

海外企業との知的財産契約における留意点

知的財産高等裁判所 平成28年(ネ)第10020号, 同(ネ)第10044号特許権移転登録
手続請求控訴, 同附帯控訴事件 (原審: 東京地方裁判所 平成26年(ワ)第8174号)
平成29年1月25日判決言渡

寺 田 明 日 香*

抄 録 海外企業との契約に絡む紛争においては, どの国の裁判所が裁判をなすべきか(国際裁判管轄権の問題), どの国の法律を適用すべきか(準拠法選択の問題)等が問題となり, また, 異なる法廷地で多数の訴訟が提起され, 解決が非常に困難なケースもある。

本件をめぐっては, 韓国・日本等で数多くの関連する訴訟が提起された。その中で本判決は, 日本の特許権移転登録手続請求について, 海外企業との間で特許権譲渡契約の成否が争われ, 準拠法が争点となった事案である。

海外企業と知的財産契約等を締結するに際しては, ともしれば, 準拠法や国際裁判管轄にかかる条項については定型化され契約交渉段階では重要視されないことが多いのかもしれないが, 無用な紛争を避けるため, 準拠法や紛争解決方法(国際裁判管轄や仲裁等)についても疎かにすることなく, 契約交渉段階から十分に検討し, 明確な態度で交渉に臨むことが重要である。本稿は, 本判決の検討を通じ, 契約実務上の留意点を論じるものである。

目 次

1. はじめに
2. 本事案について
 2. 1 事案の概要
 2. 2 紛争の経過
 2. 3 争 点
 2. 4 裁判所の判断
3. 海外企業との契約における留意点
 3. 1 準拠法の選択
 3. 2 国際裁判管轄の問題と仲裁合意
4. おわりに

該譲渡契約の成否が最大の争点であり, 本件合意書に関する紛争の準拠法が日本国法か韓国法かが問題となった。裁判所は, 準拠法を韓国法と認定し, 韓国民法に従い特許権の無償譲渡契約の成立を否定して, 控訴人の請求を棄却した。

本稿は, 本件裁判例の検討を通じて, 今後の契約交渉・締結実務上の留意点を論じるものである。

2. 本事案について

2. 1 事案の概要

X(一審原告・控訴人兼被控訴人兼附帯控訴人)は, 平成10年12月に韓国法人Cから液晶デ

本件は, 韓国法人が日本法人に対して, 契約交渉過程で作成された本件合意書を根拠に特許権無償譲渡契約が成立しているとして日本の特許権の移転登録手続きを求めた事案である。当

* 弁護士 Asuka TERADA

ディスプレイ事業を譲り受けた韓国法人である。Z（一審被告・被控訴人）は、金型の設計・製造・販売等を目的とする日本法人で、本件特許権1及び3の登録名義人で、Zの代表者はAである。Y（一審被告・控訴人兼附帯被控訴人）は、平成3年4月から平成10年6月までの間、Cの液晶ディスプレイ事業部門において、技術顧問として勤務していた者であり、本件特許権2の登録名義人である。

本件は、Xが、Z、Yとの間で、特許を受ける権利を無償で譲渡する旨の契約が、それぞれ締結されたと主張し、各契約に基づき、それぞれの特許権の移転登録手続きを求めた事案である。

原判決は、Yに対する請求を全部認容し、Zに対する請求を全部棄却した。これに対し、XとYがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。また、Xは、控訴審において、特許権移転義務の不履行を理由とする損害賠償請求を追加した。

