

知的財産権訴訟の国際裁判管轄と準拠法



会員・弁護士 吉原 省三*

目次

はじめに—このテーマを選んだ理由

第1. 国際裁判管轄について

1. 法制審議会国際裁判管轄法制部会での審議と日弁連の対応
2. 報告書における知的財産権に関する訴えの管轄
 - (1) 登録に関する訴え
 - (2) 有効性に関する訴え
 - (3) 侵害に関する訴え

第2. 準拠法について

1. 国際管轄と準拠法
2. FM信号復調装置事件
 - (1) この事件をとりあげた理由
 - (2) 事件の背景
 - (3) 仮処分申請
 - (4) 本案訴訟とその争点
 - (5) 差止請求
 - (6) 損害賠償請求
 - (7) 多極真空管事件とのちがいがい
3. サンゴ砂事件
 - (1) 事件の概要
 - (2) 外国特許権による差止請求

はじめに—このテーマを選んだ理由

ただ今ご紹介頂きました吉原です。このテーマを選んだ理由は、法制審議会国際裁判管轄法制部会で検討されている国際裁判管轄に関する調査・研究報告書について昨年日弁連がそれぞれ関係のある委員会に対して意見を求めるということがありました。そこで、知的財産権の関係で問題となる点を紹介しようと思った次第です。

ところで管轄のことが問題になりますと、その次は準拠法のことになりますので、この国際裁判管轄と準拠法についてお話しすればと思ったのですが、やってみますと大変広いテーマで、2時間程度でお話するというのは困難だということがわかりました。そのため、

判らないということを含めて、どういう問題があるかということをお話ししたいと思います。

第1. 国際裁判管轄について

国際裁判管轄について、法務省は平成21年7月28日に「国際裁判管轄に関する中間試案」を発表し、パブリックコメントを求めると共に、その補足説明を公表しました。本稿は、それより前の平成21年5月12日の東京弁護士会知的財産権法部会において発表したもので、この中間試案の作成段階で参考とされた「国際裁判管轄に関する調査・研究報告書」を説明しこれを前提としています。したがって、現時点においては時期に遅れたものといえますが、知的財産権法部会からの要望があって、あえて発表することとしたものです。そこで、国際裁判管轄に関する中間試案を「中間試案」と、中間試案の補足説明を「補足説明」と略称し、必要に応じて注で補足することとします。

1. 法制審議会国際裁判管轄法制部会での審議と日弁連の対応

まず、先程も申し上げた国際裁判管轄に関する調査・研究報告書に対して、日弁連会長は知的財産制度委員会に意見を求めました。それは法制審議会国際裁判管轄法制部会で、国際管轄についての法律を作ろうとしており、これには日弁連も臨時委員と幹事を派遣しております。そして今後の審議スケジュールは、平成22年1月頃に法律案の要綱ができ、その前にパブリックコメントを募集するという予定になっているようです。

そして、法制審議会でも議論するにしても、そのたたき台が必要だということで、国際裁判管轄研究会を組織し調査・研究報告書を作った訳です。この研究会のメンバーは、先ほどの法制審議会の学者委員を中心に構成されています。そしてこの報告書に対して、知的

* 東京弁護士会

財産制度委員会のほうでも皆で議論し意見を提出しています。

ところで、この報告書にも記載されていますが、現在国際裁判管轄については、1999年のヘーグ国際私法会議における「民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決の承認執行に関する条約準備草案（ヘーグ1999年草案）」ができていますけれども、各国間の意見が対立し、成立していません。そして現在は国際的にも国内としても、国際管轄に関する決まりが無いという様な状態になっています。それでは我が国の国際的な活動として困るので、我が国としてそういう法律を作ろうではないかということで、その準備しているのが現在の状況なのです。

2. 報告書における知的財産権に関する訴えの管轄

この報告書には第5の2に(注1)「知的財産権に関する訴え」という項目があり、次のようになっています。

1. 知的財産権の登録に関する訴え

設定の登録がされることにより発生する知的財産権の登録に関する訴えについて、その登録をすべき地が日本であるときは、日本の裁判所に専属管轄が認められるものとする。

2. 知的財産権の有効性に関する訴え

設定の登録がされることにより発生する知的財産権の有効性に関する訴えについて、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる管轄原因が存する場合であっても、その登録をすべき地が外国であるときは、日本の裁判所には国際裁判管轄が認められないものとする。

3. 知的財産権の侵害訴訟

知的財産権の侵害訴訟については、特段の規定は設けないものとする。

(1) 登録に関する訴え

まずこの案では、「設定の登録がされることにより発生する知的財産権の登録に関する訴えについて、その登録をすべき地が日本であるときは、日本の裁判所に専属管轄が認められるものとする。」となっています。この点日弁連の委員会でも議論があったのですが、日本がこういう法律を作っても、他所の国が、判決をすと言ったら、どうなるのかということです。しかし日本の裁判所に専属管轄があることにすると、抽象的管轄が日本にだけあることになりますから、他所の国で登録せよという判決をしても、日本では承認・執行できないことになります。民事訴訟法118条には、外国裁判所の確定判決の効力についての規定があり、「次に掲げる要件の全てを具備する場合に限り」、外国

裁判所の確定判決は効力を有するとされています。そしてその1号は「法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること」と定めているので、我が国の専属管轄にするというように我が国の法律で定めると、他所の国の判決を持って来ても登録はできないということになります(注2)。

この点報告書では、冒認出願に対し特許登録の移転登録請求する様な事案等が考えられると言っています。ところが、冒認出願については、平成13年6月12日(民集55巻4号793頁-生ゴミ処理装置事件)の最高裁判決がありまして、これは移転登録をしろという判決をしている訳ですが、これについては批判が多くて、そういうものは認められないのではないかという意見が有力です。この判決の事案は、原告のX会社が他の人と共同出願をしたところ、その出願中にX会社の取締役が移転の書面を偽造して出願人の名義変更をしてしまったので、Xが本当の出願人は自分ともう一人の人であると言って争っているうちに登録になってしまったというケースです。この判決の解説では、そういう場合に巻き戻しが認められないのは色々不便であるし、不当利得でも現物を返せということは言えるのだから、移転登録を認めていいのではないかといいています。これは私の見解ですけれども、特許というのは発明と出願という法定の公開手続があって初めて与えられるのだと思うのですが、この場合にはXは出願をしている訳ですので、その出願手続きの途中で出願人の名前が違法に変えられたと言うのですから、本件は、まあ、認めてもいいのではないかと思います。しかし、全然自分が出願していなくて、冒認者が勝手に出願したものについては、自分に寄越せという請求は認められないのではないかと思いますので、一律に冒認の場合を例にあげることは不適当ではないかと思えます。ではどういう場合があるのかと言うと、例えば特許の売買で相手が移転登録をしないので自分に名義を変えろというような、そういう特許登録に関する請求があります。なお、権利の帰属については、この規律は適用されません。

