

職務発明に関する法的課題

——国際私法の観点から——

北澤研究会

- I 序 論
- II 職務発明における権利の帰属と権利の譲渡対価にかかる
法の国際的適用関係についての日本の判例・学説
 - 1 判 例
 - 2 学 説
- III 各国の職務発明に関する実質法・抵触法的規律
 - 1 概 説
 - 2 各国の実質法・抵触法的規律
- IV 結 論

I 序 論

わが国における職務発明について、発明者による特許を受ける権利の譲渡の対価請求が行われた事案が涉外性を有している場合には、法の国際的適用関係が問題となる。例えば、日本企業の従業者のなした発明についての特許を受ける権利が当該企業に譲渡され、当該企業がドイツにおいて特許を受けて、利益を得ていた場合には日独いずれの法がどのように適用されるか。本稿では、このような問題につき、特許を受ける権利の譲渡に対する対価における法の国際的適用関係について検討を加えることを目的とする。また、それに付随して問題となる特許を受ける権利の帰属に関しても必要な範囲内で論じる。

そもそも、職務発明制度とは、職務発明についての権利や報酬の取扱い等を定める制度をいう。この制度は、『使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）』

が組織として行う研究開発活動がわが国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的にに行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の『従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）』が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするもの¹⁾である。

特許法35条1項によると、職務発明とは、「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明」をいうとされている。

日本において、このような職務発明によって得られた特許を受ける権利は、発明を行った従業者に原始的に帰属させることが大正期からの原則であった（平成16年（2004）特許法35条2項）。しかしその後の平成27年（2015）改正により、あらかじめ取り決めをしておけば、発明時から特許を受ける権利を使用者に帰属させることも選択できるようになった（現行特許法35条3項）。また、発明者たる従業者が自己に帰属する特許を受ける権利を使用者側に譲渡する際、従業者側には対価請求権があり、使用者は従業員に対して「相当の金銭その他の経済上の利益」（同条4項。以下、「相当の利益」）を給付する必要があるとされる。

以下、本稿において特に問題となる特許法の条文を掲載する。

第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若し

くは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

こうした現行特許法の基本的な特色は、大正10年（1921）特許法の延長線上に立法されたものである。しかし、これまでのわが国における職務発明制度はその立場がその時々立法によって異なっていた。

明治21年（1888）特許条例、及び明治32年（1899）特許法等の初期の特許法制を見ると、職務発明に関する明文規定はなく、発明者及びその承継人のみが特許を取得できるとされていた。この完全な発明者主義が大きく政策変更されたのは明治42年（1909）の改正である。日清日露戦争の影響による発明の増加等、当時の時代背景を反映し、また、使用者・従業者間紛争の防止のため²⁾、職務発明は別段の定めがない限り使用者に帰属するとの立場が採用されるに至った。しかしながら、大正期に入り再び職務発明に対するわが国の立場は大きく変わり、発明者主義を採る改正が行われた。つまり、従業者がその勤務に関して為した発明について、法人や官庁は当該発明の実施権を有するに留まるとされ、法人又は官庁があらかじめ定めた契約等によってその特許権を承継する場合、従業者は相当の補償金を受ける権利を有するとしたのである。現行特許法は、使用者に通常実施権を認める（35条1項）³⁾など、大正10年特許法の基調を崩さずに予約承継の認められる範囲をある程度広げることで現状に即することができるようにした上で、従業者等が受けうる「相当の利益」についてその基準をより明確にしたものである。

このようにわが国の職務発明制度には、企業が研究を組織化し計画的に発明活動を行っている現状を考慮しつつも、発明者たる従業者を厚遇した方が発明奨励の意義にかなうとした立法趣旨がある。従業者個人の権利という建前から出発しつつも、使用者への権利帰属を認めることで企業経営上最重要の課題に配慮し、従業者に対価請求権を与えることで労働者保護のための介入的な役割を国家に認める、という基本的な特徴を有している。

以上のような特徴を持つわが国の「職務発明」の要件は以下のようになっている。それは、①従業者等がした発明であること、②発明に至った行為が現在また

は過去の職務に属すること、③使用者等の業務範囲に属すること、の3つである。まず、①について、「従業者等」は、通常の労働者に加え役員・公務員も含む広い概念である。次に②の「職務」について、これは発明それ自体が職務であるということだけではなく、発明に至る行為が職務に属することも含む。そして、③の「使用者」とは前述の通り、従業者に発明を目的とする職務を行わせ、人的・物的・経済的資源を提供する者をいうため、労働契約等の契約関係の存在は必須の条件ではない。なお、「業務範囲」とは会社の定款とは無関係に使用者等が現に行い、または将来行うことが予定されている業務であると解されている⁴⁾。

職務発明に関する国際私法上の論点については、最三小判平成18年10月17日によって示されたところである（いわゆる「日立製作所事件」）。本判決では、それまでの裁判例で争点とならなかった海外での特許を受ける権利の帰属の準拠法及び同権利譲渡の際の「相当の対価」（平成16年特許法35条3項）の準拠法についても判断が示された。

このように、涉外性を有する、職務発明から生じる権利等の問題について、準拠法選択という手法を採ると、選択された準拠法が異なることによって、特許を申請できる者の範囲や譲渡の際に従業者が受け取ることのできる対価の大きさが異なることとなる。

ところで、知的財産法の分野においては、無視することのできない基本的な考え方である「属地主義の原則」が存在する。属地主義の原則とは、「知的財産法上の効力が各国の領域内に限定されること」⁵⁾をいう。これは、ある地でなされた発明、考案、著作物、商標等の利用行為が知的財産権を侵害することに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いう考え方である。仮に当該地を統治する国以外の法を適用すると、法律関係が錯綜する。そこで、各国の知的財産権の成立、移転、効力は当該国の法律によって定め、効力をその領域内においてのみ認めることで、属地主義の原則は法律関係が錯綜を防ぎ、利用者に予測可能性をもたらすとされている⁶⁾。

この根拠については、いくつかの説が提唱されている。その中で、特許独立の原則にその根拠を求める見解が近時の有力説である⁷⁾。1883年「工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、パリ条約）」は工業所有権の保護を目的としたものである。それによると「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（同盟国であるか否かを問わない。）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る」（同条約4条の2）とされている。また、同条2項では前項

の規定について「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」とする特許権の規定を持っている。これらを、商標権など他の産業財産権にも妥当すると解するのである。他には、パリ条約や1886年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の定める内国民待遇の原則に根拠を求める見解もある⁸⁾。

