国際出願における特許を受ける権利の保有に係る確認の利益

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 7 年 4 月 24 日
【事 件 番 号】 令和 6 年（ネ）第 10029 号
【事 件 名】 特許を受ける権利の確認請求控訴事件
【裁 判 結 果】 原判決一部取消、一部棄却
【参 照 法 令】 欧州特許条約 61 条 1 項（b）、欧州特許条約施行規則 16 条
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25574264

上智大学教授 **駒田泰土**

事実の概要

1 Ｘ及びＹ$_1$は医療機器メーカーである。ＸもＹ$_1$もともにＹ$_2$によって設立され、Ｙ$_2$は一時期それらの代表取締役等の地位にあった。Ｙ$_3$は、Ｘの研究開発部長であった者及びＸとの間で業務委託契約を締結してＸの医療機器開発業務に従事していた者である。

Ｘは、本件発明 1-1 ないし 1-3 はＹ$_2$がＸ在職中にした職務発明であり、Ｘがそれらについて特許を受ける権利を有しているにもかかわらず、本件発明 1-1 についてはＹ$_2$が、本件発明 1-2 及び 1-3 についてはＹ$_1$がそれぞれ無断で出願したものであると主張。それらの発明についてＸが特許を受ける権利を有することの確認を請求した（以下、各請求を「本件請求 1-1」「本件請求 1-2」「本件請求 1-3」という）。またＸは、本件発明 2 はＹ$_3$がＸ在職中にした職務発明であり、Ｘがその特許を受ける権利を有しているにもかかわらず、Ｙ$_3$が無断で出願したものであると主張。同発明について、Ｘが特許を受ける権利を有することの確認を請求した（以下、「本件請求 2」という）。

本件発明 1-2 に係る出願のみが国内出願であり、本件発明 1-1、1-3 及び 2 に係る出願は PCT（特許協力条約）に基づく出願である（以下、併せて「本件各 PCT 出願」という）。本件各 PCT 出願は指定国において国内移行手続が行われず、取下擬制がされている。しかしＸはその場合でも、日本の職務発明規定に基づく PCT 出願に係る特許を受ける権利がＸに帰属することが日本の判決によって確認されれば、EPC（欧州特許条約）締約国であるドイツにおいて当該判決が承認され、同条約に基づく新たな特許出願が可能になると主張した。

2 原審は本件請求 1-2 のみを認容し、その余の請求に係る訴えは以下のように述べて却下した（東京地判令 6・1・22 判時 2609 号 61 頁）。

「本件発明 1-1、1-3 及び 2 に係る各国際特許出願については、指定国においても国内移行手続が行われずにいずれも取下擬制がされているものの……Ｘは、日本の判決において日本法の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利がＸに帰属することが確認された場合……には、欧州特許出願において指定されている締約国であるドイツにおいて上記判決が承認されることになるため、当該ドイツの承認判決に基づき、Ｘは新たな欧州特許出願をすることができるとして、本件請求 1-1、1-3 及び 2 には、いずれも訴えの利益がある旨主張する。

しかしながら、各国の特許権は、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ものである……。このような属地主義の原則によれば、我が国の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利と、ドイツ法の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利とは、それぞれ異なるものといえるから、仮に我が国の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利が日本において認められたとしても、ドイツ法の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利が必ずしもドイツにおいて承認

されるものとはいえない。

しかも、本件発明 1-1、1-3 及び 2 に係る各国際特許出願については、指定国においても国内移行手続が行われずにいずれも取下擬制がされていることからすると、少なくとも本件においては、そもそも確認の対象となるべき権利関係が存在するものとはいえない。のみならず、Xは、ドイツ法の職務発明の規定に基づき特許を受ける権利の確認を求めて、ドイツの裁判所に対し訴えを提起することができるのであるから、日本の裁判所に対し日本法に基づく特許を受ける権利の帰属の確認を求めるよりも、端的に、ドイツの裁判所に対し直接ドイツ法に基づく特許を受ける権利の帰属の確認を求めるのが、本件における紛争の解決としては、より有効かつ適切であるといえる。