一方、参考までに不動産登記の実務ではどうなっているのかと調べて見ましたら、不動産登記法のコメントと判決による登記という本の何れも、不動産についてはその不動産の所在地の国が固有の権利を持っていて専属的な管轄を持っているのだから、他所の国の判決で登記をした例は無いと思われると書かれ

ています。

(2) 有効性に関する訴え

次に有効性に関する訴えについてですが、報告書では、「設定の登録がされることにより発生する知的財産権の有効性の訴えについて、日本の裁判所で国際裁判管轄が認められる管轄原因が存する場合であっても、その登録をすべき地が外国であるときは日本の裁判所には国際裁判管轄が認められないものとする。」としています。特許の無効は、日本の場合裁判所に対して無効確認とか、無効だから登録を抹消せよという請求はできません。特許庁に無効審判を請求して無効審決を得て、それが確定したうえで特許庁が無効の登録をするということになっています。それでは外国で登録されている特許の場合はどうかということになりますが、それについては、我が国に国際裁判管轄が認められないとしているわけです。

そこで問題になるのは、それでは抗弁として無効の主張をした場合はどうなるのかということですが、この報告書では、無効の抗弁を主張した場合にどう扱うのかについては、それは実体法の問題として解決すればいい、すなわち、準拠法となる当該特許の付与国の法律がその裁判所における無効の抗弁を主張することを許容しているか否かによって判断すべきであるとしています（注3）。これはどういうことかということ、特許侵害訴訟において、米国の特許法の適用がある事件では、米国では特許無効の抗弁が主張できるので、日本でも抗弁として主張することができることとなります。ところが、それに対してドイツでは、無効の抗弁は認められなくて、別に特許裁判所に無効を訴えなければならなくなっています。そこでドイツの特許法が適用される事案では無効の抗弁は主張できないということになります。

(3) 侵害に関する訴え

ア. 次に知的財産権の侵害訴訟についてですが、これについては「特段の規定は設けないものとする」とされています。何故設けないかということ、未だ国際的にこれをどういう風にしたらいいのか定説がないということのようなのですが、特段の規定を設けないということになりますと、これまで通りということになります。

そこで、これまでどうだったかということですが、従来は、民訴法の規定する裁判籍が我が国内にある場合には我が国に国際裁判管轄が存在すると解すべ

きであるとする考え方が有力であり、これを逆推知説と言っていました。そして、財産関係事件の国際裁判管轄のリーディングケースとされている最高裁昭和56年10月16日判決（民集35巻7号1224頁－マレーシア航空事件）は、一般論として次のように言っています。

「国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがって決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所（民訴法2条）、法人その他の団体の事務所又は営業所（同4条）、義務履行地（同5条）、被告の財産所在地（同8条）、不法行為地（同15条）、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。」

この判決が、逆推知説をそのままとったものなのかどうかについては問題のあるところですが、我が国の民訴法の土地管轄のいずれかが我が国内にあるときは、我が国に国際裁判管轄を認めてよいとするものです。

そして、その後最高裁平成9年11月11日判決（民集51巻10号4055頁）は、次のように判決しました。

「我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であるが、我が国で裁判を行うことが当事者の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである。」

これは日本の会社と日本の個人が当事者という事件ですが、ドイツに居住している日本人に対して、日本の会社が日本の裁判所に自動車の輸入のトラブルで、預託していた金銭の返還を求めたという事案です。このような考え方は修正逆推知説ともいえるべきであり、これが現在の実務上の考え方となっています（注4）。

そこで、知的財産権の侵害訴訟に関係する土地管轄についてですが、東京地裁と大阪地裁の専属管轄は別として、国際裁判管轄の有無を判断するうえで参考とするものとしては、被告の住居所、本店の営業所等の所在地、合意管轄・応訴管轄、不法行為に

関する訴えの管轄，客観的併合・主観的併合の管轄，そして財産権の所在地としての管轄などが考えられます。

なお，損害賠償請求は不法行為に関する債権であって持参債務であり，その履行地は債権者の住所地ということになります。しかし，国際裁判管轄を定めるに当たっては，この報告書は，義務履行地に国際裁判管轄が認められるのは，契約関係の訴訟だけに限定しています。また，不存在確認訴訟については特段の規定を設けず，その対象とする請求権の性質に応じて管轄の有無を判断することとしています。

イ. この関係で国際裁判管轄が問題となった事件として，最高裁平成13年6月8日（民集55巻4号727頁－ウルトラマン事件）があります。

この事件の当事者は，原告Xが日本の株式会社円谷プロダクションと，被告Yはタイのサンゲンチャイ・ソンボラです。

もっとも，タイにはYが代表をしている団体が3つあり，その関係はよくわからないのですが，YはXの「ウルトラQ」をはじめとするウルトラマンシリーズの著作物について，Yの代表している団体にタイ及び日本国外の利用権を独占的に認めるという契約書を持っていました。更に，Xがこれを認めたという手紙がありました。ところがXが，A社に東南アジアにおける利用権を認めたので，香港などでそのテレビ映画が放映されました。

これに対して，Yは香港の弁護士を代理人として，自分の独占的利用権を侵害するものであるとしてA社の現地子会社に警告状を送ったのですが，いずれも日本のA社に確認してみるということで，それ以上の回答がありませんでした。そこでその代理人が，日本のA社と，A社と合併交渉中であったB社に対して，同様の警告状を送付しました。そこで，XがYを被告として日本の裁判所に訴えたという事案です。その第1審判決が東京地裁平成11年1月28日（判例時報1681号147頁）です。

Xの請求は次の通りです。

- ①本件警告書が日本に送付されたことによりXの業務が妨害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償
- ②Yが日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認

③本件契約書が真正に成立したものでないことの確認

④Xが本件著作物につきタイ王国において著作権を有することの確認

⑤Yが本件著作物の利用権を有しないことの確認

⑥Yが，日本国内において，第三者に対し，本件著作物につきYが日本国外における独占的利用権者である旨を告げること及び本件著作物の著作権に関して日本国外においてXと取引をすることはYの独占的利用権を侵害することになる旨を告げることの差止め

この内，②の請求は控訴審で追加されたので，1審ではこの請求はありません。

これに対して，第1審判決は①の不法行為について，手紙が着いたのは日本であるけれども，香港から手紙が発送されたので，不法行為地は香港であるから，我が国に管轄が無いと判断しました。また④のXがタイ王国において著作権を有するという請求についても，タイ王国において著作権は誰のものかということは，財産所在地のタイで決めることであって日本で決めることではない，ということで請求全部を却下しました。

そこでXが控訴して第2審では，②のYが日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認という請求を付け加えたのですが，やはり却下されました。そこでXが上告と上告受理申立をした訳です。そしてこれについての判決が先ほどの最高裁判決です。

ウ. そこで，まず第1に「不法行為地」とはどこかということですが，「不法行為地」としては，行為地と結果発生地と損害発生地との三つが考えられます。ところが，不法行為地が行為地と結果発生地と損害発生地のいずれであるかということについては，必ずしも定説がなく，いろいろな考え方がありました。