いずれにせよ、科学技術の発展及びグローバル化に伴って、これからも前述の日立製作所事件に類似した事案が増えると予想される中で、涉外性を有する職務発明から生じる権利等の問題を整理しておくことは重要であると思われる。そのため、職務発明についての国際的な法の適用関係がどのようになるかという、本稿のテーマともなる職務発明を国際私法の観点から見た際の議論には実益があると考えられる。

職務発明に関する事例においては、属地主義の原則も関連があるほか、特に涉外事案においては使用者と従業者の雇用関係の準拠法や従業者の労務提供地、特許の登録されている国なども関連を有する。そのため、冒頭で述べた本稿の目的である外国の特許を受ける権利の譲渡対価の国際的な法の適用関係を論ずるにあたっては、以下のような仮想事例を念頭に置くことになるであろう。

日本法人Y社の元従業者Xは、以前日本において行った職務発明から生じた特許を受ける権利を契約によりY社に譲渡している。この際にXはY社からY社の職務発明規定に基づく補償を受けているものの、その額が相当でないと考えた。その発明に基づくY社への利益は莫大なものであったからである。そこでXは、改めて利益を請求したいと考えている。なお、Xの発明についての特許は日本以外でも甲国や乙国などで出願・登録されている。また、Yは外国における権利を含め、本件発明について、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、その実施料を受受するなどして利益を得ている。そのため、Yは日本国内だけでなく甲国・乙国などでの特許に基づき、海外でも利益を上げている。この場合、Xの請求は認められるか。

本稿においては、特許を受ける権利の譲渡対価の国際的な法適用関係を考えるにあたり次のように検討していくこととする。まず、職務発明における権利の譲渡対価にかかる法の国際的適用関係についてそれぞれわが国での論点並びに判例

及び学説について述べる(Ⅱ)。次に、職務発明に関する各国の実質法・抵触法の規律について紹介する(Ⅲ)。その上で、特許を受ける権利の譲渡対価の国際的な法適用関係について、いかに解釈すべきかを考察し、見解を示す(Ⅳ)。

Ⅱ 職務発明における権利の帰属と権利の譲渡対価にかかる法の国際的適用関係についての日本の判例・学説

1 判例

(1) 概説

外国の特許を受ける権利の帰属に関しては、下記東京地判平成14年11月29日(日立製作所事件第1審)以前の裁判例は、出願国にかかわらず特許法35条を適用するとしていた(東京高判平成6年7月20日)。その後、最三小判平18年10月17日(日立製作所事件上告審)が傍論で登録国法による見解を示したものの、それ以外にこの論点について明示した裁判例はない。

また、特許を受ける権利の譲渡対価について、従来の裁判例では、外国における権利譲渡に基づく対価請求等の国際的側面は特に意識されていなかった。そのため、特許法35条の抵触法上における適用プロセスが不明確なまま適用され、外国において特許を受ける権利についても同条の対象となりうる事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)、東京高判平成6年7月20日(知財集26巻2号717頁)⁹⁾。

日立製作所事件最高裁判決以降、特許法35条の適用をめぐる裁判例においては様々な立場が主張されており、それらは以下のように大別しうる。まず、特許法35条の適用を準拠法選択の結果としてみる見解と、同条を絶対的強行法規とみて、準拠法選択を不要とする見解とが併存している。これら2つの見解については、わが国の裁判例では、いずれの立場を採るか明らかにしていないものも見受けられる。また、外国における特許を受ける権利の帰属・譲渡の際の相当の対価については、特許法35条を適用すべきとする立場と適用すべきでないとする立場がある。さらに、適用すべきとする立場の中には、その適用方法につき、直接適用が可能であるとする見解と、類推適用にとどまるとする見解とが存在する。以下、最高裁判例から順に判例の状況を見ていく。

(2) 最高裁判例

〈最三小判平成18年10月17日〉(民集60巻8号2853頁〔日立製作所事件〕)

事実の概要

日本人 X (原告・被控訴人=控訴人・被上告人、日本人) は、電機メーカー Y (被告・控訴人=被控訴人・上告人、日本法人) で昭和44年から平成8年までの間、研究員として勤務していた。その間、X は特許に関わる職務発明を行い、Y に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) を譲渡する契約をした。

Y はわが国を含め、複数の国で特許権を取得し、それらの国の複数の企業から実施料により利益を得ていた。その間、X が Y から得た報酬は Y の表彰規定により約240万円であったため、X は特許法35条3項 (平成16年改正前) の定める、「相当の対価」の支払いを求めた事案である。第1審判決は請求を一部認容しその余を棄却、原審判決は請求を一部取り消し、一部認容。Y、上告。

判旨

外国での特許を受ける権利の帰属について

「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。」

外国の特許を受ける権利の譲渡対価について

「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はかならず、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。」

「本件において、Y と X 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わ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を含めてその譲渡の対価を請求できるかどうかなど、本件譲渡契約に基づく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1833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額の金額について、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、その対象がわ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、その礎となる発明は、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、その礎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えることができる。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、わ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。』

本判決では、外国の特許を受ける権利の帰属の準拠法に関して、属地主義の原則が妥当するとして、特許が登録される国の法律を準拠法としている。また、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法、従業者が同権利を使用者に譲渡した場合の対価請求につき特許法35条3項及び4項の規定が適用されるかについて最高裁が初めて判断を示したものである¹⁰⁾。本判決は、外国の特許を受ける権利の譲渡が問題とされる事案を、①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側面と、②譲渡された権利そのものが諸外国でどう扱われ、またいかなる効力をもつかという側面とに二分した上で、前者については法例7条1項により当事者の意思に従って定められた国の法が、後者については属地主義の原則により特許権が登録される国の法が、それぞれ準拠法として選択されるとしている。その上で、権利承継の対価の問題を、①の側面であると性質決定し、法例7条以下の規定により、契約準拠法である日本法を適用した¹¹⁾。これは後述する譲渡契約説を採用していると評価できる。

そして、わが国特許法が外国の特許を受ける権利について規律していないために、特許法35条3項及び4項の規定を直接適用することはできない。その一方で、同条3項及び4項の規定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もいうべきである。したがって、規定の趣旨や特許を受ける権利の譲渡をめぐる社会的実態、当事者の通常の意味などから、同条3項及び4項が類推適用されると解するのが相当であるとされ、対価の支払いが認められた。ただし、

