

日立製作所職務発明事件最高裁判決再考 ——特許法及び国際私法改正後の意義と射程——

Reconsideration of the Supreme Court Decision in Hitachi Case for Employee's Invention: Its Significance and Scope as the Precedent after the Revisions of Japanese Patent Act and Private International Act

申 美 穂*
SHIN Miho

〔抄録〕

1990年代から2000年代にかけて、職務発明に関する特許を受ける権利の承継等について定める特許法35条に基づき、従業者が使用者に対し職務発明の「相当の対価」（平成16年法律第79号改正前の特許法35条3・4項所定のもの）を請求した訴訟が頻発した。これらの訴訟において争われた重要な論点の1つに、特許法35条は外国において特許を受ける権利にも適用されるかという、特許法と国際私法の2つの法領域に関係する難解な問題が存在する。この問題に関しては、いわゆる日立製作所事件最高裁判決（最判平成18年10月17日）において、特許法35条3・4項は外国において特許を受ける権利にも類推適用されると判示されたことで、少なくとも実務上は一応の決着を見ることとなった。しかしながらその後、職務発明を巡るわが国の法状況は大きく変化し、職務発明に関する特許法35条に関しては平成16年と平成27年に二度の改正が行われた一方で、日本の国際私法もまた平成18年に改正され、内容と共に名称も改められて「法の適用に関する通則法」となった。本稿は、以上に述べた職務発明を巡るわが国法状況の変化を受け、平成16年・平成27年改正特許法35条及び法の適用に関する通則法の下での日立製作所事件最高裁判決の意義及び射程について、主に国際私法の観点から再考しようとするものである。結論として、特許法35条の二度の改正は最高裁判決の結論に影響を及ぼさないと解されるが、準拠法の決定に関しては、通則法の制定により新たに導入された労働契約に関する12条が適用されると考えられる。また補論として、職務発明関連訴訟の国際裁判管轄についても、平成23年に民事訴訟法に導入された新規定を踏まえて解説する。

1. はじめに

1990年代から2000年代にかけて、職務発明に関する特許を受ける権利の承継等について定める特許法35条に基づき、従業者が使用者に対し職務発明の「相当の対価」（平成16年改正前の特許法35条3・4項所定のもの。以下昭和34年法として引用する）を請求した訴訟が頻発し、社会的に

も耳目を集めていた。これらの訴訟において争われた法的な論点は多岐にわたるが、そのうちの1つに、特許法35条は外国において特許を受ける権利にも適用されるか（外国の特許を受ける権利の譲渡についても、35条3・4項の定める「相当の対価」を請求することができるか）という、特許法と国際私法の2つの法領域に関係する難解な

* 明治学院大学法学部 専任講師
Junior Associate Professor, Faculty of Law, Meiji Gakuin University

問題が存在する。この問題に関して、理論構成・結論共に異なる複数の裁判例が登場したことで学説上の議論も活発化し、そもそも国際私法（準拠法）の問題と捉えるべきかも含めて様々な見解が鋭く対立していたところに、いわゆる日立製作所（光ディスク）事件最高裁判決¹⁾において、特許法 35 条 3・4 項（昭和 34 年法）は外国において特許を受ける権利にも類推適用されると判示されたことで、少なくとも実務上は一応の決着を見ることとなった。

しかしながらその後、職務発明を巡るわが国の法状況は大きく変化している。まず周知のとおり、職務発明に関する特許法 35 条に関しては、平成 16 年と平成 27 年に二度の改正が行われている（以下、それぞれの改正規定を平成 16 年法・平成 27 年法と呼称する）。他方において、準拠法の選択適用に関わる国際私法のわが国の主たる法源であった「法例」もまた平成 18 年に改正され、内容と共に名称も改められて「法の適用に関する通則法」となった（以下、「通則法」と略称する）。

本稿の目的は、以上に述べた法状況の変化を受け、日立製作所事件最高裁判決の平成 16 年法・平成 27 年法 35 条及び現行の国際私法（通則法）の下での意義及び射程について、主に国際私法の観点から再考することにある。以下では、まず特許法 35 条の国際的適用に関して、日立製作所事件最高裁判決とその前後の議論状況を概観したのち（2）、本稿のテーマに係る範囲で特許法 35 条と通則法の改正の骨子を確認し（3）、そのうえで上記課題について検討する（4）。

なお涉外性のある特許紛争を取り巻く法状況の変化という観点からすれば、上記二法令の改正に加え、平成 23 年に国際裁判管轄に関するルールが民事訴訟法中に明定されたことも言及されるべきであろう。これまでのところ実例は見出されな

いようであるが、準拠法が問題となるような涉外性のある訴訟については、少なくとも理論的にはわが国裁判所の国際裁判管轄の有無が問題となりうる。本稿が主に注力するのは国際私法の観点からの考察・分析ということもあり、国際裁判管轄に関しては補論として、さいごに現行法の状況を概観したうえでそれに関する理論的ないし実務的な課題を簡潔に指摘することと定める（5）。

