

職務発明に関する抵触法上の課題

田村善之

1 序

特許法35条は、従業者が職務上なした発明につき、その使用者に法定の通常実施権を認めようとして（同条1項）、さらに契約や勤務規則等により特許を受ける権利や特許権を承継する権能を付与するとともに（同条2項の反対解釈）、その場合、従業者は、使用者に対し相当な対価を支払わなければならない旨（同条3項）、規定している⁽¹⁾。

同条に関しては、使用者が従業者の職務発明につき外国において特許を受ける権利や特許権の承継を受けたときにまで同条3項の適用があり、従業者は相当な対価の請求権を取得することになるのかということが争われている。

この点に関し、東京地判平成14.11.29判時1807号33頁〔光学的情報処理装置一審〕は、「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」という「いわゆる属地主義の原則」が存在することを根拠に、特許法35条は外国の特許を受ける権利をめぐる使用者と従業者間の法律関係に適用されることはない旨を説く。その結果、特許法35条3項、4項の相当の対価につき、使用者が職務発明について外国における特許を受ける権利を譲渡された場合であっても、従業者は当該外国で使用者が得た利益を基にして算定された対価を請求することはできないとされた。

しかし、その控訴審である東京高判平成16.1.29判時1848号25頁〔同二審〕は、「属地主義」の原則はこの問題にまで及ぶものではなく、「従業者と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整を図り、発明を奨励するとの要素も考慮したうえで、その国の産業政策に基づいて一元的に律せられるべき事

項」であるから、「従業者と使用者の属する国の法律」により解決されるべきであるとして、日本の従業者と使用者の争いである本件については、外国における特許を受ける権利を含めて、日本の特許法35条が適用される旨を判示している。

それでは如何に考えるべきであろうか。これらの判決が議論の出発点とした「属地主義」の根拠を探るところから着手することにしよう。

2 知的財産法における属地主義の根拠

特許権等の知的財産権に妥当するとされている「属地主義」の根拠については議論がある⁽⁹⁾。

学説には、パリ条約2条(1)やベルヌ条約5条(1)が定める内国民待遇の原則から属地主義を導く理解があるが、属地主義ではない原則を採用したとしても、その原則について内国民と外国民を同等に待遇することは可能なのであるから、歴史的経緯はともかく、論理的には内国民待遇からただちに属地主義が出てくるものではない⁽⁹⁾。

同様に、パリ条約4条の2(1)、6条(3)の定める独立の原則も、属地主義を論理的に導くものではない。独立の原則とは、同盟国において登録された特許権、商標権は、他の同盟国において登録された特許権、商標権から独立したものであり、たとえば他の同盟国の特許や商標登録が無効とされたり存続期間が満了したりしてもその影響を受けることはなく、また他の同盟国においてそもそも特許や商標登録が取得されていなかったとしても保護が否定されることはないという原則を指す(同4条の2(2)、6条(2)を参照)。この原則は、ある国での特許や商標登録を取得、維持するために他の国で特許や商標を取得、維持しなければならないという法制が敷かれた場合には、出願人および特許権者、登録商標権者には過大な負担を与えることになるので、ある国で特許や商標が登録された場合、他国の特許や商標登録の存否にその存立を委ねることを禁止したのが独立の原則である⁽⁹⁾。ゆえに、独立の原則は、属地主義の原則により各国法で自由に定めることができるはずの権利の内容について(パリ条約6条(1)参照)、条約4条の2、6条(2)、(3)の限度で枠を嵌めるものである。歴史的経緯はともあれ、論理的には、独立の原則とは属地主義を制限するものであると捉

える理解は正鵠を射ている⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

知的財産法一般に妥当するとされる属地主義の根拠は、以下のような利益衡量に求めるべきだろう。

ある地でなされた著作物、発明、商標等の利用行為が知的財産権を侵害することになるのか否かということに関して、当該地を統治する国以外の法が適用されるとすれば、法律関係が錯綜するために、許諾が必要であるのか、いったい誰から許諾を得るべきなのかという点につき、判断に窮する可能性がある。判断が可能であったとしても、複数の法による複数の権利者に許諾を求めなければならなくなり、いずれにせよ、知的財産の利用に支障を来すおそれがある。そこで利用者に予測可能性をもたらすために、知的財産の利用行為が侵害となるか否かということに関しては、その地を統治する国の法によって判断されるべきであるとの理を表現したものが、知的財産に関する属地主義である⁽⁷⁾⁽⁸⁾。

以上のような理解に対し、学説では、古くから、特許権等の工業所有権が行政処分によって付与される権利であることに着目して属地主義を導く見解が存在した。国毎に権利が区切られていると考える発想である。属地主義の実体権的な理解と呼んでもよい⁽⁹⁾。

たとえば、古典的には、登録という行政処分の効果なるものが国家主権の及ぶ地域内に限られることを理由とする見解が存在した⁽¹⁰⁾。しかし、行政処分だからというだけで、なにゆえ属地主義となるのか、そこには論理に飛躍があるといわざるを得ない。

この論理の隙間を架橋するものとして、行政処分のうちに国家の具体的な意思の表明を読み取り、外国国家行為の承認の枠組みで、この意味での属地主義を導く見解が唱えられている⁽¹¹⁾。しかし、この見解の下でも、著作権は、法が直接、私権を発生させる点で別扱いとされている点が問題となる。法といえども国家の意思の表明であることに変わりはないからである。同説は、法は抽象的な国家意思の表明に止まるとして区別するのだから、抽象的であれば顧慮しなくてよいというほどの要素に過ぎないのであれば、そもそも国家意思なるものがそれほど尊重しなければならないものなのか、という疑問が湧く。特許権の工業所有権の発生に行政処分が必要とされているのは、国家意思の表明とか国家の主権の問題だからというのではなく、技術的事項である発明に関する権利である特許権について、裁判

所にいきなり訴えることができる権利と判断した場合、裁判所が負担過重となり、くわえて判断の安定性が損なわれかねないという問題が生じることが予想されるため、専門機関である特許庁の判断を介在させたに過ぎないのではなからうか⁽¹²⁾⁽¹³⁾。

特許権は産業政策上、認められた権利であり、各国は自国内における産業に対する決定権を有していることを理由として、属地主義を公法的に理解する考え方もある⁽¹⁴⁾。しかし、行政法学の分野では、かなり以前から、公法と私法を実体法上、区別する意義が問われており、私法秩序とパラレルなものとして公法秩序を想定することに疑問が呈されるようになって⁽¹⁵⁾。最近では、民法学の方でも、独占禁止法などの競争秩序に関する法を例にとりて、公法と私法は相互に依存しあっており、規制目的のために私法を活用するという発想があることが指摘されている⁽¹⁶⁾。産業政策に関わるからというだけで、私法とは別個独立した公法的秩序を描くことには難があるといわなければならない⁽¹⁷⁾。そもそも、これだけ公法と私法の区別が相対化している以上、限界線上の分野(論者によって議論が分かれる各種知的財産法もその一例であろう)においていずれに分類されるかということでドラスティックに規律を違える発想を貫徹する必要がどれほどあるのか、疑問なしとしない⁽¹⁸⁾。

もっとも、最近では、こうした公法と私法の相対化現象を踏まえたうえで、なおかつ特許法を公法的に理解するものも現れている。たとえば、国家の経済政策といった「公」的な目的を強く有する「公的な法規制」であるか否かという区別に着目し、公権力性や国家関心の強さが認められる場合、(伝統的に国際私法で妥当するとされている)「法律関係からのアプローチ」ではなく、「(公法)の分野において顕著な)「法規からのアプローチ」が妥当する場面であると「法性決定」したうえで、後者のアプローチにおいても、「属地的適用」を原則としながらも、当該法規が域外適用される類のものなのか、そうであるとすればその地理的適用範囲はどこまで及ぶのかということを探求するという手法が提唱されている⁽¹⁹⁾。

この見解の下では、「法律関係からのアプローチ」が妥当する場面なのか、「法規からのアプローチ」が妥当する場面なのかという問題設定の下、「法性決定」をなす作業を先行させるのだから、結局は、この法性決定をなす際に、さらには法性決定後の原則に対する例外を見極めるために(重

視すべき考慮事情に筆者との違いがあるとしても)利益衡量がなされることになるだろう。さらに、公的な側面が強いために「法規からのアプローチ」が妥当すると「法性決定」された場面においても、伝統的な、頑な「外国公法の不適用」という原則を放棄する場面もあることが主張されているのだから⁽²⁰⁾、本稿との違いは結論において決定的なものではなくなるといえよう⁽²¹⁾。

