

国際特許訴訟と管轄権 (ハーグ条約案および日本法にもとづく仮定質問Ⅰについて)

中村合同特許法律事務所
弁護士 熊倉 禎男

ハーグ条約草案の性質と検討の経緯について

ハーグ国際私法会議の検討しているハーグ条約草案の検討経緯とその内容については、同会議の日本からの代表である道垣内正人東京大学教授が最も詳しく、多くの論文にて発表されている。従って、ここでは、特許権侵害訴訟の実務家としての一般的な観察に止める。

1 ハーグ国際私法会議について

ハーグ私法会議が1999年10年に、「民事及び商事に関する国際裁判管轄権および外国判決に関する条約」草案(以下「ハーグ条約草案」という)を提案してから、にわかに同条約草案12条が国際的な知的財産訴訟に与える影響が、我が国のみならず各国の知的財産権の実務に携わる産業界・法の実務家のグループの間で注目され広範な議論を引き起こして来た。

ハーグ国際私法会議は、国際私法の統一を目的として、1983年に設立された政府間の国際機関であり、過去においても数々の国際私法に関する多国間条約を成立させている。同会議は、準拠法の選択のルールという狭義の国際私法の条約(例えば、「生産物責任の準拠法に関するハーグ条約」)のみならず、「外国仲裁判断の執行に関する条約」、「民事訴訟手続に関する条約」、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」を成立させている。これら条約が、訴状の送達、証拠収集、仲裁判断の執行など、国際的民事訴訟に関する我々の日常的な業務の円滑化に効果を奏してきたことは周知のとおりである。

2 今回のハーグ条約草案は、1996年10月から議題としてとりあげられたものであり、「国際民事訴訟の管轄と執行に関するルール」を多国間条約により統一することを目的としており、その適用対象は、被告の普通裁判籍、応訴管轄、契約、消費者による契約、雇用契約、支店、不法行為、信託等極めて広いものである。

従来、各国の国際民事訴訟の管轄や外国判決の承認執行のルールは統一されていない。また、実際には国際民事訴訟管轄に関する制定法がある国は少ないから、自国の国内民事訴訟法の管轄原則が国際的側面を考慮しつつ国際民事訴訟に適用されることが多い。このため、外国判決の承認執行も国内法(我が国であれば民事訴訟法118条、民事執行法24条)の要件を個々の事件を通じて判断され、とりわけ「相互主義」の要件の壁を越えることは容易ではない。このような状況において、

ハーグ条約草案は、重要な意義を持ちうるものである。

ハーグ条約草案に類似した制度としては、我が国も加盟国である「外国仲裁判断の承認と執行に関する条約」があるが、これは国家の裁判権の行使としての判決の承認ルールではない。また、地域的な取決めとしては、EUにおけるブラッセル条約やルガノ条約がある。このEUの条約は、EUという特殊性を背景にしているが、国境を越えた要素を含む訴訟の管轄を規定した点で、ハーグ条約草案に類似した多くの側面をもつ。オランダなどのクロス・ボーダー・インジャンクションは、この条約の一側面である。

ハーグ条約草案は、国家の裁判権の行使のルールおよびその外国における承認である点で仲裁判断に関する条約とは異なり、EUという地域的限定を越える点でブラッセル条約・ルガノ条約とは異なる。

3 ハーグ条約草案の知的財産権訴訟に関連する条項

- (1) 1999年10月の草案12条は、「専属管轄」という条項を設け、1項では不動産の物権・賃貸借を目的とする手続を不動産所在地国の裁判所が、2項では法人の有効性・無効・解散等について法人の準拠法の国の裁判所が、3項では公的な登記・登録の有効性・無効についてその登記・登録の記録保持国の裁判所が、それぞれ専属管轄権を有することとする規定が提案されている。

知的財産権に関する手続も、専属管轄の対象としかどうかという側面から検討され、12条以下に規定されている。なお、専属管轄に属さない場合は、被告住所地国など被告の普通裁判籍国(3条)、支店等の管轄(9条。支店等の活動に直接関連する場合に限る)、10条の不法行為に関するルールが適用される。10条の不法行為の場合は、不法行為地国および損害発生地国(その国での損害の発生が被告に予見できなかった場合を除く。また、原則としてその国での損害に限定される)が管轄を有する。

