

2019年3月29日

法務省民事局御中

特許庁総務部国際政策課御中

一般社団法人日本知的財産協会

常務理事 遠藤 嘉浩

### ハーグ国際私法会議（HCCH）判決プロジェクト 条約草案についての要望

ハーグ国際私法会議（HCCH）において1992年から開始された「判決プロジェクト」では、民事・商事の紛争に関する外国判決について世界統一の間接管轄ルール策定を目的として、条約草案の検討がなされてきた。現在、民事・商事の紛争に関する国際裁判管轄及び外国判決の承認・執行に関する条約草案から知的財産権を適用除外とすべきかが、争点となっている。2019年6月18日～7月2日の外交会期での条約採択を目指して各国政府代表が議論を重ねる一方、欧米の幾つかの団体は既に反対意見を表明している。日本では、昨年、法務省及び特許庁から日本知的財産協会に対し、最新の条約草案につき意見照会が行われた。その後、同省庁との数度の意見交換を経て、日本知的財産協会としては、以下の要望を提出する。

#### 記

【要望】条約草案から知的財産権を適用除外とすること

【理由】条約改正により権利者に過大なアドバンテージを与えることが危惧されるため  
付随的には条約改正で想定される恩恵が実質的には見込めないため

【詳述】

知的財産権訴訟は、一般的な民事・商事訴訟に比べ、国毎に制度や手続が大きく異なる。制度について最大の相違点は知的財産権訴訟を専門に扱う専門裁判所又は専門部署が設置されているか否かである。知的財産権訴訟では裁判官に複雑かつ高度な専門性が要求され、意匠・商標侵害訴訟では指定商品等の知識や対比観察のテクニックが、特許侵害訴訟では特許技術の理解が不可欠とされる。従って、一般民事・商事訴訟を扱う裁判官が知的財産権訴訟を扱うことは困難とされ、主に先進国では知的財産権訴訟を専門に扱う専門裁判所等が設置され、さらに一部の国では特許侵害訴訟で裁判官をサポートする技術専門家の関与が制度として認められている。例えば、日本では技術に精通した専門委員や裁判所調査官が裁判官をサポートする制度が整備されており、裁判官の的確な審理判断を可能ならしめている。しかし、このような制度を整備している国は世界的には僅かで、結果として同一知的財産権に関わる判決内容が国によって著しく異なることも十分に想定される。加えて、

手続も、知的財産権訴訟はその特殊性から、一般的な民事・商事訴訟とは異なる特別な手続が国毎に導入されている。例えば、特許侵害訴訟において特許有効性、侵害属否、損害賠償算定を全て一つの訴訟として扱う国もあれば、それぞれ別訴訟として扱う国、特許有効性については裁判官ではなく専ら行政庁に委ねる国等が存在する。証拠収集手続や損害賠償算定方法も各国で大きく異なる。手続については国際的なハーモナイゼーションが長年にわたり試みられているものの、現時点においては国毎の乖離はまだ大きい。本条約の発想は、EUで実施されているブラッセル規則 I a などがベースにあると考えられるが、その前提には、互いの裁判制度への相互信頼が不可欠である。欧州内でも現在内部の価値観の対立が顕在化し、また、アジア内だけでも裁判制度の相互信頼が確立しているとはいえない状況下で、相互信頼を条約によって擬制するようなことは拙速であり、ひいては企業のビジネス活動の萎縮にもつながりかねない。

以上のように各国の制度及び手続が大きく異なることを踏まえると、今回の条約改正が一部の権利者に過大なアドバンテージを与えることが危惧される。例えば、特許侵害訴訟において裁判官の技術理解をサポートする制度が無いにもかかわらず損害賠償に寛容な国で提訴され、結果として損害賠償命令が下され、それが他国でも承認・執行されることが可能となれば、被告にとっては相応のプレッシャーとなりうる。或いは、ある国が、知的財産権訴訟を自国に誘引することを目的として、権利者に非常に有利な判決及び損害賠償命令を意図的に出すような事態も、想定しうる。所謂パテント・トロールのように特許侵害訴訟をビジネスとしている権利者は現時点においても既に各国の制度及び手続の相違を利用した権利行使を全世界で展開しているが、条約改正はこのような一部の権利者の訴訟戦略を助長するリスクがある。

なお、日本が条約を批准した場合でも、自動的に全ての批准国と発効させず、選択した特定の批准国とのみ発効させるオプションも現在検討中とのことだが、結論は変わらない。進展国はそもそも知的財産裁判所等を有しておらず、特許侵害訴訟の判決に至る審理判断に制度保証が無いこと等から、やみくもに判決の承認・執行を全面的に受容れることは難しい。一方、米国・英国・ドイツ等の先進国であっても、特に訴訟手続が日本とは著しく異なることから、同様に判決の承認・執行を全面的に受容れることは容易とは言えない。結果として、日本として条約を発効させる合理性を有する国は実質的に存在しない、ということになる。

最後に付随的考察として、条約改正で想定される恩恵の実質的な効果について言及したい。条約改正の恩恵として、判決国で侵害者が賠償命令に従わない又は支払能力が無い場合でも外国判決を他国が承認・執行することで権利者は確実に賠償金を回収できること、が挙げられている。確かに、権利者が侵害者から賠償金を全額回収できずに終わることはあり、その多くは進展国の比較的小規模企業の侵害者の事例である。例えば、進展国で賠償命令を受けたコピー商品業者が別法人や個人に資産を移した上で計画倒産した等である。課税

当局が資産を正確に把握しておらず脱税への刑事罰が厳格に適用されない進展国では資産隠蔽が比較的容易であるが、一方で、このような比較的小規模な侵害者が外国に資産を有する可能性はそれほど高くない。万一、有していたとしても悪意の侵害者が不用意に同一名義のまま外国に資産を有することは稀であり、またその場合でも、権利者が発見・立証することは困難であろう。従って、複数国から賠償金回収の機会が増えたとしても、その実効性が上がるとは容易に想定できない。なお、進展国でも大企業及び先進国の企業の場合は、比較的厳格な会計基準と法人監査が適用されているため資産隠蔽は困難で、さらに、そもそも社会的に健全な企業運営がなされているため裁判所の賠償命令に従わないという事態は極めて例外的であろう。従って、想定される条約改正の恩恵を受けるような事態にはそもそも陥らないと考えられる。

結論として、知的財産に関わる司法制度・訴訟手続が各国で著しく異なる現状を考慮すると、条約改正は一部の権利者に過大なアドバンテージを与えるリスクがある。一方で、想定される条約改正の恩恵は、知的財産権訴訟における賠償金回収の実状を踏まえると、実効性に乏しい。従って、条約草案から知的財産権を適用除外とすることを要望する。

以上