そして、こと国際的な知的財産法の世界では、知的財産法制度というコスト⁽²²⁾を負担することなく、他国の知的財産制度にフリー・ライドすることが放任される場合には、必要な知的財産制度を設けることに消極的となる国が過度に増え、知的財産創出のインセンティブに不足が生じる可能性がありうることから、知的財産の保護の水準はある程度、国際的に足並みを揃える必要がある⁽²³⁾。まさにそのために、TRIPs協定などが締結されており日本もこれに加盟している以上、他国の知的財産権の保護の問題を対岸の火事として放置するわけにはいかないのである。

この有力説の下、かりに特許法が「法規からのアプローチ」が妥当するものとして法性決定されたとしても、たとえば、外国の特許権侵害の共同不法行為となるべき行為が国内で行われている場合、外国の特許法を準拠法として、外国特許権の保護を認めてよいのかという問題(4で後述する最判平成14.9.26民集56巻7号1551頁[FM信号復調装置II]が取り扱った問題であり、筆者が肯定的に解する問題)についても、国際的な知的財産保護制度の趣旨と、条約の締結によりその一端を担うことにした日本の法制の構造に鑑み、これを肯定的に解する可能性が全くないとはいえないだろう。

そして、本稿に深く関わる労働者保護策に関しては、公的な側面が強い経済政策の例にあげられている⁽²⁴⁾。知的財産創出のインセンティブの確保のためとはいえ労使間の交渉力の格差の是正を図る特許法35条3項が、このような意味で公的な側面を有するものとして法性決定され、外国における特許権等に関してもその適用を見ろという結論にいたる可能性は低いものとはいえないだろう⁽²⁵⁾。

このように、有力説が、本稿と同じく、公法と私法の相対化という発想を前提にした立論である以上、伝統的な属地主義の公法的な理解と異なり、本稿との差異は、結論において見掛けほどには大きなものにはならなくな

る可能性を秘めているのである。

3 職務発明と準拠法

本稿のように、知的財産法における属地主義が実体権として截然と属地的に権利が区切られているという問題ではなく、抵触法上の利益衡量の結果、導かれた法理に過ぎないという理解からは、いついかなる場合にも属地的に考える必要はなく、利益衡量が求めるならば、その例外も十分にありうることになる⁽²⁶⁾。

その典型例が、本稿で問題としている職務発明や職務著作に関わる法律関係である。職務発明等に対する規律は、特許発明を利用する第三者の問題というよりは、むしろ使用者と従業者の法律関係に関わる要素の方が大きく、そうだとすると、準拠法の選択の仕方、第三者の発明の利用地に焦点を合わせ(属地主義)、各国毎に多元的に規律される(e.g. A国での第三者の利用に対してはA国特許法の職務発明の規定により使用者が特許権者となり、B国での利用に対してはB国法の規定により従業者が特許権者となる)とするのではなく、使用者と従業者の労働関係の準拠法国の特許法や著作権法の職務発明、職務著作の規定により一元的に処理すべきであると考えられるからである⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾。

裁判例においても、職務著作に関し、この理を前提とするものに、東京高判平成13.5.30判時1797号131頁 [キューピー I] がある。特許法に関しても、日本の企業内でなされた職務発明についての米国特許権の帰属を定めるに際して、日本の特許法35条の趣旨解釈として、特許権の取得後、使用者に譲渡する旨の黙示の合意の成立を否定するものに、東京高判平成6.7.20知裁集26巻2号717頁 [FM 信号復調装置 I] がある(最判平成7.1.24判例工業所有権法[2期版]1278頁 [同上告審]もこれを維持)。日本の特許法が直接適用されると謳ったわけではないが、結果的には同法を準拠法としたのと同じ扱いを示したのである。このほか、使用者が定めた就業規則や発明規程によって特許を受ける権利が譲渡された以上、右権利の出願先が日本国であれその他の国であれ、使用者と従業者間の関係は特許法35条及び被告規程、細則により規律される旨判示した判決もある(結論として、補償金請求を棄却しているが、大阪地判昭和59.4.26無体集16巻1号282頁)。

同一当事者間の同一発明に関する事件で、外国への出願および外国の特許権を含めて就業規則等で規程することは、特許法35条の趣旨に反するものとは考えられないと判示した判決もある(外国の特許を受ける権利、外国特許権は特許法35条の職務発明に関するものではないから、これらの権利の承継に対する対価を定めた使用者の発明規程の条項は35条2項に反し無効であると主張されたという事件で、大阪地判昭和61.9.25判例工業所有権法2111の670頁)。

これに対して、東京地判平成14.11.29判時1807号33頁 [光学的情報処理装置一審] は、1で前述したように、職務発明に関し、外国における特許を受ける権利の帰属、実施権の有無、権利譲渡の可否とその要件、対価の支払義務等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきである旨を説き、外国の特許権の譲渡に関する補償金の請求を退けた。しかし、東京高判平成16.1.29判時1848号25頁 [同二審] は、同じく1で前述したように、「従業者と使用者の属する国の法律」により一元的に処理すべきであると、原判決を取消し、日本の特許法35条を適用し補償金の請求を認容した。

さらに、東京地判平成16.2.24判時1853号38頁 [工業的晶析法] は、特許を受ける権利の「承継の効力発生要件や対抗要件の法律関係の性質」については、「承継の客体である特許を受ける権利」であると決定し、これと最も密接な関係を有する「特許を受ける権利の準拠法」によると解すべきだが、承継についての「契約の成立や効力の法律関係の性質」については、「契約」であると決定し、これと最も密接な関係を有する「使用者と従業者の雇用契約の準拠法」によると解すべきである旨を説いた。そのうえで、「雇用契約の準拠法」は法例7条によって決められるところ、本件では日本人である原告と日本法人である被告の意思として日本法によるものと推認することができ、また仮に条理によるとしても、従業者である原告が労務を供給し、使用者である被告が本社を置き、本件発明が行われた日本である、という。しかも、いずれの準拠法選択をなしたとしても、絶対的強行法規である労働法規に該当する特許法35条が適用される、と判示した⁽²⁹⁾。

さて、職務発明に関する規律は各国で統一されているわけではない⁽³⁰⁾。前掲東京地判 [光学的情報処理装置一審] に従えば、職務発明に関し出願

した国毎に異なる法が適用されることになるが、当事者としては予測可能性を確保することが困難となろう。ドイツであれば、従業者発明法が存在し、職務発明について使用者が特許を承継するためには各種の手續を履践する必要がある⁽³¹⁾。そもそも、日本の特許法35条のように、契約によることなく、発明規程など、使用者の一方的な意思表示だけで特許を受ける権利や特許権の承継を認める法理は、決して普遍的なものというわけではない。そのような状況下で、属地的な準拠法選択のほうが各国で普遍的なものとして通用してしまうと、特許法35条に従い、予告承継の定めを置いたにも拘わらず、国によってはその効果が認められないとすれば、使用者の期待を裏切る結果となる⁽³²⁾。逆に、それを慮って、各国毎に異なる規律に合わせた手續を用意するのは不相当に過大なコストを使用者に課することになる。

実際、企業の発明規程に権利承継の定めが有り、それに対して特許法35条3項の対価を算定する条項が置かれている場合、これが外国出願に適用されることは当然の前提とするのが、知財の現場の一般的な理解であろう⁽³³⁾。前掲東京地判「光学的情報処理装置一審」のような見解が判例法理として確立してしまうと⁽³⁴⁾、知財の実務に混乱を与えてしまうことになりかねない⁽³⁵⁾。

そして、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、前述したような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。

結論として、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⁽³⁶⁾の特許法により一元的に処理される、と解すべきである⁽³⁷⁾。この理は、既に論じた補償金請求権や、予告承継の問題ばかりでなく、特許法35条1項が定めるところの使用者に発生する法定の通常実施権についても等しく妥当すると解される。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ない⁽³⁸⁾。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⁽³⁹⁾。さもないと、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が崩れてしまう。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。

4 カード式リーダー事件最判との関係

ところで、東京地判平成14.11.29判時1807号33頁「光学的情報処理装置一審」は、最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁「BBS特許並行輸入」を引用し、「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」という「属地主義」に照らすと、外国における特許を受ける権利に関する職務発明の帰属等の問題も、当該外国の特許法によって決定されると説いている。

