

創部三十周年記念講演第6回

渉外事件のあるべき解決方法

知的財産高等裁判所判事

弁護士・弁理士・ニューヨーク弁護士

高部眞規子
大野 聖二

【はじめに一司会】

本日は、知財高裁の高部眞規子判事と、弁護士の大野聖二先生をお招きして、「渉外事件のあるべき解決方法」について御講演をお願いしております。始めに、講師の先生方の御経歴を御紹介させていただきます。

まず、高部判事ですが、昭和56年に判事補に任官され、平成6年に、東京地裁の知的財産権の専門部である民事第29部に配属され、知財訴訟の御経験を積まれた後、平成10年に最高裁調査官に就任されました。調査官として数多くの重要判決に関与され、例えば、平成12年には、かのキルビー最高裁判決を先導されました。本日の御講演のテーマでもあるFM信号復調装置事件〔カードリーダー事件〕の最高裁判決では、最高裁判事の意見も割れる中、お骨を折られたと側聞しております。調査官の後、平成15年から19年までは、東京地裁の知的財産権部である民事第47部の裁判長として采配を振られたことは、皆様の記憶にも新しいと思います。その後、平成21年4月から、知財高裁第4部の判事として、現在は、地裁の判決や特許庁の審決について大所高所から御指導されております。高部判事は、これまで数多くの知財関係の御論考も公表されていますが、今年〔平成23年〕の初め、これまでの御研究の成果を『実務詳説 特許関係訴訟』と題する御著書にまとめられました。なお、近時の平成23年改正に当たり、産業構造審議会特許制度小委員会の委員として、御活躍されました。

次に、大野先生ですが、平成3年に弁護士登録され、ユアサハラ法律特許事務所に入所されたのち、一貫して知財関係の法律実務に携われ、知財の分野では、大変、著名な弁護士です。平成12年に大野総合法律事務所を設立し、代表パートナーとして、現在にいたるまで、数多くの著名な知財関係訴訟に関与されております。その一方で、筑波大学大学院や東京大学大学院などで講師を務められ、かつ、数多くの論文や著書

も著されており、アカデミックな分野でも活躍されています。

本日の講演においては、当部の創部30周年記念の幹事であります牧野知彦弁護士より問題提起を行いながら、お二人の先生が問題提起にお答えいただく形で進めさせていただきます。

【問題提起—牧野知彦弁護士】

まず、問題提起の根底にある問題意識としては、現在非常に多くなっている国際取引の実態と、属地主義を採用している特許法との間には、齟齬が不可避免的に生じており、これにより色々な問題が発生しているのではないかという点にあります。特に、海外企業を相手にするときには、次の問題が生じます。

第1に、国際裁判管轄の問題、すなわち、そもそも当該事件を日本の裁判所が判断できるのか、という問題が生じます。第2に、国際私法、つまり準拠法の決定という問題が生じます。第3に、実体法の解釈の問題が生じます。

このような難しい問題があるため、実際にこれらの事件を我が国の裁判所に提訴することに躊躇を感じるとというのが現状だと理解しています。

ここで、第1の国際裁判管轄、及び、第2の準拠法の決定に関しては、近時、「法の適用に関する通則法」⁽¹⁾が制定され、平成23年、国際裁判管轄について規定を設ける民事訴訟法の改正⁽²⁾がなされました。本日は、これらの点について、高部判事に、一般的なことも含めて、御説明いただきます。

次いで、主として、第3の実体法の解釈に関係しますが、日頃、弁護士が実際にしばしば接している事例を挙げ、高部判事や大野弁護士が当該事例をどのように扱うべきであるとお考えになるかをお話しいたします。なお、ここで取り上げる問題は、いまだ十分な検討がなされていないものであり、御回答いただく内

容も、現時点における御講演者のお考えにとどまることに御留意ください。

【御講演（国際裁判管轄・準拠法）－高部判事】

それでは、涉外的な特許紛争が起きたときに、どのようなことを考えなければならないのかということ、主として裁判所の立場からお話ししたいと思います。まず、国際裁判管轄、準拠法、外国判決の承認と執行の一般的な事項についてお話し、最後に今日のメインテーマになるであろう、実体法の解釈ということで、日本の特許法をどう解釈するかについてお話しします。

第1 涉外的な特許紛争と属地主義の原則

今日は、「属地主義の原則」という言葉が何回か出てくると思います。国際裁判管轄や準拠法のお話をする前に、「属地主義の原則」とはどのようなものかという点について説明いたします。「属地主義の原則」には、次のような、二つの意味がございます。

一つ目の意味は、抵触法上の原則、つまり準拠法決定のルールとしての属地主義の原則です。これは、BBS 事件判決⁽³⁾や、カードリーダー事件判決⁽⁴⁾でも述べられておりますが、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する、というものです。

二つ目の意味は、実質法上の原則になりますが、特許権の効力は特許が成立した国以外に及ばないというものです。判例では、「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」と表現されています⁽⁵⁾。具体的に申し上げますと、A国の特許権に係る特許発明を同じA国で実施、つまり、ある製品を製造したり、販売したりする行為は、A国特許権の侵害になるけれども、同じことをA国以外のB国で行った場合には、これはA国特許権の侵害には当たらないという、実体法上の原則です。

第2 国際裁判管轄

属地主義の原則を念頭に、以下、国際裁判管轄のお話をいたします。

1 平成23年改正民事訴訟法

国際裁判管轄については、平成23年の民事訴訟法の改正により、国際裁判管轄のルールが幾つか規定さ

れました。知的財産に係るものでは、民事訴訟法3条の5がございます。

まず、3条の5第3項では、特許権の「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。」と、同条第2項では、「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。」と規定されました。

つまり、日本の特許権の存否、効力又は登録については、日本の裁判所が専属的に管轄を有するけれども、逆に、外国の特許権については、例えば、その存否、効力又は登録に関する訴えが提起されたときは、専属管轄違反ということになり、訴えは却下されることとなります。登録については反対説もありましたが、このような形で立法されました。

それでは、特許権侵害訴訟についてはどうなるのかということですが、特許権侵害訴訟そのものについて、平成23年改正民事訴訟法は直接的に何か規定しているわけではありません。

2 特許権侵害訴訟の国際裁判管轄

以下、国際的な要素を有する場合において、どのような場合に、特許権侵害訴訟について日本の裁判所が管轄を有するのかということを見てみます。

まず被告の普通裁判籍です。3条の2が新たに規定され、同条第1項では、自然人の場合は、「その住所が日本国内にあるとき」、「その居所が日本国内にあるとき」、「訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき」は、日本の裁判所が管轄権を有すると規定しています。

法人などの場合は、同条第3項で、「その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき」、「代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき」は、管轄権を有すると規定しています。

このような普通裁判籍が日本にある場合は、日本の裁判所に管轄が認められます。つまり、例えば、被告の企業が日本法人であれば、外国特許権の侵害訴訟であっても、日本で訴訟を提起することができます。

それから、合意管轄や応訴管轄が認められる場合は、3条の7、あるいは3条の8により、日本の裁判管轄が認められます。

そのほかに、3条の3第3号には、財産権上の訴えについて、「差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき」は、日本の裁判所に提起するこ

とができると規定されています。つまり、被告が不動産を有していればもちろんですが、例えば、特許権を有している場合でもいいのではないかというような議論もございます。

3条の3第4号には、被告の「事務所又は営業所が日本国内にあるとき」は、日本の裁判所に提起することができるという規定されております。

また、同条第5号では、被告の日本における業務に関する場合について、「日本における業務に関するものであるとき」は、日本の裁判所に提起することができるという規定されております。

このように、被告が日本で業務をしていれば、その被告に対する特許権侵害訴訟を日本で起こせることとなります。

それから、同条第8号では、「不法行為地」の裁判籍、3条の6では、「併合請求」における裁判籍が認められております。この二つについてはあとでもう少し詳しくお話をいたします。

今回の民事訴訟法の改正は、従前の判例理論⁽⁶⁾を法文にしているという部分がかかなりございます。従前の判例理論では、「特段の事情」があるときはこの限りでないとされておりましたが、日本の裁判所が管轄権を有することになる場合でも、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、その他の事情を考慮して、当事者間の衡平を害する、あるいは適正迅速な審理の実現を妨げることとなる特別な事情があれば却下するということが、3条の9に規定されています。

以上によりますと、外国特許権の侵害訴訟であっても、これまで述べたような場合に該当すれば日本に管轄が認められるということになります。また、外国企業が被告になる場合には、日本で業務を行っているとか、合意管轄や応訴管轄、差し押さえるべき財産を日本に有する等の事情が必要になります。

