

人的資本経営時代の知財法務

人材・事業の国際化と知財・労働法務

TMI総合法律事務所
弁護士 瀬戸 一希

第1. はじめに

人材や事業の国際化は、企業と人の経済活動の越境性をもたらしている。その結果、これまでに検討したような、知財法務における機密情報の保護や、企業集団での知的財産のガバナンスといった問題は、より複雑化する。さらに、グローバル化や、人口減少による国内マーケットの縮小に伴い、企業が展開する事業も国際化が進んでいる。企業の雇用する人材の活動する領域が国際化したことや、国際的な労働力の受入れが進んだことは、特に労使間紛争の局面において、管轄や準拠法選択の問題として議論を生じてきた。

そこで、以下では人材や事業の国際化が、本連載がこれまでに論じてきた、機密情報の保護（第2）、コンテンツやテクノロジーの導入（第3）、キーマンやイノベーション人材の管理（第4）、グループ会社の知財管理（第5）、共同事業や共同研究・産学連携（第6）にどのように影響するのか、それぞれ検討する¹。

第2. 機密情報の保護と国際化

1. 複雑化の背景

機密情報の持ち出しへの対処は、国際的な場面においては特に困難となる。情報そのものが有体物性を有しないため、その複製や移転、持ち出しが容易であり、一度拡散・流出した情報を完全に回収することは難しい。特に流出の範囲が広くなればなるほど、対応の困難は増していくため、単純に国際的に流出する場合には、対処すべき範囲の広さから、事実上のレベルにおいて、対応は不可能に近づいていく。より企業側の事情に即した点として、指揮を出す本社と外国の現地法人との間の物理的な距離の問題や、世界的に展開する事業を把握し、管理を行うための経営資源における制約の存在も指摘されてきた²。

加えて、国内外で対応する場合、国内外で採られている対応や前提とされる慣行に相違があることにも留意する必要がある³。さらに法的なレベルでも、国内の場合とは別途の考慮が必要に

1 本連載は、機密情報の保護（第1回）、キーマンの競業避止（第2回）、コンテンツの職場・業務での利用（第3回）、テクノロジーの職場・業務での利用（第4回）、イノベーション人材の管理（第5回）、グループ会社の知財管理（第6回）、事業・研究の共同（第7回）と展開してきた。

2 服部誠＝小林誠＝岡田大輔＝泉修二『営業秘密管理 実務マニュアル』126－128頁（民事法研究会、2017年）。

なる。営業秘密の管理については、単に不正競争防止法に基づく対応のみでなく、従業員との間の就業規則や誓約書などの合意によって行われる保護・予防措置が重要であることを本連載の第1回で指摘した。これらの合意も、契約としての性質を有するため、準拠法の問題が国際的な場面では生じる。さらに、実際に企業側が従業員に法的措置を講ずる場合、国際的な場面では管轄や執行の問題を考慮する必要がある。

2. 国際的な機密情報の持ち出しに対する対応

(1) 考慮すべき点——渉外的な民事紛争における留意点

国際管轄や準拠法選択といった、越境的な紛争処理の場面においては、企業側が労働者に対して不利な法域を選択して対応をすることや、応訴負担によって労働者の保護に欠ける事態を防ぐため、一定の規定が置かれている。例えば、民事訴訟法3条の4第3項（以下「民訴法」という。）では、同法3条の3による管轄の規定が「個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴え」について適用されないとしている。これは、労働者の普通裁判籍の規定に管轄の根拠を限定することで、労働者の応訴負担を軽減する趣旨とされるが、「個別労働関係民事紛争」として管轄が制限される紛争の種類については議論が見られる⁴。ここでいう「個別的労働関係民事紛争」は、応訴負担の軽減という労働者保護の趣旨を重視する場合、不正競争防止法や労使間の誓約等の合意に違反した営業秘密の持ち出しや、競業禁止義務への違反に起因する労使間の紛争をも含み得るが、反対に、企業側の負担や予見可能性についても考慮しようとする場合、これらの紛争において労働者側の応訴負担の軽減については、その重視の程度を下げる解釈もあり得る⁵。労働者保護が図られる、国際紛争処理に関する諸規定において、事業者側の利益が全く顧みられない、というものではない。