- (2) 1999年10月草案では、次の条項が提案されていた(条文そのままでは、読みにくいので、要旨とした)。

12条4項は、「特許権、商標権、意匠権その他の寄託または登録を要する類似の権利の登録、有効、無効を目的とする訴訟手続については、その登録等の申請がなされた国の裁判所が専属管轄権を有する。著作権または著作者人格権の場合は、登録を出来る場合であっても、この規定を適用しない。」というものである。この条項については、英国が「取消し又は侵害」を目的とする訴訟、すなわち、侵害訴訟をも特許付与国の専属管轄をする提案をし、なお検討を要する事項として、12条4項に[取消しまたは侵害]という文言が括弧付きで挿入されている。簡単に言えば、特許を無効とする対世的効果を

有する判決等の手続については、その特許付与国のみが裁判管轄を有する、というものである。

12条5項は、前項(4項)の規定は、「特許権の侵害を目的とする手続に関し、この条約又は締約国の国内法に基づく他の裁判所の管轄権を排除するものではない。」との規定が、[括弧]付きで、規定されている。これはスイスの提案であり、他国の特許権の侵害訴訟を、被告普通裁判籍所在地国、不法行為地国にも認めるというものである。したがって、12条4項に「侵害」も専属管轄として規定せよという、英国の提案とは逆の提案になる。

12条6項は「前項の各号の規定は、同項に定める事項が前提問題として生ずる場合には適用しない」という規定が、これも[括弧]付きで規定されている。この規定は、米国の提案であり、4項の特許の無効も、例えば、侵害訴訟の抗弁としての無効の判断案やライセンス契約上の実施料の支払請求訴訟における抗弁として特許無効や非抵触の主張をすることを妨げない旨の規定をもとめたものと理解している。

- (3) 以上のような提案について、WIPOがハーグ国際私法会議から意見を求められたのは、1999年末であった。WIPOは、更に、この問題についてAIPPIに意見を求めたことから、知的財産権の実務家および企業の関心を集め、様々な議論が行われてきた。我が国においても、司法制度審議会・知的財産研究所・経済団体連合会(経団連)・日本弁護士会連合会、日本知的財産協会、日本弁理士会等の関連諸団体において検討されてきた。その多くの議論は、特許権の侵害訴訟の管轄権を特許付与国以外の国の裁判所が有するべきか否かという点、および、訴訟の目的である場合は勿論、前提事項としても特許の有効・有効の判断は特許付与国の専属管轄とすべきではないかという点である。

極めて概括的に言えば、我が国の裁判所は、他国の特許の侵害事件の管轄を認めることに積極的であり(東京地裁1999年4月22日判決、東京高裁2000年1月27日判決)学会ではこれを支持する立場が有力である。これに対し産業界および法律実務家の間では、米国での司法・立法管轄の地域的拡大をエスカレートするのではないかとの実務上の懸念から反対する反面、インターネット関連の侵害問題についての国際的管轄のルールについては何らかの国際的合意を期待する声強い。

知的財産関連の国際的機関としては、2001年1月WIPOのフォーラムでこの問題を2日にわたり様々な側面から議論し、また、AIPPIでは、2000年4月および2001年3月に議論されたが、いずれにおいてもコンセンサスの形成に至らなかった。なお、AIPPIの趨勢としては、英国を除くEUのグループがブラッセル・ルガノ両条約の経験から2001年9月草案は世界的な趨勢に合致するし、実務的には支障はないと強調していたが、他のグループの反

対が強く、知的財産訴訟を別個のプロトコールとして定めることを要望している。

(4) 2001年6月外交官会議の結果

- (i) 以上のような世界的な議論を背景の一つとして、ハーグ国際私法会議は、2001年2月の2回の専門家会議を経て、2001年6月の第1回外交官会議が開催された。同会議では、米国による activity - based jurisdiction の主張(日本企業が、米国における製造物責任訴訟、トレードシークレット訴訟等で経験してきた管轄原因である) 消費者保護の観点からの特則、前述の知的財産権訴訟等について意見の対立が解決せず、コンセンサスの得られる項目に限った小さな条約とするか、さらに膨大な時間を掛けてコンセンサスを形成し大きな条約を目指すかの、岐路に置かれているようである。