3 不法行為地管轄

民事訴訟法3条の3第8号における「不法行為があった地」は、特許権侵害訴訟に有用な規定だろうと思います。もっとも、不法行為があったかどうかということは、特許権侵害があったかどうかという本案の請求原因にほぼ近い話になります。そこで、本案と同じことを主張・立証しなければ、管轄も認めてもらえないのかという疑問が生じるかと思えます。3条の3第8号の「不法行為があった地」を基準とする管轄については、何を証明すべきなのか、どの程度証明すべ

きなのかという点で、従前は、学説や下級審の裁判例でいろいろと争いがありました。

この点については、円谷プロダクション事件最高裁判決⁽⁷⁾で、「客観的な事実関係を証明すべきである」ということが判示されています。つまり、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」を、一応の証明ではなく、きちんと証明しなさいというのが、この最高裁判決の趣旨です。

それでは、これを具体的に要件事実的にいけばどうなるのかですが、「不法行為地」には二つあり、原因行為のあった場所と、結果の発生した場所があります。「原因行為地」のときには、まず原告の被侵害利益があること、それについての被告の行為が日本であったこと、それによって何らかの結果が発生したこと、その被告の行為と結果との間には、相当因果関係までは要らないけれども、事実的な因果関係があることが必要です。要するに、故意や過失、あるいは違法性の有無については、証明は不要というのが、この「原因行為地」についての判断です。

同じように、「結果発生地」について考えてみますと、原告の被侵害利益があり、被告の行為があつて、その結果が日本で発生したということが証明されれば、「結果発生地」としての「不法行為地」が認められることとなります。ただし、「結果発生地」の場合には、3条の3第8号において、「外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。」とのただし書が規定されています。つまり、それがとても日本で発生するような場合ではないこと、例えば、外国で交通事故に遭ってしまった人が日本に来て死んでしまった、しかし、その人は実は中国人だったというような場合に、日本でたまたま旅行中に亡くなるなどということは、通常予見できませんので、このような場合は除くということが、結果発生地の場合について規定されています。

4 併合請求の裁判籍

それから、併合請求の裁判籍も有用だと思えます。それは、民事訴訟法3条の6に規定があります。

併合請求には客観的併合と主観的併合があります。

客観的併合については、円谷プロダクション事件最高裁判決で、請求と請求の間に密接な関連が必要だということに判示されておりましたけれども、同じこと

が3条の6に規定されています。

主観的併合の場合は、3条の6にただし書がありまして、「第38条前段に定める場合に限る」と規定されていますが、38条前段には、まず、「訴訟の目的たる権利義務が数人において共通な場合」が規定されています。例えば、共有関係の不動産の訴訟などは訴訟の目的たる権利義務が共通だといえます。それから、38条前段には、「同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合」についても規定されています。このような場合に限っては、国際的な場合でも主観的併合で管轄が認められます。つまり、被告のうちの一人に日本人がいて、同一の事実上及び法律上の原因に基づくような訴えを外国人に対しても提起した場合に、前述の管轄の原因が認められなくても、この併合請求の管轄が認められる場合があることになります。

管轄については以上です。

第3 準拠法の決定

続きまして、「準拠法」、あるいは「抵触法」とも言いますが、これについてお話をいたします。

1 準拠法のルール

「準拠法」は、ある法律問題をどこの国の法律に従って判断をするかという問題です。従前は、「法例」⁽⁸⁾という法律が準拠法について定めておりましたが、平成17年に法律の名前も変わりまして、「法の適用に関する通則法」という名称の法律に全面改正になっています。

準拠法の定め方には、ルールがございます。まず、問題とする法律関係をそれぞれの「単位法律関係」に分けます。そして、それぞれの単位法律関係の「性質」は何なのか、不法行為なのか、契約なのかという性質を決めます。そして、その決められた性質に従って、「連結点」というものを考えます。これが通則法に規定されているわけですが、これを介して準拠法を決定するというルールになっています。

まず、特許権の存否や効力の準拠法ですが、これについては、通則法には特に規定されておられません。もっとも、カードリーダー事件最高裁判決では、条理に基づいて、登録国の法律に準拠すると判示されています。その理由付けは、結局、最初に申し上げた属地主義の原則の抵触法上のルールを根拠にしています。つまり、特許権は国ごとに申願され登録を経て権利として認められます。また、その属地主義の原則によると、各国の特許権は成立、移転、効力について、当該

国の法律によって定められ、権利の効力がその国の領域内においてのみ認められています。そうである以上は、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なります。このような理由によって、登録国の法律に準拠するということが、カードリーダー事件最高裁判決によって明らかにされています。

2 差止請求と損害賠償請求

特許権侵害訴訟には、差止請求と損害賠償請求があります。一応、差止請求と損害賠償請求とは、準拠法の決定という場面では異なるものと考えられています。結果は同じになるかもしれないのですが、先ほどの法律関係の性質は一応違うということが出発点になっています。

まず、差止請求、それに付随する廃棄請求も同じですけれども、これらの法律関係は、特許権の効力そのものの問題であるということで、正義や公平の観点から損害の填補を目的とする不法行為とは趣旨も性格も異なるとされています。これを「特許権の効力」というように、その法律関係の性質を決定しますと、前述のように準拠法は特許権の登録国になります。このことがカードリーダー事件最高裁判決で示されています。

次に、損害賠償請求の法律関係の性質ですが、損害賠償請求はまさしく「不法行為」であります。通則法17条本文において、「加害行為の結果が発生した地」と規定されており、結果が発生した地が原則となります。もっとも、同条ただし書には、「結果の発生が通常予見することができないものであったときは、行為が行われた地」と規定されています。

それでは、その結果はどこで発生するのかといえますと、A国の特許権の侵害は、A国で行われた場合に限るというのが先ほどの属地主義の原則の帰結です。通常は特許権の登録国で結果が発生すると考えてよいと思います。

このように、差止請求と損害賠償請求とで、法律関係の性質をわざわざ別に規定する必要があるのかという点ですが、例えば、所有権に基づく妨害排除請求権の場合も、同じように、妨害排除請求は通則法13条で「目的物の所在地」が準拠法の地になっていますけれども、所有権侵害を理由とする損害賠償請求になりますと、やはり通則法17条で「不法行為」の問題となっていますので、所有権侵害の場合と同じように、その差止請求と損害賠償請求は、一応法律関係の性質が異なるとされています。

これは法律の作り方の問題でして、知的財産権の侵害は、例えば、行為が行われた地、あるいは結果が発生した地の法によるという法律になっていれば、今申し上げたような複雑なことはなかったと思うのですが、通則法は特許権侵害について特別の規定を設けていません。そのため、それぞれ登録国と加害行為の発生地と分かれることになりませんが、適用の結果はおそらく同じになるはずであると考えられます。

3 無効の抗弁

それから、準拠法の問題でもう一つお話をしておくべきことは、前述のように平成23年改正民事訴訟法では特許権の効力に関する裁判は登録国で行うと規定されていますが、外国特許権の侵害を理由とする差止請求、あるいは損害賠償請求は、日本で起こすことが可能であります。また、そのような訴訟が提起されますと、おそらく特許法104条の3の無効の抗弁が主張される可能性が出てきます。最後のところでお話しますが、その無効の抗弁が出てきたときには、どこの国の法律で判断するのかという問題が出てきます。

この問題は、一種の前提問題ですが、判例⁹⁾によりますと、前提問題の準拠法は法廷地の国際私法で定めることになっています。日本の裁判所における外国特許権の侵害訴訟で、無効の抗弁が出された場合には、法律関係の性質としては「特許権の効力」と決定されますので、結果として登録国の法律に準拠して判断することになろうかと思えます。

第4 外国判決の承認・執行

次に、外国判決の承認と執行の問題に触れておきます。外国で認容判決を得たときに、日本で当該判決を承認するかどうかの基準は、民事訴訟法118条に規定されています。同条に規定されている四つの要件が全て満たされる場合にのみ、承認することになっています。

1号は、「外国裁判所の裁判権が認められること」です。この承認執行の場面での裁判権のことを「間接管轄」ともいいますが、間接管轄があることが要件となっております。この場合の管轄の定め方は、先ほどの国際裁判管轄の民事訴訟法のルールに基づいて、同じように解釈するというのが多数説の考え方です。「ミラー・ルール」ないしは「鏡像理論」といわれていますが、直接管轄と間接管轄とは、同じように判断すべきだといわれています。

2号は、被告が適式な送達を受け又は応訴したこと

を規定しています。つまり、公示送達のような手続の場合は除くということです。

3号は、「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良な風俗に反しないこと」、4号は、当該外国と日本の間に「相互の保証があること」を規定しています。

