

## 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

最高裁判所 平成18年10月17日判決  
平成16年(受)781号 補償金請求事件  
民集60巻8号2853頁，判時1951号35頁，判タ1225号190頁

宮 脇 正 晴\*

**抄 録** 本判決は，我が国で完成された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，特許法35条3項に基づく対価請求の可否について判断した初めてのケースである。本判決は，まず本件対価請求権については，譲渡契約の準拠法により規律されるものであるとし，本件では法例7条により日本法が準拠法となるとした。そして，特許法35条3項の適用範囲を検討したうえで同項の直接適用を否定したものの，類推適用を認め，結論として外国特許分についても35条3項の対価請求を認めた原判決を維持した。本判決の結論には賛成できるが，対価請求の準拠法を譲渡契約の準拠法とした点，および特許法35条3項を直接適用ではなく類推適用した点については問題があると考えられる。

### 目 次

1. 本事件の概要
2. 判 旨
  2. 1 判旨1（相当対価請求権の準拠法）
  2. 2 判旨2（35条3項にいう「特許を受ける権利」は外国におけるものも含むか）
3. 検 討
  3. 1 まえおき
  3. 2 適用される法
  3. 3 特許法35条3項の適用範囲
  3. 4 本判決の射程

### 1. 本事件の概要

Xは，総合電器メーカーであるYに在職中，他の従業員と共同して，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3つの発明を行った（以下，これらの発明をそれぞれ「本件発明1」，「本件発明2」，「本件発明3」といい，「本件各発明」

と総称する）。本件各発明は，その性質上，Yの業務範囲に属し，かつ，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1項所定の職務発明に当たる。XはYとの間で，本件各発明について，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した（以下，これらの契約を「本件譲渡契約」と総称する）。

Yは，本件各発明について，我が国において特許出願をし，特許権を取得するとともに，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した。Yは，我

\* 立命館大学法学部 准教授  
Masaharu MIYAWAKI

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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し、その実施料を収受するなどして利益を得た。

Yは、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、職務発明に関する社内の諸規定に基づき、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1万7000円の賞金又は補償金を支払った。

Xは、Yを退職後、上記の対価額が特許法(平成16年改正前のもの。以下同じ)35条3項にいう「相当の対価」額を下回るものであるとして、Yに対しその不足分の支払いを求めて提訴した。

第1審判決(東京地判平14・11・29判時1807号33頁)は、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の帰属や譲渡可能性、および譲渡可能であるとして対価の支払義務の有無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であり、外国における特許を受ける権利に特許法35条が適用又は類推適用されることはないとして、Xの請求のうち、日本特許に関する請求部分について一部認容し、その余の請求については棄却した。

原審判決(東京高判平16・1・29判時1848号25頁)は、本件譲渡契約の準拠法については、これを日本法とする当事者の黙示の意思が推認されるので、法例7条1項により日本法となるとした上で、特許法35条は使用者と従業者との間の雇用関係において生じる職務発明に関する法律問題について定めた強行法規であり、特許法における他の規定とは異質の規定であると解すべきであるとし、更に35条3項規定中の「特許を受ける権利若しくは特許権」には外国におけるものを含むとして、外国特許についてのX

の請求を一部認容した。

## 2. 判 旨

### 2.1 判旨1(相当対価請求権の準拠法)

[a]「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はほかならず、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。」

[b]「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。」

[c]「本件において、上告人と被上告人との間には、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、被上告人が上告人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ふべきである。」

### 2.2 判旨2(35条3項にいう「特許を受ける権利」は外国におけるものも含むか)

[a]「我が国の特許法が外国の特許又は特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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（…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。」

[b]「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、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。」

[c]「本件において、被上告人は、上告人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上告人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



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用され、被上告人は、上告人に対し、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。」

### 3. 検 討

#### 3.1 まえおき

##### (1) はじめに

我が国特許法上職務発明が成立する発明について、外国において特許を受ける権利が発明者たる従業者から使用者に譲渡された場合において、当該従業者は使用者に対し、我が国特許法の定める相当対価請求権を行使しうるのであるか。本判決は、このような問題について最高裁が判断を示した初めてのものであり<sup>1)</sup>、重要な意義を有するものである。

なお、本件は、平成16年改正前の特許法35条が問題となった事案であるので、以下、特に断りのない限り、本稿で35条に言及するときは改正前のそれを指しているものとする（改正後の35条との関係については後述する）。

##### (2) 従来の学説・裁判例の概観

外国において特許を受ける権利の譲渡に対する対価請求の問題の典型例は、本件のように、専ら我が国における行為により完成にいたった発明が使用者に承継され、外国において権利が取得されたケースである。このような典型例において、外国権利分についても特許法35条が一元的に適用されるか否かについて、従来の学説は、これを肯定する立場（以下、このような立場を総じて「肯定説」とする）と、これを否定する立場（以下、このような立場を総じて「否定説」とする）、とに分かれていた。

