

# 知的財産法国際関連問題の昨日・今日



会員 寒河江 孝允

## 目次

- はしがき
- 第 I 部 知財法における水際行為の取締規定の概観
1. 知財法における「輸入」の定義
  2. 著作権法上の規定
  3. 関税法, 関税率法上の規定
  4. 知的財産権侵害としての「輸入」行為の差止措置
  5. 不正競争防止法における「輸入」判決事例
  6. 知的財産権のうち, 著作権を除く, いわゆる産業財産権等における並行輸入の問題
  7. 著作権に関する並行輸入・消尽問題
  8. 商標法上, 「輸出」の目的で国内において商品に標章を付して生産・販売する行為は「使用」に該当しないか否か
  9. 関税率法上の輸入禁止の水際措置
  10. 知的財産権侵害の取締りにおいて, 司法救済(裁判, 訴訟)及び水際救済(関税での差止)との利便性の比較
- 第 II 部 国際関連の知財訴訟事件における国際裁判管轄と準拠法(適用国法)
- (序)
1. 国際知財事件における国際裁判管轄を決定する為の基準
  2. 特許侵害差止請求事件において, 国際裁判管轄が争われた事例
  3. 準拠法に関する判例
  4. 米国特許権の域外適用の問題について
  5. 国際判決の承認(執行判決)について
- 参考文献目録
- .....

## はしがき

近時, 知的財産権をめぐる, 経済活動の国際化にともない知的財産権にかかる法律事案が, 国内のみならず対外的にも, 量的かつ質的にも益々増大し又複雑化している。このような状況の中で, 弁理士, 弁護士等, 知的財産法実務専門家の果たす役割は, 一層大きくなっているところである。本稿は, 知的財産権にかかる国際法律事案・事件を扱い, 処理する上での基本的な問題点につき, 過去の判決事例を中心に国際知財法実務処理にいささかでも資することとなれば幸い, と思ひ筆をとった次第である。

## 第 I 部 知財法における水際行為の取締規定の概観

### 1. 知財法における「輸入」の定義

#### 1.1 特許法等における「輸入」

- (1) 特許法 2 条 3 項 1 号, 3 号に実施行為の態様として「輸入」を規定する。
- (2) 特許法 101 条 1 号ないし 4 号にも間接侵害として「輸入」の規定が設けられている。
- (3) 実用新案法の規定も同様である(実用新案法 2 条 3 項, 同 28 条)。
- (4) 意匠法 2 条 3 項, 同 38 条も同旨である。
- (5) 商標法 2 条, 3 項 2 号, 37 条, 3 号, 4 号, 7 号, 8 号において「輸入」規定がある。
- (6) 半導体集積回路の回路配置に関する法律 2 条 3 項 2 号, 同 23 条に同様の規定がある。

#### 1.2 「輸入」以外に「輸出」も規定されている法律

- (1) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号, 2 号, 3 号, 10 号, 11 号, 13 号, 15 号において, 「輸出」及び「輸入」行為を規定する。
- (2) 種苗法  
2 条 4 項 1 号, 2 号に「輸出」及び「輸入」行為を「利用」の態様として掲げる。

### 2. 著作権法上の規定

同じ知財法でも著作権法上の規定振りは, 異なる。以下簡単に説明する。

- (1) 著作権法 113 条 1 項 1 号に「頒布」の用語がある。「頒布」とは譲渡, 貸渡しをいう(著作権法 2 条 1 項 19 条)。「頒布」は映画との関係で, 著 26 条, 29 条 2 項 2 号, 同条 3 項 2 号, その他著作権法の一般規定としては, 113 条 1 項 2 号, 同 3 項 3 号, 同 5 項, 刑事罰としては, 121 条, 121 条の 2 柱書において「頒布」の用語がある。(※尚, 著作権法上他の箇所において

も頒布という言葉が用いられているところがあるがここでは一々掲げない。

(2) 「輸入」は間接侵害的行為の規定の視点で捉えられている(著作権法113条1項1号, 2号, 同3項3号, 同5項)。これらの著作権侵害行為は原則として刑事罰も課せられる(著作権法119条, 120条の2)。

(3) 頒布権(26条)を除き, 著作物の譲渡には国内消尽のみならず(26条の2第2項1号ないし3号), 国際消尽が認められる(26条の2第2項4号)。

尚, 著作隣接権につき, 95条の2, 97条の2に同様の趣旨の規定がなされている。

(4) これら著作権法における「輸入」「頒布」「譲渡」については, 後記7.にて詳しく述べる。

### 3. 関税法, 関税定率法上の規定

#### 3.1

(1) 「輸入」とは, 外国にある貨物を日本国内に搬入する行為である(関税法2条1項1号)。保税地域(保税倉庫, 保税工場)内にある貨物はまだ輸入された, とは言えない(同法同条項, 中山 工業所有権法上特許法 増補版314頁参照)。

(2) 「輸出」とは, 内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう(関税法2条1項2号)。

(3) ちなみに, 輸出入取引法上の「輸出」においては仕向国の法令により保護される工業所有権を侵害すべき貨物の輸出取引を「不正な輸出取引」と呼んで, これを禁止する(同法2条, 3条)。

### 4. 知的財産権侵害としての「輸入」行為の差止措置

#### 4.1.1

(1) 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権の産業財産権(工業所有権)4法において, 「輸入」行為は他の実施行為の類型である製造, 譲渡, 貸渡し行為などと同列で扱われる。以下, 認容された判決事例をみてる。

(2) 特許権侵害差止請求事件での判決事例

① 東京地判平6.7.22(平成4年(ワ)第16565号, BBS第1審事件)において主文として,

「一 被告らは, 別紙イ号製品目録及びロ号製品目録記載の自動車の車輪を輸入し, 販売し, 又は, 販売のために展示してはならない。」

② 大阪地判平12.10.24(平成8年(ワ)第12109号, 製パン器事件)主文として

「一 被告は, 別紙物件目録1, 同目録2-(1), 同目録2-(2), 同目録3-(1), 同目録4ないし6, 同目録7-(1)及び同目録8記載の製パン器を, 日本国内で販売するために製造し, 輸入し, 日本国内向けに販売してはならない。」

その他「輸入」差止を認めた事例として, 東京地判平12.8.31(平成8年(ワ)第16782号, レンズ付きフィルム事件), 東京地判平12.1.28(平成6年(ワ)第14241号, 手術用縫合針事件)などがある。

4.1.2 ちなみに特許権に基づく「輸出」行為の差止を否定したものとして, 東京地判平13.9.20(平成12年(ワ)第20503号), 東京地判平13.7.26(平成12年(ワ)第41843号)などがあるが, 特許法上の実施行為に「輸出」が入っていないのであるから当然の帰結である。「輸出」行為については, 後記8.で詳述する。

#### 4.1.3 意匠権の判決事例

大阪地判平15.11.13(平成14年(ワ)第11150号, 手押し専用立席ボード意匠事件)

「被告は, 別紙イ号物件目録記載の手押し専用立席ボードの輸入, 譲渡及び譲渡の申出をしてはならない。」

#### 4.1.4 商標権における判決事例

① 東京地判昭53.5.12(昭和51年(ワ)第7789号, コンチネンタル商標事件)

「1 被告は, 別紙目録記載の標章を付した時計を輸入し, 譲渡し, 譲渡のために展示してはならない。」

「この判決は仮に執行することができる。」

② 東京地判平14.1.29(平成12年(ワ)第23425号, United Sports 商標事件)

「被告は別紙標章目録記載の標章を付した衣類を輸入, 販売してはならない。」

「この判決は仮執行することができる。」

③ 東京地判平成14.2.25(平成12年(ワ)第21175号, オーシャン パシフィック並行輸入事件)