2. 特許法 35 条の国際的適用を巡る議論と日立製作所事件最高裁判決

(1) 従前の議論状況

職務発明に係る外国において特許を受ける権利の譲渡対価につき日本の特許法 35 条の諸規定が適用されるかどうかについて盛んに論じられるようになったのは、日立製作所事件第一審判決（東地判平成 14 年 11 月 29 日）を契機としてのことである。後述のとおり、日立製作所事件においても第一審と控訴審で異なる判断が下され、学説においても様々な見解が対立する混乱状態にあった。

問題となった当時の特許法（昭和 34 年法）35 条 3・4 項の適用に関しては、理論的には（A）そもそもこの問題を国際私法における契約準拠法の決定問題と捉える立場（国際私法により譲渡契約ないし雇用契約の準拠法が日本法であれば外国出願分に関しても 35 条 3・4 項は適用される＝抵触法的アプローチ）と、（B）特許法 35 条それ自体に内在する国際的適用範囲の画定問題（その適用範囲に含まれるのであれば、準拠法如何に関わらず直接的に適用される＝直接適用アプローチ）と捉える立場とが対立していた²⁾。前者（A 説）では結論的に、準拠法が日本法であれば日本のみならず外国において特許を受ける権利の譲渡対価についても 35 条が適用されると考えられることが多い（反対に、契約準拠法が外国法であれば、日本

において特許を受ける権利についても適用されないとの帰結が導かれることとなる)。これは、権利処理のアプローチに着目すれば、出願国を問わず1国の法に基づく処理(一元的処理)を認める立場である。これに対して、後者(B説)では、属地主義の原則や35条1項が定める通常実施権は日本特許権のみを対象とするものであること等を根拠として、35条は日本の特許を受ける権利についてのみ適用されると考える立場と(B-1説、外国分には35条は適用されないとし、出願国ごとに各国法に基づく権利処理〔多元的処理〕を求めるもの)、労務提供地や発明地などが日本である場合に、契約準拠法や出願国を問わず適用されるとする立場(B-2、条件付きで外国分についても適用を認める、一元的処理を志向するもの)とに分かれていた。なお、このほかにも理論構成や根拠が異なる様々な少数説が存在する。このような錯綜状態にあった中で下されたのが日立製作所事件最高裁判決である。

(2) 日立製作所事件最高裁判決

本件の事実関係は以下のようなものであった。当事者は日本法人(Y)とその日本人従業員(X)で、Xは在職中に他の従業員と共同で光ディスクに関する複数の発明をし、それぞれにつき、Yとの間で当該発明に係る特許を受ける権利を譲渡する契約を締結した(本件譲渡契約)。Yは日本に加え米国・英国等の複数の国で特許出願して特許権を取得し、複数の企業と締結した実施許諾契約によって利益を得た(Yはその後、社内規程に則りXに合計数百万の補償金を支払っている)。Xは退職後、Yに対して、日本及び外国における特許を受ける権利を譲渡したことによる、特許法(昭和34年法)35条所定の「相当の対価」の支払いを求めて提訴した。第一審判決(東地判平成14年

11月29日)が、譲渡契約の準拠法は日本法であるとしつつも、属地主義を根拠として35条は日本において特許を受ける権利のみに適用されると判示し、外国分についての請求を認めなかったのに対して、控訴審判決(東高判平成16年1月29日)は35条の適用を認めた。控訴審判決は、異論はあるものの、同時期に下されたいわゆる味の素事件判決³⁾と同様にB-2説を採ったものとの評価されることが多い⁴⁾。

最高裁(最判平成18年10月17日)は結論として特許法35条3・4項は外国において特許を受ける権利にも類推適用されると判示した。判旨は以下の①～③(及び傍論としての④)に集約される。

①特許を受ける権利の譲渡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」。本件譲渡契約の準拠法に関しては、日本法人とその日本人従業員との間の契約であることや契約締結地が日本であること等に鑑みると、日本法を準拠法とする当事者間の黙示の合意が存在すると認められるから、日本法が準拠法となる。

②日本の特許法は外国の特許又は特許権について直接規律するものでないことは明らかであり、35条1・2項の「特許を受ける権利」は日本の特許を受ける権利を指すと解さざるを得ないことに照らすと、外国の特許を受ける権利の譲渡対価の請求について3・4項を直接適用することはできない。

③特許法35条3・4項は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直接適用はされないものの、類推適用される。その理由として、

(ア) 35 条 3・4 項の趣旨（従業者を保護し、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の実現）、(イ) 従業者等から使用者等への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という点は対象が日本の特許を受ける権利か外国の特許を受ける権利かで異なること、(ウ) 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ること、(エ) 職務発明については、その基となる雇用関係等も同一であること、(オ) 承継時点にはどの国に特許出願をするのかノウハウとして秘匿するか等の点が確定していないことが多く、日本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ことも少なくないこと、(カ) 当該発明をした従業者等と使用者等との間の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と解されること、が挙げられている。

なお、最高裁は傍論として、④「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。」とも述べている。

(3) 最高裁判決の意義

最高裁は、控訴審判決や味の素事件判決とは異なり、いわゆる抵触法的アプローチ（A 説）を採用した。特許法 35 条は結論的に、特許を受ける権利の譲渡契約の準拠法が日本法であれば、日本において特許を受ける権利の譲渡対価のみならず、外国において特許を受ける権利の譲渡に伴う対価