これら各説についてもうすこし詳しく見ると、肯定説に分類される学説には、上記典型例

において、我が国法が外国権利分の対価請求の準拠法となることの結果として特許法35条が適用されるとするもの<sup>2)</sup>（以下、「肯定説A」とする）と、同条がいわゆる絶対的強行法規として準拠法選択というルートを経ることなく、外国権利分の対価請求についても労務供給地がわが国である限り一元的に直接適用されるとするもの<sup>3) 4)</sup>（以下、「肯定説B」とする）に大別される（これら各説に分類される学説の詳細については後述する）。否定説に分類される学説は、対価請求の準拠法については特許権が登録される各国（以下、「登録国」とする）の法に定型的に定まることを理由に、（外国権利分の対価請求について）特許法35条の適用を否定するもの<sup>5)</sup>（以下、「否定説A」とする）、登録国法が準拠法選択を介することなく定型的に直接適用されることを理由とするもの<sup>6)</sup>（以下、「否定説B」とする）、および（肯定説Bと同様に）同条は労務供給地がわが国である限り準拠法選択を介することなく直接適用されるものであるが、その適用範囲に外国権利分は含まれないとするものに分かれる<sup>7)</sup>。

本件第1審判決は（少なくとも外観上は）否定説Aに立つものであり<sup>8)</sup>、原審判決は肯定説Bに立つものとみられる<sup>9)</sup>。この他の従来の裁判例には、外国権利分の対価請求について日本法が準拠法となるとしつつも特許法35条の適用については否定するもの<sup>10)</sup>、肯定説Bに立つとみられるもの<sup>11)</sup>、などがある<sup>12)</sup>。

このように、さまざまな議論が入り乱れている状況ではあるが、全体として、肯定説が優勢であったとはいえよう。肯定説が支持される最大の根拠は、否定説によると発明者たる従業者は登録国ごとに異なった法に基づき対価請求をすることを余儀なくされることの実際の都合である<sup>13)</sup>。本判決もそのような状況を意識してか、結論としては肯定説とほぼ同視できる立場に立っているが、それに至る次のような理論

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

構成は、従来の学説や裁判例には見られなかったものとなっている。すなわち、本判決は、外国権利分の対価請求について日本法が準拠法となるとしつつも、特許法35条の適用については否定したが、同条の類推適用は認められるとしたのである。以下では、まず適用される法に関する問題について検討し、次に特許法35条の適用範囲の問題について検討していくこととする。

### 3. 2 適用される法

#### (1) 「契約」との性質決定について

先述のとおり、本判決判旨1は、準拠法選択の手法を採用し、本件対価請求については、本件譲渡契約の準拠法によるとしている(判旨1[c])。判決の立場は、問題の発明が職務発明であるか否かや、譲渡当事者間の関係などについて一切問うことなく、譲渡契約により権利が移転した場合の対価請求について一律に契約の問題と性質決定するというものようである<sup>14)</sup>。しかし、職務発明にかかる対価請求につき、これを契約の問題と性質決定することについては、従業者から使用者への権利承継の原因が契約であることを要しないこと<sup>15)</sup>などから、疑問が呈されていたところである<sup>16)</sup>。従来の肯定説Aはいずれも職務発明の問題を雇用関係より生ずる問題と位置付けたうえで<sup>17)</sup>、具体的な準拠法選択の基準について論じており、この点で本判決とは異なっている。

ただし、従来の肯定説Aの中には、雇用契約の準拠法の決定基準を探求した結果、結論としては本判決と同様に、法例7条により準拠法が決定されるとするものもある<sup>18)</sup>。このような考え方は、雇用契約の準拠法については法例7条によるとの一般的な理解<sup>19)</sup>に沿うものではあるが、結論として法例7条による主観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我が国特許法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<sup>20) 21)</sup>。

その問題を克服すべく、従来から有力に主張されていたのが、労務供給地法を準拠法とする立場である。この立場は、職務発明に関する問題を雇用関係により生ずる問題と位置付けるが、雇用契約の問題とは性質決定せず、国際私法上の条理に基づき労務供給地法(労務供給地が決定できない場合には使用者の営業所所在地法)に送致する、というものである<sup>22)</sup>。このような客観連結によるのであれば、労使の力関係により使用者側に有利な法選択がされる結果、特許法35条が潜脱される可能性を排除することができる。

もっとも、2006年に成立した法の適用に関する通則法(以下「通則法」とする)においては、労働契約について、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(12条)がおかれている。すなわち、通則法12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のである。従って、雇用契約の準拠法として法例7条による従来の肯定説Aの問題点は、通則法の施行(2007年1月1日)後である現在においては大幅に克服されているものと評価できよう<sup>23)</sup>。

従って、「契約」との性質決定に基づく主観連結と、「雇用契約」との性質決定に基づくそれとでは、(後者にのみ当事者自治の修正規定が用意されていることから)今日では重大な差が生じている。前者の立場を採る本判決の判旨が通則法施行後も妥当するのであるとすると、同法12条は問題とならず、ただ公序則(同法42条)による外国法の適用の排除の余地があるにすぎないので<sup>24)</sup>、主観連結を認めることの上記の問題はそのまま維持されていることとなろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 肯定説Bについて

ところで、条理による労務給付地法への客観連結を主張する上記有力説に対しては、法例の規定によることなく（条理により）独自の準拠法選択規則を創設することは法的安定性を害するものであるとの批判が加えられている<sup>25)</sup>。そして、そのような批判をする論者は、労務供給地が日本である限り、日本の法政策に基づいた介入がなされるべきであるという価値判断を実現したいのであれば、特許法35条を絶対的強行法規として位置づけて、同条を準拠法選択を介することなく直接適用すべきであると主張している（肯定説B）<sup>26)</sup>。すなわち、この見解によると労務供給地がわが国である限り、外国特許を受ける権利の移転に対する対価請求について特許法35条が直接的に適用されることになるのである<sup>27)</sup>。