他方、民訴法上の国際管轄の問題は、民事訴訟という裁判手続で生じる問題であるが、裁判外手続（ADR）についても、同様に制約が存在してきた。東京地判平成23年2月15日（平成21年（ワ）第37494号、平成22年（ワ）第5622号）において「労働者と使用者との間の情報量や交渉力の格差及び仲裁が紛争解決手続として浸透していないわが国の現状を踏まえて、労働者保護のため、わが国において同法施行後に成立した仲裁合意について、当分の間無効としたもの」との解釈が示された仲裁法の附則4条により、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とした仲裁合意は無効とされる。近時においても、東京地判令和4年10月20日（令和3年（ワ）第389号）では、仲裁法の附則4条が問題とされている。合意内容における手続選択では、一定の制約が存在することを前提に検討を行う必要がある。

さらに、紛争解決機関を決定する管轄の問題の他に、準拠法選択の議論が存在する。法適用に関する通則法7条及び9条（以下「通則法」という。）により、準拠法については契約当事者の

3 営業秘密の関係でしばしば例となるのは、ガーデン・リーブ（Garden Leave）である。ガーデン・リーブの明確な定義はないが、退職期間まで半年を標準とする一定期間、有給休暇の取得や、給与水準を維持した状態での有閑職務への従事させることを言い、労働者が保有する情報の陳腐化や、実質的に競業禁止義務を強化することが目的とされる。外資系企業の一部では導入をしようとする例がある一方、日本法の下での導入には問題点が指摘されてきた（以上につき田中勇気『営業秘密防衛Q&A』58-59頁（経団連出版、2017年）。）。

4 荒木尚志＝岩村正彦＝村中孝史＝山川隆一『注釈労働基準法・労働契約法 第1巻』80-81頁〔村上〕（有斐閣、2023年）。

5 神前禎「消費者契約および労働関係の訴えに関する国際裁判管轄」ジュリストNo.1386, 45頁（2009年）。

合意によって設定ないし変更することが許容される。しかし、労働契約については労働者に不利な地域の法令が適用されることになる事態を防ぐため、通則法12条によって、労働者側が当該労働契約の最密接関連地の強行法規の適用について意思表示をした場合には、労働法上の強行法規が適用されることになる。そのため、労働法規の強行規定と解される労働者保護の趣旨を有する規定については、当事者の合意によって、適用を除外することができないことになる。この通則法12条についても、「労働契約」の外延を巡って議論がされてきた。具体的には、典型的な労務提供以外を内容とする合意として、職務発明に関する権利の譲渡の他、競業避止や秘密保持の合意についても、通則法の適用対象となるのか、という点は労働者保護の趣旨と、契約の判断基準とされるメルクマールの関係から、典型的に議論の対象とされてきた⁶。

(2) 管轄と不正競争防止法改正

2023年の不正競争防止法改正においても、管轄の議論が行われることになった。具体的には、不競法19条の2として、営業秘密の侵害における国際裁判管轄の規定が追加されるに至った。

不競法上の営業秘密侵害を理由とした請求についても、その請求の法的根拠は民法上の不法行為となる⁷ことから、民訴法3条の3第8号により、結果発生地を管轄の判断要素の一つとするが、この「結果発生地」が営業秘密の国際的な侵害事案では不明確になることを踏まえ、日本での管轄を強化する趣旨から、「日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているもの」について、日本での管轄を認める改正が行われた⁸。もっとも、国際的な機密情報の管理は、こうした場合に限定されないことが既に指摘されている。例えば、本社が日本に所在する会社において、情報自体も日本で用いるところ、情報自体は海外で管理されているとき、「日本国内において管理」されているとはいえない場合、通則法上の処理が行われることになると考えられている⁹。

(3) 裁判例に見るリスク対応

以上のように、不競法改正により、越境的な機密保護について国際的な紛争の側面における保護は強化が図られてきた。もっとも、本連載の第1回で検討したように、営業秘密の保護手段は必ずしも不競法のみによるとは限らない。秘密管理性など法的要件のハードルや、従業員との関係で実効的な手段を講ずるためには、法令以外の、機密保持や競業避止に関する従業員との合意を通じた措置にも一定の重要性が認められる。こうした措置に反した従業員に対する法的措置は、前記のとおり、個別的労働関係紛争や、労働契約といった管轄・準拠法の判断に用いられる諸概念で論じられてきた点である。不競法改正後も、これらの議論の重要性は変わらないことになる。