請求にも（類推）適用されるということになる。

このような最高裁の理論構成・結論には批判も根強いが⁵⁾、これ以降は本判決を踏まえた実務慣行が確立しており⁶⁾、現実的には本最高裁判決が今後の裁判において引用され判断の基礎となることを前提として考えざるをえないであろう。

他方において、本最高裁判決に関しては、抵触法的アプローチを採ったことで、外国法が準拠法とされ、従業者保護に欠ける結果にならないかとの懸念が表されている。交渉力・情報等に格差があり対等な交渉の難しい使用者・労働者間の契約において、使用者にとって都合のよい外国法が契約準拠法として選択されてしまえば⁷⁾、日本において特許を受ける権利に関するものも含めて特許法 35 条の適用が回避・潜脱されうることになり、従業者の保護に欠けることになると指摘されていた⁸⁾（なお筆者管見の限り、職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡契約において外国法が準拠法とされたり、これらの点が問題になったりした事例は現在のところ存在しないようである）。ただしこの問題については通則法改正によって克服されたとの見方も存在するため、法改正について概観した後に、再検討することとする。

3. 法改正

(1) 特許法 35 条改正：平成 16 年・27 年改正

上述のとおり、日立製作所事件で適用が争われた特許法 35 条 3・4 項は、平成 16 年改正前の規定（昭和 34 年法 35 条）である。巨額の対価の支払いを命じる判決が登場したことなどを契機として対価請求訴訟が急増し、訴訟リスクを問題視する企業サイドの危機感が高まった結果、職務発明制度の改正が強く求められるようになった。

平成 16 年改正は、職務発明に係る特許を受ける権利を従業者に原始帰属させつつ（発明者主義）、

それを使用者等に承継させた場合は対価請求権が発生するという昭和 34 年法の基本枠組みは維持しながらも、対価に関していわゆるプロセス審査の考え方を導入するものであった。すなわち、使用者と従業者の間の協議や意見聴取等により従業者を対価決定の手續に関与させ、それによって対価を支払うことが不合理でない場合は、その額が正当な対価であると認めるものである（4 項）。

しかしながらこの改正法に対しても、不合理性の判断基準が明確でなく未だ十分に予測可能性が確保されない（訴訟リスクが残る）こと、金銭以外のインセンティブを与えることが合理的と認められるかが明確でないこと等につき批判があったことに加え、そもそも従業者原始帰属として使用者に承継させるとの構成を取ることにしても、二重譲渡があった場合に使用者が権利を取得できない事態が生じうる等の問題が指摘されていた。平成 27 年改正は、これらの意見を受け、①契約・勤務規則等において職務発明に係る特許を受ける権利を予め使用者等に帰属させる旨定めたときは原始的に使用者等に帰属するとして選択的法人帰属制度を導入するとともに（3 項）、②譲渡対価の問題については、プロセス審査の枠組みは維持しつつも「相当の対価」を「相当の利益（相当の金銭その他の経済上の利益）」と改めて、金銭以外の経済上の利益や処遇なども認められることを明示的に規定した（4～7 項）⁹⁾。

学説上は、日立製作所事件最高裁判決の法理がいずれの改正法にも及ぶことに異論はない¹⁰⁾（日立製作所事件最高裁判決を引用して平成 16 年法 35 条の類推適用を認めた事例¹¹⁾も存在する）。

(2) 国際私法改正：法例から通則法へ

上述したとおり、長らく日本の国際私法規定の主たる法源であった「法例」は、平成 18 年に全面

改正され、法令名も改められて「法の適用に関する通則法」となった。職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡契約に係る、契約準拠法の規定にも大きな変更が加えられた。

法例において存在していた、契約準拠法（契約の実質的成立要件及び効力の準拠法）の決定に関する抵触規定は 1 カ条（7 条）のみである。法例 7 条 1 項は、契約を含む法律行為の成立（実質的成立要件）及び効力の準拠法について、いわゆる当事者自治の原則に拠り当事者による法選択を認め、同 2 項は、当事者による法選択がない場合に行為地法によると規定していた。この法例 7 条に関しては、①必ずしも対等な立場で準拠法を選択できるとは限らない、交渉力等に格差のある当事者間（実質法上は弱者保護のために私的自治の原則が修正されているような当事者間）の契約にも一律に適用されるため、立場の強い当事者による一方的かつ恣意的な準拠法選択がなされるおそれがあること、②準拠法の選択がなかった場合に契約の特性や類型に一切配慮することなく一律に行為地法（契約締結地法）が契約準拠法となること等に関して批判があった。職務発明の譲渡の対価請求の準拠法決定に関する法例下の議論において、単なる「契約」の問題と性質決定して当事者に準拠法選択を委ねるのではなく、雇用契約の準拠法によらしめるべきとの立場や労務提供地法に客観連結すべきとの立場が有力に唱えられていたことの背景に、上記のような契約準拠法に関する一連の議論があったことは論を俟たない。

通則法は、上記議論等を踏まえ、①に関しては消費者契約と労働契約について特則（11 条・12 条）を設けて当事者自治の原則を修正し、②に関しては 8 条において、いわゆる特徴的給付理論に基づいた準拠法決定ルールを採用するに至った。職務発明の文脈で近時注目されている労働契約の準拠