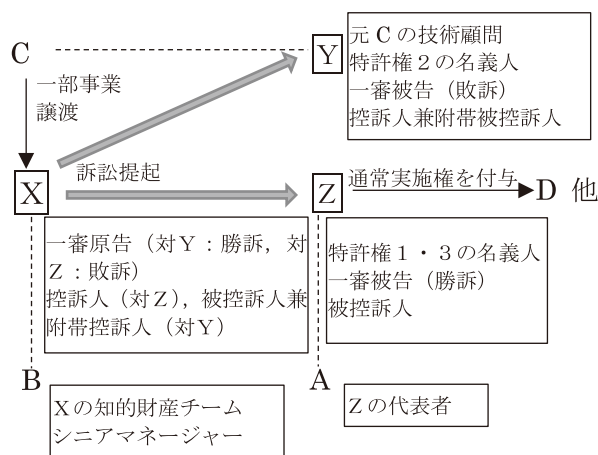


図1 関係図

2.2 紛争の経過

若干長くなるが、交渉経過が重要なので、裁判所の事実認定に従い追っていく。

(1) Zによる警告書送付

平成15年1月13日、Zは、Xに対し、Xが製造・販売等する液晶ディスプレイが、Zの保有する本件特許権1-1の侵害品である旨の警告書を送付し、さらに、同年2月12日、同年7月30日にも同様の警告書を送付した。

(2) Xによる調査・警告書の送付・米国訴訟提起

Xは警告書を受けて調査し、その結果、Zが特許出願している液晶表示装置に関する複数の発明は、いずれも、YがX在籍中にした発明であり、かつ、その職務に属するものであるから、同発明に係る権利はXに帰属すべきものと考え、平成15年10月28日、Zに対し、本件特許権等をXに移転するよう求める警告書を送付した。

さらに、平成15年12月30日、Xは、Zを相手方として、米国コロンビア地区連邦地方裁判所に対し、Aが真の発明者でないことを理由として、ZはXに対して本件特許権1-1に対応する米国特許に基づく権利行使をすることができないことの確認を求める訴訟（本件米国訴訟）を提起した。

なお、平成15年12月26日当時、Zは、本件特許権1-1につき、D等に対する通常実施権の設定登録手続きを了していた。

(3) 本件合意書の作成と、A、Yによる署名

平成16年2月18日、Xの知的財産チームシニアマネージャーのBは、Yと面談し、Bは、それまでに判明したZらを出願人とする特許権及び特許を受ける権利を列挙した上、これらの権利はいずれもXに還元されるべきである旨等を記載したZら宛ての通知書と、次の記載のある本件合意書をAに送付した。

「2. YとZは、……に記載された特許に関する全ての権利をXに無償にて移転する。」

「9. 本件合意書に関し紛争が行った（判決

注：原文ママ）場合，その準拠法は韓国法令とし，管轄法院（裁判所）はソウル中央地方法院にする。」

(4) Aによる本件サインページと本件カバーレターの送付

平成16年4月3日，Aは，本件合意書のうち，Y及びAの各署名がある3枚目及び4枚目の部分である本件サインページを，次の記載のある本件カバーレターと共にBに対し送付した。

「……1点を除いて，貴殿の申し入れを全て受け入れたいと思います。

下記の点で承認を頂くことができなければ，貴殿の申し入れは全く受け入れることができません。ご存知のとおり，我々は，既にD等との間で契約がありますので，貴殿の申し入れ全てを受け入れれば，おそらく，D等と対立しなければならなくなってしまいます。私は，そのような状況を回避したいと思います。」

(5) その後の交渉経過

平成16年4月21日，Bは，A及びYに宛てて，D等との間で締結したライセンス契約の詳細を開示してほしいこと等を内容とする文書を送付した。

これに対し，Aは，Xが望むのであれば，上記特許権等の譲渡手続をする用意があるが，その前に本件米国訴訟を取り下げてほしい，また，ライセンス契約の詳細は機密事項であるため開示できない等と回答し，その後のXの求めに対しても，上記ライセンス契約の詳細は開示しなかった。

(6) ライセンス契約書案の作成等

平成16年8月12日頃，Bは，ベトナムにおいてAと直接交渉（協議）を行い，その場でXの提案を伝えた上，帰国後に改めて提案に対する回答を促したところ，Aは，同年9月6日付の

書簡で，D等とのライセンス契約は機密事項であるから開示できない旨と，Xへのライセンスを提案する旨の回答をした。

上記回答を受けて，Bは，同月22日，Zに対し，Xへの非独占的ライセンス契約書案を提示し，同年10月12日には日本語訳を送付した。

これに対し，Aは，同月14日，Bに対し，上記契約書案は以前の協議の内容を反映していないとして，再考を求める旨を通知した。

(7) Xによる本件合意書案の送付

その後もXは，Aと交渉を試み，ロイヤルティシェアの割合やYに対する補償金の提案を行うなどしたが，合意に至らず，平成16年12月以降はAの態度が硬化し，交渉自体を拒絶するようになった。そこで，平成17年10月11日，Bは，Zに対し，Bの署名のある本件合意書を，次の記載のある書面（カバーレター）とともにファックス送信した。