これらの事情を総合すれば、本件請求 1-1、1-3 及び 2 は、その確認の利益を欠くものと認めるのが相当である。」

3 XとY$_1$はそれぞれの敗訴部分を不服として控訴（Xは控訴審において予備的請求として欧州特許を受ける権利を有することの確認を求める請求を追加）。

判決の要旨

以下では、確認の利益に係る判示部分のみを引用する。なお本判決は、Xの予備的請求は訴訟手続を著しく遅滞させるもので、民訴法 143 条 1 項ただし書及び 4 項により許されないとした。また、（原判決とは異なり）本件発明 1-2 を職務発明と認めず、本件請求 1-2 には理由がないとしてこれを棄却した。

「特許権に関する属地主義の原則に照らし、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については、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によって決せられると解されるところ、当該発明につき、いかなる外国においても新たな出願又は国内移行等がされておらず、その具体的な予定も明らかにされていない現時点において、当該発明につき特許を受ける権利を確認することについて、紛争の成熟性を認めることはできない。この点に関し、Xは、請求 1-1、請求 1-3 及び請求 2 の準拠法は日本法であると主張し、準拠法に関してXの主張を採用しないとしても、裁判所がしかるべき準拠法を適用すれば足りる旨主張するが、158 か国もの特許協力条約の締約国における関係法令の内容及びこれらに基づきXが特許を受ける権利を有していることについて、当事者から具体的な主張立証がないのに、裁判所がこれらを認定判断することはできない。Xの主張は失当である。」

「以上によれば、PCT 出願に関する主位的請求に係る訴えは、即時確定の利益を欠くことにより、確認の利益を欠くというべきである。」

判例の解説

一　確認の利益の判断について

本件におけるXの主張には判然としない面があるものの、その主張は、本件発明 1-1、1-3 及び 2 に係る特許を受ける権利の保有に関しては、日本法のみが準拠法となることを前提とするもののようである。原判決及び本判決はともに、本件請求 1-1、1-3 及び 2 に係る訴えについて確認の利益がないとしてそれらを却下しているが、そのロジックはやや異なる。

原判決はまず、仮に「日本の判決において日本法の職務発明規定に基づく特許を受ける権利がXに帰属することが確認された」としても、日本の権利とドイツの職務発明規定に基づく権利はそれぞれ異なるから、「ドイツ法の職務発明の規定に基づく特許を受ける権利が必ずしもドイツにおいて承認されるものとはいえない」として確認の利益を否定する。

だが国際私法は強行法なので、正しい準拠法がドイツ法であるというのであれば、Xにその旨を認識させその主張を適切なものにした上で裁判すればよい[1)]。加えてドイツの国際民訴法は、外国判決の承認に際し実質的再審査（révision au fond）を禁じており、準拠法判断を含む当該判決の内容規制は行われていない[2)]。仮にわが国において日本法に基づいてXのドイツにおける特許を受ける権利の保有を確認する判決が確定したならば、当該判決はドイツにおいても承認される可能性が高いと思われる。

また原判決は、ドイツの裁判所に対し直接ドイツ法に基づく特許を受ける権利の帰属の確認を求めるのが本件における紛争の解決としてより有

効・適切であるとして、確認の利益を否定する。しかし、何をもってより有効・適切と判断しているのか甚だ疑問である。そもそも他国による裁判権行使のほうが適切だという理由で訴えを却下しようとするのであれば、訴えの利益ではなく、本来はわが国の民訴法 3 条の 9 が定める特別の事情によらなければならない。そこでは、当事者間の衡平又は裁判の適正迅速を妨げる事情が特別な事情とされている。そして裁判の適正迅速を妨げる事情には、単に外国法が準拠法であるという事実は含まれないと解されている[3)]。にもかかわらず、それを確認の利益の問題にすりかえて訴えを却下するのは、わが国の国際民訴法が立脚する国際主義の観点からも不当といわざるをえない。