法に関する 12 条は、次のような構造となっている。1 項は、労働契約についても 7 条に基づく準拠法選択は認めつつ、労働者の意思表示により、労働契約の最密接関係地法（労務提供地法〔特定できない場合は、その労働者を雇い入れた事業所の所在地法〕と推定される。2 項）中の特定の強行規定が適用される。労働契約の当事者による準拠法選択がない場合には 8 条 1 項により契約の最密接関係地法によるが、特徴的給付理論により最密接関係地法を推定する 8 条 2 項は 12 条 3 項により適用排除されて、労務提供地法が 8 条 1 項のいう労働契約の最密接関係地法と推定される。

職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡に関し、通則法の適用を前提とした文脈では、引き続き 7 条以下が適用される一般の「契約」の問題と性質決定する見解¹²⁾も存在するが、多数説は使用者と従業者の間の交渉力の格差などをふまえ、国際私法上「労働契約」の問題と性質決定し、12 条によらしめる¹³⁾（12 条説）。特許法 35 条が法人の役員や取締役等、労働者とは言えない者にも適用されることなどから、職務発明に係る契約が一律に 12 条の「労働契約」に該当すると言えるかについて疑問が述べられることもあるものの¹⁴⁾、少なくとも従業者と使用者との間の格差が明白で従業者を保護する必要があるときは、12 条が適用ないし類推適用されとの考えが主流である¹⁵⁾。なお、日立製作所事件最高裁判決以降の事例においては、同最判を引用しつつ、職務発明に関する外国において特許を受ける権利の譲渡対価の準拠法は「雇用契約と密接な関連を有する問題であると解される」ことを理由として、法例 7 条又は通則法 7 条により「第一次的には当事者の意思に従って定められる」と判示した裁判例¹⁶⁾が存在する。

12 条が適用されれば、譲渡契約等において外国法が準拠法として選択されていても、契約の最密

接関係地（労務提供地）が日本である場合には、従業者は使用者に対して特許法 35 条適用の意思表示をすれば同条に基づく対価請求をすることができるということとなる¹⁷⁾。他方において、一般の「契約」との法性決定を通則法下でも維持する場合にはかかる特別の保護は働かず、公序則（42 条）による外国準拠法適用排除の可能性が残されるのみである（なお、公序に反するとして外国法が適用排除されたとしても、その欠缺補充として特許法 35 条が適用されるわけではない）。

4. 検討

以上確認した実質法（特許法 35 条）の改正及び国際私法の改正（通則法制定）は、日立製作所事件最高裁判決の射程や運用にどのような影響をもたらすと考えるべきであろうか。

上述したように、特許法 35 条の改正は最高裁の法理に何らの影響を及ぼさない（改正法にも最高裁判決の射程が及ぶ）という点は学説上異論がない。国際私法における準拠法選択は、いずれの地の法が事案と最も密接な関係を有するかという観点から行われるものであり（「暗闇への跳躍」と言われるように、むしろ各国実質法の内容は度外視したところで準拠法選択は行われる）、国際私法上の扱いは本来、実質法の改正に影響を受けるものではない¹⁸⁾。そもそも職務発明の譲渡対価の問題に関して、最高裁が抵触法的アプローチを採用した以上は、影響しないとの上記通説の結論は当然であるとも言える。

ただし、このような議論が成立するのは、特許法中の当該規定が国際私法の送致対象となりうる法である（換言すれば、職務発明の譲渡対価の問題が、内外の法の互換性のある問題と位置づけられる）という前提があつてのことである¹⁹⁾。最高裁自身が述べるように、使用者の通常実施権等に

ついて定めた当時の 35 条 1・2 項は、日本の特許を受ける権利のみを対象とした規定と解されるのであり、したがって外国法との互換性がない（平成 27 年改正で導入された、選択的法人原始帰属を定める新 3 項も同様であろう）。つまりこれらの規定が規律する事項については、そもそも内外の法の中から連結点を指標として準拠法を決定するという双方向的な抵触法的アプローチを採用する余地が存在しない。これは結局のところ、傍論で扱われた「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」と同様に（あるいはその一部として）、属地主義の原則が妥当し各国法に委ねられるべき問題であると述べたに等しい。そして、対照的に譲渡対価に関する 3・4 項（現 4～7 項）が「類推適用される」というのは、畢竟、それらが規律する問題が属地主義の原則の射程外の問題であり²⁰⁾、それゆえに抵触法的アプローチが採用されることを再確認したもの、と再構成することができよう。

以上のような理解を前提とすれば、特許法中の職務発明制度の改正は、「類推適用」の論拠が妥当し属地主義の原則の射程外の問題と位置づけられる限りは、準拠法の決定と適用のプロセスに影響を及ぼさない、という結論となる。判旨③の（ア）～（カ）（「類推適用」を認める根拠）はいずれも、プロセス審査の考え方を導入した平成 16 年改正及び 27 年改正においても妥当するものである。したがって最高裁判決の射程が引き続き及ぶと解することに問題はないであろう²¹⁾。