この最判「BBS特許並行輸入」の説示は傍論であったが、その後、まさに準拠法の選択が問題となった最判平成14.9.26民集56巻7号1551頁「FM信号復調装置II」(一般にはカード式リーダー事件と呼ばれている)⁽⁴⁰⁾でも同様の定義が繰り返されている。事案は、被告が日本国内において製造した製品をアメリカ合衆国の子会社を通じて同国に輸出する行為に対して、原告が、その有するアメリカ合衆国特許権の侵害を誘導する行為(アメリカ合衆国特許法271条(b))に該当するとして、差止めや廃棄、損害賠償が請求されたというものである。最高裁は、アメリカ合衆国特許権に基づく差止めと廃棄請求に関しては、法律関係の性質を特許権の効力と決定したうえで、条理に基づき、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となるとしつつ、同国の特許権に基づき日本における行為の差止め等を認めることは、アメリカ合衆国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすのと実質的に同一の結果を生じることになり、「属地主義」に反するものとして、法例33条にいう公の秩序に反するものと解される、と帰結した。また、損害賠償請求については、不法行為と性質決定して、その準拠法は法例11条1項によるとしつつ、本件では同項にいう原因事実発生地は直接侵害行為が

行われ権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国であるが、「属地主義」の原則を採り、アメリカ合衆国特許法271条(b)のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼす規定を持たない日本法の下では、これを違法ということはできず、法例11条2項「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、アメリカ合衆国特許法の該当規定を適用することはできない、と帰結した。同最判に対しては様々な批判がなされているが⁽⁴¹⁾、本稿の目的に従い、ここでは、かりに同最判の属地主義理解を前提としたとしても、職務発明に関してはその射程外となることを指摘しておく。

同最判のいう「属地主義」が準拠法の問題であるとする、端的に「属地主義」を適用して準拠法選択をすべきであるということになるはずであるが、最判は、そこにいう「属地主義」を、それとは別個の原理に基づいて選択された準拠法に対して法例33条や法例11条2項の成否を吟味する際に持ち出しているに過ぎない。そうだとすると、同最判の説く「属地主義」とは、準拠法とは別個の原理、たとえば、権利の実体的な効力に関する法理なのであろう⁽⁴²⁾。

同最判はその根拠を詳らかにしていないが、前述した属地主義の公法的な理解を前提にしているのだとすると⁽⁴³⁾、職務発明の帰属や対価の算定の問題は、国家の主権の問題であるとか、行政処分等の国家行為の問題ではなく、単なる私人間の法律関係の問題であるから、そこにいう属地主義の範疇の外にあると考えるべきだろう。かりに、同最判のいう「属地主義」がこれらの公法的な理解とは別物の何等かの実体的な効力の問題であるとしても、同事件で問題となっていたのは、権利の帰属の話ではなく、第三者の利用行為に対する実体権の効力が属地的に区切られているということに過ぎない。ゆえに、同最判のいう「属地主義」が本件にまで及ぶものであるのか否かは明確にされていない、少なくとも同最判の射程の外にある問題であるといえよう。

本稿は、職務発明さらには職務著作に関する法律関係について属地的に考えるのではなく、一律に、問題の利用者と従業者間の労働関係に適用される準拠法を選択するのであるが、そのような理解に立つ場合でも、そのようにして帰属が決まった権利の第三者に対する効力については、第三者の予測可能性に配慮して一般の属地主義と呼ばれる準拠法選択を行うこ

とに変わりはない⁽⁴⁴⁾。たとえば、日本国内の企業に勤める従業者の職務著作にかかる著作物であるために、日本の著作権法15条が適用され、使用者に著作権が帰属するとしても、当該著作権により禁止されるべき利用行為の特定や著作権が制限されるか否かという問題の決定はあくまでも第三者が利用する地の法律によって判断される⁽⁴⁵⁾。

以上、結論として、職務発明に関する法律関係の準拠法選択は、前掲最判 [FM 信号復調装置Ⅱ] が説いた第三者に対する効力の問題である「属地主義」とは別個に考える問題であり、同判決の射程はここには及んでいないと解すべきである。

-
- (1) 制度を概観するものに、田村善之『知的財産法』(第3版・2003年・有斐閣)294～299頁、裁判例につき、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第2版・2000年・有斐閣)426～442頁。制度の趣旨につき、田村善之＝柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的研究」民商法雑誌128巻4-5号(2003年)。
 - (2) 従来の学説を整理するものに、早川吉尚「国際知的財産法の解釈論的基盤」立教法学58号(2001年)(同「知的財産法の国際適用」知財管理52巻2号(2002年)も参照)、出口耕自「競争法・知的財産法」国際法学会編『国際取引』(三省堂・2001年)、木棚照一「知的財産侵害訴訟における準拠法」同編『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』(2003年・経済産業調査会)、駒田泰士「『属地主義の原則』の再考」日本工業所有権法学会年報3号(2004年)。また、知的財産権における属地主義が生成されるにいたった思想的背景を分析するものに、横溝大「知的財産権における属地主義の原則」知的財産法政策学研究2号(2004年)。
 - (3) 田村善之「並行輸入と知的財産権」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)241頁。参照、木棚照一「パリ条約と工業所有権に関する国際私法上の原則」同『国際工業所有権法の研究』(1989年・日本評論社)87頁、同「無体財産権をめぐる国際私法規定に関するウルマー草案」同書182～184頁、同/前掲注(2)281頁。
 - (4) Stephan P. Ladas (豊崎光衛＝中山信弘監訳)『ラダス国際工業所有権法』(1985年・AIPPI・JAPAN)47頁、クンツ＝ハルシュタイン(桑田三郎訳)「発展途上国のためのパリ同盟条約の改訂」比較法雑誌9巻2号153頁(1976年)、田村/前掲注(3)242～243頁、同『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)441～442頁。
 - (5) クンツ＝ハルシュタイン/前掲注(4)148頁、桑田三郎「工業所有権の属地性とその体系的な位置づけ」同『工業所有権における比較法』(1984年・中央大学出版会)336頁、木棚/前掲注(3)原則72頁、田村/前掲注(3)263頁。

(6) もっとも、石黒一憲「米国特許権に基づく日本国内での行為の差止め等の可否とパリ条約(中-1)～(中-6) 貿易と関税52巻4～9号(2004年)は、内国民待遇から直接、抵触法上の帰結がもたらされるわけではないが、パリ条約やベルヌ条約上の「独立の原則」(そして内国民待遇の原則。なお、ベルヌ条約の「独力の原則」の意味については、同4号67～68頁参照)は知的財産権の属地的制約を意味する実質法上の「属地主義」を前提としており、その意味での実質法上の属地主義は条約上の要請であるとともに、これらの条約の規定が自動執行性を有する以上、日本においては、憲法98条2項に基づき、その属地主義が直接、法規範性を有する旨を説く。そして、保護国法の具体的な意味については両条約は沈黙しているから、法廷地である各国の抵触法規範に委ねられることになるが、その場合でも、条約上の要請である実質法上の属地主義の枠が課され、それが日本では直接法規範性を有する以上、他国の特許権への国境を超えた介入は許されないことになる、という(以上につき、特に同5号52～53頁、6号56頁、9号53～55頁。具体的な適用例につき、同6号67～70頁、7号52～62頁、9号55～63頁)。本稿とは異なり(同7号66～67頁の指摘を参照)、海外の文献を渉猟したうえで、日本の諸学説を批判しており、参考とされたい。もっとも、実質法上の属地主義に関しては、本文で述べたように、条約上、明文があるわけでもなく、論理的な帰結でもない以上、そのような属地主義を条約上の要請として導くことは困難であるようにおもわれる。後述注(40)も参照。

(7) 田村善之「並行輸入と知的財産権」ジュリスト1064号46頁(1995年)、同/前掲注(3)241～242頁、同『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)560～561頁、同/前掲注(1)464～465頁。

なお、著作権に関しては、属地主義の根拠は「保護が要求される同盟国の法令」の適用を求めるベルヌ条約5条(2)に求めることができる(厳密には、同条約5条(4)にいう著作物の「本国」における保護について属地主義が妥当する根拠は、5条(3)に求めることができる)(以下につき、田村/前掲著作権法概説560～565頁も参照)。

学説では、ベルヌ条約5条(2)にいう保護国を、法廷地国のことを指すと読んだうえで、同項にいう法廷地の法令には法廷地の国際私法が含まれると解釈し、例えば日本が法廷地である場合には、法例11条1項が適用されて結果的に行為地の法が準拠法となるという有力に主張されている(元永和田彦「著作権の国際的な保護と国際私法」ジュリスト938号58～59頁(1989年))。結論は正当であるが、このような迂路を辿るのではなく、同項の保護が要求されている国とは、著作物の利用行為に対する保護が要求されている国であると読んだうえで、同項は著作物の利用地の国の法律が適用されると規定していると理解すれば足りるであろう(田村善之[判批]ジュリスト995号111頁(1992年)、河野愛/高桑昭=江頭憲治郎『国際