本件はわざわざ上記のようなロジックによらずとも、確認の利益を否定しうる（かつ否定すべき）事案である。原判決は、本件請求 1-1、1-3 及び 2 を本件各 PCT 出願の指定国における特許を受ける権利の確認を求める趣旨と捉えているが、実際のところ X の再出願がいずれの PCT 締約国を指定して行われるのかは不明だったようである（そのため本判決は、X の上記各請求は PCT 全締約国における権利の確認を求める趣旨と解している）。そのように再出願の具体的な予定もない段階では、確認判決を必要とする紛争の成熟性がないと判断されてもやむを得ない。本判決は、その点を端的に指摘して確認の利益を否定している点で、正当である。また原判決にみられるような誤解を回避している点でも、適切と評価できよう。

二　本判決と平成 18 年最判との整合性

ところで本判決は、「属地主義に照らし、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については、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によって決せられる」と述べている。明示的には引用されていないものの、この説示は最判平 18・10・17 民集 60 巻 8 号 2853 頁（以下、「平成 18 年最判」という）を踏襲したものである。そして文脈からして、本判決は、平成 18 年最判が当該権利の原始的帰属や移転について登録予定国法によるべき旨を述べたと解しているようである。

実のところ、平成 18 年最判の当該説示からだけでは、その意味するところを明確に読み取ることはできない。しかし、同最判がパリ条約上の特許独立の原則にも論及している点に鑑みると、本判決のそうした理解は正しいように思われる。周知のように、同最判が特許独立の原則に論及したのは、わが国の特許法 35 条が外国の権利をも規律の対象とはしていないとの解釈を導くためであった。そしてその論理は次のようなものである[4)]。仮に同条が外国の権利をも規律しているとしたら、その 1 項・2 項が特許を受ける権利の原始的帰属と予告承継の可否を間接的に規定していることからして、外国の権利もそれらの問題について日本法の規律に従うことになる――しかしそれでは、外国の権利も日本の権利と運命の一部を共にすることになる――このような事態は特許独立の原則に反するから、同条 1 項・2 項は外国の権利を規律しないと解さざるをえない――またそうであれば、同条 3 項・4 項（当時の規定）だけが外国の権利についても定めていると解することはできないから、これらも外国の権利について定めていないと解さざるをえない（もっとも同条 3 項・4 項は特許を受ける権利の運命について定めた規定ではないことから、三で詳述するように同最判はそれらの規定は外国の権利に類推適用されるとした）。ここに示された解釈はわが国の特許法すなわち実質法の解釈ではあるが、準拠法に関する最高裁の考えを示唆するものでもある。けだし、特許法 35 条 1 項・2 項が外国の権利について定めていないと解したところで、その原始的帰属や予告承継の可否について準拠法を明らかにする必要は残るが、最高裁による特許独立の原則の捉え方によれば、当該準拠法は一国の法ではなく各国法でなければならないと考えられるからである（一国の法によった場合、各国の特許を受ける権利は、その運命の一部を当該国の権利と共にすることになってしまう）。

以上の理由から、平成 18 年最判は、各国で成立する特許を受ける権利の運命に関わる問題（原始的帰属・変動・消滅等）は、いずれも各国法によるべきであると解したと推論しうる。よって本判決による同最判の理解は正しいといえよう。

なお、物権類似の支配関係の変動は権利自体の準拠法によるべきとの解釈は、下級審の裁判例によってかなり以前から確立されていたところであり（たとえば著作権について、東京高判平 13・5・30 判時 1797 号 111 頁・東京高判平 15・5・28 判時

