

# 2001年6月のハーグ条約案のもとでの外国特許権侵害事件の国際裁判管轄

道垣内 正人\*

- I. 序論
- II. ハーグ条約案の概要
  - 1. 経緯
  - 2. 基本構造:「ミックス」条約
  - 3. 主要な問題点
- III. ハーグ条約案における知的財産権の問題
  - 1. 一般
  - 2. 外国特許権侵害事件の扱い
- IV. 日本からみた分析
  - 1. 日本の裁判例
  - 2. 日本の特許の有効性についての特許庁と裁判所との関係
  - 3. 国家行為理論と権利濫用の法理
- V. 結論

## I. 序論

国際化及び相互依存の進展により、不可避免的に異なる国の当事者間の民商事紛争が多発するようになってきている。にもかかわらず、諸国間で裁判管轄を配分し、判決を他の国において円滑に承認執行できるようにする世界的な枠組みは存在しない。<sup>1</sup> 民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決の承認執行に関する条約を作成しようとするハーグ国際私法会議<sup>2</sup>のプロジェクトはこの状況を変えようとするチャレンジである。外国判決の承認及び執行についてはコンセンサスをほぼ見出すことができたが、裁判管轄についての考え方が著しく異なる国々に受け容れられるような裁判管轄ルールを作ることは容易ではなく、このプロジェクトはまだ成功するには至っていない。最も困難な問題は、アメリカにおい

---

\*東京大学法学政治学研究科・教授。筆者は、裁判管轄及び外国判決に関して、ハーグ国際私法会議への日本政府代表の一員ではあるが、本稿における見解は日本政府の見解を示すものではなく、個人的立場からのものである。本稿の執筆時期は2001年11月であり、2001年6月の第1回外交会議の終了時点での条文案を基礎としている。

<sup>1</sup> 仲裁については、いわゆる「ニューヨーク条約」(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)(1958年)が126カ国の締約国を擁する法的インフラストラクチャーとして成功を収めている(<http://www.uncitral.org/en-index.htm>)。

<sup>2</sup> この政府間機関は、国際私法ルールの漸進的統一作業をするために1955年に設立されたものである(同会議規程1条)。しかし、この会議の起源は、1893年にハーグで開催された第1回国際私法会議に遡る。以来、この会議は40の条約を採択してきており、その中には、民事及び商事に関する裁判上及び裁判外の文書の送達及び告知に関する条約(1960年)、子の国際的な奪取の民事面に関する条約(1980年)などがある。日本は、そのうち6つの条約を批准している。メンバー国は、2001年10月31日現在で56カ国である。<http://www.hcch.net/>参照。

て憲法上認められてきたが、大陸法諸国には存在しない「活動に基づく管轄権(activity based jurisdiction)」をいかに扱うかである。<sup>3</sup> 知的財産権は、交渉において解決すべきその他の困難な問題の一つである。

本稿は、ハーグでの交渉における知的財産権についての問題の所在を明らかにし、かつ、ハーグ又は WIPO 等他の場においていかにこの問題を扱うべきかを検討することを目的とする。

第 1 に、II において、ハーグのプロジェクトの経緯とハーグ条約案の基本構造を紹介する。III においては、知的財産権事件に対する裁判管轄に関してハーグ会議の会合においてなされてきた議論を振り返る。その際、特に、外国特許権侵害事件に焦点を当てる。そして最後に、IV において、外国特許侵害訴訟の管轄ルールとして何が最もふさわしいのかを検討する。その前提として、外国特許侵害訴訟について裁判管轄を認めた日本の裁判例を紹介する。そして、日本の裁判所において外国特許権をいかに扱うかを考えるために、日本の特許法のもとでの特許庁と裁判所の関係と日本特許侵害訴訟についての状況を紹介する必要がある。そのような状況に鑑みると、国家行為理論と権利濫用の法理とがここでの問題の解決をするために一定の役割を果たすように思われる。

## II. ハーグ条約案の概要

### 1 経緯

1992 年 5 月、ハーグ国際私法会議においてアメリカは、民事及び商事に関する裁判管轄と外国判決の承認及び執行に関する条約の作成を提案した。<sup>4</sup> この提案に対して、ハーグ会議はこの問題を検討し、外交会議に提出する条約準備草案を作成するための特別委員会を設置した。<sup>5</sup> 1999 年 10 月 30 日、特別委員会は、「民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案」(以下、1999 年条約案という)を採択した。<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> II.3(1)及び(2)参照。

<sup>4</sup> アメリカの関心は、外国でアメリカの判決が円滑に承認執行されることを確保することに加え、他の国々の過剰管轄ルールの適用に制約を加えることであった。特に、ドイツ法に見られる被告の財産所在やフランス法に見られる原告の国籍などの過剰管轄原因に基づく判決の執行からアメリカの当事者を保護することがアメリカの重大な関心事項であった。というのは、現状では、そのような判決は、ブラッセル条約及びルガノ条約に従えば締約国の判決の管轄原因は全く審査しないこととされているので、他のヨーロッパ諸国ではそのまま承認執行されるからである。

