

## 北朝鮮国籍を有する者によるPCT出願

知的財産高等裁判所 2012年12月25日判決

平23年(行コ)10004号 手続却下処分取消請求控訴事件

諏訪野

大\*

### 【要旨】

北朝鮮の国籍及び住所を有する者がなしたPCT出願について、その者から日本における一切の権利を譲り受けた香港法人が、日本がPCT締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされた出願であるとしてなされた手続却下処分の取消しを求めて訴えを提起したが、棄却された(原審)。

香港法人から同出願に関する権利と共に本件訴訟を進行する地位を譲り受けたと主張して、日本国を相手方として本件訴訟手続に承継参加した参加人が、控訴を提起したところ(控訴審中に、香港法人は訴訟手続から脱退)、ほぼ原審と同様の理由で控訴棄却されたものが本件である。ただし、参加人の当事者適格や憲法98条2項違反について争点が追加され、それらについての判断も示された。判旨の結論に賛成する。

〈参照条文〉特許法34条1項・4項, 184条の3第1項, 行政事件訴訟法3条1項・2項, 7条, 9条1項, 民事訴訟法47条1項, 憲法7条1号, 73条2号・3号, 98条2項

### 【事実】

1. A, B及びC(以下「Aら」という。)は、朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という。)に居住し、北朝鮮国籍を有する者である。

Aらがした発明(以下、「本件発明」という。)について、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づき、2004年(平成16年)11月10日を優先日、日本国等を指定国として、2005年(平成17年)11月7日付けで、朝鮮発明庁を受理官庁とする国際出願が行われた(以下「本件国際出願」という。)

本件発明についての国際出願番号は、「PCT/KP 2005/000004」とされ、本件国際出願は、2006年(平成18年)5月18日、国際公開された。

北朝鮮のPCT加入発行日は、1980年(昭和55年)7月8日である。

2. Aらは、本件国際出願の国際公開後、本件発明に係る日本における一切の権利をX<sub>1</sub>(脱退被控訴人・原審原告)に譲渡した。X<sub>1</sub>は、中華人民共和国香港特別行政区法に基づき設立された香港法人である。

X<sub>1</sub>は、本件国際出願につき、国際事務局に対し、指定国を日本とする出願人をAらからX<sub>1</sub>に変更するよう要請した。国際事務局は、PCTに基づく規則92の2. 1(A)(i)に基づき、願書の出願人の名義について変更の記録を行い、2007年(平成19年)4月26日付けの変更記録を日本国に通知、日本国特許庁は、同年5月10日、同通知を受け付けた。

\* 近畿大学法学部 教授 Oki SUWANO

3. X<sub>1</sub>は、本件国際出願を日本国の国内段階に移行するため、特許庁長官に対し、PCT及び特許法に基づき、本件発明に係る文書（以下「本件書面」という。）を提出した。

特許庁長官は、本件国際出願は日本が国家承認していない北朝鮮在住の同国国民によって行われたものであることから、PCTが適用されない出願であって、特許法184条の3第1項が規定する「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことはできないとして、特許法18条の2第2項に基づき、X<sub>1</sub>に対し、平成20年4月8日発送の書面により、本件手続を却下すべき理由を通知した。

4. X<sub>1</sub>は、平成20年5月8日、特許庁長官に対し、却下理由通知はPCT及び特許法184条の3の解釈を誤ったものであり、却下処分は失当である旨の弁明書を提出した。

特許庁長官は、本件国際出願は未承認国家である北朝鮮在住の同国国民によるものであることを理由として、平成20年6月16日付けで、本件書面を手続却下する旨の処分（以下「本件手続却下処分」という。）を行った。

5. X<sub>1</sub>は、平成20年8月22日付けで、本件手続却下処分に対する異議申立てを行った（20行服特許第33号）。

特許庁長官は、平成21年2月23日付けで、上記申立てを棄却する旨の決定を行い、同決定は、同月24日、X<sub>1</sub>に送達された。

6. X<sub>1</sub>は、平成21年8月21日、Y（国、相手方兼被控訴人・原審被告）に対して、本件手続却下処分の取消しを求める訴えを東京地方裁判所に提起した。

争点は、本件国際出願が、特許法184条の3第1項所定の「国際出願」として、「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことができるか（原審争点1）、本件国際出願は、韓国国籍を有する者によってされたといえるか（原審争点2）の2点であった。

原審（東京地判平成23年9月15日平成21年（行ウ）417号）は、X<sub>1</sub>の請求を棄却した。

すなわち、我が国が北朝鮮を国家として承認しておらず、外交関係の処理及び条約の締結は内閣の権限に属し（憲法73条2号、3号）、多数国間条約上の権利義務関係を未承認国との間で生じさせるかということも、外交関係の処理に含まれるといえることに鑑み、北朝鮮との間に多数国間条約に基づく権利義務関係は原則として生じないと解するべきであり、本件国際出願をPCT上の国際出願として取り扱うべき義務を負うものではなく、本件国際出願は、特許法184条の3第1項所定の「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことはできない。

