

22 国際私法における特許を受ける権利の承継 —いわゆる日立製作所事件最高裁判決を契機として—

特別研究員 申美穂

本研究は、国際的な文脈において、内外の特許を受ける権利が承継される場合に生ずる各種の法律上の問題がいずれの国の法によって規律されることになるのかについて、国際私法の立場から考察することをその目的とする。職務発明に係る外国の特許を受ける権利の相当対価請求については最高裁判決が登場したが、その意義や理論的妥当性、射程等については様々な見解が唱えられ、未だその評価が定まっていない。他方において、権利の原始的帰属や承継可能性などに関しては、判決では直接には言及されておらず、未解決な問題も多く残されているという状況にある。

本研究は、この最高裁判決とそれに関連する学説等の分析を出発点として、いわゆる属地主義の原則に関する検討や、比較法的考察等を通じて、内外の特許を受ける権利の国際的承継をめぐる各種の問題にいかなる国の法律が適用されると考えるのが最も妥当であるかについて検討する。

I. はじめに

ある発明を完成させたとき、それに関する排他的独占権を得るためには、特許権を取得しなければならない。しかしながら、このことは必ずしも、特許権登録前の段階には当該発明に関して何らの権利も発生しないということを意味するものではなく、そこには「特許を受ける権利」と呼ばれる権利がしばしば観念されている。例えば、わが国においては、これは当該発明に関する特許付与という行政処分を国に対して求める権利という側面を有すると同時に、それ自体もまた特許権と同じく私人間における取引対象となり得る財産権としての側面をも有するものと考えられており、実際に、特許を受ける権利は契約をはじめとする様々な原因を通じて移転されている。

これらの特許を受ける権利、発明がなされた地、当事者、権利変動の原因等の関連するすべての要素が日本国内に留まっている場合には、紛争が生じたとしてもそれは日本法の解釈問題であるにすぎない。しかしながら、近年、経済や企業活動のグローバル化が拡大するに伴って、外国特許権や外国における特許を受ける権利が承継されたり、また内国権利の承継であっても外国所在の相手方との間で国境を越えて行われたりするなど、それらを取り巻く要素の中に涉外性を帯びる場合が増えている。そして、このような涉外的要素ある私人間の特許権等をめぐって紛争が生じ、さらにその解決が訴訟において求められる場合には、裁判官は、複数の国に関連性を有するという事案の特殊性ゆえ

に、具体的な権利義務関係についての判断を下す前に、いずれの国の法律を適用して当該紛争が解決されることになるのかという問題を、まず解決しなければならない。特許を受ける権利に関する各国法の規律は、特に職務発明に関して大きく異なっており、いずれの国の法が適用されることになるかは、問題の解決に当たって極めて重要である。本稿は、そのような国際的な文脈において、内外の特許を受ける権利の帰属、承継可能性、承継の態様、承継に伴う対価等の金銭的補償の請求権及びその算定基準等が争われたとき、それらはいかなる法理論に基づき、いずれの国の法によって規律されることになるかと考えられるかという問題について、国際私法の立場から考察することを目的とするものである（以下においては、このような涉外的要素を有する内外の特許を受ける権利等の承継を国際的承継と、そのような国際的承継における適用法規の決定の問題を抵触法的規律〔の問題〕と呼ぶ）。

わが国において、このような特許を受ける権利の国際的承継の抵触法的規律をめぐる問題は、いわゆる職務発明の承継に対して「相当の対価」の支払いを求めるわが国特許法35条3項が、外国における権利にも適用されるか否かが争われた複数の裁判例を題材として活発に議論されている。学説上は、その結論のみに着目すれば、大きくは、一の発明につき願国の如何に関わらずいずれか一の法によって、また場合によっては権利の物権的側面をも含めて包括的ないは統一的に規律し得ると考えられるとする見解（一元的規律説）と、国毎に各々の国の法を適用して規律すると