「被告は, 別紙標章目録記載(省略)の標章を付したティシャツを輸入し, 販売し, 販売のために展示してはならない。」

「この判決は仮執行することができる。」

④ 東京地判平成14.7.31(平成13年(ワ)第13758号, レトリバー犬図形商標事件)

「被告は, 商品又は商品の包装に別紙第3及び第

4 目録記載の標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、又は輸入してはならない。」

「この判決は仮執行することができる。」

⑤ 東京地判平 15.12.26 (平成 10 年 (ワ) 第 16262 号, インディアンロゴ商標事件)

「被告は、(省略) 目録記載の標章を付して使用したジャケットを輸入し、譲渡し、引き渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。」

## 5. 不正競争防止法における「輸入」判決事例

### 5.1.1 不正競争防止法における「輸入」についての判決事例

① 大阪地判平 11.7.29 (平成 8 年 (ワ) 第 8215 号, 自動車補修用スプレー塗料事件)

「被告は、自動車補修用スプレー塗料「ホルツアンチラストペイント一八〇 ml 入り」, 「ホルツミニックススプレー三二〇 ml 入り」, 筆付自動車補修用塗料「カラータッチ」並びにそれらの広告及び取引書類につき、別紙目録 (一) の (10) ないし (13) 記載の表示を行い、又はこの表示を付した右商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出若しくは輸入してはならない。」

② 仮処分事件であるが、東京地決定平成 11.9.20 (平成 11 年 (ヨ) 第 22125 号, iMac 事件)

「債権者らが共同して債務者のために、本決定送達後七日以内に金一億円の担保を立てることを条件として、

債務者は、別紙債務者商品目録記載の物件を製造し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入してはならない。」

③ 大阪地判平成 14.12.19 (平成 13 年 (ワ) 第 10905 号, マグライト表示事件)

「1 被告は、別紙イ号目録、別紙ロ号目録および別紙ハ号目録記載の製品を輸入し、販売してはならない。」

④ 大阪地判平 15.8.28 (平成 15 年 (ワ) 第 1105 号, トリートメントブラシ事件)

「被告は別紙商品目録記載の商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し、もしくは輸入してはならない。」

### 5.1.2 同法の輸出に関する判決事例

上記①, ②, ④は重複するが、

① 大阪地判平 11.7.29 (平成 8 年 (ワ) 第 8215 号, 自動車補修用スプレー塗料事件)

「被告は、自動車補修用スプレー塗料「ホルツアンチラストペイント一八〇 ml 入り」, 「ホルツミニックススプレー三二〇 ml 入り」, 筆付自動車補修用塗料「カラータッチ」並びにそれらの広告及び取引書類につき、別紙目録 (一) 記載の表示を行い、又はこの表示を付した右商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出若しくは輸入してはならない。」

② 仮処分事件であるが、東京地決定平成 11.9.20 (平成 11 年 (ヨ) 第 22125 号, iMac 事件)

③ 大阪地判平 12.8.29 (平成 12 年 (ワ) 第 2435 号, ガス点火器事件)

「一 被告は、別紙目録一の別紙 (二) 記載の標章を使用したガス点火器、別紙目録二記載のガス点火器及び別紙目録三の別紙 (一) 記載の台紙を付したガス点火器を、サウディ・アラビア王国、アラブ首長国連邦、クウェイト国及びエジプト・アラブ共和国に輸出することを目的として製造し、又は右地域に輸出してはならない。」

④ 大阪地判平 15.8.28 (平成 15 年 (ワ) 第 1105 号, トリートメントブラシ事件)

「被告は、別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入してはならない。」

## 6. 知的財産権のうち、著作権を除く、いわゆる産業財産権等における並行輸入の問題

### 6.1 特許権における並行輸入

#### 6.1.1

(1) 最高判平成 9.7.1 (平成 7 年 (オ) 第 1988 号, BBS 事件, 民集 51.6. 2299) は、並行輸入容認論の論拠である、国際的権利消尽論には拠らず、黙示の許諾論を適用した (これに関する批評は賛否数多い。中山 前掲 364 頁以下, 鈴木将文「並行輸入と特許権—BBS 並行輸入事件」ジュリスト・特許判例百選 (第 3 版), 基本的に消極論の小野昌延「特許と並行輸入」『知的財産と競争法の理論』第一法規 459 頁以下等)。

(2) 特許権に関係した並行輸入については BBS 判決までは否定的判決であった (大阪地判昭 44.6.9 (昭

和43年(ワ)第3460号)。尚、付言であるがこの判旨の中で商標権に関しては並行輸入が認められうるとし、半年後の大阪地判昭45.2.27のパーカー判決の前兆が読み取れる)。

(3) 最高判平成9.7.1, BBS事件以後, 東京地判平成16.12.8(平成16年(ワ)第8557号), インクボトル特許並行輸入事件においては, 並行輸入を認める根拠として, 最高判の黙示の許諾論をとらず, BBS事件東京高判と同じく, 国際消尽を正面から認めている(尚, 本論点外ではあるが, 同東地判決は, インクボトルのインクの詰め替えは新たな生産行為に該当しないと見做して, 東京地判平成12.8.31 使い捨てカメラ事件とは事案が異なると認定したことも注目される)。

**6.1.2 並行輸入事件における各国特許権の属地主義の原則と特許権の国際消尽論とのせめぎあい。**

(1) 特許権の属地主義(尚, 特許独立の原則と属地主義との関係については紋谷暢男「無体財産が異論」(9版)有斐閣216~217頁参照)と, 国際消尽(用尽)との関係については前掲最高判平成9.7.1(平成7年(オ)第1988号BBC並行輸入事件)において特許権の国際消尽と属地主義の原則とは, 直接には無関係である, とした。(ちなみに, 第一審の東京地判平成6.7.22は各国特許権の属地主義により, 国際消尽は認められないとした。)

(2) 実用新案権, 意匠権に関する並行輸入事例においては, 同様に扱われる可能性が高い。(光石俊郎, 並行輸入, 民事弁護と執行実務(8)ぎょうせい207頁以下)

(3) 参考までに, 半導体回路配置法は明文で国内及び国際消尽を認める(同法12条3項)。種苗法は極めて限定して認める(同法21条2項, 4項参照)。

## 6.2 商標権における並行輸入事例

### 6.2.1 並行輸入の認められる基本の事件

大阪地判昭54.2.27, 無体集2.1.71. パーカー万年筆事件において真正商品の並行輸入が商標権の侵害とならない, とした最初の事件である。これ以後, 税関での取締りも並行輸入の場合は通関を認めることになった。

### 6.2.2 並行輸入における個別問題事例(フレッドペリー事件における判断の考え方)

「フレッドペリー事件」においては, 商標権が本来有する自己識別機能, 品質保証機能, 広告機能のうち, 特に品質保証機能について, 商品の生産が委

託生産契約に基づいて行なわれている場合, 受注者とその契約に違反して生産地をA国との本来契約地でなく, B国で違反生産した商品が, 真正商品といえるかが問われた。下級審の段階では真正商品とする判断と真正とはいえないとする判断の両方の結論に分かれた。

最高裁判平15.2.27(平成14年(受)第1100号フレッドペリー並行輸入事件)は

「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり, (2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより, 当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって, (3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから, 当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には, いわゆる真正商品の並行輸入として, 商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。」

「外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは, 被許諾者が, 製造等を許諾する国を制限し商標権者の同意のない下請製造を制限する旨の使用許諾契約に定められた条項に違反して, 商標権者の同意なく, 許諾されていない国にある工場に下請製造させ商標を付したなど判示の事情の下においては, いわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらない。」