つぎに国際私法の改正（通則法制定）による影響について検討する。これに関しては上述のとおり、使用者にとって有利な法が選択される可能性に鑑みて、労働契約に関する特則（通則法 12 条）が適用ないし類推適用されるとする 12 条説が近

時の多数説である。労働契約一般に関しては抵触法上弱者（労働者）が保護されるにも関わらず、同じ労使間の、しかも職務上なされた発明を巡る契約に関してはそのような保護が全く働かないとすることには問題があると言うべきであろう²²⁾。私見としても基本的に 12 条説を支持したい。

12 条説に対する批判としてしばしば見いだせる、特許法 35 条が法人の役員や取締役等にも適用されることや、使用者の一方的意思表示による権利承継も可能であることなどから、職務発明に係る契約が一律に 12 条の「労働契約」に該当するとは言えないとの指摘に対しては、そもそも日本特許法 35 条の適用を前提として論じることには問題があると言うべきである。

職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡対価の問題を抵触法的アプローチの対象と捉える以上、少なくとも理論的には、法性決定の段階ではいずれの国の職務発明に関する規定が適用されるかは定まっていない。職務発明かどうか（職務性の要件）についても各国法によって異同がみられる以上、内国実質法上の概念や要件を法性決定の基準とすること（特許法 35 条が適用されうる職務発明の譲渡対価の問題であるから通則法 12 条が適用されるといった立論）には問題があると言うべきである²³⁾。通則法 12 条の適用可能性は、「職務発明」の問題であることに基づき一律に考えるのではなく、そもそも 12 条によって規律される「労働契約」（雇用関係）等があるところで、職務発明の問題においても配慮すべき交渉力や情報の格差が当事者間に存在するかの観点から個別に判断すべきであろう。したがってこのような前提の成立しない、法人の役員等で会社側と対等な交渉ができるような者については、特許法 35 条の適用対象には含まれても、通則法 12 条の適用対象には含まれない²⁴⁾。この場合は、通則法 7～9 条

に基づく準拠法選択を前提に、最終的な調整は公序則（通則法 42 条）に委ねられることとなる。

最高裁は、職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡契約固有の契約準拠法を探求するとしたが、その後の裁判例においては、準拠法決定プロセスに言及することなく直接的に類推適用の可否について論じた事例²⁵⁾が登場していることに加え、日立製作所事件最高裁判決²⁶⁾を含め、準拠法判断がされる場合でも、法例 7 条ないし通則法 7 条のもと、黙示の意思（黙示の合意）に基づく準拠法選択があったと認定される例²⁶⁾がほとんどである。日本の実務慣行のように、発明すらなされていない段階で将来的な譲渡契約等が交わされたり（予約承継）、また雇用契約中に職務発明に関する定めが置かれたりすることも少なくないところでは、職務発明に関する譲渡契約の準拠法に関して別段の合意をする前提にないという場合も多いであろう（なお最高裁による「黙示の意思」の認定は仮定的意思の探求によった疑いがあるとの指摘²⁷⁾がある。当事者の国籍や契約締結地等の客観的要素に基づき判断したという点では確かに問題があるが、日本法による黙示の意思があったとの結論自体は妥当であろう）。少なくとも勤務規則中に定めが置かれるような場合については、そもそも独立の譲渡契約の準拠法を観念せずとも、12 条によって定まる労働契約の準拠法によらしめる（労働契約の一部と考える）ことで足りるように思われる。労働契約とは別に譲渡契約が締結される場合も、業務の一環として研究開発が行われる以上は、当事者が明示的に別の法を選択していない限り、原則として労働契約本体の準拠法と同一の法によらしめることが当事者の予測にも適うと考えられる²⁸⁾。12 条の解釈論としては、明示の合意がない場合に即座に 8 条 1 項及び 12 条 3 項を適用して客観準拠法を決定するのではなく、仮定的意

思の探求にならない範囲で、労働契約準拠法と同一の法を準拠法とする当事者の黙示の合意を認定していくべきであろう。比較国際私法的には職務発明に係る権利の譲渡契約等の問題は労働契約準拠法ないしは雇用関係を規律する法に連結するという法制が多いことに鑑み、国際的判決調和の観点からも、労働契約と同一の準拠法の適用を導くかかる解釈論を提案したい²⁹⁾。

結論として私見によれば、12 条説の下、当事者による別段の合意ある場合を除いて原則的には労働契約準拠法と同じ法が適用されることになり、特許法 35 条は、第一には日本法が譲渡契約の準拠法である場合に、出願国を問わず適用されうる。第二に契約準拠法が外国法である場合も、労務提供地が日本であり、労働者が使用者に対して特許法 35 条の適用意思を表示した場合には、出願国の如何に関わらず、同条に基づく相当対価（利益）を請求することができるということになる。なお平成 16 年・27 年改正 35 条が適用されるころでは、当事者間の「定め」による対価の支払や利益の付与が不合理でない限りはそのまま認められるということになるが、この合理性審査の判断基準は内外権利で差異があっても許される（社内規程で内外権利の差別があっても、そのことだけを理由に不合理とは判断されない）とする見解³⁰⁾がある。「定め」を決定するプロセスを重視する改正法の下では、外国権利を差別する社内規程であっても、十分な意見聴取等がなされた上で定められたのであれば、不合理と判断されない可能性は確かにあろう。他方、外国分について十分な意見聴取等がなされないまま「定め」が置かれたのであれば、たとえ内国分と同一の規程によっていたとしても、不合理と判断される余地があると解すべきである。