たとえば，千葉地裁平成9年7月24日判決（判例時報1639号86頁）は，準拠法を定めるに当たってのことですが，カナダのスキー場で日本人同志がぶつかって怪我をし，日本に帰ってきて病院に行って治療したという事件について，不法行為地はこの三つの中の何処でもいいという趣旨の判決をしています（注5）。

ところで不法行為というのは，本来行為の場所に

おける反規範的な行為が損害賠償の根拠になっていると考えられているわけですから、ウルトラマン事件の場合、原審は手紙を出した香港が「不法行為地」であるとしていますし、従来は行為地説に大体従っていました。ところが、この最高裁判決は「不法行為地」は結果発生地であるとししました。つまり、手紙は香港で出したのだけれども着いたのは日本であって、日本でその手紙によってXの業務が侵害されたのだから、不法行為地は結果発生地だと言った訳です。この点について、日本の民訴法では「不法行為地」は何処なのかということをはっきりしておりません。しかし当時の国際私法である法例の11条では「事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル」となっていました。つまり、行為地法としていたわけですね。この法例は平成18年に改正され、「法の適用に関する通則法」という名称になり、不法行為については、その17条で「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。」ということになりました。この判決はそれを先取りして、不法行為地は結果発生地をいうとし、結果発生地である我が国が不法行為地であるということで、我が国に国際裁判管轄があるとししました。

エ. 不法行為についての2番目の問題として、不法行為があったかどうかというのは実体的な審理をしないと分からないはずですが、その前に管轄が問題となるので、管轄があるということを言うためには、不法行為があったのだということを証明しなければなりません。そうなるとどの程度証明すれば不法行為による管轄が認められるのかということが問題になります。そしてこの点について考え方がわかれており、これまでは、一応の証明をすれば足りるという考え方が有力であったといえます。

この点について、この最高裁の判決は、被告が我が国においてした行為によって原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りるという考え方を示しました。これは、警告状が発送されて、その警告状が着いて、その警告状のためにXに業務上の支障が生じたことを証明すれば

足りると言うことで、そうすれば不法行為地の管轄があることが認められるというものです。

この最高裁判決は、次のように述べており、客観的事実関係証明説とでもいうべきものです。

我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法5条9号、本件については旧民訴法15条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。ただし、この事実関係の存在が証明されれば、通常、被告を本案につき応訴させることに合理的な理由があり、国際社会における裁判機能の分配の観点からみても、我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということが出来るからである。

本件請求①については、Yが本件警告書を我が国内において宛先各社に到達させたことによりXの業務が妨害されたとの客観的事実関係は明らかである。よって、本件請求①について、我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきである。

オ. 次に②の問題ですが、Yが日本において本件著作物について著作権を有しないことの確認については、最高裁の判決は、管轄は財産所在地だと言っています。著作権の場合、著作物は日本で創作したのもでも、著作権は各国毎に別のもので、ベルヌ条約5条でも「著作者はこの条約によって保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する」ということになっています。だから日本のウルトラマン、ウルトラQというテレビ映画を創作した人が、日本の著作権も持っているし、タイでもタイの著作権法に従って保護される。つまりタイの著作権をもっている。だから著作権はそれぞれの国にあるということです。ですからこの場合にはその国で著作権があるかないかの判断は財産所在地によることになり、日本の著作権を誰が持っているかということになると日本が財産所在地になりますし、タイにおいて著作権を有することの確認とか、有しないことの確認となると、タイが財産所在地となる訳です。もっとも特許権が自分のものであることの確認を求めるケースはあまり無いと思うのですが、そういう場合には登録国が財産所在地ということになります。そして、Xは、控訴審で②の請

求、つまり日本においてYが本件著作物についての著作権を有しないことの確認請求を加えましたから、この請求については我が国に管轄が認められるということになります。

それから③の文書の成立、④のタイでXが著作権を有するという確認請求、⑤のYが利用権を有していないことの確認、⑥の警告状を出してはいけないという請求は、いずれも客観的併合の関わりがあり管轄があるということで、差し戻しとなってしまいました。

カ. ここで、客観的併合、主観的併合の国際管轄について若干触れておきますと、報告書では、客観的併合は、同一当事者間の複数の請求の間に密接な関係が認められる場合には、日本の裁判所に国際管轄が認められるとしています。

一方、主観的併合については、これは他人をその訴訟に巻き込む訳ですから、かなり厳重に考えるべきであるとされています。そして民訴法38条前段の要件である「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」に限るべきであるとされています。

民訴法38条後段の場合というのは「訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」という規定のことであって、この場合は併合管轄を認めないということです。実際問題として客観的併合というのは先ほどのウルトラマン事件をはじめとしてはかなりありますけれども、主観的併合で管轄を認めた例というのは、見当たりませんでした。

それでは、時間の関係がありますので、次に準拠法の問題について申し上げたいと思います。

注1. 中間試案では次のようになっています。

2 知的財産権に関する訴え

知的財産権（知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。）のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えは、その登録の地が日本であるときは、日本の裁判所にのみ提起すべきものとするものとする。

（注）知的財産権の侵害訴訟等については、特段の規律を置かないものとする。

注2. この点中間試案では「日本の裁判所のみ」と定めて、このことを明確にしています。

注3. この点補足説明においても、同様の説明がなされています。

注4. 中間試案においても、第6国際裁判管轄に関する一般的規律の項で、次のように定めてこの考え方を取り入れています。

第6 国際裁判管轄に関する一般的規律

裁判所は、第1から第5までの規律によって日本の裁判所に訴えを提起することができる場合においても、事案の性質、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他事情を考慮して、当事者間の衡平を害し、適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、訴えの全部又は一部を却下することができるものとする。

（第6についての後注）

緊急管轄については、規律を設ける必要性の有無、規律を設けるとした場合の具体的な規律の内容について、なお検討する。

注5. この点中間試案の注4で説明したような立場からは、このような考え方も可能です。

第2. 準拠法について

1. 国際管轄と準拠法

国際管轄が我が国に認められることになると、国内のどこの裁判所の管轄であるかは民訴法によってきまることとなります。そこで、その裁判所において審理されることとなりますが、その際に渉外的要素があるので、どこの国の法律を適用するかが問題となります。これが準拠法の問題であり、国際私法の分野です。

準拠法については、先に少し触れた通り、明治31年法律第10号の法例があり、永らくこれによっていました。しかし、平成18年法律第78号によって全面改正され、法の適用に関する通則法となり、平成19年1月1日から施行されました。

ところで、ここではこの法律の説明をするのが目的ではなくて、知的財産権侵害訴訟の準拠法についてどういう問題があるのかということを説明することが目的です。そこで、実際の特許侵害訴訟を例にとって、話をしたいと思います。したがって、準拠法についてといっても、限られた範囲になることを御了承下さい。