「我々は，……我々が送っていた貴殿サイン済みの2004年4月3日付和解合意書を受領していました。我々は，……貴社及びD等間の契約についての貴殿の申込みを受け入れます。……貴殿は，19件の特許の全ての権利をXに譲渡することに同意されておりました。そこで，我々は，私が署名した有効な和解合意書を送付します。」（原文は英語）

もっとも，このときBがファックス送信した本件合意書では，合意以前に行った実施権設定等を全て無効とする条項は，削除ないし訂正されていなかった。

そして，Aとの面談の際，Xの担当者が本件合意書の原本をAに示してその履行を求めたが，Aはこれを拒絶した。

(8) Xによる韓国での訴訟提起等

平成18年10月20日，Xは，Zらを相手方として，ソウル中央地方法院に対し，本件特許権1，

同2及び関連する外国の特許権又は特許を受ける権利につき移転登録手続を求める訴訟を提起した(本件韓国訴訟)。本件韓国訴訟において、Zらは、本件合意書による契約の効力について、対象となる発明がYの職務発明であることを前提に契約したものであって、XとZらとの間で意思表示が合致しない、反社会的又は不公正な法律行為である、錯誤、詐欺又は強迫などの意思表示の瑕疵があるなどとして争った。

平成19年8月23日、ソウル中央法院は、本件特許権1及び同2を含む外国特許権等の移転登録手続を求める訴えにつき国際裁判管轄権が認められないとして却下し、韓国で出願された2件の特許権につき、Xの請求を棄却した。

これに対し、平成21年1月21日、控訴審であるソウル高等法院は、本件特許権1及び同2を含む外国特許権等についても国際裁判管轄を肯定し、本件合意書による契約の成立を認めた上で、Zらに対し、本件特許権1及び同2その他の特許権又は特許を受ける権利について移転登録手続を命じる判決をし、同判決は、その後、大法院によって上告が棄却されたことにより確定した。

(9) 日本における執行判決請求訴訟

Xは、上記韓国判決の日本国における執行を求めて訴訟を提起したが、XがZらに対して本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟は、日本国の専属管轄に属するとされ、執行判決を求める請求はいずれも棄却された(Zに対し：名古屋地方裁判所豊橋支部平成23年(ワ)第561号、名古屋高等裁判所平成24年(ネ)第1289号、最高裁判所平成25年(受)第1706号にて上告不受理決定。Yに対し：水戸地方裁判所下妻支部平成23年(ワ)第206号、東京高等裁判所平成24年(ネ)第7779号、最高裁判所平成25年(受)第1441号にて上告不受理決定。)

(10) 特許権移転登録手続義務不存在確認請求訴訟

Zらは、平成22年7月29日、Xを相手方として、東京地方裁判所に対し、Zらが本件各特許権につき移転登録手続をする義務がないことの確認を求める訴訟を提起した(東京地方裁判所平成22年(ワ)第28813号)。Zらは、同訴訟の訴状においては、本件合意書による契約が錯誤による無効であるか、詐欺により締結されたものとして取り消されるべきであるなどと主張していたが、その後、本件合意書による契約は成立していないとの主張を追加した。上記執行判決請求訴訟の控訴審が継続中の状況下での平成25年2月19日、東京地方裁判所は、確認の利益を欠くとして、訴えを却下した。