これらの四つの要件が備わって初めて、外国判決を承認することができます。

そして、それを執行するための要件が、民事執行法24条に規定されており、当該外国の判決が確定していることと、民事訴訟法118条の四つの要件が全部備わっていることが必要とされています。このような要件が備われば、外国の判決を日本で承認し、執行することができることとなります。

第5 特許権の効力の地理的範囲

初めに申し上げました「属地主義の原則」をもう少し詳しく話しておきます。属地主義の原則は、法律には規定されておりませんが、その根拠としていろいろなことがいわれています。パリ条約を根拠に持つてくる学説がどうも一番多いようで、「工業所有権独立の原則」、あるいは「内国民待遇」、それから条約の暗黙の前提だということを根拠とする学者もおられます。また、法の沿革や産業政策を根拠とする学説、それから法例10条（現在の通則法の13条）が規定する物権の所在地を根拠とする学説や、利益衡量を持つてくる学説もあります。

先ほどの繰り返しになりますが、属地主義の原則の帰結は、まずA国特許権を、A国で実施するのはA国特許権の侵害に当たるけれども、同じ行為をB国で行った場合には、それはA国特許権の侵害にはならないというものです。つまり、B国で保護して欲しければ、改めてB国でも出願して権利を取ればいいというのが、おそらくこの属地主義の原則の考え方だろうと思えます。

本日問題になりそうなことを、表〔次頁〕にまとめてみました。

先ほどの属地主義の原則ですと、この表の「ケース1」は、日本の特許権が、日本で直接侵害された場合で、これは当然に侵害です。しかし、日本以外のA国で、Yが、直接侵害者のWと意思を通じて、あるいは意思は通じていなくても、何らかの形で関与していた場合にどうなるのか。これが「ケース1'」であり、お

	特許権の登録国	直接侵害者Wの行為地	侵害関与者Yの行為地	法廷地を日本とする場合の侵害の成否
ケース1	日本	日本	-	侵害
ケース1'			A国	本日のテーマ
ケース2	A国	A国	-	侵害
ケース2'			日本	カードリーダーの事案
ケース3	日本	A国	-	非侵害
ケース4	A国	日本	-	非侵害

そらく本日のテーマの主要なところは、ここにあるものと思っています。

次に、A国特許権の直接侵害が、同じA国で起きた場合、これが「ケース2」ですが、先ほどの属地主義のルールで行けば、これも侵害になります。管轄がある場合には、日本の裁判所で審理することができます。この場合、A国の法律が準拠法になりますので、A国の特許法に基づいて侵害という結論になります。

直接侵害者であるWの行為に、日本で関与したYがいた場合に、Yを被告とするとどうなるかが、「ケース2'」で、カードリーダー事件最高裁判決で問題とされたことです。

「ケース3」は、日本の特許権を、A国で、Wが直接侵害に該当する行為を行った場合です。これは日本の特許権を侵害していません。

「ケース4」では、A国の特許権を、日本で、Wが直接侵害に該当する行為を行った場合です。これも同じ権利が日本になれば侵害ではありません。

この「ケース2'」はかなり難しい問題ですが、これは、今から10年近く前に、カードリーダー事件で争われました。それから、今日の事例問題の中に「ケース1'」の場合が、問題として提起されていることをお話しして、前置きとしたいと思います。

【問題提起】

問題提起者 高部判事、大変、分かりやすい御説明をいただき、ありがとうございました。今、高部判事から御説明いただいたことが、国際裁判管轄や準拠法の問題の一般的な説明となります。今まで、日本国企業同士の侵害訴訟では、日本国特許権のみを使ってきましたが、A国（例えば、ドイツ）の特許権も持ってきて、これを併合して日本の裁判所に訴えを提起した場合に、高部判事は、基本的に、日本の裁判所はこの事件の国際裁判管轄権を有するというお話をなされたのが、一番身近で大事なところだと思いました。

これまでの御説明では、まだ、実体法的な話には触れておりません。

今日、主に問題にいたしますのは、「譲渡」や「譲渡の申出」です。特許法上の「譲渡」（特許法2条3項1号）が成立するためには、物の移転や、所有権の移転という要素がありますが、そのような要素のうちいずれがあれば「譲渡」となりうるのか、という点は必ずしも明確ではありません。

ところが、物の移転を受ける者と所有権の移転を受ける契約当事者とは必ずしも一致するとは限りません。特に国際関係になりますと、そのような事態は頻繁に起きています。この点に関する事例として、まず、例題①について、御説明いたします。



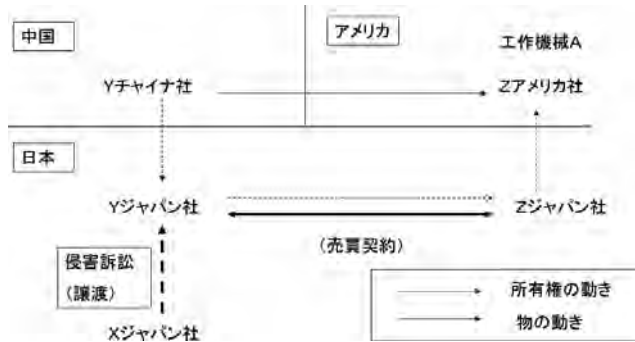
例題①の事例

Yジャパン社とZジャパン社とはともに日本の企業で、Yジャパン社を売主として、工作機械Aに関する売買契約が締結されたとします。ただし、工作機械A（Xジャパン社が保有する特許権の技術的範囲に含まれる製品）は、Yジャパン社の子会社である中国法人であるYチャイナ社から送られてきます。このように、Yジャパン社を直接経由することなく、製品がZジャパン社に送られるという事案です。

このような取引は、日常的にされていることだと思えますが、物の移転をYジャパン社が現実に行っていないとして、Yジャパン社は非侵害であると言い切る人はおそらく少ないと思います。Zジャパン社との間で売買契約があって、物も実際に流れていて、多分、観念的な占有か何かを考えることになるのでしょうか

が、物の移転もあるということで、Yジャパン社は侵害者である、多分こう考えるのだらうと思います。このように日常的にも発生する事例についても、Yジャパン社にどの程度の関与・行為があれば、「譲渡」に当たるといえるのかという議論は余りされていません。

次に、例題②を説明致します。



例題②の事例

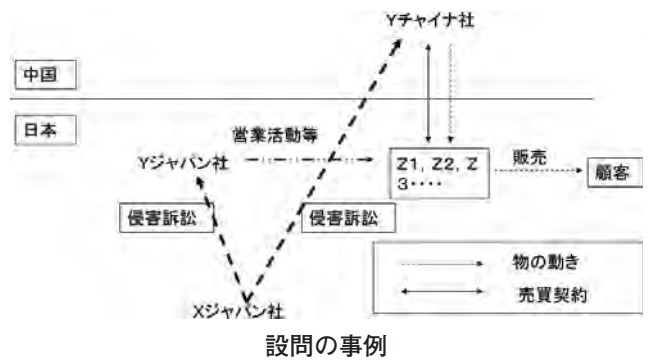
例題②では、Yジャパン社とZジャパン社との間に売買契約が締結されていますが、製品はずっと海外(中国のYチャイナ社からアメリカのZアメリカ社)を移動しています。ですから、所有権はYジャパン社からZジャパン社に移転しますが、製品自体は日本に一度も入ってきません。こうなると、売買契約だけでYの「譲渡」が成立したとする(すなわち、Yジャパン社に侵害が成立する)ことは、多分、多くの人が違うと考えられるのだらうと思っています。

このように、結局「譲渡」とは何かということが問題となります。他の実施行為である「輸入」、「輸出」や「生産」では、誰か一人の行為で完結できる話ですが、「譲渡」では当事者が複数出てきて、各当事者が別々のことを行うので、どうなるのでしょうかという点が背後にある問題意識です。

以上、例題を通じて「譲渡」についての問題意識を説明いたしましたが、今日問題にするのは次の事例です。

事例を説明いたしますと、Xジャパン社は日本の特許権者です。日本には、子会社のYジャパン社、中国には、その親会社であるYチャイナ社がいるとします。また、Yチャイナ社が扱う製品の日本の顧客がいます。さらに、日本には、Yチャイナと日本の顧客との間に、Z1、Z2、Z3……などの多数の取引業者がいますとします。

ここで、Yジャパン社は、Z1らに対して、製品説明をしたり、Z1らからの問合せに応じるなどの営業活動をします。ただし、Z1らが、売買契約を締結しようとする、中国のYチャイナ社と直接締結するこ



