

特許権をめぐる国際私法上の問題

道 垣 内 正 人*

抄 録 経済・社会のグローバル化に伴い、特許権に関しても国際私法上の問題が実務上頻繁に生ずるようになってきている。競争関係にある日本の会社が外国で外国特許権の侵害をしていることを理由に、日本の裁判所に提訴して差止めや損害賠償を求めることができるのか、複数の国の特許権を対象としてライセンス契約を締結する場合、契約の準拠法と特許権自体の準拠法はどのように関係するのか、日本の特許法を適用する場合、国際的な事案であっても条文をそのまま当てはめてよいのか否か等の問題である。発明は眼に見えず、また特許権には行政処分的な性格もあるところ、特許権の国際私法上の扱いをめぐる判例も学説も錯綜しているように思われる。本稿は、国際私法の基礎的な考え方を踏まえて、問題の所在を明らかにし、適切な実務的対応のための理論的基礎を提供することを目的とするものである。

目 次

1. はじめに
2. どのようなプロセスで日本の特許法は適用されることになるか
 2. 1 国際私法による準拠法決定と公法の適用との区別
 2. 2 カードリーダー事件最高裁判決とその問題点
 2. 3 あるべき考え方
3. 日本の裁判所はどのような場合、特許紛争について国際裁判管轄を有するのか
 3. 1 専属管轄
 3. 2 特許権侵害訴訟等の管轄
4. 日本の特許法の国際的事案への適用
 4. 1 はじめに：職務発明についての特許法35条
 4. 2 特許法76条
5. おわりに

1. はじめに

国際社会は主権国家が併存し、それぞれに法体系・司法体系を有しているため、いずれの法が適用されるか、いずれの国で裁判が行われる

かによって、結果が異なることは珍しくない。そのことから生ずる法的に不安定な状態を改善するため、19世紀以来、国際的な法の統一を実現しようとする努力がされ、特許権については1883年のパリ条約、1967年のWIPO設立条約、1994年のTRIPs協定等に結実している。しかし、国際的な法秩序はまだまだ全く不完全な状態に止まっている（司法システムの統一の努力は欧州連合のような地域において見られるだけである）。

そこでセカンド・ベストの方法として、国際私法による処理がされる。国際私法とは、各国の法律が異なっていることを前提として、いずれの国の法が適用されるのか定めるルール（準拠法決定ルール）を策定し、また、紛争発生時には、いずれの国の裁判所が管轄を有するのかを定め（国際裁判管轄ルール）、外国裁判所の判決の効力を一定の要件のもとに承認すること（外国判決承認執行ルール）等の手続法を併せ

* 早稲田大学大学院法務研究科教授，弁護士
Masato DOGAUCHI

て整備することにより、国際的なビジネス等に安定的な法秩序を与えることを目的とする法分野である。日本では、準拠法決定ルールについての基本法典として「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」という)がある。国際裁判管轄ルールは現在のところ明文の規定はないが、国会に提出中の民事訴訟法等の改正法案が可決成立すれば、同法3条の2から3条の12等として定められることになる。それに対して、外国判決承認執行ルールは民事訴訟法118条及び民事執行法24条に規定されている。

本稿の課題は、(1) どの国の特許法が適用されるかをどのようにして決めるのか、(2) 特許紛争についてどの国の裁判所が国際裁判管轄を有するのか、(3) 日本の特許法を国際的な性質を有する事案に適用するに当たり、何か特殊な問題は生じないか、以上の3つの問題を検討することにある。

(1) の問題を、特許権に関する準拠法決定ルールの枠組みの中で捉える考え方がある。すなわち、カードリーダー事件最高裁判決は、特許権の効力について国際私法的な手法を採用し、その準拠法は何かという問題の立て方をし、登録国法によるとした。しかし、私見によれば、少なくとも特許権の有効性等についてそのような見方をすることは不適切である。本稿第2章では、カードリーダー事件判決の考え方を確認した上で、どのように法の適用関係を考えればよいかについて検討する。

(2) は国際裁判管轄ルールの問題である。既述のように、日本では近く、民事訴訟法等に国際裁判管轄に関する明文の規定が盛り込まれる見込みである。そこで、本稿第3章では、その規定のうち、特許権紛争に係る規定の適用について検討する(上記の外国判決承認執行ルールについては特許権紛争特有の問題はないと考えられるので、本稿では扱わない)。

最後に、(3) は、日本の特許法が適用される

場合において、適用対象事項が国際的な性質を有するとき、純粋な国内事案の処理においては生じないような問題が生ずることがあり、それについての検討である。特許法に限らず、法律の規定の多くは、その立法の際にはドメスティックな事例への適用を想定しているため、関係者が外国人であるとか、行為の一部が外国で行われたといった場合、立法の段階では想定しなかった問題が発生することが少なくない。本稿第4章では、その例として、特許法76条を取り上げて検討する。

以下、上記の順に検討する。

2. どのようなプロセスで日本の特許法は適用されることになるか

2.1 国際私法による準拠法決定と公法の適用との区別

国際私法は、単位法律関係ごとに設定された連結点を介して準拠法を定めるという方法を採用している。「単位法律関係」とは、ひとまとまりの問題群であり、それらは連結点を共有しているため一つの単位を構成している。そして、「連結点」とは、その単位法律関係を構成する要素の中で、典型的に、最密接関係地を指し示す要素であり、それぞれの単位法律関係に適用される準拠法を導き出す役割を果たしている。たとえば、通則法17条本文は、「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力」という単位法律関係について、連結点として「加害行為の結果が発生した地」を設定し、その地の法を準拠法とすると定めている。

このような国際私法による準拠法決定は、私法上の問題についてのみ妥当する。公法上の問題については、一国の公法の地域的な適用範囲に入るか否かによる。たとえば、ある行為が競争制限行為となるか否かは、その行為を適用対象とする国の独禁法により判断されるのであ