(11) 本件訴訟

そして、Xが、Zらに対し、本件契約に基づき、本件各特許権の移転登録手続を請求したのが本件である。

2.3 争点

- (1) Zらが本件契約の成立を争い、また、意思表示の瑕疵を主張することは、訴訟上の信義則に反し、許されないか(争点1)
- (2) 本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か、日本国法か(争点2)
- (3) XとZとの間に、本件契約〔本件権利1及び同3を無償で譲渡する旨の契約〕が成立したか(争点3)
- (4) XとYとの間に、本件契約〔本件権利2を無償で譲渡する旨の契約〕が成立したか(争点4)
- (5) XとZとの間の本件契約が錯誤により無効となり又は詐欺による取消しが認められるか(争点5)
- (6) XとYとの間の本件契約が錯誤により無効となり又は詐欺による取消しが認められるか

(争点6)

(7) 損害賠償請求(本件追加請求)の可否(争点7)

(8) 消滅時効の成否(争点8)

2. 4 裁判所の判断

裁判所は、X・Z間もX・Y間も本件契約の成立は認められず、Xの本件各特許権の移転登録手続請求及び同義務不履行を原因とする損害賠償請求はいずれも理由がない、と判断した。但し、本件特許権1は、控訴審における本件口頭弁論終結時において既に存続期間満了又は特許料不納により消滅しているから訴えの利益は失われているので、原判決を変更して、この部分については却下した。

以下では、各争点について裁判所の判断をみていくことにする。

(1) 争点1について

1) まず、Xは、Zらが、本件各権利を無償で譲渡する旨の契約(本件契約)が成立したことを争い、また、Zらの意思表示に瑕疵があったと主張することは、「同旨の主張が排斥された本件韓国訴訟の単なる蒸し返しにすぎず、訴訟上の信義則に反するものとして排斥されるべきである」旨主張した。

これに対し、裁判所は、「本件韓国訴訟では、確かに本件合意書による契約(本件契約)について意思表示の瑕疵が争点の一つになったと認められるが、この点がどれほど争われたかは、本件韓国訴訟の判決文を検討しても必ずしも判然としない。」とし、「本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟は、日本国の専属管轄に属するのであって、このことを理由に、本件韓国訴訟の結果確定した判決の日本国における執行を求める請求も棄却されているところである。」「これらのことからすれば、Zらが本件合意書による契約の成立を争い、あるいは意思表示に

瑕疵があったと主張することが、当該主張自体を封じねばならないほど不当な前訴の蒸し返しに当たるとは評価できない。」として、原判決と同じく、Xの主張を退けた。

2) また、Xは、控訴審において、①本件韓国訴訟と本件訴訟は、同一の契約に関する同一の訴訟物の存否が争われた紛争であるから、本件韓国訴訟で争うことが可能であった事項ないし争ったものの確定的な判断がなされた事項について本件訴訟で争うことは、不当な前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反する、②本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属するなどといった訴訟上の形式論を根拠として、Zが本件契約の成否等を争うことを許容した場合には、本件韓国訴訟において、最上級審まで主張立証を尽くしてきたXに対し、他国において、再度の提訴の負担を強いることになり、そのような負担を強いるZの態度は信義誠実の原則に著しく反する、などと主張した。

これに対し、裁判所は、「XがZらに対して本件各特許権の移転登録手続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属し、韓国に国際裁判管轄は認められないことは、前記のとおりである。したがって、専属管轄に違背する以上、本件韓国訴訟(専属管轄に反する部分)は不適法であったと言わざるを得ないのであるから、そのような不適法な訴訟において、いかに本件契約の成否が争われ、この点について確定的な判断がなされたとしても、それは意味のないものであったというほかはなく(これは、本来審理判断をすることができないはずの裁判所が審理判断を行ったという重大な瑕疵に関わる問題なのであるから、これを単なる形式論として軽視しようとするXの主張は到底採用できない。)、信義則により主張を制限する前提を欠く。また、Xの提訴の負担についても、そもそも日本国の裁判所において提訴する必要があったのであるか

ら、理由にならないというべきである。」と判断して、争点1に関するXの主張をいずれも採用しなかった。

(2) 争点2について

1) 次に、本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か日本国法かについて、裁判所は、「本件合意書9条において、本件合意書に関して紛争が生じた場合、その準拠法は韓国法と指定されているところ、本件サインページにはY及びAの署名があること、本件サインページを返送する際にAが作成した本件カバーレター(乙9)には、『1点を除いて、貴殿の申し入れを全て受け入れたい』との文言があり、Zらは、準拠法については特に異議を述べる意思はなかったと認められること等の事情からすれば、本件合意書による契約(本件契約)の成立及び効力については韓国法によるというのが、当事者の合理的意思であったと推認するのが相当であり、かかる推認を覆すに足りる証拠はない。したがって、本件の準拠法は韓国法であるというべきである(法の適用に関する通則法附則3条3項、旧法令7条1項。)」と認定した。

