

# 準拠法の選択による契約条件の効力 への影響について

——秘密保持契約書，共同開発契約書，ライセンス契約書を中心に——

牧 野 和 夫\*

**抄 録** 国際契約書の交渉で判断が難しい「準拠法」選択条項につき，知的財産権に関する秘密保持契約書，共同開発契約書，ライセンス契約書の締結にあたり準拠法選択の実務上の指針を示す。まず，国際取引契約書における準拠法選択の法的意味について，指定準拠法が紛争の全ての法律分野で適用されると思われがちだが，実際には多くの例外が存在する。つぎに，準拠法の選択が日本法とされた場合には，原則として契約書の条件に日本法が適用されるが，例外的に日本法が適用されず他国法が適用される契約条件にはどのようなものがあり，どこの国の法律が適用されるのか，各契約書の主要契約条件につき検討する。他方で，準拠法の合意がニューヨーク州法，英国法それぞれに指定された場合に，各契約書の主要契約条件が具体的にどのように影響を受けるかも論じる。最後に準拠法と裁判管轄合意との関係（両者の指定地が異なっても実務上支障はないかも含めて）につき検討を行う。

## 目 次

1. はじめに
2. 国際取引契約書における準拠法選択の法的な意味について
  2. 1 準拠法と国際私法
  2. 2 準拠法の適用に立ちはだかる制限や例外
3. 具体的な事例を前提とした検討
  3. 1 事例と契約条項の設定
  3. 2 準拠法の選択合意が日本法とされた場合（事例Ⅰのケース）
  3. 3 準拠法の合意でニューヨーク州法と指定された場合（事例Ⅱのケース）
  3. 4 準拠法の合意で英国法と指定された場合（事例Ⅲのケース）
  3. 5 契約書で準拠法が指定されていない場合（事例Ⅳのケース）
4. 紛争解決条項（裁判管轄もしくは仲裁合意）と準拠法との関係
5. 実務上の指針
  5. 1 準拠法指定についての実務上の指針
  5. 2 被提訴国の準拠法指定
6. おわりに

## 1. はじめに

国際契約書の交渉で必ずと言って良いほど，最後まで決着合意せずに交渉ペンディングで残る契約条項は何だろうか。おそらく，準拠法や紛争解決条項（裁判管轄合意）であろう。これらの準拠法や紛争解決条項の交渉にあたって，こちら側の担当者は，ナショナリズム感情が先に立ち，何故だか自国法と自国での紛争解決が最善と考えており，他方では，相手方もまた同じように自国法と自国での紛争解決が最善と考えており，双方が何故か譲らず平行線となり，最終的には，当事者どちらかの国ではなく，折衷案として第三国で決着とすることが多くなっているのではなかろうか。

このような契約交渉が進められる理由としては，契約書を締結した後で実際に紛争になり，

\* 弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士  
大宮法科大学院大学客員教授 Kazuo MAKINO

訴訟を開始して判断が出て、最終的に執行されて解決されたという経験が担当者に乏しく、現実には訴訟手続きが開始された場合に、具体的に手続きがどのように進められて行き、最終的にどちらにメリット・デメリットがあるか、を想定・シミュレーションすることが難しいことに大きな原因があるように思われる。

そこで、本稿では、まず、国際取引契約書における準拠法選択の法的な意味について論じることとする。多くの実務家は契約書で指定合意した準拠法が万能であり、紛争のあらゆる場面（法律分野）で適用されると理解しているのではないだろうか。実は必ずしもそうではなく、多くの例外が存在する。

つぎに、具体的に、準拠法の選択合意が日本法とされた場合には、原則として、契約書の諸契約条件に日本法が適用されるが、例外的に、契約書の主要契約条件のうち、日本法が適用されずに、他国法が適用される契約条件にはどのようなものがあり、どこの国の法律が適用されるのか。これらの点について、秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書それぞれの主要契約条件について検討して行きたい。

他方で、準拠法の合意がニューヨーク州法、英国法それぞれと指定された場合に、秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書の主要契約条件が具体的にどのように影響を受けるのか、ニューヨーク州法や英国法が適用されずに、他国法が適用される契約条件にはどのようなものがあり、どこの国の法律が適用されるのか。これらの点についても順次論じて行く。

さいごに、実務では非常に重要である、準拠法と紛争解決条項（裁判管轄合意）との関係（準拠法と裁判管轄の指定地が異なっても実務上支障はないのかの点を含めて）について、その手続きが具体的にどのように進められるかの観点から想定・シミュレーションすることにより、留意点の検討を行いたい。

## 2. 国際取引契約書における準拠法選択の法的な意味について

### 2. 1 準拠法と国際私法

まず、国際取引契約書における準拠法選択の法的な意味について考えてみる。多くの実務家は当事者間で契約書において指定合意した準拠法が万能であり、紛争のあらゆる側面（法律分野）で適用されると理解しているのではないだろうか。実は必ずしもそうではない。国際取引契約書（通常は英文契約書となろう）の締結においては、国の異なる当事者間で予め準拠法の合意をしておくことが一般的であろう。たとえば、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を裁判管轄として指定した場合には、日本の「国際私法」の規定に従い、原則として、指定された準拠法（日本法）が尊重される。ここで、「国際私法」の言葉について説明しておく、「国際私法」という名称の法律が存在するのではなく、私法関係について各国の法の抵触の問題を解決することを目的とする法律のことを一般に「国際私法」とよんでおり、日本を始め各国で法律が制定されている。すなわち他国にも独自の「国際私法」が国内法として制定されており所定の場合に適用されると考えてよい。国際取引の場合には、複数の国の法律が重疊的に適用されてしまう場合や、反対にどこの国の法律も適用されない場合がでてくる可能性があるため、そうした不都合を調整する目的で、こうした「国際私法」が各国で国内法として制定され適用されている。日本の国際私法としては「法の適用に関する通則法」（以下「通則法」という。以前は、「法例」という名称であった。）がある。

