2号308頁、判時408号14頁、判夕178号172頁)に依拠し、特許法35条を「属地的に限定された効力を有する公序としての労働法」と看做しその直接適用を図る場合には(高畑洋文・本件一審評釈・ジュリ1261号(2004年)197頁、200頁。尚、この立場は、同条を強行的適用法規と看做す次に述べる後者の立場と理論的には同様のものと看做すことが出来よう。略同様の発想に立つものとして、梶野篤志「特許法における属地主義の原則の限界」知的財産法政策学研究創刊号(2004年)159頁、173頁以下。その他、法例33条の公序条項による特許法35条の適用を説くのは、仙元隆一郎『特許法講義〔第4版〕』(2003年・悠々社)144頁、茶園成樹・本件一審評釈・知財管理53巻11号(2003年)1753頁、1756頁、紺野昭男「職務発明についての外国における特許を受ける権利の扱い—その準拠法の決定—」パテント56巻10号(2003年)9頁、13頁)、特許法35条(乃至その3・4項)を強行的適用法規と看做す後者の立場同様、同条が外国の特許を受ける権利をカバーするか否かが自明ではなくなるという問題が生じた(駒田・前掲評釈169頁。尚、公序を用いる立場に対しては、公序濫用への懸念からこれを批判する駒田・前掲準拠法227頁を参照)。このような状況の打開を図ったせいいか、抵触法上理論的に若干問題のある立場も示されることとなったり(例えば、小泉直樹「特許法35条の適用範囲」民法雑誌128巻4・5号(2003年)561頁、574頁以下の理論的問題点につき、拙稿・前掲97頁)、或いはまた、条理による労務給付地法の客観的連結が新たに主張され(駒田・前掲評釈169頁。「これは、どちらかといえば立法上の不備から行うやむをえない解釈である」とされる。同・前掲準拠法227頁、花村征志「職務発明に関する国際私法上の問題についての一考察」日本工業所有権法学会年報27号(2004年)19頁、29頁、牧野利秋＝君嶋祐子「日本

における職務発明と外国特許出願 日立製作所事件東京地裁判決を契機として」特許ニュース1105号(2003年)1頁、6頁、金彦叔『知的財産権と国際私法』(2006年・信山社)133頁〔但し、特許法35条を強行的適用法規と看做す余地を否定しない〕。さらに、本判決以後のものではあるが、大友信秀・本件評釈・判例評論584号20頁、23頁〔判例時報1974号198頁、201頁〕(2007年)、そのルール設定の恣意性が批判されることとなったりもしていた(法的安定性の観点からの批判として、早川・前掲132頁、申・前掲判批・187頁)。但し、後述するように、法例が改正され新たに平成18年に制定された法の適用に関する通則法(以下、「通則法」とする)においては、労働契約の特則に関する12条が新設された結果、上述の問題は立法により現在では最早解消されたことになる。これらの学説は、通則法の下では、基本的にはこの問題に対する12条の適用を支持する立場として今後は位置付けられることになる(但し、駒田泰士「職務創作の抵触法的規律」大阪大学大学院法学研究科附属法制実務連携センター編『企業活動における知的財産』(2006年・大阪大学出版会)137頁、160頁は、通則法12「条によれば当該強行規定の特別な適用は労働者の意思表示に委ねられており、かかる規律が、特許を受ける権利の原始的帰属等高度な予測可能性を要する職務発明の問題を扱う上で適切かといえば疑義が生じる、ゆえに、通則法成立後も、…条理解釈の必要性は残されたというべきかもしれない」とする)。