なお、ここまでに検討したのは自社の機密情報の保護という問題であるが、人材や情報の流通が加速する中では、外国の会社から機密情報の侵害を主張される場合も考えられる。この点に関

6 荒木＝岩村＝村中＝山川・前掲注4) 84－85頁 [村上]。

7 なお、民法所定の不法行為は損害賠償請求に関する定めであるところ、最判平成16年4月8日（民集58巻4号825頁）では、民訴法3条の3第8号や民訴法5条9号の「不法行為に関する訴え」について、差止請求も含むとされている。

8 経済産業省 知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法 令和6年4月1日施行版』261－262頁（2024年）。

9 山根崇邦「国境を超える営業秘密侵害と2023年（令和5年）不正競争防止法改正」パテントVol.78, No.31, 24頁（2025年）。

連する事案として、カリフォルニア州法上の営業秘密についての不正開示や使用に対して損害賠償や差止めを認める判決について、懲罰的損害賠償¹⁰を除く部分につき執行が求められた、最判平成26年4月24日（民集68巻4号24日）が存在する。当該事案では、差止めが求められていたアメリカにおける損害発生のおそれについての立証が必要であるとして差し戻す判断が示されている。

その他にも、近時の最判令和元年6月4日（平成31年（オ）第248号、平成31年（受）第302号）（以下「令和元年最判」という。）、その下級審である東京高判平成30年10月24日（平成30年（ネ）第1964号、及び平成30年（ネ）第3151号）及びさいたま地判平成30年3月23日（平成28年（ワ）第596号、平成28年（ワ）第1454号、平成28年（ワ）第600号）は、渉外的な労使間紛争の事案として注目を集めたが、機密保護の国際的な場面の事案としても参考となる。令和元年最判は、原判決での黙示の準拠法選択を肯定し、かつ最密接関連地の推定を覆す結論を維持した¹¹。

機密保護との関係では、令和元年最判の事実関係は、物品の返還という点で機密情報の保護にも関わる問題を提起している。当該事案では使用者の外国事務所に保管していた物品を、従業員側が持ち出したという点が認定されており、その返還も請求の中に加えられていた。返還が求められた物品には、パソコンや携帯電話といった物が含まれている。この点について、令和元年最判の第一審では「いずれも、特定するための標識が不十分であり、特定されているとは認められないから、所有権及び使用貸借契約終了に基づく本件各物件の返還請求に係る各訴えは、いずれも不合法である」として認められなかった。なお、従業員の側から使用者に私物の返還も請求していたところ、その中には論文等が含まれていたが、同様に特定されたいえないと判断されている。その後の控訴審判決では、物件の目録が差し替えられ、かつ持ち出しを否定する従業員側の供述の信用性が否定されたことによって、引渡しの請求が認められている。この結論は最高裁では変わらなかった。

令和元年最判は、事案としては準拠法や管轄の問題が法的な議論の対象とされたが、国際的な機密情報の保護の文脈においては、国内と同様かそれ以上に、物品や情報の特定が難しくなる。現地法人におけるコンプライアンスの維持との兼ね合いからも、適切に物品や情報について特定可能な情報を集約・管理することが重要となる。

10 「見せしめと制裁のため」に行われる、いわゆる懲罰的損害賠償については外国の判決として確定している場合についても、日本国内での執行が認められない（最判平成9年7月11日民集第51巻6号2573頁）（以下「平成9年最判」という。）。この点、近時の最判令和3年5月25日（民集第75巻6号2935頁）（以下「令和3年最判」という。）。では、平成9年最判を前提として、強制執行ができる範囲が問題となった。令和3年最判では、外国での執行によって弁済額の額が存在したところ、日本での執行に際して、当該弁済額につき、懲罰的損害賠償を含む認容額から控除するのか、懲罰的損害賠償を除外した認容額から控除するのか、が問題とされた。令和3年最判は「本件弁済が本件懲罰的損害賠償部分に係る債権に充当されたものとして本件外国判決についての執行判決をすることはできない」として、後者の立場を採用した。日本の裁判所において、懲罰的損害賠償部分に係る外国判決の効力が認められないことから、弁済が当該部分についてなされたとみることはできないという判断であるとされる（鷹野旭「判批」〔法曹会『最判解民事篇令和3年度（下）』443頁以下〕456頁（法曹会、2024年））。