### 2. 2 準拠法の適用に立ちはだかる制限や例外

原則として、契約当事者間で指定合意された

準拠法（日本法）が裁判所により尊重されるのではあるが、「法の適用に関する通則法」の規定や法解釈に従うと、多くの制限や例外が存在することが分かる。なお、日本の国際私法は、日本の裁判所が裁判管轄とされたときで準拠法の合意がない場合、及び日本法が準拠法として指定合意されたときに適用される。

当事者間で契約書において指定合意した準拠法が「実体法(当事者の権利義務を定めた法規)」を選択したのであって、「手続法(裁判手続の場合に適用される規則法)」を対象としていないことは、当事者の意思解釈から明らかである。しかしながら、当事者が指定合意した準拠法が「実体法」の中のあらゆる法律分野で適用されると理解されている節があるが、この認識は誤りである。通則法第7条では「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」とされており、あくまで契約当事者間で選択できる準拠法の範囲は、「法律行為の成立及び効力」(実質的には契約の成立及び効力)とされている。

つまり、契約の成立及び効力以外の以下の法律関係については、以下の(1)で説明するように、基本的に強行法規である通則法の各規定に従うことになる。また、契約当事者が選択できるのは「選択した地の法」とあるので、厳密には、当事者は「法」ではなく「法域」を選択することができる。

#### (1) 「法律行為の成立及び効力」以外の法律関係について準拠法を指定する場合

通則法第7条では「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」とされており、あくまで契約当事者間で選択できる準拠法の範囲は、「法律行為の成立及び効力」(実質的には契約の成立及び効力)であり、それ以外の以下の法律関係については、基本的に強行法規である通則法により、

(当事者が指定合意した準拠法に優先して)以下のとおり準拠法が定められている。

- ・ 自然人の行為能力（通則法第4条）
- ・ 法人の行為能力（法人の設立準拠法に従うことになる）
- ・ 消費者契約（通則法第11条）
- ・ 労働契約（通則法第12条）
- ・ 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による（通則法第13条）
- ・ 債権譲渡の可能性及び第三者に対する効力（通則法第23条）
- ・ 不法行為 通則法第17条により、「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による」とされる。不法行為には、知的財産権（産業財産権及び著作権を含む）の侵害行為及び営業秘密の侵害行為を含む。
- ・ 事務管理及び不当利得 原則として原因事実発生地法による（通則法第14条）

さらに、当事者間に準拠法の指定合意があっても、以下の(2)～(5)の場合にはその範囲で指定準拠法の適用を否定されると解される。

#### (2) 強行規定が適用される場合

対象取引に対して、独占禁止法、借地借家法、消費者保護法、労働法などが強行規定として適用される場合がある。その場合には、選択準拠法ではなく、これらの法律が強行的に適用されることになる。消費者保護法については、通則法第11条に「消費者契約の特例」が規定されており、労働法通則法第12条に「労働契約の特例」が規定されており、これらの場合には、準拠法が外国法と指定されていても日本法が適用されることになる。

### (3) 公法が適用される場合

たとえば、対象取引に対して、消費税法を含む税法、金融商品取引法などの公法が適用される場合には、選択された準拠法ではなく、これらの公法が強行的に適用されることになる。さらに、知的財産権の成立・効力については、そもそも、各国が産業政策の観点から独立して法制度を設けており、当該国の領土で知的財産権が侵害された場合には、当該国の知的財産権関連法が強制的に適用されることになる。(あるいは、そもそも知的財産権が侵害された国の法律によらなければ保護されないので、権利者は当然にそのような主張をする。) すなわち、産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の成立・効力については、公法のルールであるので、登録国法による。さらに、著作権の成立・効力についても、公法のルールであるので、ベルヌ条約第5条1項により、「著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する」とされており、著作権者が法的保護を求める国の法律、すなわち保護国法によると解される。

### (4) 公序が適用される場合

契約当事者により準拠法として外国法が選択されており、その外国法の規定の適用が日本(法廷地のある国)の公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない(通則法42条)。諸外国でも各国際私法の中で同様の規定を行っている。

平成14年9月26日最高裁判決(カードリーダー事件判決)では、被告が日本で寄与部品を製造し米国向けに輸出しており、その寄与部品が米国で組み込まれた製品が米国特許の侵害となっていたケースで、米国特許の日本における間

接侵害の有無が争われたケースであるが、アメリカ特許法の間接侵害が日本国を含む米国以外の場所における間接侵害行為にも適用される(いわゆる域外適用)ので、原告(米国特許権者)は米国特許権の日本における間接侵害の成立を主張したが、最高裁は、準拠法はアメリカ特許法であり、損害が米国で発生しており(日本で侵害が発生していない)、さらに、法例11条2項(現行の通則法22条1項。法例は現在の通則法の旧法にあたる)の「外国に於いて発生したる事実が日本の法律によれば不法ならざるとき」にあたるとして、最終的には、法例33条(同42条)の「公の秩序に反する」として請求が認められなかった。

なお、米国カリフォルニア州法を準拠法として指定した場合に、カリフォルニア州法によれば、故意の契約違反や不法行為には懲罰的損害の賠償責任が課される場合であっても、日本の裁判所で審理が行われて、通則法が適用される場合には、この通則法42条が適用されて、懲罰的損害の賠償責任を課することが公序良俗に反するとされるであろう。本件は、外国裁判所の判決を日本の裁判所が承認できるか否かが争点であった事件であるが、平成9年7月11日最高裁判決では、米国裁判所の判決の日本における執行を日本の裁判所へ求めた事例であるが、民事訴訟法118条第3号の外国判決執行の要件(日本の公序良俗に反しないこと)を満たさないことを理由に懲罰的損害賠償を命じた米国裁判所の判決の執行が否定されている。

### (5) 国際条約が強制的に適用される場合

ウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約: UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS)は、物品の売買契約を対象とするので、本稿で取り扱う知的財産関連の国際契約書には直接は関係し

ないが、参考までに論じておく。ウィーン売買条約が適用される場合には、当事者間で契約書において準拠法を指定合意しても、当該指定準拠法とウィーン売買条約の規定が矛盾する場合には、ウィーン売買条約の規定が優先して適用されることになる（同条約第1条）。但し、当事者は契約で合意することによりウィーン売買条約の規定の一部もしくは全部の適用を排除することができる（同条約第6条）。

