

# 特許紛争と管轄合意の効力

—米アップル特許侵害訴訟に関連して—

大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師 西口 博之



## 要 約

クロスボーダー取引が多様化し、その紛争も複雑化するなかで、取引当事者はその紛争の解決に備えて準拠法並びに国際裁判管轄を合意するケースが多い。

本稿では、日本の中小企業が米多国籍巨大企業との間の部品供給契約での特許権侵害並びに独禁法違反訴訟で、合意していた米国での裁判管轄が否定され日本での裁判管轄が肯定された事案を取り上げた。

この裁判所の判断は、従来のクロスボーダー紛争での判断基準となっていた枠組みに寄らない新しい判断基準であり、今後の我が国における特許侵害訴訟をふくむクロスボーダー訴訟に与える影響が大きいと考えられる。

## 目次

- I. はじめに
- II. クロスボーダー取引と合意管轄
  - 1. クロスボーダー取引の多様化と紛争の複雑化
  - 2. クロスボーダー訴訟と合意管轄
- III. 我が国の民事訴訟法による管轄の合意
  - 1. 民事訴訟法第 11 条並びに第 3 条
  - 2. 合意管轄の効力
- IV. 米アップル対島野製作所事件
  - 1. 島野製作所事件の概要とその経緯
  - 2. 平成 28 年 2 月 15 日中間判決とその意義
  - 3. 平成 28 年 3 月 17 日特許権侵害訴訟判決と今後の問題点
- V. おわりに

## I. はじめに

クロスボーダー取引においては、例えば売買契約では価格・納期等主な条件の合致に伴い契約書を締結し、それ以外の副次的な条件はその契約書の約款に委ねる習慣があるが、お互いに自己の約款の採用を主張するいわゆる「書式の闘い」が生じることがある。

クロスボーダー紛争の解決に備えて行う準拠法並びに国際裁判管轄の合意は、まさしくその典型的な例であり、その解決には両当事者の力関係によりなされることが多い。

本稿では、我が国の中小企業と米国の多国籍巨大企業との間の契約における管轄の合意に関する強者の主張が我が国の裁判所によって覆された事案に関して論ずるものである。

## II. クロスボーダー取引と合意管轄

### 1. クロスボーダー取引の多様化と紛争の複雑化

昨今クロスボーダー取引が多様化するに伴い、その紛争も複雑化している。

本題のアップル社のスマートフォンは、同社が自社の工場を持たず、その部品を全世界から調達しているため、国内外のEMSを含む製造業から調達されている。この為、調達先との特許の共同開発、ライセンス契約、パテントプール等に係る紛争も発生しがちで、特許権紛争、不競法違反事件、独占禁止法違反事件等の問題が生じる<sup>(1)</sup>。

本件のように、特許権等知的財産権に係る競争法違反事件としては、米国でのアップル電子書籍事件、モトローラ対グーグル事件、BMI・ASCAP対DMX事件、欧州でのEUアップル電子書籍事件、サムソン事件及びモトローラ事件、ファーウェイ事件等がある<sup>(2)</sup>。

### 2. クロスボーダー訴訟と合意管轄

今回の島野製作所対アップル事件においては、その合意管轄については、平成 28 年 2 月 15 日東京地裁によって無効と判断されている。

我が国においては、第 2 次世界大戦前における管轄合意に係る裁判例としては、大判大正 5 年 10 月 18 日及び神戸地判大正 8 年 2 月 28 日があるのみであるが、戦後になって貿易取引に関連する船荷証券上の

普通約款によりなされた外国裁判所を専属管轄とする旨の合意の有効性について東京地裁昭和42年10月17日、神戸地裁昭和38年7月18日、その控訴審である大高判昭和44年12月15日及び上告審昭和50年11月28日（チサダネ号事件）と相次いで判例が見られる。

それらは、投資取引によるもの（平成24年2月14日東地判資産運用契約及びその控訴審平成24年6月28日東高判、平成25年4月19日東地判投資契約とその控訴審平成25年9月18日東高判、平成26年1月14日東地判、平成26年7月17日東高判、平成27年9月1日最高裁MRI出資金返還請求事件）、労働契約によるもの（平成12年4月28日東地判、平成12年11月18日東高裁並びに平成24年11月14日東地判）等がある。