尚、本判決との関係で留意しておくべきなのは、承継の効力発生要件や対抗要件の問題と、承継についての契約の成立や効力との問題とに二分する前述の下級審裁判例と異なり(尚、高部真規子「内外管轄と準拠法」金融・商事判例1236号(2006年)34頁、42頁)、この立場が必ずしもそのような二分法を採用せず、中には、例えば通常実施権のような問題についても労働契約の準拠法が適用されるという主張が見られる点である。例えば、田村教授は、「通常実施権といっても、その本質は、特許権者からの権利行使を受けることがないという債権に過ぎ」(尚、通常実施権の本質を抗弁権であり対価請求と表裏をなしているとするものとして、竹田和彦「職務発明の対価について—青色LED東京地裁判決を中心にして—」知財管理54巻6号(2004年)897頁、908頁注25)、「使用者と従業者間の債権債務関係の問題に過ぎない以上、補償金請求権や予告承継に関する法律関係と同じく、外国の特許権に関するものといえども日本法を準拠法に指定することに特に問題はないというべきである」とし、「特許を受ける権利を原始的に従業者に帰属させつつ、

使用者に法定の通常実施権を認めることにより図られている均衡」を維持するため、「これらの規律は一体のものとして準拠法に指定されるべきものであろう」とする(田村・前掲8頁以下。同旨、駒田・前掲準拠法227頁以下、牧野=君嶋・前掲4頁、6頁)。

② 一方、後者の立場として、陳一教授は、「特許を受ける権利及び専用実施権の成立要件・効力については特許権のそれと密接に関連する事項であると思われるため、これらについては同[属地主義の一評釈者注]原則の範囲に属するが、他の点については直接の関係がないと言えよう」とし、特許を受ける権利及び専用実施権の成立要件・効力を除く(同条のどの条文を指すか明示されていないが、内容上1項及び2項を指すと思われる)特許法35条の抵触法上の性質を考察する。そして、同法における職務発明制度が、「発明の奨励」「発明従業者の保護」及び「使用者と従業者との利益調整」という各目的・価値を国家の強い政策目的の下に実現しようとしていることをその前提にしており、「そうであるならば、ある発明が同法35条の適用範囲内に属するものである限り、使用者と従業者間の権利承継・設定契約の準拠法または雇用契約の準拠法如何にかかわらず同法が適用されるというべきであろう」とし、35条がここでいう強行的適用法規であるとする。その適用は、「職務発明にかかる活動の中心地が日本にあるかどうか」をメルクマールにして行われる。但し、同条3・4項に外国の特許を受ける権利が含まれるか否かについては、「日本特許法の解釈として外国での事象…を考慮すべきかどうか」という、日本特許法の内在的問題に属する事柄」であり、「当該職務発明をもたらした研究開発行為及びそれへの使用者の投資と当該外国特許との関係如何、並びに、そのような関係付けに対する国家の政策の強度如何によって判断すべき」であるとされ、一般論としては、「外国特許を先験的に同条項の物的範囲から排除しない」とする(以上、陳一「特許法の国際的適用問題に関する一考察—BBS事件最高裁判決を出発点としつつ—」金沢法学46巻2号(2004年)71頁、82頁以下。尚、評釈者は、1・2項と3・4項との区別を含め、この立場に略全面的に賛成する。拙稿・前掲97頁)。

また、特許法35条を強行的適用法規とする他の学説には、これらの規定を労働法規の一部と看做し、労務給付地が我が国である場合にその適用を認める見解も見られる(早川・前掲132頁、土田道夫「職務発明とプロセス審査—労働法の観点から」田村=山本・前掲146頁、204頁、河野俊行「外国特許を受け

る権利に対する特許法35条の適用可能性について(1)―国際私法の観点から―民商法雑誌132巻4・5号(2005年)586頁、599頁以下。但し、これらの学説は、陳教授と異なり35条の労働法的性質を強調する点、及び、35条3・4項ではなく35条全体につき同様の適用条件に基づく強行的適用法規であるとしている点で、厳密には陳説や私見と異なる)。この立場については、特許法35条はその趣旨目的からして労働法規と看做すことは出来ないという批判がある(西谷祐子「職務発明と外国で特許を受ける権利について」法学69巻5号(2006年)751頁、767頁以下)。