考えざるを得ないとする見解（多元的規律説）に分かれていた。

このような状況の中、いわゆる日立製作所事件最高裁判決（最高裁平成18年10月17日判決〔平成16年（受）781号、民集60巻8号2853頁・判時1951号35頁〕）が、外国において特許を受ける権利の承継の対価についても日本特許法35条3項が適用（類推適用）されると判示したことで、少なくとも対価請求権に関しては実務上は一応の決着を見ている。しかしながら、この結論を導いた法理の妥当性についてはしばしば疑問が唱えられており、絶対的な支持を集めているとは言い難いという状況にある。また、権利の原始的帰属、承継可能性、第三者との関係といった、本稿が関心を寄せる対価以外の承継そのものに係る問題について判旨は直接言及するものではなく、その部分についてもどのような法理が妥当するのかもまた判然としない。

本稿は、以上のような状況にある日立製作所事件最高裁判決とそれをめぐる学説における議論等の分析を出発点として、特許を受ける権利の国際的承継が国際私法上どのように扱われるべきかについて考察するものである。

II. 特許を受ける権利の国際的承継をめぐる従来の議論

1. 内国裁判例

外国において特許を受ける権利の承継や対価について判示した内国裁判例はこれまでも複数存在していたが、抵触法的判断を下したのは日立製作所事件第一審判決が最初である。この事案は、日本法人に雇用された日本在住の日本人従業員によって、日本国内においてなされた職務発明に係る外国における特許を受ける権利の承継の対価が争われた事案である。第一審では、属地主義ゆえに、職務発明に係る各種の問題は各国法によって規律されるべき問題であると判示され、それゆえにわが国特許法の外国出願分への適用が否定された。これに対して控訴審においては、特許を受ける権利は特許権特有の問題ではないから属地主義の射程外であり、むしろ「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」であるとして、35条3項の適用が及ぶと判示された。その後同種の事案において一元的規律＝35条適用説に立

つ裁判例が複数登場したが、多元的規律＝35条適用否定説に立つ裁判例もなお見いだされていた。

このような中下された最高裁判決は、まず、内国企業の従業員が国内でなした職務発明に係る外国特許を受ける権利の承継の対価の問題を契約と性質決定したのちに、特許法35条が外国において特許を受ける権利に適用されるか否かを検討している。そして、わが国特許法35条は外国において特許を受ける権利を直接規律するものではないが、当事者の意思等にかんがみるとその趣旨を及ぼすべき場合が存在するとして、類推適用されると判示した。

この最高裁判決には、国際私法の観点からすれば様々な論理的欠陥が内在するために、法理の一般化（出願国以外の部分に涉外性があるような事案についても妥当するか）ないしは双方化（契約準拠法が外国法であれば、それによってのみ対価請求権の問題は規律され、判旨はたとえ内国の特許を受ける権利についてであってもわが国特許法35条は適用されないという結論を許容するものであるか）が可能であるのかが判然とせず、その射程の画定が極めて困難であるという問題がある。

判旨は、対価の問題のほかにも、「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」という問題は、属地主義の原則に照らして「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」が準拠法となると判示している。当該部分は傍論にすぎないが、特許を受ける権利の原始的帰属、承継可能性、承継の態様、対抗要件又は効力発生要件といった問題がここに含まれるか否か、属地主義の原則と国際私法との関係について先行する最高裁判決と必ずしも一貫しない判断が下されている部分をどのように評価するかなど、様々な問題点が見いだされる。

2. 内国学説

職務発明に係る特許を受ける権利の国際的承継をめぐる学説は、雇用契約準拠法ないしは雇用関係の密接関連地法に送致する説、特許法35条を準拠法の如何に係らず適用される絶対的強行法規ととらえる説、各国法の直接適用による説など多様であるが、対価の他に帰属や承継可能性の問題も含めて、最高裁と同じく結論として一元的規律を唱える立場が優勢である（そしてこの場合、外国において特許を

受ける権利にわが国特許法 35 条を適用するとの結論が支持されることが多い)。しかしながら、その根拠や射程、いずれの法によって一元的規律を行うべきと考えるかなど、細部においては様々な対立が見いだせ、また多元的規律説による見解も今なお根強く唱えられている。