取引法』(第2版・1993年・青林書院)317頁、道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピライト472号13～14頁(2000年)。なお、木棚/前掲注(3)原則83頁、同/前掲注(3)草案142～147頁・178～190頁)。

法廷地法(+法廷地国際私法)説に対する筆者の「迂路」という指摘に対しては批判もある(石黒一憲[判批]齊藤博=半田正夫編『著作権判例百選』(第3版・2001年・有斐閣)、出口/前掲注(2)134頁。ただし、石黒/前掲注(6)52巻4号69頁、52巻5号52～53・67頁は、ベルヌ条約5条(2)には抵触法として「保護国法」を選択することを要請しているが、そこにいう「保護国法」を如何に決定すべきかは直接規律していないので、法廷地国際私法、日本では法例11条によってその欠缺を補充しなければならない旨を説く)。しかし、この説による場合、法廷地毎に著作権侵害に関する抵触法の規律が(微妙に)異なる以上、著作物の利用者は利用時点ではどこの法律が適用されるのか分からないことになる。このような解釈では、ベルヌ条約5条(2)は何のための条項なのか、趣旨が不分明となろう(道垣内/前掲15頁、同「国境を超えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト1227号55～56頁(2002年)の指摘も参照)。これに対して、駒田泰士「著作権と国際私法」著作権研究22号115頁(1995年)、同「ベルヌ条約と著作者の権利に関する国際私法上の原則」国際法外交雑誌98巻4号479～480頁(1999年)は、出所表示義務違反に対する制裁につき保護国法によらしめるベルヌ条約10条の2(1)を引いて、刑事的な保護を外国法である利用行為地法に委ねるわけにはいかないから、同条約の保護国法は法廷地法と読まざるを得ないと説く。しかし、概念の相対性の原則が同条約に全く通用しないというわけではないだろう。同じ用語である以上、同じ解釈をとらなければならないとしても、ベルヌ条約10条の2(1)にいう「制裁」には民事的なものを念頭に置いていると解することも可能であろう。

さて、確認になるが、筆者の立場は、ベルヌ条約5条(2)が存在する著作権に限っては、そこに抵触法的規定を見出せば足りるので(明示するものとして、他に、道垣内/前掲コピライト14頁、同/前掲ジュリ55～56頁)、属地主義の根拠を法例11条1項に求める必要はないというものである(田村/前掲ジュリ995号111頁、田村/前掲ジュリ1064号55頁、同/前掲注(3)269頁、同・前掲著作権法概説563～564頁等参照)。筆者が、著作権について、さらには(ベルヌ条約5条2項とは無関係の)他の知的財産権全般についてまで「国際私法」が不要だと提唱していると理解する文献があるが(小泉直樹「いわゆる属地主義について」上智法学論集45巻1号3・11頁(2001年))、二重の意味で誤解がある(出口/前掲注(2)137頁、松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」竹田稔=角田芳末=牛久健司編『ビジネス方法特許』(2004年・青林書院)497頁の理解を参照。小泉/前掲以外の文献は、賛否はともかく、筆者の見解を準拠法の選択を論じたものと捉えている。たとえば、小泉/前掲以前の文献では、茶園成樹「特許権侵害に関連する外国における行為」

NBL679号16・17頁(1999年)、横溝大[判批]ジュリスト1184号141頁(2000年)など。また、筆者が先行業績の示す抵触法の理論を踏まえていないかの如く指摘されることもあるが(小泉/前掲3頁)、木棚/前掲等の国際私法に関する先行業績を引用することなく、属地主義と国際私法との関係を明らかにすることなく、属地主義と工業所有権独立の原則を循環論法で定義していたために批判(「紹介と批評」ジュリスト983号133～134頁(1991年)の指摘)を受けていた文献は他にある(小泉直樹「著作権による国際市場の分割」神戸法学40巻1号(1990年))。

- (8) なお、知的財産権が「物権」であることを理由に法例10条1項の適用可能性を示唆する見解があるが(齋藤彰「並行輸入による特許権侵害」『知的財産の法的保護』(関西大学法学研究所研究叢書15冊・1997年・関西大学法学研究所)56～58・93～110頁)、法例10条1項が、「目的物の所在地」の法を適用する旨、定めているのは、所有権であれば、有体物を物理的に利用する行為に対する権利であるから、差止等の対象となる利用行為が有体物の所在地で行われるはずであるということ为前提としているのであろう(高部眞規子「侵害訴訟の判例の動向」日本工業所有権法学会年報27号79頁(2004年)の批判も参照)。ところが、知的財産権が一定の利用行為を権利侵害としたうえで、登録制度を媒介させることによりそれを「物権」化したのは、権利の移転を可能とするために所有権に関する登記制度を法技術的に借用したに過ぎず(田村善之「機能的知的財産法の理念」同・前掲注(3)2～7頁)、特定の有体物の存在を前提とするものではない(もっとも、齋藤/前掲106頁は、権利行使の対象となる実施品の所在地を法例10条1項の「目的物の所在地」と観念するが、上映、送信等、有形の複製物を伴わない行為についての処理を明らかにしていない)。

各国の知的財産法は特定の利用行為に対する行為規制(e.g.日本では不正競争防止法)を基本としており、それに権利の移転の対抗要件としての登録制度が結び付けられたり(著作権)、権利の発生についても登録を要件とする(実用新案権、特許権等)等の法技術が組み合わされたものだからである(田村/前掲4～6・14～15頁)。したがって、あえて法例に引き寄せるのであれば、知的財産権は法例10条1項の「物権」として性質決定すべきではなく、むしろ行為規制の対象である不法行為に関する11条1項を援用すべきであろう(損害賠償請求につき、国友明彦『国際私法上の当事者利益による性質決定』(2002年・有斐閣)215～216頁。しかし、齋藤彰「国際私法の観点から見たインターネットと著作権に関する覚書」『知的財産の法的保護』(関西大学法学研究所研究叢書20冊・2000年)36～44頁)。同じ特許権侵害に基づく請求であっても、差止請求と損害賠償請求とで、異なる準拠法の選択の原理が唱えられることがあるが(最判平成14.9.26民集56巻7号1551頁[FM信号復調装置Ⅱ]参照)、侵害行為に対する救済が損害賠償に止まるのか、それとも差止めまで認められるのかということは選択された各準拠法の内