このほか、肯定説Bに近い説としては、特許法35条が、「発明の奨励」、「発明従業者の保護」および「使用者と従業者との利害調整」という各目的・価値を強い政策目的の下に実現しようとするものであるとして、同条の絶対的強行法規性を肯定する説がある。この説によれば、35条の適用範囲としては、職務発明にかかる活動の中心地が日本にある場合であって、「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」当該外国特許について特許法35条の適用の可否を判断すべきとのことである。

これらの説は、特許法35条を絶対的強行法規として、準拠法選択の手法がそもそも妥当しないとすることで法例の解釈上の問題点を克服しつつ、具体的妥当性についても、少なくとも我が国で発明がなされるケース（労務供給地がわが国であるケース）については問題なく確保されるものと考えられる点で、非常に優れている

ものと評価できよう。既に述べたとおり、本件原審判決などのように、このアプローチを採用したものと考えられる下級審裁判例も登場している。

ただし、これらの説に対しては、肯定説Aの論者から、次のような再反論が加えられている。すなわち、ある強行規定が絶対的強行法規といえるのか否かについての明確な判断基準は存在しないこと（およそ強行規定はなんらかの政策目的の実現のために設けられているのであるから、当該規定が政策的考慮に基づく規定であるかどうかということを見るだけでは当該規定が絶対的強行法規かどうか判断できない）に鑑みると、肯定説Bによっても法的安定性は害されるおそれがあること<sup>28)</sup>、および特許法35条を絶対的強行法規と解するのであれば、諸外国の職務発明規定についても（特許法35条と同程度以上に当事者自治に介入するものについては）絶対的強行規定とすることになってしまうので、労務給付地が外国である場合に発明者たる従業者がわが国で訴訟提起した場合に、当該外国の強行規定は（「外国公法不適用の原則」等により<sup>29)</sup>適用されないことになってしまうこと<sup>30)</sup>、である。

本判決が肯定説B（特許法35条を絶対的強行法規とする見解）を採用しなかった理由は明らかではないが、同説によるとしても上記のような問題点が考えられる以上は、本判決が同説を採用しなかったこと自体は不合理であるとはいえまいであろう。

## (3) 否定説について

従来の肯定説と、本判決の関係については上記のとおりであるが、肯定説に対する否定説からの主な批判としては、次のものがあげられる。すなわち、①肯定説の中には特許を受ける権利が「ユニヴァーサルな性格を有している」<sup>31)</sup>とか、「世界で1個である」<sup>32)</sup>などと主張するも



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のがある（本判決判旨2[b]にも類似の指摘がある）が、発明概念は各国で別であり<sup>33)</sup>、それに基づき与えられる地位も各国で様々であること<sup>34)</sup>、そしてそのような各国ごとに異なる特許を受ける権利（「権利」の形をとらないこともある）は、属地主義により各国の規律に服すべきものであり、対価請求についても当該権利の処分に密接に関係していることなどから例外として扱うべきではないこと<sup>35)</sup>、ならびに②外国特許についても35条3項による請求を認めてしまうと、同項による対価額が巨額化し、企業の投資意欲を減退させるおそれもあること<sup>36)</sup>、などである<sup>37)</sup>。

これらのうち、最も重要なのは①であろう。本件の第1審判決も同旨の議論を展開している。たしかに、発明概念やそれに基づき特許を受ける権利ないし地位は各国法に服すべきものである。しかし、その発明を完成するにいたった従業者の行為自体は「1個」と評価できるだろうし、その従業者と使用者との関係も「1個」といえよう。対価請求の問題は、そのような従業者と使用者間での利害の調整の問題であり、これ自体は外国における特許の付与や効力の問題と直接かかわるものではない。また、次に述べるとおり、このような利害調整を1国の法により一元的に行ったとしても、上記学説・裁判例のいう「属地主義」に反するものではない。

ここでいう「属地主義」とは、これまでに2つの最高裁判決、すなわちBBS事件判決<sup>38)</sup>及びFM信号復調装置Ⅱ事件判決<sup>39)</sup>の両判決により示されてきた、「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」という原則である<sup>40)</sup>。しかし、この原則を特許を受ける権利の移転の対価請求について登録国法を適用する根拠とすることには、次に述べるような疑問がある。

前記FM信号復調装置Ⅱ事件判決によれば、

属地主義の原則の根拠は、特許制度が各国の産業政策に基づくものであるという点に求められることとなるであろう。そして、確かに、発明者たる従業者と使用者との間での特許を受ける権利の帰属などをはじめとする職務発明に関する問題は、そのような目的に直接的に関係するものであり、産業政策上重要な関心事といえるが、そのような産業政策の目的は、自国の領域内における発明の奨励であろう<sup>41)</sup>。従って、登録国にとって、その領域外である我が国においてなされた行為により完成に至った発明から生ずる利益についてその発明者とその使用者との間で利益がどのように配分されようが、登録国の領域における発明の奨励に結びつくものではないので、そもそも当該登録国の産業政策上の関心事とはいえないであろう<sup>42)</sup>。