て、領域外での行為に対しても自国の独禁法を適用する国があれば¹⁾、行為地国の独禁法の属地的適用と重複することになり、一つの行為に複数の国の独禁法が適用されることになる（たとえば、国際的な企業に係る合併・買収には複数国の独禁法が適用されることになり、それらをすべてクリアする必要がある）。もっとも、日本の裁判所で問題となる場合を想定し、その局面に限定して考えれば、公法の領域では、外国公法を適用することはなく、適用するとすれば自国の公法のみである。特に、刑罰で担保されている外国公法規定を日本で適用するということになれば、日本の裁判所が外国の刑罰規定により処罰することになってしまうが、このようなことは少なくとも現状ではあり得ないとされている²⁾。

以上のように、法の適用関係に関しては、私法の領域における準拠法決定という方法と、公法の領域における地域的適用範囲の決定という方法との2つの方法が存在する。このような二分論は、私法は国家とは切り離すことが可能な市民社会のルールであって、その適用の有無は国際私法に委ねてしまっているのに対して、公法はその制定国の利害と直結しており、適用対象に入る事案については国家機関（警察、検察、独禁当局、金融監督当局等）が摘発を行うことも含め、自ら適用するという違いがあることを前提とするものである（組織法や手続法のように自国機関のための法としての公法については違反の摘発ということはない）。

もっとも、19世紀の素朴な私法・公法二分論の状況に対し、労働法をその嚆矢とする「私法の公法化」により、今日では事態はやや複雑になっている。すなわち、私法のルールの中には、自らの地域的適用範囲に関心を有し、国際私法によって準拠法として選択されなくても、自ら適用意思を有するタイプのものが増加してきている。これは「絶対的強行法規」（又は「国際

的強行法規」）と呼ばれているルールである。通常強行法規が私人の意思によっては排除できないものである（排除できれば任意法規とされる）のに対して、絶対的強行法規は、国際私法による準拠法決定によっては排除されないという性質を有するものであると定義される³⁾。特許法の領域では、職務発明に関する東京地判平成16・2・24（判時1853号38頁）は、雇用契約の準拠法は法例7条（現在であれば通則法7—9条・12条）によって決定されるものの、「いずれの準拠法選択をした場合であっても、絶対的強行法規の性質を有する労働法規は適用されるべきであるところ、特許法35条もまた、上記の性質を有する労働法規と解される」と判示している⁴⁾。ただし、絶対的強行法規については、その違反があっても、国家機関が自ら摘発まではしない点で、公法そのものではなく公法的であるというに止まる。

以上のことから、私法・公法という区別は相対化しつつあるようにも見える。しかし、そうであっても、少なくとも法の適用関係という観点から見れば、単位法律関係について連結点を介して準拠法を決定するという手法がとられる私法と、法の側からその地域的適用範囲を決する公法との二分論は厳として存在し、上記の絶対的強行法規はこの観点からは公法に分類されることになる⁵⁾。

以上のような法の適用に関する枠組みに照らして、特許権をめぐる法の適用関係はどのように理解されるべきであろうか。

2.2 カードリーダー事件最高裁判決とその問題点

最高裁平成14年9月26日判決（民集56巻7号1556頁）（カードリーダー事件判決）は、日本での特許権者が日本で製造した製品をアメリカに輸出していたことにつき、アメリカでの特許権者が、米国特許法に基づいて、その製品の日

本での製造差止め等と損害賠償を請求した事件に関する判決である。

最高裁は、このうち、製造差止め等の請求について米国特許法が適用されることについて、次の通り判示している。

「米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求は、正義や公平の観念から被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきである。したがって、米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきである。

特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。けだし、(ア)特許権は、国ごとに登録及び登録を経て権利として認められるものであり、(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、(ウ)特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。

したがって、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国

の法律が準拠法となる。」(下線は筆者)

この判断は、下線を付した部分に着目すれば分かるように、最初に答えを示した上で、検討を開始し、最終的には元の答えに至るという循環論になっている。この引用部分の「米国」・「アメリカ合衆国」をどの国に置き換えても差し支えない構造になっており、たとえば、本件で請求者が中国特許権に基づく請求をしていれば、本件の準拠法は中国法になってしまう。これでは準拠法を決定しているとは言えない。原告が請求の根拠にしている特許法をそのまま適用すると判示しているにすぎないからである。

循環論に陥っている原因は、最高裁が「条理」によって導き出した「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である」という準拠法決定ルールにおいて、登録国を連結点としている点にある。特許権については確かに登録国が最密接関係地であり、一見、特許権について連結点を登録地とすることは妥当であるように見える。しかし、準拠法が定まる前の段階では各国の実質法上の法概念から昇華した国際私法上の概念を措定し、それについて準拠法を定めるのが国際私法の方法である。たとえば、「不法行為」という単位法律関係を示す概念は米国法上の不法行為でも中国法上の不法行為でもなく、日本の国際私法上の不法行為なのである。そもそも準拠法を決定する対象とすべきものは、本件の場合、ある行為が行われていること(製造等)を差し止めることができるかどうかであって、これにどの国の特許法が適用されるかを問わなければならないはずである。このように考えれば、「登録国」という連結点によって準拠法を決定しようとは思わないはずである。というのは、特許権の登録をするのは人であり、場合によっては、その人は複数の国に登録申請をし、複数国で特許権が成立することがあるからであり、

原告が請求の基礎として主張する特許権の付与国法がそのまま準拠法となってしまうからである。要するに、上記の最高裁の判示部分は、準拠法適用の対象である法律関係の捉え方を誤り、連結点にはなり得ない登録国を連結点としてしまった点で国際私法的にはおかしな判断であると言わざるを得ない⁶⁾。