<sup>5</sup> 1994 年及び 1996 年に、特別委員会はフィージビリティー・スタディーを行った。そして、1996 年 10 月、ハーグ会議第 18 会期(外交会議)は、この問題を 2000 年に開催予定の第 19 会期のテーマとすることを決定し、民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約準備草案の作成のための特別委員会を新たに設置した (Final Act of the Eighteenth Session, October 19, 1996, 35 I.L.M.1391, 1405 (1996))。この特別委員会は、1997 年 6 月、1998 年 3 月、1998 年 11 月、1999 年 6 月そして 1999 年 10 月と 5 回の会合をもった。

<sup>6</sup> これについては、<http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html> (2001 年 10 月 21 日現在) 参照。日本語訳は、ジュリスト 1172 号 90-96 頁(2000)及び N B L 699 号 26-43 頁(英語対訳) 参照。1999 年条約案についての説明報告書については、ピーター・ナイ及びファウスト・

この条約準備草案は多数決により採択され、アメリカからの多くの提案は大陸法諸国の多数により否決されたため、アメリカはこのような「ヨーロッパ的」草案を議論の出発点として外交会議に提出することに反対し、外交会議の延期を提案した。ヨーロッパ諸国は、1999年案を外交会議で議論するのによい文書であると考えていたので、容易にはその提案を受け容れることはできなかった。他方、日本を含むいくつかの国々は、この分野についてヨーロッパ諸国間のブラッセル条約・ルガノ条約のような多国間の枠組みを有していないこともあり<sup>7</sup>、最終段階においてアメリカが批准することがこの条約が民商事訴訟についての法的インフラストラクチャーとして有効に機能するために重要であると考えた。そこで、これらの国々は、条約の最終採択時期についての当初のスケジュールには固執しないという考えを支持した。<sup>8</sup> 2000年5月、妥協として、外交会議は2回に分けて開催することに決定した。第1回は2001年6月に開催し、そこではすべての決定はコンセンサス又はコンセンサスに近い決定でのみ行う。そして、第2回外交会議を2001年末又は2002年はじめに開催し、そこでは通常の決定方法である多数決を採用することとされたのである。いくつかの非公式会合が開催され、1999年案を採択した際の特別委員会の決定に従い電子取引及び知的財産権の観点からの見直しのみならず<sup>9</sup>、すべての国にとって採用可能な細い道筋を探すという観点から、1999年条約案の見直しが行われた。

2001年6月、外交会議(第19会期)の第1回目が開催された。予想された通り、各国代表からそれぞれの考えを条約案のテキストに追加すべく多くの提案がなされた。というのは、コンセンサス方式によれば、いかなる提案であれ、それをテキストに残すよう主張する限り、却下されることはないからである。その結果、12000語で構成されていた1999年条約案に比べ、2001年条約案は、24000語から成り、選択肢や括弧の趣旨を説明する注を含めると、48000語から成るものとなってしまった。<sup>10</sup>

第1回外交会議の終わりに、「コンセンサス」により、条約採択のための第2回外交会議は延期することに決した。というのは、すべての代表がこのプロジェクトをどのよ

---

ポカール両氏による準備文書 No.11(2000) (<http://www.hcch.net/doc/jdgmpl1.doc>) (2001年10月21日現在)参照。

<sup>7</sup> 1968年の民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の執行に関するブラッセル条約は、当初EECの6カ国の加盟国の間で発効したものであるが、その後、複数の加盟条約によって改正されてきた。現在では、EEC15カ国の間で適用されている。現在の条文については、[1997] OJ C15/1 参照。同一事項に関するルガノ条約は、ヨーロッパのより広い地域でブラッセル条約とほぼ同一のルールを適用するために締結された別の条約である。ルガノ条約の締約国は、現在、EEC15カ国に加え、スイス等を含む19カ国である。ちなみに、ブラッセル条約の改訂版を内容とするブラッセル規則が、2002年3月1日にEU諸国間で原則として施行される予定である。

<sup>8</sup> 2000年はじめ、日本、韓国、オーストラリア及びアメリカは共同で、ハーグ会議事務局にその趣旨の書簡を送り、また、中国も別途、同趣旨の書簡を送った。

<sup>9</sup> 知的財産権については、ジュネーブで2001年1月30日及び31日に「国際私法と知的財産権に関するWIPO(世界知的所有権機関)フォーラム」及びその翌日に知的財産権の専門家を交えたハーグ会議の非公式会合が開催された。WIPOフォーラムについては、<http://www.wipo.int/pil-forum/en/> (2001年10月20日現在)参照。

<sup>10</sup> Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First part of the Diplomatic Conference (<http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html>) (2001年10月20日現在)参照。

うに進めていくのかを検討する必要性を認めたからである。また、一般問題を扱う第1委員会<sup>11</sup>がこのプロジェクトの将来を決定するために今後数ヶ月のうちに開催されることとなった。

参加している政府は、現在、何が最も自国にとって望ましいルールかではなく、このプロジェクトを進めていくには何が最も望ましい方法かを検討しているところである。そして、2回目の外交会議のスケジュールとそこにおける決定方法について各国が方針を定めるためには、何がこのプロジェクトの最終目標であるべきかを見極める必要に迫られているのである。