最後に関連するその他の問題について簡潔に触

れる。まず相当対価請求権の消滅時効について、外国における特許を受ける権利に係る分につき国際私法上の根拠を明確に示すことのないまま日本法を適用する例が散見される³¹⁾が、金銭債権の消滅時効はその債権自体の準拠法によると考えられている³²⁾ため、これについても対価請求権を規律する契約準拠法によることとなる。他方、法定通常実施権の付与、権利の原始的帰属、権利移転の可否及び要件（使用者の一方的意思表示による承継や予約承継が認められるかも含む）、第三者対抗要件などについては、「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」として、各国法によらしめられる。極論すれば、外国においても使用者が確実に権利を取得したいのであれば、当初から出願する可能性のあるあらゆる国の規定に従った権利処理をすることが望まれるということになるが、実際には困難な場合も多いであろう。現実的かつ最低限の対応としては、従業者に外国での特許出願や権利移転、名義変更、専用実施権設定の手続等に関する協力義務を、契約により従業者に課しておくことが考えられる。

5. 補論：職務発明関連訴訟の国際裁判管轄

前述したように、最高裁判決以後の法状況の変化という意味では、平成 23 年に国際裁判管轄に関するルールが民事訴訟法中に明定されたことも特筆に値する。最後に補論として、職務発明関連訴訟に係るであろう規定を中心に解説する。

改正民訴法に導入された新规定のうち、国際的な特許紛争の国際裁判管轄に係ることが文言上明らかなのは、専属管轄に関する 3 条の 5 のみである。登記・登録に関する訴え（2 項）及び登録型の知的財産権の存否・効力に関する訴え（3 項）

は、登録国の専属管轄に服すると規定された。立法過程では、外国特許侵害訴訟や侵害訴訟における特許無効抗弁の取扱については種々議論されたものの、職務発明関連訴訟についてはほとんど言及されなかったことから、まずは 3 条の 5 を含む関連規定の適用可能性について検討する。

職務発明に係る権利の譲渡契約等に基づき使用者が従業者に対して特許権等の移転登録を求めるような訴えは、「登記・登録に関する訴え（3 条の 5 第 2 項）」に該当する。このため、日本の裁判所の国際裁判管轄が肯定されるのは日本特許権の移転登録を求める訴えのみであり、外国特許権の移転登録については管轄は認められない³³⁾。これに対して、相当対価請求訴訟も含め、職務発明に係る権利の譲渡対価を求めるような訴えは、金銭の支払を求める通常の給付訴訟であり、3 条の 2 以下の通常管轄ルールに服すと考えられる³⁴⁾。従業者が使用者に対して譲渡対価請求訴訟を提起するとき、被告たる使用者が日本国内に本社を有する日本法人である場合は、3 条の 2 第 2 項の普通裁判籍（主たる事務所または営業所に基づく管轄）が認められうる。使用者が外国法人である場合（正確には、日本に主たる事業所等を置いていない場合）には、特別裁判籍に関する 3 条の 3 の規定する管轄原因のうち、1 号（契約債務履行地管轄）、3 号（財産所在地管轄）、4 号（従たる事務所・営業所所在地管轄）などに依拠しうるであろう。

準拠法に関する通則法 12 条と同じく、国際裁判管轄に関する改正民訴法にも労働者の保護に係る特則が置かれた（3 条の 4 第 2・3 項）。2 項は、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」（個別労働関係民事紛争）のうち、労働者から事業者に対する訴えについては、労働提供地（一義的に定まらない場合は、労働者

を雇い入れた事業所所在地)が日本にあるときに管轄が認められると規定している。つまり個別労働関係民事紛争で労働者が使用者を訴える場合は、他の管轄原因に加えて、労務提供地も管轄原因として認められるということとなる(これに対して事業者が労働者を訴える場合は、3項により3条の3の適用が排除される結果、3条の2第1項に基づき、被告=労働者の住所地が日本にある場合にのみ管轄が認められる)。職務発明関連訴訟に3条の4の適用があるかについて十分な議論の蓄積はないが、通則法12条と同様に、少なくとも労使間に情報や交渉力の格差があり労働者の保護が必要と認められる場合には適用ありと解されるであろう³⁵⁾。

3条の4が適用される場合、管轄の合意(3条の7)にも制限が加えられることには注意を要する。たとえば日本のメーカーが外国で研究開発に従事する労働者との間で、職務発明を巡る将来的な紛争について日本の裁判所を第一審専属的管轄裁判所とする管轄合意条項を労働契約や譲渡契約等に含めていたとしても、かかる専属的管轄合意は無

効とされる可能性が高い。個別労働関係民事紛争に関しては3条の7第6項により、同項1・2号に規定されている2類型を除いて、事前(紛争発生前)の合意は認められていないからである。予約承継の定めなどに管轄合意条項を含めようとする場合には留意すべき点であろう。