と判示する(要旨)。

**6.3 不正競争防止法上の並行輸入問題が扱われた判決事例は,** 東京地判昭59.12.7(ラコステ事件, 無体集16.3.760), 大阪地判平7.9.28(平成6年(ワ)第1714号, バーキンセブン事件, 判タ901.245), 東京地判平11.1.28(平成8年(ワ)第8625号事件他2件, フレッドペリー事件一審, 判タ995.242)において, 並行輸入として適法であると判断された。

## 7. 著作権に関する並行輸入・消尽問題

著作権に関しては、「輸入」「頒布」「譲渡」の行為について、各々規定がなされており、(前掲2. 参照)、これらの行為に関係した判決事例を以下紹介しておく。

### 7.1 「頒布」と消尽

(1) 映画の著作物に関しては、いわゆる狭義の映画の著作物(劇場用の映画)については、26条の頒布権が働き、適法に譲渡された後も、著作者の了解の下に処理されねばならない。すなわち、換言すれば、国内消尽はなく、又同様に国際消尽もないと解される(最高判平14.4.25(平成13年(受)第952号, 中古ゲームソフト事件), 最高判平14.4.25(平成13年(受)第898号, 中古ゲームソフト事件, 判タ1091. 80) 参照)。

(2) 劇場用映画以外のゲームソフトなどについては消尽するものとして扱われる。劇場用映画のビデオカセット版, DVD版なども同様に消尽するものとして扱うべきことになろう(前記判決解説参照)。

(3) テレビゲームにつき頒布, 輸出の差止を認めた(※筆者注, ゲームソフト事件と同様に考えるべきである)

大阪地判昭59.1.26(昭和57年(ワ)第4419号, STRONG X事件)

### 7.2 譲渡行為関連(頒布, 販売, 配布)

① レコードに関し「頒布」の差止を求めたのに対し、「販売」の差止形態として限定して認容した事例

大阪地判平11.9.9(平成9年(ワ)第715号, レコードジャケット著作権侵害事件)

② データベース著作物につき「頒布」の差止を認めた事例。

東京地判平12.3.17(平成8年(ワ)第9325号, タウンページデータベース著作権事件)。

③ 建築著作物の写真の印刷物の「配布」を差止めた事例。

大阪地判平15.10.30(平成14年(ワ)第1989号, 建築著作権事件)

7.3 著作権法26条の2, 同95条の2, 同97条の2において、映画の著作物, 権利処理されたもの等を除き, 譲渡権が付与されたわけであるが(平成12年1月1日施行), ここにおいても国内消尽のみならず, 国際消尽が明記された(同法26の2, 2項4号等)。

7.4 改正著作権法113条5項(改正法附則3条, 政令, 平成17年1月1日施行)によれば, 商業用音楽レコードについて国内発行から4年間, 海外からの適法レコードの輸入(いわゆる還流行為)を禁止することができる。またこの輸入レコードの頒布, 頒布目的の所持も著作権, 著作隣接権の侵害とみなす(間接侵害)こととした。

これは, 上記国内消尽, 国際消尽の明らかな例外条文であり, 映画の著作権(劇場用映画に限る)と同様の扱いとなるわけである(7.1)。

7.5 特許権, 商標権などの, 産業財産権の場合, 一旦適法に譲渡されれば, 消尽されるとの国際ルールがある程度各国で確立されているので, 問題は少ない。他方, 著作権の場合における消尽問題は, 著作権の国際性とは別に, 各国著作権独立の原則により各国の著作権の内容(支分権, 例えば追求権, 接近権, 撤回権, 展示権の一部など, 日本法には存在しない), 各国による保護期間の長短等の違いがあり, 国際消尽論もこの内外国の法制度の違いにより日本国内での法制度, 法解釈に影響する(例えば著作権法113条1項1号の『輸入の時に国内で作成したとしたならば』規定による保護範囲の解釈, 加戸守行『著作権法逐条講義四訂新版』(社)著作権情報センター参照)。

## 8. 商標法上, 「輸出」の目的で国内において商品に標章を付して生産・販売する行為は「使用」に該当しないか否か。

### 8.1

① 標章を印刷したラベル, 化粧箱の輸出, 本件の商品とを別々に「輸出」する行為が商標法37条4号または5号の行為(間接侵害)にあたらないとした。その理由は商標権の効力の属地主義によるものである, とした。

若干古い先例となったが, 東京地判昭53.2.17(昭和45年(ワ)第2642号, マーキング・ペン事件)においては, 商品, 化粧箱, ラベルを別々に西ドイツへ輸出した行為に対し, 商標権の属地主義の立場から, 日本国商標権侵害の態様にあたらない, とした。

② 海外輸出向けの商品(双眼鏡)の製造は商標権侵害となる。「輸出向け製造」行為により商標法38条3項(使用料相当額)の損害は発生していると判示する事例がある。東京地裁平12.3.24(平成10年(ワ)

第 28609 号、双眼鏡商標侵害事件)。

③「輸出」用のみの製造につき、損害の立証がない、ので棄却する事例（注、製造行為をとまなわぬ場合の実態様の主張、立証において、差止、損害賠償請求とも認定されるのは困難か）。東京地判平 15.12.10（平成 14 年（ワ）第 15521 号、CCD カメラ商標権事件）。

東京地判平 12.3.24（平成 10 年（ワ）第 28609 号、双眼鏡事件）においては、もっぱら外国（サウジアラビア）向けの商品であっても、日本国商標権侵害（製造・販売）のおそれありとして、差止請求を認容し、同時にサウジアラビア向けの輸出品としての侵害品によって、商標権侵害による損害が発生し、商標法 38 条 1 項及び 3 項の損害をそれぞれ認容した。上記の逆の結論となった事例である。

④ 東京地判平 15.12.10（平成 14 年（ワ）第 15521 号、CCD カメラ事件）においては、輸出のみ商品については民法 709 条の不法行為による損害の発生は認められない、と判断した事例である。

⑤ 商標法 2 条 3 項 1 号の「使用」に関し、東京高判昭 59.2.28（昭和 57 年（行ケ）第 236 号、無体集 16.1. 132）は「専ら輸出用」に供されるものとして製造されたものに商標を付する場合であっても「使用」にあたる、とした。

8.2 特許権に関して、間接侵害ではあるが、大阪地判平 12.10.24（平成 8 年（ワ）第 12109 号、製パン器事件）、大阪高判平 13.8.30（平成 13 年（ネ）第 240 号、ビスソルビトール事件）において、外国でのみ実施する物の製造・販売行為に対して、間接侵害の責任は問えない、とする。

## 9. 関税定率法上の輸入禁止の水際措置

### 9.1

(1) 関税定率法 21 条 1 項 9 号において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権侵害品は輸入禁制品として水際取締りの対象となる。

(2) 平成 18 年 3 月 1 日施行の改正関税定率法 21 条 1 項 10 号において、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号、3 号の行為を組成する物品が新たに輸入禁制品となった。

(3) 平成 7 年 5 月 1 日施行の改正関税定率法で、商標権、著作権、著作隣接権侵害品に関しては、輸入差

止申立権が認められた。

(4) 平成 15 年 4 月 1 日施行の関税定率法改正で特許権、実用新案権、意匠権、育成者権についても輸入差止申立権が認められた。

(5) 平成 18 年 3 月 1 日施行の改正法で不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号、3 号の輸入禁制品についても輸入差止申立権が認められた。