これらの学説間には、発明を奨励するためには多元的規律と一元的規律のいずれが望ましいかという政策的観点に立脚した主張と、それを実現するための手法の選択といった立論傾向もしばしば見いだされるものの、いずれの性質決定ないしは連結政策・連結点が妥当であるかといった国際私法上の議論のみならず、その前提として、この問題の解決に対する国際私法的手法の妥当性そのものに関して見解が相違するところが大きい、という特徴がある。すなわち、権利の帰属や承継、あるいは職務発明に関して定める内外の規定が、そもそもわが国裁判所において涉外的な事案に適用され得るのか、適用されると考えられるとしても国際私法上最密接関連法であるとみなされるから適用されるのか、当該規定に内在する場所的適用範囲又は適用意思ゆえに適用されるのか等について鋭く対立している。国際私法における属地主義の原則の位置付けに関する見解の統一が実現していないことも相俟って、議論は今なお混乱状況にある。

3. 比較法

特許を受ける権利の国際的承継に関する各国の抵触法的規律に目を向けると、特に職務発明に関しては、帰属等の問題も含めて使用者と従業者の雇用関係を規律する法ないしは雇用関係の密接関連法に一元的に解決をゆだねる法制が多く見いだされる。

第一に、職務発明の問題を労働契約準拠法または労働関係の密接関連法に送致する双方向的抵触規則を有している法制が存在する(オーストリア国際私法 34 条 2 項、スイス国際私法 122 条 3 項、欧州特許条約 60 条など)。第二に、自国法が雇用契約準拠法である場合に外国出願分に関しても自国の職務発明規定が適用されると定める一方的抵触規定を有する(あるいは、そのような解釈論が確立している)法制が存在する(フランスなど)。第三に、自国の職務発明規定を準拠法の如何にかかわらず適用される絶対的強行法規と見る法制がある(イギリスなど)。

4. 小括

本章の分析から明らかにされるのは、結局のところ、特許を受ける権利の国際的承継の抵触法的規律の問題もまた、各国の特許を受ける権利ないしは特許権の承継に関して定める各種の規定や、職務発明に関して定める特別の介入規定、そして属地主義の原則が、そもそも国際私法上いかなるものとして位置付けられるのかという、国際知的財産法学の領域において長きに渡って論じられてきた問題に還元される、ということである。個別具体的な抵触法上の解決策をめぐる考察は、問題が国際私法のフィールドに乗ることが明らかにされない以上は、意義がないものといわざるを得ない。このため、特許を受ける権利の国際的承継についての抵触法的規律のあるべき姿を明らかにするという本稿の目的を達成するためには、具体的な適用法規の決定について論ずる前に、特許を受ける権利の承継について定める内外の規定と、属地主義の原則の位置付けに関する考察が必要不可欠である。

III. 考察

1. 国際私法における特許法の位置付け—属地主義の原則の意義も含めて—

一般論として、ある法体系中に存在する法規は、私的な問題を規律する法(いわゆる私法)と公的な問題を規律する法(いわゆる公法)に分類され得るが、そもそも国際私法、特にサヴィニー型と呼ばれる現代の国際私法=双方向的抵触規則を通じて準拠法として適用される種類の法は、私法的な法律関係を規律対象とし、内外法平等という前提が当てはまる(換言すれば、内外法の互換性が存在する)私法のみである、という前提がある。

他方において、ある国の公法が国際的な文脈においても適用されるのか否かは当該公法規定の適用意思に左右されるのであって(「法規からの出発」である)、国際私法によって最密接関連法であるとみなされることをもって適用されるわけではない(国際私法を介して適用されるのではなく、直接適用される)。外国公法についてはいわゆる「外国公法不適用の原則」も妥当し、先決問題の処理において前

提的に問題となるような例外的な場合を除いては、原則として内国において適用される公法は内国公法のみであって、外国公法は内国においては適用され得ない、と考えられている。

特許法は産業政策との密接関連性等から公法であると位置付けられ、国際私法の準拠法決定プロセスに乗らない法規であると説かれることがしばしばある。しかしながら、その場合でも、「外国公法不適用の原則」が妥当すると考えられるような種類の公法的法規ととらえられているわけではなく、少なくとも私人間の権利義務関係を規律するような法については内国における適用可能性は必ずしも否定されていない。そこで行われているのは、むしろ、属地主義の原則によってその場所的適用範囲ないしは適用可能性が定まるために国際私法は不要である、といった議論である。特許法を国際私法の準拠法決定プロセスにのる私法と位置付けつつも、属地主義の原則を考慮しつつ準拠法を決定する見解も見いだすことができる。