### 3. 具体的な事例を前提とした検討

#### 3.1 事例と契約条項の設定

相手国と準拠法の組み合わせは、国や法域の数、並びにその組み合わせにより無数に考えることができるが、本稿では代表的な組み合わせの事例として「日本法人X社と米国ニューヨーク州法人Y社とが国際契約書を締結するケース」を設定して、それらを前提に検討を行うこととする。

まず、契約書内での準拠法の指定を以下に設定する。なお裁判管轄についても準拠法合意に対応して、それぞれ準拠法（法域）の裁判所を裁判管轄として指定することを前提とする。

- I. 準拠法を日本法とした場合。
- II. 準拠法をニューヨーク州法とした場合。
- III. 準拠法を英国法（第三国法）とした場合。
- IV. 準拠法が指定されていない場合。

つぎに、各契約書の主要な契約条件について準拠法指定の効力がどこまで及ぶのか、あるいは、及ばない場合もあるのか、及ばない場合にはどこの法律が適用されるのか、を検討する場合に、各契約書の主要な契約条件をそれぞれ以下に設定する。

#### (1) 秘密保持契約書のケース（日本法人X社と米国ニューヨーク州法人Y社が相互に秘密情報を相手方へ開示するケースで、各自が相手方から開示された秘密情報を自国で使用する場合）

- 1-① 秘密保持義務・期間（第三者非開示及び目的外使用の禁止）
- 1-② 権利の帰属
- 1-③ 取引のノーコミットメント
- 1-④ 差止め請求権を含む契約違反時の救済
- 1-⑤ 損害賠償（契約違反時の違約金の合意等）
- 1-⑥ 契約期間
- 1-⑦ 一般条項（準拠法や紛争解決条項を含む、法務・管理的な条項であり、どの種類の英文契約書にも必ず登場する規定である。）

#### (2) 共同開発契約書のケース（日本法人X社と米国ニューヨーク州法人Y社がそれぞれの得意分野の技術開発で貢献して特定分野の技術の共同開発を行うケースで、各自が成果物を自国及び他国で使用・改良する場合）

- 2-① 業務分担
- 2-② 費用分担
- 2-③ 契約期間と開発スケジュール
- 2-④ 情報交換及び秘密保持義務（第三者非開示及び目的外使用の禁止）
- 2-⑤ 第三者への業務委託の制限
- 2-⑥ 報告・評価
- 2-⑦ 変更・中止
- 2-⑧ 成果物の権利の帰属
- 2-⑨ 成果物の利用
- 2-⑩ 改良技術
- 2-⑪ 第三者との共同開発の禁止
- 2-⑫ 差止め請求権を含む契約違反時の救済
- 2-⑬ 損害賠償（契約違反時の違約金の合意等）

2-⑭ 一般条項

(3) ライセンス契約書のケース（日本法人X社が特許のライセンサー（米国をテリトリー指定）で、米国ニューヨーク州法人Y社が特許のライセンシーであり、ライセンスのテリトリーを米国とするケース）

3-① 使用許諾条件

3-② 対価・支払条件

3-③ 秘密保持義務・期間（第三者非開示及びリバースエンジニアの禁止）

3-④ 権利の帰属

3-⑤ 保証条件

3-⑥ 改良技術

3-⑦ 差止め請求権を含む契約違反時の救済

3-⑧ 損害賠償（契約違反時の違約金の合意等）

3-⑨ 契約期間

3-⑩ 一般条項

3. 2 準拠法の選択合意が日本法とされた場合（事例Iのケース）

準拠法の選択合意が日本法とされた場合でも、契約書の主要契約条件のうち、日本法が適用されずに、他国法が適用される条件にはどのようなものがあり、どこの国の法律が適用されるのか、について、秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書それぞれについて検討して行きたい。

まずは、上記2. 2 (1) 乃至 (5) の検討結果から、以下の規範定立を行うことができる。

まずは、規範のまとめをすると以下のようになる。

・契約の成立・効力については、当事者間で選択された準拠法が適用されることになるので、契約上の義務違反については、指定準拠

法（日本法）がそのまま適用される。

- ・産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の成立・効力については、登録国法による。
- ・著作権については、ベルヌ条約第5条1項により、「著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する」とされており、著作権者が法的保護を求める国の法律、すなわち、保護国法による。
- ・不法行為については、通則法第17条により、「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による」とされる。不法行為には、知的財産権（産業財産権及び著作権を含む）の侵害行為及び営業秘密の侵害行為を含む。

規範のまとめから、以下の規範定立を行うことができる。

- A. 契約の成立・効力については、当事者間で選択された準拠法が適用されることになるので、契約上の義務違反については、指定準拠法（日本法）がそのまま適用される。
- B. 但し、知的財産権（営業秘密を含む）の侵害については、指定準拠法ではなく、登録国法（産業財産権の場合）、保護国法（著作権の場合）または不法行為として侵害行為が発生した地の法（営業秘密を含む知的財産権）が適用される。
- C. つまり、知的財産権（営業秘密を含む）の侵害については、債権（契約違反）に基づく請求の場合には、指定準拠法（日本法）が適用されるが、知的財産権（物権）侵害に基づく請求の場合には、登録国法（産業財産権の場合）、保護国法（著作権の場合）もしくは不法行為発生地（営業秘密を含む

知的財産権)が適用されることになる。

D. 権利者側からの請求の場合には、A及びB/Cに基づいて並行して請求する可能性がでてくるので、この場合には、準拠法が分割されて適用されてしまうリスクがでてくる。債権(契約違反)に基づく請求と知的財産権(物権)侵害に基づく請求との大きな違いは、後者が前者の契約違反では認められることが困難な差止請求権を行使することができる点である。

つぎに、各契約書の主要条項について以下検討する。

#### (1) 秘密保持契約書のケース(前記3.1(1)の主要条項を参照)

そもそも、秘密保持契約書の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、2つの考え方があり、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。第2に、営業秘密の保護は、国家が創設・付与した権利により保護されるというより、不法行為に準じた法理(日本では不正競争防止法により「不正競争」の1つとして営業秘密が保護されている)により保護されていると考えることができる。