## 2. 基本構造：「ミックス」条約

条約案は「ミックス」条約といわれるタイプである。<sup>12</sup> これは、「シングル」条約とは次の点で異なる。すなわち、シングル条約は外国判決の承認及び執行に関するルールだけを規定し、裁判所の裁判管轄はそれを承認執行の要件の一つとしてコントロールするのに対して、ミックス条約は外国判決の承認執行だけではなく、裁判管轄についても直接扱うという点で異なるのである。しかし、ミックス条約は、裁判管轄について完全なルールのセットを規定するのではなく、そのうちの一部だけを規定する。裁判管轄の完全なルールのセットを、外国判決の承認執行とともに規定する条約は「ダブル」条約と呼ばれる。たとえば、ブラッセル条約及びビルガノ条約はダブル条約であり、そのもとでは、条約に規定された管轄ルールではない管轄ルールは、被告が締約国のいずれかに住所を有する場合には適用してはならず、他の締約国の裁判所で下された判決は裁判管轄の要件を審査することなく承認執行されるのである。ミックス条約は、締約国の国内法上の管轄ルールを、その適用が条約で禁止されない限り、締約国にその適用を認める点で、ダブル条約とは異なる。したがって、ミックス条約においては、管轄ルールは3つのカテゴリーに分けられることになる。ホワイト・リストの管轄ルール、グレー・エリアの管轄ルール、そして、ブラック・リスト又はブラック・エリアの管轄ルールの3つである。締約国はホワイト・リストの管轄ルールを適用する義務があり、そのルールに基づいてなされた裁判の判決は他の要件が具備されている限り、他の締約国により承認執行される。他方、締約国はブラック・リスト又はブラック・エリアの管轄ルール<sup>13</sup>を適用してはならず、万一そのよ

<sup>11</sup> 条約の実質的ルールを作成するのが第2委員会である。

<sup>12</sup> ミックス条約の考え方については、von Mehren, Recognition of United States Judgments Abroad and Foreign Judgments in the United States: Would an International Convention Be Useful?, *RabelsZ* 57(1993), p.449; von Mehren, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference?, 57 *L.Comtemp.Probl.*271 (1994); von Mehren, The Case for a Convention-mixte Approach to Jurisdiction to Adjudicate and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, *RabelsZ* 61(1997), p. 86; von Mehren, Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions, 24 *Brook.J.Int'l L.*17 (1998)参照。

<sup>13</sup> 法廷地国と紛争[又は被告]との間に実質的な関連がない場合には、国内法上の管轄ルールの適用を禁止するという一般条項である第18条(1)が維持される場合には、ブラック・エリアがあるということになる。その場合には、悪名高き管轄原因をリスト・アップした第18条(2)は例示列挙ということになる。これに対し、第18条(1)が削除されれば、第18

うな禁止された管轄ルールに基づいて判決が下された場合には、他の締約国はそのような判決を承認執行してはならないこととされる。そして、この2つの管轄ルールの中にグレー・エリアの管轄ルールがある。締約国は、各国の国内法上のそのようなルールを適用することができるものの、そのルールに基づいてなされた裁判における判決の承認執行は他の締約国のそれぞれの国内法に委ねられることになる。

	判決国の裁判所は---	承認執行国の裁判所は---
ホワイト・リストのルール	これを適用する義務あり。	これに基づく判決の承認執行を義務づけられる。
グレー・エリアのルール	国内法に定められている限り、その適用をすることは自由。	これに基づく判決を国内法により承認執行してもしなくても自由。
ブラック・リスト又はブラック・エリアのルール	これを適用することは禁止される。	これに基づく判決の承認執行は禁止される。

アメリカは、アメリカは管轄ルールの制度が相互に大きく異なる国々の間でダブル条約を作成することの困難さを認識していたため、当初からグローバルな条約としてミックス条約を提案していた。特に、連邦憲法上の「適正手続(due process)」条項<sup>14</sup>に基づくアメリカの管轄ルールは、ローマ法に起源を有する大陸報告のそれと比べて極めてユニークであるので、条約ですべての管轄ルールを統一することは不可能であると考えられたのである。

しかし、ヨーロッパ諸国は、1999年6月までは、特別委員会において、ダブル条約に固執し、すべての問題についてブラッセル条約及びルガノ条約を参照しつつ議論を行った。そして、1999年6月、グレー・エリアを認める規定が採択された<sup>15</sup>。それは現在の第17条にあたるものであり、一定の規定に従うことを条件に、「この条約は、締約国が国内法に基づく管轄権の規則を適用することを妨げない。ただし、次条で禁止される場合はこの限りではない。」(次条、すなわち第18条は禁止される管轄ルールに関する規定)と定めるものである。

日本は当初から真に世界的な条約を作成する唯一の方法としてこのミックス条約の考えを支持してきている。この枠組みの中で、日本はできる限りその目的を達成すべく努力をしてきているのである。

### 3. 主要な問題点

現在のところ、各国代表がすべてにとって受け容れ可能な解決を見出すことに困難を見出している主要な問題点は次の通りである。

- (1) 特別裁判籍としての「活動に基づく管轄」に関するルールをホワイト・リス

---

条(2)は限定的なブラック・リストということになる。

<sup>14</sup> アメリカ連邦憲法第14修正は、「・・・法の適正な手続によることなく、国家は何人の生命、自由又は財産を奪ってはならない。・・・」と規定している。