11 黙示の準拠法選択については、労働契約の期間や、日本法人と日本人の間の契約であること、契約慣行を考慮したとされ、推定を覆した事情としては職員の給与水準等の決定権限の所在や、労働条件の管理・決定の事務が行われている国が考慮されたと指摘されている（藤澤尚江「判批」ジュリストNo.1565, 140-141頁（2021年））。

第3. コンテンツやテクノロジーの利用と国際化

国際的な事業活動にコンテンツやテクノロジーが導入され、利用される場合、それに伴う知的財産法上のリスクも国際化することになる。特に多くのIT技術はその性質上、導入やその用途に越境的・国際的な側面が伴う。大阪地判令和3年8月18日（令和3年(わ)第1139号）は、刑事事件であるが、「営業秘密が国外へと流出するリスクが高まる中、営業秘密が国外に流出した場合の悪影響を考慮し、国外流出に対して強い抑止力を働かせる必要があるとの観点から、国外流出に係る営業秘密侵害罪については罰金刑の上限額が引き上げられていること」に言及が見られるが、業務用PCの使用を通じた漏洩が生じている。

この場合、自社技術の流出のみでなく、他社の知的財産権への侵害リスクも国際化する点に注意を要する。準拠法や管轄を考慮する必要がある他、他社の権利侵害の予防にはサービスやテクノロジーの利用規約についての調査が必要となる点で、その対応は複雑化する。他方で、対応の難しい外国への技術流出を防止するためという目的から、通信機器の持込みや使用といった、従業員による技術の利用について過剰なモニタリングや制限を行えば、労働法上の問題が生じ得る¹²。さらに過剰な予防によって、技術の利用における利便性が失われるなど、却って導入の意義が損なわれないようにする必要もある。以上のような背景から、予防の目的と、技術やコンテンツの導入の目的とを両立させる対応は、国際的な場面においては、対応が困難となる。

また、付随する点として、いわゆるAI法（Artificial Intelligence Act）や、データ法（Data Act）など、独自の規制を越境的に適用しようとしてきたEUをサービスの対象地域に含む場合には注意が必要な状況が存在する。特に、GDPRについては3条の地理的範囲（Territorial Scope）において、EU域外の事業者にも適用され得る場合が定められている。著作権の保護対象であるコンテンツが、こうした情報関係の法規制の適用が同時に及ぶことも考えられるため、事業活動や情報の処理・通信が国際的に行われる中では、注意を要する。また、従業員の情報の収集・管理を国際的に行う場合、対象となる従業員の所在地におけるプライバシーにかかわる規制を把握する必要性もある。

さらに、技術の導入は知的財産との関係では近年の生成AIの発展により、発明者の認定の困難を生じる側面も存在しており、人材の管理と合わせた対応が必要となる。日本国内の場合、本連載の第5回において検討したように、発明の特徴的部分への創作的な関与が1つの判断基準として機能してきた。もっとも、かかる判断基準は、日本の裁判例に基づく議論であり、判断における準拠法が外国法となった場合、必ずしも維持されるものではない。例えば、アメリカにおける特許法では、共同発明者にそれぞれの重要な貢献を要求するものではないことが指摘されている¹³。IT技術が発達した現在においては、複数国で越境的に発明や研究が、様々なIT技術を用いつつ行われることも想定される。この場合、AIなどについては、その利用態様が発明者性の認定や、特許性の可否に影響するところ、各国での細かい対応が相違することが想定される¹⁴。そのため、いずれの国のいかなる者によって発明が行われたのか、適切な管理ができるような技術

12 長崎地判平成25年3月4日（平成22年(ワ)第118号）では、長時間労働の強制を維持するためという目的が認定された事案であるが、外国人技能実習生に関する通信機器の所持の禁止等について不法行為を構成するとの判断が示されている。

13 飯田圭「共同発明者の認定基準」70頁（清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』）（日本加除式出版株式会社、2023年）。