特許法35条を強行的適用法規と看做すこれらの立場については、「いかなる内容の準拠法であれ、これを排して絶対的・強行的に適用されるとするほどの緊急性をそこに見いだすことは難しい」という公権力性の度合いについての疑問の他(駒田・前掲準拠法224頁。この点は価値判断の問題であり決定的な批判とは言えないだろう)、外国を労務給付地とする従業者からの請求に対する救済を拒む結果になり得ることの不当性(駒田・同上)が指摘されている(この点は、外国の社会的経済的政策の実現にわが国民事裁判所が何処まで協力すべきかという問題であり、簡単にその当否を論じることは出来ない。差し当たり、拙稿「抵触法における不正競争行為の取扱い―サンゴ砂事件判決を契機として」知的財産法政策学研究12号(2006年)185頁、228頁注168及びそこに挙げた文献参照)。さらに、方法論上は、外国の特許を受ける権利が同条3・4項の射程に含まれるか否かという問題が、実質法の解釈問題となり、抵触法レベルで一義的に確定することが出来ないという点が、見方によっては不都合とも言い得よう(実際、立法趣旨からこの点を否定するものとして、河野・前掲(2・完)民商法雑誌132巻6号(2005年)852頁以下。駒田・前掲評釈169頁の指摘も参照)。

③ 尚、学説の中には、この問題につき本件一審判決と略同様の処理を唱える立場もある。例えば、本件一審判決につき、「対価請求権は、譲渡の原因関係である債権契約に基づく債権といえるが、それと表裏をなす特許法35条1項により使用者に与えられる無償の通常実施権は目的物たる特許権の直接的利用に関するものであるから、その発生の有無については、目的物の所在地の法令を適用するのが自然」としてこれを正当とするものがこれに当たる(竹田和彦「職務発明の帰属と対価をめぐる問題―青色LED・光ディスク両判決を踏まえて―」法律のひろば2003年2月号38頁、44頁。既に、職務発明に関する問題が特許権の成立に関する問題として保護国法により解決される

べきであるとするものとして、花村征志「国際私法における職務発明」清和法学研究3巻1号(1996年)183頁、195頁以下。尚、花村・前掲一考察における見解との関係につき、駒田・前掲準拠法228頁注58参照。また、「職務発明に係る特許を受ける権利の帰属や従業者への補償という問題は権利の帰属の問題として、登録国法によるべきである」とするのは、相澤英孝「職務発明をめぐる」ジュリ1265号(2004年)2頁、5頁。同「特許法35条の改正がもたらしたもの」ジュリ1279号(2004年)116頁、120頁以下も参照。さらに、熊谷健一・本件二審解説・ジュリ1291号(2005年)268頁、269頁〔保護国法〕)。また、職務発明も各国の産業政策・特許政策を体现していることを理由に、我が国において特許を受ける権利が問題となる場合、又は我が国が出願国乃至登録国である場合には常に特許法35条が適用されるとする立場もある(西谷・前掲764頁。本判決以後のものではあるが、櫻田嘉章・本件解説・ジュリ1332号(2007年)292頁、293頁以下も概ね同旨)。これらの立場の幾つかは、強行的適用法規として特許法35条を捉える立場の一つと位置付けることも可能であり、そのように明言するものもあるが(島並良「外国特許を受ける権利に関する職務発明相当対価請求の可否」ジュリ1296号(2005年)82頁以下、同・本件評釈・L&T34号(2007年)42頁、48頁以下)、各説の理論的根拠は必ずしも一致しておらず、又明らかとも言い難い(例えば、西谷・前掲769頁は、「特許法35条は、わが国の産業及び特許政策を体现している法規であるとするべきであり」「直接適用される法規であるというべきである」としつつも、35条が労働法規でないことを理由に「絶対的強行法規とは解されない」としており、労働法規以外に強行的適用法規がない〔産業政策に基づく強行的適用法規がない〕という前提を採っているようにも読めるが、そうであるならば、35条が直接適用される抵触法上のプロセスが判然としない。或いは、35条は「我が国が労務給付地である場合」ではなく、「わが国において特許を受ける権利が…問題となるかぎりにおいて」直接適用される強行的適用法規である、という趣旨なのだろうか)。いずれにせよ、この立場の主眼は、「特許権の成立との牽連性に鑑みて、職務発明に関する一連の問題もまた特許権特有のもの」と看做すところにあると言い得よう(申・前掲二審評釈78頁以下)。