### Ⅲ. 我が国の民事訴訟法による管轄の合意

#### 1. 民事訴訟法第11条並びに第3条

民事訴訟法11条は、第一審に限り、当事者が管轄を合意によって決められることを定める。

また、第2項では、その合意は一定の法律関係に基づく訴えに関して、書面で行わねば効力が生じないと規定する<sup>(3)</sup>。

尚、民事訴訟法は、取引・財産法関連に限定されるが、経済活動の国際化・グローバル化に対応すべく、国際裁判管轄を成文化することにより、当事者の予見可能性を高めるために、2011年5月に改正され、2012年4月1日より施行されている。

そのうち、国際商取引に関連する合意管轄での分野の主な改正点は次の通りである<sup>(4)</sup>。

#### ① 民訴法3条の7（当事者の管轄合意による国際裁判管轄）

後述するようにいわゆるチサダネ号事件の最高裁判決により規律される分野で、改正法では、当事者は合意により日本又は外国の裁判所を管轄とすることを広く認める一方、一定の法律関係に基づく訴えに関する合意であることと、書面性を要件とした。

#### ② 民訴法3条の3三号（財産上の訴え）

財産権上の訴えとは、広く経済的利益を目的とする権利を言い、通常金銭請求や物の引き渡し請求等がこれにあたる。その請求の目的物又は差し押さえ可能財産が日本国内に存在する場合は、日本での提訴が可能であり、外国人が日本に支店等を持たないが一定の施

設を置いて営業している場合などには対応が可能である。

#### ③ 民訴法3条の4（消費者契約に関する訴え）

消費者契約という新しい類型がその国際裁判管轄の対象となったが、消費者から事業者への訴えについては、訴え提起時又は消費者契約締結時の消費者の住所地の裁判所に管轄権を認めた。更に、外国事業者と日本に住所を有する消費者間の売買契約に関する紛争では、同契約に事業者の本拠地（外国）の裁判所を管轄とする合意があった場合、消費者が外国で訴訟出来ずに欠席裁判となるケースに対応すべく改正法の下では間接管轄を排除した。

### 2. 合意管轄の効力

民事訴訟法第11条第2項並びに改正後の国際裁判管轄権の規定ともいべき第3条の7の第2項では、上述通り、「その合意は①一定の法律関係に基づく訴えに関して、②書面で行われなければ効力を生じない」と規定する。この規定は、①管轄合意は、「一定の法律関係に基づく訴え」に関して定める必要があり、「当事者間の一切の紛争について」合意管轄を定める等合意が及ぶ紛争の範囲が広すぎることは効力を失することとなる。したがって、その範囲を限定して「本契約に関して生じた裁判上の紛争」等と合意の効力を受ける訴えが特定されることが必要である（通説）<sup>(5)</sup>。また、②書面性については見解の相違があるが、①についてはこれまで余り議論されることもなかったし、裁判例も見られない<sup>(6)</sup>。

### Ⅳ. 米アップル対島野製作所事件

#### 1. 島野製作所事件の概要とその経緯

米アップルに部品を供給していた島野製作所は、平成26年8月1日アップル社に対して独占禁止法違反等を理由とする訴訟を提起するとともに、同年8月6日特許権侵害についても東京地裁に訴訟を提起した<sup>(7)</sup>。

これに対して、先ず平成28年2月15日東京地裁（第18部）は独占禁止法違反や特許権侵害があったとして損害賠償を求めた訴訟につき、裁判の管轄についての中間判決を出した。両社の契約書には、「紛争はアップルの本社がある米カリフォルニア州の裁判所で解決する」との合意があったため、先ず日本の裁判所で審理できるかどうか争われた。