14 中山一郎「AIは発明者たり得るか？—解釈論及び立法論上の課題—」特許研究No.78, 20頁（2024年）。

導入の内的な方針を策定する必要は高まっている。

第4. キーマンやイノベーション人材と国際化

1. 複雑化の背景

国際的に企業グループが展開される場合において、キーマンやイノベーション人材が、外国子会社に出向されることや、現地で採用・育成されることも見られる。この場合、キーマンやイノベーション人材と企業の間で締結する契約が、渉外的・国際的な側面を有することになる。その結果、紛争発生時のリスクについて、機密情報の保持の場面と同様、準拠法や管轄も含めた検討の必要が生じ、対応すべき問題は複雑化する。また、企業の進出が国際的ではない場合においても、事業活動が国際性を有する場合、キーマンやイノベーション人材の管理は国際的な視座を要する。職務発明紛争では、特許権者に生じた利益についての判断において、国際的な事業の活動を考慮して、相当の利益の算定が行われる場合も散見されてきた。

2. 事業の国際化とインセンティブの確保に関する紛争

(1) 付随して考慮すべき論点

外国進出の場合、近時の情報漏洩に対する警戒から、情報の保護については一定の注意を払う企業が増えている。他方、情報の漏洩は、保存されている媒体や物品のみでなく、有用な情報を使う主体である、スキルを持った個人の流出によっても生じ得る。外国子会社へ派遣した従業員や、国外での共同事業体の設立に伴い、他社に形式的に帰属するようになった従業員が、最終的に自社から引き抜かれてしまう場合、その保有しているスキルや情報は、会社から流出するということが生じ得る。

特に外国で引き抜きが行われる場合、本社のガバナンスや統制が応じにくいことも想定されるため、適切なリスク管理が必要となる。もっとも、キーマンやイノベーション人材に関して、本連載第2回及び第5回で検討したように、人材を自社に引きとどめようとする場合、単に不利益の付与や、行動の制限をするのみでは十分ではない。競業禁止などによって消極的な動機付けをする一方、ストックオプションや、人事評価など、積極的な動機付けによるインセンティブの確保が重要であった。この点は、国際的な人材管理の局面でも変わらない。他方、国際的な人材管理の場面において、その評価水準に相違がある場合、ここでも準拠法の関係で紛争が複雑化する問題が生じる。特に職務発明については、発明によって生じた利益をどのように算定するのか、あるいはその適正さをどのような規範によって評価するのか、という点が国際的な場面において問題とされてきた。

(2) 裁判例に見るリスク対応

外国の特許を受ける権利が生じるような職務発明に関する準拠法について、最判平成18年10月17日（民衆60巻8号2853頁）（以下「平成18年最判」という。）以前には、議論が様々な存在していた。平成18年最判によって、「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」として、「第1次的には当事者の意思に従って定められる」と結論づけられた。平成18年最判では、日本法人と、日本国内に在住して当該日本法人に勤務していた元従業員との

間での合意と、当該法人が取得した外国の特許を受ける権利の関係で、平成18年最判当時の特許法の適用を問題とした事案であった。言い換えれば、日本の外国子会社に、国外への出向・転籍によって派遣された従業員が行った職務発明に関する紛争、というような事案ではなく、国外で行われた発明の帰属は関係するものではなかった。

もっとも、平成18年最判では、「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」との判断も同時に示されている。

平成18年最判以降、債権的法律行為としての発明者と会社の間での相当の利益請求権の処遇等については通則法7条に基づき、当事者自治の原則に基づいて決定することが許容されている一方で、対象となる特許を受ける権利や特許権の移転については、各登録地の法に従うという区分がされてきた¹⁵。以上は日本での準拠法上の判断であることから、外国の現地における現地での合意が行われる場合には、上記の議論に加え、当該地域での準拠法選択を踏まえた判断が必要となる。

また、国際的なグループ内での知的財産管理は職務発明紛争の場面においても影響する場合がある。発明行為が社会的に1つの行為であるとしても、各国の特許を受ける権利は一体的なものとは把握されず、各国の特許を受ける権利は独立のものとして職務発明の場面では考えられているところ、この点は外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する特許法の適用について影響する¹⁶。事業が越境性を有する場合、労働する人材の貢献も国際的な観点からの測定が適切なインセンティブ設計との関係で問題となる。より具体的に議論されるのは、職務発明における発明が使用者に生じる利益の内容である。