この判例後に施行された通則法の下では、この判断に従うとしても、新設された労働契約の特則に関する通則法12条の適用が考えられる¹²⁾。この問題を譲渡契約等の準拠法に依らしめるといふ判断自体は、本件原審判決以降の下級審裁判例においても常に言及されてきたが、これらの裁判例が、特許法35条の絶対的強行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、本判決は特許法35条の抵触法的性質に何ら言及せず、同条3項及び4項が絶対的適用法規であることを否定したものと解されている¹³⁾。

(3) 下級審裁判例

〈東京地判平成14年11月29日〉(民集60巻8号2959頁〔日立製作所事件第1審〕)

前述の最高裁判例の第1審は、「いわゆる属地主義の原則に照らすと、わ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、従業者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、使用者と従業者の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか否か、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」によって定められるとし、その結果、特許法35条はわ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。これは後述の登録地法説を採用しているといえよう。請求は一部認容、余は棄却されている。

〈東京高判平成16年1月29日〉(判時1807号33頁〔日立製作所事件原審〕)

第1審では外国で特許を受ける際の権利の帰属の準拠法は登録地法とされたが、原審では、権利の帰属は国家的利益と密接に結びつく問題であるから登録地法によるべきであるという主張に対し、「職務発明に該当する場合に、特許を受ける権利をだれに帰属させるか、その対価をどのように規制するかは、その国の使用者と従業員発明者との間の利害関係の調整及びその国の発明の奨励及び産業の発達に関する産業政策に密接に関連する問題であるからこそ、使用者と従業者とが属する国の法律により一元的に定めるべき問題となり、使用者と従業者とが属する国の国家的利益に密接に結び付く法律問題となる」と雇用関係説を支持している。

本判決では、特許を受ける権利の譲渡対価の問題を上告審と同様に譲渡契約の

問題と捉えている。そして、譲渡契約の準拠法を日本法とした上で、対価の支払いに関しては従業者と使用者が属する日本法により律せられるべきだと、請求を一部取り消し、一部認容した。

〈東京地判平成16年2月24日〉(判時1853号38頁〔味の素アスパルテーム職務発明事件])

事案の概要

日本人X(原告)はY(被告、日本法人)の従業員として、人工甘味料アスパルテーム(APM)を工業的規模で製造する工程の一部をなす工業的晶析法等の各発明を共同発明した。Xはこれが職務発明であり、Yに権利の継承をしたため、特許法35条に基づき対価の一部を請求した事案である。

本判決では「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」と判示し、同条を外国の権利にも及ぼしている。これは同条を、絶対的強行法規であると、明言した点において特徴的である。

〈東京地判平成18年6月8日〉(判タ1271号183頁〔三菱電機職務事件])

事案の概要

Y(被告、日本法人)の元従業員である日本人X(原告)は、Y在職中に半導体不揮発性記憶装置等に関する特許発明5件及び考案1件をした。Xは、Yに対し、各特許発明等について、改正前特許法35条及び実用新案法11条3項に基づき、職務発明及び職務考案の相当対価の一部を請求した事案である。

本判決では、職務発明が外国において特許を受ける権利の承継についての準拠法は、法例7条1項により、日本法であるとするも、外国特許を受ける権利の承継に対する特許法35条の適用については、わが国の産業政策に基づいて定められた法律により一元的に律せられるべきとして、特許法35条が適用されるものとした。

以上、日立製作所事件第1審判決以降の職務発明により生じた特許を受ける権利の譲渡対価決定の準拠法に関する裁判例の立場は一貫しないものとみることができる。そして、平成18年最高裁は特許法35条4項の「相当の利益」をめぐる法の適用関係に関する議論の対立に一応の決着をつけたものの、平成19年施

行の通則法の影響や特許法35条の適用範囲を含め、議論の余地は大いに残っていると見える。

2 学 説

(1) 概 説

学説上では、外国の特許を受ける権利の帰属の問題及び同権利の譲渡対価の問題についてはまず、特許法35条を絶対的強行法規と捉え、準拠法選択をせずに直接適用する「実質法直接適用アプローチ」を採るか、同条の絶対的強行法規性を否定し、準拠法を選択する「準拠法選択アプローチ」を採るかの対立がある。前者を採用すると、同条が直接適用された場合は、準拠法選択の問題は生じない。

他方、後者を採用した場合には、外国の特許を受ける権利の帰属の問題につき①属地主義の原則に基づいて登録国法を準拠法とする説（登録国法説・保護国法説）と②雇用関係の法律問題として捉える説（労働関係説）の2つの対立がみられ、同権利の譲渡対価の問題につき、①各特許権の登録国法による説（登録国法説・保護国法説）、②労働関係ないし雇用契約の準拠法による説（労働関係説）、③譲渡契約の準拠法による説（譲渡契約説）の3つの対立がみられる。さらに譲渡対価を決めるための準拠法が指定された後も、その法律をどのように適用するのが問題となる。

(2) 実質法直接適用アプローチ

この説は、わが国の職務発明規定が公法的法律関係を対象としていると解し、その上でわが国の特許法35条はいわゆる絶対的強行法規であり、通常の国際私法の処理を排して適用されるとする説である¹⁴⁾。つまり、「同法における職務活動制度が、『発明の奨励』、『発明従業員の保護』及び『使用者と従業員との利益調整』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前提とし¹⁵⁾て、職務発明活動の中心地が日本であれば、使用者と従業者の間でどのような権利継承の準拠法が設定されているか、雇用契約にはどの準拠法が指定されているかなどにかかわらず、同法35条の適用範囲内であれば同条を適用すべきとする見解である¹⁶⁾。同見解については、わが国特許法35条の地域的適用範囲について職務発明活動の中心地という基準を設け、それは労務供給地と同じ地と重なる場合が多いとの指摘もあり¹⁷⁾、同条の労働法規的な側面からすると、これは労務の供給に対してその属地的適用を説くものだと評価できるとされる¹⁸⁾。

一方この見解に対しては、以下3つの批判が挙げられる。1つ目は、判断基準が不明確となることである。2つ目は、外国特許を受ける権利が特許法35条3項の射程に含まれるか否かの問題が同条の解釈問題となり、一義的に確定できず、法的確実性を損なうことである。3つ目は、外国を労務給付地とする従業者からの請求に対し救済を一切拒む結果となって不都合となることである¹⁹⁾。