そこで検討するに、1-②④以外の契約条件について、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択された準拠法である日本法が適用されることになるであろう。他方で、1-②④の契約条件については、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、前記の2つの考え方によれば、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の日本法が適用される。

第2に、契約違反を根拠とせず、不法行為

に準じた法理により保護を求める場合には、選択準拠法の日本法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律(ニューヨーク州でノウハウの侵害が発生していればニューヨーク州法)が準拠法として適用されるであろう。その場合には、営業秘密の定義、侵害の要件、侵害に対する救済、消滅時効等の点でニューヨーク州法に従うことになるだろう。(但し、秘密保持義務の期間が既に満了している場合には、契約でその範囲の権利を放棄していると解釈される可能性が高いので、不法行為に準じた法理により保護を求めることができないであろう。)なお、特許や著作権の保護の場合には、アメリカでは連邦法が適用されるが、営業秘密の侵害への保護は基本的には各州法に従って行われるので、ニューヨーク州法が適用されることになる。

なお、ニューヨーク州の営業秘密法<sup>1)</sup>は、以下のとおり規定している。

- ・営業秘密の定義：事業に使用され、それを知らない競争業者に対してアドバンテージを付与する、フォーミュラ、方法、装置もしくは集積物をいう。単なる情報は含まれない。
- ・侵害の要件：他人の営業秘密の剽窃であり、これには無権限にそれを開示することも含まれる。
- ・営業秘密の侵害に対する救済：侵害の差止請求及び損害賠償請求が認められている。損害には、権利者側の損害及び侵害者が得た利益を含み、例外的な場合には、懲罰的損害の賠償も認められる。
- ・消滅時効：請求が可能となる事実を知ってから、3年間である。

#### (2) 共同開発契約書のケース(前記3.1(2)の主要条項を参照)

知的財産権の侵害のケースでは、2-⑧⑩⑫

について、知的財産権の成立・効力に関する請求の場合には、共同開発の対象となる知的財産権の種類によって、扱いが大きく2つに分かれる。第1に、国家が創設・付与した権利により保護される産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標等、効力の発生に特許庁への登録が必要な権利）及び著作権（条約及び各国著作権法による保護）の侵害については、その成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、共同開発の一方当事者が無権限であるのに米国で単独特許出願した場合には、準拠法選択が日本法であっても、冒認出願を理由に特許権の帰属について争う場合には、米国法が準拠法となるだろう。

つぎに、2-④の契約条件に関して秘密保持義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3. 2前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の日本法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせずに、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、選択準拠法の日本法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（ニューヨーク州であればニューヨーク州法）が準拠法として適用されるであろう。

他方で、2-④⑧⑩⑫の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合、あるいは、2-④⑧⑩⑫以外の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である日本法が適用されることになるであろう。

### (3) ライセンス契約書のケース(前記3. 1 (3)の主要条項を参照)

知的財産権の侵害のケースでは、3-④⑥⑦

については、国家が創設・付与した権利により保護される特許権についての成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、準拠法選択が日本法であっても、特許侵害の行為が米国で行われた場合には、米国特許権の侵害行為であり、特許権の効力の問題となるので、米国法が準拠法となるだろう。

一方、3-④⑥⑦の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である日本国法が適用されることになるであろう。

3-④⑥⑦以外の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である日本国法が適用されることになるであろう。

他方で、3-③の契約条件に関して秘密保持義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3. 2前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の日本国法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせずに、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、選択準拠法の日本国法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（ニューヨーク州であればニューヨーク州法）が準拠法として適用されるであろう。

### 3. 3 準拠法の合意でニューヨーク州法と指定された場合（事例Ⅱのケース）

準拠法の合意がニューヨーク州法と指定された場合に、秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書の主要条件が具体的にどのように影響を受けるのか、について論じて行く。

まずは、ニューヨーク州法の国際私法（法競合ルール）を見ておく必要がある。ニューヨーク州法の法競合のルールでは、以下の規範定立が行われている。ニューヨーク州法の国際私法は、ニューヨーク州裁判所が裁判管轄とされたときで準拠法の指定合意がない場合、及びニューヨーク州法が準拠法として指定合意されたときに適用される。

ニューヨーク州の一般債務法 § 5-1401（法の選択）<sup>2)</sup> では、25万米ドル（約2,600万円）以上の取引から発生する債務に関する契約において、ニューヨーク州が当該契約と合理的な関連性を持たない場合であっても、ニューヨーク州の法律を準拠法として指定することができる、とする。ただし、(a) 労働・個人役務契約、(b) 家庭関連の取引、(c) 統一商事法典 1-105条の取引（統一商事法典が規定する物品売買、リース、資金移転などの取引）を除くとする。

さらに、「アメリカの国際私法」が適用される。「アメリカの国際私法」は、基本的に各州が独立の法律を持っているのであるが、アメリカ法律家協会が「抵触法リステイトメント」（現在第2版）という型式で、現行の「アメリカの国際私法」の判例法を簡単な条文の形式で体系的にRestatement of Conflict of Lawsとしてまとめている。これが「アメリカの国際私法」に相当し、ニューヨーク州を含め各州の裁判所が判断する際の重要な法源の1つとされている。

すなわち、「抵触法リステイトメント」（第2版）では、契約当事者による準拠法の選択を認めており、選択がされていない場合には、契約締結地、契約交渉地、履行地、契約の目的物の所在地、当事者の住所地を考慮して裁判所が決定する（同188条）。

法廷地の公序（public policy）による制限があるかどうかについては、契約当事者の一方的な濫用や州の重要な法政策を無視する場合を除いては、裁判所が法選択条項を無効とすること

はほとんどない（Kronovet v. Lipchin, 288 Md. 30, 415 A.2d 1096 (1980)）。但し、知的財産権（物権）の成立や効力についての準拠法は、当該知的財産権を保護する公法のルールに従うべきである。