<sup>15</sup> このミックス条約のスタイルを採用するとの決定は、賛成23対反対ゼロでなされた。

トに載せることができるか否かが議論されている。アメリカは、被告が「頻繁又は重大」な活動をしていることをその活動と直接関係している契約事件及び不法行為事件の管轄原因とすべきことを主張してきている。このような管轄原因はアメリカでは認められているが、大陸法諸国では、請求権と裁判所との関連性が契約及び不法行為事件についての特別裁判籍においてキーとなる概念であるので、そのような被告と裁判所との関連性に基づく考え方を受け容れることは容易ではないのである。

- (2) 「普通裁判籍としての doing business 管轄」をブラック・リストに載せるか否かが議論されている。禁止される管轄ルールのレストランである 2001 年条約案第 18 条(2)には、被告の財産の所在、原告の国籍、自国領域内での被告への呼出状の送付などの過剰な国内法上の管轄ルールをリストアップしている。その中で、第 18 条(2)(e)は、「[被告の支店、代理店その他の営業所を通じて行われるか否かを問わず、]当該国における被告の商業その他の活動。ただし、紛争が当該活動に直接関係する場合を除く。」と規定している。このような普通裁判籍としての doing business 管轄はアメリカ法に見られるものであるが、アメリカ以外のビジネス界においては悪名高きものであり、アメリカ以外の国々では過剰管轄であるとされているものである。しかし、アメリカでは憲法上認められた正当なものと考えられている。アメリカ代表は、第 18 条(2)に(e)を入れることに対してアメリカの法律家の間に強い反対意見があるので、将来の条約においてこの管轄ルールの適用を禁止することはアメリカの条約批准に困難をもたらさだろうと警告している。他方、第 18 条(2)(e)は他の国々にとって将来の条約の締約国になるための不可欠の条項であろう。この規定がなければ、他の国々がこの条約の交渉を行うインセンティブは著しく減殺されることであろう。
- (3) 管轄の合意があれば、消費者や労働者のような弱者が企業や雇主に対する訴訟を消費者や労働者の常居所地国で提起することを認める規定に優先するか否かが議論されている。ブラッセル条約及びルガノ条約に従えば、そのようなケースでの管轄合意は無効である。そこで、これらの条約の締約国はそのような扱いをすとの意見である。しかし他方、アメリカは、特に時として消費者の所在地を知ることができない電子取引を考慮して、容易にはそのような解決を受け容れることはできないのである。
- (4) 将来の条約と他の条約、特に、ブラッセル条約及びルガノ条約との関係について議論されているが、なお適切な解決策を見いだせないでいる。これらの条約の締約国はそのレジームには影響がないようにしたいと考えており、他方、他の国々はそのような地域的な体制によって将来の条約の適用が減殺されないことを望んでいるのである。
- (5) 知的財産権訴訟についての裁判管轄についても議論されている。

最後の(5)の問題が本稿のテーマであるので、項を改めて、この問題をめぐってハーフでなされている議論を紹介することとする。

### III. ハーグ条約案における知的財産権の問題

#### 1. 一般

知的財産権にはいくつもの種類がある。ハーグ会議における議論では、それを 2 つのカテゴリーに分けている。ひとつは特許権や商標権のような工業所有権であり、もうひとつは著作権及び著作隣接権である。前者については、少なくとも、それらの権利の付与、登録、有効性、放棄又は取消しについては専属管轄ルールが必要だと考えられているのに対し、後者、すなわち、著作権及び著作隣接権は通常の管轄ルールに服せしめると一般に考えられている<sup>16</sup>。このような解決は、これら 2 つのカテゴリーの権利の性格が異なることに基づいているといえよう。その違いとは、前者の種類の知的財産権は公的権威によって創設され、公的機関に登録されるのに対して、後者は公的行為によって創設されるわけではなく、通常は登録されるわけでもないという点である。もちろん、若干の例外はある。たとえば、登録されない商標権がコモン・ロー諸国にはあり、また、いくつかの国で著作権も場合により登録を要するとされている。したがって、知的財産権の 2 つのカテゴリーそれぞれに適用される 2 つの異なるルールから成るセットを採用すると決める以上は、それらの例外をいずれかのカテゴリーに性質決定しなければならず、その区別は容易なことではないであろう。にもかかわらず、概して言えば、上記のような区別は各代表によって原則として受け容れられている。

#### 2. 外国特許権侵害事件の扱い

しかし、一つ重要な未解決の問題がある。それは、外国特許権侵害訴訟をどのように扱うかである。遺憾なことに、すべての代表に受け容れられる解答はまだ見出されていないのである。そのため、現在の知的財産権事件に関する条文案には 3 つのオプション