2. FM信号復調装置事件

(1) この事件をとりあげた理由

この事件をとりあげた理由は、外国の特許権の侵害を理由とする請求について、後述の東京地裁昭和28

年6月12日判決（下級民集4巻6号847頁－多極真空管事件）以来、おそらく初めての外国特許侵害事件であり、また私が被告側の代理人だったので、少しはその経緯を知っているからです。

(2) 事件の背景

まず、FM信号復調装置とは何かということですが、これは磁気カードの磁気ストライプに記憶させてある情報を、読み取る装置のことです。その際カードを固定して読み取れば比較的簡単ですが、読み取り機のスリットにカードを通過させて読み取ることにすると、カードを動かすスピードが人によって一定でないで、スピードにあわせて読み取りを修正する必要があります。これにはいろいろな方式が考えられるわけですが、昭和58年にSRD株式会社（以下SRDといいます）という会社の技術部長であり取締役でもあったXが、本件のFM信号復調装置の発明をしました。そして、SRDはこの発明にもとづいてカードリーダーを製造して米国に輸出していたのですが、米国出願（出願日 昭和58年6月22日）をXの個人名義で行ないました。

個人名義で出願したこと自体は、米国では発明者が出願人にならないといけないのでそれは当然のことですし、その後で会社に譲渡するというのが普通のやり方です。そして、出願費用はSRDが出しており、米国に出願した10日ほど後の昭和58年7月1日に、SRDが出願人となって日本にも同じ内容の出願をしています。もっとも、Xは米国出願をSRDに譲渡するという合意はなかったと言っています。そして米国の方が審査が早かったものですから、昭和60年9月10日に米国出願について特許第4540947号として特許権が成立しました。

ところが、これらの出願の後SRDの経営が悪化したため、結局スポンサーが出資をして新会社を設立し、カードリーダー部門を切り離してスポンサーを経て新会社に営業譲渡し、その代金を債権者に分配して、SRDを清算するということになりました。その新会社がニューロンです。

そのとき、SRDの持っていたカードリーダー関係の特許は、外国特許を含めニューロンに全部譲渡するというようになっていたのですが、米国だけはX個人の出願になっているので譲渡手続きがとれないために、問題になりました。そこでSRDとニューロンとの話し合いで、Xに対してX名義となっている特許出

願をSRDの承継人であるニューロン名義に移せという訴訟をやって、その訴訟に勝ったら譲渡代金残額を支払うが、それまでは譲渡代金の一部を留保するということになりました。そこで、ニューロンがXに対して訴訟を起こしたのです。この訴訟はSRDの清算にあたった弁護士が担当したもので、私が代理をしたわけではありません。その間にSRDの日本の出願が平成4年10月5日に公告（特公平4-62217）となり、平成5年7月28日に特許権（特許第1776854号）が成立しました。そして、平成5年10月2日に米国特許の移転登録請求訴訟の第1審判決が出ました。その第1審判決の主文は次の通りです（注1）。

1. 被告は、別紙特許目録（目録省略）記載の特許につき、米国特許庁に対し、原告への譲渡の登録手続をせよ。
2. 被告は、原告に対し、昭和61年11月27日から前項の給付を完了するまで年30万円の割合による金員を支払え。
3. 原告のその余の請求を棄却する。
4. 訴訟費用は被告の負担とする。

しかし、この事件は控訴審で請求棄却となり、上告審でも上告棄却になりました。第1審で請求が認められた大きな理由は、特許権譲渡手続義務確認等請求事件という事件名からもわかるように、この訴訟は、SRDとXとの間で、昭和58年6月22日に米国出願した米国特許出願が特許になったら会社に譲渡するという合意ができていたことを理由に起こされていて、その合意が認められたからでした。ところが2審ではそういう契約が認められないということになりましたので、Xに特許権があることになりました。そこで、結局ニューロンは留保した譲渡代金も支払わなくて済むこととなりましたが、米国特許はXのものであることが確定してしまったわけです。なお、特許料はXが支払っています。

(3) 仮処分の申請

このような背景のもとに、ニューロン（以下Yといいます）が、カードリーダーの業務を承継し、カードリーダーを製造して米国に輸出して、現地法人である子会社を通じて米国で販売していました。ところが、平成9年になってXがYに対し本件米国特許権にもとづいて仮処分命令の申立をしました。これが平成9年（ヨ）第2212号事件です。この事件から私が被告側の代理人になり、米国特許法に詳しいO弁護士に相代理人になってもらって、共同でこの事件を担当

することになりました。

その申請の趣旨は次の通りです。

1. 債務者は、別紙物件目録記載のカードリーダーを製造し、米国に輸出し、米国において自ら又は子会社その他をして、販売の申し出又は販売してはならない。
2. 債務者の前項記載の物件に対する占有を解いて、東京地方裁判所執行官に保管を命ずるとの裁判を求める。

この事件は、平成9年9月8日に申請があり、平成10年4月24日に取下げによって終了しています。

この申請の趣旨の1項の「別紙物件目録記載のカードリーダーを製造し、米国に輸出し」までは日本での行為ですが、その後の「米国において自ら又は子会社その他をして…」というものは米国での行為です。そこで日本で米国における行為を規制できるのかということ、米国特許が日本での行為に適用されるのかということが問題となりました。そして、これらの点を含め本訴で争うのが適当であるということになり、仮処分事件は取下げられたわけです。

(4) 本案訴訟とその争点

この事件の本案訴訟の経過は、次の通りです。

平成9年10月29日 本訴提起

第1審 東京地判平成11年4月22日

(判時1691号131頁)

第2審 東京高判平成12年1月27日

(判時1711号131頁)

上告審 最一小判平成14年9月26日

(民集56巻7号1561頁)

この裁判では、原告は日本人で日本に住所がありますし、被告も日本の会社で日本に住所があります。それから差止めを求めている行為は全部日本でのものです。もっとも、訴状の請求の趣旨は、次のようになっていました。

訴状の請求の趣旨

- 1 被告は、別紙物件目録記載のカードリーダーを製造し、米国に輸出し、米国において自ら又は子会社その他をして、販売の申し出又は販売してはならない
- 2 被告は、その占有にかかる前項のカードリーダーを廃棄せよ
- 3 被告は、原告に対し、金1億8000万円及びこれに対する本訴状送達の日翌日から支払済みで年5分の割合による金員を支払え
- 4 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

このうち第1項の「米国において自ら又は子会社その他をして販売の申し出又は販売してはならない。」というのは米国での行為です。そこで、これでよいのかということになり、最終的には第1項と第2項は、次のように訂正されました。

- (1) 被告は、被告製品（目録で特定－目録省略）を、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）に輸出する目的で、我が国で製造してはならない。
- (2) 被告は、我が国で製造した被告製品を米国に輸出してはならない。
- (3) 被告は、子会社その他に、米国において被告製品の販売又は販売の申出をするよう、我が国で誘導してはならない。
- (4) 被告は、我が国において占有する被告製品を廃棄せよ。