なお、同判決は、米国特許法を適用するとの結論を出した上で、本件で問題となっている日本での行為に対して米国特許権の効力を及ぼすことは日本が採用している属地主義の原則に反し、法例33条（通則法42条）の公序違反となると判示している。しかし、この点も国際私法の枠組みからは是認できない判断である。というのは、2. 1で述べたように、私法の領域の問題とするのであれば、法の適用範囲は国際私法に委ねられており、日本の国際私法として米国法を適用するとした以上は、米国特許法がどのようにその地域適用範囲を設定しているかという問題は米国国際私法の問題にすぎないはずである。日本の国際私法が外国国際私法を適用するのは反致の規定（通則法41条）⁷⁾による場合だけであって、それに該当しない本件の場合には、日本では、米国法の実質法（権利義務・法律関係を直接定めるルール）だけを適用することになる。そうすると、米国特許法の「域外適用」を定める条項⁸⁾を適用することが国際私法上の公序（通則法42条）に反するということもあり得ないことになる⁹⁾。

さらに言えば、同判決は、米国特許法が、直接侵害行為が米国内で行われる限り、領域外で積極的誘導が行われる場合でもその差止めや侵害品の廃棄を命ずることができることとされているのに対し、日本では、最判平成9・7・1（民集51巻6号2299頁）（BBS事件判決）を引用しつつ、属地主義が妥当すると判示していること自体、私法の領域の発想ではなく、公法の領域の発想になっているというべきである。すなわ

ち、属地主義という用語は刑法1条がこれを定めているように、法の地域適用範囲の一つの考え方を表す公法の領域の用語であり、同判決のこの部分の発想法は、私法の領域ではなく、公法の領域において妥当するものである。

以上要するに、カードリーダー事件判決の判示には、国際私法による方法と公法の適用範囲の議論とが混在しており、その論理を正当化することは困難であると言わざるを得ない¹⁰⁾。

2. 3 あるべき考え方

(1) 特許権の成立：承認

まず、特許権の成立・効力については、準拠法を云々するまでもなく、その特許を付与した国の法によることになる。これは「判決」や「法人」が有効に成立しているか、どのような内容・効力を持つかについて当然に判決国法や設立国法によるのと同じである。そうすると、外国判決について民事訴訟法118条が一定の要件が具備されれば日本でそれを承認し、外国法人について民法35条が国、国の行政区画及び外国会社については当然に認許するとしていることに倣って、外国特許権の当該外国法上の効力を日本で承認するという処理の仕方が相応しいということになる¹¹⁾。

パリ条約には、外国特許権を有効なものとして承認すべきことを定める条文はないが、同条約の趣旨に鑑みると、外国特許権を当該外国では有効なものとして承認すべきである。したがって、そもそも特許権が成立しているか否か、どのような効力を有するものとされるのかは、準拠法云々の議論をするまでもなく、当該特許権の付与国法によるべきことである¹²⁾。

(2) 特許権の効力：属地主義

そこで次の問題は、そのように各国で付与された特許権は、地域的にどこまで及ぶのかである。日本の特許法についていえば、属地主義に

よるその適用範囲に入るか否かをまず検討し、その範囲に入れば、もはや日本では外国特許法の適用は問題としないこととすべきである。日本特許法の適用結果と抵触するかも知れない外国特許法の適用を認めることは、特許法の公法的性格上、日本では許容することができないからである。カードリーダー事件では、日本での製造等の行為者は日本法上の特許権者であるから、米国での同じ発明についての特許権者（同事件の原告）による米国特許権に基づく差止め等の請求に対しては、対象となる行為の行為地が日本国内である以上、それには日本特許法が適用され、米国特許法は適用されないとの理由でその請求を棄却すべきであったと考える。

他方、日本の特許法が適用されない限り、外国特許法の適用範囲に入る事案に対して当該外国特許法を日本の裁判所が適用することは差し支えない（この点で、特許法については純粋な公法である刑法とは異なる扱いをすることになる）。実際、東京地判平成15年10月16日（判時1874号23頁）（サンゴ砂事件判決）は米国での問題について米国特許法を適用したものである。

ところで、厳格に属地主義を捉える考え方がある。すなわち、特許法が対象とする行為の全体が自国内で行われなければならない、その一部だけが行われている場合には、特許法は適用できないとの考え方である。すなわち、東京地判平成13・9・20（判時1764号112頁）は、方法の発明の一部を国外の者に行わせていた事案について次の通り判示している¹³⁾。

「特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、

我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること（特許権の属地主義の原則）に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということはできない…。」

このような考え方はおそらく知的財産権法の分野では通説であろうと思われる。しかし、属地主義の原則から直ちにこの結論を導くことには賛成できない。インターネットを介したビジネス方法特許のような場合、国境を跨いでシステムを構築すれば、いずれの特許法の適用対象ともならないことになりかねず、日本の特許権がそのような仕方で実質的に侵害されることは看過しがたいからである。実際、最判平成9・7・1（民集51巻6号1551頁）（BBS事件）は、特許法の解釈適用として、国外の行為を対象とすることを否定していないのであって¹⁴⁾、行為の一部が国内で行われていることや法が保護する利益が国内で実質的に侵害されていれば¹⁵⁾、日本の特許法を適用し、行為を全体として評価すべきであると思われる¹⁶⁾。

（3）特許権侵害による損害賠償請求

カードリーダー事件判決は、「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例11条1項〔通則法17条〕によるべきである」と判示しており、これは、妥当な判断であると解される。つまり、ある権利には、その本質的の性質から与えられる効力があり、その意味での効力については、当該権利そのものに適用される法によるのが当然であるが、不法行為法による保護の客体として当該権利が位置づけられることがあることも確かであり、特許権についてその境界線を引くとすれば、製造差止

請求や在庫品廃棄請求のようなものは特許権の効力であり、特許権侵害による損害賠償請求は不法行為の問題であると区分することは十分に理由があると解される。物権に基づく妨害排除請求などは物権の本質から与えられる効力であるのに対して、物権侵害に基づく損害賠償請求は不法行為の準拠法の問題と考えれば足りるのと同じである。