ととされています。製品自体も、Yチャイナ社から直接Z1らに輸出されます。

このように、Yジャパン社は、いろいろと営業活動を行いますが、「譲渡」で問題となる契約や物の移転に直接関係することはありません。ここで、Yジャパンの日本における行為は、「譲渡の申出」というものに当たるとは思われません。しかし、「譲渡の申出」とは、「譲渡」の予備、しかも「自らが行う譲渡」の予備でなければいけないと考えますと、Yジャパン社の行為は「譲渡の申出」にも当たらないこととなります。

一方、Z1らは現に侵害品を輸入して販売もしている直接侵害者ですので、Xジャパンは、Z1らを訴えることはできます。しかし、多くの場合、Xジャパン社からみて、Z1らはお客さんになりますので、訴えるのには抵抗があります。さらに、Z1らは多数存在するので、全員を訴えなければ、侵害行為を完全には止められないことになり、Xジャパン社には少し酷であるという問題意識があります。

そこで、Yジャパン社やYチャイナ社に対して侵害訴訟を提起することができないかというのが、本日、御意見をいただく事例になります。この事例についての設問は次のとおりです。なお、このような事例は現実にも多数発生しているというのが問題提起者の認識です。

(設問)

- 1 Xジャパン社が日本の裁判所で、日本国特許権に基づいて、
 - ① Yジャパン社の行為が、「譲渡の申出」に該当するとして訴えた場合、Xジャパン社の請求は認められるか。
 - ② Yジャパン社の行為は顧客Z1らによる譲渡行為の幫助ないし共犯として、共同不法行為(民法719条1項又は2項)に基づく損害賠償を請求した場合、Xジャパン社の請求は認めら

れるか。

2 平成 23 年改正民事訴訟法の下で、X ジャパンが日本の裁判所で日本国特許権に基づき、Y チャイナ社に、①損害賠償請求をした場合、②差止請求をした場合、それぞれ国際管轄が認められるか。

また、実体法の問題として、

① Y チャイナ社が顧客 Z 1 らに販売している行為が「譲渡」に該当するとして訴えた場合、X ジャパンの請求は認められるか。

② 顧客 Z 1 らによる譲渡行為の帮助ないし共犯として、共同不法行為（民法 719 条 1 項又は 2 項）に基づく損害賠償を請求した場合、X ジャパン社の請求は認められるか。

③ Y チャイナ社と Y ジャパン社の行為を一体として捉えて、日本における「譲渡」とする余地はあるか。

3 X ジャパン社が中国特許権に基づいて、Y チャイナ社を日本の裁判所に訴えた場合、国際裁判管轄は認められるか。また、中国特許法において無効の抗弁が認められていると仮定して、日本の裁判所は無効の抗弁を判断できるか。

まず、高部判事から、御回答をいただきます。

【高部判事の御回答】

第 1 属地主義の原則と考え方の筋道

本日の問題提起は大変難しく、順序立てて考えるためには、もう一度、先ほどお話ししたケースについて一つずつ検討していく必要があります。

1 日本特許権を日本で侵害している場合(ケース 1)

「ケース 1」は、日本国特許権を日本で侵害している場合ですが、直接侵害者である W に対しては、この人が外国法人であっても、前述のように不法行為地の裁判籍でも、業務をしている地でもよいのですが、国際裁判管轄を認める幾つかのツールがありますので、おそらく日本の裁判管轄が認められるでしょう。この場合は、準拠法として、日本法が選択されますので、請求は認容されます。ただし、後でお話します「ケース 1'」の外国(A国)における教唆・帮助者の管轄や準拠法、あるいは侵害の成否が問題になります。

2 A国特許権をA国で侵害する場合の直接侵害者に対する請求(ケース 2)

「ケース 2」について考えてみますと、A国特許権を、

A国で直接侵害をしたWに対して、日本で裁判ができるかという問題です。その直接侵害者が日本法人である場合、合意管轄・応訴管轄が認められる場合、また、日本で業務を行っている場合など、日本にも国際裁判管轄が肯定される場合があります。ただし、不法行為の結果が日本で発生したとはいいいくいの、不法行為地が日本にあるというのは難しいかと思えます。

日本の裁判所に裁判管轄が認められると、特許権の登録がされたA国の法律が準拠法とされて、請求が認容される可能性があります。日本に財産があれば、もちろん日本でも執行ができますし、外国でそれが執行してもらえるかどうかは、逆に外国であるA国で、日本の判決を承認執行することができるかどうかという民事訴訟法 118 条の裏返しの問題となります。

3 A国特許権をA国で侵害する場合の日本における関与者に対する請求(ケース 2')

「ケース 2'」は、カードリーダー事件に関連します。A国特許権についてA国で直接侵害が行われている場合に、日本における関与者であるYに対して、日本で提起したのがカードリーダー事件です。仮に、先にA国で提起されたらどうなるのかを考えてみますと、A国でも、おそらくA国の法律で判断することになるでしょう。ところが、A国が仮に米国である場合、米国特許法には、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負うという、271 条(b)項がございませす。しかも、この規定は、積極的な誘導はアメリカの国内でなくてもよい、海外でもよいと解釈されているそうです。そうしますと、米国で、このYに対する訴訟が起こされると、侵害訴訟は、差止めも廃棄も損害賠償も、全て認容される可能性があることとなります。

それでは、これを日本で提起したらどうなるかというのが、カードリーダー事件です。カードリーダー事件最高裁判決では、日本人対日本法人の争いでしたので、国際裁判管轄は全然問題ありませんでした。原告である日本人が有している米国特許権を、米国で侵害している人がいて、その侵害行為に日本法人である被告が日本で関与していたという事案でした。端的にいきますと、日本で作った侵害品を米国に輸出していたという事案です。

この事件では、いろいろと紆余曲折がありました。先ほどのように差止めと損害賠償とは準拠法の考え方が違うので、その道筋について、判決は別々に判断しています。

そして、カードリーダー事件最高裁判決は、差止めについて、米国では認容の可能性があるといった後で、我が国は特許権について属地主義の原則を採用しているの、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、米国特許権に基づいて日本での被告の行為の差止めを認めることは、結局、米国の特許権の効力を領域外である日本に及ぼしているのと同じではないかということで、日本の属地主義の原則に反すると判示しています。しかも、米国と日本との間で相互に相手国の特許権の効力を認めるような条約もないから、日本において米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為に対して米国特許法を適用した結果、差止め等を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないという判断をしています。これによって、差止請求は法令上の根拠がないから棄却ということになりました。この差止めの考え方については、反対意見を述べられた藤井裁判官の意見も同じでありますので、差止めは日本では難しいということでもあります。

損害賠償については、前述のように、米国特許法の271条(b)項によると認容される可能性があるわけですが、カードリーダー事件における最高裁の見解は、属地主義の原則を採り、前述の米国特許法の271条(b)項のように特許権の効力を自国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規律の下においては、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行為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としました。結局、損害賠償についても請求を棄却しています。

それでは、逆に、この事案において米国で訴訟提起をし、その認容判決を日本において執行できるのかということが問題になります。差止めについては、民法118条3号に公序良俗が規定されていますが、これによって却下すべきだという結論になるでしょう。また、損害賠償については、補足意見を述べられた井嶋裁判官の意見によりますと、執行判決は拒絶すべきだとされています。つまり、日本では請求棄却になるのだから、米国で認容されたとしても拒絶すべきだということです。反対意見を述べられた藤井裁判官の意見によりますと、強制執行は許しましよとされています。

4 属地主義の原則の限界

カードリーダー事件最高裁判決を通じて、属地主義の原則とは一体何なのかということがいろいろと議論されたわけですが、属地主義の原則は、考えてみればみるほど難しい問題であります。

端的に難しいと思う問題の一つが、実施行為の一部だけが国外で行われるような場合です。方法の発明で構成要件がA+B+C+Dとなっているときに、A+B+Cまでは日本で行われ、Dの部分は外国で行われた場合、若しくは、侵害品を外国に設置されたサーバーで宣伝や展示をしているような場合、そのような場合に、属地主義の原則を厳格な意味で貫きますと、実施行為が全て日本国内で完結していなければならないということになります。そのように述べた東京地裁の判決⁽¹⁰⁾もござります。

そうすると、このような場合には、全て侵害に当たらないということになるわけです。しかし、ネットワーク社会ですので、サーバーを国外に設置する程度のことは簡単なことで、それで侵害の責任を回避するというのはおかしい場合があるのではないかと思います。

我が国の刑法は属地主義を採用していますが、犯罪行為の一部が国外で行われた場合でも、国内犯と解されています。最近では知的財産権の属地主義の原則は色々批判にさらされています。この原則が余り厳格に適用されますと、日本の特許権を適切に保護できない場面があるのではないかという学説もあります。したがって、その侵害という結果との関連で、実施行為が全体として見て、国内で行われているのと同じ視できるような場合もあるのではないかと思います。ただ、解釈で限界があるのであれば、積極的誘導の場合やインターネット関連については、特別の立法をすることも考えられようかと思えます。

