

Patent Law and Conflict of Laws

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/4424

特許法の国際的適用問題に関する一考察

——BBS事件最高裁判決を出発点としつつ——

陳 一

- 一 はじめに
- 二 BBS事件最高裁判決における問題点の整理
- 三 思考枠組に関する検討と試論
- 四 特許法35条の適用問題
- 五 結び

一 はじめに

周知の通り、BBS事件最高裁判決^{1,2}は、「専らわが国の特許法の解釈問題」であるとして、「我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情」を特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たって「考慮」し³、特許製品の並行輸入に関して「默示的授与」説⁴を基本とする後述の論理を呈示した⁵。同判決は、外国特許にかかる製品が「国外において譲渡されたという事情」を考慮することは、そこに言う「属地主義の原則」⁶とは「無関係」であって、「属地主義の原則に反するものではない」と判示した⁷。

本件判決の論理と法的構成の理論的問題点については、各界において活発な議論⁸が巻き起こされたのみでなく、前記「默示的授与」説の下に展開された、拡布の際の輸出地域制限に関する前記最高裁判決の後述説示を受けて、特許ライセンス契約や製品販売契約に関する問題並びに販売実務上の対応策について検討⁹がなされているのであるが、特許製品の流通過程において発生する外国での事象について、日本特許法の解釈としてどこまで「考慮」でき規律できるか、また、そのような「考慮」や規律を、特許法の国際的適

用問題との関係でどのように位置づけるべきかが問題となると思われる¹⁰。

本稿は、これらの問題について検討するための思考枠組を模索しつつ、同じく外国での事象（外国特許の出願という事情）の考慮が問題となるところの、職務発明に関する特許法35条の国際的適用問題について分析を試みるものである。

二 BBS 事件最高裁判決における問題点の整理

1 問題の所在をより明確にするために、まず BBS 事件最高裁判決¹¹の論理について整理することとする。¹²

BBS 事件最高裁判決は、いわゆる「属地主義の原則」の意義につき、「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ものである」と説示した上で¹³、「我が国の特許権に関して特許権者が我が国で権利行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。右の問題は、パリ条約や属地主義の原則とは無関係であって、この点についてどのような解釈を探ったとしても、パリ条約四条の二及び属地主義の原則に反するものではないことは、右に説示したところから明らかである」と判示した¹⁴。

判旨の論理は、日本特許権の行使の可否の判断において特許製品の外国での譲渡をめぐる事象を「考慮」するという作業は特許の成立等に関する適用法規の決定問題及び特許権の効力の範囲如何の問題とは切り離して考えるべきという前提を設定した上でのものであるが、それに止まらず、そのような事象を考慮するに当たって「どのような解釈を探ったとしても」、前記「属地主義の原則」（及び特許独立の原則）に反しないとしている。しかしながら

ら、「特許権者による特許権の行使の可否」¹⁵の判断がそこに言う「属地主義の原則」とは「無関係」¹⁶であるとしても、前記各問題に属さない事項に対する規律作用の空間的限界付けが全く不必要であるかどうかについて判旨はなんら言及していない。果たして、そのような空間的限界付けは問題となるものであろうか。

2 そこで、前記判決が特許製品の外国での譲渡等の事情を考慮しているところの判断枠組を見ることとする。

判旨は、①「国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものということができるところ、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである」¹⁷とした上で、②「(1) ……、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が保留を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を默示的に授与したものと解すべきである。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の

譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる」としている（下線、筆者）¹⁸。¹⁹

判旨の前記引用部分は、「国際取引における商品流通と特許権者の権利との調整」という基本枠組を打ち出し、国際取引における商品流通の自由という価値の保護（①）と、特許製品を「支配する権利」の「默示的授与」という構成（②）とのバランスによって、そこにいう「調整」を図っていると理解できよう。²⁰

だが、ここで注意すべきは、判旨が尊重しようとしている「商品の流通の自由」の妥当する場はまさにそこに言う「極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある」国際取引市場であり、判旨が「国外での経済取引」をも視野に入れた上での立論をしている点、及び、商品の流通過程における譲渡関係に關し、普遍的なものとしてその法的構成を先駆的に説示している点である²¹。そこでまず気になるのは、判旨が前記譲渡関係の法的評価・効力についても日本特許法等により判断しようとしているのかどうかという点である。

この点に関しては、すでに学説において重要な指摘がなされている。木棚照一教授は、最高裁前記判旨が想定している権利留保合意につき、その成立要件は最初の譲渡地国法によるか日本法によるかという問題を提起した上で、「これは、権利留保合意をどのように法性決定するかによって異なってくる」とし、当事者を拘束するに過ぎない性質のものとみるとした場合²²は法例7条が適用されるが、「このような合意はあくまで日本の特許権の効力の及ぶ物的範囲を制限する性質をもち、保護国法である日本法によるべき問題であるとみれば、日本法によるべきことになる。後者とみるとしても、民

商法の法律行為等に関する規定などがそのまま適用されるのか、それとも、特許法上の合意であり、民商法がそのまま適用されるとは限らないのか」と指摘している²³。また、田村教授は、前記判旨の下では、「販売先や使用地域の制限に競争阻害効果がある場合にはどのように考えるべきかという問題が生じる」とする。そして、「純粹に日本法が適用される事件」の場合は民法90条により当該意思表示が無効となって「特許権者の権利行使が許されなくなるということになるであろうが、このような法律構成による場合には、そもそも意思表示に関する準拠法は何処なのかという問題を避けてとおることができなくなる」と指摘している²⁴。²⁵

このように、前記判旨を前提にした場合、実際の取引契約関係において判旨の言うような権利の留保が成立するか否かにつき、当該取引契約の準拠法を決定して判断するのか、それとも日本の特許法ないし民商法等関連法規に基づいて判断するのか、また、譲渡の際の輸出地域制限条項に対し、それを規制する外国の強行法規が存在する場合に、そのような規制をどのように適用・考慮すべきかの問題が提起され得る。²⁶

いずれにしても、これらの点について判旨は明言していない²⁷。この点、商標権に関するフレッドペリー事件最高裁判決²⁸を想起させるものがあるが²⁹、やはり問題は、前記各問題との関係で、BBS事件最高裁判決のような論理が「特許法の解釈」として正当化され得るほどの法的構成を備えているか否かにあると考える。³⁰