(4) このように、裁判例においては抵触法による特許法35条(乃至その3・4項)の適用プロセスが不明確であり、学説は特許法35条(乃至その3・4項)の抵触法的性質を巡って激しく対立しているという状況の中で下されたのが本判決である。

(5) 本判決は、「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するののかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例7条1項の規定により、第一次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である」と述べ、この問題を譲渡契約等の準拠法により判断すべきであるとした。

前述のように、この問題を譲渡契約等の準拠法に依らしめるという判断自体は、本件二審判決以降の下級審裁判例においても、常に言及されて来たこと一応は言える。だが、これらの裁判例が、特許法35条(乃至その3・4項)の強行的適用法規としての適用可能性に同時に言及していたのに対し、法適用関係に関する局面において我が国特許法35条3・4項の抵触法的性質に何ら言及しなかったという点にこそ本判決の意義がある。すなわち、本判決は、このような沈黙によって、同条3・4項が抵触法上強行的適用法規であることを否定したのである。

本判決がこのような判断を下した理由は必ずしも明らかではない。だが、そもそもある法規が強行的適用法規であるか否かは、一般に当該法規の性格と趣旨に示される公権力性の度合いにより判断されるが、このような抽象的なメルクマールの下では、その決定には常に困難が伴う(浅野有紀=横溝大「抵触法におけるリアリズム法学の意義と限界」金沢法学45巻2号(2003年)247頁、294頁〔横溝〕)。このことを考えれば、私見は必ずしも同調するものではないが(拙稿・前掲97頁)、最高裁が特許法35条3・4項の強行的適用法規該当性について一定の判断を下したということ自体は、予測可能性という観点からも、また同程度の公権力性を有する他の法規につきその抵触法的性質を判断する際の参考としても、一定の意義を有すると言えるだろう(但し、本判決が、法例7条1項を適用する際、連結素である黙示の合意の有無を事実問題と考えているようである点が若干気にかかる。この問題については、差し当たり澤木敬郎「連結点の主張と立証」立教法学10号(1968年)85頁、86頁、拙稿「フランス国際私法の現状と問題点—準拠法に関する当事者の合意について—」国際私法年報4号(2002年)74頁、89頁注53参照)。

だが、本判決の具体的判断における、契約準拠法としての特許法35条3・

4項の適用のされ方には問題がある。すなわち、契約準拠法として特許法35条3・4項を適用するならば、民法における契約一般に関する法規範の適用の場合と同様、これらの法規も原則として国際的法律関係一般に適用されねばならず、譲渡の対象が如何なる国における特許を受ける権利であるかに拘らず、譲渡契約等の対象となった権利全体に対し相当の対価の支払が判断されることになる筈である(櫻田・前掲294頁、申・前掲判批187頁。日本法において国外事項を対象とした別の法規範が存在することを前提に、特許法35条3・4項を国内事項のみを対象とした自己制限的法規範と考える可能性が全くないわけではないが〔尚、自己制限的法規範につき、簡単には、拙稿〔判批〕法協120巻11号(2003年)2299頁、2309頁〕、本判決のように同規定を類推適用するのであれば、そのように考える意味は乏しい)。にも拘らず、本判決は、パリ条約4条の2にいう特許独立の原則に言及しながら、我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利につき直接規律するものではないということ、及び、35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないこと等に照らして、同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは、文理上困難であるとするのである(この点につき、「外国の特許を受ける権利には適用されないというのでは何のための準拠法か」と批判するのは、櫻田・前掲294頁)。