(3) 準拠法選択アプローチ

(a) 「権利の帰属」についての準拠法

準拠法アプローチを選択した場合、職務発明の譲渡対価決定の準拠法指定の前提として、職務発明から生じる外国の特許を受ける権利の帰属に関しても独立で問題となり得る。この問題に関して、属地主義の原則に基づき登録国法を、特許を受ける権利についての準拠法とする登録国法説と、雇用関係の法律問題としてとらえ、雇用関係地の法に従う説が対立している。これらは譲渡対価に関する準拠法を選択する場合と類似しているが、判例も少なく議論は活発とはいえない。そのため、職務発明に対する譲渡対価を決定する際の準拠法に関する学説とともに後述することとする。

(b) 登録国法説・保護国法説

登録国法説は、「職務発明に係る特許を受ける権利の帰属や従業員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」²⁰⁾とする見解である。なお、前述のように特許に関しては登録国と保護国に差異はないので、ここでも以下登録国法説との呼称を使用する。

特許権の成立及び効力の準拠法については、法例においても通則法においても明文の規定はないが、登録国法によるという見解が存在する。この見解に従う場合、登録国ごとにその地の法に従い職務発明の規律がなされる。職務発明に係る権利の帰属等の問題も広い意味での特許権（または特許を受ける権利）の成立の問題と法性決定すれば、登録国法によるとの結論が導かれる²¹⁾。日立製作所事件第1審は、特許を受ける権利の譲渡対価の問題を、特許権の成立・効力に関する問題またはこれに密接に関連する問題とした上で、属地主義の原則ないし特許独立の原則等に基づき、各国の特許法によるべきであると主張した。

しかし、この立場には属地主義の原則の内容、根拠がともに漠然としており、その理解も多様であること²²⁾、各国の特許を受ける権利ごとに多元的に規律され不都合であること²³⁾などが批判として挙げられる。なお、この説の根拠とされ

る属地主義の原則は、特許権の成立や効力については妥当するとしても、その帰属や従業者による相当の対価請求の問題までは射程外であるとされる。よって、現在、正面からこの説を支持する見解は見られない。

(c) 労働関係説

労働関係説は、当事者間の格差から弱者たる従業者の保護を要するとの考えに基づき、職務発明の問題を、労働者保護を図るべき労働法上の問題であるとして、労務供給地法や従業者を雇用した事業所の所在地などを準拠法とする。この場合に、いかに準拠法を決めるかにつき、多数の学説がある。まず、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む使用者と従業者間の職務発明に関する法律関係を、雇用関係の問題と捉え、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に処理することで、従業者保護を図ろうとするものがある²⁴⁾。また、本問題を雇用関係の問題とすることに着目し、「雇用関係地法」によって処理するものもある。これには雇用契約の問題と性質決定した上でその準拠法によるもの、雇用関係と最も密接な関連を有する国の法を適用すべきとするもの、の2通りの考え方が提唱されている²⁵⁾。

後者については法例7条1項の当事者自治により「雇用契約関係地法」を導くとの学説がある²⁶⁾。この場合、当事者の自由な法選択によって必ずしも雇用関係に最も密接な関係を有する国の法が準拠法になるとは限らない。また、契約の際に優位な使用者が、発明者を保護する関連国の強行規定を潜脱するために準拠法選択の自由を行使することも考えられる²⁷⁾。しかし、これについてはわが国で行われた職務発明につき、当事者の選択による外国法の適用結果が特許法35条の適用結果に比べて、当該発明をした従業者の利益を不当に害する場合には、公序則を発動すべき²⁸⁾との反論もある。

また、雇用関係に最も密接な関係を有する国の法をどのように導くかについては、職務発明制度について労働契約の問題とは考えず、同制度は従業者保護のための制度であると考え、国際私法上の条理に基づき労務供給地法、これを特定できない場合は使用者の営業所所在地法によるべきとの見解²⁹⁾もある。つまり、雇用契約の問題とは性質決定せず、法例7条の適用を排除した上で、客観的連結を図るものであるとされる³⁰⁾。このように解することにより、わが国が労務供給地である場合に、使用者が特許法35条の適用を回避しようとすることを防ぐことができる³¹⁾。

いずれにせよ、雇用関係の最密接関係地となる1つの国で関連国すべての特許

を受ける権利、それに伴う利益を一度に請求できる³²⁾ことで、従業者の利益にかなない、さらには、使用者としても多数国の職務発明制度に対応しなくてよいため、効率的に処理ができること³³⁾となり、使用者・従業者双方に利益をもたらすとしている。

もっとも、これらの学説は法例7条の下で唱えられていたものである。現在の通則法12条によれば、労働契約については労働者保護の観点から当事者による準拠法選択を制限する特則を設けている。具体的には同条1項によれば労働者の意思表示により最密接関係地の強行規定が適用され、同条2項によれば労務供給地が最密接関係地法として推定される。このように、雇用契約の準拠法として法例7条による場合の問題点は大幅に克服されていると評価できる³⁴⁾。

以上のように、雇用関係の問題として捉える立場であっても、現在2通りの考え方が提唱されている。なお、両者は一国の職務発明規定による一元的な処理を志向する見解であるという点においては共通している。

(d) 譲渡契約説

譲渡契約説は法例下で主張された、特許を受ける権利の譲渡対価の問題を譲渡契約の問題と捉えた上で法例7条1項によるべきであるとする説である。

日立製作所事件原審判決、同事件上告審判決ではこの説を採用したとされているが、当事者自治の原則（法例7条1項）が適用されると、実質的に労働者の保護が図れず不当であるとの批判がなされている³⁵⁾。これに対しては、わが国で行われた職務発明につき、当事者の選択による外国法の適用結果が特許法35条の適用結果に比べて、当該発明をした従業者の利益を不当に害する場合には、通則法42条という公序に反するために当該外国法の適用は排除されうる³⁶⁾との反論がなされる。

また、譲渡契約説は、労働関係説と比較すると、特許を受ける権利の譲渡対価の問題を当事者の利益調整と捉える点で共通するが、当事者間の関係を国家が強行法により介入すべき特殊関係と捉えるか否かによって区別される³⁷⁾といえる。

(4) 特許法35条の適用範囲

(a) 概説

準拠法アプローチを採用し、涉外事案において特許の権利の帰属や権利の譲渡対価を決定する準拠法につき日本法が指定された場合には、さらに外国の特許を受ける権利に特許法35条が適用されうるかについては議論がある。学説上では同