また、職務発明の問題についての具体的な制度設計にあたっては、自国の領域内における発明の奨励が問題となる以上は、その領域固有の環境（雇用の流動性や労働に関する法制も含めた、発明者たる従業者と発明に対する投資を行う使用者の置かれているその領域の一般的な環境）を前提とせざるを得ないはずである。つまり、従業者発明に関する法制度は、各国固有の環境を前提とした各国の産業政策に基づき定められているのであり、この点是否定説の論者も指摘する通りである。否定説の論者が看過しているものと思われるのが、登録国にとって、我が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と我が国のそれとは異なるものと考えられるので、当該登録国の政策目的が実現されることにもならない、という点である。例えば、研究者の労働市場が十分に流動的なA国においては、各企業が発明について十分な報奨制度を設けていることから、我が国特許法35条3項のような対価請求制度を設けていないとしよう。つまり、A国の場合、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特別な法制度によらずとも（その領域内における）発明奨励は十分に達成されるとの政策判断がなされているのである。そのようなA国の領域外であり、同国とは相当に発明者を取り巻く環境が異なっている我が国で完成された発明にかかる対価請求について、（登録国である）A国法により判断して、これを棄却したところで、A国の政策目的が実現されるものではなく、A国の政策を尊重することともならないことは明らかであろう。

他方、我が国にとって、我が国で完成された従業者発明についての対価請求の問題は、我が国領域内での発明の奨励にとって重要な関心事といえる。外国における特許制度の存在が我が国における発明へのインセンティブとなるものであることは、事実として否定しようがないからである。しかるに、これに関する対価請求の問題が（我が国とは異なる環境を前提にした）登録国法により規律されるとなると、我が国領域内における発明の奨励が、一部外国（登録国）の産業政策に直接的に依存するという帰結となってしまう<sup>43) 44)</sup>。先程の例でも、わが国で完成された発明であってもA国登録分についてはA国法に服することになると、A国特許権の存在を我が国の発明奨励に十分に生かすことができなくなってしまうであろう。また逆に、A国で完成された発明について、我が国登録分について、特許法35条3項の対価請求権を認めることは、A国の発明奨励政策にとって有害ですらあるだろう。

そうすると、各国の領域内でなされた職務発明についての特許を受ける権利の移転にかかる対価請求権については、外国におけるものも含めて各国の法で一元的に規律するほうが、（自国の領域内における発明の奨励という）各国の産業政策の目的の達成にとって有意義であり、かつ、外国の産業政策を尊重することにもなるのであるから、属地主義の趣旨にむしろ沿うの

ではないかとすら考えられよう。以上から、属地主義の原則は、特許を受ける権利移転にかかる対価請求について登録国法を適用する根拠とはならないと思われる。

また、否定説からの批判②については、実質法の解釈の問題、より具体的には「相当」という文言の解釈の問題として解決できるように思われる。つまり、そもそも企業の投資意欲を減退させるような額を「相当」とすべきではないのではないか、ということである。近年、35条3項にいう「相当」とは、従業者等の発明へのインセンティブとなるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべきという観点から決せられるべきとする見解が、裁判例・学説において採用されてきている<sup>45)</sup>。このような見解によれば、外国出願分につき特許法35条3項を適用したとしても、発明者への発明へのインセンティブと、使用者側への投資のインセンティブのバランスを失するような額が「相当」とされる不都合は解消されることとなるだろう。

以上より、肯定説に対する否定説の上記批判は妥当しないと考えられる。従って、本判決が結論として否定説を採用しなかった点については評価できる。

### （4）権利の帰属について

判旨1[b]は、属地主義を理由に、「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」登録国法が準拠法となるとしている。このこと自体は正当に思われるが、「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、譲渡当事者間の権利の帰属関係についてまでも含



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まれているとすれば問題である（本判決は権利の帰属に直接は言及していないが、判旨2に照らすと、この部分は権利の帰属についても含むと考えている可能性が高い）。判旨1[b]は形式的には傍論であるが、権利の帰属については重要な問題であると考えられるので、この問題との関連で判旨1[b]についても検討しておきたい。

上述のとおり、本件の第1審判決は、属地主義を理由に、権利の帰属については登録国法が準拠法となるとしている<sup>46)</sup>。学説においても否定説Aは同様の立場に立つ<sup>47)</sup>。また、否定説Bは、属地主義によりストレートに登録国の特許法が直接に適用されると主張する<sup>48)</sup>。

これに対し、肯定説Aの多くは、権利帰属についても一元的に扱うことを主張しており<sup>49)</sup>、属地主義との関係については、（対価請求の問題と同様）権利の帰属の問題については、私人間の関係の問題であって特許権の効力等とは関係しないから、属地主義は妥当しないとしている<sup>50)</sup>。

確かに、使用者と発明者たる従業者間での権利の帰属関係については、これを（雇用関係の準拠法により）一元的に規律しても問題ないように思われる。このように解したとしても、第三者に対する取引保護が問題となる場面においては、特許を受ける権利の譲渡の対抗要件や効力発生要件等は登録国法に服することとなるであろうから<sup>51)</sup>、登録国における特許権の「成立、移転、効力」と衝突するような問題は起こらないであろう。また、対価請求の問題について既に述べたところと同様、職務発明に関する法制度は、各国固有の環境を前提とした各国の産業政策に基づき定められているのであり、従って、登録国にとって、その領域外である我が国においてなされた行為により完成に至った発明についての当事者間の権利の帰属関係についてはそもそも当該登録国の産業政策上の関心事とはい

えない<sup>52)</sup>、仮にそのような問題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と我が国のそれとは異なるものと考えられるので、当該登録国の政策目的が実現されることにもならないものと思われる。よって、この観点からも、当事者間での権利の帰属関係についての一元的規律は、属地主義の趣旨に反しないものといえる。

かえって、当事者間の権利の帰属関係について各登録国法によることとなると、使用者側は各登録国ごとに異なった対応を余儀なくされ、使用者側の期待を害することとなると考えられる<sup>53)</sup>。