そもそも本判決は、傍論においてとは言え、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するののかという問題については、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当であると述べている。従って、譲渡契約等の準拠法が外国法であり特許権が登録される国が日本である場合、又はその逆の場合に、特許法35条1・2項と3・4項がそれぞれの事案において切り離されて外国法と共に適用される可能性を、本判決はその一般論において肯定しているのである。換言すれば、本判決は、35条3・4項を特許法における属地主義の原則の対象外と看做していることになる。このように、国際事案において我が国特許法が分断されて部分的に適用される可能性を正面から認めるのであれば、属地主義の原則がカバーするとされる(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁参照)特許権の成立、移転、効力に関する法規や、特

許を受ける権利の取扱いや効力に関する35条1・2項と、契約準拠法の対象となる35条3・4項を整合的に解釈する必要は、国際事案においては無いのではないだろうか(同様に、「少なくとも35条1項は性質上契約に関する規定であるとはいえないので、準拠法とならず、したがって、35条1項の規定は参考とならないのであるから、判旨の検討は理解し難い」とするのは、櫻田・前掲294頁。これに対し、このような問題意識を示すことなく、「同一の法律用語が用いられる場合、同一の解釈がなされるべきであることは、至極当然なことである」とするのは、熊谷健一・本件解説・ジュリ1332号(2007年)270頁、271頁。同旨、吉田和彦・本件評釈・法の支配」146号(2007年)96頁、103頁、中吉徹郎・本件解説・ジュリ1345号(2007年)80頁～82頁)。

特許法全体やとりわけ35条1・2項との整合性という観点から外国の特許を受ける権利に対する同条3・4項の直接適用を否定する、本判決のこのような具体的判断は、寧ろ特許を受ける権利と特許権との結びつきを重視し、我が国において特許を受ける権利が問題となる場合又は我が国が登録国である場合に我が国特許法を総体として適用しようとする立場、すなわち本件一審判決やそれに賛意を示す一部の学説の見解に、より親和的であると言える。にも拘らず、最高裁がそのような一般論を示さなかったのは、本件一審判決や上告受理申立理由でも指摘されているように(民集60巻8号2879頁)、所謂属地主義の原則の下では、外国の特許を受ける権利を問題にすることが出来ないという懸念があったのではないかと推測される(逆に、直前に下された前掲東京地判平成18年9月8日が、本判決の具体的判断に対し一定の影響を与えたと考え余地もあろう)。

とは言え、結局のところ本判決が、類推適用という形ではあるが、特許法35条3・4項を契約準拠法として直接適用したのと同様の結論を導いたという点を重視すれば、抵触法プロセスの観点から一般論と具体的判断との間に前述のような若干の齟齬があるとしても、この問題を譲渡契約等の準拠法に委ねるとした本判決の一般論自体の意義を否定する必要はないだろう。矢張り問題は、外国の特許を受ける権利に対する35条3・4項の不適用とその類推適用という本判決の具体的判断の方にあると言える。判旨に挙げられた類推適用のそれぞれの根拠、すなわち両者の立場の非対等性、発明の社会的事実としての同一性、及び当事者の通常の意味という根拠の説得力やその射程については、既に評釈において幾つかの問題点が

指摘されているが(島並・前掲評釈49頁以下、熊谷・前掲本件解説272頁、渡辺惺之・本件評釈・Lexis 判例速報15号(2007年)83頁、87頁以下)、類推適用という手法が踏襲されるのではなく、基本的には、譲渡契約等の準拠法が日本法とされた場合には、それが日本の特許を受ける権利だけの場合であれ外国の特許を受ける権利を含む場合であれ、当事者の譲渡契約等において対象とされた権利全体につき、35条3・4項が直接適用され相当の対価が決定されることが抵触法的観点からは望まれる(但し、本判決に従い35条3・4項の類推適用を行うものとして、東京地判平成19年1月30日判例集判時1971号3頁)。