各国は自国領域内における知的財産の保護、ことに権利の成立については、自国法のみを適用し、そこでは外国法の適用をそもそも予定していない。すなわち、各国の知的財産法は、同じ目的物（知的財産）を対象としていても、領域ごとに適用されている法律が異なるというモザイク状態にあり、常に自国領域内における知的財産の保護に関して、公法のごとく属地的にのみ適用されている、という状態にある。このことにかんがみると、属地主義の原則は、本来的には、法規の場所的適用範囲をその所属国の領域内に限定する原則ととらえられるべきである。これは、機能的には公法に関していわれる属地主義と等しいものであるが、特許法に関しては、それが公法であるということから導かれるものではない。

したがって、特許法中の私人間の権利義務関係について規律する法規は、外国法であっても必ずしも内国裁判所における適用可能性が否定されるものではないが、その場所的適用範囲に関して属地主義が妥当していると想定される法については、国際私法の適用を俟つまでもなく、法所属国の領域内における事象のみに関して適用されると考えられる。換言すれば、このような属地主義の原則の射程外にあるとみなされる法及びそれらが規律する事項については、

法廷地国際私法によって定まるいずれか一の準拠法によって、出願国の如何にかかわらず一元的に規律すると解する余地がある。したがって、特許を受ける権利の国際的承継についても、それについて規律する内外の法が国際私法上どのように位置付けられ、それゆえにどのような適用手法が妥当すると考えられるかについて検討しなければならない。

2. 特許を受ける権利の国際的承継の抵触法的規律

特許を受ける権利は、「国に対して特許付与という行政処分を請求する権利という側面と、財産権としての側面とを兼備」¹するといわれるように、私権的側面と公権的側面のいずれの側面も備えていると見られている。したがって、この特許を受ける権利の二面性が国際私法上どのように位置付けられるかについてまず検討する。

特許を受ける権利の公権的側面、すなわち特許出願権ないしは特許付与申請権とでもいうべき権利の具体的内容とは、出願国の関係当局に対して特許権付与という行政処分を求める権利ないし法的地位である。そうである以上、権利の原始的帰属、承継可能性、承継の際に求められる実体的ないし手続的要件の内容等は、最終的には当該出願国の法及びそれを解釈・運用する行政機関にゆだねられていると解するほかない。特許出願権の承継に関して出願国において何らかの要件が定められていたとき、権利の承継人がそれを履践していなければ、正当な権利承継人とは認められず、そもそも出願をなし得ないか無効となる等の制裁を受けることとなろう。そこで出願国以外の外国の実質法や抵触法は何ら関与し得るものではない。

換言すれば、特許出願権がそもそも誰に帰属し、それが移転されるか、移転されるとしてどのような要件を満たせばそれが移転するか、といった事項について定める法規もまた原則として属地主義の原則が妥当するものとみなされる。つまり、特許出願権の原始的帰属や承継の問題は、その性質上当然に、また実効可能性という実際の側面にかんがみても、もっぱら各出願国の法のみが属地的に—換言すれば多面的に—規律すると考えざるを得ない。

また、特許出願権の承継は、その権利を行使する地すな

1 中山信弘『工業所有権法 上 特許法』（第二版増補版、弘文堂、2000）158頁以下。

わち出願国において現実に権利承継が認められなければ意味がない。権利侵害に対する損害賠償請求のような、事後の救済が問われる文脈とは異なって、出願国における実行可能性を担保するような解決策が極力模索されねばならないであろう。このことにかんがみると、わが国の裁判所が特許出願権の帰趨に関して判断するとしても、出願国において解決されているように解決することが肝要である。したがって、各出願国の法を、実質法のみならず一方的ないし双方向的抵触規則をも含めて参照するという解決手法によることが望ましい。

他方において、特許を受ける権利の私権的側面と特許出願権の帰属・承継の問題はすべて相互に密接に関連していることは疑いがなく、それどころか各国法は同一の法規によって公権たる出願権としての側面と私権たる財産権との側面を同時に規律している。実定法上両者を区別して扱うことができない以上、特許出願権の帰属や承継について適用されるべき法について定めることは、特許を受ける権利の私権的側面帰属や承継について適用されるべき法について定めることに等しいものと考えざるを得ない。