---

<sup>16</sup> しかし、2001 年 6 月の第 1 回外交会議で表明された異なる意見についてふれておく必要がある。第 1 に、オーストラリア及び中国の共同提案として、著作権及び著作隣接権事件を準拠法所属国の専属管轄とすべきであるとの提案がなされた。しかし、この提案は全く支持が得られなかった。他方、著作権及び著作隣接権についての判決の承認執行に関して、暫定的なアイデアとして、次のような提案が EU 事務局からなされた。すなわち、第 1 案：「判決裁判所が、判決に至るために、著作権又は著作隣接権に関する問題を決定するにあたって、承認執行国の国際私法ルールに反した場合には、承認執行国の国際私法を適用しても同じ結果となるのでない限り、その判決の承認及び執行は拒否することができる」。第 2 案：「著作権及び著作隣接権に関する判決が承認執行国での利用行為に関し、かつ、承認執行国の知的財産権の保護原則と明らかに相容れない場合には、その判決の承認執行は拒否することができる」。これらのアイデアは、この分野では準拠法決定についての統一性はなく、かつ、保護水準が国によって著しく異なるという事実に基づくものである。このアイデア代表団によってまだ真剣に議論されてはいないが、第 28 条(2)に規定された「本案再審査」禁止(「...判決をした裁判所の判決の本案に関する再審査をしてはならない。」)の例外を著作権と著作隣接権についてだけ置くということは困難であるように思われる。

が含まれている。すなわち、第1に、知的財産権を条約の適用範囲から外すことが提案されている<sup>17</sup>。第2に、特許権その他工業所有権の侵害訴訟はその権利の付与又は登録国の専属管轄とすることが提案されている。第3に、そのような侵害事件は条約又は国内法に定める民商事事件についての通常の管轄ルールに服せしめることが提案されている。

第1のオプションは問題の真の解決ではないが、この条約を合理的な期間内に作成するためのあり得る一つの解決策かも知れない。それに加えて、代表の中には、知的財産権の問題はWIPOのような他の国際機関による方がよりよく扱えると考えられているのである。というのは、そこでは準拠法の問題と一緒にこの問題を検討できるからである。<sup>18</sup>

第2のオプションは次の選択肢Aに、また、第3のオプションは次の選択肢Bにそれぞれ規定されている。

#### [ 選択肢A

4 特許権及び商標権等の付与、登録、有効性、放棄、取消し又は侵害についての判決を求める手続においては、それらの付与又は登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。

5 登録されない商標権等[又は意匠権]の有効性、放棄又は侵害についての判決を求める手続においては、商標権等[又は意匠権]が生じた締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。]

#### [ 選択肢B

5 A 特許権、商標権、意匠権その他の類似の権利の侵害を目的とする手続については、前項[又は[第3条から第16条まで]の規定]に定める締約国の裁判所が管轄権を有する。]

これに加えて、選択肢A及びB共通の条項として、下記の規定が置かれている。

#### 選択肢A及びB

[ 6 第4項及び第5項は、各項に定める事項の一が当該項によれば専属的な管轄権を有しない裁判所における手続において前提問題として生ずる場合には適用しない。ただし、その事項についての判断は、後の手続に対して、たとえそれが同一の当事者間のものであっても何ら拘束力を有しない。ある事項について判断することが判決を導く理由付けにおいて必要なステップであっても、その事項についての判決を下すことを裁判所が求められていない場合には、その事項は前提問題として生ずるものとする。]<sup>19</sup>

<sup>17</sup> 詳細に言えば、著作権及び著作隣接権だけを条約の適用範囲から外すと言った若干のヴァリエーションがある。しかし、ここでの外国特許権侵害という文脈では、それらは省略する。

<sup>18</sup> 事実、前掲注9で触れた通り、WIPOは2001年1月30-31日に知的財産権との関連における国際私法についてのシンポジウムを開催している。

<sup>19</sup> ハーグ会議事務局がこの規定に付した注によれば、この項の目的は、本来は4項及び5項(又は5A項)の適用範囲に入る事項であっても、そこに定める事項を目的としない手続においてそれが前提問題として生ずる場合には、非専属的な管轄権のままとしようとする点にあるとされている。そのような前提問題に関して当事者間についてなされた決定は、当事者の一方がそれを持ち出しても、他の国における他の訴訟では何ら排除効を有しないという趣旨である。

7 [この条において、その他の登録される工業所有権〔著作権又は著作隣接権を登録又は寄託することができる場合であっても、それらは除く。〕は、特許権及び商標権等と同様に取り扱うものとする。]

[ 8 この条の適用上、「裁判所」とは特許庁その他類似の機関を含むものとする。]

特許権侵害訴訟においては、被告が問題となっている特許権が無効であるとの抗弁を提出することはよくあることである。外国特許権が問題となっている場合、裁判所はこの抗弁について決定を下すことができるであろうか。もしその裁判所がその外国特許権を無効であると決定できるとすれば、それは、一国の国家行為と見ることができる特許を、他の国の裁判所が無効であると宣告することができるということの意味することになるのではないか。他方、もしできないとすれば、それは、当該外国によるその特許権の有効性に関する判断を待つために訴訟を停止しなければならないということの意味するのであろうか。そうだとすれば、被告にとって侵害訴訟手続を遅らせることは簡単だということになってしまうであろう。このようなことを考慮して、特許権侵害訴訟も付与又は登録国の裁判所の専属管轄の適用範囲に含めるべきであろうか。