なお、上記の区別をすることから導かれることとして、特許権の効力は必ず当該特許権の付与国法によるのに対し、不法行為に基づく損害賠償請求は通則法17条以下の規定により原則的には結果発生地法（特許法が属地的に適用されるとすれば、特許付与国法と同じになる）によるものの、より密接に関係する他の地がある場合（通則法20条）や当事者が不法行為後に準拠法変更の合意をした場合には（通則法21条）、特許付与国法とは異なる法が準拠法となる余地があることになる。たとえば、A国での行為の差止めについてA国特許法が適用されるのに対して、A国特許を侵害したことによる損害賠償請求について当事者間でB国法によることを事後的に合意すれば、B国法により賠償額を算定することを認めることになるのである。このような異なる扱いはその性質上、是認してよいように思われる。そして最後に、国際私法上の不法行為と扱う以上、通則法22条により、不法行為の成立・効力について日本法が累積適用されることになる¹⁷⁾。

(4) 特許ライセンス契約

著作権の譲渡契約についての裁判例では、譲渡の原因行為である契約（譲渡するという約束部分）と譲渡の目的物である著作権の移転（物権的な意味での移転そのものが生ずる要件及びその効果）とを分け、前者については、通常の契約の場合と同じく、通則法7条以下により、当事者による準拠法指定、それがなければ

最密接関係地法によるとされ、後者については著作権自体の準拠法によるとされている¹⁸⁾。

これを特許ライセンス契約に当てはめると、債権的約束としての契約部分については通則法7条以下により準拠法を定め、特許権の物権的な支配に関する部分は属地主義による適用が定まる法によることになる。そうすると、たとえば、日本の特許権の専用実施権を設定するライセンス契約については、特許法77条が必ず適用され（77条5項により準用される73条を含む）、73条により特許権が共有に係るときは他の共有権者の同意を得なければ専用実施権を設定することができず、そのことは当該ライセンス契約の準拠法としてこれと異なる定めのある特許法を有する国の法を指定していても左右されないことになる。

また、ライセンス契約により、複数の国の特許権の専用実施権を設定している場合には、物権的問題については、それぞれの国の特許法をチェックしなければならないことになる。

(5) 組織規定・手続規定の適用

特許法第3章（審査）・第3章の2（出願公開）・第6章（審判）・第7章（再審）・第8章（訴訟）などの規定は、組織や手続に関する規定であって、日本の領域内にのみ適用されることは明らかであろう。

(6) 刑事罰等の規定の適用

日本の特許法には地域的適用範囲を定めた規定は一般的には存在しないが、刑事罰を定めた規定については、罪刑法定主義の要請により、地域的適用範囲が明確に存在する。特許法196条以下の刑事罰の規定は、刑法8条によりその地域的適用範囲は定まることになるので、別段の定めがない限り属地主義による。ただし、特許法200条の2第2項（秘密保持命令違反）は刑法8条但書の「特別の規定」に該当し、犯罪

者の国籍を問わず、国外犯も処罰することを定めている¹⁹⁾。

3. 日本の裁判所はどのような場合、特許紛争について国際裁判管轄を有するのか

3.1 専属管轄

国際裁判管轄に関しては、長く判例の準則により規律されてきた。すなわち、最判昭和56・10・16（民集35巻7号1224頁）（マレーシア航空事件判決）及び最判平成9・11・11（民集51巻10号4055頁）（ファミリー事件判決）によれば、国際裁判管轄についての明文の規定はないため、「当事者間の公平や裁判の適正・迅速」の理念により条理に従って決定するほかなく、具体的には、民訴法の規定する裁判籍のいずれかが日本国内にあるときは、特段の事情がない限り、国際裁判管轄を認めるのが相当であるとの判例法が確立していた。ただ、「特段の事情」とは、具体的な事情のもとでは、日本で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念（出発点で用いられるのと同じ基準）に反するような事情であるとされ、その基準の抽象性の故に、この判断が肥大化し、予測可能性を損なっているとの批判がされてきた。

この状況を変えるため、法務省は2005年11月から検討を開始し、2008年9月には法制審議会に国際裁判管轄法制部会が設置されて審議が行われた。そして、政府は、2010年3月に民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案として国会に提出した（本稿執筆段階では未採択）。今後、これが可決成立すれば、おそらく2011年1月又は4月には施行されることになるであろう。

改正後の条文には次のようなものが含まれている。

民事訴訟法

第3条の5

1 （略）

2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3 知的財産権（知的財産基本法（平成14年法律第122号）第2条第2項に規定する知的財産権をいう。）のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

この専属管轄ルールは、「当事者間の公平、裁判の適正・迅速」という手続法的な理念に基づく判例法からは導き出されないものであり、国家の主権的事項への配慮に基づいて、新たにルール化されたものである。

なお、国際裁判管轄に関する新規の条文はすべて、日本の裁判所の管轄を定めており、上記の3条の5は日本の裁判所の専属管轄を定める形になっているが、たとえば、日本の裁判所に外国特許権その他の設定の登録により発生する知的財産権の「存否又は効力」に関する訴えが提起された場合、日本の裁判所は訴えを却下することになることを間接的に定めていると解される。また、これらの規定は外国判決の承認・執行の際の外国裁判所の国際裁判管轄（間接管轄）の審査基準としても機能することになる（民事訴訟法118条1号・民事執行法24条3項）。すなわち、民事訴訟法118条1号は、日本から見ると外国裁判所が裁判管轄を有していたと評価することができることを要求しているところ、その評価基準は民事訴訟法3条の2以下に新たに定められる日本の裁判所についての国際裁判管轄ルールの「日本」を「外国」に置き換えたものであるとされている²⁰⁾。