近時の事案においても、以上の国際的な知的財産の利用や事業の状況を踏まえた対応が必要になる事案は生じている。例えば、大阪地判令和7年3月28日（令和4年（ワ）第11405号）では、外国製薬会社とのライセンスの締結や、国外での薬事承認取得など越境的な事業活動が展開されていた事案であるが、国内外の特許に関して独占の利益についての計算が行われた。現地法人や支店の設立といった形で外国への展開をしていない場合においても、外国での特許取得やライセンスなど、外国で越境的に事業が展開されていることで職務発明紛争に国際的な要素が含まれ得る点には留意を要する。

(3) キーマンの離脱と越境的紛争

キーマンの離脱についても、越境的に生じる場合、管轄に関する問題が従前から議論されてきた。具体的には、民訴法3条の7第6項において、労働契約の終了時に、その時点における労務提供地への提訴が肯定されている。ただし、同項の規定上、こうした有効な合意が労働契約の終了時に締結されない場合、競業避止義務に反して外国に移住して競業を開始した労働者に対して、使用者であった事業者側からの提訴は、当該労働者の移住先とする必要があるとされている¹⁷。

15 小泉直樹＝中山信弘『新・注解 特許法〔第2版〕上巻〕672－673頁〔田中＝飯塚〕（青林書院、2017年）。

16 小泉＝中山・前掲注15）672－675頁〔田中＝飯塚〕。

17 兼子一＝松浦馨＝新堂幸司＝高橋宏志＝加藤新太郎＝上原敏夫＝高田裕成『条解 民事訴訟法〔第2版〕〕69－70頁〔新堂幸司＝高橋宏志＝高田裕成〕（弘文堂、2011年）。

特に有用な技能や知見を持つキーマンの場合、競業避止義務に違反した勤務先が外国であるということも想定される。また、同項の制定以降のIT技術の進展やグローバル化により、就労地域が国内から国外に移るということも、珍しくなくなってきた。例えば、知財高判令和2年1月31日（令和元年（ネ）第10044号）及びその原審である東京地判平成31年4月24日（平成29年（ワ）第29604号）では、退職の前後に、従業員からの外国企業への情報の漏洩が発生したか否かという点が問題とされている。有用な情報を持つキーマンについて、迅速な法的手続の遂行や、実効性を確保する観点から、適切な合意を締結する必要性は特に高い。

知財高裁平成29年1月25日（平成28年（ネ）第10020号）では、特許権の帰属が争われているが、キーマンの離脱に伴い国際的な紛争が生じ得ることを示す事案でもある。東京地判平成27年12月25日（平成26年（ワ）第8174号）の認定によれば、原告の技術顧問を務めていた従業員が、後に被告である外国の別会社の従業員となったところ、原告は被告が出願している複数の発明を「原告在職中にした発明であり、かつ、その職務に属するものであるから、同発明に係る権利は原告に帰属すべきもの」と主張したことを契機に権利の帰属に関する紛争が顕在化した。この事案では、関連して作成された合意書の効力などが国内外において争われており、キーマンに関するエビデンスについて、内容や策定過程を示す情報の保存の重要性を示すものといえる。また、国際的な紛争発生時には、外国での訴訟遂行の状況が日本にどのように反映されるのかという点を、外部専門家や自社グループ内において適切に連携し、把握した上で対応する必要がある。当該事案では外国訴訟で行われた主張と日本の訴訟での主張の関係も問題とされたが、「外国での訴訟でも同様に契約の効力が争点となっていたところ、「判決文を検討しても必ずしも判然としない」事情や、「特許権の移転登録手続を求める訴訟は、日本国の専属管轄に属する」といった事情から、「専属管轄を有する日本国で行われる本件訴訟において……本件合意書による契約の成立を争い、あるいは意思表示に瑕疵があったと主張することが、当該主張自体を封じねばならないほど不当な前訴の蒸し返しに当たるとは評価できない」とされている。

第5. グループ会社の知財管理と国際化

1. 総説——複雑化の背景

外国進出をする場合、グループ会社において知的財産権を国際的に管理する必要が生じる。その際に、現地の子会社を通じた知的財産の流出を予防する必要が生じることになる。さらに、進出先の選定には自社の製品やサービスに対する需要などビジネス上の観点から考慮される一方で、特に越境的なライセンス料の支払いについては、移転価格税制を考慮した知的財産の集約・管理が高い重要性を有する。知的財産法や通則法に加え、グループ会社の越境的な知的財産管理に際しては、移転価格税制が問題となる点も、問題の複雑化の要因となっている。以上の知的財産管理の諸論点については、本連載の第6回において検討したように、グループを構成する各社において労働する人の視点からの分析が必要になる場合が存在している。