従って、知的財産権（営業秘密を含む）に関する契約の違反については、債権（契約違反）に基づく請求の場合には、指定準拠法が適用されるが、他方で、知的財産権（物権）に基づく請求の場合には、登録国や保護国あるいは不法行為発生地の準拠法が適用される。債権（契約違反）に基づく請求と知的財産権（物権）侵害に基づく請求との大きな違いは、後者が前者の契約違反では認められることが困難な差止請求権を行使することができる点である。

なお、ニューヨーク州法が準拠法と指定された場合には、契約書の諸契約条件は、ニューヨーク州の強行規定により、以下の修正を受けることになる。

- (a) ニューヨーク州法が準拠法と指定された場合には、ニューヨーク州法の下では、役務・保守契約の自動更新の場合には、役務の受領当事者に対して所定の期間中に書留郵便で通知(certified-mail notice)を行わないと、役務提供当事者は更新されたことを役務の受領当事者に主張することができない<sup>3)</sup>。
- (b) ニューヨーク州法の下では、過失による損害賠償責任の免責条項は、法的拘束力を持つが、重過失の免責は法的拘束力を持たない<sup>4)</sup>。

つぎに、各契約書の主要条項について以下検討する。

#### (1) 秘密保持契約書のケース（前記3. 1 (1)の主要条項を参照）

そもそも、秘密保持契約書の対象となるノウ

ハウ等の営業秘密の保護については、2つの考え方があり、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。第2に、国家が創設・付与した権利により保護されるというより、不法行為に準じた法理により保護されていると考えることができる。

そこで検討するに、1-②④以外の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択された準拠法である日本法が適用されることになるであろう。他方で、1-②④の契約条件については、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、前記3. 3前段の2つの考え方によれば、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法のニューヨーク州法が適用される。

第2に、契約違反を根拠とせず、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、選択準拠法のニューヨーク州法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（日本でノウハウの侵害が発生していれば日本法）が準拠法として適用されるであろう。その場合には、営業秘密の定義、侵害の要件、侵害に対する救済、消滅時効等の点で日本法（不正競争防止法）に従うことになる。（但し、秘密保持義務の期間が既に満了している場合には、契約でその範囲の権利を放棄していると解釈される可能性が高いので、不法行為に準じた法理により保護を求めることができないであろう。）

## (2) 共同開発契約書のケース（前記3. 1 (2)の主要条項を参照）

知的財産権の侵害のケースでは、2-⑧⑩⑫については、知的財産権の成立・効力に関する

請求の場合には、共同開発の対象となる知的財産権の種類によって、扱いが大きく2つに分かれる。第1に、国家が創設・付与した権利により保護される産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標等、効力の発生に特許庁への登録が必要な権利）及び著作権（条約及び各国著作権法による保護）の侵害については、その成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、共同開発の一方当事者が無権限であるのに日本国で単独特許出願した場合には、準拠法選択がニューヨーク州法であっても、冒認出願を理由に特許権の帰属について争う場合には、日本国法が準拠法となるだろう。

つぎに、2-④の契約条件に関して秘密保持義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3. 3前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法のニューヨーク州法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせず、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、選択準拠法のニューヨーク州法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（日本であれば日本法、すなわち「不正競争防止法」）が準拠法として適用されるであろう。

他方で、2-⑧⑩⑫の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合、あるいは、2-④⑧⑩⑫以外の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法であるニューヨーク州法が適用されることになるであろう。

(3) ライセンス契約書のケース(前記3. 1 (3)の主要条項を参照)

知的財産権の侵害のケースでは、3-④⑥⑦については、国家が創設・付与した権利により保護される特許権についての成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、準拠法選択がニューヨーク州法であっても、設例を日本国特許権の日本国内におけるライセンスとした場合に、特許侵害の行為が日本で行われた場合には、日本国特許権の侵害行為であり、特許権の効力の問題となるので、日本法が準拠法となるだろう。

一方、3-④⑥⑦の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法であるニューヨーク州法が適用されることになるであろう。

3-③④⑥⑦以外の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法であるニューヨーク州法が適用されることになるであろう。

他方で、3-③の契約条件に関して秘密保持義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3. 3前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法のニューヨーク州法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせずに、不法行為に準じた法理(日本では不正競争防止法により「不正競争」の1つとして営業秘密が保護されている)により保護を求める場合には、選択準拠法のニューヨーク州法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律(日本であれば日本法、すなわち「不正競争防止法」)が準

拠法として適用されるであろう。

3. 4 準拠法の合意で英国法と指定された場合(事例Ⅲのケース)

準拠法の合意が英国法と指定された場合に、秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書の主要契約条件が具体的にどのように影響を受けるのか、について順次論じて行く。

まずは、英国法の法競合のルールについては、2008年の契約上の債務に対する法の適用に関するEC規則(REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I))(以下「EC規則」という)が英国法の一部として適用され、同規則に従って、以下の規範定立が行われている。

EC規則第3条第1項では「契約の当事者は当該契約の準拠法を選択することができ、その場合には、その選択した法律により当該契約は解釈される」と定めているが、以下の場合には、選択した準拠法が適用されない等の例外を定めている。

- ・ 自然人の行為能力(第1条2項(a))
- ・ 親族間の権利義務(第1条2項(b))
- ・ 婚姻財産の権利義務(第1条2項(c))
- ・ 有価証券の権利義務(第1条2項(d))
- ・ 仲裁合意(第1条2項(e))
- ・ 法人の行為能力 法人の設立準拠法(第1条2項(f))
- ・ 代理の権利義務(第1条2項(g))
- ・ 信託の権利義務(第1条2項(h))
- ・ 契約締結前の権利義務(第1条2項(i))
- ・ 保険契約(第1条2項(j))
- ・ 証拠法及び手続法(第1条3項)
- ・ 消費者契約(第6条)
- ・ 労働契約(第8条)

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・法廷地の強行規定に違反する場合（第9条）
- ・法廷地の公序に反する場合（第21条）