1831 号 135 頁等)、平成 18 年最判の上記説示には当該解釈の追認という側面も認められる。特許を受ける権利も物権的な権利であることは、論を俟たないからである（冒認出願が一般に不法行為を成立させ、特許取戻理由となるのも、当該権利の物権性の故である)。当該解釈はその後も維持され続けている（やはり著作権に関するものであるが、直近の裁判例として知財高判令 7・9・27 令 7（ネ）10034 号がある)。

三　職務発明に係る一元的な処理が可能な範囲

平成 18 年最判は、職務発明に係る特許を受ける権利の（使用者への）譲渡に伴う対価の問題を、譲渡の原因関係である債権的法律行為の問題と性質決定し、法例 7 条 1 項によって準拠法を定めるべきものとした。周知のように同項は抵触法上の当事者自治を定めたものであり、現行の法の適用に関する通則法 7 条も同様の抵触規則を定めている。これにより通常は準拠法が一国の法に絞り込まれるため、複数国の特許を受ける権利が譲渡された場合でも、対価の問題は一元的に処理されることになる。

また平成 18 年最判は、わが国の職務発明規定が基本的にはわが国の特許を受ける権利のみを対象とするとしつつも、対価の問題に関しては外国の権利にも類推適用されるとした。その理由として、「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」ことや、職務発明をした「従業員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、当事者の通常の意思である」ことを挙げている。

既述の準拠法に係る X の主張は、平成 18 年最判の上記判旨に影響を受けたものかもしれない。だが同最判によれば、一元的な処理が可能であるのは、あくまで特許を受ける権利の譲渡における債権的な側面に限られる。一方で既述のように、特許を受ける権利がそもそも誰に原始的に帰属するか（従業員発明者か、それとも使用者か)、従業員に帰属した場合にいかなる要件の下で使用者に移転するのかは、各々の登録予定国の法によることになる。その意味では、最高裁が意図した「当事者の（一元的に処理するという）通常の意思」の保障は、かなり後退を余儀なくされる。すなわち、使用者が特許出願をした複数の国のうち、その主たる営業所所在地国の職務発明規定によってこの者に特許を受ける権利の保有が認められたとしても、他のいずれかの出願国（登録予定国）の職務発明規定によって当該権利の保有が否定され冒認出願と評価されることがありうる。当然のことであるが、そうした事態を回避するためには、全ての出願国の国内法が定める要件を充足するという多元的な処理が必要となる。わが国の現行特許法は、一定の要件下で使用者への原始的帰属を認めているが（35 条 3 項)、出願国によっては使用者への原始的帰属を認めておらず、あるいはわが国と要件を異にするので、それらの国に関しては特許を受ける権利を従業員発明者から承継する必要が生ずる。

本判決は、平成 18 年最判がもたらした職務発明をめぐる労使間の法律関係の一元的処理が可能な範囲は、実はさほど広くないことを改めて想起させるよい事例であるといえる。

●――注

1）本間靖規＝中野俊一郎＝酒井一『国際民事手続法〔第 3 版〕』（有斐閣、2024 年）145 頁。

2）Vgl. Stein = Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung, 23 Aufl. Mohr Siebeck 2015, § 328, Rdnr. 29, 100. ブリュッセル Ibis 規則 52 条も参照。

3）本間ほか・前掲注 1）39 頁、小林秀之＝村上正子『新版　国際民事訴訟法』（弘文堂、2020 年）72～73 頁。嶋拓哉＝高杉直『国際民事手続法』（勁草書房、2022 年）111 頁は、「一事情として考慮することは否定されないが……過度に外国法が準拠法となることを重視すべきではない」とする。

4）平成 18 年最判が特許独立の原則に論及しているにもかかわらず、調査官解説（中吉徹郎「判解」最判解民平成 18 年度 1064 頁）さえこれを等閑視していることもあって、この隠れた論理は未だ広く共有されるところとなってはいない。もっとも、このようなパリ条約の解釈それ自体が正しいかどうかは別に吟味する必要がある。実際、EPC60 条 1 項（2 文）は、当該解釈とは異なる考え方に立脚しているようである。