以上から、判旨1[b]のいう「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かという問題」には、譲渡当事者間の権利の帰属関係に関する問題は含まれていないものと解すべきであろう。

### 3. 3 特許法35条3項の適用範囲

本判決は、判旨2において、35条3項の直接適用を否定して（判旨2[a]）、同項を類推適用している（判旨2[b]）が、この部分には問題が多い。

まず、そもそも準拠法選択という手法を採り、その結果決定された準拠法に35条3項が含まれるとするのであれば、改めてその適用範囲について検討する必要はない。仮に同項が日本の権利のみを念頭に立法されているものであるとしても、準拠法として適用される以上は、外国の権利について適用をみるのは当然のことである<sup>54)</sup>。にもかかわらず、同項の適用対象に外国の権利が含まれないのであれば、そもそも準拠法選択という手法を採ったこと自体が誤りであるということになるであろう<sup>55)</sup>。

また、本判決の挙げる、直接適用を否定する具体的理由も説得的ではない。本判決は、「特

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」から、「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」としているが<sup>56)</sup>、それについては、次のように批判できる。

第一に、35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国のそれに限定されなければならない理由はない。本判決はその理由としてパリ条約4条の2の定める独立の原則を挙げるが、BBS事件最高裁判決<sup>57)</sup>によれば、同条自体は「特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを定めるものであり、このことは35条の規定内容と関係しない。35条2項については、権利の帰属に関係するものであるため、あるいはこのことが懸念されたのかもしれないが、同項で問題となるのは当事者間における権利の帰属関係に過ぎず、これについては一元的規律に服さしめることが適当であって、そのような帰結が属地主義に反するものではないことは既に述べたとおりであり、これが独立の原則に反するとの理由も見出しがたい。

35条1項については、外国特許権に対して無償の法定通常実施権のような権利を設定するとする帰結が独立の原則に反すると懸念されたのかもしれないが、同項にいう「通常実施権」については、我が国内における使用者の無償実施を保障するものと解しておけば、同項の「特許を受ける権利」が外国におけるそれを含むとしても実際上何ら問題ないであろう<sup>58)</sup>。

第二に、仮に35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国のそれに限定されなければならないとしても、そのことのみを理由に同3項の直接適用を否定するべきではない。確

かに、同一条文中の同一の文言については、同一に解するのが望ましいといえるが<sup>59)</sup>、35条1項、2項および3項がそれぞれ趣旨の異なる規定であることに鑑みると、同一の文言を各規定の趣旨に沿って解釈した結果、解釈が異なってしまうことがそれほど許しがたいことであるとは考えられない。むしろ、35条の明文で何らの限定も付されていない「特許を受ける権利」という文言について限定解釈をすることであえて法の欠缺を作出し、それを類推適用という例外的手法で補うという本判決の態度の方がよほど問題であるように思われる（類推適用に関する詳細な検討については、紙幅が尽きてしまったため、別の機会に行うこととしたい）。

### 3.4 本判決の射程

最後に、本判決の射程について検討しておきたい。

まず平成16年改正後の特許法との関係について述べておこう。同改正の際の議論においては、外国権利についても35条において明文で扱うべきとの提案がなされたが、この問題については解釈により解決が可能であるという理由で、そのような改正は見送られることとなっている<sup>60)</sup>。つまり、同改正前後で外国権利の扱いについては変わっていないといえるのであるから<sup>61)</sup>、本判決の射程は基本的に平成16年改正後の特許法35条にも及ぶことになろう。

次に問題となるのは、通則法との関係である。判旨1は単なる「契約」との性質決定を行っているが、このことの問題点は既に述べた。この問題点を少しでも克服したいのであれば、通則法施行後においては同法12条を適用すべく、対価請求の問題を「労働契約」の問題と解することが考えられよう<sup>62)</sup>。本判決は法例時代のものであり、法例には労働契約に関する特則が置かれていなかったことから、単なる契約であっても労働契約であっても法例7条による点では変

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

わらなかったが、通則法の施行後ではその事情は異なっているのであるから、上記のような解釈論を追求することもありうるように思われる<sup>63)</sup>。

また、権利の帰属について判旨1[b]において本判決は明言していないので、今後も争う余地があることになろうが、これについては、既に述べたように、判旨1[b]のいう「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」には、譲渡当事者間の権利の帰属関係に関する問題は含まれていないものと解すべきであろう。

判旨2に関連して問題となるのは、類推適用の射程であろう。判旨2[b]は要するに、労使間での対等取引の困難性および法律関係の一元処理に関する両当事者の通常の意味の2点に類推の基礎を求めているようである。個別具体的な事情ではなく、上記のような一般的な事情を問題とする以上は、類推適用が否定されるような場面はほとんどないものと思われる<sup>64)</sup>。従って、準拠法が日本法である限りは、35条3項(及び現行4項・5項)はほぼ自動的に類推適用されることとなるように思われる。

以上検討したとおり、本判決は結論の妥当性については評価できるものの、理論的な問題点については少なくない。今後の実務は本判決に沿う形で積み重ねられることになるであろうか<sup>65)</sup>、未解決の問題も多く、最終的には立法による解決が望ましいものと思われる。