ハーグ会議では、英国が選択肢 A を主張し、ドイツ、フランス、オーストリアなどが同様の立場であるようである。他方、スイスは選択肢 B を主張し、フィンランド、ギリシャ、ノルウェーなどがこれを支持しているようである。アメリカ及びヨーロッパ連合<sup>20</sup>は、その立場を明らかにしていない。日本政府もまたこの問題についての立場をまだ表明してはいないが、日本の産業界の意見によれば、日本特許権の侵害訴訟をアメリカの裁判所で陪審制を含むアメリカの手続法により裁判されることの懸念から、上記の選択肢 A (専属管轄とするとの立場) が強い支持を集めているようである。

次章では、最近の日本の裁判例を紹介し、日本から見て外国特許権侵害事件をどのように扱うべきかを検討することとする。

### III. 日本からみた分析<sup>21</sup>

#### 1. 日本の裁判例

最近、アメリカ特許法の域外適用問題が絡む紛争が日本で発生した。そして、この訴訟は現在、日本の最高裁判所に係属中である。事件の概要は以下の通りである。

日本人原告藤本彬はある電子装置に関してアメリカで登録された特許権の所有者である。被告は日本法人のニューロン社であり、その電子装置を組み込んだカード・リーダーを日本で製造している。原告は被告に対し、日本での製造の差止め、日本からの当該製

<sup>20</sup> 2000年12月14日のEU理事会及び委員会共同ステイメントによれば(14139/00, JUSTCIV 137)、対処方針は原則として理事会が作成することとされている。したがって、最終段階では、EU加盟国は一つの意見を表明することになる。

<sup>21</sup> Doguchi, Respect for the Act of Foreign State: The Validity of Foreign Patents, at the ILPF(Internet Law and Policy Forum) Symposium on “Jurisdiction II: Global Networks/Local Rules: Doing Business Over a Borderless Medium (サン・フランシスコ、2000年9月11-12日)

品の輸出の差止め、日本での当該製品の破棄、過去においてアメリカへの輸出により生じた損害の填補として1億8000万円(=約150万ドル)の賠償等を求める訴えを日本で提起した。

原告は、被告の行為はアメリカ特許法 271 条(b)又は(c)<sup>22</sup>によれば積極的誘導又は寄与侵害を構成すると主張し、これらの条項は行為が現実はどこで行われたかに関わりなく、アメリカにおいて行われたかのごとく適用されるとされていると主張した。<sup>23</sup> これに対して、被告は、各国の特許法はその領域内で適用されるべきであること、換言すれば、属地主義が特許法の領域では遵守されるべきである旨主張した。

東京地方裁判所平成 11 年 4 月 22 日判決<sup>24</sup>は、アメリカ特許法は製造・輸出差止め及び破棄請求には適用されるが、日本を含む多くの国々では属地主義が広く認められているので、そのようなアメリカ特許法の域外適用は日本の特許法の基本制度と相容れない。このような理由から、裁判所は、アメリカ特許法を日本での行為に適用することは法例 33 条に規定された公序<sup>25</sup>に反すると判示した。他方、損害賠償請求については、裁判所は、その請求を不法行為請求と性質決定し、被告の行為がすべて日本で行われていることから、法例 11 条<sup>26</sup>に定める不法行為地法として日本法を適用した。そして、原告は日本法上は何ら権利を有していないので、被告の行為は日本法によれば何ら咎められるべきものではないとの理由で、損害賠償請求は退けられた。

控訴審である東京高等裁判所平成 12 年 1 月 27 日判決<sup>27</sup>は、製造・輸出差止め及び破棄請求については、属地主義によれば日本での行為から生じたそのような請求に対し

---

参照。

<sup>22</sup> 35 U.S.C.sec.271: “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(d) ---”

<sup>23</sup> たとえば、Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F.2d 1137 (1975)(アメリカ特許法は域外的な効力を有するわけではないが、積極的誘導がアメリカ国内での直接の侵害をもたらすのであれば、アメリカの外での事象であっても適用対象となる)参照。

<sup>24</sup> 判例タイムズ 1006 号 257 頁。

<sup>25</sup> 法例 33 条:「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」

<sup>26</sup> 法例11条:「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

前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ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ハ之ヲ適用セス

外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス」

<sup>27</sup> 判例タイムズ 1027 号 296 頁。

て適用されるべきはアメリカ特許法ではなく、日本の特許法であると判示した。そして、日本の特許法は外国の特許法に違反する結果となる行為を禁ずる規定はないとの理由で、それらの請求は棄却するとされた。他方、東京高裁は、原告の損害賠償請求は、東京地裁と同じ立場を採用して、法例 11 条により準拠法とされる日本法に基づいてこれも退けた。

上記の判決については議論すべき点がいくつかあるように思われるが<sup>28</sup>、本稿のテーマの文脈では、外国特許侵害に基づく請求について裁判する管轄を認めているという事実が重要である。確かにこの事件では被告は外国特許の無効の抗弁を提出しなかったが、裁判所は裁判管轄の問題に一言も触れることなく、本案の判断に進んでいるのである。

実は、日本で外国特許権侵害が争われたのは上記のケースが初めてではない。東京地方裁判所昭和 28 年 6 月 12 日判決<sup>29</sup>は、満州国で行われた満州国特許侵害が日本の裁判所で争われたものである。裁判管轄権に触れることなく、裁判所は本案について請求棄