容の問題であるから、それによって適用されるべき法理や法例の条文が異なるとするのは本末転倒であろう(注(40)参照)。

- (9) このような見解からは、保護の範囲が各国毎に属地的に区切られている以上、そこに法の抵触を観念する余地はなく、法例の問題にならない旨、説かれることもある。公法的な理解に徹するわけではないが、属地主義を実体権の問題として把握する松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」清永利亮=設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判実務体系26・1999年・新日本法規)54～62頁。もっとも、その「国際私法の出番」がないという言説に対しては、準拠法選択の余地がないのであれば、なにゆえ外国法が日本の法廷で適用されるのか、強行法規の特別連結等、何らかの説明が必要であると批判されていた(横溝大[判批]法学協会雑誌120巻11号2305頁(2003年)、その他の点に関するものも含めて、元永和彦「特許権の国際的保護」『現代企業法学の研究』(筑波大学大学院企業法学専攻10周年・2001年・信山社)570～576頁の検討も参照)。松本/前掲注(7)501～502頁では、この点は訂正されている。
- (10) 自身はその立場をとるものではないが、桑田三郎「商標権の属地性をめぐる一考察」同『国際商標法の研究』(1972年・中央大学出版部)69～70頁の紹介を参照。
- (11) 道垣内/前掲注(7)コピライト12頁。
- (12) 田村/前掲注(8)6頁。
- (13) ともあれ、行政処分に着目する見解の下では、著作権法や不正競争防止法のように行政処分を媒介することなく私権を発生させる知的財産法については別の枠組みを用意することになるから、知的財産法一般に妥当するとされる属地主義の根拠を探究する必要は失われぬことに注意する必要がある。これに対して、後述するように、行政処分の有無に深くこだわることなく(というよりは、「公法」というレッテル貼りに大きな重き置くことなく)伝統的な国際私法のアプローチを否定する見解も有力に主張されている。この見解の下では、知的財産法全般について省察が必要とされる可能性がある。
- (14) 井関涼子[判批]知財管理50巻10号1562頁(2000年)、道垣内正人[判批]ジュリスト1246号279～280頁(2003年)。
- (15) 塩野宏「公法・私法概念の再検討」同『公法と私法』(有斐閣・1989年)131頁。
- (16) 大村敦志「取引と公序」同『契約法から消費者法へ』(1999年・東京大学出版会)178～179頁、187頁。また、同『民法総論』(2001年・岩波書店)149頁は、民法規範とともに行政法規が適用されるようになった結果、民法のみが機能する純粋な「私法」の領域は減少しつつあり、私人間の関係ですら、国家による政策的な介入を待って初めて権利義務を実質的に調整することが可能となっていると指摘されている。
- (17) 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162～163頁(2004年)。
- (18) 道垣内正人「法適用関係理論における域外適用の位置づけ」松井芳郎＝木棚照一＝加藤雅信『国際取引と法』(1988年・名古屋大学出版会)235頁、駒田/前掲注(1)10頁、出口/前掲注(2)137～138・140頁も参照。労働契約、労働法規を素材に両者の交錯を説くものに、山川隆一『国際労働関係の法理』(1999年・信山社)135～145頁。
- (19) 早川吉尚「準拠法の選択と『公法』の適用」国際私法年報5号218～222頁(2003年)。簡便には、同/神前禎＝元永和彦＝早川『国際私法』(2004年・有斐閣)317～322頁。知的財産法も、法性決定について検討が要請される例としてあげられている(早川/前掲国際私法年報209～210・218頁、同/神前他・前掲320頁)。ただし、「法規からのアプローチ」が適用される分野に分類されると断言しているわけではない。
- (20) 横溝/前掲注(2)31頁も、かつての属地主義がその基盤としていた国家の性質や国家実行といった社会的前提が崩れた現在、知的財産法のみ属地主義を維持する必要はなく、強行的適用法規の国際的適用範囲を検討する時期に差し掛かっているのではないかと指摘する。また、同/31～32頁は、同論文が強行的適用法規であると判断する特許権侵害に対する差止請求に関する法規(次注参照)についても、外国の同法規に基づいた差止請求が日本の民事訴訟においてア・プリオリに認められなくなるわけではなく、外国の公権力行使により私人の法的地位が影響を被ることが日本の憲法上容認されるか、外国の公権力行使にどの程度協力すべきか、あるいは、自国も類似の法政策を採用している場合、外国強行的適用法規の適用はむしろ自国の法政策の実現に寄与するのではないかとといった観点から政策的に決定される必要がある、とする(ただし、結論としては、現時点では消極的に解するという)。
- (21) たとえば、横溝/前掲注(2)26～30頁は、特許権が国家行為が介在して発生する権利であることに加えて、政策目的の度合いの高さ、特許の有効性の判断が最終的には特許庁に委ねられていること(もつとも、最後の点は、判例法理や2004年の特許法改正により動揺があることは意識されている)等を考慮したうえで、特許法は「公権力性の度合いの高い『強行的適用法規』」であるとする。さらに、属地主義のカヴァーする範囲を明確化することが必要であるとし、知的財産権の侵害の成否を決する法規は属地主義の原則に含まれるが、特許権侵害に対する損害賠償請求は、日本の特許法の場合、損害額の推定等の規定はあるが、数倍額の賠償を定めるといった形での特則は特許法にはなく、請求の可否を判断する根拠となる法規は特許法ではなく民法709条であるから、強行的適用法規ではない。これに対して差止請求は、特許法に特則が置かれており、特許権者の独占性の回復の手段として特許権の性質自体と結びつきが強いこと、日本の不法行為法上、

差止請求権が不法行為の一般的な効果として受け入れられていないことから強行的適用法規として属地主義の原則の対象とすべきであるとする(横溝大「国境を超える不法行為への対応」ジュリスト1232号129～130・135頁(2001年)、同「電子商取引に関する抵触法上の諸問題」民商法雑誌124巻2号172～174・185～187頁(2001年)も参照)。なお、東京地判平成15.10.16平成14(ワ)1943頁[健康増進のための組成物]のような、外国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求に関しては、積極的に差止めを求めるものではないので別論となりうること(つまり請求棄却となること)も示唆されているが、結論としては、判決効の発生を理由に、やはり日本の裁判所でアメリカ合衆国特許権の侵害を認めることには慎重な態度を採る(横溝/前掲注(2)42頁)。

しかし、損害額の特則である特許法102条が1959年の特許法全面改正で新設され(田村善之「知的財産権と損害賠償」同『知的財産権と損害賠償』(新版・2003年・弘文堂))、さらに、知的財産の保護を強化する政策目的の下、1998年に特許法102条1項が新設され(田村善之「損害賠償に関する1998年特許法改正について」同・前掲損害賠償、裁判例の動向につき、同「1998年改正特許法102条1項の推定の構造について」同・前掲損害賠償)、1999年の105条の3(民事訴訟法248条に比して、どの程度、意味のある条文であるのかということは論者によって評価が分かれるが、田村/増井＝田村・前掲注(1)385～386頁、田村/前掲注(4)363～365頁を参照)と相次いで改正がなされていることに示されているように、損害賠償制度は侵害抑止の手段として政策的に活用されるものであり(田村/前掲注(1)276～277頁、同/前掲1998年特許法改正について308頁、同/前掲推定の構造について330頁)、また現に活用されているのだから、横溝/前掲のような峻別論には違和感を覚えるところがある。

- (22) 知的財産法制度を設けること自体が制度設営自体のコストばかりでなく、第三者による当該知的財産の利用が制約されるというコストを含む(EDITH TILTON PENROSE (黒田龍久他訳)『国際特許制度経済論』(1957年・英文法令社)153～157頁参照)。
- (23) これは、国際政治の力学による現状の説明ではなく、あくまで国際的な知的財産法の保護の制度の必要性を理論的に正当化する試みである。逆にいえば、理論的に正当化しえない国際的な保護については、これを不要としうる理屈でもある。田村/前掲注(1)462～463頁参照。
- (24) 早川/前掲注(19)国際私法年報220頁。
- (25) 神前禎/神前他・前掲注(19)209～211頁も参照。
- (26) 「法律関係からのアプローチ」が妥当する場面なのか、「法規からのアプローチ」が妥当する場面なのかという問題設定の下、「法性決定」をなす作業を先行させる有力説の下でも、結局は、この法性決定をなす際に、さらには法性決定後の原

- 則に対する例外を見極めるために(重視すべき考慮事情に違いはありうるとしても)利益衡量がなされることに変わりはないといえよう。
- (27) 木棚/前掲注(3)原則89～90頁、同/前掲注(3)草案152～154頁、田村/前掲注(7)著作権法概説565～566頁、田村/増井＝田村・前掲注(1)445頁。
- (28) この点に関し、中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2000年・弘文堂)86～87頁は、「当該国の法(「特許法だけではなく、国際私法をも含んだ意味での法」)」と説く。趣旨不分明なところがあるが、かりにこの叙述が日本が法廷地である場合を念頭に置いているのだとすれば、独自の理解といえよう。日本が裁判をなす場合、国際私法に関しては、原則として、法廷地である日本の国際私法が適用されるのであって、ドイツの特許権に関するからといってドイツの国際私法が適用されるわけではないからである。さもないと、日本の国際私法の独自性、ひいてはその存在意義を否定することになる(道垣内正人『ポイント国際私法総論』(1999年・有斐閣) 208頁参照)。法例32条において反致(狭義)が認められる場合が定められているが、特許権にかかるものではなく、いずれにしても転致のような完全な被送致国の国際私法の適用までも肯定するものではない。法例で定められている反致についても、その理論的な根拠は大いに疑問であるとされているのである(道垣内・前掲214～226頁、元永/神前他・前掲注(19)64～67頁)。中山・前掲の主眼は、「属地主義」をこの場面にも貫徹させた場合の不都合に鑑みて、なんらかの修正を施そうとするところにあるのかもしれないが、それならば端的に日本の特許法35条が準拠法となるといつてしまったほうが無理がない(中山・前掲の叙述は、単に、当該国を法廷地とする場合を念頭においていると読む向きがあるかもしれないが、そうすると、日本の裁判所で外国の特許を受ける権利の承継が問題となる場合という、準拠法を考える際に最も典型的な事案に対する叙述を欠くことになり、文脈上、不自然となることは否めない)。
- (29) なお、前掲東京地判〔工業的晶析法〕では、特許を取得していないアジアと中南米地域における売上げを相当な対価の算定に参入することができるか、ということも問題とされている。裁判所は、日本における特許発明(方法の発明と物の発明)を実施して得られた実施品を輸出したものであるから、これらの地域における売上げも日本における実施行為による利益として、使用者が受けるべき利益に含めることができる旨、判示している。たしかに、どこで販売できるのかということだけでなく、どこで製造できるのかということについても特許権者は決定権を有しており、技術的もしくはコスト的に優れた地域で特許権の庇護の下に実施した結果、競争力のある特許製品となったことが、特許のない輸出先における売上げに寄与していると考えすることは不可能ではない。この判決の論法を無下に否定することは困難であろう。しかし、そもそも特許法35条5項の「使用者が受けるべき利益」とは、特許権を承継したことによる超過利益を指すと考えるべき