## 注 記

- 1) ただし、職務発明について従業者個人の名義で米国出願され、特許権が取得された事案において、その米国特許権の帰属について特許法35条を適用した原審判決(東京高判平6・7・20知裁集26巻2号717頁)を格別理由を示すことなく維持した、最判平7・1・24判工所[2期]1278頁[FM信号復調装置I]がある。
- 2) 注17)に掲げる諸文献を参照。

- 3) 高畑洋文「判批」ジュリ1261号200頁(2004年)、土田道夫「職務発明とプロセス審査」田村善之＝山本敬三編『職務発明』(有斐閣、2005年)204頁、早川吉尚「判批」私法判例リマークス30号132頁(2005年)、高部眞規子「内外管轄と準拠法」金判1236号43頁(2006年)。
- 4) このほか、外国権利についての35条の直接適用を個別の権利ごとに判断すべきとする、陳一「特許法の国際的適用範囲に関する一考察」金沢法学46巻2号85頁(2004年)、横溝大「判批」別ジュリ185号97頁(2007年)がある。
- 5) 竹田和彦「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44頁、相澤英孝「特許法35条の改正がもたらしたもの」ジュリ1279号120-121頁(2004年)。
- 6) 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764頁(2005年)、島並良「本判決判批」L&T34号49, 51頁(2007年)。
- 7) 河野俊行「外国特許を受ける権利に対する特許法35条の適用可能性について(二)」民商132巻6号151頁(2005年)[以下、「河野(二)」とする]、同「外国特許を受ける権利に対する特許法35条の適用可能性について(一)」民商132巻4・5号139-141頁(2005年)[以下、「河野(一)」とする]参照。
- 8) ただし、同判決は外国権利分の対価請求につき(同判決の論理によれば準拠法となるはずの)登録国法を適用して判断していないことから、「準拠法」という言葉を用いつつも、外国の職務発明規定を「公法」として捉えていたのではないかと推測できる。駒田後掲注23)146-147頁。否定説Bに分類される学説のうち、島並前掲注6)49頁は登録国特許法を「公法」としている(なお、西谷前掲注6)767-768頁はこのようなアプローチについては疑問を呈している)、実質的には本件第1審判決の立場はこれに近いといえるのかもしれない。
- 9) 原審判決はこのことにつき明言はしていないものの、35条を絶対的強行法規として適用したものと理解されている。駒田泰土「判批」ジュリ1276号168頁(2004年)、横溝前掲注4)97頁。
- 10) 東京地判平18・9・8平成17(ワ)14399[大塚製薬1審]。なお、同判決は、「仮に、特許法35条3項が、使用者等による支払額を補完するものとして片面的に適用されるという強行法規的な



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

性格を有すること、あるいは、使用者等と従業者等との間の雇用関係を規律する労働法規的な性格を有することなどを理由として、我が国における職務発明の対価請求について、抵触法的処理による準拠法決定を経ずに直接的に適用されるとの見解に与するとしても、同様の結論となる」としている。

- 11) 東京地判平16・2・24判時1853号38頁 [味の素] 及び東京地判平18・6・8判時1966号102頁 [三菱電機]。前者は明示的に絶対的強行法規構成を採る。後者は本件原審判決と同様の理論構成を採っている。
- 12) これらのほか、特に理由を示すことなく、外国で特許を受ける権利についても特許法35条により規律されるとした大阪地判昭59・4・26無体裁集16巻1号282頁 [ミノルタカメラⅠ 1審] (控訴棄却：大阪高判昭59・11・28無体裁集16巻3号733頁)、大阪地判昭61・9・25判工所2111の670頁 [ミノルタカメラⅡ] がある。
- 13) しかも、外国特許を受ける権利に関しては登録国の専属管轄に属するものであるとすれば、発明者たる従業者は登録国で訴訟提起しなければならないことになってしまう。早川前掲注3) 131頁。
- 14) 最高裁調査官による本判決の解説である、中吉徹郎「本判決判批」L&T35号85頁 (2007年) においては、次のような説明がなされている。すなわち、35条3項所定の対価請求は、「国際私法上は、特許を受ける権利を譲渡した場合においてどのような債権の効力が生じるかが問題となる場面にほかならないといえ」、職務発明を理由とする35条3項の制限は、「職務発明に関する具体的規律が各国によってさまざまである以上、むしろ準拠法として指定された実質法の内容またはその適用結果の問題であると考えられる」ことなどから、特許を受ける権利の譲渡の対価請求については「職務発明以外の発明にかかる特許を受ける権利を譲渡した場合を含めて、財産権の譲渡の一態様として、物権変動や債権譲渡の準拠法と同様にその準拠法を決定するのが合理的である」というのである。
- 15) 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 [第2版増補版]』(弘文堂、2000年) 78頁など参照。判例(最判平15・4・22民集57巻4号477頁 [オリンパス]) も、「使用者等は、職務発明について特

許を受ける権利等を使用者等に承継させる意思を従業者等が有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定め…において、特許を受ける権利等が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができる」(下線は筆者)としている(ただし、土田道夫「職務発明と労働法」民商128巻4・5号92-93頁(2003年)参照)。