つまり、訴状の第1項と第2項は、すべて日本国内の行為に改められました。請求の趣旨の第3項と第4項はそのままです。

そうすると、主な争点は、次の2点となりました。

①米国特許法に基づいて、日本国内における被告の行為の差止め及び被告製品の廃棄を求めることができるか。

②被告の日本国内における行為が米国特許権を侵害することを理由として、損害賠償を求めることができるか。

なお、Yは途中で設計変更をして、新型にきりかえ、これを製造・輸出しており、これは本件特許に抵触しないと主張していました。そこで、旧型を目録1（被告製品1）、新型を目録2（被告製品2）としていたので、第1審での争点は、そのほか次のようになっています。

③被告製品1につき、差止めの利益があるか。

④被告製品2が本件米国特許発明の技術的範囲に属するか。

⑤本件米国特許権が無効か。

⑥被告が職務発明による通常実施権を有するか。

⑦原告の損害賠償請求権が時効により消滅しているか。

⑧本件米国特許権に対応する日本国特許権を被告が有していることを理由として、被告の実施行為を適法ということが出来るか。

⑨原告の損害の額はいくらか。

この請求に対して、第1審及び第2審がいずれも請求を棄却したので、Xが上告受理申立をしたのに対しなされたのが、本件の最高裁判決です。そこで、第1審、

第2審の判決の内容をくわしく紹介するとよいのですが、時間の関係もありますので、これらの一連の判決の考え方を、図にまとめて説明することとします。

(5) 差止請求

そこで、差止請求についてですが、差止請求については渉外的要素を有するという考え方と、有しないという考え方があります。渉外的要素を有しているという考え方は、米国特許法の下での請求なのだから、準拠法を定める必要があるという考え方です。一方、有しないという考え方は、そもそも米国特許権は米国の中では有効だけれども日本では関係がないので、差止めを求める原因となる権利が日本にないし、条約もないので、請求棄却だということになります。この考え方は第2審の見解になります。

しかしこれは米国の特許権に基づく差止請求なのだから、やはり渉外的要素があるのではないかと、そうすると準拠法は何かということになります。その場合の準拠法は、条理に基づき登録国法となると第1審判決は言っているのですけれども、この点を判断するためには先ず差止請求の法的性質を決定しなければなりません。そこで、そもそも差止請求は何故できるのかというと、先ず一つは、特許権は準物権なので物権的請求権があるから、故意・過失がなくても差止請求ができるという考え方があります。これに対して、差止請求権は不法行為を原因とする権利であるとするもので、不法行為説と言われる考え方です。この判決までの我が国の有力な考え方は、準物権説だったのではないかと思うのですが、不法行為説を採りますと故意・過失の点が問題となるというちがいがあります。

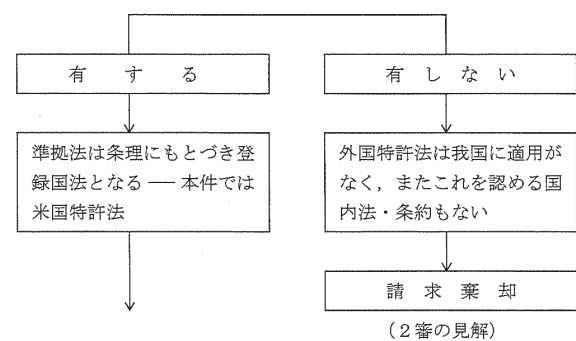
ところが、この判決の判例解説を見ますと、そのどちらでもなくて特許権説と言うべきであると言っています。つまり特許権自体の効力として差止めが認められるという考え方です。そうすると、その場合の準拠法は何かということになりますが、特許にどういふ効力を持たせるかは、その国の法律によるのだから、差止請求は、特許法に基づき特許権に与えられた効力だということになり、本件のFM信号復調装置事件の場合には、それは米国特許法によるということになります。

2番目に、米国の域外適用の規定は我が国での行為に適用されるかという問題があります。米国特許法271条(a)項は「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発

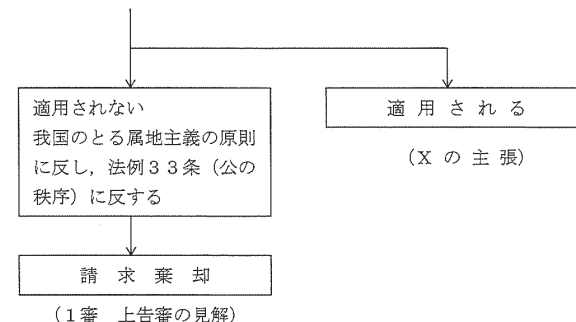
明を合衆国において生産、使用、販売の申出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は特許権を侵害する。」とあります。そしてその次の(b)項では「積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責を負うものとする。」とあります。この(b)項には合衆国国内においてという限定が無いので、世界中どこで行っても侵害だということになりますが、それでいいのかということです。そこで日本で米国特許法の域外適用の規定を適用できるということになると、米国で日本特許の侵害を誘発する行為があった場合に、それは日本の特許法では差止められないけれども、日本で米国特許の侵害を誘発する行為をした場合には、米国特許法にもとづいて差止められるということになります。これについては、本件の上告審もそうですが、日本では公序良俗に反するという事で差止請求権を認めていません。日本では法例の33条で「外国法によるべき場合においてその規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反する時はこれを適用せず」となっています。これは通則法もそのまま引継いでいて、42条は「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良な風俗に反するときは、これを適用しない。」と規定されています。そこで、差止請求権は米国特許法に基づくけれども、その271条

差止請求

- (1) 米国特許法に基づく差止請求は、渉外的要素を有するか。



- (2) 米国特許法の域外適用の規定は、我国内の行為について適用されるか。



(b) 項は、日本の公序良俗に反するから認められないという理由で請求棄却になったのが、第1審と上告審の見解です。

ここで、差止請求権と管轄との関係が問題となった事件として、最高裁平成16年4月8日決定（民集58巻4号825頁－ミーリングチャック事件）を紹介しておきます。

これは日本の民訴法の不法行為に関する裁判籍ということで問題になった事件ですけれども、この判決は、不正競争防止法に基づく差止請求は民訴法第5条9号の不法行為に関する請求であるとしています。この事件では、Xがミーリングチャックを名古屋港から輸出しようとしたところ、Yから不正競争防止法2条1項1号にあたると言われたので、Xはあたらぬことを理由としてYの差止請求権の不存在確認訴訟を起しました。これに対して、Yの住所地は大阪なものですから、これは大阪地裁でやるべきと言って争い、1審では移送申立が却下されましたが、2審では移送を認める決定がなされました。そこでXが許可抗告を申立て、最高裁がXの主張を認めて原決定を破棄する決定をしたわけです。

すなわち、民訴法に言う「不法行為に関する訴え」とは、不法行為の訴えに限るものではなく不法行為に関する訴えをいうのであって、我が国の裁判実務も全てそれに従っているとしています。