であるところ(3(5)(c)①)、製造地域における特許権を承継したことによる超過利益とは、特段の事情のない限り、大きなものにはならないのではなからうか。たとえば、この考え方を推し及ぼしていくと、特許を取得した地域における売上げであっても、日本で製造した特許製品の輸出によって売上げた利益である限り、使用者が受けるべき利益に含まれることになりかねないが、その場合には、製造地域である日本の特許権ばかりでなく、販売地域における特許権も売上げに寄与しているのだから、そして、販売における競争を直接、防ぐことができる販売地域における特許権のほうが、製造地域における特許権よりも売上げに貢献する度合いは質的に高いものといえるだろう。そうだとすると、販売地域にかりに特許権がなかったとしても、製造地域における特許権の販売地域における売上げに対する貢献はそれほど高いものではないと考えたほうがよいだろう。

- (30) 各国の規律につき、竹田和彦『特許は誰のものか』(2002年・ダイヤモンド社) 141～164頁、中山信弘『発明者権の研究』(1987年・東京大学出版会)、アメリカ合衆国法につき、井関涼子「アメリカ合衆国における従業者発明」同志社法学54巻3号(2002年)、同「アメリカ合衆国における従業者発明の実態と立法論」同志社法学54巻6号(2003年)。
- (31) (30)所掲の文献の他、諏訪野大「ドイツの従業者発明法改正法案」外国の立法212号(2002年)2929参照。
- (32) 玉井克哉「大学における職務発明制度」知財管理53巻3号448頁(2003年)。

これに対して、中山/前掲注(28)は、外国の特許を受ける権利等については外国法(もっともその意味については注(28)に指摘した問題がある)が適用される旨を説きつつ、外国の権利に関し予告承継を定める使用者の一方的な定めも直ちに無効となるのではなく、「特許法外の根拠(たとえば公序良俗)」が必要となろう、と説く。しかし、契約ではなく、一方的な規程の設置で従業者から権利を剥奪するためには、制定法の根拠が必要というべきであり、準拠法としてそのような規律を認めていない国の法が指定された場合には、使用者の一方的な定めはその効力を発揮しないというのが、普通の理解なのではあるまいか。ここにも、「属地主義」を貫徹した場合の不都合を慮る中山・前掲の実務的な感覚が発揮されているといえるのかもしれないが、このように無理をするよりは、日本の特許法35条を準拠法としたほうが話が早いというのが本稿の理解である。

- (33) すでに1973年に特許庁総務部総務課が作成した「職務発明規程(会社における職務発明規程の典例)」には、22条で「この規定は、外国の工業所有権を対象とする発明に関してもこれを準用する」と規定されている(発明協会研究所編『職務発明ハンドブック』(2000年・発明協会)201頁掲載)。また、企業に対するアンケート結果でも、発明規程が外国出願に適用されることを当然の前提として対価を定めていることが伺われる(同書114、116、123頁)。

(34) もっとも、前掲東京地判〔光学的情報処理装置一審〕の趣旨が、準拠法として外国法を指定するというに止まるのであれば(ただし、次注を参照)、同判決の示した法理が判例として確立したとしても、それはあくまで日本を法廷地とした場合に、日本の特許法35条が適用されないという意味でしかない。たとえば外国を法廷地とした場合には、当該外国の(前掲東京地判〔光学的情報処理装置一審〕のそれとは異なる)準拠法の理解に従い、日本の特許法35条が準拠法とされ、その結果、使用者に予告承継が認められる可能性は否定されない。本文で述べた「混乱」は、そうした限定付きであることに留意されたい。もっとも、次注に述べるように、特許法35条が絶対的強行法規であり、そのように外国の裁判所でも解釈されるべきである、となると話は変わる。

(35) この他、小泉直樹「特許法35条の適用範囲」民商法雑誌128巻4=5号568・573・577頁(2003年)、前掲東京高判〔光学的情報処理装置二審〕は、職務発明の準拠法について属地的に理解することなく、一元的に雇用契約や雇用関係等の準拠法に依らしめている国(e.g.ドイツ)がある場合、原審の前掲東京地判〔光学的情報処理装置一審〕のように属地的に考えて、ドイツにおける特許を受ける権利の承継に関し特許法35条の適用を否定する場合には、日本法によってもドイツ法によっても保護を受けることができなくなる旨、指摘し、この事態を問題視する。

しかし、かりにこの問題が準拠法に関するものなのだとすれば(小泉/前掲576頁は「抵触法判断」準拠法」という用語の下で論じている)、法廷地(e.g.日本)が特定の外国(e.g.ドイツ)の法を準拠法として選択した場合、当該外国の国際私法を無視してその実質法を適用するのが原則である(早川/前掲注(2)立教192~193頁。その例外である反致に関わる問題とともに、前述注(28)も参照)。そうだとすると、日本の裁判管轄が認められれば、ドイツの国際私法の解釈はどうあれ、日本の法廷では、ドイツ法の実質法の理解に従い、従業者に相当な対価を請求する権利が認められるか否かを判断すれば足りるのであって、各国の国際私法に関する理解の相違によって従業者の保護が失われるという事態は起こらない。ドイツの裁判管轄が認められた場合にも、ドイツの裁判所では、ドイツの国際私法の理解に従い、たとえば雇用契約、雇用関係に関する準拠法として日本法が準拠法として指定され、日本の国際私法の理解がどうあれ、ドイツの特許を受ける権利、特許権に関し日本の特許法35条3項に基づく相当な対価の請求権が従業者に認められることになる。

あるいは、ことは準拠法の問題ではなく、特許法35条を(伝統的な意味での)公法と理解したうえで、外国公法不適用の原則をここにも適用する趣旨なのかもしれない(前掲東京高判〔光学的情報処理装置二審〕は、「職務発明の規定に関する強行法規による保護を受けえない」、「準拠法についてどのように考えても、・・・いずれの国の実体法によっても保護されないことには変わりはない」と

論じている)。しかし、かりに同条が労働者を保護するという意味での強行法規なのだとすれば、この場面では、まさにその労働者の保護のために外国公法の適用を肯定するという発想があつて然るべきなのではなからうか。

なお、小泉/前掲は、「準拠法」の選択(すなわち、本来、法律関係からのアプローチが相応しい場面)を論じていると唱いつつ、実際にその「準拠法」の選択をする段になると、それがあたかも双方向的抵触規則の問題ではないかの如く、日本の特許法35条の趣旨を前面に打ち出す理由付け(すなわち、本来、法規からのアプローチが馴染む公法に相応しい手法)を頻りに持ち出している点に特徴がある。そもそも「準拠法」の選択という用語と「特許法35条の適用範囲」という用語を、その区別を明確にすることなく交錯して用いているところからして、方法論的に未整理のところがあるようにおもわれる(陳一「特許法の国際的適用問題に関する一考察」金沢法学46巻2号80~82頁(2004年)、横溝大[判批]桜田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選』(2004年・有斐閣)95頁の指摘も参照)。上記のような事態を問題視してしまうのも、その顕れといえようか。

(36) これが何処になるのかということは、労働関係に適用される準拠法一般の問題である。たとえば、職務発明に関する法律関係は労働契約に関わっているということ(を理由に、契約(に関わる法律関係)であると性質決定して法例7条を適用すると、労働契約において労働者を保護する法規を迂回するために準拠法を指定することが許されかねない、ということが問題になる。これは職務発明をめぐる法律関係に限らず生じる事態であり、一般的な射程を有する法理の下、解決されるべき問題であろう。裁判例や学説では、法例33条の公序則を活用したり、あるいは、端的に労働給付地の法を適用するなどの方策が主張されることがある。もっとも、諸説(参照、山川・前掲注(18)、同「涉外労働契約と適用法規」林豊=山川隆一編『労働関係訴訟法』(新・現代裁判実務大系16・2001年・青林書院)、陳一「国際的労働関係の適用法規に関する一考察(1)~(2)」法学協会雑誌111巻9・11号(1994年))のうち、一般的な準拠法選択による解決ではなく、法規からのアプローチに立脚する場合、すなわち、労働基準法等、個別の法律の適用範囲の解釈としてこの問題に対処しようとするには、特許法35条の趣旨解釈、すなわち、同条が絶対的強行法規たりうるのかという観点の吟味に委ねられることになる(神前/神前他・前掲注(19)210~211頁参照。その具体例につき、次注も参照)。