第2 国境を越えた侵害関与者の責任

1 間接正犯・共同正犯型

国境を越えた侵害関与者をどのようにして責任追及していくのかということですが、まずは間接正犯のように、直接侵害者の行為を全て外国のYが支配しており、手足としてWにやらせているだけというのであれば、実質的にはWは単なる手足ですので、Yの行為と評価されることがあり得ると思います。このように、侵害行為の主体を規範的に捉えることによって、国内

でY自身が全てを行っているというように評価できる場合もあるかもしれないと思います。

次に、共同正犯型で、Xの特許権を日本のWと外国のYが共同で侵害しているというような場合を考えます。前述のように、全て日本で行われていなければならないというように属地主義を厳格に貫きますと、難しいわけですが、それをもう少し柔軟に解していくという方法もあり得るのではないかと思います。

2 教唆・幫助型の国際裁判管轄

それでは、教唆・幫助型である「ケース1'」の場合に戻り、もう一度国際裁判管轄からおさらいしますと、日本国特許権を日本で侵害するWを、外国で教唆・幫助するYに対して、国際裁判管轄が認められるかですが、もちろん日本法人であれば普通裁判籍があって問題がありませんし、応訴管轄や合意管轄もあり得ます。しかし、ここでは、不法行為地の裁判籍でいけるかを考えてみます。

被告が何らかの教唆ないし幫助行為をした結果、Wによる直接侵害が日本で行われ、その結果が発生したというような事実関係を証明していただければ、日本の裁判所で管轄を認めてもいいのではないかと考えております。刑法上も、教唆・幫助犯については自らの行為地の他に、正犯の行為地も犯罪地と解されていますので、このように考えることは可能ではないでしょうか。

それから、直接行為者であるWに対する損害賠償請求等と併合して提起できるかという問題もございます。共同不法行為が民事訴訟法38条前段の同一の事実上及び法律上の原因に基づくといえるかどうかということは、まだ余り解明されていない問題ですが、肯定できる場合もあるのではないかと考えています。

ただし、従前の、例えば平成13年の東京地裁の判決⁽¹¹⁾は、日本における特許権侵害をその親会社である外国法人が教唆・幫助しているということで訴えた事案で、外国法人に対する請求は却下されています。しかし、前述のように、外国法人の教唆や幫助といった具体的な事実の主張をして、その客観的な事実関係が証明されれば、結果の発生も認められる余地があったわけで、この事件などは管轄が肯定される余地もあったのではないかと思います。それから、平成19年の東京地裁の判決⁽¹²⁾では、共同不法行為において、国際裁判管轄は肯定しましたが、本案で請求を棄却しております。いずれにしても、教唆・幫助型で国際裁判管

轄を認める余地は十分にあるというのが結論です。

3 教唆・幫助型の準拠法

では、そのような場合に外国における教唆・幫助者について、どこの国の法律で判断するのかという準拠法の問題ですが、損害賠償請求の法律関係の性質は不法行為です。通則法17条によりますので、隔地的不法行為、つまり外国で行った行為が日本で何らかの結果を生ずる場合は、結果発生地の法が準拠法になります。日本国特許権を日本で侵害するWの行為を、外国で教唆・幫助しているわけですから、これは日本で結果が発生しているといってよいと思います。日本法が適用されても、Yとしては日本に向けて何かをしているわけですので、特に適用される法律に関する予測可能性が害されることはないと思います。教唆・幫助者について日本法を準拠法にすることのメリットは、直接侵害者Wと同じ準拠法で紛争が解決できるということにもあるわけです。

4 教唆・幫助者の責任

いよいよ、実体法として、教唆・幫助者の責任を認めることができるのかという本題に入っていきたいと思いますが、この点については二つの考え方があります。

一つは「否定説」であり、外国における行為は、常に日本の特許権の侵害にはなり得ないとするものです。この考え方は、属地主義の原則をかなり徹底していると思うのですが、外国でどのような行為をしても、それは日本の特許権侵害には関係しないとします。そういう意味で、外国で日本の特許権侵害行為に供するものを作って、日本向けに輸出するとしても、それ自体は禁止されるわけではないから、結果としてそれが日本国特許権の侵害を引き起こす結果をもたらしても、不法行為責任は負わないという考え方です。否定説の論者は、外国における行為について共同不法行為の成立を簡単に認めたのでは、輸出をする者に、仕向国における特許権の調査義務を課すことになり、結果として、事実上、日本国特許権が当該外国に及ぼされるのと同じになるではないかというようなことをおっしゃっております。

これに対して、教唆・幫助の責任を問えるという「肯定説」も考えられます。この考え方は、日本国特許権の侵害の教唆又は幫助行為が外国で行われた場合に、日本の法律を適用して損害賠償を認めるのは、外国の行為を日本国特許権の侵害とするわけではなく、日本で生じた、つまりWが起こした直接侵害に基づく

責任を認めるにすぎないとするものです。これを認めたとしても、属地主義の原則には反しないと述べています。

ただし、余り安易に共同不法行為の成立を認めると、先ほどの否定説が言うように、外国への効力拡張と同じことになってしまいます。そこで、外国における行為については、国内の直接侵害者との間に、教唆や幫助あるいは共謀といった意思的な関与が存在するときに限り、共同不法行為を認めるべきだとする肯定説もあります。

このように、肯定・否定、両説ありまして、カードリーダー事件最高裁判決でも、結局、法廷意見と反対意見が分かれたところであります。

カードリーダー事件最高裁判決は、この問題を直接的に扱ったわけではなく、飽くまでも法例 11 条 2 項という日本の法律によって違法かどうかという場面での判示ですので、直接的に判例としての射程がどこまであるのかというのは問題ですが、先ほど述べたように、法廷意見は法例 11 条 2 項の解釈の場面で否定説を採りました。米国特許法のような規定を持っておらず、これを認める立法又は条約がない限り、特許権の効力が及ばない登録国の領域外において積極的に誘導する行為について違法ということはできないと述べております。

「これを認める立法又は条約のない限り」という留保を付けておりますので、これは産業政策の問題だから、立法や条約ができれば、もちろんそれは認めるといふ趣旨であろうと思います。少なくとも、自国外でも特許権侵害を積極的に誘導した人には責任を負わせるという米国特許法 271 条(b)のような規定が日本にはないから認められないのだというのが、法例 11 条 2 項の解釈の場面でカードリーダー事件最高裁判決の法廷意見が述べたことであります。

これに対して藤井裁判官の反対意見は、我が国の民法 709 条・719 条 2 項によれば、このような行為は教唆・幫助であり、共同行為者とみなされ、直接侵害者と連帯して損害賠償責任を負うというものです。このように解しても、国外における行為自体に米国特許権の効力を及ぼすものではなく、登録国で生じた直接侵害に基づく損害賠償について、直接侵害者との連帯責任を負わせるものにすぎないので、これは属地主義の原則に反するとはいえないということをおっしゃっています。

このように法廷意見と反対意見で分かれてしまっていますが、まとめますと、カードリーダー事件最高裁判決の帰結としては、前述の「ケース 1」の日本国特許権を日本で侵害する行為を外国で教唆・幫助する場合には、準拠法は日本法であって、現行法の下では差止請求権は行使できないということです。損害賠償については、両説あり得るということで、法例 11 条 2 項の解釈となり、法廷意見によると棄却される可能性があるわけですが、反対意見によれば、認容される余地もあるというのが結論であります。

第 3 問題に対する回答

以上申し上げましたことを前提として、問題提起の設問に答えていきたいと思っております。

1 設問 1 について

まず、「設問 1 ①」についてです。Y ジャパン社に対する請求です。

設問の事例の図を見ながら聞いていただきたいのですが、すけれども、まず「譲渡の申出」とは一体何なのかということから始まるのだと思います。「譲渡の申出」が特許法 2 条 3 項の実施行為として追加されたのは、平成 6 年の特許法の改正⁽¹³⁾です。そのときの立法の解説を見ても、TRIPS 協定⁽¹⁴⁾ 28 条の「販売の申出」を入れるために実施行為に追加したという記載がある程度です⁽¹⁵⁾。この「販売の申出」は、販売のための展示、カタログによる勧誘、パンフレットの配布を含む、というように解釈されているそうです。立法担当者の解説を見ますと、「譲渡の申出」は、物の存在を前提としない概念だけれども、事実認定をするには、カタログによる勧誘に加えて、物を別途所持していた事実の立証が必要だとされています。