問題を、知的財産権訴訟の管轄に限っても、1999年10月案から、次のような選択肢 A および B の形でペンディングになっており、かつ、第3の選択肢として「知的財産権」の一部又は全部については条約から除外する案も提案されていると、報告されている(道垣内「裁判管轄等に関する条約採択をめぐる現況」ジュリスト1211号80頁以下。別紙暫定条文案12条、脚注80、87の参照)。

- (ii) 再び、要約として、2001年6月案の上記選択肢の要旨を、別々に書き分けると、以下のとおりである。

選択肢 A

- (a) 12条4項「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、付与・登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。」

効力のみならず侵害についても、付与国の専属管轄権を認めようとするものである。

- (b) 12条5項「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」

米国等のコモンロー上の商標権や passing off をも考慮した条項である。

- (c) 12条6項「第4項及び第5項は、上記各事項の一つが専属管轄権を有しない締約国の裁判所における手続の前提事項(incidental question 付随的事項)として生ずる場合には、適用されない。ただし、当該事項の判断は、たとえそれが同じ当事者間であっても、後の手続に対しておいて拘束力を有しない。裁判所が当該事項についての判決を求められていない場合は、たとえその問題についての判断が判決に到達するために必要な場合であっても、その事項は前提事項として生じたものとする。」

どのような場合に「前提事項」とみなされるのか不明確であるとの議論に対して、明確化のために設けられた定義であろう。この選択肢 A では侵害を専属管轄とするので、前提事項はライセンス契約上の請求における抗弁（ライセンスされた特許発明を実施していないという抗弁や、ライセンス料の請求の根拠となっている特許は無効であるという抗弁）が問題となろう。

- (d) 12条7項「本条において、その他の登録される工業所有権〔著作権又は著作者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。
- (e) 12条8項「本条の適用上、「裁判所」とは特許庁その他の類似の機関を含むものとする」

選択肢 B

- (a) 12条4項「特許権及び商標権等の付与、登録、有効性、放棄、取消（著者註。侵害を含まない）についての判決を求める手続において、付与・登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。」

有効性については付与国の専属管轄権とするが、侵害問題は専属管轄としない。従って、侵害訴訟については、被告の普通裁判籍等による管轄が見出せれば、外国特許の侵害に付与国以外の裁判所が管轄を有する、とするものである。

- (b) 12条5A項「訴訟の目的が特許権、商標権、意匠権もしくはこれらと類似の権利の侵害である手続に関しては、前項もしくは3ないし16条に規定する締約国の裁判所が管轄権を有する。」

専属管轄は4項の特許等の効力に関する手続のみとし、侵害については被告の普通裁判籍、応訴管轄、不法行為の規定が適用される、とする提案である。

- (c) 12条6項「第4項及び第5項は、上記各事項の一つが専属管轄権を有しない締約国の裁判所における手続の前提事項（incidental question）として生ずる場合には、適用されない。ただし、当該事項の判断は、たとえそれが同じ当事者間であっても、後の手続に対してにおいて拘束力を有しない。裁判所が当該事項についての判決を求められていない場合は、たとえその問題についての判断が判決に到達するために必要な場合であっても、その事項は前提事項として生じたものとする。」

侵害を専属管轄としないので、この条項は特許付与国以外の国の裁判所におけるライセンス契約に基づく請求（実施料支払請求など）のみならず、侵害訴訟の無効の抗弁にも適用されるので、極めて重要な条項になろう。

- (d) 12条7項「本条において、その他の登録される工業所有権〔著作権又は著作者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。

- (e) 12条8項「本条の適用上、「裁判所」とは特許庁その他の類似の期間を含むものとする」

(註 12条6から7項は、選択肢 A および B に共通である)