(37) 初出は、田村/増井=田村・前掲注(1)445~446頁。職務著作につき、同旨。田村/前掲注(7)著作権法概説565~566頁(初出は、同『著作権法概説』(初版・1998年・有斐閣)469~470頁)。

最近では、(理由付けの差異はともかく、結論として)属地的に理解せず、労働関係に適用すべき法をもって一元的に規律する考え方が多数を占めている。玉井/前掲注(32)447~449頁、小泉/前掲注(35)、牧野利秋=君嶋祐子「日本における職

務発明と外国出願」特許ニュース11005号(2003年)(同論文は、特許を受ける権利が世界で1個であることを理由の一つにあげるが、この点はやや循環論法のきらいがあるのではなからうか)、茶園成樹[判批]知財管理53巻11号1756頁(2003年)、高畑洋文[判批]ジュリスト1261号200頁(2004年)、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29頁(2004年)(もつとも、相当な対価につき同31頁・33頁)。

反対説は、中山・前掲注(28)、竹田和彦「職務発明の帰属と対価をめぐる問題」法律のひろば56巻2号44頁(2003年)、同「職務発明の対価について」知財管理54巻6号908頁(2004年)、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199頁(1996年)(しかし、花村/前掲工所法29頁)。

なお、陳/前掲注(35)82～84頁は、特許法35条を絶対的強行法規とみて、雇用契約の準拠法如何に拘わらず同条を適用すべきであると解したうえ、その空間的な適用範囲に関しては職務発明にかかる活動の中心地が日本にあるか否かがメルクマールとなるとする。さらには、補償金請求権については、むしろ物的な適用範囲の問題、すなわち、日本特許法の解釈として外国での事象(外国での特許取得)を考慮すべきかどうかという日本特許法内在的な問題であるとする。そして、研究開発や使用者の投資と外国特許との関係が密接な場合、外国の特許を含めた方が発明の奨励という国家政策としての特許法の目的と合致するので、肯定的に解すべきであるという(陳/前掲注(35)82～84頁。横溝/前掲注(35)も参照)。

ちなみに、(陳/前掲注(35)と異なり)これを準拠法選択の問題と考えるかぎり、送致された準拠法の地域的な適用範囲は当該準拠法によって決められるわけではない、という国際私法の一般的理解(注(28)参照)が妥当する。準拠法として指定された法がどの国の特許を受ける権利ないし特許権について適用されるのかということは、まさに権利の地域的な区切り方の問題であるから、法廷地国の国際私法によって決まるのであって、送致された国の特許法の解釈や国際私法の解釈によって決まる問題ではない。この点、権利の区切り方の問題ではないために純粋に国内法の解釈問題となるもの、たとえば、並行輸入の場面で、国際的な用尽の成否を検討する際に、日本法の解釈として、外国で適法に製造販売された製品であるか否かということ等を顧慮するという実体法の要件の解釈問題と異なると考えるべきだろう。反対説を採用する場合には、大半の問題までもが実体法の解釈問題とされてしまい、法廷地の国際私法の独自性が失われることになりかねない。

もちろん、陳/前掲注(35)のように、絶対的強行法規の問題として考えるのであれば話は変わりうる。しかし、その場合でも、日本の特許法に基づく特許体制が、現在ではパリ条約やTRIPs協定が数多く体制の枠内に位置づけられており、国際的な特許制度を前提にして組み立てられていると捉えるべきものである以上、イン

センティブの付与の問題も陳/前掲ほどには限定的に考えなくてよいのではないかとおもわれる。少なくともパリ条約同盟国やWTO加盟国の特許に関する限り、これらの条約の同盟国であり加盟国である日本は、当該特許によるインセンティブの付与を視野に入れているといえるからである。そして、かりに特許法35条が絶対的強行法規であると考えるのであれば、交渉力に格差があるために従業者である発明者のインセンティブの付与に悖るところがあってはならないとする特許法35条は、そのような格差が定型的に発生すると同条が捉えている関係が従業者と使用者の間に存する限り(当該従業者の主たる労働給付地が日本にある限りという辺りにならうか)適用されるべきものである。

(38) 中山信弘/同編『注解特許法』(第3版・2000年・青林書院)825～828頁。

(39) 反対、竹田/前掲注(37)ひろば44頁、同/前掲注(37)知管908頁。

(40) 高部真規子[判解]L & T 19号(2003年)、同[判解]ジュリスト1239号(2003年)、同/前掲注(8)74～87頁。

(41) 同判決に対する批判的な考察として、出口耕自[判批]コピライト501号(2003年)、道垣内/前掲注(14)、石黒一憲[判批]中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』(2004年・有斐閣)、駒田泰士[判批]知的財産法政策学研究2号(2004年)、横溝/前掲注(9)。

さて、最高裁が差止等請求と損害賠償請求とで準拠法の選択の法理を違えていることについては、首肯しえないものがある(同様の構成を採った同事件の下级審判決に対する批判も含めて、石黒一憲「情報通信ネットワーク上の知的財産侵害と国際裁判管轄」特許研究29号8頁(2000年)、同/前掲注(6)9号63～65頁、大友信秀[判批]ジュリスト1171号109頁(2000年)、木棚照一[判批]判例時報1712号222～223頁(2000年)、同[判批]発明100巻6号100頁(2003年)、同/前掲注(2)285～286頁、元永/前掲注(9)580頁、田村善之「特許権侵害に対する差止請求」判タ1062号80頁(2001年)、樋爪誠[判批]L & T 18号38頁(2003年))。侵害行為に対する救済の問題は選択された準拠法の実質法の問題であるから、最高裁が差止等請求と損害賠償請求とで準拠法の選択の法理を違えているのは本末を転倒するものといえるからである(田村/前掲判タ80頁、石黒/前掲判批215頁。しかし、高部/前掲注(40)L & T 86～87頁、同/前掲注(8)78～79・80頁、横溝/前掲注(21)ジュリ129～130頁、同/前掲注(21)民商185～187頁、道垣内/前掲注(14)279～280頁、なお、齋藤彰[判批]ジュリスト1179号301頁(2000年))。

さらに、最判は、差止等請求について連結点を登録に求めているが、そうすると、原告の主張にかかる特許権(本件では、アメリカ合衆国)が登録された国の法(アメリカ合衆国特許法)が自動的に適用されることになりかねず(茶園/前掲注(7)16頁、元永/前掲注(9)581頁、道垣内/前掲注(14)判批279頁)、双方向的な抵触規則とはいいたい(横溝/前掲注(9)2308頁。なお、早川吉尚[判批]桜田＝道垣内・前

掲注(35)93頁も参照)。だからこそ、アメリカ合衆国法からの一方的な「域外適用」が可能となり、それを防ぐために別途、法例33条を持ち出すことが必要となってしまったのである(元永/前掲注(9)582頁の批判も参照)。複数国で登録されている場合、準拠法を選択することができないから、そもそも抵触規則の体をなしていないという問題点も孕んでいる(駒田/前掲49～50頁。同/54～55・59～60頁も参照)。

また、法例33条を持ち出して、アメリカ合衆国の特許権に基づく差止請求を否定した点も問題となる。属地主義を準拠法選択の問題でしかない位置づける本稿の立場からは、それが準拠法の適用を妨げる法例33条の「公序」に当たると解することはできないと考えられるからである(道垣内/前掲注(14)判批280頁も参照)。なお、木棚/前掲判時222頁、同/[判批]AIPPI45巻5号307頁(2000年)、同/前掲発明101～102頁、同/前掲注(2)289頁は、本件の被告がアメリカ合衆国向けに製造、輸出していた製品と、日本向けに製造していた製品とで仕様が異なっており(石黒一憲「米国外特許権に基づく日本国内での行為の差止め等の可否とパリ条約(上)」貿易と関税52巻3号70頁(2004年)も参照)、ゆえに、本件被告のアメリカ向け製品の製造、輸出を止めたとしても、日本の私法秩序を破壊するような異常、不当な事態とはならないという。しかし、「私法秩序」の破壊というからには、当該事件における具体的な製品の仕様はともかくとして、より抽象的なレベルにおける法的な判断の衝突を問題にすべきなのではなかろうか。