そうすると、特許権の「登録」に関する訴え

並びに特許権の「存否及び効力」は登録国の裁判所の専属管轄とするというのが新法の考え方であるということになる²¹⁾。特許権の登録に係る問題や特許権の存否、有効・無効といった問題は、特許権の行政処分性を考えれば、国家主権に結びつくことであり、他国の裁判所にはその判断をさせないという扱いは一般に受け容れられるところであろう²²⁾。日本ではそもそも国内特許についても裁判所に特許査定取消の訴えや無効確認の訴えをすることができず、特許庁の審判によることとしていることを前提とすれば、いわんや外国裁判所が日本特許を無効とする判決をすることを認めることができないことは明らかであろう。

なお、民事訴訟法3条の5第2項が「効力」という用語を用いている点がやや問題となる。既述のカードリーダー事件判決は、特許権侵害による損害賠償請求とは区別して、差止請求権は特許権の「効力」とであると判示したことと結びつけてこれを理解すると、「効力」には差止請求が含まれると解されかねないからである。しかし、この点、起草者の意図としては特許権の有効性を意味するとされている²³⁾。すなわち、日本の裁判例によれば、カードリーダー事件判決もサンゴ砂事件判決もいずれも外国特許権に基づく差止請求について裁判管轄を否定することなく本案判断をしており、新ルールもその実務を覆す意図はないということである。

3. 2 特許権侵害訴訟等の管轄

日本の裁判例によれば、既述のカードリーダー事件判決もサンゴ砂事件判決もいずれも外国特許権に基づく差止請求やその侵害を理由とする損害賠償請求について裁判管轄を否定することなく、被告住所地管轄等が認められる場合には本案判断をしており、新ルールもその実務を覆すものではない²⁴⁾。したがって、逆に、外国裁判所が被告住所地管轄等を認めて原告の日本

特許権に基づいて被告に対して損害賠償を命じ、あるいは日本での製造差止めを命ずる本案判決を下した場合、日本としては、民事執行法24条の要件が具備されている限り、これを執行することになる。

これに対して、比較法的には異なる処理も見られる。すなわち、欧州・米国では、最近、特許権侵害による損害賠償請求でさえ、特許付与国の専属管轄であるとして管轄を否定する裁判例が登場している。しかし、欧州裁判所のGAT判決²⁵⁾の理由付けの中心は欧州連合域内での裁判の調和を図るという点にあり、一般化できるものではない。専門性や特許権付与の主権的色彩も指摘されているが、前者は専属管轄とする理由としては弱く、後者の理由も先決問題としての判断まで妨げるとは言えないように思われる。米国連邦巡回区裁判所のVoda判決²⁶⁾も、実質的に米国での裁判が訴訟経済上不合理であることを縷々述べており、理由付けの核心が何であるかが明確ではない。おそらく、外国特許権に関する訴訟が外国不動産に関する訴訟と同様に主権侵害となるという点が核心であろうが、日本では不動産物権訴訟は専属管轄とされていないので²⁷⁾、日本にとっては説得的ではないと思われる²⁸⁾。

では、日本法上、外国特許権侵害訴訟の審理の過程で当該特許権の有効・無効が問題となったときはどうすべきであろうか。この場合に訴訟が進められなくなるようでは、被告はこの主張を持ち出すことにより簡単に訴訟をストップさせることができることになってしまう。この点、日本の訴訟法においては前提問題についての判断に既判力等が生ずるわけではないので、前提問題としては外国特許権の有効性についても判断して差し支えないと解される²⁹⁾。特許法104条の3によれば、侵害訴訟において日本の特許が審判により無効にされるべきものと認められるときには、当該特許に基づく権利行使が

できないとされており、外国特許権についても同様の扱いをすべきであろう³⁰⁾。

以上のことは、特許ライセンス契約紛争等についても該当する。したがって、たとえば、外国特許を含むライセンス契約中に日本の裁判所を指定した合意管轄条項があれば、外国特許権の登録や有効性を直接対象とする訴えでない限り、日本の裁判所は国際裁判管轄を有することになる。

4. 日本の特許法の国際的事案への適用

4.1 はじめに：職務発明についての特許法35条

以下では、専ら、日本の特許法が適用される場合を前提とし、特許法の規定が国際的な事案にどのように適用されるのかについて検討する。

最近の事例で最高裁まで争われたのは、日本で職務上の発明がされた場合、外国特許を受ける権利の従業者等から使用者等への承継にも特許法35条は適用されるのかという問題であった。これについては、下級審裁判例も学説も分かれたが、最判平成18・10・17（民集60巻8号2853頁）（日立製作所事件判決）は、特許法35条の直接適用はできないが、その趣旨を及ぼすべき状況が存在するとして、同条の類推適用を認めた³¹⁾。ただ、世界中の職務発明に適用されるはずはなく、当該事案の事情のうち、どの事情が適用・不適用を分けるメルクマールとなるのかについて判決上は明らかではない。同判決が同条の趣旨を「当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ…従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現すること」と捉えていることから考えれば、おそらくは労務提供地が日本である場合に適用されるということになる。そして、そうであるとすると、35条は特許

法にはあるものの、実施行為に着目した属地主義によりその適用が定まる他の規定とは異なり、絶対的強行法規として日本で労務提供をする場合には雇用契約の準拠法のいかんにかかわらず適用される労働法の規定という性格を持っていることになる。

このように、特許法の規定を個々に見ていくと、性質の異なる規定が混在していることが分かる。また、明らかに日本の特許権について適用されることが明らかな規定であっても、事案の国際性のため、一考を要する場合がある。これらのことをすべて洗い出すことは本稿の目的を超える。そこで、以下では、あくまで一例として、死亡した特許権者の相続人が不存在である場合、特許権は消滅することを定める特許法76条を取り上げ、その国際的事案への適用を検討することとする。