三 思考枠組に関する検討と試論

1 ここで最初に確認しておくべきことは、特許権をめぐる法的問題の抵触法上の処理に関し、従来どのような枠組が呈示されてきたかについてである³¹。

まず、「属地主義の原則」について、前記のようにBBS事件最高裁判決は「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ものである」としている³²。この論旨の前半部分は、保護国法主義とほとんど同意義のものを指しているのではないかと思われるが、知的財産権の準拠法決定に関する保護国法主義の根拠を知的財産保護に関する条約の暗黙の前提に求める立場によると、特許権の効力が「付与国ないし登録国の領土内にのみ及ぶ」ことを意味する「属地主義」^{33 34}に基づいて、特許権の「成立、効力、消滅が属地法つまり権利付与国法ないし登録国法による、という抵触法上の原則」が導かれることになる^{35 36 37 38}。前記のようにBBS事件最高裁判決は「属地主義の原則」は本件に関しては「無関係」であるとしているが、特許権の行使の可否の問題につき日本特許法(の解釈)により判断をしていることは、まさに保護国法主義を前提にしていると見るべきと思われる。なお、学説においても、日本特許法の解釈として特許製品の外国での適法な拡布などといった事象を考慮することは属地主義の原則と矛盾するものではなく、またはそれと直接には関係のない問題とされているが³⁹、保護国法主義との関係では前記と同様のことが言えよう。しかしながら、他方では、国際的消尽を認める実質的根拠如何の問題との関係で、属地主義の原則が日本特許法の解釈において「外国の事実を考慮するのに何等の障害ともなら」ないとまでは言えないという指摘がなされている⁴⁰。ここで問題を整理すると、特許権の行使の可否の問題に関する適用法規の決定という外在的な問題はクリアされるが、日本特許法の解釈として外国での事象をどう考慮するかという内在的な問題は残るということになる。では、かかる内在的な問題についてはどう考えるべきであろうか。

2 前記の通り、日本特許法は保護国法主義により適用されると言えるわけであるが、このことは、日本の特許法によって、いわば反射的規律作用という帰結が導かれることを意味する。つまり、日本特許権を保有する権利者(またはその利害関係者及び当該権利を取得しようとする者)にとって、当該権

利の成立、移転、効力等事項については、日本特許法が評価規範になることを意味するのであり、従って、これらの事項については、当該権利者の所在・意思・行動如何にかかわらず、世界中すべての空間において、日本特許法が妥当し、当該権利者等が規律されると言えるのである。この点は、日本特許権が日本特許法によってのみ発生・存続・消滅するという原理を言い換えただけの、当然のこととも言える。しかしながら、外国での事象を要件とし、そしてその効果として特許権の行使の可否が判断されるのであれば、まさに日本特許法が外国での当該事象を規律対象としているのであり、日本特許権の成立・移転・効力等事項に関する判断であるということのみを以って、そのような規律作用が内在的に十分に根拠付けられたとまでは言えないのではないかと思われる。特許権の国際的消尽について二重利得防止や取引の安全の保護など⁴¹いずれの根拠によるとしても、外国での事象を日本特許権の行使の可否に関する判断の要件としている以上、前記の点との関係では変わらないものと見るべきと思われる。

3 この点との関係で BBS 事件最高裁判決の前記判旨を振り返って見ると、前記引用の通り、同判旨は日本特許法の解釈として、「現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況」等に照らし、「輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されている」とした上で、前記の「默示的授与」説を基本とする論理を展開しているのであるが、このような論理の根幹にあるのは、同判旨の言う、「国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整」についての「考慮」を、正しく国際的規模の商品流通市場の場を想定した上で行うことの目的とした利害調整作業なのである。⁴²それでは、そのような「考慮」・「調整」をなすに当たって、同判旨は何を以ってその根拠としているのであろうか。同判旨においては、この点についての説明・言及はなされていない。

そこで、この点について、日本社会との関連性如何との関係で検討すると、

同判旨は、「国際経済取引」市場を想定しつつも、日本への「輸入」を含めた「商品の流通の自由」は「最大限尊重することが要請されている」としていることから、日本への輸入市場との関係を意識していると見ることが可能であると思われる。しかし、そもそも問題の出発点は並行輸入の可否をめぐる問題であるため、この点は当然の前提である。従って、日本社会との関連性は、問題となっている権利が「日本」の特許権という点しかないと言えよう。つまり、「日本」の特許権を保有する者は、当該権利の効力ないしその制限につき、「日本」特許法に服すべきという命題がその前提となっているということである。更に敷衍すると、日本特許権の保有者に対しては、その者が日本特許を取得したことによって、日本との間において、いわば「紐帯」が架されたことになるわけである。誤解を避けるために筆者の問題意識の原点について説明すると、この点は、あくまで日本特許法が適用されるという前提の下での、日本特許法の「内在的問題」について述べているものである。このような説明が可能であると仮定した場合、前記の「紐帯」というものは、次元としては完全に異なるものの、国際法上の属人主義ないし国籍主義と類似した発想になると考える。⁴³

四 特許法35条の適用問題

1 同条の適用範囲について検討するために、まず東京地裁平成14年11月19日判決⁴⁴を見ることとする。

本件は、日本法人Y会社に研究員として勤務していたXが、在職中に行つた職務発明三件をY会社に承継されたとして、特許法35条3項に基づき、同発明にかかる日本特許及びアメリカ等外国特許を含めて、同条項における相当の対価をY会社に対し請求したものである。前記判決は、BBS事件最高裁判決における「属地主義の原則」に関する説示を引用し、「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、いわゆる属地主

義の原則に照らす」と、「我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、従業員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、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、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を準拠法として定められるべきものであるということができる。」「そうすると、特許法35条は、我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いうべきである」とし、「したがって、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない」と判示した⁴⁵。なお、判旨は本件における特許を受ける権利の譲渡契約のうち、外国特許に関する譲渡契約の成立及び効力については、法例7条により準拠法は日本法であると判断している⁴⁶。

このように、前記判旨は、外国における特許を受ける権利の帰属、実施権の発生、使用者・従業者間の譲渡関係、及び従業者への対価の支払義務という、(特許法35条が処理している)職務発明をめぐる主たる法的問題のすべてについて一律的にいわゆる属地主義の原則による処理を行っているのみでなく、特許法35条3、4項における対価請求との関係で問題となる同条項の物的範囲如何の問題についても、かかる論理により外国特許にかかわる部分を排除している。

2 そこで学説を見ると、まず、特許法35条の適用範囲の問題については、同条は「わが国での職務発明をどのように扱うのか、ということを規定したものであり、わが国でなされた職務発明が外国でどのように扱われるのか、という点については規定していない。外国においてそれがどのように扱われるのか、ということは当該国の法（特許法だけではなく、国際私法をも含んだ意味での法）による」とする中山信弘教授の所説⁴⁷がある。