他方で、契約の当事者が契約の準拠法を選択していない場合には、当該契約の準拠法は以下の様に決定される。

- ・売買契約の場合は売主の住所地の所在する国の法律（第4条1項(a)）
- ・サービス契約の場合はサービスの提供者の所在する国の法律（第4条1項(b)）
- ・不動産契約の場合は当該不動産が所在する国の法律（第4条1項(c)）但し、6ヶ月未満の不動産契約の場合は貸主の住所地の所在する国の法律（第4条1項(d)）
- ・フランチャイズ契約の場合はフランチャイジーの所在する国の法律（第4条1項(e)）
- ・ディストリビュータ契約の場合はディストリビュータの所在する国の法律（第4条1項(f)）
- ・オークション契約の場合はオークションの成立した国の法律（第4条1項(g)）等
- ・上記で決定できない場合には、当該契約に最も密接な国の法律（第4条4項）

規範のまとめから、以下の規範定立を行うことができる。

- A. 契約の効力については、当事者間で選択された準拠法が適用されることになるので、契約上の義務違反については、指定準拠法（英国法）がそのまま適用される。
- B. 但し、知的財産権（営業秘密を含む）の侵害については、法廷地の強行規定に違反する場合もしくは法廷地の公序に反する場合とされ、指定準拠法（英国法）ではなく、登録国法（産業財産権の場合）、保護国法（著作権の場合）または不法行為として侵害行

為が発生した地の法（営業秘密を含む知的財産権）が適用される。

- C. つまり、知的財産権（営業秘密を含む）の侵害については、債権（契約違反）に基づく請求の場合には、指定準拠法（英国法）が適用されるが、知的財産権（物権）に基づく請求の場合には、登録国法（産業財産権の場合）、保護国法（著作権の場合）もしくは不法行為発生地（営業秘密を含む知的財産権）が適用されることになる。
- D. 権利者側からの請求の場合には、A及びB/Cに基づいて並行して請求する可能性がでてくるので、この場合には、準拠法が分割されて適用されてしまうリスクがでてくる。債権（契約違反）に基づく請求と知的財産権（物権）侵害に基づく請求との大きな違いは、後者が前者の契約違反では認められることが困難な差止請求権を行使することができる点である。

つぎに、各契約書の主要条項について以下検討する。

### (1) 秘密保持契約書のケース（前記3. 1(1)の主要条項を参照）

そもそも、秘密保持契約書の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記の2つの考え方があり、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。第2に、国家が創設・付与した権利により保護されるというより、不法行為に準じた法理により保護されていると考えることができる。

そこで検討するに、1-②④以外の契約条件については、契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択された準拠法である英国法が適用されるこ

とになるであろう。他方で、1-②④の契約条件については、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、前記の2つの考え方によれば、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の英国法が適用される。

第2に、契約違反を根拠とせずに、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、選択準拠法の英国法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（日本でノウハウの侵害が発生していれば日本法）が準拠法として適用されるであろう。その場合には、営業秘密の定義、侵害の要件、侵害に対する救済、消滅時効等の点で日本法（不正競争防止法）に従うことになる。（但し、秘密保持義務の期間が既に満了している場合には、契約でその範囲の権利を放棄していると解釈される可能性が高いので、不法行為に準じた法理により保護を求めることができないであろう。）

## (2) 共同開発契約書のケース（前記3.1(2)の主要条項を参照）

知的財産権の侵害のケースでは、2-⑧⑩⑫については、知的財産権の成立・効力に関する請求の場合には、共同開発の対象となる知的財産権の種類によって、扱いが大きく2つに分かれる。第1に、国家が創設・付与した権利により保護される産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標等、効力の発生に特許庁への登録が必要な権利）及び著作権（条約及び各国著作権法による保護）の侵害については、その成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、共同開発の一方当事者が無権限であるのに日本国で単独特許出願した場合には、準拠法選択が英国法であっても、冒認出願を理由に特許権の帰属について争う場合には、日本国法が準拠法となるだろう。

つぎに、2-④の契約条件に関して秘密保持

義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3.4前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の英国法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせずに、不法行為に準じた法理により保護を求める場合には、権利侵害を根拠に救済を求める場合には、選択準拠法の英国法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（日本であれば日本法、すなわち「不正競争防止法」）が準拠法として適用されるであろう。

他方で、2-⑧⑩⑫の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合、あるいは、2-④⑧⑩⑫以外の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である英国法が適用されることになるであろう。

## (3) ライセンス契約書のケース（前記3.1(3)の主要条項を参照）

知的財産権の侵害のケースでは、3-④⑥⑦については、国家が創設・付与した権利により保護される特許権についての成立・効力についての準拠法は、登録国及び保護国の法律になるだろう。従って、例えば、準拠法選択が英国法であっても、特許侵害の行為が米国で行われた場合には、米国特許権の侵害行為であり、特許権の効力の問題となるので、米国法が準拠法となるだろう。

一方、3-④⑥⑦の契約条件について契約違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である英国法が適用されることになるであろう。

3-④⑥⑦以外の契約条件については、契約

違反を根拠に救済を求める場合には、契約の効力の問題であるから、どちらの当事者が契約違反の行為を行ったとしても、選択準拠法である英国法が適用されることになるであろう。

他方で、3-③の契約条件に関して秘密保持義務の対象となるノウハウ等の営業秘密の保護については、前記3.4前段に述べた営業秘密保護の2つの考え方により、第1に、契約で侵害しないことを約束していれば契約違反に基づく救済を受けることができる。この場合は、選択準拠法の英国法が適用される。第2に、契約違反を根拠とせず、不法行為に準じた法理（日本では不正競争防止法により「不正競争」の1つとして営業秘密が保護されている）により保護を求める場合には、選択準拠法の英国法ではなく、不法行為の発生地であるノウハウの侵害発生地の法律（日本であれば日本法、すなわち「不正競争防止法」）が準拠法として適用されるであろう。

### 3.5 契約書で準拠法が指定されていない場合（事例Ⅳのケース）

#### (1) 日米欧のルールと比較

契約の当事者が契約の準拠法を選択していない場合には、所定の国際私法のルールに従って決定されるが、各国のルールは、以下のとおりである。

- ・日本国：通則法8条では、当事者による準拠法の選択がない場合には、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。但し、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する、としている。
- ・米国ニューヨーク州：「抵触法リステイトメ