2) これに対し、Zらは、「準拠法の指定合意が無効である、とか、取り消されるべきである」などと主張した。

これに対しては、裁判所は、「ここでは、本件契約に関する合意の成否や効力を問題にしているのではないことはもとより、準拠法に関する合意の成否や効力を問題にしているのでもなく、飽くまで本件契約の成否について争いが生じたときに、いずれの国の法律によってこれを判断するのが当事者の合理的意思に合致するかを探求しているにすぎないのであるから、かかる主張は失当」と当該主張を退けた。

3) また、Zらは、「①本件合意書においては日本国の特許権及び特許出願が対象となっていること、②本件合意書が日本語で作成されてい

ること、③A及びYは日本で本件合意書に署名したことなどからして、本件合意書に関して紛争が生じた場合の準拠法は、日本国法とされるべきである」と主張した。

これに対し、裁判所は、「①については、日本国の特許権等が対象であるとしても、譲渡契約自体は国外でもできる以上、譲渡契約を締結する当事者の合理的意思が必ず準拠法は日本国法によるとの意思であると解すべき根拠はないというべきであるし、②についても、本件合意書は日本語(和文)のみならず英文でも作成されているのであるから、必ずしも決め手となるものではない、③についても然りであり、A及びYが日本で本件合意書に署名しているとの点は、合理的意思解釈を行う際の一つの要素にはなり得ても、それだけで決め手になるものではない。」「結局、……本件の準拠法に関する当事者の合理的意思解釈としては韓国法によるものと解するのが相当であり、Zらの主張はかかる認定を覆すに足りないというべきである。」と判断した。

(3) 争点3について

次に、XとZとの間に、本件契約〔本件権利1及び同3を無償で譲渡する旨の契約〕が成立したか否かについて、裁判所は、韓国民法を整理した上で(省略)、次のとおり認定し、結論として、X・Z間に、本件契約が成立したものと認められない、とした。

1) Xの主位的主張について

Xは、Bが平成16年3月23日に本件合意書の案文を送付したことにより本件契約の申込みを行い、これに対し、Aが同年4月3日に本件サインページをXに返送したことによりZが同申込みを承諾して同日契約が成立した旨主張したが、裁判所は、次のとおり認定して、上記Xの主張は採用しなかった。

まず、「Aは、本件サインページをXに送付

する際、本件カバーレターを同封しているところ、同カバーレターには、…(略)…と、明示的に、本件合意書の条項の一部を拒否し、この拒否が受け入れられないのであれば、Xの申入れは全く受け入れられない旨が記載されており、「これによれば、本件サインページの返送をもって、Zが、本件合意書の案文の送付によるXの契約の申込みを承諾したと認めることは困難である。」とした。

次に、X自身も、本件サインページの返送を受けた後、すぐに本件合意書を完成(自社の署名欄に代表権限を有する者が署名することを指す。以下同じ。)してZらに送付しておらず、これを行ったのは、1年半以上も経過した平成17年10月になってからであることから、「Xが、同月に至るまで本件合意書を完成させず、この間、Zらとの間で交渉を継続していたということは、とりもなおさず、Xとしても、本件カバーレターにおいてZらが留保した点が正に契約の要素に関する重要な部分であって、この点が解決しない限りは、全体として合意の成立に至らないとの認識に立っていたことの表れであると解さざるを得ない。」とした。

以上から、Zらによる本件サインページの返送により、平成16年4月3日の時点で直ちに本件契約が成立したと認定することは困難として、主位的主張に関するXの主張を採用しなかった。