### 9.2

(1) 差止申立権者が申立を途中で取り下げた場合、税関での差止手続は終了する、扱いとするようである（職権で税関が独自に取締りを続行することはない）。

(2) 商標権、特許権は非親告罪であり権利者の刑事告訴がなくても刑事事犯としては取締りができるので、関税法 21 条 1 項 9 号、10 号の輸入禁制品としても、申立権者の申立て取下げの前後で刑事事犯としての変化はないが、著作権侵害罪のように親告罪の場合は、申立権者である著作権者等が刑事告訴取り下げた場合にも税関での取締り手続をそのまま続行してよいのか影響があるのではないかと、商標権、特許権侵害の場合と著作権侵害の場合では異なるのではないかと疑問は残る。

## 10. 知的財産権侵害の取締りに関して、司法救済（裁判、訴訟）及び水際救済（税関での差止）との利便性の比較。

### 10.1 救済までのスピード（期間）（特許権侵害の場合）

(1) 税関での水際措置は認定手続に着手してから輸入禁止又は輸入許可決定まで 30 日程見込まれる。特許庁への意見照会に入ると、全体で 60 日程度はかかる。更に輸入差止申立書の受理がなされるまでの期間を少なくとも数日間程度は、見込んでおくべきだろう。

(2) 他方知財侵害品の輸入行為差止の仮処分（裁判所の決定）があれば、最近では申立てから決定まで 20 日間くらいの最短期間が見込まれるので、緊急案件ならば税関手続とあまり時間的には変わらないのではないと思われる。

iMAC 事件、東京地決定平 11.9.20 では、仮処分申立てから決定まで 1 月半程度で以下の決定がなされている。

「債権者らが共同して債務者のために、本決定送達後 7 日以内に金一億円の担保を立てることを条件

として、

債務者は、別紙債務者商品目録記載の物件を製造し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入してはならない。」

但し、その後仮処分の実現の為の執行手続を考えなくてはならない。執行申立て、執行手続（侵害物件の執行官保管、又間接強制手続の申立て）など最低でも完結まで1ヵ月くらいはかかるだろう。

#### 参考事例

① 東京地判平 15.6.30（平成 15 年（ワ）第 3396 号、商標並行輸入事件）では、輸入業者が真正商品の輸入が商標権侵害にあたらないことを求めた事案で、税関の認定手続において、輸入品が真正商品の並行輸入にあたるとして商標権侵害をしない旨認定され、輸入が認められた以上、商標権に基づく「輸入行為」差止請求権不存在確認の訴の利益はなくなった、とした。

(3) 仮処分において、輸入差止の仮処分（断行）の場合は原則相手方を審尋しなければならない（民事保全法 23 条 4 項）。他方税関での水際手続においても相手方に対して、通告制度が導入され、手続の透明性、公平性、当事者主義性が取り入れられている（平成 15 年 4 月 1 日、同 16 年 4 月 1 日施行）。

10.2 次に執行の実現性であるが、裁判所の仮処分の執行には1ヵ月程度の期間がかかるとみられるが、水際の税関では行政処分の執行であるので、認定処分ができれば即執行され得る（行政処分の自力執行力）。

#### 10.3 不服申立手続

仮処分では保全異議（民事保全法 26 条以下）、保全取消（同 37 条以下）等があるが、保全異議の申立や保全取消申立があっても即仮処分命令の執行停止があるわけではない。他方、税関での輸入差止処分に対しては、不服申立手続としての一般的流れに乗るわけであるが、行政処分の執行力が不服申立で即停止されることはない（行政不服審査法 34 条 1 項）。

10.4 税関における知的財産侵害品（輸入禁制品の）水際取締り手続において、裁判所における仮処分手続の活用が検討されている。

仮処分手続ないし仮処分決定を関税の水際手続にどのように反映させるかないしは絡ませるのかについて

は、現在尚検討中である。

平成 16 年 9 月まで、政府の知的財産戦略本部の「権利保護基盤の強化に関する専門調査会」において、鋭意検討がなされ、その後財務省関税局内にワーキンググループ（WG）を設置して、更に水際取締り対策について研究することとなった。この中に裁判所の仮処分手続きの活用についても含まれており、重要なテーマの一つとなっている（詳しくは財務省 HP）。

#### 10.5 関税局資料（1990 年代と 2000 年代の比較）

表① 知的財産権侵害物品輸入差止申立件数（権利別）

権利別	件数
特許権	2
意匠権	6
商標権	6
著作権	1
実用新案権	1
計	16

（1990 年 6 月 19 日現在）

表② 輸入差止申立件数

権利名	輸入差止申立て
特許権	12
実用新案権	1
意匠権	51
商標権	105
著作権・著作隣接権	8
育成者権	1
合計	177

（2004 年 4 月 1 日現在）

表③ 税関における知的財産権侵害物品輸入差止件数（主として商標権）

類別（省略）	品名	1987年	1988年	1989年
合計 （差止件数）		674千個 （439件）	2,228千個 （765件）	1,757千個 （1,039件）

表④ 権利別知的財産権侵害疑義物品の輸入差止実績

	2000年	2001年	2002年
特許権	2 1,036	1 5,000	7 39,200
実用新案権	0 0	0 0	0 0
意匠権	15 13,289	14 74,445	13 41,693
商標権	1,478 484,731	2,727 239,879	6,859 611,100
著作権及び 著作隣接権	108 602,830	76 690,654	108 318,751
合計	1,589 1,099,001	2,812 1,009,958	6,978 992,908

上段：件数  
下段：点数

## 第Ⅱ部 国際関連の知財訴訟事件における国際裁判管轄と準拠法（適用国法）

### （序）

1. 企業の国際化とともに、知財活動の国際的拡充において発生する法律問題の中には、様々なものがある。訴訟の流れに副ってみると、国際裁判管轄、訴状等の送達、事案内容の法解釈（準拠法、適用法）、外国裁判の執行等である。

ここでは、裁判で比較的争点となる国際裁判管轄と準拠法を中心に扱ってみる。外国判決の執行に関しても若干触れる。

2. 国際裁判管轄は、日本国の裁判権が及ぶか否かの問題であるから、順序としては、訴訟における実体審理の前に決せられるべきものである。いわゆる訴訟要件の一つであり、これが認められなければ、訴えはこの段階で却下されることになる。

尚、実際の審理としては、管轄問題と、実体審理は平行して行われ、終局判決の時点で同時判断されることが多い。管轄事項は、職権調査事項である。

3. 次に国際裁判管轄が認められれば、いよいよ実体審理（事実審理）に入ることになるが、国際訴訟の場合、この段階で、どの国の法律を基準にして判断するのか（準拠法）の問題が生じる。

4. 判決が為された後、裁判の執行の段階があるが、外国判決に対しては、外国判決の承認の問題がある（民事訴訟法 118 条各号、民事執行法 22 条 6 号、同 24 条 4 項参照のこと）。

### 1. 国際知財事件における国際裁判管轄を決定する為の基準

#### 1.1 国際裁判管轄に関連しての最高裁判例

(1) ①マレーシア航空事件（最判昭 56.10.16, 民集 35.7. 1224, 判タ 452. 77)

これは知財事件ではなく、航空機墜落事件に係るものではあるが、国際関係の訴訟事件において必ず引用される基本判例として位置付けられている。以下に判旨を引用する（アンダーラインは、強調のため、筆者が付した。以下同じ）。

「本来国の裁判権はその主権の一つとしてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほ

か日本の裁判権は及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、我国の領土の一部である土地に関する事件その他被告がわが国と何らかの法的関連を有する事件については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがって決定するのが相当であり、わが民法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所（民法二条）、法人その他の団体の事務所または営業所（同四条）、義務履行他（同五条）、被告の財産所在地（同八条）、不法行為地（同一五条）、その他民法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適用するものというべきである。」

