

知的財産権

担当 横溝 大

一 はじめに

- ・ 経済のボーダーレス化やインターネット等の急激な技術革新に伴い、知的財産を巡る国際民事紛争が増加。例：特許製品の並行輸入、外国著作権の帰属確認請求、外国特許権侵害に基づく差止及び損害賠償請求等¹。
- ・ 国際民事紛争の処理→抵触法(国際私法)により解決。抵触法は、基本的には国内法。①国際裁判管轄(条理：民訴法の国内土地管轄規定の参照+特段の事情)、②準拠法選択(法の適用に関する通則法：平成 19 年 1 月 1 日施行←法例)、③外国判決承認執行(民訴法 118 条・民事執行法 24 条)。
- ・ 抵触法の対象とする私法的権利や私法的法規は普遍的なものと考えられている。→ある物に対する物権・ある契約から成立する債権債務関係は世界に一つ存在。また、私法的法規には国際的適用範囲に限定がない。←国家から相対的に独立した私権・私法という発想。
- ・ これに対し、公法的法規(「強行的適用法規」「絶対的強行法規」)には、国際的適用範囲がある。例えば、刑法の属地主義。対象となる法規の趣旨・目的で決定される。←各国の社会的・経済的法政策を反映。→外国との関係は、条約等の国際合意による(徴税共助・司法共助等)。
- ・ 知的財産権(法)の複雑さ：①属地主義の原則と、それを前提とした国際条約の存在。②にも拘らず、知的財産権は私権であり²、外国知的財産権に基づく国内裁判所での請求を認める見解が多数を占めて来た点。→抵触法上、知的財産権(法)をどのように位置付けるかが問題となる。

二 属地主義の原則と国際的枠組

(1) 属地主義の原則

- ・ 知的財産権(法)においては、属地主義の原則が存在すると言われる³。←背景：知的財産権

¹ 下記に挙げるもの以外の事例として、例えば、方法の発明の工程の一部が国外で行われる場合の特許権侵害の有無に関する東京地判平成 13 年 9 月 20 日判時 1764 号 112 頁(拙稿[判批]ジュリ 1322 号(2006 年)178 頁)、未承認国家の著作物とベルヌ条約上の保護義務が問題となった東京地判平成 19 年 12 月 14 日判例集未登載(拙稿[判批]知的財産法政策学研究 21 号(2008 年)263 頁)及びその控訴審判決たる知財高裁平成 20 年 12 月 24 日判例集未登載(拙稿[判批]著作権判例百選[第 4 版](2009 年)228 頁、最判平成 23 年 12 月 8 日参照。

² 例えば、WTO(世界貿易機関)協定附属書の一つである「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」前文では、知的所有権が私権であることが認められている。

³ 尚、最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 卷 6 号 2299 頁は、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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ことを意味する」としている。拙稿[判批]

が国家から与えられる特権として発展して来たという経緯。また国家政策との結び付き。

【裁判例】 1890年6月18日ライヒ裁判所判決 (*JW*, Nr. 19 (1890), 280)

- ・ イギリス人間の紛争。工具乃至機械のイギリスでの製造及び譲渡に対し、イギリス特許権に基づく差止めがドイツ裁判所で請求された事例。
- ・ 裁判所の判断：特許権は、国家機関の関与により、また手数料の支払いに依拠する形で成立し、所有権のように、法律の属地的制約から独立した自立的な存在ではない。特許権を他国で保護するためには条約を要するのであり、商標権も同様。

→特許権がある特定の国家と結び付いた属地的権利であり、準拠法選択という方法が必要とする前提を充たしていないと理解されている。

- ・ 当時の学説における属地主義の原則の理解 (Wolff)：知的財産権を自国法によってのみ保護し、外国の知的財産法は適用せず、また、外国により付与された知的財産権を権利として承認しないこと⁴。→外国知的財産権に基づく国内裁判所での請求はなされ得ない。→知的財産権の国際的保護に関する国際条約の必要性。

(2) 国際条約

- ・ 知的財産権に関する国際条約：工業所有権の保護に関する 1883年3月20日のパリ条約（「パリ条約」）、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（「ベルヌ条約」：1886年成立）。→属地主義の原則を前提として、内国民待遇と各国国内法における保護の最低基準を規定⁵。

【参考】

- ・ パリ条約 2条

「(1) 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。」

- ・ ベルヌ条約 5条

「(1) 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国

ジュリ 1184号(2000年)140頁。

⁴ Wolff, *Private International Law* (2nd, 1950), at 547. Raape, *Internationales Privatrecht* (5. Aufl. 1961), at 637.