---

<sup>28</sup> 一つの問題は、東京地裁判決と東京高裁判決には、製造・輸出差止め及び破棄請求についての判断において一つの大きな違いがあるということである。前者は、準拠法は外国特許法であるが、本件では日本での行為に対してその適用を認めることは日本の公序に反すると判示した。これに対し、後者は、それらの請求については、日本における活動には日本の特許法のみが適用されるべきであると判示したのである。東京地裁がアメリカ法の域外適用を理由にその適用を拒否したことは論理的ではないように思われる。というのは、地域的適用範囲は国際私法の問題であり、そのような域外適用を定める外国の国際私法ルールは、反致(法例 32 条)のような特別のルールが許すのでない限り、日本で適用されることはないからである。日本の特許法制度が属地主義を採用している限り、東京高裁がしたように、日本での行為には日本法を適用するというのが自然であるように思われる。このことは、仮に被告の行為がアメリカで行われていれば、日本の裁判所はその行為に対してアメリカ法を適用すべきであり、アメリカ法上の適切な救済を与えるべきだということを意味する。

他の問題は、両裁判所ともに、損害賠償請求を通常的不法行為請求として扱ったことである。両裁判所は、損害賠償請求を製造・輸出差止め及び破棄請求とは区別したのである。実質法のレベルでは、日本、アメリカを含む多くの国の特許法は、損害賠償と製造差止めのようなその他の救済とを区別してはいない。そのため、評釈者の中には、裁判所のしたこの区別を批判するものも見られる。しかし他方、特許法と特許法上の差止めの公法的性格を理由に、国際私法のレベルでのそのような区別を支持する見解もある(斉藤彰・平成 11 年度重要判例解説 301 頁(2000))。後述のように(IV)、特許権は国家の主権行為の産物であると考えることができ、その立場からは、差止めのように公的産物を保護する特別の救済は、損害賠償のような他の救済とは区別すべきであるということになるのである。

さらに、両裁判所とも、本件における損害賠償請求に不法行為準拠法として日本法を適用した点に注目すべきである。国際的な製造物責任やマス・メディアによる名誉毀損のように、加害者とされる者と被害者とが異なる法域にいる国境を越える不法行為に関しては、法例 11 条の単純なルール上の「不法行為地」は通常、損害を被った地であると解釈されている。というのは、損害が発生した時点で不法行為があったということになり、また、不法行為の中心問題は府外者に阻害の回復をさせることにあるからである。この解釈を上記の事件に当てはめると、裁判所の判決とは異なり、アメリカ法が適用されるべきことになるのではあるまいか。

<sup>29</sup> 下級民事裁判例集 4 巻 6 号 847 頁。

却の判決をしている<sup>30</sup>。いずれにしても、この事件でも外国特許侵害訴訟の管轄は認められているのである。

したがって、日本の裁判例に基づくと、外国特許権侵害事件の裁判管轄は肯定されることになる。そこで、この条件の下で、次の節では、このような事件の本案をどのように扱うべきか、とりわけ、被告が提出する外国特許無効の主張をどのように処理すべきかを検討することとする。

## 2. 日本の特許の有効性についての特許庁と裁判所との関係

特許法は 123 条 1 項で特許庁に対する特許無効審判を請求できる原因を規定した上で、178 条 6 項において、「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。」と規定している。そして、125 条によれば、審決を無効とすべき旨の審決が確定すれば特許権は最初から存在しなかったものとみなされるが、逆に言えば、登録されている特許権は、それを無効とする審判が確定するまでは、特許権は有効に存在し続ける。

そのため、大審院明治 37 年 9 月 15 日判決<sup>31</sup>、大審院大正 6 年 4 月 23 日判決<sup>32</sup>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。これは、行政行為の公定力に基づくという講学上の説明のほか、特許要件についての判断を一元化して安定した特許制度の運用がなされることを確保するという実質的理由があるとされてきた。

しかし、このような扱いによれば、特許庁による特許無効の審決が確定していなければ、裁判所における特許権侵害訴訟では、特許権が有効であることを前提として侵害を認めるといった判断をするほかないということになる。確かに、特許法 168 条 2 項によれば裁判所は必要があれば審決が確定するまで訴訟手続を中止しておくことができるが、審決確定には時間を要するため、侵害訴訟は長期にわたって中止しておくということになってしまう。そこで、学説上、様々な方策が模索されてきた<sup>33</sup>。

---

<sup>30</sup> 裁判所は、不法行為地法のみならず日本法も請求を認めなければならないと定める法例 11 条 2 項により、請求を棄却した。この事件では、満州国での行為は日本法によれば違法ではないので、この成立についての累積適用テストが満たされていないと判示されたのである。しかし、この判示は、多くの評釈者が批判するところである。というのは、成立についての累積適用テストは、問題となっている行為類型が日本の不法行為の概念に含まれることを要求しているのであって、特許権侵害は日本でも不法行為のカテゴリーの一つだからである。

<sup>31</sup> 刑録 10 輯 1679 頁。

<sup>32</sup> 民録 23 輯 654 頁。

<sup>33</sup> これについては、知的財産研究所『特許の無効と侵害に関する調査研究報告書』(2000) 参照。

そのような中、最高裁判所平成 12 年 4 月 11 日判決<sup>34</sup>は、判例を直接変更することなく、次のような判断を示した。「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。これは、そのような場合にまで特許権を有効として扱い、登録上の権利者に保護を与えることは衡平の理念に反するという一般法理に基づくものであり、実質的にも、対世的に特許が無効であることまでの確定させる意思はない当事者にとって侵害訴訟において当事者間限りで実質的な処理がされることの訴訟経済上のメリットを重視したものであるといえる。