第3の選択肢

(i)知的財産権訴訟の全部、(ii)著作権の全部、(iii)インターネットを通じた問題を除外する、等の案が提案されているとのことである。報告書の註87は、また、「著作権および著作者隣接権の侵害に関する手続を、侵害されたと主張されている著作権等の国の専属管轄権とする」提案がある、ことを紹介している。

以上のとおりハーグ国際私法会議の条約案は、知的財産権訴訟についてのコンセンサスの形成が困難な状況にあるという他はない。

2001年6月ハーグ条約草案および日本法から見た仮想事例 について

- (1) ハーグ条約草案から見た場合

X社もY社も日本法人(A国)であり、X社の特許権を日本(A国)とB国に保有しているというものである。選択肢AとBでは、次のように異なった結論となる。

ハーグ条約草案12条4項以下の選択肢Aの場合

特許付与国の専属管轄権に属するから、Y社の住所地が日本であることやY社の管轄の合意があっても、日本の特許権のみを審理できる。従って、B国特許について侵害訴訟を審理する管轄権は持たないことになる(12条5項)。従って、質問(1)に対する回答は「B国の特許に基づく侵害訴訟を、併せて提起できない」ということになる。

この場合は、質問(2)の意義はない。日本(A国)特許に関する限りは、侵害裁判所は、テキサス・インスツルメント対富士通事件の最高裁判決(キルビー特許判決)以来の「明白な無効事由が存在する場合の権利濫用」の抗弁を判断することができる。この「明白な無効事由の存在」は、前提事項であり、第三者あるいは後の事件の裁判所を拘束しない。対世的に特許を無効にするには、当然ながら、特許庁の無効審決が確定する必要がある。

ハーグ条約草案12条4項以下の選択肢Bの場合

- (a) 質問(1)については、Y社が日本国の法人であるので、条約案3条の被告の普通裁判籍の条項により、日本の裁判所は、A国(日本)特許とB国(外国)特許の双方の侵害の管轄権を有することになる。条約案4条の管轄の合意がある場合、および、第5条の応訴管轄が認められる場合も、同様である。従って、質問(1)に対する回答は、「提訴可能」ということになる。

- (b) なお、条約案10条の不法行為に基づく管轄については、A国(日本国)特許について日本の裁判所が管轄権を有することは、条約案10条1項a)号(不法行為地国)でも、同項b)号の損害発生地国でも同じである。しかし、B国特許については、日本は行為地ではないので、1項a)号から直接にB国特許の管轄が生じない。1項b)号の「損害発生地国」については、X社が「B国の特許侵害の結果、本社であるA国で損害が発生している」という主張がありうる。この点は、条約案10条5項が「訴えがその国で損害が発生したことをのみを基礎として当該国の裁判所に提起された場合には、その裁判所は、その国において発生した損害についてのみ管轄権を有するものとする。ただし、損害を被った当事者が当該国に常居所を有する場合はこの限りではない」との規定から、結局は条約案3条の普通裁判籍国の場合にのみ、併合した管轄を認められることになるとと思われる。
- (c) Y社が、特許無効の抗弁を出せるかについては、日本(A国)特許については、前述のキルビー特許判決の判例に従って、「明白な無効事由についての権利濫用の抗弁」に止まる。B国特許については、侵害の前提事項として無効事由を判断することができるが(12条6項)その無効事由の準拠法は、B国の特許法(実体法)である。この条約案12条6項は、仮にB国の実体法(特許法)が、「特許の無効を宣言する管轄権は特許庁にあり、裁判所にはない」という場合でも、「前提事項」として日本の裁判所がB国の特許の無効性を判断できると規定しているか否かは疑問である。この条項によって、日本国(A国)の裁判所は、B国特許の侵害事件の管轄を認めた上で、準拠法であるB国の特許法を適用し、その準拠法によれば「前提事項として特許の無効を侵害裁判所が判断できると規定される場合にのみ」、日本国(A国)の裁判所も前提事項としてB国特許の無効性を判断できるものとする。そのように解さないと、例えば、ドイツの特許法のように特許庁が無効の判断をする管轄権を有する場合には、ドイツの裁判所では取り扱えない無効の抗弁が、日本の裁判所が審理する場合には許されることになり、いかにも不合理な結論を導くことになる。ハーグ条約案がこのようなA国判決をもB国で承認する義務を規定していると解釈しなければならないとすれば、12条6項は疑問のある規定である。
- (d) また、X社が日本国(A国)に、B国特許も併せて侵害訴訟を提起した後に、Y社がB国において特許無効の確認訴訟(あるいは無効審判に類する手続)を提起したら、日本の訴訟はどうなるであろうか? B国はその特許の有効性を判断する専属管轄権を有しているから(12条4項)日本の裁判所は、条約案21条1項但し書きにより、訴訟競合の例外として日本の訴訟手続を停止することができる。しかし、ハーグ条約案では、日本の手続では「前提事項」とであるという理由で、日本の訴訟の停止をしないで継