他方、木棚照一教授は、職務発明から生じる特許を受ける権利等の帰属についての準拠法決定の側面から論じている。即ち、前記の保護国法主義との関係で、国際私法上の原則としてどのように見るかについて、「……従業者発明等から生じる特許を受ける権利等の帰属について広い意味では工業所有権の成立要件の一部であることは否定できない。これを各保護国法によるのでは、工業所有権の問題となりそうなすべての国において認められるようにならぬ契約等で工夫する必要が生じる。しかし、これは至難な業であるだけでなく、法的安定性を害する危険が生じることを避け難い。そこで、統一的に雇用契約の準拠法によるとすること等が考えられる」として、「このように、合理的な理由がある場合には、保護国法の原則の例外を認めるべきことになる」とする⁴⁸。もっとも、同教授は、そのような例外をどのような場合に認めるかについて、「さらに研究する必要がある」とする⁴⁹。

更に、最近、特許法35条の適用範囲と職務発明に関する準拠法決定の方法について論じる、小泉直樹教授の所説がある⁵⁰。小泉教授の所説における基本的な考え方を見ると、同教授は、特許法35条の趣旨は、従業者保護を主眼とした片面的強行規定であるものの、同条は専ら従業者のためのみの規定ではなく、最終的には使用者と従業者の衡平と産業政策の二点を加味すべきとする中山信弘教授の所説⁵¹を引用した上で、同法35条3、4項は、「当事者の契約の自由に介入する実質的労働法の一と位置づけることができ」、「この点で職務発明制度も、基本的には契約と強行規定という『社会の法益保護』実現の制度ということができ、使用者と従業者の契約関係に着目した抵触判断が要請される」とする⁵²。⁵³ ⁵⁴この点を受けて特許法35条の適用範囲と職務発明に関する準拠法決定問題両方の側面から同教授は論じているが、そこでは後者に関する問題設定から出発しつつも、結論部分では、主に前者についての答えを呈示するという論理になっている。その結論を先に紹介すると、同教授は、「1. 特許法三五条三項にいう『特許を受ける権利若しくは特許権』には、日本国特許のみならず、外国特許を受ける権利若しくは特許権も

含まれる、2. 外国特許・出願権に基づき使用者が当該外国において挙げた利益も、同条四項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』の算定基礎とすることができる」とする⁵⁵。

同教授のこの結論部分に続く説明の第一点では、準拠法決定問題について、「涉外性を有する事案における職務発明の帰属、実施権、対価の決定に関する法律問題については、いわゆる特許権の属地主義を適用して各特許登録国法に委ねるのではなく、国際私法上の条理に基づき、雇用関係に関する法、具体的には従業者の労務給付地、労務給付地が決定できない場合は使用者の営業所所在地の法を準拠法として適用し、一回的に処理することが、制度趣旨である従業者と使用者等の利益の調整にもっとも適う」とされているが⁵⁶、前記結論に至るまでの検討プロセスでは、「職務発明制度の法性決定のいくつかの候補につき」比較・検討するという前提の下に、そこでの結論として、「我が国職務発明制度の趣旨にもっともかなうのは、使用者と従業者の雇用関係の法律問題としての性質決定ではなかろうか」とした上で、「雇用関係に最も密接な関係を有する一つの国の法によりすべての関連国に特許を受ける権利及び特許権からあがる利益を一括請求できるものと解することが、従業者の利益にかなう。使用者の側としても、一国の職務発明制度への対応を行えば済むという点で、効率的な処理が可能となる」とする⁵⁷。そして、「雇用関係の法と性質決定した後」の選択肢として、労働契約の準拠法決定問題として法例7条によるというものと、「職務発明制度」を「労働契約の対等の契約問題」としてではなく、「従業者保護の制度」と位置付けて「①国際私法上の条理に基づき、三五条の適用については従業者の労務給付地が我が国にあれば外国特許権についてもこれを肯定し、さらに、②従業者の労務給付地が決定できない場合には、使用者の営業所が日本国内にある場合にも三五条の適用を肯定する」という二つの方法を提示した後、後者⁵⁸が「各登録国に送致した場合に生じる不都合を回避し、かつ、使用者による三五条の回避をも防止しうる点で、我が国職務発明制度の趣旨・目的に沿う」

ものとして前記結論に至っている⁵⁹。

小泉教授の所説については、次の3点を指摘したい。即ち、第一に、前記のように、そこでは職務発明に関する準拠法決定問題に関する問題設定から出発しながら、結論部分では主に特許法35条の適用範囲についての答えを呈示するという論理になっており、両者の問題の相互関連性を重要視するあまり、両者が明確に区別されていない箇所がある点。第二に、前記引用からうかがえるように、同教授の所説は、日本特許法35条の物的適用範囲を外国特許権にも拡大するという点と日本の職務発明制度の趣旨・目的を前面に出しているという点において日本の法制度についての観点を問題設定の主な出発点としながら、結論では、準拠法決定問題についての双方的抵触規則という形で一般化されたものを呈示していること。第三に、日本特許法35条の物的適用範囲を前記のように拡大するための主たる根拠を、外国特許に基づく利益の対価請求が当該外国の特許法制度の下で否定される場合の、いわば「消極的抵触」を回避するための調整の必要性に求めている点、である。

3 特許法35条における職務発明制度をめぐっては、実質法上、特許法のみならず、労働法及び契約法との「交錯領域に跨る問題」であることが指摘されている⁶⁰。そのため、同条の適用範囲及び抵触法上の処理について考えるにあたっては、労働法及び契約法の領域における諸価値をも考慮・参照しつつ検討する必要があるとも思われるが、その前に問題となるのは、前記東京地裁平成14年11月19日判決⁶¹が引用・言及する「属地主義の原則」との関係である。「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る」という原則は、本稿前記二、三で言及したように、特許の成立・移転・効力等についてのみ妥当するものであって、これら事項以外の事柄については、基本的に当該原則と無関係であると言える。だが、当該原則との関係を検討する前に、そもそも特許法35条は純然たる内国の事案においてどの程度まで強行性を有するかについて確認しておく必要がある。そ

ここで同条における諸制度を見ると、同法35条1項は、「職務発明」の意義について、従業者等⁶²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」と定義した上で、職務発明について従業者等が特許を受けたときなどの場合に、使用者等⁶³にその特許権についての通常実施権を与えていた。同条2項は、自由発明について予め使用者に特許を受ける権利等を承継させ、または使用者のための専用実施権を設定する契約等を無効とするものである。そして3項は、契約または勤務規則等により職務発明について使用者に特許を受ける権利等を承継させ、または使用者のための専用実施権を設定したときに、従業者が相当の対価の支払いを使用者に請求できる権利を与えていた。4項は3項の規定を受けて、かかる対価の額はその発明により使用者が受けるべき利益の額とその発明について使用者が貢献した程度を考慮すべき旨定めるものである。