ント」（第2版）では、契約当事者による準拠法の選択を認めており、選択がされていない場合には、契約締結地、契約交渉地、履行地、契約の目的物の所在地、当事者の住所地を考慮して裁判所が決定する（同188条）。

- ・英国：EUのルールでは、契約の当事者が契約の準拠法を選択していない場合には、一定のEU規則のルールに従って決定される。（前記3.4を参照）

まずは、上記の検討結果から、以下の規範定立を行うことができる。

- A. 準拠法が決定されていないが、裁判管轄が合意されている場合、または、準拠法が決定されていないが、法廷地は提訴当事者により、自国の裁判所等のどこかに決定される。
- B. つぎに、法廷地によって、どの国の国際私法のルールに従うかが決定される。
- C. 知的財産権に関する契約の違反については、債権（契約違反）に基づく請求の場合には、法定準拠法（法廷地の国際私法のルールにより決定される）が適用されるが、他方で、知的財産権（物権）に基づく請求の場合には、登録国や保護国あるいは不法行為発生地の準拠法が適用される。債権（契約違反）に基づく請求と知的財産権（物権）侵害に基づく請求との大きな違いは、後者が前者の契約違反では認められることが困難な差止請求権を行使することができる点である。

#### (2) 各ケースへのあてはめ

規範定立から以下のようになる。まず、裁判がどこで行われているか（法廷地）により、当該国の国際私法ルールが適用される。すなわち、日本の裁判所の場合には、「法の適用に関する通則法」が適用され、ニューヨーク州の裁判所の場合には、「リステイトメント」が適用され、

英国の裁判所の場合には、「EC規則」が適用されることになる。

知的財産権の成立・効力に関する請求をする場合には、当該知的財産権が侵害されており、保護を求めている国の法律が準拠法となる。

他方で、契約の効力に関する請求をする場合には、法廷地の国際私法のルールにより決定される法定の準拠法が適用される。日本の「法の適用に関する通則法」が適用される場合には、同法第8条1項の「最密接地」が適用されるが、同法第8条2項の「特徴的な給付」が証明できれば、特徴的な給付を行う当事者の住所地の法律が準拠法となる。例えば、特許のライセンス契約書の場合には、ライセンサーの住所地の法律が準拠法となる。

#### 4. 紛争解決条項（裁判管轄もしくは仲裁合意）と準拠法との関係

本章では、実務では非常に重要となる、準拠法と紛争解決条項（裁判管轄合意）との関係（準拠法と裁判管轄合意の指定地が異なっても実務上支障はないのかの点を含めて）について、裁判手続きが具体的にどのように進められるかの観点から想定・シミュレーションすることにより、留意点の検討を行いたい。

裁判管轄と指定準拠法の法域が異なる場合に、管轄裁判所は外国法の準拠法をどのように取り扱うのであろうか。つまり、裁判所の職権で調査すべきものとして扱うのか、それとも、事実問題として証拠として扱うのだろうか。日本では、形式的には前者としながらも、実務上は後者としている<sup>5)</sup>。筆者の実務経験からも、裁判所は外国法の鑑定を命じることが通例となっており、そのために当該外国法に明るい学者の鑑定を行わなければならない。その結果、裁判所が鑑定結果を採用しても良いし、採用しない場合には、日本法を準拠法として解釈して行くことになるだろう。この点から、準拠法の選

択が裁判管轄により影響を受ける可能性があるので、準拠法の選択よりも、裁判管轄の選択の方が重要であることが分かる。日本以外の他国の裁判手続については、今後の研究に委ねるしかないが、他国の裁判所においても類似の運用がなされていると考えるべきだろう。

裁判管轄はどの国や法域の裁判所を選択すべきかについては、一般的には、侵害や契約違反が発生している国で、しかも侵害当事者の資産が所在する国の裁判所で救済を受けることが最も時間的にも労力的にも効率的であるといえよう。つまり必ずしも自国の裁判所が有利な訳ではない。英文契約書交渉の実務では、契約当事者が裁判管轄を専属的管轄（exclusive jurisdiction）として選択する場合と、非専属的管轄（non-exclusive jurisdiction）として選択する場合とがある。いずれかに定めておらず、管轄裁判所のみ合意しているものも多くみられる。

専属的管轄は、契約当事者が当該契約に関して争う場合には、その特定の裁判所でのみ争うことができる（反対に、他の裁判所では争えない）という趣旨であり、他方、非専属的管轄は、契約当事者が当該契約に関して争う場合には、その特定の裁判所で争うことに同意しているが、他の裁判所で争うことは否定されていない、という趣旨である。

そこで、知的財産に関する「秘密保持契約」や「共同開発契約」の場合には、3当事者以上の多数当事者になる場合が多く、関連する国の数も多くなる（2当事者間の契約でも、多国籍企業同士であれば、同様に関連する国の数が多くなる）。そこで、自社の知的財産がどの国で利用されて、侵害されるリスクがあるかについて、対象国を定めることが難しい場合には、裁判管轄を合意しないという選択肢もあるが、裁判管轄を決める場合でも、非専属的管轄にしておくことが好ましいだろう。

## 5. 実務上の指針

### 5. 1 準拠法指定についての実務上の指針

知的財産権に関する契約の場合に、準拠法指定についての実務上の指針について一般論として言えることは、権利者の立場では、基本的には、対象となる知的財産権の保護を受ける法域の法律を準拠法として指定しておくべきである、ということになる。秘密保持契約書（相互開示）の場合には、相手方の国で管理・利用されることが多いので違反行為も相手方の国で行われるリスクが高い。そこで準拠法は、相手方の国の法律とすべきであろう。次に、共同開発契約書の場合には、成果物についての契約違反行為がどの法域で行われる可能性が高いかを推測し、その法域の法律を準拠法として指定しておくべきである、ということになる。最後に、特許ライセンス契約書の場合には、対象特許が実施許諾される法域の法律を準拠法として指定しておくべきである、ということになる。

それでは、権利者の自国法を準拠法として合意した場合には、権利侵害された国（例えば相手方当事者の国）で救済を受けることは難しいのであろうか。権利者の自国法を準拠法として合意した場合で、裁判管轄も自国の裁判所を専属的管轄として指定した場合には、権利侵害された国（例えば相手方当事者の国）で救済を求めることは残念ながら出来ないであろう。自国の裁判所を専属的管轄として指定してしまったからである。