7. X<sub>2</sub>（参加人兼控訴人）は、X<sub>1</sub>から本件発明に係る特許出願に関する権利と共に本件訴訟を進行する地位を譲り受けた（以下「本件権利譲渡」という。）と主張して、Yを相手方として本件訴訟手続に承継参加するとともに、控訴を提起した。

控訴審における争点は、X<sub>2</sub>の参加申出は適法か（争点1）、本件国際出願は、特許法184条の3第1項所定の「国際出願」として、「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことができるか（争点2＝原審争点1）、本件国際出願は、韓国国籍を有する者によってされたといえるか（争点3＝原審争点2）の3点である（本稿では、争点1、争点2について論ずる。）。

控訴審で新たに当事者からなされた主張は、以下のとおりである。

(1) 争点1について

X<sub>2</sub>は、参加申出は適法であると主張した。すなわち、本件権利譲渡によって、処分の取消しを求める法律上の利益を承継している。当事者適格の有無について、特許法34条4項ではなく、同条1項を適用し、X<sub>2</sub>による権利承継は有効と解されるべきである。同条4項が適用されるとしても、特許庁長官への届出がなくとも、X<sub>1</sub>と

X<sub>2</sub>との間では、特許を受ける権利の承継がされており、本件訴訟の訴訟追行権も譲渡されている。X<sub>2</sub>に本件訴訟の追行権を認める必要性が高く、これを肯定したことによる弊害はない。

一方、Yは、本件権利譲渡は特許法上の効果を生じないから、本件国際出願に係る特許を受ける権利がX<sub>2</sub>の権利であるとは認められず、民事訴訟法47条1項所定の要件を欠き、X<sub>2</sub>の参加申出は不適法であると主張した。すなわち、本件権利譲渡に特許法34条1項が適用されるとすれば、本件権利譲渡日に、我が国において、本件国際出願に係る出願の効力が生じていないことを前提としない限り成り立たず、本件控訴に理由がないことを自認している。本件国際出願をPCTに基づく国際出願とみる義務は我が国に生じておらず、我が国における特許出願の効力は生じていないため、本件権利譲渡は「特許出願後における特許を受ける権利の承継」には該当せず、同条4項が適用される余地はない。同条4項が適用されるとしても、特許を受ける権利の承継については、特許庁長官に届け出ることが効力発生要件であり、特許庁長官に対する届出がされておらず、特許法上の効力を生じない。また、訴訟物の対象となる権利とは別に、訴訟追行権のみを譲渡することはできない。

#### (2) 争点2について

X<sub>2</sub>は、憲法98条2項は、条約遵守義務を規定しており、内閣は、独自の政府見解に基づいて、PCT上の義務がないと主張できないと付加した。

Yは、我が国の政府が、未承認国との間において、当該条約に基づく権利義務関係を発生させないという選択をした場合には、その未承認国との間では、当該条約を遵守する必要はなく、本件国際出願についてPCTが適用されないとするのは、憲法98条2項に反するものではないと反論した。

なお、控訴審における手続中に、X<sub>1</sub>は訴訟手

続から脱退したため、X<sub>1</sub>とY間の訴訟は終了し、X<sub>1</sub>とY間の訴訟につき言い渡された原審の判決は当然に失効した。

### 【判 旨】

控訴棄却。

1. 「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、承継参加をすることができる（民訴法47条1項）。

X<sub>2</sub>は、平成23年9月……26日、X<sub>1</sub>との間で、日本における本件発明に係る特許出願に関する権利一切を譲り受け、併せて、本件訴訟を追行する地位を譲り受ける旨の合意をした……。したがって、X<sub>2</sub>は、X<sub>1</sub>から本件手続却下処分の名宛人たる地位を実質的に承継した者であり、……本件手続却下処分の取消しについて、法律上の利益を有しているというべきであるから（行政事件訴訟法9条1項）、X<sub>2</sub>による承継参加の申出は適法である。」

「特許を受ける権利の特定承継は、……特許出願後においては、特許庁長官への届出を要する旨規定されている（特許法34条1項、4項）。

本件において、本件発明に係る特許を受ける権利の承継について、特許庁長官への届出がされた事実はない……。しかし、本件は、①本件国際出願により、我が国においてその国際出願日に特許出願がされたとみなすことができるか否かが主要な争点であり、②特許庁長官の主張を前提とするならば、仮に、本件発明に係る特許を受ける権利の承継に係る届出がされたとしても、本件書面と同様の理由によって、手続却下がされることが明らかな場合である。このような場合においては、承継に係る届出がされたとの事実がなくとも、本件発明に係る特許出願に関する権利及び本件訴訟を追行する地位を、X<sub>1</sub>から譲り受ける旨の合意をしたX<sub>2</sub>は、本件手続却下処分の取消しを求めるにつき、法律上の