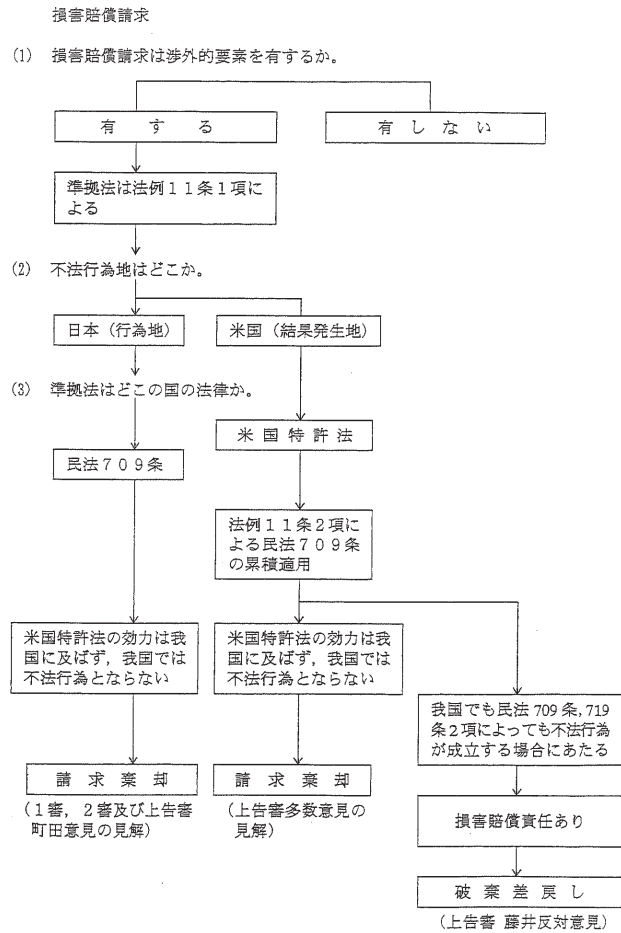
たしかに、私も昔特許権侵害を理由とする仮処分申請事件について、不法行為に関する事件として管轄を主張したことがあります。つまり、この判決の考え方によれば、差止請求権の法的性質論とは別に、管轄を定めるうえでは不法行為に関する訴えとして扱ってよいわけです。

(6) 損害賠償請求

次に損害賠償請求ですが、そもそも本件の損害賠償請求は渉外的要素を有するかということが問題となります。しかし、この点は、米国特許法に基づく権利を侵害したことによる損害を請求するというのですから、渉外的要素を有するというは認めざるを得ません。そうすると準拠法は何かということですが、当時の法例11条1項では「事務管理、不当利得又は不法行為によりて生ずる債権の成立及び効力はその原因たる事実の発生したる地の法律による」とされていたので、行為地法という考え方もあります。

この点は先ほど説明した通り、通則法では結果発生地を不法行為地とし、判例も結果発生地を不法行為地としていましたが、法例は行為地を不法行為地としていました。そこで、行為地ということになると、それは一体何処なのかということになります。そしてこのFM信号復調装置事件では日本国内の行為が問題になっているのですから、行為地は日本だということになり、準拠法は日本の民法709条ということになります。そうすると、米国特許法の271条(b)項の規定は我が国に及ばないから不法行為にならないということになって請求棄却となります。これは1審及び2審、それから上告審の町田裁判官の意見ということになります。

これに対して、不法行為地を米国と見る考え方があります。これは不法行為地を結果発生地とする立場です。そうすると米国の特許法が適用されることとなります。その場合に米国の特許法だけを見ればよいのかというと、当時の法例11条2項は「前項の規定は不法行為に付いては外国において発生したる事実が日本の法律によれば不法ならざるときはこれを適用せず。」となっていました。この点は通則法22条でも「不法行為について外国法によるべき場合において、当該外



国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分請求はすることができない。」となっています。そうすると日本国内の行為については、米国特許法の域外適用の規定が適用されないため、我が国では不法行為とならず、上告請求棄却となります。これは上告審の多数意見の見解ということになります。

これに対して、藤井裁判官の反対意見がありまして、我が国で民法 709 条、719 条 2 項によっても不法行為が成立する場合に当たると言っています。そうすると、損害賠償請求できるということになり、破棄差戻しとすべきであるとしています（注 2）。

そこで、この FM 信号復調装置事件の最高裁判決の判示したところを要約すると、次のようになります。

- ①特許権の効力の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。
- ②特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。
- ③米国特許法を適用して、米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることは、法例 33 条にいう「公ノ秩序」に反する。
- ④特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は、法例 11 条 1 項による。
- ⑤米国で販売される米国特許権の侵害品を我が国から米国に輸出した者に対する、米国特許権の侵害を積極的に誘導したことを理由とする損害賠償請求について、法例 11 条 1 項に言う「原因タル事実ノ発生シタル地」は、米国である。
- ⑥米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは、法例 11 条 2 項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」にあたる。

それから、この事件では日本の特許法にあって米国特許法にない制度として、職務発明の問題があります。米国では職務発明による実施権に相当する権利はショップライトと言われており、多くの場合契約か州法でできまっているようです。そこで、その準拠法がどうなるのかは一つの問題ですが、この判決はそこまで議論が進んでいないので、ここでは触れないこととします。

(7) 多極真空管事件とのちがい

この事件の前に、東京地裁昭和 28 年 6 月 12 日判決

（下級民集 4 卷 6 号 847 頁－多極真空管事件）があったことは、先にお話しした通りです。

この事件の原告 X は日本無線通信株式会社ですが、多極真空管の特許権を日本国と満州国で持っていました。そして、この日本での特許権について「東芝自身の工場においてのみ製作したる真空管の使用、販売及拡布」をしてよいという内容の実施許諾を受けた東芝が、その特許権を使用して多極真空管を製造し、これを販売したところ、その真空管を購入した被告 Y（松下無線株式会社で後に松下電器産業株式会社に吸収されました。）がラジオ受信機を製造し満州国で販売しました。そこで、X が自分の満州国の特許権を侵害されたとして日本国において損害賠償請求の訴訟を提起したものです。この事件でも法例 11 条 2 項と日本民法 709 条が累積適用され、満州国の特許権は日本の法律によっては権利とは認められないので、満州国内で満州国の特許権を侵害した行為は、日本では不法行為にはならないという理由で、この損害賠償請求は棄却されてしまいました。現在であれば国際消尽ということを経由して同様の結論が出せるのではないかとも思います。

この事件の出訴は昭和 14 年で、終戦をはさんで昭和 28 年に判決が出たのですが、満州国というものがあつたのかなかつたのかも論点の 1 つとなっています。しかし、その点はともかくとして、次の点で FM 信号復調装置事件とちがっています。つまり、特許登録国である外国での Y の行為を侵害であるとして、日本で Y に対し損害賠償請求をしている点です。