(2) 知財に直接関係して国際管轄が問われた事案としては、②円谷プロダクション事件（最判平 13.6.8, 平成 12 年（オ）第 929 号、同（受）第 780 号、民集 55.4. 727, 判タ 1066. 206, 判時 1756. 55）がある。以下、この判決の要旨を紹介する。

「(1) 我国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民法の不法行為地の裁判籍の規定（民法 5 条 9 号、本件については旧民法 15 条）に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。」

（中略）

「(4) 本件訴訟とタイ訴訟の請求の内容は同一ではなく、訴訟物が異なるのであるから、タイ訴訟の争点の一つが本件著作物についての独占的利用権の有無であり、これが本件訴訟の争点と共通するところがあるとしても、本件訴訟について被告を我が国の裁判権に服させる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に反するものということはできない。その他、本件訴訟について我



51 卷 10 号 4055 頁参照)。

そして、これを本件についてみるに、被告は我が国内に本店を有する日本法人であり、被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであるから（民法 4 条 4 項）、上記のような特段の事情のない限り、我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である。

ウ 被告は、特許権については属地主義が適用されることを挙げて、上記の各請求に係る訴えについては、我が国の国際裁判管轄が否定される旨を主張する。しかしながら、特許権の属地主義の原則とは、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ことを意味するものであり（最高裁平成 7 年（オ）第 1988 号同 9 年 7 月 1 日第 3 小法廷判決・民集 51 卷 6 号 2299 頁）、特許権の実体法上の効果に関するものであって、特許権に関する訴訟の国際裁判管轄につき言及するものではない。

特許権に基づく差止請求は、私人の財産権に基づく請求であるから、通常の私法上の請求にかかる訴えとして、上記の原則に従い、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかどうかを判断すべきものであり、被告の普通裁判籍が我が国内に存する場合には、我が国の国際裁判管轄が肯定されるものである。たしかに、特許権については、その成立要件や効力などは、各国の経済政策上の観点から当該国の法律により規律されるものであって、その限度において当該国の政策上の判断とかわるものであるが、その点は、差止請求訴訟における準拠法を判断するに当たって考慮されるものであるにしても、当該特許権の登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではない（最高裁平成 12 年（受）第 580 号同 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決・民集 56 卷 7 号 1551 頁参照）。

（中略）

本件は、米国特許権に基づく差止請求権の存否が争われている事案であるところ、米国においては、差止請求訴訟において相手方が特許無効を抗弁として主張することができることが、法律に明文で規定されているものであるが（米国特許法 282 条（2）項）、当該訴訟における特許無効の判断により、当該特許が直ちに対世的に無効となるものではない。

特許権者たる被告の本店が我が国内に存すること等

に照らせば、被告が我が国において本件訴訟に应诉することが、米国において差止請求訴訟を提起して追行することに比して、不利益を被る事情が存在するとは認められない。この点に照らせば、本件は、被告による差止請求訴訟の提起に先んじて、原告から差止請求権不存在確認訴訟を我が国において提起したものであるが、原告が本件訴訟の提起により我が国の国際裁判管轄を不当に取得したということもできない。

カ 以上によれば、本件においては、被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであり、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情も存在しないから、わが国の国際裁判管轄を肯定すべきものである。」

(3) 反対に、国際管轄を否定して、事件そのものをいわゆる門前払いの「却下」とした事例に、前掲の⑦眼圧降下剤事件（東地判平 13.5.14, 平成 11 年（ワ）第 16175 号）、⑧鉄人 28 号著作権事件（東地判平 14.11.18, 平成 14 年（ワ）第 6247 号, 判タ 1115, 277）、⑨同控訴事件（東高判平 16.2.25, 平成 15 年（ネ）第 1241 号, 最高裁 HP）（尚、裁判管轄の有無は、職権調査事項である）等がある。

(4) 一般不法行為（民法 709 条）が認められた事件であるが、原告、被告双方当事者が日本法人であり、（結果として）準拠法も不法行為の原因地、損害発生地が日本国内である（法例 11 条 1 項）ので、国際管轄は全く問題にならずに大阪地裁で審理がなされた（⑥大阪地判平成 16.11.9（平成 15 年（ワ）第 7126 号, ミーリングチャック輸出入事件））。

## 2.2.2 国際裁判管轄に関する条約案について

(1) 国際裁判管轄に関して、ハーグ国際私法会議の民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約案（1999 年案、2001 年案とある）。以下、知的財産権に係る部分の条文案を掲示する。

### ① 1999 年案：第 12 条

4 特許権、商標権、意匠権その他の寄託又は登録を要する類似の権利の登録、有効性、無効、[取消又は侵害]を目的とする手続については、寄託又は登録が申請され、行われ、又は国際条約の条項によって行われたとみなされる締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。前段の規定は、著作権又は著作隣接権を登録することができる場合であっても、それらの権利に

が国の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるとは認められない。」

(3) 学説は大きく逆推知説と配分説とがある。逆推知説は、民事訴訟法上の土地管轄に関する規定から逆に推知し、民訴法上の土地管轄が認められる場合には原則、我が国に国際管轄を認めるという立場である。配分説は、国際社会における権利構造の分配の問題として、国際的配慮をしつつ、国際民訴法上の分配を考えるとする(知財管理 Vol.51, No.4,506 吉田和彦参照)。

## 2. 特許侵害差止請求事件において、国際裁判管轄が争われた事例

2.1 ⑥眼圧降下剤事件(東京地判平成13.5.14, 平成11年(ワ)第16175号, 判タ1080.208)

「被告が我が国に住所を有しない場合であっても、我が国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであるが、どのような場合に我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについては、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法の成熟も十分ではないため、当事者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のが相当である。そして、我が国の民訴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、わ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のが相当であるが、我が国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、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである(最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第2小法廷判決・民集35巻7号1224頁, 最高裁平成5年(オ)第764号同8年6月24日第2\_法廷判決・民集50巻7号1451頁, 最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11月11日第3小法廷判決・民集51巻10号4055頁参照)。さらに、上記の趣旨に照らすならば、裁判籍ないし国際裁判管轄の有無については、裁判籍ないし国際裁判管轄があるための根拠となる事実が存在する旨を、原告において主張し、かつ相応の立証をする必要があるというべきであって、単にその点を主張するのみでは足りないというべきである。」

(中略)

「なお、不法行為に基づく損害賠償請求に関しては、損害発生地ないし義務履行地としての裁判籍が、我が国内にあるか否かについても検討すると、当事者間の公平の観点に照らすならば、本件において、これを肯定する余地はないというべきである。

(中略)

親会社の関係にあるというだけの理由(被告ファルマシア・インク)や外国において製造行為をしたことやグループの一員であるというだけの理由(ファルマシア・アクチェボラーク)で、我が国内に経営基盤を有しない同被告らに対して、過大な負担を強いる結果となる我が国における応訴を強要することは、正に当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものというべきであるから、同被告らに対する訴訟事件について、不法行為地としての裁判籍を肯定するのは妥当でない。」

### 2.2.1

(1) 尚、後述の準拠法に係る裁判例にも出てくる④多極真空管事件(東地判昭28.6.12, 昭和14年(ワ)第3147号, 下民集4・6・847), ③カードリーダー事件(FM信号復調装置事件ともいう。最高判平成14.9.26, 平成12年(受)第580号, 判タ1107.80)は国際管轄を認めている。

(2) ⑤東地判平成15.10.16(平成14年(ワ)第1943号, サンゴ砂事件, 最高裁HP)も同様に日本での国際管轄を認めている(以下, サンゴ砂事件の判旨。少々長いが、重要な争点を数多く示しているので紹介する。)

