

## 設例 1 についての回答

東京大学 道垣内正人

### 1 「外国特許の裁判管轄と無効の判断」

[ I 図 ] A 国 = 日本とする。

#### 質問(1)について：

日本には日本法人である Y 社の普通裁判籍があるので、日本特許侵害についてであれ、B 国特許侵害についても、国際裁判管轄が認められる。

日本には外国特許侵害訴訟について管轄を認めた裁判例が少なくとも 2 件存在する(満州国での満州国特許権侵害についての東京地裁昭和 28 年 6 月 12 日判決(下級民事裁判例集 4 巻 6 号 847 頁)、日本でのアメリカ特許権侵害についての東京地裁平成 11 年 4 月 22 日判決(判例タイムズ 1006 号 257 頁)及びその控訴審判決である東京高裁平成 12 年 1 月 27 日判決(判例タイムズ 1027 号 296 頁))。

#### 質問(2)について：

日本では、裁判所に直接的に日本特許権の無効の判断を求めることはできず(特許法 178 条 6 項)、特許庁に無効審判を求めることができるだけである(同法 123 条 1 項)。大審院明治 37 年 9 月 15 日判決(刑録 10 輯 1679 頁)、大審院大正 6 年 4 月 23 日判決(民録 23 輯 654 頁)などにより、特許侵害訴訟において特許権の効力が問題となった場合には、特許に無効事由が存在する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となったものは、必ずや審決をもって特許を無効ならしめることを要する、との判例が確定している。

しかし、最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決(民集 54 巻 4 号 1368 頁)は、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないものと解するのが相当である」と判示し、上記の原則に対して実質的な例外を設けるに至っている。

B 国特許権について無効の判断をすることができるか否かについての裁判例はない。道垣内報告では、国家行為理論に基づき、外国特許権は原則として有効と扱うべきであると述べている。これは上記の大審院判決以来の判例に親和的な結論であるように思われる。しかし、既述のように、最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決が権利濫用の法理を用いて実質的な例外的処理を認めたことから、外国特許権についても同様に、それが無効であることが明白である場合には、その外国特許権に基づく救済は認めないという処理が可能であるように思われる。