他方、権利者の自国法を準拠法として合意した場合でも、自国の裁判所を非専属的管轄として指定した場合には、権利侵害された国（例えば相手方当事者の国）の裁判所へ提訴し救済を求めることは不可能ではないだろう。しかし、相手方がその裁判所の管轄に同意していないので、強制的に従わせるためには、その裁判所が

その事件に対して裁判管轄権を持つことが必要になる。相手方が裁判管轄について争って来る可能性は十分にある。結果として、準拠法はとくに合意しないという選択肢も検討に値するだろう。また、準拠法の選択よりも裁判管轄の選択（非選択）が重要になってくるのが分かるであろう。

反対に、知的財産権の利用者の立場では、基本的には、権利者の所在地の法律を準拠法として指定しておくべきである、ということになる。裁判管轄も権利者の所在地の裁判所を専属的管轄として指定しておけば完璧である。権利行使や執行の障害になるからである。たとえば、特許ライセンス契約書の場合には、対象特許が実施許諾され利用される法域の法律ではなく、権利者の所在地の法律を準拠法として指定しておくべきである、ということになる。

以上から分かるように、知的財産の保護に関しては侵害国に何らかの保護法が存在するので、準拠法をどこにするか、という選択肢に加えて、準拠法を合意しないという選択肢もあり得ることを実務家としては認識しておくべきである。

### 5. 2 被提訴国の準拠法指定

最近の実務での傾向で見られるのが、紛争解決地を被提訴国に指定する条項（下記）が多くなってきている。これは最終的に判決や仲裁判断の執行のリスクを回避するために必要な場合が多いが、この規定に引っ張られて、準拠法の指定も被提訴国の法律が指定されることがある。つまり、ケースの事例で日本法人X社が米国ニューヨーク州法人Y社を訴える場合は、ニューヨーク州法を準拠法とし、反対に、Y社がX社を訴える場合は、日本法を準拠法とする場合である。

In the event that any disputes or controversies arise out of or in connection to this Agreement or the breach thereof, the district court where the defendant resides shall have the jurisdiction over the disputes or controversies. This Agreement shall be governed and construed under the laws of the jurisdiction where the defendant resides.

(本契約もしくは本契約の違反に起因または関連して発生する紛争または論議は、被告が居住する地方裁判所が当該紛争または論議に関し裁判管轄を有するものとする。本契約は、被告が居住する法域の法律に準拠して解釈される。)

この規定に従って、それぞれが相手方に対して提訴や申し立て（とそれに対する反訴）を行った場合に、2つの別の準拠法がそれぞれ適用されることになるが、それぞれ別の事件として解決されることになるので、いわゆる準拠法の分割にはならないので、権利の救済にあたって問題は生じないものと思われる。

## 6. おわりに

本稿では、日本国法、ニューヨーク州法及び英国法のそれぞれの準拠法の選択による契約条件の効力への影響について、知的財産と密接に関係する契約書のうち、秘密保持契約書、共同開発契約書及びライセンス契約書を中心に検討してきたが、実務的には非常に複雑になることが十分お分かり戴けたことと思う。ただ言えることは、準拠法の選択は必ずしも自国が有利ではないこと、むしろ知的財産侵害行為が行われ損害賠償や差止請求権が発生する国（例え相手国であっても）の方が有利に進められること、準拠法のスタンスを決めるにあたっては、紛争

発生 of シミュレーションを行い、自社の権利行使が行い易く、かつ相手方の権利行使を阻止できるような準拠法の選択が望まれることが明らかになったであろう。このテーマは研究価値に値する分野であり、筆者は今後も研究を継続して行きたい。

## 注 記

- 1) “Trade Secrets Law in New York” Digital Media Law Project.  
<http://www.dmlp.org/legal-guide/new-york/trade-secrets-law-new-york>  
(参照日：2014年1月26日)
- 2) New York General Obligations §5-1401.Choice of law.
- 3) New York General Obligation Law §5-903. Automatic renewal provision of contract for service, maintenance or repair unenforceable by contractor unless notice thereof given to recipient of services.
- 4) The New York Court of Appeals decision on *Abacus Federal Savings Bank v. ADT Security Services, Inc.*, No. 33 slip. op. at 6 (N.Y. Mar. 22, 2012).  
<http://www.nycourts.gov/ctapps/Decisions/2012/Mar12/33opn12.pdf>  
(参照日：2014年1月26日)
- 5) 伊藤眞著「民事訴訟法」(第4版)有斐閣(2011) 332-333頁

## 参考文献

- ・道垣内正人著「国際契約実務のための予防法学」商事法務(2012)(本稿2.2の基本的な枠組みは、同書より多くの重要な知見と示唆を受けた)
- ・松岡博編「国際関係私法入門」(第3版)有斐閣(2012)
- ・伊藤眞著「民事訴訟法」(第4版)有斐閣(2011)
- ・ウィリアム・M・リッチマン／ウィリアム・M・レイノルズ著・松岡博／吉川英一郎／高杉直／北坂尚洋訳「アメリカ抵触法－法選択・外国判決編(下巻)」レクシスネクシス・ジャパン(2008)
- ・大塚章男著「事例で解く国際取引訴訟」日本評論社(2007)
- ・櫻田嘉章・道垣内正人編「別冊ジュリスト 国際私法

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 判例百選」No.172 2004/7, 有斐閣
- ・マーシャル・A・リーファー著・牧野和夫監訳「アメリカ著作権法」レクシスネクシス・ジャパン (2008)
  - ・ティナ・ハート他著・牧野和夫監訳「イギリス知的財産法」レクシスネクシス・ジャパン (2007)
  - ・トニ・M・ファイン著・牧野和夫監訳「アメリカ法制度と訴訟実務」レクシスネクシス・ジャパン (2007)
  - ・牧野和夫著「知的財産法講義〔改訂版〕」税務経理協会 (2014)

(原稿受領日 2014年2月12日)