しかしながら、このことは、職務発明であれ自由発明であれ、一般承継であれ特定承継であれ、当事者間の問題であれ第三者との問題であれ、特許を受ける権利の国際的承継に関しては、あらゆる問題を属地主義の原則の射程内にある問題とみて、各出願国法によらしめることを求めることを意味するものではないように思われる。

ノウハウとして実施する場合や、当事者間の債権債務関係の問題など、第三者との関係や出願国との関係が問題にならない文脈においては、属地主義の射程外の問題として、国際私法を通じ、一の準拠法によって一元的に規律する余地がある。わが国において、職務発明に関して労使間において頻繁になされている、一の法に基づいて行われる出願国を特定しない包括的権利承継も、少なくとも債権的には有効であると見ることができるため、出願するか否かが決定していない段階から各国法にゆだねるという方策にこだわることなく、当事者間の内部関係のみの問題としていずれか一の法に一元的にゆだねると考えることは必ずしも無意味ではないと考えられる（ただし、出願国との関係や第三者との関係が問題になる場面においては、各出願国法は準拠法の如何に係りなく適用されると考えられることから、いずれにせよ各国法によって判断せざるを得ない）。

したがって、このような当事者の内部関係にとどまる問題は、属地主義の射程外の問題と位置付けられ、国際私法を通じていずれか一の準拠法によらしめる余地が存在する。具体的には、判旨の言うように契約の問題と性質決定することには理論的な問題があると考えられることから、法適用通則法 12 条によって定まる当事者間の労働契約準拠法に附従的に送致するとの立場を提案したい。

IV. おわりに

本稿の結論を簡単に総括すれば以下のとおりである。

発明または特許を受ける権利の帰属や承継の問題は、それが特許権の成立と密接に結び付いている特許出願権の帰属や承継としての性質を色濃く有する文脈において問題となるときには、これは原則として属地主義の射程内として、選択の余地なく各出願国法によらしめられる。ただし、その場合には、各国の実質規定のみならず、当該実質法中に存在する適用範囲に関する定め（一方的抵触規則）や当該国の国際私法中に存在する定め（双方向的抵触規則）も参照して、当該国の関係官庁において規律されているように規律することが必然である。この文脈においては、当事者や法廷地の国際私法がいずれかの準拠法を自律的に選択し、それによって権利変動の側面も含めて一括して規律するといった次元の問題にはなり得ない。

他方において、特許を受ける権利の帰属や承継が問題となる文脈においても、関係当事者間の内部に留まる問題においては、国際私法を通じて一の準拠法によって規律するという手法を採る余地がある。しかしながら特に職務発明の文脈においては、各国の法規が当事者間の関係についても通常の契約法理から離れたところで様々な強行法規を定めていることにかんがみると、当事者内部に留まる問題であるからといって、法選択のレベルにおいても完全に当事者自治にゆだねられると考えるべきではない。本稿においては、いずれの国においても出願せずノウハウとして発明を実施する場合や、包括的権利承継がなされる場合を題材として検討を加えたが、いずれにおいても職務発明に関しては法適用通則法 12 条により定まる雇用契約準拠法に附従的に送致すべきと考える。

したがって、わが国特許法 35 条は、わが国における特許を受ける権利の物権類似の支配関係の変動について定め

る強行法規と位置付けられる一方で、法適用通則法 12 条 2 項にいう強行法規として、当事者間の内部関係についてのみ、出願国を問うことなく、わが国を労務給付地とする従業者の意思表示によっても適用され得る。ただし、35 条に基づいてなされた従業者から使用者への出願国を特定しない包括的権利承継も、本質的には債権的な効力しか有するものではなく、各出願国において何らかの実体的・手続的要件が求められている場合には、それを満たさない限りは、特許を受ける権利は真に使用者に移転されたものとはみなされない。35 条 3 項の「相当の対価」は、同条が当事者間の内部関係を規律する法であり、かつ承継の目的物となった発明が同条 1 項所定の「職務発明」であるときに、最終的に使用者に帰属した特許権等から得られた利益を、出願国の如何を問うことなく考慮に入れて算定し得る。