このように、特許を受ける権利等の承継及び専用実施権の設定の合意に関する部分を除けば⁶⁵、同条各項の規定は、純然たる内国の事案について強行法規であると言える。

ここで属地主義の原則との関係に関する論点に戻るが、特許を受ける権利及び専用実施権の成立要件・効力は特許権のそれと密接に関連する事項であると思われるため⁶⁶、これらについては同原則の範囲に属するが、他の点については直接の関係がないと言えよう。従って、これら以外の点については、抵触法上の処理について別途検討する必要がある。

前記のように、特許を受ける権利等の承継及び専用実施権の設定の合意以外の事項については、同法35条の規定形態から見ると純然たる内国の事案については強行法規であると言うことができるが、これらの部分が絶対的強行法規であるかどうかについて検討する必要がある。

中山教授は同法における職務発明制度の趣旨について、「発明の奨励は国家の重大な任務の一つ」であり、そして「現代において発明を奨励するため

には、従業者とその使用者との双方に、発明への、あるいは発明に対する投資へのインセンティブを与える必要」があり、「発明から生じる権利や利益を使用者と従業者との間で、どのように分配するのが発明奨励にとって最も効率的かつ均衡にかなっているかという点がここでの問題である」とする⁶⁷。そしてそれは、互いに関連しあうところの、「発明の奨励」、「発明従業者の保護」及び「使用者と従業者との利害調整」という価値の均衡点においてはじめて実現すると言えるが⁶⁸、このような趣旨から、同法における職務発明制度は前記各目的・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その前提としていると言えよう。そうであるならば、ある発明が同法35条の適用範囲内に属するものである限り、使用者と従業者間の権利承継・設定契約の準拠法⁶⁹または雇用契約の準拠法如何⁷⁰にかかわらず同条が適用されるというべきであろう。

4 そこで、次に検討すべきは、同法35条の空間的適用範囲及び物的範囲如何の問題についてであるが、前者については、前記の通り、特許を受ける権利及び専用実施権の成立・効力については特許権のそれと密接に関連する事項であるため、属地主義の原則が妥当すると思われるが、これら以外の事項については別に考える必要がある。

ここでも同条の制度の趣旨・目的から検討すべきと思われる。同制度に関する前記各価値は国家が前記各法分野における関連制度を通して実現させるものであるため、日本との密接関連性の観点から探究する必要があると思われる。筆者の試論としては、職務発明にかかる活動の中心地が日本にあるかどうかというメルクマールが前記趣旨に適うのではないかと考える。実際、研究職務に携わる者にとっては、そのような中心地は労務給付地と同じ地となる場合が多いと思われる⁷¹。

しかしながら、前記東京地裁判決でも争点となった同法35条3、4項の物的範囲の問題、即ち外国特許がそこに含まれるか否かについては、空間的適

用範囲の問題とは別のアプローチによって判断すべきと考える。即ち、かかる物的範囲如何の問題は、前記三で論じたように、日本特許法の解釈として外国での事象（この場合は主に外国での特許取得）を考慮すべきかどうかという日本特許法の内在的問題に属する事柄であると考える筆者の立場から見ると、同条項の空間的適用範囲内に属する職務発明を取り巻く環境と当該外国特許との間にどのような関係が存在するかという問題に置き換えられる。つまり、当該職務発明をもたらした研究開発行為及びそれへの使用者の投資と当該外国特許との関係如何、並びに、そのような関係付けに対する国家の政策の強度如何によって判断すべきではないかということである。一般論としては、前者の関係が密接である限り、国家の政策としても、当該外国特許を含めた方が発明の奨励という特許法の目的に合致するので、その限りにおいては当該外国特許を同法の前記条項の物的範囲に含めてもよいのではないかと考える。従って、この問題を考える前提として外国特許を先駆的に同条項の物的範囲から排除しないという結論になる。

五 結語

以上検討してきたように、いわゆる「属地主義の原則」は、特許法の国際的適用をめぐる問題の処理作業において混乱を招き易いものであるため⁷²、前記三、四で試論として呈示した、日本特許法の解釈として外国での事象をどのような根拠に基づいて考慮すべきかという、日本特許法の内在的問題は、適用法規の決定問題とは別のアプローチにより検討すべきではないかと考える。

もっとも、これはあくまで試論であるため、今後更にその妥当性について検証していきたいと考えている。

- ¹ 最高裁第三小法廷平成9年7月1日判決民集51巻6号2299頁。判例時報1612号3頁。
- ² 原審、東京高判平成7年3月23日判例時報1524号3頁。一審、東京地判平成6年7月22日判例時報1501号70頁。
- ³ 判例時報1612号7頁。
- ⁴ 判例時報1612号8頁参照。なお、後掲注19参照。
- ⁵ 判例時報1612号8頁。
- ⁶ 後掲注32、33及びその本文参照。
- ⁷ 判例時報1612号7頁。
- ⁸ 本件最高裁判決についての論評として、渋谷達紀・本件判批・ジュリスト1119号(1999)96頁、小泉直樹・本件判批・法学協会雑誌116巻9号(1999)124頁、田村善之「並行輸入と特許権」NBL627号(1997)29頁、辰巳直彦・本件解説・ジュリスト1135号平成9年重判解説(1998)262頁、同・本件判批・民商法雑誌118巻4・5号(1998)182頁、横溝大・本件判批・ジュリスト1184号(2000)140頁、角田政芳・本件判批・CIPICジャーナル71号(1997)28頁、近藤恵嗣・本件解説・CIPICジャーナル69号(1997)62頁、三村量一・本件解説・法曹時報52巻5号(2000)200頁、同・本件解説・ジュリスト1136号(1998)101頁、本田直志・本件判批ジュリスト1138号(1998)115頁参照。本件を考察対象とする論稿として、松下満雄=紋谷暢男=玉井克哉・座談会特許権の並行輸入と通商摩擦問題(上)(下)」NBL628号6頁、629号(1997)17頁、木棚照一「特許製品の並行輸入に関する一考察」早稲田法学74巻4号(1999)1頁、紋谷暢男「BBS最高裁判決の検討と競業法」公正取引566号(1997)13頁、中里浩「特許権に基づく並行輸入の不当阻害について」公正取引591号(2000)50頁、小野昌延「BBS特許並行輸入事件」AIPPI42巻8号(1997)594頁参照。原審及び一審に関しては、石黒一憲・国際知的財産権(1998)158頁以下(但し追記において本件最高裁判決に関して言及)、中山信弘「特許製品の並行輸入問題における基本的視座」ジュリスト1094号(1996)59頁及び68頁注1以下所掲文献、石黒一憲=中山信弘=村上政博「鼎談特許製品の並行輸入」ジュリスト1064号(1995)31頁以下参照。
- ⁹ 大野聖二「BBS事件最高裁判決と実務上の対応」CIPICジャーナル71号(1997)43頁、熊倉禎男「特許製品の並行輸入」清永利亮=設樂隆一編・現代裁判法大系26〔知的財産権〕(1999)13頁、増井和夫「並行輸入に関する実務上の問題点」特許研究21号(1996)3頁(原審)参照。
- ¹⁰ この問題を検討するための前提となる抵触法上の処理については後掲注31所掲文献及び同注本文以下の検討を参照。
- ¹¹ 前掲注1参照。
- ¹² 同判決における問題点の整理については前掲注8所掲文献参照。本稿は特許製品の並行輸入の可否の問題について検討するものではなく、特許法の国際的適用問題の処理・