- 16) 小泉直樹「判批」別ジュリ170号77頁(2004年)は、特許法35条においては権利の移転原因が契約に限られない点を指摘し、「これを『契約』として性質決定することに疑問を禁じ得ない」とする。申前掲注18) 186頁も参照。島並前掲注6) 47頁は、本判決について「当事者の意思(約定額)を超える事後的な対価請求の可否が問題となっている場合に、あくまでも当事者の意思に基づいて契約準拠法を適用することは、整合しないのではないか」とする。櫻田嘉章「本件判批」ジュリ1332号294頁(2007年)は、特許法35条3項の相当対価請求権の産業政策的側面を強調し、同項は「日本の契約法に属するとはいえず、性質決定上、法例7条の『法律行為』には含まれない部分であって、日本法によるとはいえないものといえる」とする。
- 17) 注18) および注22) に掲げる諸文献、玉井後掲注49)、駒田後掲注23)、田村後掲注28) など。
- 18) 茶園成樹「判批」本誌53巻11号1755頁(2003年)、土肥一史「判批」判評541号204頁(2004年)、申美穂「判批」ジュリ1298号186頁(2005年)。
- 19) 溜池良夫『国際私法講義 [第3版]』(有斐閣、2005年) 379頁など参照。
- 20) その他の問題点については、駒田泰土「職務発明に関する規律と準拠法」田村善之=山本敬三編『職務発明』(有斐閣、2005年) 226-227頁参照。
- 21) もっとも、結論として法例7条によるとする茶園前掲注18) 1756頁は、我が国で行われた職務発明に関して、当事者が選択した外国法の適用結果が特許法35条を適用した結果に比して発明者たる従業者を不当に害することになる場合は、公序則の発動により当該外国法の適用が排除されるとする。ただし、このような理論構成の問題点については、河野(一)前掲注7) 138-139頁参照。
- 22) 小泉直樹「特許法35条の適用範囲」民商128巻4・5号129頁(2003年) [以下、小泉(民商)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- とする]、同「特許法35条の解釈に関する周縁的論点」中山信弘還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005年）139頁〔以下、小泉（中山還暦）とする〕。駒田前掲注20）227頁はこれを支持しつつも「どちらかといえば立法上の不備から行うやむを得ない解釈であることは否めない」とする。
- 23) もっとも、通則法12条においては強行規定の適用が労働者の意思表示に委ねられていることから、主観連結の問題点を完全に克服することはむずかしいのかもしれない。そうであるとする、通則法施行後においても条理による労務給付地法への客観連結を認める必要性は失われていないことになろう。駒田泰土「職務創作の抵触法的規律」大阪大学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年）160頁。
- 24) 現に調査官解説においては、そのような理解が示されている。中吉前掲注14）85頁参照。特許法35条を国際私法上の公序とすることの問題については、注21）を参照。
- 25) 早川前掲注3）132頁。
- 26) 早川前掲注3）132頁。
- 27) 同様の見解を示すものとして、高畑前掲注3）200頁。
- 28) 駒田前掲注23）159-160頁。田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策学研究5号4-5頁（2005年）も参照。
- 29) もっとも、肯定説Bの論者が、特許法35条を「公法」として位置づけているのかどうかは明確ではない。しかし、外国の（絶対的）強行法規の特別連結論を明文の規定によらずして、解釈論により認めることは困難とされていることから（溜池前掲注19）362-363頁など参照）、いずれにしても肯定説Bによる場合は外国の絶対的強行法規の適用は困難であろう。
- 30) 駒田前掲注23）154-155頁、申美穂「判批」Lexis判例速報8号81頁（2006年）。ただし、これについては、労務供給地の認定を柔軟にすることなどで対応が可能であるとの、肯定説Bの論者の側からの更なる反論がある。高畑前掲注3）200頁、早川前掲注3）132頁参照。
- 31) 小泉（民商）前掲注22）126頁。
- 32) 牧野利秋＝君嶋祐子「日本における職務発明と外国特許出願」特許ニュース11005号7頁（2003年）。
- 33) 相澤前掲注5）120頁注18）。
- 34) 西谷前掲注6）760-761頁、河野（二）前掲注7）150頁。
- 35) 西谷前掲注6）765-766頁、島並前掲注6）49頁。
- 36) 河野（二）前掲注7）151頁、櫻田前掲注16）294頁。
- 37) この他の批判とそれへの反論について、注43）および44）を参照されたい。なお、これらの批判の中には、35条の地理的適用範囲の問題として論じられているものもあることに留意されたい。
- 38) 最判平9・7・1民集51巻6号2299頁。
- 39) 最判平14・9・26民集56巻7号1551頁
- 40) 周知のとおり、この原則の理解をめぐる様々な立場がありうるが、本評釈においてはこの点に深く立ち入ることはしない。
- 41) 茶園前掲注18）1755頁、知的財産研究所『国際私法上の知的財産をめぐる諸問題に関する調査研究報告書』（2004年）226頁〔茶園成樹〕。
- 42) 茶園前掲注18）1755頁は、「外国において発明が奨励され、ひいては産業が発達するかどうかは、国家の関心事ではない」としている。
- 43) 河野（二）前掲注7）147頁は、35条3項の「対価請求権を付与することによって発明者保護の目的を達成するためには、発明者が受けられる対価が確実なものである必要がある」として、同項の権利が外国における特許を受ける権利を含むとすると、同項が与えるべき保護の内容が外国の立法政策如何によって左右されることとなるとして、「立法者としてこれはありえない選択肢であろう」と述べる。しかし、外国権利分を同項に含めたところで、（この論者によれば）「確実」なものである我が国の権利分の対価が損なわれることはないのであるから、外国権利分を含むとする場合の方が外国権利分を含まないとする場合に比して発明者保護の効果において劣後するという事は考えられない。そもそも、外国における特許制度の存在がわが国における発明のインセンティブになっていること自体は事実として否定のしようがなく、それにもかかわらず、外国特許権に関する対価請求を（我が国とは異なる環境を前提とする）外国の立法政策に委ねることの方が、立法者としてありえない選択なのではないだろうか。
- 44) 島並前掲注6）51頁は、「政府が産業政策に基づいて使用者に付与できる経済的誘因の量は、内国特許権の強さ（例えば特許期間の長さ）によ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ってしか調節できないにもかかわらず、従業者に付与される経済的誘因の量が、外国特許権の効力（＝外国における使用者の独占利益）いかんによって左右されるというのでは、日本政府が独自に特許法を通じた産業政策を実現することができないのである」とする。この見解は、外国における特許制度の存在が事実としてわが国における発明のインセンティブになっていることを完全に無視している点で問題がある。内国特許権に加えて、外国特許権という、我が国政府が調節することのできない経済的誘因が事実として使用者側にあるからこそ、当該「外国特許権の効力（＝外国における使用者の独占利益）」に応じて35条3項の相当対価請求権を認めることで、従業者に付与される経済的誘因の量を調節して両者のバランスをとる必要が生ずるのではないだろうか。駒田前掲23）144頁注26）も参照。