条を直接適用しない排除説と、直接適用する非排除説に分かれる。

(b) 直接適用排除説

この説は、準拠法として日本法が指定されても、その適用はあくまでも類推適用にとどまると考える。実際、日立製作所事件最高裁判決において、特許法35条1項及び2項の規定との整合性を考えれば、同条4項についてのみ「特許を受ける権利」に外国の特許を受ける権利が含まれるとは解しがたいとされており、同判例に従えば直接適用はできないと考えられる。しかしながら、上記判旨でも指摘されているように、

「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、……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」³⁸⁾。

というのが同項の趣旨である。よって、同項規定を類推適用するというのが最高裁判例の立場である。この立場によれば、特許法35条には属地主義の原則が妥当し、その結果同条は外国の特許を受ける権利についての適用は予定されていないため、同条が直接適用されることはなく、その立法趣旨に基づいて類推適用することになるということになる。

同判例が直接適用を排する理由は、属地主義の原則に根拠を置くものである。つまり、この問題はいうなれば、特許法35条4項には属地主義の原則が妥当するか、というものであると考えられる。属地主義の原則が妥当する場合には、たとえ準拠法が日本法であっても、外国の特許を受ける権利については当該外国の法が適用されることとなる。

(c) 直接適用非排除説

この説はそもそも「特許を受ける権利は、一つの発明完成によって世界中で発生する」³⁹⁾ のであり、この権利は属地主義の原則に服するのではなく、ユニヴァーサルな性格を有する⁴⁰⁾ と考える。非排除説は、属地主義の原則が妥当するのは特許付与の手続きと効力だけである（最判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁〔カードリーダー事件〕）との見解も最高裁によって示されていることから、

特許付与以前の「特許を受ける権利」についての規定である特許法35条4項はそもそもこれに含まれないと考える⁴¹⁾。この考え方は、特許を受ける権利を特許とは区別し、普遍的なものとする。

これに対し、排除説からは、発明自体は事実行為でもあっても特許は各国の実定法上の権利であって、その権利の内容や原始的帰属などに関する規律は特許権同様に国ごとに異なるため、対価の問題とはいえ、外国における権利に関するものも含めて一元的に規律するのは困難との批判が加えられている⁴²⁾。

また非排除説からは、属地主義の原則は、特許権についての取引の安全に関わるものであるが、職務発明に関する権利の帰属は使用者と従業者間の問題である⁴³⁾から、第三者への譲渡の場合とは異なり、取引安全は問題とならないとの見解もある。

Ⅲ 各国の職務発明に関する実質法・抵触法的規律

1 概説

諸外国はそれぞれ独自の法体系の下で職務発明に関する実質法・抵触法的規律を持ち、その国際私法の問題を処理している。そのため、職務発明についても特別な規定を置いている国もあれば、明文化されていない国もある。いずれにせよ、職務発明の労働・雇用制度的側面に着目し、労働・雇用契約の準拠法を職務発明に関する準拠法とする規定ないし考え方が主流であるように見受けられる。もっとも、当事者意思の尊重という観点から、準拠法選択を当事者に委ねる規定ないし考え方も少なくない。この章では、諸外国の職務発明に関する実質法的規律及び抵触法的規律について検討する。

2 各国の実質法・抵触法的規律

(1) アメリカ合衆国

アメリカの職務発明に関する実質法的規定は Leahy-Smith America Invent Act である。同法101条より、原則として発明者が特許を受ける権利を原始取得することとされる。よって発明者が従業者であっても、その発明及び特許を受ける権利は従業者に帰属する。ただし、これには「代理と使用者責任」に関するリステイトメント (Restatement of Agency) 第2版397条に規定されているように例外が2つあり、当該雇用契約が発明のための雇用 (specially hired to invent) であった

場合と、権利の帰属について事前に契約（合意）があった場合には使用者が権利を取得することができる⁴⁴⁾。

アメリカでは職務発明に関する抵触法的規律の明文はなく、職務発明は契約の一部として規律されている。よって、契約の準拠法が特許を受ける権利の準拠法となる⁴⁵⁾。

(2) フランス共和国

実質法的規律において職務発明は従業者発明と訳され、知的財産法に工業所有権として定められている。フランスの知的財産法によると特許を受ける権利の原始的帰属主体は原則的に使用者であるが、従業者は追加的報酬 (*d'une rémunération supplémentaire*) を受け取る機会がある。その報酬額等、その他の条件は「団体協約、就業規則及び個人的雇用契約」によって定めるとされる (L611-7条1号)⁴⁶⁾。

特許を受ける権利について抵触法的規律に明文規定はないが、労働契約の準拠法によるという法理が解釈論上認められている⁴⁷⁾。そして、「従業者に対するより有利な契約上の規定がない場合」にはフランス知的財産法 L611-7条が強制的に適用される。国際私法上のルールとしては、フランス以外に住所または営業所を持つ外国人は L611-1条より、「当該外国人が国籍を有する国において、フランス国民が相互主義の保護を付与されている場合」に限って、これを準拠法とすることができる⁴⁸⁾。

(3) ドイツ連邦共和国

実質法的規律はドイツ特許法とは別に従業者発明に関する法律という特別法（以下、「従業者発明法」）が制定されている⁴⁹⁾。特許を受ける権利の原始的帰属主体についての従業者発明法上の規定はなくドイツ特許法の定める原則に従い従業者に帰属する（同法6条第1文）。従業者発明法は、同法5条により職務発明をした従業者に使用者に対する報告を義務付けている。それに対して、使用者は、同法6条1項により、「従業者に対して宣言を行うことにより職務発明に係る権利請求をすることができる」。同法9条1項には、この権利請求に対する相当の対価の請求権が規定されている。同条2項において、かかる対価の算定にあたっては、「職務発明の商業的实施、当該企業における従業者の義務及び地位並びに当該発明の開発における企業の寄与度」が決定的な要因となるとされている。

抵触規定における準拠法についての明文の規定はなく、通説的な見解として、職務発明の前提となる雇用契約の準拠法によるとしている⁵⁰⁾。

(4) スイス連邦

スイス連邦の国際私法は、122条3項において、「従業者が労働契約の履行の範囲でなした知的財産についての権利に関する使用者と従業者との契約は、労働契約に適用される法律により律せられる」⁵¹⁾と規定している。そして、職務発明に関する契約の問題は、「従業者が労働契約の履行の範囲でなした知的財産についての権利に関する使用者と従業者との契約」と性質決定できるから、当事者による法律の選択がなければ(同条2項)労働契約に適用される法律により律せられる。もっとも、職務発明に関する契約が存しないまたは有効でない場合に、同法110条1項の規定により、知的財産権は、知的財産の保護が求められる国の法律により律せられる。