他方で、本最判が、損害賠償請求につき、法例11条1項を適用して、アメリカ合衆国法が準拠法となると判断したことは正当といえよう(大友/前掲109頁、齋藤/前掲301頁、道垣内/前掲注(14)280頁。横溝/前掲注(9)2314～2315頁は、アメリカ合衆国の子会社の存在が重視されている以上、その射程は限定されることを指摘する。木棚/前掲判時224頁、同/前掲 AIPPI 309頁、同/前掲注(2)286・290頁、樋爪/前掲40頁も参照。反対に、日本法が準拠法となるとする見解として、石黒一憲[判批]私法判例リマークス21号153頁(2000年)、同/前掲判批215頁、アメリカ合衆国での侵害に直接意思的に関与していたとは認めないと留保を付けつつ、元永/前掲注(9)583～586・590頁、アメリカ合衆国における子会社の責任を追求させうたうで法人格否認の法理を適用すべきであると示唆しつつ、井関/前掲注(14)1564頁)。しかし、つづけて法例11条2項を持ち出し、結論として、アメリカ合衆国法の適用を否定したことに疑問がある。特許権という権利の侵害が日本法上も侵害行為から守られるべき利益として扱われており、また、仮に同項の判断に際して地域的適用範囲の問題を考慮しようとしても(道垣内/前掲注(14)280頁、横溝/前掲注(9)2315～2316頁は否定的。しかし、駒田/前掲57～58頁)、(すぐ次に述べるように、実質法上の地域的適用範囲の問題ではなく、法例の解釈としてではあるが)日本の特許権侵害行為を積極的に誘導するような行為が国外で行われた場合であっても共同不法行為が成立しようと解される以上、法の無価値的

な判断については米国法も日本法も変わるところはなく、属地主義を根拠に同項を適用することはできない、というべきであろう。本稿のような属地主義の理解からは、日本国内での侵害行為の教唆、幫助などの行為が国外で行われた共同不法行為に関しては、法例11条1項の解釈として、直接の権利侵害が生じた地である日本の不法行為法により損害賠償責任を発生せしめることになる(松本直樹「特許権の効力についての国際的問題(1)」特許管理43巻3号268頁(1993年)、江口順一＝茶園成樹/松岡博編『現代国際取引法講義』(1996年・法律文化社)195頁、大野聖二[判批]AIPPI 48巻3号178・179頁(2003年)。行為者が直接侵害行為の地を知ったうえで直接、意思的に関与している場合に限定するものに、元永/前掲注(9)585～586頁、茶園/前掲注(7)18頁もほぼ同旨)。日本国内の侵害行為に向けられたこれらの行為に損害賠償責任を課したところで、適用法に関し行為者を予測不可能な状況に追い込むことにはならないから、属地主義の原理に反することにはならないと考えられるからである(田村/前掲注(3)262頁)。そうだとすると、法の無価値的な判断(実質法上の適用範囲に関するものではなく、法例11条1項の解釈ではあるが)については米国法も日本法も変わらないことになる(法例11条2項について地域的適用範囲の問題を斟酌しようという立場を採るのであれば、それが実質法上の判断ではないとしても、地域的適用範囲に関する日本法の判断と対比することが必要となってくるようにおもわれる)。

なお、本件のアメリカ合衆国特許の帰属をめぐっては、本件原告の元使用者から特許に関する権利を承継した本件被告が本件原告に対して本件アメリカ合衆国特許権の移転を求めたところ、別件訴訟の控訴審で(逆転)敗訴したという経緯がある(東京地判平成5.10.22知裁集26巻2号729頁参照 [FM 信号復調装置1一審]、東京高判平成6.7.20知裁集26巻2号717頁 [同二審]、最判平成7.1.24判例工業所有権法 [2期版] 1278頁 [同上告審] につき、田村/増井＝田村・前掲注(1)、大野/前掲164～165頁、石黒/前掲貿易関66～70頁。これに関連して、石黒/前掲注(6)6号は、たとえば日本とアメリカ合衆国とで特許権者が異なる場合、日本の特許権者が日本国内で特許発明の実施行為(e.g.特許発明の対象である物を生産する行為)は、特許権に基づく正当な行為であるから(特に同63頁)、これをしてアメリカ合衆国の特許権の侵害と観念することは、パリ条約上の特許独立の原則と緊張関係がある旨を指摘し(特に同58頁)、こうした解釈を採用することは独立の原則が前提としており、ゆえに同条約上の要請であると同論文が理解する属地主義(この論法とその評価につき、前述注(6)を参照)と抵触する旨を示唆している(同/前掲注(6)9号55～63頁も参照)。しかし、利用発明(特許法72条)を想起すれば明らかのように、特許権を持っているということは、特許権者自身が特許発明を実施しようことが認められているということの意味しない(一部の文献で言われるところの特許権の積極的効力なるものが存在しないこととともに、田村善之

「機能的知的財産法の理念」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)3～4頁、竹田和彦『特許の知識』(第7版・2004年・ダイヤモンド社)343～346頁、吉田広志「先願の抗弁(1)」『特許』54巻9号63～64頁(2001年)。特許権は、自ら実施しうる権利ではなく、他人の実施を禁止することができるという権利に過ぎないのだから、特許権を有する者が特許発明を実施しえなくなったからといって、特許権の正当な行使が妨げられているということにはならないのである。

ともあれ、この最判の論理によっても、アメリカ合衆国内におけるアメリカ合衆国の特許権の侵害行為が問題となる事件では、最判が問題としたようなアメリカ合衆国の領域外である日本国内における積極的誘導行為がアメリカ合衆国の特許権の侵害行為とされるという事態は生じないのであるから、東京地判昭和28.6.12下民集4巻6号847頁[多極真空球](石黒一憲[判批]鴻常夫=紋谷暢男=中山信弘編『特許判例百選』(初版・1985年・有斐閣))とは異なり、アメリカ合衆国の特許権侵害が否定されるわけではないことに留意する必要がある(高部/前掲注(40)L&T94頁、同/前掲注(8)84頁、松本/前掲注(7)507頁)。実際、アメリカ合衆国特許権に基づく差止請求権の不存在確認訴訟に関し、実体審理に入り、アメリカ合衆国特許権の侵害を否定して不存在確認請求を認容した東京地判平成15.10.16判タ1151号109頁[健康増進のための組成物](阿部隆徳[判批]知財管理54巻10号(2004年)、橋爪誠[判批]L&T24号(2004年))は、クレーム解釈でアメリカ合衆国の特許権侵害が肯定されるのであれば、不存在確認請求を棄却しても前掲最判[FM信号復調装置]に反しないという理解を前提にしている。

(42) 高部/前掲注(40)L&T85～86頁、同/前掲注(8)75頁は、後段の「特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」という部分は、実質法上の原則を定めたものであると理解する。もっとも、前段の「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ」という部分は抵触法の原則であるとするが(高部/前掲注(40)L&T85頁、同/前掲注(8)75頁)、これについては、駒田/前掲注(1)4～5頁、同/前掲注(41)の批判を参照。

(43) 高部/前掲注(40)L&T85～86頁、同/前掲注(8)76頁は、前記属地主義の定義中、後段部分は、ある国の特許法は他の国を拘束しないという「公法的法律関係」としての属地主義を定めたものと理解する。

(44) アラン・ラットマン=ロバート・ゴーマン=ジェーン・ギンズバーグ編(内藤篤訳)『1990年代米国著作権法詳解(下)』(1991年・信山社)816頁参照。同旨のギンズバーグの見解をベルヌ条約の解釈論としては批判的に紹介するものに、道垣内正人「インターネット時代の著作権保護についての国際私法上の問題」『コピライ』454号25～26頁(1999年)。

(45) 田村/前掲注(7)著作権法概説566頁。

本稿は、冒頭で紹介した光学的情報装置事件の控訴審に筆者が提出した鑑定意見書と、2004年5月1日に開かれた北海道大学法学研究科のCOE研究会、知的財産法研究会における筆者の報告原稿、さらに光学的情報装置事件の上告審に提出した鑑定意見書、本文で紹介した工業的晶析法事件の控訴審に提出した鑑定意見書を下敷きにして加筆したものである。研究会での報告に際しては、上智大学法学研究科の駒田泰士助教授、北海道大学法学研究科の横溝大助教授から様々な示唆を頂戴した。資料の収集に関し、東北大学法学研究科の蘆立順美助教授、資料の収集、整理と本稿の推敲に関し、北海道大学法学研究科の高橋直子COE研究員、同研究科の渡部俊英COE研究員のご尽力を得た。記して感謝申し上げる。