国際裁判管轄が問題になった最近の知財高裁判決⁽¹⁶⁾で、ウェブサイトとその製品を紹介したり、問い合わせフォームを載せたりしたという事案ですが、「譲渡の申出」の発信行為、又はその受領という結果が、日本で生じているという判断をしたものがあります。これだけ見ても「譲渡の申出」というものが何なのかは全然分かりませんが、まず「譲渡の申出」は「譲渡」の前段階ですから、日本における「譲渡」が前提になっているものと思います。つまり、全て外国で販売されて、日本では全く販売されない、譲渡されないという場合に、その譲渡を申し出たとしても、それを「譲渡の申出」というのは難しいのではないかと思います。

ています。そのことはあとの設問2でも問題になりますが、「輸入」や「輸出」という概念が「譲渡」と別個に規定されていることをどう考えるのかということとも関連してくる問題だと思います。

次に、自ら行う譲渡であることが必要かどうかという点については、必ずしもそうでなければならないとまではいえないと思います。つまり、広告をする者と譲渡をする者とが異なっても、別に構わないのではないかと思います。ただ、全く関係ない者の譲渡について申し出たとしても、それは「譲渡の申出」に当たらないのではないかと思います。

本件では、日本市場が荒らされているという状態ですので、Yジャパン社とYチャイナ社が一体と見られる、あるいは非常に密接な関連を有すると認められるような場合、「譲渡の申出」に当たるとする解釈もあり得ると思います。ただ、密接な関連にはいろいろあり、その法人格が否認できればもちろん一番よいのですが、親子会社だったらどうなのか、グループ会社だったらどうなのかというように程度が違いますと、一概にはいえないと思うのです。しかし、場合により、実質的に見てYジャパン社とZ1らとの間の契約と同視できる場合には、「譲渡の申出」に当たるとする解釈もあり得るのではないかと考えます。

「設問1②」で、Yジャパン社の行為を「譲渡の申出」ではなくて、Z1らとの共同不法行為と考えるのはどうかという質問がございます。Z1らの行為は、明らかに国内における輸入かつ譲渡に当たりますので、これは実施行為をしていることになります。そうすると、Yジャパン社の行為とZ1らのこの実施行為の間に、相当因果関係が認められ、かつ、故意過失が認められれば、先ほどの「譲渡の申出」という法律構成よりも、むしろ認められやすいのではないかと思います。ただし、幫助と位置付けた場合には差止めはできないでしょう。

2 設問2について

次に、「設問2」のYチャイナ社に対してはどのようなのでしょうか。Yチャイナ社は外国法人ですので、国際裁判管轄が問題になります。国際裁判管轄が認められるのは、前述のように、合意管轄、応訴管轄、それから日本に差し押さえるべき財産を有している、例えば、特許権を持っているということでもいいのではないかと思います。それから、日本で業務を行っていれば、まず、間違いなく日本の管轄が認められます。こ

れは、新たに制定された民事訴訟法3条の3第4号ないし5号が使えると思います。

あとは、不法行為地ですが、Yチャイナ社の行為は、全て中国で行われています。しかし、日本に向けて製品を輸出し、日本で現実にZ1らが輸入するという譲渡契約を締結しておりますので、その幫助の結果は日本で発生しているわけで、損害賠償請求は不法行為地の管轄で認められるのではないかと思います。

差止請求ですが、民事訴訟法3条の3第8号の不法行為に含まれるという考え方もあるようです。立法担当者である法務省の方が最近書かれた解説⁽¹⁷⁾などでも、含まれると述べておられます。ただ、本来は差止請求と損害賠償請求は、準拠法の法律関係のところでお話をしたように、趣旨は全然違います。そのことを念頭に置いた上で含まれるというのであれば、それはそれでいいのでしょうか。仮にこれを否定しても、併合請求をすれば、管轄が認められます。つまり、差止請求だけでは難しくても、損害賠償と差止めをセットにすれば、併合請求の裁判籍が認められますから、差止請求を不法行為に含まれるとしてもいいし、差止請求を損害賠償請求と併合して行ってもいいと思います。

それから、日本法人であるYジャパン社には当然に普通裁判籍が認められますので、Yジャパン社とYチャイナ社とを主観的に併合すれば、Yチャイナ社の国際裁判管轄が認められる余地があるといえるのではないのでしょうか。ただ、この主観的併合による裁判籍は、余りまだ解明されていないので、断定的なことはいえませんが、同一の事実上及び法律上の原因といえるのではないかと考えています。いずれにしても、日本国特許権に基づく請求ですので、日本法が準拠法になります。

Yチャイナ社の行為が「譲渡」に当たるかという点は、非常に難しい問題です。先ほど、「輸出」、「輸入」と「譲渡」とが別個に規定されていることを、どう考えたらいいのかということ、少しお話したのですが、けれども、「輸出」が実施行為に追加されたのは、平成18年の特許法の改正⁽¹⁸⁾です。この立法担当者の解説を見ますと、属地主義の原則を非常に意識した解説がされていまして、「輸出」という行為自体は、とにかく国内での話なので、属地主義の原則には反しないことが強調して書かれています⁽¹⁹⁾。このときの改正では、属地主義を非常に意識して、国内でとどまる限りにおいて「輸出」に当たるといっているように思います。

「輸入」は、以前から実施行為と規定されていましたが、何をもって「輸入」というのかということは、特許法で余りはっきりとは書かれていません。「輸入」という概念は、外国の荷物を日本に持ってくるということで、他の法律にもいろいろ出てまいります。例えば、関税法⁽²⁰⁾は、通関したときが輸入のときだと考えています。それから、覚醒剤や麻薬などの禁制品については、幾つか判例がありますが、最高裁の立場は、陸揚げ又は荷揚げの時点とする陸揚説を採っています⁽²¹⁾。

特許法がどの説を取るのかということは、決まっているわけではないのですが、おそらく陸揚説で説明がつくのではないかと考えています。ただ、「譲渡」という概念が「輸出」や「輸入」などとは別個の概念として「実施」行為として規定され、かつ、「輸出」についても属地主義の原則を非常に意識して規定されたということに照らしますと、やはり「譲渡」というものも国内で行われることが必要ではないでしょうか。

そうすると、「設問2」では、中国と日本の中で売買契約が締結され、製品は中国から日本に来ているわけですが、Yチャイナ社の行為は、飽くまでも中国における輸出であって、日本における「譲渡」というのはなかなか難しいのではないかと思います。商標法の事件ですが、そのように解している裁判例⁽²²⁾もございます。

「例題①」ですと、産地直送型ですので、契約は国内にあるし、占有も手足を用いて有していると説明するか、あるいは中間省略で移転しているというかは別としても、全体として、日本における「譲渡」に当たるといいでしょう。もっとも、「例題②」の場合ですと、製品が一度も日本に入って来ないわけですので、特許法69条2項1号で日本国内を通過するだけの場合は特許権の効力は及ばないと規定されていることとの対比でいっても、特許権の効力を及ぼすのは無理ではないかと解されます。

次に、「設問2②」のZ1らの行為との共同不法行為という点ですが、これも両説あり得ます。外国で補助する行為が違法かどうかということは、先ほどのカードリーダー事件最高裁判決のところで申し上げたように、両説あり得まして、法廷意見によると、それは立法政策なので、そのような法律を作っていたければいいかと思います。「設問2③」については、先ほどは、共同正犯型と申し上げたのですが、一体として見ることでできる場合もあり得るかもしれません。

ただし、なかなか、そのような事実関係を証明することは難しいのではないのでしょうか。現時点ではこのように考えております。

3 設問3について

最後に「設問3」の中国特許権に基づく請求についてですが、不法行為地の裁判籍を認めることはかなり難しいと思います。したがって、中国特許権に基づく請求は、日本国特許権に基づく請求と併合するのが一つのヒントになるかと思えます。この場合の準拠法は、中国特許法となります。

それでは、中国特許法を準拠法としたときに、無効の抗弁が主張されたらどうするのかという問題がありまして、これは非常に難しい問題です。特許権の効力は登録国の専属管轄になっており、その効力を争う訴えについては、日本ではそもそも国際裁判管轄がないという状態です。しかも、侵害訴訟の中での無効の抗弁は、登録国の法律を準拠法にするということになります。そうすると、選択肢は三つあります。一つは、特許権が有効であることを前提にして判断していくことです。それから、二つめは、法律の規定は明確にはありませんが、特許法168条を類推するなどして、中国で無効が確定するまで中止するということもあり得ます。しかし、中止していると、審理が遅延するというキルビー事件最高裁判決⁽²³⁾以前の状態になってしまいます。また、有効であることを前提にすると、誰が見ても無効だという権利まで、その行使を認めるのは、やはり衡平を欠くということになります。私としては、判決は原告と被告との間だけで生じる相対的な効力であるということを前提にして、日本の裁判所で中国特許権について無効理由が存在することが明らかか否かを判断するのがよいのではないかと思います。