2) Xの予備的主張1について

次に、Xは、Aが本件カバーレターを添付して本件合意書を返送したことが、Zが第三者との間で締結した本件各特許権に係るライセンス契約をXが承認することを効力発生条件とする停止条件付き承諾の意思表示と解されると主張し、その後同停止条件が成就したことにより、平成17年10月11日に契約が成立したと主張した。

これに対し、裁判所は、「本件カバーレターの記載をもって単なる停止条件付き承諾の意思表示と解することはできない」とし、「仮にこ

れを停止条件付き承諾の意思表示とみたとしても、①韓国民法534条によれば、承諾者が申込み条件を付け、又は変更を加えて承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされ、②韓国旧商法52条によれば、隔地者間での契約の申込みは、承諾期間がない場合、相手方が相当な期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その効力を失うものとされているところ、……平成16年4月3日以降、BがZによるライセンス契約を承認する旨の意思表示をした平成17年10月11日までの間には1年半もの期間が経過しているのであるから、この間に相当な期間は経過したものといわざるを得ない。」「さらにいえば、平成16年4月3日以降の交渉は、本件権利1等の無償譲渡ではなく、ライセンス供与と金銭解決による案が提示されるなど、交渉の枠組みが大きく変化している上に、平成16年12月以降は交渉自体が暗礁に乗り上げているのであるから、平成17年10月11日時点では、既に交渉が決裂していたことが明らかというべきであり、この点からしても、Xが承諾をする余地はなかったものというほかはない。」として、Xの予備的主張1を採用しなかった。

3) Xの予備的主張2について

次に、Xは、Aが本件カバーレターを添付して本件合意書を返送したことが、Zによる新たな申込みであったとしても、Bが同人の署名のある本件サインページをAに宛ててファックス送信したことにより、Xは、平成17年10月11日にZによる新たな申込みを承諾し同日に契約が成立したと主張した。

しかし、裁判所は、「同時点では、既に韓国旧商法52条における承諾の通知を発すべき『相当な期間』が経過しており、Zらによる『新たな申込み』は効力を失っていたとみるのが相当である」とし、予備的主張2に関するXの主張も採用しなかった。

4) Xの予備的主張3について

次に、Xは、Bが同人の署名のある本件サインページと本件合意書とを平成17年10月11日にAにファックス送信したことが新たな申込みに当たり、Zは、平成23年10月に至るまで何らの異議を述べなかったことにより、Xによる新たな申込みに対して黙示的に承諾し、これによって契約が成立した、と主張した。

これに対し、裁判所は、「Zは、平成17年10月11日以降も本件特許権1-1等の移転登録手続に応じず、その後Xから提起された本件韓国訴訟においても、対象となる発明がYの職務発明であることを前提に契約したものであってXとZらとの間で意思表示が合致しないなどとして、契約の効力自体を争っていたのであり、本件合意書に従った移転登録義務を負うことを黙示的に承諾していたとは認め難いというほかない。」とし、予備的主張3に関するXの主張も採用しなかった。

(4) 争点4について

争点4（XとYとの間に、本件契約〔本件権利2を無償で譲渡する旨の契約〕が成立したか）については、本件合意書（本件契約）は、飽くまでXとZら両名とが一体となって締結する契約であり、Xの申込みに対しZらの双方が承諾することによって初めて成立する契約であると解するのが相当であって、かかる認定判断を覆すに足りる証拠はない、とし、XとZとの間で本件合意書による本件契約の成立を認めることができない以上、XとYとの間においても同様に本件契約の成立を認めることはできないと認定した。

(5) 争点5以下について

その余の争点については、いずれも本件契約の成立を前提とするものであるから、これが認められない以上、その余の争点については判断

するまでもなく理由がない、とした。

3. 海外企業との契約における留意点

上記のとおり、本件では争点が多岐にわたったが、以下では、今後の知的財産契約の検討・交渉実務の参考という観点から、本件の主要な争点である準拠法の選択についての裁判所の判断につき、実務的観点から考察するとともに、本件は国際裁判管轄が絡んで紛争が拡大して本訴訟が提起されるに至ったという経過を踏まえて、その点についても若干であるが実務的観点からの検討を試みることにする。