これまでわが国で係属した相当対価請求訴訟において国際裁判管轄が問題となった例は存在しないようであるが、労働市場のグローバル化などに伴い、当事者の国籍や発明地(労務提供地)など、出願国以外にも渉外的要素が含まれるようになれば、今後問題になるケースが登場することもあるように思われる。付言すれば、日立製作所事件最高裁判決の法理含め、本稿における準拠法に関する国際私法上の考察は、法廷地が日本である場合(日本の国際裁判管轄が肯定される場合)にのみ妥当する(外国を法廷地とする場合は、準拠法如何は当該地の国際私法により判断されることになる)。渉外性のある紛争においては、準拠法の問題や将来的な強制執行も見据えて戦略的に法廷地を選択するという視点を持つことが肝要である。

注)

- 1) 一審東京地判平成14年11月29日(平成10年(ワ)16832号、平成12年(ワ)5572号)判時1807号33頁、控訴審東京高判平成16年1月29日(平成14年(ネ)6451号)判時1848号25頁、上告審最判平成18年10月17日(平成16年(受)781号)民集60巻8号2853号。
- 2) この問題に関する文献は多数存在するため、本稿では主に日立製作所事件最高裁以降に公表された論考を取り上げる。最高裁判決以前の学説状況の詳細及び分類については、拙稿・申美穂「判批」Lexis判例速報8号(2006)77頁以下、同『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——』特許庁委託平成19年度産業財産権研究推進事業報告書(財団法人知的財産研究所, 2008)16頁以下等を参照。
- 3) 東京地判平成16年2月24日(平成14年(ワ)20521号)判時1853号38頁。本件に関しては拙稿・申美穂「判批」ジュリ1298号(2005)184頁参照。
- 4) 判決の位置づけに関する学説の対立については、横溝

- 大「職務発明制度を巡る国際的適用関係」知的財産法政策学研究18号(2007)206頁以下が詳しい。
- 5) 最高裁判決後に公表された多くの論考が判旨に批判的である。とりわけ「類推適用」との手法を採用した部分は主に国際私法学者から強く批判された。櫻田嘉章「判批」平成18年度重判解(2007)293頁以下、高杉直「判批」ジュリ1370号(2009)254頁、横溝・前掲注4・214頁以下、木棚照一編著『国際私法』(成文堂, 2016)343頁(大友信秀)、申・前掲注2(報告書)11頁以下、松岡博編著『国際知的財産法の潮流』(帝塚山大学出版会, 2008)131頁以下(高杉直)等。他方、この点を問題視しない見方もある(高桑昭「判批」リマークス36号(2008)153頁、嶋拓哉「判解」特許判例百選(第5版, 2019)201頁、高杉直「判解」特許判例百選(第4版, 2012)73頁等)。
- 6) 本判決を引用する裁判例が多数登場している(宮脇正晴「判批」小野喜寿・知的財産法最高裁判例評釈大系I〔青林書院, 2009〕755頁も参照)。
- 7) 特許法35条の下で使用者の一方的意思表示による権利承継も認められていることは準拠法までをも使用者側