そしてこの判決は、満州国特許の効力は日本に及ばないのであるから、Y の行為が日本で行われたとしたならば、不法行為とならないので、法例 11 条 2 項の場合にあたるとしています。しかし、これには反対の意見が多く、特許権侵害行為は我が国においても不法行為となるのであるから、法例 11 条 2 項の適用はないとされています。そして、この考え方の方が妥当であると考えます。

3. サンゴ砂事件

(1) 事件の概要

この FM 信号復調装置事件の後の判決として、東京地裁平成 15 年 10 月 16 日判決（判時 1874 号 23 頁－サンゴ砂事件）を紹介しておきます。この事件は第 1 審だけで確定してしまったのですが、事案の概要は次の通りです。

この事件は、原告 X も被告 Y も日本法人であって、Y は米国特許第 4540584 号の権利者であり、その請求項 1 は次のようなものでした。

USP 請求項 1

- A 有効成分としてのサンゴ砂 (Coral Sand) を、人間のためのミネラル補給源として炭酸カルシウム及び他のミネラルを与えるのに十分な量で含有するミネラルサプリメントであって、
B 前記サンゴ砂は、約 150 ないし 500 メッシュを通過する粒子サイズの微細粉末の形態であるミネラルサプリメント

サンゴ砂というのはサンゴが死んで長年たまって化石化したものなのですが、それを砕くとミネラル豊富な健康食品になります。Y はこの健康食品についての米国特許権者なのですが、X が同様の健康食品を米国に輸出販売したので、X と Y との間で紛争となりました。しかし、X の製品は約 5000 メッシュを通過する細かいもので、しかも Y の特許が「約 150 ないし 500 メッシュ」と数値限定をしたのは、先行技術にもっと細かいものがあったのでこれを回避するためであったという事情がありました。そこで X が Y に対して、Y が米国において差止請求権を有しないことの確認と、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 14 号所定の営業妨害行為の差止などを求めて、日本の裁判所に訴えを提起したのです。

この判決は、次の①③④⑤の請求を認容しましたが、②の請求については却下しました。

- ① X による米国内における X 製品の販売につき Y が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認
- ② X の米国内の取引先による米国内における X 製品の販売につき Y が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認
- ③ Y が、米国における X の取引先に対して X 製品が本件米国特許権を侵害するなど記載した電子メール及び書簡を送付したことについて、Y の行為は不正競争防止法 2 条 1 項 14 号所定の虚偽事実の告知・流布に該当するとして、同法 3 条 1 項に基づき、日本国内から X の取引先に対して、X による米国内における X 製品の販売が本件米国特許権を侵害する旨を告知・流布する行為の差止め
- ④ 日本国内から X の取引先に対して、X の取引先による米国内における X 製品の販売が本件米国特

許権を侵害する旨を告知・流布する行為の差止めを求め

⑤同法 4 条に基づく損害賠償

これは、③④⑤は日本国内における行為を対象としているのに対し、②は米国における訴訟当事者ではない X 以外の者の行為を対象としている請求であることからして妥当な判断であるといえます (注 3)。しかし、問題は①であって、日本人間の権利関係を判断するのであるからこれでよいのだという考え方もありますが、ではこれが差止請求であったらどうかということになります。

(2) 外国特許権による差止請求

これは、米国特許の米国における侵害について日本で差止を命じることができるかということであり、クロスボーダーインジャンクションの問題です。そこで、被告が日本人で日本に住所があるということを前提にして考えると、一応我が国に管轄はあります。

そこで、まず、米国における製造または販売という米国での行為について、差止を命じることができるかということになります。この点は、サンゴ砂事件でも問題になっていませんし、FM 信号復調装置事件においても、請求からはずされています。

次に、米国特許法 283 条は、差止命令について、次のように定めています。

第 283 条 (差止命令)

本法に基づく訴訟についての管轄権を有する個々の裁判所は、特許によって保障されている権利についての侵害を防止するため、衡平の原則に従って、その裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。

そして、以前は侵害が認められれば容易に差止命令が出ていましたが、2006 年 5 月の eBay 判決以来、この条文通り「衡平の原則」に従うことが要求され、特許権者である原告としては、次の 4 点について主張し、裁判所はこれを判断したうえで、差止命令を出すかどうかをきめることになりました。

- ①原告が回復不能の損害を受けていること。
 - ②金銭的損害賠償のような普通法に基づく救済では不十分であること。
 - ③原告と被告間の困難性のバランスを考慮した際、エクイティによる救済が正当であること。
 - ④本案差止によって公衆の利益が損なわれないこと。
- そうすると、日本の裁判所がこれを判断する権限があるのか、とくに④は米国の公衆の利益ですから、そ

の有無を日本の裁判所で判断することができるのかということになります。

そうすると、国際管轄のところで説明した最高裁平成9年11月11日判決の考え方が出てきて、「特段の事情」があるものとして、差止請求については、国際管轄が否定されることになるのではないかと考えます。

この点に関して報告書では、67頁で次のように述べています（注4）。

「なお、近時、欧州司法裁判所及び米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）で、特許権の侵害訴訟を専属管轄と判断した裁判例もある（注3）ことから、今後の検討に当たっては、そうした国際的動向も考慮する必要があるとの意見もあった。」

ここで（注3）として指摘されている例は、1つはドイツ企業がフランスの特許を有していて、フランス企業Xに対して日本の不正競争防止法2条1項14号に相当する行為をしたところ、Xがドイツの裁判所に出訴して、そのフランス特許の効力を争いました。それに対してドイツの裁判所は、フランス特許の有効性を判断できないとされた事件です。

もう1つは米国の事件で、米国の特許権侵害と他国の特許権の侵害とを併せて請求したもので、我が国でいえば客観的併合にあたる場合です。これについて第1審は管轄を認めたのですが、連邦巡回控訴裁判所は、連邦地方裁判所が外国特許に基づく侵害訴訟を審理することは合衆国憲法に禁じられてはいないとしたものの、国際的な互譲の必要性、司法経済、当事者の便宜、公正さ等を総合的に検討して、第1審判決を破棄しています。これは、前述の「特段の事情」を考慮して国際管轄をきめるという考え方と共通する考え方といえます。

以上の通り、侵害事件の国際管轄と準拠法についてはいろいろな考え方があり、差止請求については判例によって一応の考え方が示されているものの、確立した定説はありません。また、損害賠償請求も、それ自体は金銭債権の請求ですから侵害であることに争いがない場合には問題は少ないものの、侵害かどうかについて争いがある場合に外国特許についてその判断ができるのか、また何を侵害とするかについて内国特許法と外国特許法とで違いがある場合にどうなるのかという問題があります。そこで、侵害訴訟についても、登録国の専属管轄とすべきであるという考え方もある一

方、侵害事件については法廷地国における紛争について法廷地国での結論が出ればよいので、法廷地の裁判所が判断すればよく、他の国で裁判をしたら違った結論になったかもしれないとしても、かまわないのではないかという考え方もあり得ます。そこで、この点は事件に応じて前述の「特段の事情」の有無で処理すればよいとも考えられます。