⁵ 尚、ベルヌ条約においては、著作権を普遍的権利と看做す本国法主義と属地的権利と看做す属地主義との対立が見られたが、1908年ベルリン改正において、著作権独立の原則が導入されることにより決着を見た。

の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。

(2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

(3) 著作物の本国における保護は、その国の法令の定めるところによる。もつとも、この条約によつて保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも、その著作者は、その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する。

(以下略)』

三 外国知的財産権に基づく国内裁判所での請求⁶

- ・ これに対し、既に戦間期には、外国知的財産権に基づく国内裁判所での請求を受理すべきであるという主張が登場(Nussbaum, Troller, Riezler, Raape)。
- ・ Raape(1961)⁷: 知的財産権は、国毎の創造力の格差故に、普遍主義の導入には期が熟していないとし、外国知的財産権(法)の内国への拡張は認めないとして属地主義の原則を支持。だが、同原則は、外国知的財産権の存在自体を否定しているのではなく、内国での存在を否定するのみ。→外国における当該外国の知的財産権侵害に基づく国内裁判所での損害賠償及び差止請求訴訟を認める。とりわけ、差止請求については、そのような請求は外国主権侵害にはならず、寧ろ外国の意思の実現を援助。但し、外国知的財産権の有効性に関する判断は、侵害訴訟の前提問題としてのみ可能。
- ・ これらの学説: 知的財産権(法)と国家政策との結び付きにつき、従来と同様に理解し、属地主義の原則が妥当することを認めつつ、外国の権利に対する当該外国での侵害等に基づく請求については同原則は妨げないとし、主として裁判の必要性や実効性という観点(国内に被告財産が存在する場合等)から、請求を受理すべきであると主張。→権利の属地性と抵触法理論との整合性という問題点は? 明示的回答なし。→理論的不明確さを残しつつ、例えばドイツ裁判例においては、とりわけ 20 世紀半ばからこのような請求を認める方向に⁸。

四 国際条約による理論的正当化とその妥当性

- ・ 知的財産権の属地性と抵触法理論との整合性という上述の問題を解決する試みの一つとして特筆されるべきは、Ulmer (1975)⁹。国際条約を知的財産権に関する準拠法選択規則の法源として主張。
- ・ Ulmer の主張: ベルヌ条約やパリ条約は不完全ながらも抵触規範を含んでおり、内国民待遇

⁶ 以下の点につき、拙稿「知的財産に関する若干の抵触法的考察」田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成』(2008年・有斐閣)445頁以下参照。

⁷ Raape, *supra* note (4), at 638-640.

⁸ 例として、*RGZ*, 129, 385; *BGH* 22, 1; *GRUR Int.* 1968, 100.

⁹ Ulmer, *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht* (1975). 詳細は、木棚照一『国際工業所有権法の研究』(1989年・日本評論社)133頁以下。

の原則は、国際私法的には、権利の存立、効果、消滅が、原則として、保護がその領域のために要求される国の法に従って判断されることを意味する、として、内国民待遇の原則に保護国法の適用を命じる準拠法選択規則が含まれているとする。保護国法：「利用行為乃至その他の侵害行為が行われる国の法秩序」。その理論的基礎：各国の判例・学説における属地主義の原則。←背後にある考え：特許権においては、権利が国家により付与される独占権であり、そのような付与行為は国家領域内においてのみその効果を有するという。また、権利が法から直接生じる著作権においては、著作権の法的規律の効果が、その法を公布した国家の高権的領域内に限定されるということ。尚、外国知的財産権に基づく内国裁判所での請求の可否：ベルヌ条約では規律されていないが、属地主義の原則に依拠した制限は、近時の法発展（ブリュッセル条約等）により時代遅れになったとする。→現在の多数説に。但し、各国裁判例は必ずしも追随しているわけではない¹⁰。

- ・ だが、条約の文言上、このような立場を採用することは困難。
- ・ 理由①：ベルヌ条約 5 条 2 項第 2 文の「保護が要求される同盟国の法令」という文言の大胆な読み替え（where- for which）は、用語の通常の意味に従った解釈¹¹とは言えない。
- ・ 理由②：「保護が要求される同盟国」という表現は他の部分にもあるが、その中には、権利保全のための救済方法といった手続規定や¹²、保護国法の規定と本国法の規定とを比較する規定（保護期間）¹³も含まれる。このような場合にまで、法廷地法以外の法を保護国法と読むのは困難。また、条約上同じ文言を別の意味で解釈すべきではない。
- ・ 理由③：1908 年改正の経緯：著作権を人格権の一部と捉える普遍主義的観点からの本国法主義と、謂わば異なる製品として各国市場に存在する製造品として著作権を捉える属地主義的観点からの保護国法主義との対立、後者の勝利。→普遍主義的前提の否定、及びそれに伴う準拠法選択の可能性の放棄、法廷地法の適用、その補完物としての内国民待遇と保護の最低基準に関する実質法規範の整備と把握すべき。
- ・ 理由④：準拠法選択の前提となる、外国知的財産権に基づく内国での請求の可否についてベルヌ条約は何ら言及していない。→各国にはそのような請求を受理せず、また準拠外国法を選択しない自由が認められている筈。→このような自由を各国に認めながら、ベルヌ条約が準拠法選択規則を有していると考えるのは困難。
- ・ 尚、条約上の権利独立の原則は各国に如何なる義務を課しているのかという点も問題となり得る（とりわけベルヌ条約 5 条 2 項）。