以上のような日本国内での特許侵害訴訟における特許権の有効性の扱いを前提とすると、対象が外国特許権である場合にはどのように考えられるであろうか。

## 2. 外国国家行為理論と権利濫用の法理

外国特許権侵害訴訟の管轄を認める場合には、外国特許権の有効性を決する過程で、国家行為理論が一定の役割を果たすように思われる。というのは、この理論は、以下述べるように、裁判所では特許の有効性自体を判断することはできないという既述の日本の判例法理と親和性があるからである。<sup>35</sup>

国家行為理論は、アメリカ法のもとでは、次のように定義されている。すなわち、「法原則に係る条約その他の明確な合意がない限り、合衆国の裁判所は一般に外国の領域内において当該外国がした財産の収用について審査することを回避し、また、外国の領域内で又はそこで適用されるその他の国家的性格をする行為について判断をする立場には立たない」<sup>36</sup>。そこで示唆されているように、この法理はほとんどが外国政府による財産収用に適用されてきた<sup>37</sup>。しかし、この法理は外国国家の領域内でのその国家の行為の効力が問題となる場合には、他のタイプの事件にも適用されてきている<sup>38</sup>。

この法理と類似する理論は他の国々にも見られる。日本では、東京高等裁判所昭和 28 年 9 月 11 日判決<sup>39</sup>は、極めて類似した理論をイラン政府による原油の国有化措置の有効性の問題に適用している。この事件における原告は英国法人(アングロ・イラニアン石油会社)であり、被告は日本の製油会社(出光興産)である。被告は、イランによってなされ

<sup>34</sup> 民集 54 卷 4 号 1368 頁。

<sup>35</sup> 日本法についての誤解を避けるために、外国特許の有効性について国家行為理論を適用することについては反対意見があることに言及しておく必要がある。たとえば、知的財産権研究所『知的財産権を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書』の中の小泉直樹教授のコメント(9 頁)(ただし、日本語のみ)参照。

<sup>36</sup> The Restatement Third on the Foreign Relations Law of the United States の 443 条(1) (1986)。

<sup>37</sup> 最も有名な判決として、Banco National de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964)参照。

<sup>38</sup> アメリカで最初にこの法理に言及したものとして、Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250 (1897)参照。この事件では、外国の軍司令官により暴行を受け、監禁されたことに基づく損害賠償請求が問題となった。

<sup>39</sup> 高裁判集 6 卷 11 号 702 頁。この事件では被告が勝訴している。

た国有化措置の後、イランで原油を買い付け、それを日本へ運搬してきた。原告は、その原油を差し押さえて、それが自分のものであると主張した。裁判所は、イランの領域内でなされた国有化措置に関して、「第三国の裁判所が外国が形式上適法な手続を経て制定した法律の効力を・・・無効であると判断し得る国際法上の原則(は)・・・確立されていない。」と判示したのである。これ以外に日本には国家行為理論に関する裁判例はないが、この理は外国国家の他の公的行為にも及ぶと考えられる。

特許権は国家の公的行為によって生み出された人工的な目に見えないものであると考えられるので、外国特許権の有効性の問題には国家行為理論を適用することができるように思われる。登録国としては、自国で有効に登録されている特許権の効力を否定した外国判決の効力を承認することは困難であろう。たとえ、その承認の効力が当事者間のみ限定されるとしても、である。国家行為理論によれば、裁判所は、外国で有効に登録されている特許を無効とする判断をすることはできないという前提で、その特許の侵害訴訟について判断を下すべきことになる。特許の有効性が外国の裁判所による審査を受けない限り、登録国はそのような外国判決の承認に格別の困難はないはずである。

しかし、問題の特許権が明らかに無効である場合には、この解決では当事者間の衡平の原則に反する結果となる。これは、既述の最高裁平成12年4月11日判決が避けようとしたまさにその状況である。したがって、外国特許についての国家行為理論の適用の例外として、同様の例外を認める必要があるだろう。

## VI. 結論

本稿の結論は次の通りである。

- (1) 日本の裁判例から導き出されるルールによれば、外国特許侵害訴訟についての裁判管轄は肯定されることになる。
- (2) 外国特許侵害の本案の判断においては、国家行為理論に基づき、原則として、外国特許権の有効性の判断は差し控えるべきである。
- (3) しかし、無効理由が存在することが明らかである場合には、裁判所はそのような特許権に基づく救済の請求をすることは権利濫用になるとの理由により、請求を棄却することができる。

この結論は日本法の観点から導いたものである。特許訴訟に係る手続法は各国の間で全く統一されていないことは認めなければならない。したがって、この問題は、各国の法の違いを考慮して多面的に検討する必要がある。ハーグでのプロジェクトにとって最も簡単な解決策はこの問題を条約の適用範囲から除外することであるが、世界中に調和のある法秩序を実現しようとするのに、それでは何らの解決にもならない。前途はなお遠いが、すべての問題について解を見出す努力を続ける他はない。