3.1 準拠法の選択

本件訴訟では、本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か日本国法かが問題となったところ、裁判所は、法の適用に関する通則法附則3条3項、旧法例7条1項を適用して、当事者の合理的意思を解釈して韓国法と認定した¹⁾。

旧法例7条1項は「法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ從ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカラ定ム」と規定されている。この点、平成19年1月1日に施行された法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）7条²⁾も同趣旨の規定であるので、本判決の認定は今後も参考になる。

本件で裁判所は、「本件契約に関する合意の成否や効力を問題にしているのではないことはもとより、準拠法に関する合意の成否や効力を問題にしているのでもなく、飽くまで本件契約の成否について争いが生じたときに、いずれの国の法律によってこれを判断するのが当事者の合理的意思に合致するかを探求しているにすぎない」と判断していることが重要である³⁾。すなわち、かかる場面は、契約の成否の問題でも準拠法に関する合意の成否の問題でもなく、あくまで準拠法選択における当事者の合理的意思の探求の場面であることが確認されているので

ある。

そして、裁判所は、上記争点2で紹介したように、双方の契約交渉態度を丁寧に検討して当事者の合理的意思を採求して準拠法を判断している。すなわち、本件の例では、当事者一方が準拠法条項を記載した契約書（合意書）案を提示したのに対し、他方当事者が準拠法の条項については特に異議を述べなかった交渉態度等から、当該準拠法条項に指定された準拠法によるというのが当事者の合理的意思であったと推認されているのである。その際には、契約の対象が日本国の特許権であることや、契約書案が日本語で作成されていることや、締結地が日本であることは必ずしも決め手とはならないことが示されている。契約担当者にとっては今後の交渉に臨む際の留意点として、交渉過程での曖昧な意思表示は後々致命傷となりうるもので、異議があるのであれば明示的に異議を唱え、取り敢えず留保するのであれば明示的に留保を主張し、それを客観的証拠として残すことが重要であることが示唆されており、十分に参考になるであろう。

3. 2 国際裁判管轄の問題と仲裁合意

(1) 海外企業との契約に絡む紛争は、①どの国の裁判所が裁判をなすべきか（国際裁判管轄権の問題）、②どの国の法律を適用すべきか（準拠法選択の問題）等が問題となり、本件のように数多くの訴訟が提起されることも少なくない。

既にみたとおり、本件紛争をめぐっては、本件裁判の前には国際裁判管轄権、すなわち、日本の特許権の移転登録手続を求める紛争の管轄裁判所をソウル中央地方法院とする管轄合意の効力が争われた。韓国においては、一審では管轄合意の効力を認めず韓国に国際裁判管轄権を認めなかったが、控訴審では韓国に国際裁判管轄権があると認め、これが上告審で確定した。しかし、日本を登録地とする知的財産権につい

て外国判決を得ても、別途日本の裁判所の執行判決が必要になる。そこで、Xは、日本の裁判所に対し執行判決を請求したが、日本の裁判所は、本件移転登録手続訴訟は日本国の専属管轄に属し、韓国に国際裁判管轄権は認められないことを理由として、本件韓国訴訟の判決は民事訴訟法118条1号所定の要件を欠くとして請求を認めなかった⁴⁾。

本件は、特許権の移転登録手続請求という属地的権利についても、国際裁判管轄合意の効力については法廷地によって判断が異なることがありうることを示す例であり、このことは非常に難しい問題を内包している。実務的には、外国の民事訴訟法等の法律や判例等も含めた慎重な検討が求められると言うしかない。

(2) また、本件のようリスクを避ける一つの方策として、実務的には契約段階で、訴訟ではなく仲裁手続きによることを当事者間で予め合意し、仲裁地条項などを規定しておくことがある^{5), 6)}。

しかし、仲裁合意も万能ではない。仲裁合意の効力等をめぐってまた訴訟で争われることも少なくない⁷⁾。例えば、最近の裁判例では、仲裁合意の物的範囲を判断するための準拠法がモナコ公国法であると認定して、モナコ公国法の解釈として仲裁行為の物的範囲を判断した事例⁸⁾、仲裁合意の準拠法について契約当事者の黙示の合意を認定した事例⁹⁾等がある。また、そもそも、仲裁判断の取消が裁判所に申し立てられることもある。例えば、国際的な法律事務所に属する仲裁人についての利益相反事由の不開示（仲裁法18条4項）につき、「本件開示義務違反は、重大な手続上の瑕疵というべきであるから、それ自体が、たとえ、本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても、仲裁法44条6項の取消事由に該当する」として、同条項に基づき仲裁判断が取り消された事例が存する