【参考】

- ・ パリ条約 4 条の 2

¹⁰ 同様の立場を示した我が国の事例として、東京地判平成 16 年 5 月 31 日判時 1936 号 140 頁。

¹¹ 条約法に関するウィーン条約 31 条 1 項。

¹² ベルヌ条約 6 条の 2(3)。

¹³ ベルヌ条約 7 条 8 項。

「(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとす。

(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。

(3以下) (略)」

- ・ だが、この原則の導入の趣旨は、普遍主義的前提を採る本国法主義の否定にある(外国知的財産権の自動承認を迫られる加盟国の裁量の尊重)。→外国で成立する知的財産権の国内での効力を当然には認めないということ。何らかの義務を各国に課すものではない。→各国が、相互に特別の取極に基づいて¹⁴相手国で成立した著作権を承認したり、或いは、国内法に依って¹⁵積極的に外国法を適用し自国において特許権や著作権を成立させたり、一定の手続的要件の下に外国特許権の承認を行うとして、必ずしもこれを妨げるものではないのでは。
- ・ 結局、ベルヌ条約・パリ条約中に保護国法の適用を各国に命じる準拠法選択規則を見出すことは出来ない¹⁶。→知的財産権の属地性と抵触法理論との整合性という問題は現在でも残されている。

五 我が国の裁判例及びその問題点

- ・ 近時の我が国最高裁判例においても、上述の点が未解決であることから来る理論的問題点が確認出来る。

(1) 最判平成 14 年 9 月 26 日民集 56 卷 7 号 1551 頁¹⁷

【事実】

- ・ 原告・控訴人・上告人 X:アメリカ合衆国において、米国特許権(「FM 信号復調装置」)を保有。
- ・ 昭和 61 年頃～平成 3 年頃:被告・被控訴人・被上告人 Y、日本においてカードリーダー(Y 製品一)を製造、アメリカに輸出;米国法人訴外 A(Y100%出資)、アメリカで輸入、販売。
- ・ 平成 4 年頃～:Y、日本においてカードリーダー(Y 製品二)を製造、アメリカ合衆国に輸出;A、アメリカでこれを輸入、販売。
- ・ X、Y に対し、以下の請求。
 - ①Y 製品をアメリカ合衆国に輸出する目的で我が国で製造すること、我が国で製造した Y 製品をアメリカ合衆国に輸出すること及び Y の子会社その他に対しアメリカ合衆国において Y 製

¹⁴ ベルヌ条約 20 条。

¹⁵ ベルヌ条約 19 条。

¹⁶ 但し、パリ条約に関し若干留保が必要であることにつき、拙稿・前掲注(6)466 頁注 96 及び 97。

¹⁷ 拙稿[判批]法協 120 卷 11 号(2003 年)2299 頁。

品の販売又は販売の申出をするよう我が国において誘導することの差止め

②Yが我が国において占有するY製品の廃棄

③不法行為による損害賠償、うち時効により消滅した部分については予備的に不当利得の返還

- ・ 一審判決(東京地判平成11年4月22日)、二審判決(東京高判平成12年1月27日)判タ1027号296頁(控訴審)共に請求棄却。X上告。

【判旨】

「…米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求は、正義や公平の観点から被害者に生じた過去の損害の賠償の填補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきである。したがって、米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきである。

特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、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の法律によると解するのが相当である。けだし、(ア)特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、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以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。

したがって、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国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。…

…米国特許法二七一条(b)項は、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負う旨規定し、直接侵害行為が同国の領域内で行われている限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むものと解されている。また、同法二八三条は、特許権が侵害された場合には、裁判所は差止めを命ずることができる旨規定し、裁判所は侵害品の廃棄を命ずることができるものと解されている。したがって、同法二七一条(b)項、二八三条によれば、本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある。

しかし、我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を

時刻においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。

したがって、米国特許法の上記各規定を適用してYに差止め又は廃棄を命ずることは、法例三三条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。