利益を有すると解するのが相当である。]

2. 「一般に、我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合、当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別、未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず、我が国は、当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である（最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決・民集第65巻9号3275頁）。

上記の観点から検討するに、①……我が国について既に効力が生じている多数国間条約において、後に未承認国である北朝鮮が加入していること、②……PCTは、締約国における工業所有権の保護を図るものであり、これを超えて、普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではないと解されること、③我が国の政府は、北朝鮮を国家承認しておらず、我が国と北朝鮮との間には、国際法上の主体である国家の間の関係は存在しないとの見解を有していること……が認められる。

〈したがって、……我が国は、北朝鮮における発明の保護を図るために本件国際出願をPCT上の国際出願として取り扱うべき義務を負うものではないというべきである。(原審引用部分)〉

……本件国際出願については、我が国は、PCTによる国際出願として取り扱う義務を負うものではないから、本件国際出願を、同条〔特許法184条の3を指す：引用者注〕1項を適用して、『その国際出願日にされた特許出願とみなす』ことはできない。……本件手続は、特許法上の根拠を欠く不適法な手続であるといえる。また、本件書面の提出の対象となる特許出願がないのであるから、本件手続を補正することはできない。]

「憲法98条2項は、我が国が締結した条約……を誠実に遵守しなければならないと定めているが、我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合に、未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできない。我が国において、当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させない旨の選択をすることは、憲法98条2項に反するものではない。]

## 【研究】

本判決も引用する北朝鮮著作物事件最高裁判決（平成23年12月8日平成21年(受)602号）<sup>1)</sup>が、著作権に関するベルヌ条約について、我が国が北朝鮮に対して条約上の義務を負わない旨を判示したことは記憶に新しい。

本件では、PCTが俎上に載ったが、同様な状況にある条約は他にも存在し<sup>2)</sup>、また、今後も増加するであろう。その意味で、本判決は注目すべきものとして位置づけられる。

本判決は、その大部分を原判決<sup>3)</sup>から引用しているが、本控訴審では新たな争点が増えられた結果、民事訴訟法や行政事件訴訟法、憲法までを含めて判断が示されており、他分野からも関心を集める判決であると思われる。

紙幅の都合上、本稿では、本判決が争点1および2において原判決に付加・訂正を加えている点にのみ検討を加える。

### (1) 争点1について

本件は、手続却下処分取消請求事件であり、行政事件訴訟法によって行われる。

行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟（行政事件訴訟法3条1項）のうち、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下、「処分」という。）の取消しを求める訴訟である「処分の取消しの訴え」（以下、「取消訴訟」という。行政事件訴訟法3条2項）

に、本件は当たる。

取消訴訟の原告適格は、当該処分取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られている（行政事件訴訟法9条1項）。

「法律上の利益」とは何かについて争いがあるが<sup>4)</sup>、本件の場合、本件権利譲渡の効力が生じているならば、X<sub>2</sub>が本件手続却下処分取消訴訟について「法律上の利益を有する者」に該当することに疑いはないであろう。実際、原審では、Aから一切の権利を譲渡されたX<sub>1</sub>について、原告適格はまったく問題となっていない。

また、承継参加の申出の適法性についても、「訴訟の目的の全部……が自己の権利であることを主張する第三者」（民事訴訟法47条1項、行政事件訴訟法7条。「権利主張参加」といわれる。）にX<sub>2</sub>が該当しなければならないが、権利主張参加は、訴訟物たる権利（X<sub>1</sub>の権利）と第三者（X<sub>2</sub>）が自ら主張する権利とは法律上両立しえない関係に立つことを意味するのであって<sup>5)</sup>、本件権利譲渡の効力が生じていなければならない。

したがって、争点1は、特許法34条4項の「その効力を生じない。」をどのように解するかという点に帰着する（本件国際出願をPCT上の国際出願として取り扱う義務を負うかということ自体が争いとなっており、義務を負わないことを前提とする主張は、当事者適格を論ずる際にはそぐわないものであろう）。

特許出願後における特許を受ける権利の承継については、特許庁長官への届出がなくとも、当事者間では債権的効力も物権的効力も、特許庁その他の対世関係では格別、当事者間では生じ得るとする見解と、特許庁長官への届出がなければ、当事者間での債権的効力は格別、物権的効力は、特許庁その他の対世関係でも当事者間でも生じないとする見解の対立がある<sup>6)</sup>。