4.2 特許法76条

特許法76条は、「特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。」と定めている。この規定は、日本特許に関するかぎり、特許権者が外国人であっても適用されることは明らかである。

ところで、通則法36条によれば、相続は被相続人の本国法によるとされ、外国人の相続については当該外国法が適用される。特許法76条は、死亡した外国人が特許権者である場合にも、民法958条の期間を特許権消滅のメルクマールとする趣旨であろうか、それとも、当該外国法上、相続人不存在が確定するまでの期間がメルクマールとされるのであろうか。

たとえば、特許権者が韓国人である場合を考えてみよう。韓国民法1056条1項によれば、公告があった日から3カ月内に相続人の存否を知ることができないときは、管理人は、遅滞なく一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、一定の期間内（2カ月以上でなければならな

い。)にその債権又は受贈を申告すべき旨を公告しなければならず、同法1057条1項によれば、前条第1項の期間が経過しても相続人の存否を知ることができないときは、裁判所は、管理人の請求により、相続人があるならば一定の期間内(2年以上でなければならない。)にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。そして、その期間内に相続権を主張する者がいないときは、特別縁故者への分与、国庫帰属となる。すなわち、最短でも、公告から3カ月+2カ月+2年=2年5カ月を経過しないと、相続人不存在が確定しない。

これに対して、日本法では、手順は韓国法とほぼ同じであるが、公告から最短で、2カ月+2カ月+6カ月=10カ月で相続人不存在が確定する(日本民法957条・958条)。

そのため、日本の特許権が消滅するのは、韓国人特許権者の場合にも日本民法が定める期間(最短で10カ月)なのか、それとも相続準拠法が韓国法であれば韓国民法が定める期間なのか(最短で2年5カ月)が問題となる。

この点、特許法76条は、特許権は相続人がいないときには国庫帰属せず、そのまま消滅してその発明はパブリック・ドメインとなることが適切であるとの法政策に基づいていることに鑑みると³²⁾、期間を定めているのはその時期を明確にすることに主眼があると考えられる。そうすると、日本民法の定める期間でなければならないというわけではなく、韓国法が相続準拠法になる場合は、韓国法上、相続人不存在が確定する時点で日本の特許権は消滅すると扱うことで足り、そうすることにより、日本特許権が消滅した後に相続人が現れるといった混乱も回避できると考えられる。

もっとも、これに対しては、特許権の効力は明確であることに意義があり、特許権者が死亡した場合の相続準拠法次第でこの期間が左右されることは望ましくないとの考え方もあり得る

であろう。最終的には裁判所の判断を待つほかないが、筆者としては、特許法76条は「民法958条の期間内」と定めているものの、相続準拠法により相続人不存在が確定するまでは日本の特許権は消滅しないと解することが許されるように思われる³³⁾。

5. おわりに

本稿の結論のポイントをまとめると、特許権の有効性の問題はその特許権を付与した国の特許法によるのは当然のことであり、付与国の国家行為を承認するという枠組みで考えるべきである。その上で、その特許権を付与した特許法は属地主義により適用される(もっとも、厳格な属地主義に固執すべきではなく、法目的の達成に必要な場合には、実施行為の一部が外国で行われていても適用をためらうべきではない)。特許権に基づく差止め等の請求は、この属地主義により、日本での製造行為を対象とする場合には日本の特許法のみが適用される。他方、特許権侵害に基づく損害賠償請求については国際私法上の不法行為と性質決定し、侵害地国法による。ただし、通則法20条から22条の適用があるため、別の法が準拠法となる場合があり、かつ、不法行為の成立・効力には常に日本法が累積適用される。

民事訴訟法の改正により導入が予定されている国際裁判管轄ルールによれば、特許権の登録・存否・効力(有効性の趣旨)に関する訴えについては登録国の専属管轄とされている。逆に、外国特許についてのこれらの問題を直接の請求対象とする場合には、日本の裁判所には管轄がないことになる。ただし、これらの問題が前提問題として争われる場合にはこの限りではない。

日本の特許法の規定が適用されることが確定した場合にも、事案の国際的性格の故に、純粋な国内事案では問題とならない解釈問題が生ず

ることがある。たとえば、特許法76条は民法958条の期間内に死亡した特許権者の相続人不存在が確定した場合には日本の特許権は消滅すると定めているが、その特許権者が外国人である場合には、相続の準拠法である本国法上、相続人不存在が確定する時に日本の特許権は消滅すると解すべきである。

なお、付言すると、現在の国際私法の方法における準拠法決定についての公理は、最密接関係地法を準拠法とすることである。そのような「地」を基準とする国際私法にとって、債権の準拠法の決定は、債権が目に見えないものであるために困難な課題とされ、歴史的に様々な考えが提示されてきた。そして、当事者が準拠法を定めることを認める当事者自治が上記の公理の枠外で認められている³⁴⁾。

特許権、著作権等の知的財産権も目に見えないものであり、債権についてと同様の問題がある。カードリーダー事件最高裁判決は特許権をめぐる国際的な問題について判例法を示す貴重な機会であったが、残念ながら、その判旨には混乱が見られるように思われる。これを判例法として墨守するだけでは新たな問題が登場した場合に的確に対処することができないおそれがある。本稿で検討した諸点についての今後のさらなる検討が待たれるところである。

注 記

- 1) 法の域外適用と国際私法の関係について、道垣内正人「国内法の国際的適用範囲」自由と正義61巻5号20頁(2010)参照。
- 2) 「外国公法不適用の原則」といわれることもあるが、条約により相互に処罰することを約束することまで排除されるわけではないであろう。
- 3) 国際私法から見た公法と私法との区別及び絶対的強行法規について一般的な説明として、道垣内正人『ポイント国際私法・総論(第2版)』58頁(2007)参照。
- 4) 東京地決平成19・8・28(判時1991号89頁)は、独禁法24条に基づく差止請求権について、「本件