…よって、X の米国特許法に基づく本件差止請求及び本件廃棄請求は、これを認めるべき法令上の根拠を欠き、理由がない。…」

【考察】

- ・ 米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求を米国特許権の排他的独占的効力に基づくものであるとし、その法律関係の性質を「特許権の効力」と決定した上で、条理に基づき「当該特許権が登録された国の法律」によるとして、米国特許法が準拠法になるとした。
- ・ その上で、我が国が特許権について属地主義の原則を採用しており、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになり同原則に反する、とし、法例 33 条にいう公序に反するとして米国特許法の関連規定の適用を排除。
- ・ ①本判決が本請求を「私人の財産権に基づく請求」であるとしている点、②本判決が示した「特許権の効力はその登録地法による」というルールが一見法例の他の規定同様双方向的に見える点、また③法例 33 条への言及。→本判決は、少なくとも文言上は、差止請求等に関する法規及びそれに基づく請求権を、準拠法選択規則の対象とする立場に立ち、その上で、同請求権につき「特許権の効力」という法例 11 条とは独立した単位法律関係を条理により設定したものと解するのが自然。
- ・ だが、本判決をこのように解することには、抵触法理論との整合性という観点から以下の点で問題がある。
- ・ ①本判決が連結点を特許権の登録に求めている点。登録という行為が一定の国においてのみなされるもの。→「特許権の効力は登録国法による」というルールは、例えば原告が本件のように米国特許権侵害に基づいて差止め等を請求して来た場合には、米国特許権の効力は米国特許法による、ということに。→このようなルールは、その文言とは異なり双方向的なものであるとは言えず、原告の請求の立て方に関係なく中立的に準拠法を決定する法例等の準拠法選択規則とは異質なものであると言え、従来の抵触法理論では説明出来ない。
- ・ ②本判決が、その具体的判断において、属地主義の原則を法例 33 条にいう公序の内容に含めている点。属地主義の原則：各国特許法の国際的適用範囲が当該国の領域内に限られるという意味。だが、準拠法選択規則により送致される外国法の中には空間的適用範囲に関する抵触法的法規範は含まれない。→法例 33 条にいう公序の内容に法規の空間的適用範囲

が含まれること、言い換えれば、公序の対象として、外国法の空間的適用範囲が含まれるとすることは、出来ない。

(2) 最判平成 18 年 10 月 17 日民集 60 卷 8 号 2853 頁¹⁸

【事実】

- ・ 被告・控訴人・被控訴人・上告人 Y(日本法人)、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。原告・控訴人・被控訴人・被上告人 X(日本人)、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。
- ・ X、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(「本件発明 1」「本件発明 2」「本件発明 3」、「本件各発明」と総称)。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。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該当。
- ・ X、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(「本件譲渡契約」)。
- ・ Y、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。
- ・ Y、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、その実施料を収受するなどして利益を得る。
- ・ 他方、Y、本件譲渡契約締結当時、「発明、考案等に関する表章規程」(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)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(「本件規定」)。
- ・ Y、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 700 円の賞金又は補償金を支払った。

¹⁸ 尚、同判決については、拙稿[判批]知的財産法政策学研究 18 号(2007 年)201 頁参照。

- ・ X、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。
- ・ 一審判決(東京地判平成 14 年 11 月 29 日)、請求を一部認容しその余を棄却。
- ・ 二審判決(東京高判平成 16 年 1 月 29 日)、請求を一部取消し、一部認容¹⁹。
- ・ Y 上告。

【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

¹⁹ 拙稿〔判批〕櫻田嘉章＝道垣内正人『国際私法判例百選〔新法対応補正版〕』(2007 年・有斐閣)96 頁参照。

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。」

【考察】

- ・ 本判決は、特許を受ける権利の譲渡の対価に関する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。
- ・ 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有り。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。→にも拘らず、同判決は、①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、②35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、文理解上困難であるとする。

- ・ そもそも同判決は、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。→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、同判決はその一般論において肯定(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。
- ・ 従って、抵触法的観点からは、類推適用ではなく、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べき²⁰であった。

六 終わりに

- ・ 国家政策と密接に結び付いた知的財産権という権利を抵触法体系上どのように位置付けるべきかという問題は現在でも尚未解決。
- ・ 属地主義の原則を廃し国家政策と知的財産権(法)との距離を一定以上引き離すのが現在でも困難であるとするならば、知的財産権の本質的部分を規律する法規を強行的適用法規(準拠法如何に拘らず通常法廷地で常に適用される法規)と看做すことが、この権利を抵触法体系に位置付ける上で最も適切ではないか²¹。

²⁰ 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日判時1971号3頁。

²¹ 拙稿「知的財産法における属地主義の原則－抵触法上の位置づけを中心に」知的財産法政策学研究2号(2004年)17頁参照。

【参考文献】

- ・ 河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』(弘文堂・2010年)
- ・ 拙稿「知的財産に関する若干の抵触法的考察」田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成』(2008年・有斐閣)445頁以下
- ・ 木棚照一『国際工業所有権法の研究』(日本評論社・1989年)