続することもできる、ことになっていると考えられる。

- (e) X社が、日本国(A国)およびB国の両国についての仮処分命令を日本国(A国)に申立てられるか、また、そのB国での承認執行については、コンセンサスが得られていない。仮処分については、条約案では、1条2項k号で保全処分を条約の適用除外とする提案、13条で本案事件の管轄権を有する裁判所が保全事件の管轄権を有するとする提案(13条選択肢A)、請求が受理された裁判所または受理されようとしている裁判所で、他の条文で本案の管轄権を有する国とする提案(13条選択肢B)があるようである。また、保全処分の承認執行を、本案についての受訴裁判所に限る案(23A条)および13条のいずれの裁判所の保全命令でも承認・執行の対象とできるという案があるように読める。

(2) 仮想例 を日本法のもとで考えた場合

日本法は、国際裁判管轄に関する制定法をもたない。最高裁平成9年11月11日判決(民集51巻10号4055頁)は、「我が国の民事訴訟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ことが相当であるが、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、我が国の国際裁判権を否定すべきである」と判示している。この「特段の事情」が認められる場合以外は、原則として我が国の民事訴訟法の管轄規定によるというアプローチは、予測可能性に欠けるという批判はある。しかし、反面、具体的事案に即した解決が可能であるというメリットがあり、我が国では一般にはこのアプローチが支持されていると思われる。

ところで、我が国の民事訴訟法は、被告の普通裁判籍(被告の住所、法人の場合は主たる事務所の住所、4条)、不法行為地(5条9号)、合意管轄(11条)、応訴管轄(12条)などの規定があり、これらはいずれもハーグ条約案の各規定に極めて近いものである。

仮想事例 ではX社もY社も日本法人であるから、日本国の裁判所は、少なくとも被告の普通裁判籍としてX・Y間の民事訴訟についての管轄権を有することは当然である。また、日本国(A国)特許のY社による日本国内での侵害については、国際的性質がない純然たる国内事件であり、日本国裁判所が管轄権を有することは当然である。なお、日本国(A国)特許について日本の裁判所で無効の主張ができるか否かは、前述のキルビー特許最高裁判決のしめすごとく、「明白な無効事由が存在する場合の権利の濫用の抗弁」として主張することが許される。

問題となるのは、日本国の裁判所が、外国特許であるB国特許の侵害を審理できるかという点である。この点については、いわゆるFM変調機事件(カード・

リーダー事件とも呼ばれている)の東京地裁平成11年4月22日判決、その控訴審判決である東京高裁平成12年1月27日判決が、いずれも外国特許の侵害を対象としながら、日本国裁判所の管轄権を否定せず(明示的には肯定もしていないが)、日本国内における被告の行為(米国の特許権の寄与侵害が主張されていた)の不法行為の成立を否定したことから、日本の裁判所が外国特許の侵害について審理する管轄権を持ちうることを前提としたもの、と解釈されている(判例タイムズ1051号29頁の三村裁判官の発言)。もっとも、かかる管轄権の肯定は、東京地裁昭和28年6月24日判決(満州国特許権事件)の解釈としても、従来から、我が国の通説でもあった。