三 最後に、本判決の射程について述べる。

以上の議論のうち、特許法35条3・4項が強行的適用法規ではないとされた点は、外国の特許を受ける権利の扱いにつき、直接の対応が見送られた平成16年の特許法改正(産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会『職務発明制度の在り方について』(2004年1月)19頁)、また、強行的適用法規の取扱いについて依然として解釈に委ねられることになった平成18年の通則法制定(法務省民事局参事官室『国際私法の現代化に関する要綱中間試案補足説明』(平成17年3月)131頁〔別冊 NBL 編集部編『法の適用に関する通則法関係資料と解説』(別冊 NBL110号・2006年)235頁])の下でも、何ら影響を受けるものではない。

また、「譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為」という本判決の一般論における文言が、本件のように譲渡契約が個別に締結される場合のみならず、取扱規程が就業規則に含まれているような場合をも対象にしていることは明らかであろう(実際、この点は、就業規則内の取扱規程に本判決の射程が及ぶかが問題となった前掲東京地判平成19年1月30日で既に確認されている)。

さらに、本判決が外国の特許を受ける権利について特許法35条3・4項を類推適用する根拠の一つとして、外国の特許を受ける権利も含め、「当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意味であると解される」と述べたこととの関係で、本件評釈においては、当事者が特定の本国の特許を受ける権利について個別的に又は区別して権利譲渡を行っていた場合に類推適用がなされるべきかが問題とされている(渡辺・前掲88頁、島

並・前掲52頁)。調査官解説によれば、ここでいう当事者の通常の意味は、「職務発明に係る特許を受ける権利の承継の場面において想定される当事者の一般的な意思を意味」するため、類推適用は包括的承継の場合に限られるものではないとされているが(中吉徹郎・本件解説・L&T35号(2007年)81頁、87頁、同・前掲ジュリ82頁)、前述したように、本判決における一般論と具体的判断との齟齬を解消するために、契約準拠法として日本法が選択された場合には譲渡の対象とされた特許を受ける権利全体につき、35条3・4項が直接適用され相当の対価が決定されるべきであるという考え方を採った場合、相当の対価の支払に外国の特許を受ける権利を考慮するか否かという点は、基本的には原因関係となる個別の譲渡契約等の内容次第ということになる。

但し、通則法において労働契約の特則に関する12条が新設されたこととの関係で、譲渡契約等の準拠法を法例7条よるとした本判決の一般論が、通則法の下でどのように理解されるべきかが問題となる。本件評釈の中には、「特許法上の権利承継契約に関して、消費者契約…や労働契約…のような特則がおかれなかった以上、新法においても法例と同様の当事者自治の原則(同7条)が妥当」とするものがある(島並・前掲52頁)。確かに、本判決の文言上、当該契約を労働契約と看做すような言及は見当たらず、下級審裁判例において条理による労務給付地法適用の可能性も示唆されていた点を考えれば、判旨におけるこのような沈黙に、譲渡契約等を労働契約とは看做さないことまでも読み取ることも、強ち不自然なことではないかも知れない。だが、前述したように、法例においては労働契約に関する特則はなく、従って、我が国労働法規の強行的適用については兎も角として、少なくとも準拠法選択に関して言えば労働契約か否かを決定する必要はなかったのであり、また、新たに制定された通則法12条の適用範囲が本判決に従わねばならない理由もないから、結局この点は、通則法12条の解釈如何ということになる。

一般に、職務発明の譲渡は法人の役員や請負型の研究者雇用の場合等(島並・前掲50頁、52頁)、弱者保護的要請が働かない場合にもなされ得るとされており、譲渡契約等の原因関係一般について12条が常に適用されると考えることは困難であると思われるが、権利移転が勤務規則に基づき雇用契約の内容として当然に行われている場合等一定の場合においては、通則