思考枠組についての検討を、BBS事件最高裁判決の論理に対する批判的考察を通して行うものである。

¹³ 判例時報1612号7頁。

¹⁴ 同前注。

¹⁵ 木棚・前掲注8・19頁以下は、これを自国特許権の及ぶ「物的範囲の決定」としている。

¹⁶ 木棚・前掲注8・21頁は、「わが国の特許法の解釈として特許製品の外国における適法な拡布や譲渡を特許権の及び物的範囲を確定する際に考慮することは属地主義と矛盾するところではない」として最高裁判旨のこの部分に賛成するとした上で、「もっともこの点は、あくまで特許製品の並行輸入を許容するための障害とならないというだけであって、積極的に外国における特許製品の適法な拡布・譲渡の事実を内国特許権の及ぶ物的範囲を確定する際に考慮するかどうかは、異なる理論によって決されなければならないことはいうまでもない」としている。

¹⁷ 判例時報1612号8頁。

¹⁸ 同前注。

¹⁹ 田村教授は、判旨における「默示的授与」の構成を「承認擬制説」として位置付けている。田村・前掲注8・NBL627号31頁。そして石黒教授はこの点につき、「所詮それはフィクションである」としている。石黒・前掲注8・231頁。なお、辰巳・前掲注8・民商法雑誌118巻4・5号189頁参照。

²⁰ 木棚教授は、特許製品の並行輸入をめぐる問題は特許権者の利益保護と特許製品の自由な流通保護の調和のうえに解決されなければならない問題であると指摘している（但し、この論旨は同時に特許製品の最初の譲渡国において平行特許がない場合にも並行輸入を認めることの問題点との関係で説かれるものである）。木棚・前掲注8・22頁。本稿の目的上、判旨のその構成自体の当否については立ち入らないが、特許法の趣旨・目的の解釈において如何なる価値を考慮対象とし、そしていざれを重要視するか、例えば消費者の利益または社会の利益との関係でどう考えるべきか（石黒＝中山＝村上・前掲注8・38頁（石黒教授発言）、中山・前掲注8・61頁参照）など、検討すべき要素は多元的なものとも言える。本稿の問題意識との関係では、後掲注43参照。

²¹ なお、松下満雄教授は、経済のボーダーレス化は先進国間ではかなり進んではいるが、国際取引の自由の確保や流通の自由の確保という考え方に基づいた同判旨の論理が先進国間の取引だけではなく、世界全体のどの取引にも適用できると考えるのは誤りであるという趣旨の指摘をしている。松下＝紋谷＝玉井・前掲注8・12頁（松下教授発言）。

²² 木棚教授は、「このような合意は、後に述べるような要件（筆者注：転得者を拘束するための要件）を備えていない限り当事者を拘束するに過ぎない性質のものであるから、債権契約上の合意にほかならないないとみれば、法例七条が適用される」としている。木

棚・前掲注8・24頁。

²³ 木棚・前掲注8・24頁。

²⁴ 田村・前掲注8・NBL627号38頁。もっとも、田村教授は、並行輸入問題の処理に関する結論として、本注引用文に継いで、「やはり端的に権利濫用の問題として処理すれば足りるだろう」としている。

²⁵ 木棚教授も、関係国の競争法規上の規制に関して言及し、「特許製品の最初の譲渡国において権利留保合意がわが国の独占禁止法のような競争法規、その他の法規で禁止されていることもあり得るだろう。このような場合には、実際上そのような合意をし、それを明確に表示することは困難になり、特許権者の利益と特許製品の流通の自由の利益をそのような理論で調整することができないことになるのではなるまい。また、このような権利留保合意のわが国の独占禁止法上どのように取り扱われるべきかも問題になる」としている。木棚・前掲注8・27頁。

²⁶ 後掲注42参照。

²⁷ 同判旨との関係で言えば、譲渡契約やライセンス契約の成立・効力については国際私法における契約準拠法の問題として性質決定をして法例7条により準拠法を決定しつつ、他方で前記の特許製品の流通コントロールについては日本特許法が絶対的強行法規として適用されるという、日本が法廷地となった場合の、日本の絶対的強行法規の適用問題と法例による準拠法決定問題との関係を処理する一般的な図式によって整理することもあながち不可能ではないと思われる。しかしながら、問題は、そもそもBBS最高裁判決がこのような図式を前提としているかどうかであり、また、もしそうでないであれば、日本の特許法の妥当範囲を、契約準拠法の決定プロセスを排除するところまで拡大しているのかどうか、そして、そのような拡大作用を如何なる理論構成を以って根拠付けるかなどの点が問題となる。なお、後注参照。

²⁸ この事件は、英国会社とシンガポール会社間の商標使用許諾契約における製造国等の制限条項に違反して製造された製品の並行輸入の許否が問題となったもの（最高裁第一小法廷平成15年2月27日判決判例時報1817号33頁。原審、大阪高判平成14年3月29日最高裁ウェブサイト。一審、大阪地判平成12年12月21日判例タイムズ1063号248頁（最高裁、原審、一審とも並行輸入否定）。なお、本件商標権と別の並行輸入業者との訴訟がある。一審、東京地判平成11年1月28日判例時報1670頁。二審、東京高判平成12年4月19日（判例集未登載）（一審二審とも並行輸入肯定）であるが、最高裁判決は、パーカー事件（大阪地判昭和45年2月27日判例時報625号75頁）以降形成されてきた判例理論（高部真規子・本件解説・ジュリスト1251号（2003）168頁、的場朝子・原審判批・ジュリスト1251号（2003）201頁、茶園成樹・原審判批・発明100卷2号（2003）98頁、愛知靖之・東京地判平成11年1月28日判批・商事法務1631号（2002）44頁、小野昌延・東京地判平成11年1月28日判批・判例評論489号（1999）233頁参照）に依拠しつつ、本件商品

は「商標権者の同意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものであり、本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害するものであ」り、「本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品とXが本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある」とし、前記各制限条項に違反した本件商品の輸入の容認は需要者の信頼に反する結果をもたらすおそれがあるとして、本件並行輸入を商標権侵害と判断した原審判決を維持した（判例時報1817号38頁）。