更に、最高裁平成13年6月8日判決(円谷プロ著作権事件)は、我が国に提起された被告のタイ国の法人に対する訴訟の複数の請求のうち、原告(上告人)がタイ国の著作権を有することの確認請求について、他の不法行為の請求と密接な関係があるとして、併合管轄権を認めたことが注目される。この事件は、外国の知的財産権(著作権)に関する訴訟に関し日本国の裁判所が管轄権を有することを、最高裁判所が初めて認めたものといえる。

従って、日本の裁判所は、外国の特許権や外国の著作権であることを理由としては管轄を否定しない立場を採っているといえる。

(i)(a) 以上に述べた判例のもとでは、仮想事例の質問(1)に関しては、前記の公平等の原則に反する「特別の事情」はないと考えられる。従って X 社は、Y 社の B 国特許の侵害は、日本国(A 国)特許の侵害訴訟と、同一の発明に関し、かつ、同一の被告システムに関するもので、少なくとも損害賠償に関する限りは、「X 社は、日本法人被告 Y 社に対し、日本国内の行為について日本国特許の侵害を、また、Y 社の B 国内の行為について B 国特許の侵害を、日本の裁判所(被告の普通裁判籍)に提起することができる」という結論となる。なお、Y 社によるシステムの開発・製造・販売が B 国にある X の研究所、工場で独立して行われ、A 国の X の事務所は販売部門であった場合はどうであろうか。開発・製造に関する証拠収集等については B 国における手続が有利であろうが、公平・裁判の適性・迅速を欠き「特段の手順がある」とまでは言えず、日本に管轄を認めてよいと思われる。

(b) この特許侵害訴訟で B 国における販売禁止などの差止命令を求める場合には、更に検討を要する。ハーグ条約が未成立であり、又、EU のブラッセル条約・ルガノ条約類似の条約に参加していない現在の日本の状況では、例えば、B 国が米国の場合に、日本の裁判所の米国特許にもとづく米国内での差止判決の執行を、米国が承認し執行する保証はない。このような差止請求訴訟管轄を認めるかどうかは国際民事訴訟として疑問がある。もっとも、本件は被告 Y 社が日本法人で、日本の裁判所の米国における差止命令に従わない場合、間接強制(判決の不遵守について Y 社にペナルティを課する)によって間接的に実現することも考えら

れる。

(c) 更に、上記円谷プロ事件の最高裁判決の論理によれば、同一の発明についての対応特許と被告の同一システムに関するから、Y社に対する日本国(A国)特許の侵害訴訟にB国特許の侵害訴訟をY社に対するB国特許の侵害に関し、民事訴訟法7条の併合請求としても管轄の存在を主張することができよう(前記円谷プロ最高裁判決)。

(ii) 質問(2)の無効の主張に関しては、ハーグ条約が未成立でブラッセル条約のような取決めも日本国(A国)とB国にない現状では明確ではない。

ただし、第1に日本国(A国)裁判所は、ブラッセル条約やハーグ条約案を更に踏み出して、B国特許の無効を判決の主文で宣言しないことは明白と思われる。

第2に、B国特許の無効の抗弁については、準拠法たるB国の特許法が認める限り、日本国裁判所が判断する権限を認めて良いのではないかと思われる。実際の訴訟では、極めて大きい割合で、無効の抗弁が出されるから、これを審理しないとすれば、B国の特許の侵害を日本国裁判所が管轄を持ったとしても、結局は訴訟を停止せざるを得なくなるから、訴訟経済的に無意味に近いからである。

しかし、仮に、B国の法律で無効の抗弁を認める条件が、日本国(A国)特許の「明白な無効事由」という要件より緩い場合には、日本国(A国)特許では無効に基づく権利濫用の抗弁は認められない(A国の損害は認めない)にもかかわらず、B国特許については無効を前提として判断できる(B国の損害は認める)という、一見奇妙な結論になりかねない。これを準拠法適用の結果であるから仕方がない問題として無視することもできようが、不公平感が残る。国際的な特許訴訟管轄のルールを統一するためにはこのような個々の問題を検討した上での国際的取決めを要するが、ハーグ条約案の大きな枠の中では、このような個々の点にまでは議論を尽くせないであろう。

以 上