「イ 国際裁判管轄については、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際慣習法の成熟も十分ではないため、具体的な事案について我が国に国際裁判管轄を認めるかどうかは、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のが相当である。そして、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、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存する場合には、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り、当該訴訟事件につき我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である(最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第二法廷判決・民集35巻7号1224頁, 最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11月11日第三小法廷判決・民集

は適用しない。

② 2001 年案：第 12 条

[選択肢 A

4 特許権及び商標権の付与、登録、有効性、放棄、取消又は侵害についての判決を求める手続きにおいては、それらの付与又は登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。

5 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きにおいては、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。]

(中略)

③ 1999 年案：第 10 条

1 原告は、次のいずれかの国の裁判所に不法行為に基づく訴えを提起することができる。

a) 損害の原因となった被告の行為 (不作為を含む。以下この条において同じ。) がされた国

b) 損害が発生した国。ただし、責任を問われている者が、その行為によってその国で同様の性質の損害が発生することを合理的に予見できなかったことを証明した場合は、この限りでない。

④ 2001 年案：第 10 条

(1999 年案：第 10 条と略同一である)

(中略)

(2) 1999 年案, 2001 年案に対するコメント

(ア) 1999 年案の第 12 条は、特許権等の登録国において専属管轄権を有とするもので、「侵害事件」について曖昧であったのが、2001 年案においては、侵害事件の専属管轄も明確に規定したものと見える。

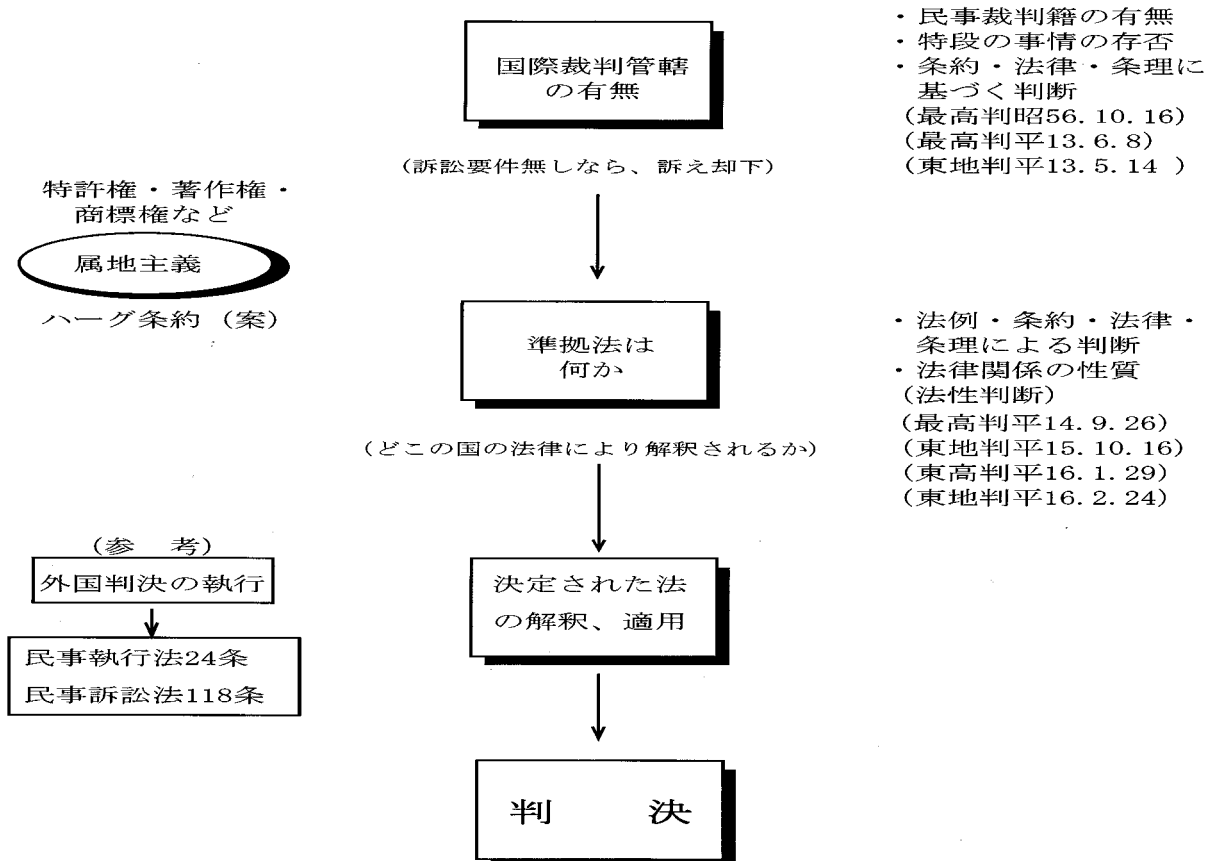
(イ) 1999 年案, 2001 年案第 10 条において、不法行為に基づく国際裁判管轄地は原因国又は損害発生地のいずれかとする。

(ウ) これら国際的動向に対し、準拠法と裁判管轄国とを一致させようとする考え方 (並行原則) があるが、これに対しては、日本国内では批判的学説が強い (石黒一憲『国際民事訴訟法』101 頁)。

(※尚、これらの条約案に関して、その後の動きは余り聞こえてこない。)

(エ) 前記ハーグ条約案 1999 年, 2001 年案第 12 条において、著作権法は除外される方向で規定されていることに注意すべきである。

2.3 国際的知的財産権訴訟の判断フロー



## 2.4 まとめ

(1) 最高裁判例をはじめ一連の判例の流れをみると、国際裁判管轄は少なくとも被告が日本（法）人の場合は、準拠法（適用法）が外国法であっても、日本での裁判管轄を原則認める方向である。

外国法令情報の国際化の現在日本で裁判をしても当事者間での公平性、審理の迅速性に反しない、ということであろう。

(2) 被告が外国（法）人と日本（法）人との共同被告となっている場合は、民訴法7条、同8条の共同訴訟の要件の前提として、外国（法）人の国際管轄については被告毎に個別に判断して、国際管轄があるか否かを決することとなる（前掲⑥眼圧降下剤ファルマシア社事件判決参照）。

## 3. 準拠法に関する判例

### 3.1 特許権侵害差止請求事件の準拠法

#### 3.1.1

(1) 最高裁カードリーダー事件（前掲③最高判平14.9.26）

「特許権についての属地主義の原則とは、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ことを意味するものである（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第3小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照）。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続きでいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるに過ぎない。」

「(2) 米国特許権に基づく差止及び廃棄請求は、正義や公平の観点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なるものであり、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。ただし、(ア) 特許権は、国ごとに出願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。」

(2) この考え方は、その後の判決事例（前掲⑤サンゴ砂事件、東地判平15.10.16、平成14年（ワ）第1943号）にも引き継がれている。

「2 争点2（原告製品の販売が本件米国特許権を侵害するかどうか）について

(1) 準拠法について

請求の趣旨第1項は、「原告による米国内における原告製品の販売につき、被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。」というものであり、米国内における原告の行為につき被告が米国特許法により付与された権利に基づく請求権を有するかどうかを問題とするものであって、渉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。

米国特許権に基づく差止請求は、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なるものであり、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から、その法律関係の性質は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ついては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて決定すべきところ、①特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、②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、③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、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（最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照。）」

(3) 外国特許権を準拠法とすることを否定した判決例は、前掲カードリーダー事件の東京高裁判決（東高判平成12.1.27, 平成11年（ネ）第3059号）がある。すなわち、

「(1) 特許権については、国際的に広く承認されている属地主義の原則が適用され、外国特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律または条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないというべきであり、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生ずる余地がない。そして、外国特許権に基づく差止め及び廃棄請求を我が国で行使することができるとする法律または条約は存しないので、本件差止請求及び本件廃棄請求は、いずれも理由がない。」