しかし、日本の民事訴訟法では、係争地の合意は個々の取引契約ごとに定めなければ無効と定められており、このアップルと島野製作所との合意は包括的にカリフォルニア州と定められていた模様で、このため裁判所は裁判の管轄についての両社の合意は無効と判断し、審理を東京地裁で続けると決定した（事件番号：平成26年(ワ)第19860号<sup>8)</sup>。

次に、島野製作所による米アップル社に対する販売差し止めや約10億5千万円の損害賠償請求事件に対して、東京地裁（第46部）は平成28年3月17日島野製作所の請求を棄却する判決を下した（事件番号平成26年(ワ)第20422号<sup>9)</sup>。

これに対して、島野製作所は控訴したこともあり、且つ先の平成28年2月15日の判決で未判断の独占禁止法に係る最終判決のための審理もあり判決内容の公開は制限されていたが、4月3日に解除されている。

## 2. 平成28年2月15日中間判決とその意義

本事件については、特許権侵害とか独禁法違反という本案以外に、裁判管轄合意の効力という事案に大きな注目が集まっている。

今回の東京地裁の中間判決での異議の申し立ては出来ず、且つ判決では、「裁判管轄の合意は、国際事件であれ、国内事件であれ、一定の法律関係に基づいた訴えに関して行われたものでない限り無効だ」と判示されており、国際事件（平成24年4月1日以降の契約に対する民訴法第3条の7の適用）又は国内事件（民訴法第11条の2の適用）のいずれの場合も適用されると判断されている。

今回の紛争に先立って、2009年に島野製作所とアップル社との間の部品供給契約には、Master Development and Supply Agreement (MDSA) という契約書の一部を構成する付属条項が規定されている文書が交換されていた。その一つの条項が当事者間の紛争解決のための規定で、次の様な規定となっていた。

- (イ) 両者が一名ずつ上級管理職を選出し話し合いを行う。
  - (ロ) クレームの申し立てから60日経過しても①で解決できない場合、カリフォルニア州での調停で解決を図る。
  - (ハ) 調停開始後60日以内に解決でない場合、カリフォルニア州の裁判所で訴訟を提起できる。
- この(ハ)の規定は、専属的裁判管轄を定めている

ものと明記されている。また、その条項全体は、他の書面で合意しない限り、紛争がMDSAから生じた場合や、関係する場合かどうかに関わらず適用されると規定されていた。この規定の有効性に関しては、民訴法改正前の事件への第3条の7第2項の適用可否・「一定の法律関係」に限定することの必要性等が被告・原告間で争われたが、裁判所は次の様な判断を下した。

- ① 民訴法第3条の7第2項を法改正前の本件合意に適用することは出来ない。
- ② ①の場合でも、条理上国際裁判管轄に関する合意については、一定の法律関係を限定する必要がある。
- ③ 合意を今回の紛争に限って有効とすれば、逆にそれこそが当事者の予想可能性を害するゆえ、合意は全体として無効である。

この判断は、今後の類似事件における合意管轄の適用という面では、日本での裁判が有利である企業の場合、望ましい影響が及ぶものと考えられる。

## 3. 平成28年3月17日特許権侵害訴訟判決と今後の問題点

島野製作所（原告）は米アップル社並びにアップルジャパン（被告）を相手とする共同不法行為による一部アップル製品の使用・譲渡等の差し止め並びに6億7千万円プラス延滞金利の損害賠償請求事件については、次の様な争点の下で争われ、裁判所は原告の請求を棄却した。

- 争点1：被告製品における構成要件（「略円錐面形状を有する傾斜凹部」，「押付部材の球状面からなる球状部」，「押圧」）の充足性
- 争点2：冒認出願，共同出願違反，進歩性の欠如，等無効理由の有無
- 争点3：被告の実施権の有無
- 争点4：損賠額

### (2) 両者の主張と裁判所の判断

争点1：押付部材の全体が球でなければいけない（被告主張）か、一部の押付の球でもよい（原告主張）と主張が分かれたが、裁判所は原告の特許は押付部材全体が球であるピンのみを権利範囲としており、被告の使用しているピンの球状はその範囲に属しないと判断した。