同判決は商標権者のいわゆる「品質管理権能」（的場・前掲・201頁以下参照）の保護と維持の必要性を認めたことになるが、本件商標使用許諾契約の準拠法条項において指定されている英國法上の取り扱いについては何ら言及していないことは、日本商標の権利者の「品質管理権能」を日本商標法に基づいて判断するという構成を探ったものであると見ること可能ではないかと思われる。

²⁹ 仮にBBS事件最高裁判決がフレッドペリー事件最高裁判決のような構成を前提としているならば、外国での流通過程において成立する譲渡関係の準拠法如何にかかわらず、特許ライセンス契約上の輸出地域制限条項による流通のコントロールをめぐる問題についても、すべて日本特許法（の解釈）に基づいて判断するという法的構成になるのではないかとも思われる。

³⁰ なお、カードリーダー事件最高裁判決（判例時報1802号19頁）において特許法の国際的適用問題の処理として抵触法理論との整合性が取れているかどうかにつき問題が指摘されている。横溝・後掲注38・法学協会雑誌120巻11号（2003）193頁以下参照。

³¹ 知的財産法の国際的適用をめぐる問題と抵触法上の処理枠組との関係に関する分析として、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）188頁、元永和彦「特許権の国際的保護についての一考察」筑波大学大学院企業法学専攻十周年記念論集・現代企業法学の研究（2001）569頁。出口耕自「競争法・知的財産法」国際法学会編・日本と国際法の100年第7巻『国際取引』126頁以下参照。なお、電子商取引に関する抵触法上の問題との関係で前記問題を扱うとして、横溝・前掲注38・民商法雑誌124巻2号（2001）1頁以下参照。

³² 判例時報1612号7頁。

³³ この部分は、「属地的効力主義」とも呼ばれている。茶園成樹「特許権侵害に関する外国における行為」NBL679号（1999）15頁。

³⁴ もっとも、そもそも「属地主義」という語は多義的でミスリーディングな言葉である

と石黒教授は夙に指摘している。石黒・前掲注8・164頁注14、石黒＝中山＝村上・前掲注8・32頁（石黒教授発言）。

³⁵ 木棚照一「パリ条約と属地主義」*ジュリスト*939号（1989）170頁、同・国際工業所有権法の研究（1989）70頁。

³⁶ 紋谷暢男教授は、①「一国で認めた知的財産権の効力はその国の統治権の及ぶ領域内に限られ」、②「その成立、変動および効力などは、条約の定める範囲外においては、総てその権利を認める国の法律によるとするものである」、③「その結果、各国は原則として、自國の認めた知的財産権について外国の法律を適用しない、また外国法によって認められた知的財産権を自國の領域内において承認しない」、④「知的財産権の保護、規制が、条約の定める範囲外において、すべて各国の自由に定める国内法に委ねられていることを意味している」とする。紋谷暢男「知的財産権の国際的保護」*国際私法の争点*（新版、1996）25頁。なお、属地主義の原則をパリ条約における特許独立の原則から導こうとする説（土井輝生「工業所有権」*国際私法学会編・国際私法講座三巻*（1964）808頁参照）もあるが、これに対しては、同原則は実質法上の原則に過ぎないと批判がある（小泉直樹「いわゆる属地主義について——知的財産法と国際私法の間」*上智法学論集45巻1号*（2001）8頁）。

³⁷ 前注で引用した「属地主義の原則」の第①から④の内容は、すべて知的財産権法及び知的財産権の効力の範囲に着目したものであるが、木棚教授は、かかる原則の第①の内容から、国際条約の暗黙の前提という根拠付けを通して抵触法上のルールとしての保護国主義を導いているわけであるが、同教授の所説は、「属地主義の原則」の意味内容の一部を再構成・双方化して、知的財産権をめぐる適用法規の決定問題を準拠法選択ルールの次元に到達させたと言えよう。なお、知的財産権の準拠法選択に関する学説については、木棚照一編著・*国際知的財産侵害訴訟の基礎理論*基礎281頁以下、江口順一＝茶園成樹「国際取引と知的財産」*松岡博編・現代国際取引法講義*（1996）185頁以下参照。

³⁸ 工業所有権の実施許諾契約の準拠法選択ルールとの関係で木棚教授の所説見ると、まず、実施許諾契約の準拠法については、債権契約と性質決定して法例7条に基づいて準拠法を決定するというのが一般的な見解であるとするが（木棚・前掲注35・国際工業所有権法の研究271頁参照）（当事者による明示的指定がない場合に、当事者の默示的意思についてどう判断するかについては見解が分かれているようである（高桑昭・*国際商取引法*（2003）214頁、木棚・前掲注35・国際工業所有権法の研究286頁、野口良光「特許実施契約」*原判事退官記念工業所有権法の基本問題（下）*（1972）1013頁以下、土井・前掲注36・頁参照）、「実施契約は多くの国で債権契約とみられており、専用実施権の許諾については工業所有権の一部譲渡の性質をもち物権契約とみるべきものと考えられている諸国においても、通説によると、通常実施権を許諾する契約は実質上債権契約と考えられる）。

えられている。そこで、一方では、通常実施契約については専ら契約準拠法にのみすることになり保護国法と矛盾を来たすおそれがあるのではないかとの懸念も生じる。しかし、通常実施契約にも物権的要素つまり工業所有権的側面があるのであって、たとえば、通常実施権も登録することによりその後に特許権を譲り受けた者や専用実施権を取得した者に対してその効力を主張することができ、第三者に対抗できるものとされる（特許法99条1項・3項、実用新案法19条3項、商標法31条3項参照）。この問題はたんなる方式の問題ではなく、権利自体の効力に関するものと法性決定ができる、したがって、このような問題については保護国法により、たんに当事者間のみの債権的効力については契約準拠法によることになる。他方、専用実施契約については、アメリカや日本のようにその本質を権利の一部譲渡とみる諸国では、登録が成立要件ないし効力発生要件と解され、実質上物権契約と解されているので（特許法98条1項2号、実用新案法18条3項、商標法30条4項参照）、債権的側面がないものと解されよう。しかし、その場合でも、債権契約としての側面があるのであって、たとえば、登録がなくともいわば専用実施権設定契約ともいべき債権契約は、「契約準拠法か契約締結地法のいずれかの方式上の要件を満たせば成立していることになる」とする（木棚・前掲注35・国際工業所有権法の研究284、285頁）。