問題提起者 高部判事、明快な御回答ありがとうございます。続いて、大野聖二先生に弁護士の視点からの御回答をよろしく、お願いします。

【大野聖二先生の御回答】

大野弁護士 高部判事から完璧な説明を頂いておりますので、余り付け足すことはないのですが、高部判事と違うというところを中心に御説明したいと思います。

問題提起者が設定されている事例は、非常に難しい

問題で、「譲渡」の概念は、私も高部判事と同じで、「占有の移転」プラス「所有権の移転」という、アンド条件が必要なのかなと思っています。

「占有の移転」に関しては、「占有」の概念には、基本的には、「直接占有」だけではなく、「間接占有」も含まれる、そのような考え方を前提にします。そのような意味において、民法の「占有」の概念がかなりヒントになると思っています。例えば、「占有補助者」は、独立の侵害の主体にはならないと思っています。

それで、「例題①」では、私は高部判事と違って、ケース・バイ・ケースに判断すべきであると理解しています。

Yチャイナ社が、この取引契約において、例えば、上海の港まで売主の責任で運送し、その後は、買主の責任で輸入するというような条件下で、国際取引売買契約が行われているケースであれば、現実的な支配は、おそらく上海の港において、日本のZジャパン社に移ります。

そうではなくて、Yチャイナ社が、例えば、横浜の港に製品を持っていく義務がある、あるいはZジャパン社の本店所在地まで持っていく義務があるというようなケースであれば、基本的にはYチャイナ社が輸入して譲渡している、そのように考えるのではないかと考えています。

おそらく、このような考え方を示すと、売買契約のあり方で特許権侵害の有無が左右されるようなことはおかしいという反論があり得ると思います。けれども、物の占有が物に対する現実的支配を問題とする以上、売主と買主のどちらが、どの時点で現実的な支配をパスするのかが、おそらくポイントになってきます。もちろん、この点については、学説上の議論は余りされていないと思いますが、個人的にはそういう考え方を採るべきではないかと思っています。

「譲渡」を「占有の移転」かつ「所有権の移転」というアンド条件で考える以上は、占有の所在地というものと、占有の主体というものを分けて考えることになります。そのため、「例題②」では、基本的には、Yチャイナ社が中国で占有していて米国に持っていく以上は、日本での「譲渡」は起こりませんので、侵害は成立しないと考えます。

次に、「設問1」では、「譲渡」に加えて、「譲渡の申出」の話が出てくるのですけれども、「譲渡の申出」の対象である「譲渡」自体が日本国内で行われる必要が

あると考えています。それは高部判事と基本的に同じ考え方だと思います。「譲渡の申出」の譲渡は、Yジャパン社だけではなくて、誰がやってもよいと考えます。別に何の主体的関係がなくても、Yジャパン社が「譲渡の申出」をしている以上は、その「譲渡」が誰によってなされようと、日本国特許権に対するそれなりの危険が生じているので、基本的には「譲渡の申出」として、特許侵害として扱ってよいのではないかと考えています。

また、「譲渡の申出」は、民法の概念とは違って、特許法独自の考え方でよいと考えています。どちらかといいますと、日本の特許権に対する危険を予防する、そのような意味での「譲渡の申出」と考えています。

したがって、「設問の事例」は、「例題1」と同じで、Yチャイナ社が上海の港まで持っていくだけの義務しかないのであれば、Yチャイナ社は日本国特許権の侵害にはならないし、逆に、Yチャイナ社のほうが、Z1らの本店所在地ないし日本の港まで物を引き渡す義務があるということであれば、日本で「譲渡」がなされます。なお、ここに関与するいろいろな人たち、例えば、輸入業者などは、しょせん占有補助者的でありますので、基本的には考慮しないという考え方をします。

後は、「設問3」に関連しますが、中国特許権については、先ほど高部判事が述べられていたとおりです。併合請求の密接関連性の点ですが、例えば、日本国特許権と中国特許権に基づく請求を併合するとき、米国では、対応特許であっても、特許権のクレームの相違やイ号製品といったところを見て、密接関連性を判断するという判例法理があります。しかし、日本では、そこまで厳密にやらなくてもよいのではないかと、つまり、対応特許であれば、イ号製品もそれほど厳密に同一でなければいけないというような判断はしなくてもいいのかなと思っています。

【質疑応答】

問題提起者 大野先生の今の説明によりますと、結局、「設問の事例」のYジャパン社の「譲渡の申出」は、Yチャイナ社に「譲渡」が成立するかどうかによるということですか。

大野弁護士 「譲渡の申出」における「譲渡」については、私は、誰が譲渡しても構わないと考えますので、Yチャイナ社に日本国における「譲渡」があらうと、Z1らに「譲渡」があらうと、「譲渡の申出」自体が侵

害だと考えています。つまり、「譲渡の申出」の要件としては、日本国内における「譲渡」がなされてさえいればよく、Yチャイナ社が直接侵害者になろうと、Z1らが直接侵害者になろうと、いずれにしろ日本での「譲渡」が起こるので、Yジャパン社に「譲渡の申出」が成立すると考えます。

問題提起者 「設問の事例」の場合は、Yジャパン社は、Yチャイナ社のために販売の営業活動をしているのですが、Z1らによる顧客への販売に対して営業活動しているわけではないと思うのですが。

大野弁護士 私の立場ですと、Z1らへの譲渡が起きるのは、例えば、上海の港までは、売主であるYチャイナ社の責任で、Z1らが買主の立場で上海の港から日本まで持ってくるとすると、この一連の過程で、基本的に「譲渡」がなされますので、結局、この取引に対して、Yジャパン社は「譲渡の申出」をしていると考えます。別段Z1らから先を考えているわけではありません。

問題提起者 そうすると、「設問の事例」では、Yジャパン社は、Yチャイナ社の子会社と位置付けていますが、単なる代理店であろうが、結論は変わらないということでしょうか。

大野弁護士 代理店であろうが、第三者であろうが、何でも構わなくて、この取引を申し出ていけば、基本的には、成立すると考えています。

高部判事 面白い考えだと思いますけれども、上海の港まで誰が責任を持つのか、横浜まで誰が責任を持つのかという点について、権利者はそのようなことを把握できるのですか。

問題提起者 実際問題としては、Xジャパン社が訴える前に、それを把握できるということは、少なくとも、ディスクバリーのような制度のない日本ではかなり困難だろうとは思いますが。

大野弁護士 立証の問題は別にして、実体法的な考え方として、物の現実的な支配を問題とする以上、Yチャイナ社が基本的には上海の港まで持っていったら、その後のリスク全てとともに、その製品に対する全面的支配権はZ1らに移りますという話であれば、この時点で、Yチャイナ社の「占有」はなくなるのではないかと思います。

部員 大野先生が、製品の引渡しは上海の港で行われた場合でも、Z1らが上海から日本に持ってくる場所を取り出して、「譲渡の申出」の「譲渡」だというよ

うに考えるという説明がよく分かりません。Z1らが上海の港から日本へ持ってくるのを「輸入」だとはいえたとしても、Z1らが自分の物として持ってくるだけなので、それを「譲渡」とはいえないと思うのですが。

大野弁護士 私は、「輸入」に限らず、同一の当事者間でも「譲渡」の概念を入れてもいいと思っています。

高部判事 しかし、「譲渡」というのは、日本語の意味としても、違う主体間であることが前提となっているのではないですか。

部員 私は、基本的には、大野先生と同じくらいに積極的な論者なのですが、今の話に関しては、別の当事者間でなくても「譲渡」だというのは無理があると思います。

問題提起者 大野先生の説明を聞いていて感じますが、「譲渡」というときに、契約は法概念であって事実行為ではないですが、あくまで差止対象というのは事実行為であるべきだと考えますと、本来、移転行為とかそのようなところしか、差し止められる対象がないのだらうと思っています。そのような意味では、物の移転が生じていけば、それで差止めを認めてもよいのではないかという気もしております。

高部判事 物自体は動く必要はあるとは思いますが、同じ当事者間で「譲渡」をするというのは、それが日本の特許を危険にさらす結果をもたらすのでしょうか。

大野弁護士 「輸入」でも同じだと思います。

高部判事 それは、輸入した後の危険がやはりあるからだと思います。

部員 大野先生のお話によれば、「譲渡」の定義として、「占有の移転」かつ「所有権の移転」というアンド条件だとおっしゃっていましたので、そのことを前提としますと、同じ主体間において「所有権の移転」も生じているとは少し観念しにくいようにも思います。