### 3.2 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件の準拠法の決め方

(1) 法例11条1項, 2項, 3項は、以下のとおりである。

第11条【法定債権の成立及び効力】①事務管理、不当利得又ハ不法行為ニヨリテ生スル債権ノ成立及ビ効力ハソノ原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

②前項ノ規定ハ不法行為ニ付イテハ外国ニオイテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニヨレハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

③外国ニ於イテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律ガ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

(2) 最高裁判例（前掲カードリーダー事件）

「(1) 本件損害賠償請求は、本件両当事者が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及び日本人であり、我が国における行為に関する請求ではあるが、被侵害利益が米国特許権であるという点におい

て、涉外的要素を含む法律関係である。本件損害賠償請求は、私人の有する財産権の侵害を理由とするもので、私人間において損害賠償請求権の存否が問題となるものであって、準拠法を決定する必要がある。

（中略）

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項によるべきである。」

### 3.3 準拠法と属地主義の原則との関係

(1) 準拠法と属地主義（尚、特許独立の原則と属地主義の原則との関係については、前掲紋谷暢男『無体財産権法概論』（9版）有斐閣 216～217頁参照）との関係について、様々な考え方があり。例えば、

① 特許権という国家からの特許付与の行政処分によって認められる権利は公法関係であって国際私法関係を律する準拠法の問題は少ない、

② カードリーダー事件での高裁判決のように、各国特許権に関する属地主義の原則により準拠法を考慮する必要がない、

③ カードリーダー最高裁判決は、準拠法と属地主義との関係については、直接的なものではない、としている。

(2) カードリーダー事件最高判平14.9.26後の下級審判決も、この最高判を前提にして、準拠法に関する判断をしている（前掲サンゴ砂事件（東京地判平15.10.16, 平成14年（ワ）第1943号）、味の素事件（東地判平16.2.24, 平成14年（ワ）第20521号））。

### 3.4 特許法35条（職務発明規定）の準拠法

(1) 職務発明の対象となる発明が外国特許発明にも適用される場合、どの国の職務発明法によるべきか。特許35条における職務発明条項は基本的に労働者保護にかかる労働法的強行法規の類に属するものである（判例、最高判平15.4.22（平成13年（受）第1256号、オリンパス光学工業事件参照）。

(2) 東高判平16.1.29（平成14年（ネ）第645号、日立製作所事件）では、

「(ウ) 仮に、特許法35条3項及び4項が我が国の職務発明について我が国の特許を受ける権利等に

ついでのみ適用があり、外国の特許を受ける権利等について適用がなく、各登録国の特許法が適用になるとの原判決の立場を採用すると、次に述べるとおり、これと異なる職務発明制度を採用している世界の主要国との調和を欠くことになり、従業員発明者はいずれの国においても保護を受けられない事態が生じたり、また、裁判所も外国の特許を受ける権利の譲渡の対価について、外国法に基づく請求があれば、各登録国の法制度を調査し、各登録国の法制度に従って、これを判断する必要が生じるなど、極めて煩瑣な事態が生じる結果となる。このような結果を招く解釈を合理的なものとすることはできない。」

「(オ) 以上からすれば、我が国の従業者等が、使用者に対し、職務発明について特許を受ける権利等を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有することを定める特許法 35 条 3 項の規定中の「特許を受ける権利もしくは特許権」には、当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみならず、当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むと解すべきである。」

(3) 東地判平 16.2.24 (平成 14 年 (ワ) 第 2052 号、味の素事件) において、

「(2) 準拠法の決定

職務発明に係る特許を受ける権利の承継に対する対価請求の準拠法を定める前提としては、まず、承継の効力発生要件や対抗要件の問題と、承継についての契約の成立や効力の問題とに分けて検討すべきである。そして、前者の承継の効力発生要件や対抗要件の法律関係の性質については、承継の客体である特許を受ける権利であると決定し、これと最も密接な関係を有する特許を受ける権利の準拠法によるものと解すべきである。本件で問題となるのは、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価であるから、後者により、使用者と従業者の雇用契約の準拠法による。

そして、雇用契約の準拠法は、法例 7 条によって決定すべき

(中略)

本件各発明に係る特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法は、いずれにせよ、我が国の法律であると解するのが相当である。」

「(3) 特許法 35 条と外国において特許を受ける権利

特許法 35 条は、① 使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること (同法 35 条 1 項)、② 従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利及び特許権を承継させることを定めた条項が無効とされること (同条 2 項)、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効とされること、③ 従業者らは、職務発明について使用者等に特許を受ける権利及び特許権を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること (同条 3 項)、④ その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならないこと (同条 4 項) などを規定している。このように、同条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者らに原始的に帰属することを前提に (同法 29 条 1 項参照)、職務発明について特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である (最高裁平成 13 年 (受) 第 1256 号同 15 年 4 月 22 日第三小法廷判決・民集 57 卷 4 号 477 頁参照)。

(中略)

「特許権についての属地主義の原則とは、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ことを意味するものである (最高裁平成 7 年 (オ) 第 1988 号同 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 51 卷 6 号 2299 頁参照)。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない (最高裁平成 12 年 (受) 第 580 号平成 14 年 9 月 26 日判決・民集 56 卷 7 号 1556 頁)。

しかしながら、上記最高裁 9 年 7 月 1 日判決は、国外において特許製品を譲渡した事情と特許権の行使の可否の問題が属地主義の原則とは無関係である旨を判示したにすぎず、また、上記最高裁平成 14 年 9 月 26 日判決も、特許権侵害を理由とする差止

請求についての準拠法決定が属地主義の原則を理由として不要となるものではないことを判示するとともに、特許権の効力の準拠法の決定等に当たって属地主義の原則を適用したにすぎず、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法の決定に当たり、直ちに属地主義の原則が妥当するわけではない。

(以下略)」

3.5 不正競争防止法2条1項1号には該当しないが、一般不法行為（民法709条）としての涉外事案として準拠法が問題とされた事例（法例11条1項）

米国、中国への「輸出」行為を不法行為の原国地、損害発生地を日本国内であるとして、日本国法の適用により不法行為、損害の判断をした（大判平16.11.9（平成15年（ワ）第7126号、ミーリングチャック輸出入事件、前掲国際管轄のところで紹介した）。

### 3.6 著作権に関する準拠法の特記事項

#### 3.6.1

(1) 著作権に関する準拠法については、同じ知財法の中でもベルヌ条約という国際条約の存在もあり、特許権とは別の法理も考慮される（道垣内正人『著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄』コピライト、2000.8、駒田泰士『準拠法及び裁判管轄 ハーグ外国判決・国際裁判管轄条約案の検討—著作権の観点から—』著作権情報センター（報告書2002.3）

(2) 尚、ベルヌ条約を引用して著作権、人格権、名誉権等の準拠法を決定した判決例として、漢詩著作権相続事件（東地判平16.5.31（平成14年（ワ）第26832号）がある。