法上これを労働契約(の一部)と看做すこともあり得よう(尚、その際、必ずしも弱者保護的要請のみに基いた規定であるとは言えない我が国特許法35条3・4項[及び平成16年改正後特許法35条3・4・5項]を、12条の対象とする「強行規定」と看做し得るかという点が12条の解釈如何では一応問題となり得る。今後更なる検討が必要だろう。だが、この点は、35条3・4項を職務発明における当該発明をした従業者等の保護を目指した規定であるとする本判決の理解を前提にすれば、或いは認められるのかも知れない)。通則法12条が適用される場合には、7条により当事者が選択した地の法とは別に、当該労働契約に最も密接な関係のある地(労務を提供すべき地が推定される)の法の強行規定(強行的適用法規に限らない。この点で労働契約と同様に扱われる消費者契約の場合につき、前掲補足説明49頁[NBL153頁]参照)が累積的に適用され、また、準拠法に関する当事者の合意がない場合にも、最密接関連法が適用されることになる。譲渡契約等の準拠法が外国法である場合に我が国特許法35条3・4項が排除されることに伴う不都合も(吉田・前掲100頁以下は、「本判決の考え方を採った場合」には、「日本の会社の日本人の従業員が日本で労務を提供し発明に至った場合においても、特許を受ける権利の譲渡契約でその準拠法を外国の法律としたときは、日本の特許を受ける権利の譲渡の対価を請求する際に、特許法35条を援用して、合意と異なる額である『相当の対価』を請求することができないのではないか」と指摘する)、その限りで回避されることになるが、同条にいう強行規定の適用は労働者による意思表示が前提とされているという点等を含め、従業者保護としてこれで十分かは、今後検証されねばならないだろう(尚、特許を受ける権利の譲渡に伴う相当の対価の問題を譲渡契約等の準拠法に依らしめる本判決の一般論に従えば、通則法の下では、9条により当事者による契約準拠法の事後的な変更が認められるということにも注意を要しよう)。

最後に、35条1・2項に該当する部分、すなわち、特許を受ける権利の成立・移転可能性・効果に関する問題につき、本判決はその一般論において属地主義の原則から登録国法に依るとしている。前述のように、下級審裁判例は基本的に同様の二分法を採っており、また、35条3・4項を強行的適用法規と看做す学説においても、1・2項と3・4項とを区別し前者を属地主義の原則の範囲に含める立場が存在していたが、他方、職務発明に関する法律関係を労働契約乃至雇用関係と捉える学説においては、特許を受ける権利の帰属や通常実施権の問題を含め、一体として労働契約の準拠

法に依らしめる立場も存在していた。判旨が傍論であり（尚、本判決は、その適用プロセスが不明のまま本件各発明の特許法35条1項の職務発明に当たると述べているが、その一般論に従えば、日本の特許法のみを参照して済ます訳には行かない筈である）、また学説のこのような現状をも鑑みれば、この点に関する抵触法上の処理については、今後の議論に委ねられているということが出来よう（特許を受ける権利及び専用実施権の成立要件・効果、またその移転可能性やその実体的・形式的成立要件等の点は、各国の特許制度の根幹であり登録国の産業政策が最も反映している特許権の成立・移転可能性・効果と密接に関連する事項であることを考えれば、判旨の二分法は、一応肯定され得るように思われる）。

尚、本判決の評釈として、本文中に挙げたものの他、民事法情報244号（2007年）32頁、平野和宏「外国の特許を受ける権利の譲渡の対価」知財ぷりずむ5巻50号（2006年）81頁、森川清「日立製作所職務発明訴訟の総括」知財ぷりずむ5巻51号（2006年）77頁、Misano Shimizu, “Contract for Assignment of the Right to Obtain a Patent in a Foreign Country for an Employee’s Invention”, AIPPI Journal, May 2007, 116 がある。

【付記】 本稿は、2007年6月28日に北海道大学 COE 研究会・知的財産法研究会で筆者が行った報告を基としている。ご議論ご教示頂いた諸先生方、とりわけ今回も事前に拙稿に目を通して下さった田村善之教授に御礼申し上げます。尚、校正時に、脱稿以後公表された本件評釈について若干の加筆を行った。

(2007年8月23日脱稿)