2. グループでの国際的な知的財産管理と税務

知的財産権の国際的な管理・集約・移動に際しては、移転価格税制への考慮が必要になることが知られている。近時においても、例えば、租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者に該当する間接子会社との間で受領していたライセンス契約の対価が独立企業間価格に満たないとされ、課税処分がされた東京高判令和4年3月10日（令和3年（行コ）第25号）が注目を集めた。また、東京地判令和5年12月7日（令和2年（行ウ）第372号）では、対価の適切さを検討する際に、

国外関連者が果たした機能が検討されているが、その中で保有するに至った無形資産の利用に関する点についての言及が見られた。具体的には、「無形資産を通常使用するような方法で使用するにとどまり、無形資産の価値を増大させていない場合には、当該国外関連者は重要な無形資産を有しているとはいえないとして、本件において、関連会社が重要な価値を有する技術ノウハウの提供を受けていたとしても、当該技術ノウハウを利用することにより独自に当該技術ノウハウの価値を増大させていたことや、独自に当該独占製造・独占販売権の価値を増大させていたとは認められない」とされた。以上のように、国内外での知的財産に関わる管理や取引については、課税リスクに備えた、各社における役割分担などの事前の検討や、証拠の保全が重要性を有する。

知的財産（無形資産）と移転価格税制については、多角的な論点が検討の対象とされる。そのため、税務上、対価が知的財産の譲渡に対応しているのか否か、という点¹⁸に加えて、知的財産の管理のみでなく、人の視点が求められる場合も存在する。例えば上記の企業間の役割に関係して、外国子会社と日本法人の間の関わりはしばしば問題とされるところ、その中では具体的な従業員の関与についての言及が見られる。例えば、外国子会社への技術支援における無形資産の利用について、「従業員等の事業活動を通じて企業に蓄積されたノウハウ等が法人から国外関連者に組織的に供与され、国外関連者の事業活動での重要な要素となり、基本的活動のみを行う法人との比較において、国外関連取引に係る所得の源泉になっている場合においては、これらは重要な無形資産と認められる」や、外国子会社への社員出向を通じた技術指導について「自社社員を出向させ、その社員を通じて親会社が形成・維持・発展した無形資産を国外関連者に供与し、その供与された無形資産が、基本的活動のみを行う法人との比較において、国外関連取引に係る所得の源泉になっていると認められる場合には、当該無形資産の形成・維持・発展への貢献は親会社側にある」といった参考事例に関する解説が公表されている¹⁹。知的財産管理に当たって、国際的な場面でのリスク管理のために、具体的な人の活動や、組織の中での役割や相互関係を考慮する必要がある。

第6. 共同事業・共同研究と国際化

1. 総説——複雑化の背景

自社のグループを超えて、外部の第三者との間での事業や共同の研究を共同して行う際、その共同する相手が外国に所在する場合も少なくない。外国の事業者・研究機関との共同の際にも、人材管理や知的財産管理に、越境的・渉外的な要素が加わることによって、その管理上の対応に複雑さが生じる。

さらに近年、国際的に科学技術の進歩に伴い、純粋な学問的・経済的活動としての技術開発が、国家の安全保障に影響するリスクを内在するようになっている。また技術の不正な流出は、国家の経済的地位にも影響する場合が少なくない。こうした点から、特に日本での経済安全保障上の対応が不十分であるという批判が強く、制度の整備が進められてきた。特に外為法に加えて制定された、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「経

18 丹菊博仁『企業活動に係るクロスボーダー取引・国際間投資の税務』33－34頁（税務経理協会、2023年）

19 国税庁「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」70－71及び74－75頁（<https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/02.htm>（2025年9月21日・最終閲覧）（2022年）。

済安全保障推進法」という。)は、特許の出願の制限についての定めを有しており、知的財産法務を行う上でも注目すべき内容を持つ。こうした諸規制は、本連載の第7回において検討したように、共同で事業や研究を行う場合、問題となる知見や有用な情報を保有する、人材との関係での分析が必要となることが少なくない。