「本件発明に係る特許出願に関する権利及び本件訴訟を進行する地位を、X<sub>1</sub>から譲り受ける

旨の合意をしたX<sub>2</sub>」と述べる判決は、前者の見解を採ったように思われる。

しかし、特許法34条4項の文言を素直に読めば、届出が特許出願後における特許を受ける権利の承継の効力発生要件であり、届出がない以上は、その承継の効力は生じていないと解すべきであろう<sup>7)</sup>。特許を受ける権利を承継したとして審決取消訴訟を提起した後に届け出ても、原告となりえない者が起こした不適法なものであって、その欠缺は補正されないとした裁判例もある（東京高判昭58年11月17日判時1108号128頁）。

本件権利譲渡についても、特許庁長官への届出がない以上、その効力は生じておらず、したがって、X<sub>2</sub>は、当事者適格がないと解するのが妥当であると思われる。

## (2) 争点2について

本判決は、北朝鮮著作物事件最高裁判決<sup>8)</sup>を引用した上で、我が国は、本件国際出願をPCT上の国際出願として取り扱うべき義務を負わないと判示した。

我が国よりも後にPCTへ北朝鮮が加入していること、日本国政府は、北朝鮮を国家承認しておらず、国際法上の主体である国家の関係は存在しないとの見解を有していることは事実として明らかである。ただし、PCTが普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではないと判決は述べるが、その理由は明らかではない。

PCTの主要目的は、①国際出願制度の創設による特許出願の手続面における協力、②技術情報の拡散および技術援助の組織化の面における協力である<sup>9)</sup>。PCTは、まさに“協力”のために存しており、その性質からして普遍的価値を有する一般国際法上の義務とは次元を異にする。この点の判旨は妥当である。

続いて、本件国際出願が、特許法184条の3第1項にいう「その国際出願日にされた特許出

願とみなす」に該当するかが争われた。

本件国際出願をPCT上の国際出願として取り扱うべき義務を負うものではないとする以上、判旨の結論は当然の帰結であろう。「みなす」とは、元来は別の性質のものを同一視することであり、本件国際出願がPCT上の国際出願でないのであれば、「みなす」対象ではない。

さらに、控訴審で付加された憲法98条2項違反に関する論点がある。

同項の「誠実に遵守することを必要とする」については、我が国が条約遵守義務を負うのは当然のことであり、条約が公布されれば（憲法7条1号）、国の機関と国民は遵守すべき国内法上の義務を負うことを定めたものである<sup>10)</sup>。特許法自体が、条約優位の規定（同法26条）を設けていることも考え合わせれば、X<sub>2</sub>の主張には説得力がある。

しかし、北朝鮮著作物事件最高裁判決を前提とすれば、判決の結論は当然の帰結と言える。換言すれば、北朝鮮が未承認国家でなくなったときには、これらの論理構成は採用できないこととなる。

将来、国家承認がなされた場合、承認行為には遡及効が認められるため、承認後に（本件についてはともかく）北朝鮮から、外交的保護権に基づく政府間での要求が出されることも予想される<sup>11)</sup>。このことに対する対応の準備が必要であろう。

## 注 記

- 1) 詳細については、山田真紀, L&T, No.56, p.85 (2012), 諏訪野大, 判例評論, No.648, p.13 (2013)。

- 2) 現在に置ける我が国と北朝鮮との関係からは乖離している名称の条約に共に加盟している。たとえば、東南アジア友好協力条約 (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=9261> (参照日: 2013. 12. 14)), 国際博覧会条約 (la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 Novembre 1928, <http://www.bie-paris.org/site/en/home/member-states> (参照日: 2013. 12. 14))。
- 3) 原判決の評釈として, 金彦叔, ジュリスト, No.1441, p.143 (2012), 村尾和泰, 民事研修, No.668, p.52 (2012)。
- 4) 学説・判例の状況について, 宇賀克也, 行政法概説II行政救済法 [第4版], p.186以下 (2013) 有斐閣。
- 5) 伊藤真, 民事訴訟法第4版, p.650 (2011) 有斐閣。
- 6) 学説の状況について, 中山, 小泉, 新・注解特許法【上巻】, p.458以下 (2011) 青林書院 [飯田圭執筆部分]。
- 7) 立法論としては, 効力発生要件とせず, 第三者対抗要件で十分であるとの考え方もありえる。
- 8) ただし, 最高裁の判断自体については議論があり得るところである (臼杵英一, ジュリスト, No.1376, p.323 (2009) 有斐閣, 濱本正太郎, 国際法判例百選第2版, p.35 (2011) 有斐閣参照)。
- 9) 橋本良郎, 特許関係条約第三版, p.100 (2002) 発明協会。
- 10) 樋口, 佐藤, 中村, 浦辺, 憲法IV [第76条~第103条], p.343 (2004) 青林書院 [佐藤幸治執筆部分]。
- 11) 臼杵英一, ジュリスト, No.1376, p.323 (2009) 有斐閣。

(原稿受領日 2013年12月15日)