ので（平成28年6月28日大阪高裁決定¹⁰⁾）、参考までに紹介しておく。

4. おわりに

以上、海外企業との特許権の移転登録手続きをめぐる契約の成否が争点となった本件裁判例につき、準拠法の選択についての事例判断として参考にしていただくべく検討した。今後の会員企業における契約締結交渉実務の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 契約の成立及び効力については、法の適用に関する通則法（平成19年1月1日施行）の7条以下によって規定されている。その附則2条は、「改正後の法の適用に関する通則法（以下「新法」という）の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に生じた事項にも適用する。」と定め、同3条3項は、「施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第9条から第12条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。」と規定されていることから、附則3条3項は、新法第7条を意図的に除外しており、通則法7条の規定が、通則法の施行日前にされた法律行為に対しても遡及的に適用されるとの趣旨であるから、本件で裁判所が、通則法7条を適用せず旧法例7条1項を適用したことについての疑問が指摘されているところである（高杉直，WLJ判例コラム，103号）。ただ、同附則の趣旨は、通則法7条は、旧法例7条1項と実質的に同趣旨であるからとされているため、結論に影響はない。
- 2) 法の適用に関する通則法第7条（当事者による準拠法の選択）「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律による。」
- 3) 前掲注1）高杉直，WLJ判例コラム，103号は、本判決について、「契約の無効等の主張によっても、その契約中に定められている準拠法条項が当然には無効等とされないこと（準拠法条項の独立性）を前提としている。」と指摘している。
- 4) なお、本件は平成23年民訴法改正法施行前のケ

ースで、民訴法3条の5の適用はなかった。

- 5) 大野聖二，「日本の特許権の移転登録を命じる外国判決の承認・執行」，ジュリスト，No.1500，pp.125～（2016）は，「例えば仲裁地として『東京』を指定した外国の特許権等の登録に関する仲裁判断は，日本の裁判所での承認・執行が可能かどうかは定かではない。したがって，実務上は，譲渡契約等において仲裁合意をした上で，仲裁地に特定の都市を指定した条項を置き，これによる仲裁判断の承認・執行が不確実な点に対処するために，譲渡について任意に履行しない場合に，一定の金額の支払を義務付けるペナルティ条項を規定し，間接的に履行を促すという方策を採るのが現時点におけるベストの対応であると考えざるを得ない。」と指摘している。
- 6) 小原淳見，「仲裁による知財紛争の効果的解決」，知財管理，Vol.66，No.6，pp.629～638（2016）に，仲裁手続によることの一般的メリットとして，①国際的執行力，②手続の柔軟性，③私的自治が，さらに，知財紛争に特有のメリットとして，①複数の国の知財紛争の一回的解決，②特許紛争に適した手続設計が挙げられている。
- 7) 最高裁平成6（オ）1848号，平成9年9月4日判決「仲裁契約の成立および効力は，法例7条1項により，当事者の意思に従って定められるが，明示の合意がない場合でも，仲裁地に関する合意の有無やその内容，主たる契約の内容その他諸般の事情に照らして，黙示の合意を認めることができる場合にはこれによる。」
- 8) 東京地裁平成21年（ワ）第11437号，平成23年3月10日判決
- 9) 東京地裁平成24年（ワ）第35871号，平成26年10月17日判決
- 10) 大阪高裁平成27年（ラ）547号，平成28年6月28日決定，国際的な法律事務所に所属する弁護士が仲裁人として選任された後，同じ法律事務所（但し，仲裁人の所属するオフィスとは別の国のオフィス）に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実を開示せずに仲裁判断をしたというケース。原審（大阪地裁平成26年（仲）3号仲裁判断取消申立事件，平成27年3月17日決定）では申立棄却されていた。

（原稿受領日 2017年8月21日）