このような、いろいろな問題があり、現在検討中であることを報告して、私の話を終わらせていただきます。

注1. この判決の主文第1項を米国で執行することができるかどうかについては、第1で述べた国際管轄との関係で疑問であり、おそらく執行できないと考えられます。そこで、研究会ではこの判決はそのことを予想して、間接強制の効果を狙って主文第2項の金銭支払いを命じたのではないかという発言もありました。しかし、判決の理由をみると、主文第2項は損害賠償金として支払を命じられており、損害賠償金と間接強制金とは性格が異なると考えるべきです。

そうかといって確認判決をするべきかということ、譲渡手続義務がある場合に、「譲渡手続をせよ」という給付請求のかわりに「譲渡手続をする義務のあることを確認する」という確認請求をすることは、民訴法上問題があります。

結局主文第1項のような請求は、第1の項の規律にある通り、国際管轄が我が国にはないと考えるべきであり、当事者としては我が国で訴えたとすれば、譲渡せよと請求して契約の履行を求めると、譲渡手続をするまでの損害賠償を請求することになるのではないかと考えます。

注2. 研究会では、藤井反対意見の方が妥当ではないかという見解が有力に主張されました。藤井反対意見は次の通り述べています。

「不法行為については、法例11条2項により、法廷地である我が国の法律が累積的に適用される。本件において、同項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実」に当たるのは、本件米国特許権の侵害を我が国の領域内において積極的に誘導してアメリカ合衆国において侵害の結果を発生させたという事実であり、この事実が原因事実発生地法と我が国の法律の不法行為の成立要件をともに満たし初めて不法行為が成立することになるのである。そして、この場合において、我が国の法律を適用するに当たり、被侵害利益である米国特許権の存在は

先決問題であり、その権利がそれ自体の準拠法によって成立したものである限り、これを所与の前提として、その種の権利の侵害が我が国の法律上不法行為と認められるかどうかを判断すべきである（米国特許権が我が国においては効力を有しないことの故に、それが権利として存在しないものとみなして判断すべきではない。）。

我が国の民法 709 条、719 条 2 項によれば、特許権の侵害を積極的に誘導する行為は、特許権侵害の教唆又は幫助に当たるといふべきであり、その行為を行った者は、共同行為者とみなされ、直接侵害者と連帯して損害賠償責任を負うことは明らかである。したがって、我が国の法律によっても不法行為が成立する場合に当たる。このように解しても、特許登録国の国外における行為自体に直接に米国特許権の効力を及ぼすものではなく、特許登録国において生じた直接侵害に基づく損害の賠償について直接侵害者との連帯責任を負わせるものにすぎないから、属地主義の原則に反するとはいえない。」

この点この判決の判例解説（最高裁判所判例解説平成 14 年 30 事件）によると、日本法上、特許権の侵害を特許登録国の国外で積極的に誘導した者が共同不法行為による損害賠償請求責任を負うか否かについては、否定説と肯定説とがあり、否定説の根拠として次のように説明しています。

特許権の効力が登録国以外に及ばないという属地主義の原則を徹底すれば、立法又は条約のない限り、登録国の領域外における行為は特許権の侵害には関係しない。すなわち、このような意味における属地主義の原則によれば、登録国を領域外において、登録国における侵害品を製造販売することは自由であるから、これを輸出することも適法な行為であり、特許権の登録国で侵害となっても、領域外における積極的誘導行為は不法行為にはなり得ない。外国における行為について安易に共同不法行為の成立を認めて責任を認めると、輸出をする者すべてに仕向国における特許の調査義務を課すことになりかねず、事実上外国特許権を内国に及ぼすに等しいという指摘もある。

本判決の多数意見は、法例 11 条 2 項の適用場面において、この否定説をとったわけで、次のように述べています。

「米国特許法 284 条は、特許権侵害に対する民事上の救済として損害賠償請求を認める規定である。本件米国特許権をアメリカ合衆国で侵害する行為を我が国において積極的に誘導した者は、米国特許法 271 条 (b) 項、284 条により、損害賠償責任が肯定される余地がある。

しかしながら、その場合には、法例 11 条 2 項に

より、我が国の法律が累積的に適用される。本件においては、我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべきこととなる。

属地主義の原則を採り、米国特許法 271 条 (b) 項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということができず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

したがって、本件米国特許権の侵害という事実は、法例 11 条 2 項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。」

すなわち、Y の行為はすべて我が国内における行為です。これに対して、Y が米国内で宣伝や運搬などの行為をしていれば米国内で幫助行為をしていることになり、米国特許法にもとづく責任を生じ得ます。そして、その場合は、我が国でも民法 719 条 2 項・709 条で幫助者は共同不法行為者としての責任を負うことになっているので、法例 11 条 2 項の適用はなく、我が国でも損害賠償責任を問われることになり得るわけです。

注 3. 研究会の後で、③④について行為の結果が発生するのは米国においてであるから、不法行為地は米国であり、米国法が適用になるのではないかという指摘がありました。たしかに不法行為を請求原因として損害賠償を請求しているのであれば、この考えは成り立ちます。そして日本法を適用するためには通則法 20 条によることとなります。

しかし、本件で X が主張しているのは不正競争防止法にもとづくその行為の差止請求であり、その Y の行為によって生じた同法上の損害賠償請求です。そして、これは不正競争防止法によって認められている権利であるので、不正競争行為が行われた国の法律を適用するということになると考えます。

注 4. ここで示されている注 3 の例は、次の通りです。

(注3) 近時、かねてから注目されていた事件の判決がEUとアメリカで出された。

GATv. LUK (C-4/03 ECJ July 13, 2006) では、フランス企業が、ドイツ企業の有するフランス特許を侵害していないことの確認を求める訴訟をドイツ裁判所に提起し、フランス特許の無効を主張したため、ドイツ裁判所が管轄を有するかどうかブリュッセル条約第16条第4項の解釈として争点となった。欧州司法裁判所は、これに対し、条約第16条第4項が規定する専属管轄権は、特許の登録または有効性に関する争点が訴状において提起されたか反訴において提起されたかにかかわらず、同争点に関するすべての手続に適用されるも

のと解釈されなければならないとして、ドイツ裁判所はフランス特許の有効性を判断できないとした。

Voda v. Cordis (476 F. 3d 887 (Fed. Cir. 2007)) は、米国特許権の侵害訴訟に外国特許権の侵害訴訟を supplemental subject matter jurisdiction の行使として併合することを認めた地裁判決に対する中間上訴であり、連邦控訴裁判所は、連邦地方裁判所が外国特許に基づく侵害訴訟を審理することは合衆国憲法により禁じられていないとしたものの、国際的な互譲の必要性、司法経済、当事者の便宜、公正さなどを総合的に検討して、上記地裁の判決を破棄し、事件を差し戻した。

(原稿受領 2009. 9. 16)