(5) 中華人民共和国

実質法的規律は中華人民共和國専利法(以下、「専利法」)及び専利法実施細則(以下、細則)が存在する。専利法6条1項において、特許を受ける権利のことは専利出願をする権利と呼ばれ、それは部門に帰属するとされる。つまり、特許を受ける権利の原始的帰属主体は使用者であるといえる。一方で、同法16条において発明者に報奨請求権と報酬請求権を区別して与えている。報奨は部門によって、実施されたかどうかにかかわらず、発明者に与えられる。報酬は実施された後、部門の普及応用の範囲及び得られた経済収益に基づき発明者に与えられる⁵²⁾。それぞれの具体的な算定については細則に規定されている。

知的財産権に関する準拠法につき、涉外民事関係法律適用法48条以下に規定はあるものの、職務発明に関する特別の明文の規定はない。職務発明の原始的帰属の問題に関しては、同法48条が適用され、「知的財産権の帰属及び内容については、保護が請求された地の法を適用する」との規定通り、保護が請求された地の法が準拠法となる。

IV 結 論

本稿では職務発明に関する涉外事案において、外国の特許を受ける権利の帰属

及びその譲渡対価を決定する際に、準拠法選択アプローチを採るべきだと考える。そして、これらの準拠法選択にあたっては、労働関係説の立場から労働契約の準拠法を選択することが相当であると考え。まず、実質法直接適用アプローチではなく、準拠法選択アプローチを相当と考える理由を述べる。

実質法直接適用アプローチにおいては、職務発明活動の中心地が日本であれば、「同法35条の適用範囲内に属するものである限り、使用者と従業員間の権利承継・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条が適用されるというべき」⁵³⁾と考えられる。そのため、労務給付地が外国である場合に発明者たる従業員がわが国で訴訟提起した場合に、必ずしも救済が図れるとは限らないとの批判が考えられる⁵⁴⁾。

加えて、以下のように考えることができる。そもそも絶対的強行法規とは、「その法規を遵守することが、政治的社会的経済的構造のような公的利益を保護するためにその国にとって決定的に重要であるような強行法規」⁵⁵⁾である。これには、最低賃金法4条等が含まれるが、このような規定と職務発明に関する特許法35条は以下の点で異なる。まず、前者が雇用・就労関係自体の規律を目的としているのに対し、後者は職務発明における使用者と従業員との間の特許を受ける権利などをめぐる権利義務関係に関する規定であり、雇用関係の中でも限られた側面だけを規定するものである⁵⁶⁾。次に、前者は立法目的が労働者を保護し、労働関係を規律することを目的としている絶対的強行法規に合致している一方、後者ではその立法目的が異なるということである⁵⁷⁾。職務発明について定めた特許法35条の制度趣旨は、特許法の目的とする発明へのインセンティブを保障するために、従業員等と使用者に一定の権利関係を定め、もってわが国の産業の発達に寄与する(同法1条参照)というものである。たしかに特許法35条は、発明者主義を採用している点において従業員保護を念頭に置いているものの、従業員・労働者保護を立法趣旨の主体とする他の法規とは異なるといえるであろう。よって、絶対的強行法規として特許法35条を捉えるのは相当でないと考え。したがって、実質法直接適用アプローチではなく、準拠法選択アプローチを採用すべきであると考える。

次に準拠法選択アプローチを採用する上で、いずれの準拠法によるべきかについて検討する。本稿は、外国の特許を受ける権利の帰属及びその譲渡対価については、労働関係説を支持する。その中でも使用者と従業員間の職務発明に関する法律関係は、後に述べる根拠に基づき、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雇用関係の問題と捉えるべきだと考える。よって、使用者と従業者の労働関係に適用される準拠法の特許法により労働契約の問題と職務発明の問題を一元的に処理することで従業者保護を図ろうとする説⁵⁸⁾がその準拠法選択には最も適合すると考える。この場合、外国の特許を受ける権利の帰属の準拠法、同権利の譲渡対価に関する準拠法は一致することになる。

まず、この2つを同一の準拠法によらしめるか否かについては検討の余地がある。それを肯定する立場からは「職務発明の原始的帰属（①）、従業者に発明が帰属した場合の使用者に対する便宜の図り方（②）、使用者に権利が帰属・移転した場合の従業者保護の態様（③）の事項は相互に緊密に関連していることからすれば、これらの問題につき同一の連結規則により定まる準拠法の規律を受けるのが適当⁵⁹⁾と主張される。本稿で問題となる外国の特許を受ける権利の帰属とこの権利の譲渡対価については①と③に該当する。確かに、権利の帰属に関する問題とその後便宜の図り方や保護のあり方の問題を切り離してしまうと、異なる内容の法が選択されたときに矛盾が生じ得る。上記の矛盾が生じる可能性について何ら解決策を提示せず、これら2つの問題について別々の準拠法を採る理由があるとは考えられない。これらは同一の準拠法選択、具体的には雇用関係の準拠法を採るとする労働関係説によるべきであると考えられる。

そもそも職務発明制度は、従業者が、使用者等の組織において行う研究開発活動が知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者と従業者の間の利益調整を図る制度である。そのため、職務発明制度は、使用者と発明者たる従業者間の労働契約ないし雇用契約の存在を前提とした制度であり、これらと密接に関係している。職務発明から生じる特許を受ける権利の帰属の問題は従業者の行った生産行為によって生じた財貨の帰属の問題であるから、問題を解決するうえで重要なのは当事者間の雇用関係であると考えられるのである⁶⁰⁾。また、それに付随する問題として譲渡の対価を考えると、これも契約の問題と解すべきではないだろうか。

法例下の労働関係説に対しては、結論として法例7条による主観的連結を認めてしまうと、使用者側に有利な外国法を準拠法指定することで容易に特許法35条の適用を回避することが可能になってしまうという問題が指摘されていた。しかし、通則法12条が新設されたことによって同条1項によれば、労働者の意思により最密接関係地の強行規定の適用が確保され、同2項によれば労務供給地が最密接関係地法と推定されるようになった。これにより、現行法上は明文規定を根拠