そこで更に特許権侵害の場合の抵触法上の処理について学説を見てみると、木棚教授は、多数説は、法例11条により準拠法を決定するが、その前提として、侵害対象となる特許権等知的財産権の「権利の存在を不法行為の先決問題とみて権利自体の準拠法による」としているとする（木棚編著・前掲注36・国際知的財産侵害訴訟の基礎理論基礎282頁）。同教授の理論に照らすと、そこに言う「先決問題」については保護国法によることになると思われる（同前・286頁参照）。なお、同教授は、「特許権の効力の及ぶ領域的範囲との関係で不法行為とされる行為が特許権の保護国の領域内で行われなければ、権利侵害は生じないことになり、不法行為が成立しない」とされる（同前掲。もっとも、木棚教授は、不法行為地が保護国内にあると解することによって、保護国外からの教唆・幫助行為によって発生する特許の直接侵害の場合の処理を双方化する理論の可能性を示唆している）。他方、横溝大助教授は、外国特許権侵害に基づく日本での救済請求の場合に関し、請求内容が外国特許権に基づく差止請求か不法行為による損害賠償請求かによって抵触法上の処理を区別する。即ち、同助教授は特許権侵害に関する法規範を「強行的適用法規」と見て、前者の場合については日本の国際裁判管轄を否定されるが、後者については、「特許権の成立や範囲又はその侵害という問題が、不法行為に関する実体準拠法による判断の前提になっているという点でそのよう様相を異にするので、わが国でも可能であるということになる。すなわち、不法行為に関する実体準拠法により損害が発生しているかを判断する前提として、当該特許権の成立や範囲、侵害が当該特許法と最も密接な関連を有する外国特許法の適用という形で判断され、その上で、損害が

発生していた場合には、損害がどの範囲で賠償されるかといった問題や損害額の算定の問題などについて、不法行為の準拠法によって判断されることになるのである」とする（横溝大「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（2001）24頁以下。なお、同「国境を越える不法行為への対応」ジュリスト1232号（2002）135頁、同・カードリーダー事件最高裁判判決・法学協会雑誌120巻11号（2003）183頁参照）。

そこで、前記の諸説を観察すると、特許法の国際的適用をめぐる抵触法上の問題の処理についての思考作業においては、特許法という強行法規と、法例またはその解釈として呈示される準拠法選択ルールによって決定される準拠外国法の内容との接点ないし衝突点の存在をまず想定した上で、両者それぞれの有する実質法的性質の位置付けを決定し、その後更に両者間の調整を図るというプロセスが見られる。そしてかかる調整作業においては、まさに前者の有する強行性ゆえ、後者における規律内容がそれと両立できない場合は、前者が優越することになる。

そして、このような思考プロセスは、強行法規の適用決定アプローチと準拠法選択アプローチとのいすれから出発した場合でも変わらないものであると思われる。それは、準拠法選択アプローチの基礎となっている双方化思考において、強行法規の適用問題がいわば特異点となっていると考えるからである。そのような特異点が存在する理由として、少なくとも次の四点が挙げられる。即ち、第一に、公権力性の度合いの高い外国の強行法規を日本（法廷地）で適用するという仕組は今のところ存在しないし、むしろそのような法規の適用は拒否されている。第二に、（第一点とも関係する問題であるが、）強行法規の適用に関する特別連結論を明文化した規定が存在しない。第三に、特許権の性質上、特許権の効力の範囲に関する前記のいわゆる「属地主義の原則」と関係を無視できない。そして第四に、（少なくとも）日本の特許法が、抵触法上の問題の処理一般についてのみでなく、同法の空間的適用範囲一般についても明確なルールを示していない点である（もっとも、特許法69条2項1号は、日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等には特許権の効力は及ばない旨定めている。なお、道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト1227号（2002）54頁参照）。

もちろん、ここで留意すべきは、「工業所有権の準拠法」の決定については、保護国法によるというルールを採用することによって、前記第三の問題が一部解決されていると言える（このルールは、法解釈を通じて実質的に特別連結の役割を果たしていると言えなくもない）。しかしながら、ここでの問題は、特許法をめぐる国際的適用問題の一環としての、日本特許法の国際的適用に関する内在的問題についてどう考えるべきかである。保護国法主義の採用によってこの問題が解決されたかどうかについても検討する余地があると思われる。

³⁹ 木棚・前掲注8・20頁、中山信弘「並行輸入と特許権侵害」知的財産研究所編・知的財産の潮流（知的財産研究所5周年記念論文集）（1995）276頁、石黒・前掲注8・163

頁参照。

- ⁴⁰ 木棚照一「並行輸入と特許権の国際的消尽に関する若干の考察・下」法律時報68巻4号（1996）35頁。前掲注16をも参照。
- ⁴¹ 従来の諸説の議論の整理については、三村・前掲注8・法曹時報52巻5号239頁以下参照。
- ⁴² ちなみに、あくまでBBS事件最高裁判決の前記判旨を前提とした場合の検討として、次の点を指摘したい。即ち、判旨の言う「国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整」という目的と作業は、まさに流通の自由の尊重と特許権者の権利の保護との間の均衡点を目指すものと言えるのであり、少なくとも流通の自由の尊重という要素に関して言えば、日本特許法の解釈において、競争法的価値の実現をより積極的に前面に打ち出す必要があるのではないかと考える。そして、そのような価値の実現のために、商品の流通過程での特許ライセンス・譲渡関係において特許権者が流通管理機能の過度な行使を規制するために、日本の独占禁止法における不公正な取引方法等の規制を、当該行為が日本の市場への影響がある限り及ぼしていくべきではないかと考える。ただ、BBS事件最高裁判決の前記判旨が想定している国際取引の場において発生する、すべての不公正な取引方法による行為が日本の市場への影響があるとは限らない。その場合の処理としては、当該行為が行われた市場の競争秩序に対し立法管轄権を有する国の競争法上の規制の効果を、日本の特許法の解釈において考慮するという方法が考えられる。これは、実質的には特別連結と類似の結果を導く方法ではあるが、日本の競争法的価値と当該外国法上のそれが一致している場合、当該外国法上の規制の効果を考慮することはBBS事件最高裁判決が説示している前記目的に合致するものと思われるし、同判決の判断枠組からするとむしろ必要ではないかと考える。筆者のここでの論旨への批判は、外国法上の規制を考慮するための法的構成の不十分さ（筆者としてはもちろんこの点を十分自覚している）に対して行われるものであるのであれば、それを甘受して再検討をする用意があるが、ここでの指摘自体への批判は、同時にBBS事件最高裁判決にも向けられるべきものなのではないかと考える。
- ⁴³ 但し、ここでの論旨は、もちろんあくまで筆者が述べた「内在的問題」に関する思考枠組を前提とした上でのものであって、そのような思考枠組の中で、日本社会との関連性についてどのような基準・価値観に基づいて判断するかは別問題である。
- ⁴⁴ 東京地判平成14年11月29日判例時報1807号35頁。
- ⁴⁵ 判例時報1807号53頁。
- ⁴⁶ 同前注。
- ⁴⁷ 中山信弘・工業所有権法上（第2版増補版、2000）86頁。なお、同86頁以下では、「職務発明につき、外国の特許を受ける権利を自動的に使用者に承継せしめる定めは無効である」とする学説（江夏弘・わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈

(1990))に対し、「この点について特許法は何も述べてはおらず、そのような定めが無効となるには、特許法外の根拠（例えば公序良俗違反）が必要となろうが、日本での権利については特許法上有効とされているのに、外国の特許の場合のみ公序良俗に反すると考えることは難しい」と批判している。

⁴⁸ 木棚・前掲注35・国際工業所有権法の研究（1989）89頁以下。

⁴⁹ 同前注90頁参照。

⁵⁰ 小泉直樹「特許法三五条の適用範囲」民商法雑誌128巻4・5号（2003）561頁以下。

⁵¹ 中山信弘編著・注解特許法上（第3版、2000）325頁（中山執筆）。

⁵² 小泉・前掲注50・572頁。同574頁では、「移転契約について当事者自治（法例7条）を認めると、使用者は契約によって日本法の適用を容易に回避することができる。この点、国際労働契約の分野においては、当事者の選択を認めて外国法を適用しつつ、日本労働法上の強行規定を『公法的に』適用することにより労働者保護を図るという方策も有力に主張されていると聞く。わが国においてかりに移転契約準拠法により処理を志向するならば、法廷地日本特許法三五条の「強行連結」というテクニックを考慮する必要が生じよう」とされる。「強行連結」との用語についてはともかくとして、強行法規を「公法的に」適用するという方法が仮に「公法の属地的適用」を意味するならば、例えば労務給付地も使用者の営業所在地も日本にない場合、同教授の所説と照らし合わせても、法廷地たる日本法が適用されることにはならないのではないかと思われる。なお、国際労働関係の適用法規の決定問題に関しては、拙稿「国際的労働関係の適用法規に関する一考察（一）（二）」法学協会雑誌111巻9号80頁以下、11号（1994）74頁以下、山川隆一・国際労働関係の法理（1999）、東京大学労働法研究会編・注釈労働基準法上巻（2003）161頁以下、米津孝司・国際労働契約法の研究（1997）参照。

⁵³ なお、竹田和彦弁理士は、特許法35条1項により使用者に与えられる無償の通常実施権は目的物たる特許権の直接的利用に関するものであり、「物権類似の支配関係」についてものであるから、その発生の有無については、「目的物の所在地の法令を適用するのが自然である」としつつも、前記東京地裁平成14年11月19日判決により、「従業者が外国特許については相当の対価を請求できないとするとグローバル化に伴って日本特許よりも対応外国特許の方がはるかに企業に貢献しているケースもあるので、発明者の保護に欠けることになる。発明者に対する対価請求権を規定した制度を今後も維持するのであれば考慮を要する点である」と指摘されるが、抵触法上の処理と特許法の適用範囲の問題についてどのような考慮を要するかについては述べていない（同「職務発明の帰属と対価をめぐる問題」法律のひろば2003年2月号38、44頁参照）。

⁵⁴ 職務発明に関する最近の論述として、田村善之=柳川範之「職務発明の対価に関する基礎理論的な研究」民商法雑誌128巻4・5号（2003）447頁以下、山本敬三「職務発明と契約法」民商法雑誌128巻4・5号（2003）470頁以下、土田道夫「職務発明と労働法」

民商法雑誌128巻4・5号（2003）524頁以下、高林龍「職務発明についての権利の帰属と相当な対価額の決定に関する法律上の問題点」知財管理52巻7号（2002）941頁以下参照。

⁵⁵ 小泉・前掲注50・575頁以下。

⁵⁶ 同前注。

⁵⁷ 小泉・前掲注50・574頁。

⁵⁸ なお、小泉教授は、特許法35条は日本特許庁に出願・登録された発明だけを視野に入れているわけではなく、同条4項において「特許」ではなく「発明」の文言が用いられていることがその端的な現れであるという趣旨の論旨を説く。小泉・前掲注50・572頁参照。

⁵⁹ 小泉教授は、「三十五条について属地主義を適用し、外国特許については当該外国法によるべし、との抵触法判断を下した場合、わが国発明者は深刻な不利益を被るおそれがある。属地主義を採用せず、雇用契約の締結地国法、労務給付地国法、営業所所在地国法のいずれかを職務発明制度の準拠法として指定する国の法においては、上記連結点のいずれもが内国にないとされた場合、職務発明制度の保護対象とならない。このような場合、日本特許法三十五条の解釈において、属地主義を適用して右外国特許を受ける権利もしくは右外国特許権を除外するならば、発明者は、いずれの国の法によっても、利益に基づく対価請求を行うことができない。これは単なる事実上の不都合と見逃すべきではない」とされるが（前掲注50・576頁）、この理由の論述で、前記各連結点が内国にないとされた場合の不都合な点を指摘されている箇所に関しては、内外外国法とも準拠法選択の対象とする双方的抵触規則ではなく、それらの「連結点」が内国にある場合にのみ職務発明を認めるという一方的抵触規則のことについて言及しているのではないかとも思われる。

⁶⁰ 中山・前掲注47・66頁参照。

⁶¹ 東京地判平成14年11月29日判例時報1807号35頁。

⁶² 従業者、法人の役員、国家公務員、及び地方公務員を含む。

⁶³ 使用者、法人、国、及び地方公共団体を含む。

⁶⁴ 同条項により、「使用者は当然に無償の通常実施権を取得する」と解されている。中山・前掲注47・73頁。

⁶⁵ もっとも、勤務規則等の内容の合理性に対して司法コントロールが及ぶという点（内容の合理性をめぐる問題に関しては土田・前掲注54・539頁参照）は別問題である。

⁶⁶ もっとも、専用実施権の成立要件及び効力の問題に関するここでの私見については、そのような権利の設定によって特許権者自身による実施が禁止されることになるという日本特許法上の制度（特許法77条2項、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・特許法概説（第13版、1998）565頁参照）と同様のものを筆者として想定しているという限定を付けてお

きたい。

⁶⁷ 中山・前掲注47・65頁。

⁶⁸ 中山・前掲注51・335頁、土田・前掲注54・526頁参照。

⁶⁹ 前掲注38参照。

⁷⁰ 前掲注52所掲文献参照。

⁷¹ 労務給付地の概念については、米津・前掲注52・46頁以下、169頁以下参照。

⁷² 前掲注31所掲文献参照。

[追記]

本稿の校正段階で、本文四1で言及した東京地裁判決の控訴審判決に接したが（東京高裁平成16年1月29日判決（最高裁ホームページ <http://courtdomino2.courts.go.jp> より検索））、別稿を以って批評することとする。