3.6.2 判決事例東地判平16.5.31（平成14年（ワ）第26832号事件）では、著作権関係の準拠法について、事象毎に詳しく分解し、

(1) 著作権侵害に基づく差止請求についてはベルヌ条約5条(2)に基づき、

(2) 損害賠償請求については、法例11条1項が、

(3) 死者の著作権、謝罪広告請求については、ベルヌ条約6条の2(3)、請求権者につき同6条の2(2)が、

(4) 著作者人格権に基づく損害賠償請求については、法例11条1項が、

(5) 名誉毀損に基づく損害賠償請求についても、法

例11条1項が、

適用されると判示した。

「1 準拠法について

我が国及び中国は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（昭和50年条約第4号。以下「ベルヌ条約」という。）の同盟国であるところ、本件詩は、中国人であるAが著作者であり、中国において最初に発行された著作物であるから、中国を本国とし、中国の法令の定めるところにより保護されるとともに（ベルヌ条約2条(1)、3条(1)、5条(3)(4)、我が国においても、我が国の著作権法による保護を受ける（著作権法6条3号、ベルヌ条約5条(1)）。そこで、本件各請求がいずれの国の法律を準拠法とするのかについて検討する。

(1) まず、著作権に基づく差止請求は、著作権の排他的効力に基づく、著作権を保全するための救済方法というべきであるから、その法律関係の性質を著作権を保全するための救済方法と決定すべきである。著作権を保全するための救済方法の準拠法に関しては、ベルヌ条約5条(2)により、保護が要求される国の法令の定めるところによると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は、我が国であり、上記差止請求については、我が国の法律を準拠法とすべきである。

著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は、不法行為であり、その準拠法については、法例11条1項によるべきである。

(中略)

(2) 次に、著作者の死後における人格的利益の保護のための差止請求及び謝罪広告請求は、著作者の人格的利益すなわち著作者の権利を保全するための救済方法というべきであるから、その法律関係の性質を著作者の権利を保全するための救済方法と決定すべきである。著作者の権利を保全するための救済方法の準拠法に関しては、ベルヌ条約6条の2(3)により、保護が要求される国の法令の定めるところによると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は、我が国であり、上記差止請求及び謝罪広告請求については、我が国の法律を準拠法とすべきである。なお、ベルヌ条約6条の2(2)により、上記請求権を行使すべき者も、保護が要求される国である我が国の法律によって定められる。

著作者人格権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は、不法行為であり、その準拠法については、法例 11 条 1 項によるべきである。

(中略)

(3) さらに、名誉毀損を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は、不法行為であり、その準拠法については、法例 11 条 1 項によるべきである。

(以下略)」

### 3.7 学説の動き

最高裁カードリーダー事件の判決を中心に、学会における様々な批評がなされている。石黒一憲東大教授は、ジュリスト判例百選 (104) の解説の中で、このカードリーダー事件の批評と同時に学説の分析紹介をしているが、特許権侵害をそもそもの「公法関係」として捉えるものから、「属地主義」との関係付け、特許権の域外適用問題、法例 33 条の取扱い、等々様々な問題が絡んでいる、とする。

教授自らは、「特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求で、法性決定の準拠法選択上の理由はない」とし、「法廷地たる日本国実質法（特許法）上の取り扱いを国際私法上の性質決定にそのまま持ち込むのは不当である」とする。教授の本意は、国際管轄、準拠法に関しての諸学の混乱を少しでも整理すべきものである、ということなのであろう。

## 4. 米国特許権の域外適用の問題について

### 4.1

(1) カードリーダー事件において、準拠法の問題に関連して、米国特許権の域外適用の問題が争われた。

米国特許法 271 条 (b) 項によれば、外国における米国特許権侵害の積極的誘引行為も米国特許権侵害行為にあたる。いわゆる、特許権の域外適用の問題である。

外国法の域外適用について、典型的伝統的に議論されるのは、米国及び EC 独占禁止法に関する域外適用の問題である（米国独占禁止法の分野では広く実務上の運用が定着している。例えば、松下満雄『アメリカ・EC 独占禁止法涉外判例の解説』商事法務研究会、舛井一仁『EC 独禁法ハンドブック』啓文堂）。

特許権が独占禁止法と同様の公的取締法規と位置付けられるのであれば、独禁法の論理を特許権にも導入しやすいが、特許権はその設定、効力等に公的側面が

あるにしても、権利内容そのものは私権であるし、また特許権の発生、効力に関する原理主義の原則からみても、独禁法と同様に考える訳には行かないだろう（鎌田健司『米国特許法の域外適用』パテント Vol.55 No.5 参照）。

(2) 最高裁カードリーダー判決の要旨においてこれに触れている。

「米国特許法 284 条は、特許侵害に対する民事上の救済として損害賠償請求を認める規定である。本件米国特許権をアメリカ合衆国で侵害する行為を我が国において積極的に誘導した者は、米国特許法 271 条 (b) 項、284 条により、損害賠償責任が肯定される余地がある。

しかしながら、その場合には、法例 11 条 2 項により、我が国の法律が累積的に適用される。本件においては、我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべきこととなる。

属地主義の原則を採り、米国特許法 271 条 (b) 項のように特許権の効力を時刻の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

したがって、本件米国特許権の侵害という事実は、法例 11 条 2 項にいう「外国ニオイテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニヨレハ不法ナラサルトキ」に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。」

## 5. 国際判決の承認（執行判決）について

### 5.1

(1) 民事執行法 24 条 1 項ないし 4 項において、日本国内で外国判決の強制執行を求める場合には、執行判決を取得しなければならない。

外国判決の執行が日本国法上適法であるか否かを確認するものである。

訴状の送達手続が適法に為されたのかといった手続法上の問題から、実体法上の問題すなわち、外国判決



の内容が日本国法上認められるものか否か日本の公序良俗に反しないものか否かが審理、判断される。

(2) 米国カリフォルニアの「懲罰的損害賠償」判決の執行が問題となった。最高判平9.7.11(平成5年(オ)第1762号)では、「懲罰的損害賠償制度」は日本の法制度になく、公序良俗に反するものであるとしてこれを否定し「補償的損害賠償請求」部分のみを認めた。

今後は、米国特許権侵害に基づく損害賠償請求においても「懲罰的損害賠償請求」はありうるので、「米国特許法第284条第2パラ」に基づく請求の場合、この最高裁判決は参考になる。

## 参考文献目録

(本文に引用されたもの以外を中心に記する)

### 第Ⅰ部

玉井克哉『アメリカ特許法における権利消尽の法理(1), (2)』パテント Vol.54 No.10, No.11

木棚照一『TRIPs 協定による知的財産権の保護の意義と問題点—TRIPs 協定における属地主義の原則をめぐって—』雄松堂

角田政芳『特許権の国際的用尽論について—BBS アルミホイール事件東京国際判決の検討を中心として—』パテント Vol.48 No.10

### 第Ⅱ部

石黒一憲『外国特許権の侵害に対する救済』別冊ジュ

リスト 特許判例百選(Ⅱ) 228頁

道垣内正人『特許権侵害訴訟の国際裁判管轄』別冊ジュリスト 特許判例百選(Ⅲ) 216頁

道垣内正人『講演録 著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄』コピーライト 2000.8 8頁

吉田和彦『国際裁判管轄(その1)(その2)』知財管理 Vol.51 No.4, No.6

『座談会4 国際裁判管轄について』判例タイムズ No.1051 25頁

相澤英孝編著『電子マネーと特許法【増補版】』弘文堂

秋山佳胤『国際的知的財産権訴訟』2004年10月29日弁護士研修講座

高部眞規子『特許権侵害訴訟と国際裁判管轄』知的財産法と現代社会(信山社)

茶園茂樹『外国特許侵害事件の国際裁判管轄』日本工業所有権法学会年報 21号

服部誠『欧州において訴訟当事者となる場合の実務上の留意点—知的財産権侵害訴訟を中心に』NBL No.786

鎌田健司『米国特許法の域外適用—特許権の新たな効力『販売の申し出』が与える影響の考察—』パテント Vol.55 No.5

西谷祐子『新国際私法における不法行為の準拠法決定ルールについて』NBL No.813.35頁以下。

(原稿受領 2005.6.17)