とすることが可能となり⁶¹⁾、前述の問題点は大きく克服されたと評価できるであろう。この点で、同様の問題が依然当てはまる譲渡契約説よりも、労働関係説は優れているといえる。

よって本稿は、権利の帰属についての準拠法と、同権利の譲渡対価決定の準拠法を一律に、労働関係説の立場から決定することが適当だと考える。これに対し、特許を受ける権利の帰属の問題に関しては、特許を受ける権利は、国家に対してそれぞれの国の特許法に基づいて特許を受けることができる法的地位ないし権利であり、各国の特許法に応じてそれぞれ別個のものとして観念されるのであるから、この問題については属地主義が妥当し、登録国法を準拠法として指定すべきとの批判が考えられる。確かに、特許を受ける権利は特許権の成立と連続するものであり、特許を受ける権利が生じていることがいわば特許権成立のための要件ともいえるから、実際に特許権が登録される国の法を準拠法とすべきとも思える。とりわけ、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かの問題についてはこれが妥当すると考えられ、前述の平成18年最高裁判決もそのような見解を述べている。

しかしながら、職務発明に関する特許を受ける権利の帰属の問題は、特許を受ける権利が使用者、従業者どちらに原始的に帰属するか、及び、使用者等に実施権という権利が生じるかの問題である。この権利の帰属の問題は、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かの問題以前ないしそれとは別個のものと考えられる。そして、この問題は使用者・従業者間の問題であって、特許を受ける権利の存在を主張する他人間の法律問題と異なっている。権利の帰属の問題については属地主義の原則は妥当せず、労働契約の準拠法が最も密接に関係すると思われる。

また、仮に属地主義の原則が重要であるとしても、かかる原則は、各国の特許制度は各国の産業政策等の発現たる制度のひとつといえることから、特許権の成立要件等につき、各国が独立して国ごとに定めるべき、というものであるところ、職務発明制度は使用者と従業者の利益調整を図り従業者の発明へのインセンティブを保証する規定であり、これは究極的には産業の発展を目的とするものである。そうだとすると、この目的を職務発明制度という政策により実現することに最も利害関係を有するのは、当該職務発明が実現された労働関係・雇用関係の存在する国もしくはこれらの準拠法所属国であって、特許が登録されようとする国ではない。登録国にとっても、他国において完成された発明にかかる対価請求に当該

登録国法を適用したとしても、当該登録国の産業政策の前提とする環境は他国と異なるために、当該登録国の政策目的が必ずしも実現されることにはならない。むしろ外国の特許を受ける権利についても含めて各国で一元的に規律したほうが、発明の奨励という特許法における産業政策の目的にかなっており、属地主義の原則に沿う⁶²⁾との見解もある。

さらに、職務発明に関する特許を受ける権利の帰属の問題につき、登録国法を準拠法とすると、同一企業内すなわちひとつの使用者・従業者間の問題、かつ同じ発明に関し、登録する国ごとに特許を受ける権利の帰属主体が異なってしまう。その上、移転の手続き等も異なるため、かえって法律関係が錯綜し、特許を受けようとする各国すべての手続きを履践させようとするのは当事者に酷であり、不経済である。他にも、仮に登録国法説を採用した場合、使用者が権利を取得したい国ごとに異なる手続きが必要となるために⁶³⁾、権利承継の対価額なども国ごとに算定が必要となり事務的コストが膨大となる⁶⁴⁾という問題点が挙げられる。労働関係説を採用すれば、雇用関係地の法に従うという一元的な準拠法決定がなされ、当事者は権利の帰属につき一国の職務発明制度への対応を行えばよい。各登録国の特許法に従うという多元的な準拠法決定がなされ、それぞれの登録国ごとに異なる手続きを踏むことが要求されることになる登録国法説に比べて、効率的だと言える。

さらに、各国の職務発明に関する抵触法的規律についての比較法的検討から、ヨーロッパにおいては前述したように職務発明制度について、従業者と使用者の雇用関係の法の問題として性質決定することが主流⁶⁵⁾である。この国際的動向に反してまで他説による積極的な理由はないように思われる⁶⁶⁾。したがって、労働関係説によるのが最も適当な準拠法選択方法であるとの結論に至る。

最後に、準拠法が日本法となった場合には、特許法35条4項の直接適用の可否についての問題が残る。同条は日本を前提とした上で、同条1項で使用者に通常実施権を認め、同条2項で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機能を付与することを定めている。そのため、同条1項及び2項での「特許を受ける権利」は外国の特許を受ける権利を含むとは考えられず、4項においてのみこれを含むとは考えることは難しい。つまり、日本法が準拠法であっても同条を直接適用することは適切ではないと考える。しかし、全く適用しないとすると弊害があると考えられる。特許法35条3項及び4項の規定の趣旨は、日立製作所の最高裁判例の判旨でも指摘されているように、次のようなものである。

職務発明とは雇用関係や使用関係に基づくことが多いため、発明者たる従業者と使用者が対等の立場で取引をすることは難しい。そこで、従業者等を保護することで、発明の奨励、産業発展への寄与という特許法の目的を実現するということである⁶⁷⁾。従業者が使用者と対等な立場で取引や交渉するのが難しいことは、特許を受ける権利の対象が日本国内のものであろうと外国におけるものであろうと差異はない。また、外国において「特許をうける権利」というものが、必ずしも日本と同じ概念を示すものではないかもしれないが、それが使用者と従業員の関係自体に大きな違いを生むものでもない。よって、上に示した平成18年最高裁判例と同様に、特許法35条を類推適用することが望ましいと考える。

このように、特許法35条3項及び4項を直接適用できないと考えることに対する批判として、以下のようなものがある。それは、抵触規則は渉外的法律関係において通常国内的法律関係についてのみ適用すべき一国の実質法を、これが最密接関係地法であることを根拠に準拠法として指定し、これを適用させることで渉外的法律関係により生ずる紛争を解決するものである。そのため、準拠法として指定された法規範はそれが準拠法として指定された以上適用されねばならないというのである。

しかしながら、準拠法を適用するか否かの問題と、要件を満たさないがために適用できないという問題を区別して考えると特許法35条3項及び4項の「特許を受ける権利」に外国の特許を受ける権利が含まれないと解されるがゆえに直接適用できないとするのは後者の問題であり上記の批判は妥当でない。特許法35条3項及び4項を直接適用できないと考えるのは実質法レベルの解釈の問題であり、実質法レベルでそのように解釈される以上、準拠法として指定した場合にもその解釈適用と同じように、解釈適用しなければならないのである⁶⁸⁾。