2. 共同事業・研究の場面における国際的な知財法務

共同した事業や研究が国際的に行われる場合、情報や、情報の化体した物の移転を伴うことによって、知的財産法に加え、他の法規制が生じる点に注意をする必要がある。例えば、外為法上、技術移転については制約が存在する。特に越境的なライセンスや共同事業の遂行に際しては自社の提供・開発技術の法規制への抵触に留意する必要がある。この点は、事業のみでなく、学術的な研究上の交流においても問題とされてきた。外為法25条1項では、技術の提供についての制限がされており、外国為替令17条及び別表で類型化されている。海外での技術指導や技術の持ち出しが、この規制に該当する場合がある²⁰。こうした技術や貨物の輸出についての制約が存在することから、生物材料や実験機材、実験データの共有と、大学等における研究活動が越境的になる場合には留意を要する場面が様々に存在してきたことから、管理体制、相談窓口、内部規則の制定の重要性が指摘されてきた²¹。

他方、情報についての保護を行う上で、研究に関わる人材の受け入れについて規制の均衡が要求される点には注意を要する。例えば、東京地判平成23年12月19日（平成23年(ワ)第20551号）では外国からの入学拒否が、大学の保有する情報が外為法上の規制対象であることや、当時の安全保障上の国際機関の決議を踏まえて行われたものの、最終的に入学拒否が違法との判断に至っている。

さらに、近年の経済安全保障に関する法整備によって、規制が強化されている点についても注意する必要がある。従前から外為法において、安全保障貿易管理制度が存在してきたが、新たに特許の出願非公開制度が、経済安全保障推進法において定められることになった。両者の相違は、前者は技術等の提供というレベルの制限であったが、後者は出願制度との関係で、情報の公開レベルでの制限を行うという点にある²²。

経済安全保障推進法65条以下が出願非公開制度の手続・内容を定める。同法66条に基づき特許庁は出願を受けた場合に国家・国民の安全への影響が大きいと判断した場合には、内閣総理大臣に対して、所定の期間内に出願関係の書類を送付する。この場合に、内閣総理大臣は発明に係る情報について保全審査を実施し（同法67条）、出願人は発明の公開が制限される（同法68条）。保全審査の結果、保全指定がされた保全対象発明については実施（同法73条）及び開示（同法74条）が制限され、情報の管理態様（同法75条）や共有事業者の変更（同法76条）について制限が及ぶ。この制度の対象となる特許については、外国出願にも制限がされることになる。

20 ジェトロ「『安全保障貿易管理』早わかりガイド」(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/security_trade_control/pdf/guide/202401_v2.pdf (2025年9月21日・最終閲覧)) 7頁 (2024年)。

21 田上博道「大学等における安全保障貿易管理について」特許研究No.41, 71-74頁 (2006年)。

22 経済安全保障推進法65条1項に基づき閣議決定された「特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本指針」(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonshishin4.pdf (2025年9月20日・最終閲覧)) 4-5頁 (2023年)。

内閣府のQ3-3において保全審査中に論文発表等を行う場合には内閣府の担当部署への連絡が求められている場合がある²³ように、研究成果の公表について、制約が生じ得る点に注意をする必要がある。また、企業が国際的に研究を行う場合、上記の出願に関する制限は、日本以外の国においても見られるため、出願を予定する技術の国際的な開発においては、適用され得る制度を踏まえ、グループ会社内でのマニュアルを整備する必要があることが指摘されてきた²⁴。

第7. おわりに

事業や人材の国際化によって、知的資産としての人材や、創出される知的財産の管理の在り方は複雑化・変容を遂げてきた。

再び、国内の状況に目を戻すと、近時の日本ではフリーランス法をはじめとして、労働法と競争秩序の複合する領域での議論が展開されている。著作権法を中心に、フリーランス法と知的財産は強い関係性を有する。さらに、兼業・副業の推奨をする企業も増える中、個人での事業活動を容易にするAIを中心とするITサービスの出現は、人材管理と知的財産の複合する問題を生じつつある。今回は、以上の就労形態の多様化によって生じる人材と知的財産の問題を取り扱う。

(以下、次回に続く)

23 内閣府政策統括官（経済安全保障担当）「経済安全保障推進法の特許出願の非公開に関する制度のQ&A（第2版）」(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/patent_qa.pdf (2025年9月20日・最終閲覧)) 16頁 (2025年6月)。

24 小山隆史「複数国にまたがって創出された発明と外国出願制限」知財管理Vol.73, No.11, 1325-1326頁 (2023年)。