争点2：無効理由の有無については、被告は冒認出願

につき被告側技術者による発明若しくは共同出願でないと主張、原告はこれを否認したが、裁判所は共同出願についての判断をしていない。

争点3及び4：省略

結局、本件については、被告の製品は本件特許権を侵害しないとして原告の請求を棄却した。

本案の島野製作所の特許侵害事件は、原告の控訴により今後控訴審（知財高裁）でその審理が継続されるが、本案での独占禁止法違反事件（リベート支払いに関する損害賠償請求事件）については、先に東京地裁の中間判決で本事件の裁判管轄が東京地裁での審理と判断されたことで、独禁法を審理する東京地裁第18部で継続審理されるものと考えられる。

本案事件については、原告が訴えている相手がアップル本社であり、独占禁止法第2条9項5号による「取引の地位が優越していることを利用して正常な商習慣に照らして不当な行為」に該当するかどうかについて、我が国の独占禁止法によって審理すると言う域外適用の問題として取り上げられることと、本件の特許権侵害事件の東京地裁の判断が第1審のものとはいえ、この後の独禁法違反事件の審理に及ぼす影響等から引き続き注目を浴びることと思われる。

## V. おわりに

今回の島野製作所によるアップル提訴以外に、最近我が国でもアップルによる他のサプライヤーとの紛争例が多発している。世界的な特許紛争となっている対サムソンとの紛争の日本における裁判例、iPodの特許侵害で日本人発明家との裁判例なども見られる。

今回の島野製作所対アップルの紛争は、その様なアップルに対する関心事としての、今後の独占禁止法違反事件と特許侵害事件等の本案事件の行方もさることながら、我が国実業界にとっては、本題である合意

管轄に係る東京地裁の中間判決の方がもっと興味の持たれる事案であるかと思われる。

## 注並びに参考文献

- (1)和久井理子「技術標準化、パテントプールと独禁法」『日本工業所有権法学会年報』第26号（2002年）41頁以下。根岸哲「知的財産権法と独占禁止法—ライセンス契約を中心として—」『自由と正義』第40巻第1号29頁以下。
- (2)泉克幸「海外における知的財産に係る競争法違反事件の動向」『公正取引』第784号（2016年）10頁以下。
- (3)道垣内正人「国際的裁判管轄権」『注釈民事訴訟法』有斐閣（1991年）113頁以下。
- (4)増田晋「新国際裁判管轄法制の概要」『慶応法学』第24号（2012年）4頁以下。
- (5)伊藤真『民事訴訟法（第4版）』有斐閣（2014年）82頁以下。新堂弘司『新民事訴訟法（第5版）』弘文堂（2011年）117頁以下。笠井正俊・越山和広『新コンメンタール民事訴訟法（第2版）』日本評論社（2013年）88頁以下。飯場重男・原強『基本法コンメンタール民事訴訟法I（第1編）』57頁以下。
- (6)裁判例がなかったこともないが、本件とは類似ケースながら逆に裁判所が合意を認めたケースで、上述の類似裁判例の②の東京地判平成6年2月28日判決である。道垣内正人『国際契約実務のための予防法学—準拠法・裁判管轄・仲裁条項』（株）商事法務（2012年）218頁以下参照。]
- (7)2014年9月12日付け島野製作所ホームページ参照。
- (8)平成28年2月17日付け日本経済新聞記事。2016年3月4日鈴木健文「日本の中小企業がアップルを提訴・裁判が出来るのはアメリカだけ？契約書に定められた裁判地の有効性、島野製作所対アップル社から見る国際裁判管轄」『Wedge Infinity』並びに2016年3月11日前田葉子「米アップル社と日本の製造会社との間の米国デラウェア州裁判所を専属管轄とする紛争解決条項を無効とした判決について」『CY Newsletter』Vol.7参照。
- (9)平成28年3月18日付け日本経済新聞（夕刊）記事並びに最高裁ホームページ判例情報を参照。遠藤元一「排除的管轄合意を無効としたアップル・島野訴訟中間判決」『NBL』第1073号（2016）36頁以下を参照。

（原稿受領2016.4.4）