近年のグローバル化に伴い特許権及びそれに関連する多くの権利は、その利用範囲は国内に留まらない。外国の特許について日本で適切な評価が受けられないということであれば、発明の生み出し手たる従業者は本人が開発したアイデアとともに海外に流出してしまい、学術的な発展において他国に大きな遅れをとってしまう。他国への新技術や発明の流出を防ぐためには、やはり、使用者の下で、従業者の発明への貢献を適切に評価し、研究活動を行うインセンティブを保障した上で、日本での知的活動を促進させていく必要がある。具体的には、職務発明が日本で行われた際に、外国の特許を受ける権利の帰属及びその譲渡対価を決定するときは、それらを雇用関係の問題と捉えた上で、労働契約の法を準拠法とす

るべきであろう。そうすることで、明確かつ速やかに外国の特許についての処理が可能になり、使用者・従業者双方にとって予見可能性・法的安定性が高まり、日本国内でも研究への意欲が高まる。そのためにも、当該問題につき、労働契約の法を準拠法とするような裁判所の判断、そして将来的には、日本の実質法である特許法においてその旨の明文化という改正が行われることを期待したい。

- 1) 特許庁「職務発明制度の概要」(2017) <https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm> (2017年11月閲覧)。
- 2) 帝国議会録(衆議院第25回明治42年3月11日)中松盛雄政府委員答弁参照。
- 3) 通常実施権の内容については特許法78条以下に規定がある。
- 4) 土田道夫「職務発明と労働法」民商法雑誌128巻4・5号(2003)84-85頁参照。
- 5) 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(2001)2頁参照。
- 6) 田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知財政策学研究5号(2005)2-3頁参照。
- 7) 駒田泰土「属地主義」ジュリ別冊210号(2012)103頁参照。
- 8) 桑田三郎「判例研究」ジュリ臨増1068号〔平成6年度重要判例解説〕(1995)266頁参照。
- 9) 横溝大「職務発明を巡る国際的法適用関係」知財政策学研究18号(2007)205頁参照。
- 10) 宮脇正晴「職務発明につき外国で特許を受ける権利の譲渡に対する相当対価請求」知財管理57巻10号(2007)1662頁参照。
- 11) 島並良 L&T34号(2007)46頁参照。
- 12) 中西康=北澤安紀=横溝大=林貴美『Legal Quest 国際私法』(有斐閣・2017)286-287頁参照。
- 13) 前掲注9)214頁参照。
- 14) 駒田泰土「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政実務連携センター編『企業活動における知的財産』(大阪大学出版会・2006)140頁参照。
- 15) 前掲注9)211頁。
- 16) 陳一「特許法の国際的適用問題に関する一考察—BBS事件最高裁判判決を出発点としつつ」金沢法学46巻2号(2004)84頁参照。
- 17) 前掲注16)84頁。
- 18) 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『職務発明』(有斐閣・2005)220頁。
- 19) 高杉直「判批」ジュリ1370号(2009)253頁参照。
- 20) 相澤英孝「職務発明をめぐって」ジュリ1265号(2004)2頁。
- 21) 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)183頁参

照。

- 22) 前掲注18) 223頁参照。
- 23) 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) 443参照。
- 24) 前掲注6) 8頁参照。
- 25) 茶園成樹「批判」知財管理53巻11号 (2003) 1756頁参照。
- 26) 前掲注23) 449頁参照。
- 27) 前掲注18) 217頁参照。
- 28) 前掲注25) 1756頁参照。
- 29) 小泉直樹「特許法35条の適用範囲」民商128巻4-5号 (2003) 574-575頁参照。
- 30) 前掲注18) 217頁参照。
- 31) 前掲注29) 575頁参照。
- 32) 前掲注29) 574頁参照。
- 33) 前掲注29) 574頁参照。
- 34) 早川吉尚「批判」判例リマークス30号 (2005) 132頁参照。
- 35) 前掲注19) 254頁参照。
- 36) 前掲注25) 1756頁参照。
- 37) 前掲注19) 254頁参照。
- 38) 前掲注9) 203-204頁。
- 39) 小泉直樹「特許法35条の外国特許権に対する適用」L&T19号 (2003) 32頁。
- 40) 高林龍「判批」判タ1146号 (2004) 32頁参照。
- 41) 高畑洋文「判批」ジュリ1261号 (2004) 200頁参照。
- 42) 島並良「判批」ジュリ1296号 (2005) 79頁参照。
- 43) 前掲注25) 1755-1756頁参照。
- 44) 前掲注18) 259頁参照。
- 45) 金彦叔『知的財産権と国際私法』(信山社出版・2006) 132頁参照。
- 46) 特許庁「諸外国の法令・条約等—フランス知的財産法」https://www.jpo.go.jp/shiryu/s_sonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf (11月閲覧)。
- 47) 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) 761頁参照。
- 48) 前掲注46)。
- 49) 前掲注18) 209頁参照。
- 50) 前掲注14) 158頁参照。
- 51) 布井要太郎「職務発明における属地主義と労働法との交錯」判タ1254号 (2008) 66頁。
- 52) 尹新天『中国専利法詳解』(有斐閣・2015) 208頁。
- 53) 前掲注16) 84頁。
- 54) 前掲注14) 154-155頁参照。
- 55) 前掲注12) 133頁。
- 56) 前掲注47) 68頁参照。

- 57) 前掲注47) 68頁参照。
- 58) 前掲注6) 8頁参照。
- 59) 前掲注14) 228頁。
- 60) 前掲注41) 200頁参照。
- 61) 前掲注19) 254頁参照。
- 62) 宮脇正晴「判批」知財管理57巻10号(2007)1666頁参照。
- 63) 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)443頁参照。
- 64) 前掲注14) 157頁参照。
- 65) 小泉直樹「特許法35条の解釈に関する周縁的論点」『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂・2005)136頁参照。
- 66) 前掲注14) 158頁参照。
- 67) 前掲注9) 203-204頁参照。
- 68) 福岡高判平成21年2月10日判時2043号89頁参照。

----- 2017年度北澤研究会 19期 -----

秋山 和樹	岡島 里奈	小俣 香琳	栗林 美樹	早坂 好実
鈴木 七菜	鈴木 優人	中島勇太郎	蜂屋 啓介	松本 康平
松本 郁哉	諸戸 裕明	山野口篤史	矢内かのん	吉田 侑司
鷺尾 凧海				