大野弁護士 所有権は、Yチャイナ社からZ1らに日本国で移転し、先ほど述べましたとおり、占有の移転も日本国で行われますので、日本国で「譲渡」があると考えます。

問題提起者 この議論は本当に、教科書などには載っていない話でして、いろいろな考え方が十分あり得るのだらうと思っています。参考までに教科書などを見ると、「譲渡」とは「所有権の移転」であると書いている方と、「物の移転」であると書いている方とがあります。また、ある方が書いたある教科書を読むと「物の移転」であると書いてあって、同じ方が書いた別のも

のを見ると「所有権の移転」であると書いてあったりもします。このように、この問題は余り意識されていないというのが現状であり、飽くまでもその中での議論ということになります。

部員 高部判事にお聞きしたいのですが、「譲渡」について、「輸出」又は「輸入」とは異なる概念であるとか、あるいは実施例的に産地直送型だったら「譲渡」といえるかという形で御説明いただきましたが、観念的又は抽象的に「譲渡」自体を定義するとすれば、どのようにお考えでしょうか。

高部判事 「譲渡」とは何かを抽象的にクレームするのはなかなか難しいことです。例えば、「生産」につきましても、消尽の問題になって初めて「修理」が「生産」なのかどうかといったことが議論になりました。よくよく考えてみると、今まで当たり前のようにいていた「譲渡」や「生産」とは何かと考えると、大変難しいことであると思います。国内的にはまだ分かりやすいのですが、「輸出」・「輸入」が絡んできて、国境が入ってくると非常に分かりにくいので、明確な定義付けを行うことは難しいと思います。

部員 売買契約は日本国内でされて、「占有の移転」という行為自体は、例えば、物が国外にあり占有改定で占有が移転されたときは、もはや「譲渡」とはいえないと思うのですが、どうでしょうか。

高部判事 そうですね。日本国の特許権の価値が害される状態かどうかを考えたときに、物が全部外国に行ったきりという状態ですと、侵害かどうかは当該外国の問題になるのではないかと思います。将来、いろいろな意味で世界特許のようなものができれば、それは全部解決できるのでしょうか。今の状態で、米国が特別なのか、日本が特別なのか、分かりませんが、少なくとも、余り他の国と違う解釈をするのはどうなのかなという気がします。

部員 外国における最新の情報まで入手しているわけではなく、不正確かもしれませんが、米国やドイツでは、「譲渡の申出」については、それ自体を侵害行為、実施行為と定義した関係から、「譲渡の申出」自体が属地主義の国で行われればよく、そのターゲットとなる「譲渡」がどこの国でなされるかという点を厳密に求めない裁判例もあるといわれているようです。

問題提起者 特許法は、物の「使用」や「譲渡」など、「物」との関係で規定していますので、売買契約だけを捉えて「譲渡の申出」だとするのは難しいのだろうと

思います。ただ、難しい特許法の理屈は抜きにして、先ほどの事例もそうですが、Xジャパン社から見るとZ1らはお客さんで、お客さんが買ってくださるはずのものが買ってくれなくなったという意味では、Xジャパン社に損害も発生しています。このように考えると、海外で物が移転するときも、損害が発生しているともみれます。現実の経済では、「譲渡の申出」も含めて、当たり前のように、このようなことが起きているのですが、今まで、属地主義というものを固く考えすぎているような気がしています。要は、日本の国内で何らかの行為がある、特に「譲渡の申出」的な行為があれば、それを差し止めることができるようにすべきとも思われます。先ほど、部員の先生もおっしゃっていましたが、米国もドイツも当たり前のように認めているという話を聞いたことがあります。関与者が海外にいるから属地主義でダメという感覚で本当にいいのかという問題意識をもっています。

大野先生 部員の先生は、例えば、上海の港で渡す場合であれば、Yチャイナ社から、Z1らへの「譲渡」が中国で起こり、横浜の港で渡す場合であれば、Yチャイナ社からZ1らへの「譲渡」が日本で起きると考えるのですか。

部員 そのような考えの方が、常識的だと思ったのです。それでは、「譲渡の申出」の申出が国内で行われても、「譲渡」が海外でなされているとして、その「譲渡の申出」自体が日本国特許権の侵害にならないという結論になり、それでよいかという問題が残ると理解しています。

大野先生 そうですね。そうすると、「譲渡の申出」と「譲渡」をリンクさせないほうがよいのではという話にはなるのだと思います。リンクさせないという方が穏当であるような気もしてきましたね。

高部判事は、「例題②」について、所有権の移転は日本で起きていると見ているのですか。

高部判事 所有権はそう見ることになるかもしれませんが、「例題②」では「物」が一度も日本に入っていないのです。日本の特許権の効力を、一度も日本に入っていない「物」に及ぼせるとするということには、疑問があります。私が申し上げたのは、単に通過するに過ぎない物には特許権の効力が及ばないとする特許法69条2項の規定に照らすと、通過するだけでも効力が及ばないので、通過すらしない物にはさらに効力が及ばないのではないかとということです。

司会 本日は時間一杯まで御議論をいただき、高部判事、大野先生、どうもありがとうございました。

【後記】

本稿は、東京弁護士会知的財産権法部において、平成23年10月11日に開催されました、創部三十周年記念講演の第6回の高部眞規子判事、大野聖二先生の御講演を録音させていただき、若手部員（市橋智峰弁護士、井上義隆弁護士及び難波隼人弁護士の3名）の協力を得て、反訳を校正した上で、高部判事、大野先生に加除訂正をいただいたものです。

なお、注は、当部の責任において、読者の参考までに付させていただきました。

注

- (1)平成18年法律第78号。
- (2)民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律（平成23年法律第36号）。
- (3)最三小判平成9年7月1日（平成7年（オ）第1988号）民集51巻6号2299頁＝判時1612号3頁＝判タ951号105頁〔BBS事件最高裁判決〕。
- (4)最一小判平成14年9月26日（平成12年（受）第580号）民集56巻7号1551頁＝判時1802号19頁＝判タ1107号80頁〔カードリーダー事件（＝FM信号復調装置事件）最高裁判決〕。
- (5)BBS事件最高裁判決（前掲脚注(3)）、カードリーダー事件最高裁判決（前掲脚注(4)）を参照。
- (6)最三小判平成9年11月11日（平成5年（オ）第1660号）民集51巻10号4055頁＝判時1626号74頁＝判タ960号102頁〔預託金事件（＝ファミリー事件）最高裁判決〕などを参照。
- (7)最二小判平成13年6月8日（平成12年（オ）第929号）民集55巻4号727頁＝判時1756号55頁＝判タ1066号206頁〔円谷プロダクション事件（＝ウルトラマン事件）最高裁判決〕。
- (8)明治31年法律第10号。
- (9)最一小判平成12年1月27日（平成7年（オ）第1203号）民集54巻1号1頁＝判時1702号73頁＝判タ1024号172頁

〔所有権移転登記手続等請求事件〕。

- (10)東京地判平成13年9月20日（平成12年（ワ）第20503号）判時1764号112頁＝判タ1094号245頁〔電着画像の形成方法事件〕。
 - (11)東京地判平成13年5月14日（平成11年（ワ）第16175号）判時1754号148頁＝判タ1080号208頁〔眼圧降下刑事件〕。
 - (12)東京地判平成19年11月28日（平成16年（ワ）第10667号）〔データ伝送方式事件〕。
 - (13)特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）。
 - (14)「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（平成6年条約第15号）付属書一C）。
 - (15)特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成6年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、平成7年）10頁以下。
 - (16)知財高判平成22年9月15日（平成22年（ネ）第10001号）判タ1340号265頁〔モータ事件控訴審判決〕。
 - (17)日暮直子ほか4名「民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の概要（上）」NBL958号（平成23年）62頁。
 - (18)特許法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号）。
 - (19)特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、平成18年）107頁以下。
 - (20)関税法2条1項1号は、「『輸入』とは、外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。）又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に（保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に）引き取ることをいう。」と規定している。
 - (21)最大判昭和41年7月13日（昭和40年（あ）第1869号）刑集20巻6号656頁＝判時450号3頁＝判タ195号120頁〔麻薬取締法等違反事件〕、最一小判昭和58年9月29日（昭和57年（あ）第1153号）刑集37巻7号1110頁＝判時1092号37頁＝判タ509号88頁〔覚せい剤取締法等違反事件〕を参照。
 - (22)知財高判平成18年5月25日（平成17年（行ケ）第10817号）〔WHITEFLOWER事件〕。
 - (23)最判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号）民集54巻4号1368頁＝判時1710号68頁＝判タ1032号120頁〔キルビー特許事件最高裁判決〕。
- （原稿受領2012.2.9）