では、当事者間に本件準拠法合意が存在するが、独占禁止法は強行法規であるから、準拠法の合意にかかわらず、本件に適用される。」と判示している。この「強行法規」は絶対的強行法規の意味であると解される。その他、やや古い裁判例であるが、東京地決昭和40・4・26(労働民集16巻2号308頁)でも、雇用契約の準拠法はカリフォルニア州法であるとしつつ、日本で勤務していたアメリカ人パイロットの解雇が組合活動を理由とするものか否かが争われた事件において、「属地的に限定された効力を有する公序としての労働法」として、日本の労働組合法を適用している。

- 5) 絶対的強行法規については、外国法上のその種の規定も適用するという考え方がある。EUの契約債務の準拠法に関する規則(ローマI)(No.593/2008)(2009年12月7日施行)9条1・2項は、“overriding mandatory provisions”を政治的、社会的又は経済的秩序などの公的な利益を守るために極めて重要な規定と定義し、法廷地法上のその種の規定を準拠法のいかに関わらず適用することを認めるとともに、3項において、契約債務の履行地のその種の規定の適用することも認めている。この3項が適用される国では、私法・公法とは異なるカテゴリーとして絶対的強行法規を位置づけることになる。もっとも、3項が区別され、“Effect may be given”と定められていることから窺われるように、ヨーロッパでも外国のこの種の規定を適用することに抵抗する国があり、必ずしも外国のこの種の規定の適用を認める見解が支配的であるわけではない。外国の絶対的強行法規の適用について一般的には、佐藤やよひ「ヴェングラーの『強行法規の特別連結論』について」甲南法学37巻4号139頁(1997)参照。
- 6) 横溝大・法学協会雑誌120巻11号2308頁(2003)。この点では、その後の東京地判平成15年10月16日(判時1874号23頁)(サンゴ砂事件判決)も基本構造はカードリーダー事件判決と同じである。
- 7) 反致とは、日本の準拠法決定ルールによりA国法が準拠法とされた場合において、A国の国際私法によれば同じ問題は日本法を準拠法としているときには、日本でも日本法を適用することである。日本の通則法41条の反致は、本国法として外国法を適用する場合だけに適用される。

- 準拠法決定ルールが国際的に不統一であることから生ずる準拠法の不一致を少しでも減少させようという趣旨であるが、理論的には合理性がないと批判されている。
- 8) ただし、「域外適用」という捉え方は公法の地域的適用範囲の発想である。なお、米国特許法の域外適用については、平嶋竜太「アメリカ特許法における域外適用規定の現状を巡る一考察—Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決を中心として—」筑波ロージャーナル6号1189頁(2009)、出口耕自「米国特許法の域外適用と国際私法上の公序」国際法外交雑誌108巻4号48頁(2010)参照。米国特許法の域外適用がパリ条約違反ではないとすれば、パリ条約から属地主義が導き出されるわけではないということになる。
- 9) 通則法42条は、通則法の他の規定及び条理により準拠法とされた外国法の適用結果が日本の公序良俗に反して受け容れることができないため、その適用結果を排除するものであって、ある問題にその外国法が適用されるという決定自体は日本の国際私法が行っていることである。したがって、通則法42条の適用段階になって、外国法がその問題に適用されることが公序に反するということはあり得ないわけである。
- 10) その他、カードリーダー事件判決は、法例11条2項・3項(通則法22条)についても問題ある判断をしている。これについては、後掲注17)参照。
- 11) なお、横溝大「電子商取引に関する抵触法上の諸問題」民商法雑誌124巻2号190頁(2001)参照。
- 12) 特許法上の問題について「実施行為地」を連結点とするとの説明も不可能ではない。しかし、これは法の側から地域的適用範囲を考えるべき場合に、事実の側からその準拠法を考える手法の用語により、同じことを180度異なる視点で説明しようとしているだけである。特許法の刑事罰規定や手続規定以外については、外国特許法の適用(たとえば差止請求の認容等)をすることもできるものの、純粋な公法については外国法を適用することはないため、国際私法的な説明の仕方は不適切である。たとえば、属地主義により適用される刑法の窃盗罪の規定(刑法1条・235条)について、窃盗はその行為地の刑法によるといい、あるいは、属地主義・属人主義・受動的属人主義により適用される殺人罪の規定(刑法3条・3条の2・199条)について、殺人にはその行為地・行為者・被害者の本国の刑法によるといってもよさそうであるが、日本で外国刑法が適用されるわけではなく、不適切な捉え方である。すなわち、外国での窃盗について日本の法秩序は無関心であり(裁判は行わない)、また、外国での殺人については、日本人が犯罪者か被害者である場合に日本法を適用するだけであり、その行為が行為地の外国法によっても処罰されることには関心はないのである(ただし、刑法5条但書により、外国で処罰が実際に行われた場合には、日本での日本法による処罰に当たってそのことは考慮される)。
- 13) このほか、大阪地判平成12・10・24(判タ1081号241頁)、大阪高判平成13・8・30(LEX/DB280618171)、東京地判平成19・2・27(判タ1253号241頁)参照。
- 14) 「我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。」とした上で、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。
- 15) 構成要件該当事実の一部が国内にあれば属地主義により日本刑法の適用を認める遍在理論については、山口厚「越境犯罪に対する刑法の適用」松尾浩也先生古稀祝賀論文集上巻416頁(1998)参照。
- 16) このような基準によれば、東京地判平成13・9・20の評釈である横溝大・ジュリスト1322号180頁が指摘するとおり、最終工程が外国でされ、その外国の市場で頒布されるような場合には、