- で指定できるということを意味しないが(中吉徹郎「判解」法曹時報 61 卷 3 号 [2009] 1037 頁), 交渉力等に格差のある当事者間においては, 強者側の主張が当事者の合意内容とされてしまう実態が多くある。
- 8) 横溝・前掲注 4・209 頁以下, 嶋・前掲注 5・201 頁, 宮脇・前掲注 6・754 頁, 島並良「判批」L&T34 号(2007) 46 頁以下, 吉田和彦「判批」法の支配 146 号(2007) 100 頁以下等。
- 9) 特許法 35 条改正の経緯や意義については, 井上由里子「平成 27 年職務発明制度改正についての一考察」特許研究 60 号(2015) 18 頁以下等参照。
- 10) 平成 16 年改正法に関して, 中吉・前掲注 7・1044 頁, 渡辺惺之「判批」L&T38 号(2008) 16 頁, 宮脇・前掲注 6・754 頁, 島並・前掲注 8・52 頁以下等。平成 16 年・27 年改正法に関して, 深津拓寛=松田誠司=杉村光嗣=谷口はるな『実務解説職務発明』(商事法務, 2016) 206 頁以下。
- 11) 東京地判平成 26 年 10 月 30 日(平成 25 年(ワ)6158 号, 裁判所 web)。米国出願された発明に関して, 平成 16 年改正 35 条の下での対価の支払の不合理性が問題になった事案である。なお控訴審判決(知財高判平成 27 年 7 月 30 日 [平成 26 年(ネ)10126 号, 裁判所 web])では, 特に「類推適用」の可否を問題にすることなく 35 条が適用されている。
- 12) 深津他・前掲注 10・207 頁, 中山信弘=小泉直樹編著『新・注解特許法(上巻)』(第 2 版, 青林書院, 2017) 673 頁(飯塚卓也=田中浩之)。
- 13) 奥田安弘『国際財産法』(明石書店, 2019) 95 頁・202 頁・204 頁, 野村美明編著『ケースで学ぶ国際私法』(第 2 版, 有斐閣, 2014) 249 頁以下(野村美明), 高桑・前掲注 5・153 頁, 中西康=北澤安紀=横溝大=林貴美『LEGAL QUEST 国際私法』(第 2 版, 有斐閣, 2018) 288 頁, 高杉・前掲注 5(百選) 73 頁, 櫻田嘉章=道垣内正人編『注釈国際私法(1)』(有斐閣, 2011) 277 頁以下(高杉直)等。
- 14) 横溝・前掲注 4・218 頁, 吉田・前掲注 8・101 頁等。高桑・前掲注 5・153 頁は, 法人の役員も対等な交渉力を持つとは限らないので, 職務発明については従業者と同様に扱うべきとして, この点を問題視しない。
- 15) 高杉・前掲注 5(ジュリ) 255 頁, 同前掲注 5(百選) 73 頁, 横溝大「判解」国際私法判例百選(第 2 版, 2012) 107 頁, 松岡編・前掲注 5・133 頁(高杉)等。
- 16) 法例 7 条を適用した東京地判平成 18 年 12 月 27 日(平成 17 年(ワ)12576 号, 裁判所 web), 通則法 7 条を適用した東京地判平成 19 年 4 月 18 日(平成 17 年(ワ)11007 号, 裁判所 web)。
- 17) ただし, 横溝・前掲注 15・107 頁は「同条にいう強行規定の適用が労働者による意思表示を条件とする点を含め, 従業者保護としてこれで十分かが今後検証されねばならないだろう。」と述べる(横溝・前掲注 4・219 頁も同旨)。
- 18) 奥田・前掲注 13・203 頁(注 9), 島並・前掲注 8・52 頁。
- 19) 道垣内正人『ポイント国際私法(総論)』(第二版, 有斐閣, 2007) 61 頁以下。
- 20) 横溝・前掲注 4・217 頁は「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。」と述べる。
- 21) ただし, ガイドライン等の公表を経産大臣に義務づける 6 項は, 抵触法的アプローチの対象にはならない公法規定と考えるべきであるが, ガイドラインの内容については合理性等の判断において考慮しうると考えられる(奥田・前掲注 13・203 頁 [注 8] 参照)。
- 22) 櫻田=道垣内編・前掲注 13・277 頁以下(高杉)。
- 23) 通説によれば, 法性決定は国際私法独自の立場からなされる。申・前掲注 2(報告書) 44 頁以下参照。
- 24) 注 15 で引用の各文献を参照。また, 村上愛『国際的な職務発明・職務著作紛争の国際裁判管轄及び準拠法』特許庁委託平成 20 年度産業財産権研究推進事業(平成 20~22 年度)報告書(財団法人知的財産研究所, 2010) 15 頁以下。
- 25) 前掲(注 11) 東京地判平成 26 年 10 月 30 日。
- 26) 東京地判平成 19 年 1 月 30 日(平成 15 年(ワ)23981 号, 判時 1971 号 3 頁)及びその控訴審たる知財高判平成 2 月 26 日(平成 19 年(ネ)10021 号, 判時 2053 号 74 頁), 東京地判平 24 年 4 月 27 日(平成 21 年(ワ)34203 号, 裁判所 web)等。
- 27) 奥田・前掲注 13・204 頁。他方, 最高裁による黙示意思の認定を妥当と評価する見解として, 高杉・前掲注 5(ジュリ) 254 頁。
- 28) 渡辺・前掲注 10・17 頁以下参照。これに対し奥田・前掲注 13・204 頁は, このような場合には 8 条 3 項に基づき, 労務提供地法を準拠法とすべきと述べる。
- 29) 申・前掲注 2(報告書) 19 頁以下, 村上・前掲注 24・18 頁以下, 松岡編・前掲注 5・130 頁(高杉)。
- 30) 島並・前掲注 8・52 頁以下。類推適用という手法による例外法理であることを根拠とする。
- 31) 東京地判平成 25 年 10 月 30 日(平成 23 年(ワ)21757 号, 裁判所 web), 東京地判平成 30 年 9 月 14 日(平成 29 年(ワ)17070 号, 裁判所 web)等。
- 32) 横山潤『国際私法』(三省堂, 2012) 233 頁, 中西他・前掲注 13・261 頁, 奥田・前掲注 13・159 頁以下等。
- 33) 佐藤達文=小林康彦編著『一問一答 平成 23 年民事訴訟法等改正 国際裁判管轄法制の整備』(商事法務, 2012) 109 頁。また新法施行前かつ間接管轄が問題になった事案であるが, 名古屋高判平成 25 年 5 月 17 日判決(平成 24 年(ネ)1289 号, 裁判所 web)。本件に関しては, 拙稿「判解」平成 27 年度重判解(2016) 304 頁以下参照。
- 34) 横山・前掲注 32・349 頁。
- 35) 横山・前掲注 32・349 頁, 奥田・前掲注 13・261 頁, 村上・前掲注 24・4 頁以下。国際裁判管轄立法に向け専門家に委託された調査研究の報告書では, 職務発明の問題は「労働又は委任(役員の場合)としてというように, 他の規律に委ねれば足りる」と述べられている(商事法務研究所「国際裁判管轄研究会報告書(5)」NBL886 号 [2008] 89 頁)。