- 45) 裁判例につき、東京高和解平17・1・11判時1879号141頁 [青色発光ダイオード事件和解勧告]、東京地判平18・3・9判時1948号136頁 [豊田中央研究所]、前掲東京地判平18・6・8 [三菱電機]、東京地判平19・1・30判時1971号9頁 [キヤノン]、学説につき、田村善之「青色発光ダイオード事件控訴審和解勧告について」知的財産法政策学研究8号4頁（2005年）。
- 46) 注5）に掲げる諸文献参照。
- 47) 西谷前掲注6）769頁、島並前掲注6）49頁。
- 48) 島並良「本件判批」L&T34号49頁（2007年）。確かに、判旨1 [b] が、権利の帰属について登録国法に専属的に規律せしめ、同国法以外の法の適用をそもそも認めないというのが属地主義の要請であるとの認識に立脚するものであるとすれば、準拠法選択を経由するという手法を採ったこと自体が誤りであるということになると思われる。櫻田前掲注16）293-294頁も参照。
- 49) 小泉（民商）前掲注22）128-129頁、茶園前掲注18）1756頁、玉井克哉「大学における職務発明制度」本誌53巻3号449頁、田村前掲注28）8頁、駒田前掲注23）158頁など参照。
- 50) 小泉（民商）前掲注22）121頁、田村前掲注28）10頁、駒田前掲注23）158頁など参照。
- 51) 茶園前掲注18）1756頁、駒田前掲注23）158頁。著作権の譲渡につきこのように解する裁判例として、東京高判平13・5・30判時1797号111頁

[キューピー I]。

- 52) 茶園前掲注18）1755頁参照。
- 53) 小泉（民商）前掲注22）127頁、玉井前掲注49）448-449頁参照。駒田前掲注23）157頁は、本文に挙げたような理由から、帰属について登録国法によるとする説は「事実上説得力を喪失している」と評している。
- 54) 申前掲注30）78頁、櫻田前掲注16）294頁。
- 55) 櫻田前掲注16）294頁。
- 56) 属地主義の原則を理由に同様の解釈をするものとして、前掲東京地判平18・9・8 [大塚製薬1審]。
- 57) 前掲最判平9・7・1。
- 58) 田村前掲注28）8頁、同「判批」ジュリ1291号297頁（2005年）は、35条1項についても準拠法国の特許法の一元的規律に服さしめるべきであるとしている。
- 59) 熊谷健一「本判決判批」ジュリ1332号272頁（2007年）は、同一条文の同一の文言が同一に解されることは「至極当然」であるとする。なお、調査官解説は、従来の肯定説は35条1項・2項と同条3項・4項とを分断して解釈するものであるということを前提に、このような解釈が「規定の文言を軽視するものであるとの批判は免れない」とするが（中吉前掲注14）86頁）、既に述べたとおり、従来の肯定説の多くは権利帰属を含めた一元処理を主張しているのであるから、少なくとも2項と3項・4項とについては分断して解釈していないことは明らかである（なお、注58）に述べたように田村前掲注28）8頁などは1項についても分断解釈していない）。
- 60) 特許庁総務部総務課制度改正審議室『産業財産権法の解説—平成16年特許法等の一部改正』（2004年）168頁。
- 61) 小泉（中山還暦）前掲注22）133頁参照。
- 62) 少なくとも、勤務規則により特許を受ける権利が承継される場合については、これを労働契約の問題とすることに問題はないであろう。渡辺惺之「本判決判批」Lexis判例速報15号87頁（2007年）。
- 63) 反対：島並前掲注6）52頁。
- 64) ただし、渡辺前掲注62）は、判旨2 [b] が権利の包括的承継に言及していることから、権利承継が特定の国の特許を受ける権利について個別的になされたような場合については、類推の基



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

礎を欠くものとしている。これに対し、中吉前掲注14) 87頁は、判旨2[b]は包括承継の場合に限り類推適用を肯定する趣旨ではないとしている。このほか、島並前掲注6) 52-53頁は、否定説の立場から、本判決の射程を限定することを試みている。

- 65) 本判決後に、本判決の判旨をそのまま適用したものとして、前掲東京地判平19・1・30 [キヤノン]、東京地判平19・4・8平成17(ワ)11007 [ブラザー工業]、東京地判平19・6・27平成17(ワ)2997 [東芝]。

(原稿受領日 2007年8月1日)