日本法を適用して守るべき日本法上の保護法益は存在せず、製造行為の一部が日本で行われていても日本の特許法を適用しないことは妥当であるように思われる。

- 17) カードリーダー事件最高裁判決は、法例11条2項（通則法22条1項）により、本件事案を日本に当てはめると、外国での誘導行為により日本国内で日本特許権が侵害された場合に、その誘導行為が日本法上どのように扱われるかであるとし、日本の特許法は域外適用しないので、その行為は違法とはならず、不法行為は成立しないと判断した。しかし、同項が問題としているのは行為の不法性（悪性）自体であって、その判断においては法の地域的適用関係は視野の外に置かれていると解すべきである。そうすると、特許権侵害行為を誘導する行為は日本法上も違法であるので、不法行為の成立を認めてよかつた事案ではないかと思われる。
- 18) 東京高判平成13・5・30（判時1797号111頁）、東京高判平成15・5・28（判時1831号135頁）、知財高判平成20・3・27（LEX/DB 28140772）参照。
- 19) 特許法202条-204条が定めている過料については、過料が刑法9条の定める刑罰ではないことから、刑法8条の適用はない。しかし、国際的な法の適用関係を考えると、過料も国家の制裁の一種であり、その域外適用には慎重であるべきであって、刑罰法規と同様、属地主義を原則とすべきであろう。会社法上の過料の扱いについて、道垣内正人「企業の国際的活動と法」岩波講座『現代の法』第7巻165頁注（33）参照。
- 20) 法制審議会国際裁判管轄法制部会での審議においても、直接管轄と間接管轄とは同一の基準によることを前提として間接管轄の有無の判断の際の問題がたびたび議論された。具体的には、外国裁判所が日本の特許権その他設定の登録により発生する知的財産権の存否・効力について判決を下しても、その外国判決は民事訴訟法118条1号の要件を具備しないとして日本では承認されず、執行もされないことになる。
- 21) 特許権の帰属に関する訴訟は、それが登録に関するものでない限り、専属管轄とはならない（法制審議会国際裁判管轄法制部会第7回議事録28頁参照）。したがって、外国特許を受ける権利の確認請求事件であれば、被告住所地管轄等が

認められる限り、日本でも訴訟をすることができることになる。

- 22) 比較法的にも一般に認められるルールである（欧州で適用されている2000年の民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認執行に関する規則（ブラッセル規則）22条4号、1999年に同じ分野のグローバルな条約を目指して作成されたハーグ条約案12条4項）。なお、日本にも、「登録」に関する訴えの管轄について次のような裁判例がある。すなわち、東京地判平成15・9・26（LEX/DB 28082748）は、特許権の返還を求める請求について権利は給付の訴えの対象とはならないと判示した上で、仮に特許権の移転登録を求める趣旨であるとしても、請求のうち米国特許権の移転登録を求める訴えについて、米国特許権の登録に係る訴えは、もっぱら米国における特許権の帰属の問題であって、日本には国際裁判管轄がないと判示している。
- 23) 法制審議会国際裁判管轄法制部会第4回議事録7頁・第7回議事録30頁参照。
- 24) 高部眞紀子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」中山信弘ほか編『知的財産法と現代社会』125頁（1999）、木棚照一編『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』（渡辺愷之）139頁（2003）ほか参照。
- 25) Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Beetiligungs KG - 13 July 2006 (Case C-4/03).
- 26) Voda v. Cordis Corp. 476 F. 3d 887 (Fed. Cir. 2007).
- 27) 日本でも、ブラッセル規則22条1号・1999年ハーグ条約案12条1項に倣って不動産物権訴訟をその所在地国の専属とするとの意見もあったが、採用されなかった（法制審議会国際管轄法制部会第3回議事録17頁）。
- 28) これらの判決については、道垣内正人「特許権侵害事件の国際裁判管轄・準拠法」篠原ほか編『特許訴訟』（民事法研究会）（未刊行）参照。
- 29) 法制審議会国際裁判管轄法制部会第4回議事録7頁、1999年ハーグ条約案12条6項参照。
- 30) また、同法168条2項又はその準用により、必要があると認めるときは、外国での特許権の有効性を目的とする手続における決定が確定するまで、日本での当該外国特許権侵害事件の訴訟手続を中止しておくこともあり得よう（杉浦正樹「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄につい

- て」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務』186頁（2007）も同旨）。
- 31) 筆者の見解及びその他の見解については、道垣内正人「特許法35条と外国特許」高林龍編『知的財産法制の再構築』326頁（2008）参照。
- 32) 中山信弘編著『注解特許法（上）（第3版）』809頁（中山）（2000）参照。
- 33) なお、著作権法62条1項1号は、同様の場合、民法959条により著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、その著作権は消滅すると定めている。国際私法上、相続人不存在による遺産の処理（国庫帰属を含む）の問題は、相続ではなく、物権の問題であると性質決定されているので、有体物であれば通則法13条によりその所在地法による（物権の問題とはしないものの、同じように準拠法を決定する見解として、山田鎌一『国際私法（第3版）』581頁（2004）参照）。無体物である著作権についてはその権利を規律する法によると解されるので、日本の著作権については常に日本法によることになる。したがって、この著作権法の規定は著作者が外国人である場合にもそのまま適用することができる（相続人不存在を確定するところまでは通則法36条による）。立法論としては、特許法76条（意匠法36条・商標法35条・実用新案法26条等もこれを準用している）は著作権法62条1項1号に倣った規定にすべきであろう。なお、国際私法上は、日本法では民法958条の3に規定している特別縁故者への分与も相続の問題ではないとする見解もあるが（澤木敬郎・道垣内正人『国際私法入門（第6版）』156頁）、知的財産権法として権利の消滅の時点为国庫帰属という効果が生ずる時点とするとの政策判断はあり得るところであろう。
- 34) 国際私法の枠組みが当事者自治とその拡大により揺り動かされてきていることについては、道垣内正人「国際私法の新たな課題と展望」上智法学論集49巻3・4号17頁（2006）参照。

（原稿受領日 2010年3月18日）

