

特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の再検討

瀨井宏之*

- I 序章
 - 1 本稿の目的
 - 2 叙述の順序
- II 比較法
 - 1 EU
 - (1) 序説
 - (2) ブラッセル I 規則
 - (3) *GAT* 判決
 - (4) 小括
 - 2 米国
 - (1) 序説
 - (2) 連邦裁判所の事物管轄
 - (3) 特許権侵害訴訟における管轄原因
 - (4) *Voda* 判決
 - (5) 小括
 - 3 日本
 - (1) 序説
 - (2) わが国における国際裁判管轄の決定基準
 - (3) サンゴ砂事件判決及び関連裁判例
 - (4) 小括
- III 分析
 - 1 問題の所在
 - 2 外国国家による特許付与行為のわが国における効果
 - (1) 序説
 - (2) 承認要件
 - (3) 特許無効の抗弁
 - (4) 有効性判断の競合
 - 3 小括
- IV 結語

* 新第 62 期司法修習生。

I 序 章¹⁾

1 本稿の目的

パリ条約は特許独立の原則を定めており、複数の国でビジネスを行う者が、ビジネスを行うすべての国において自らの発明品に対して特許権による保護を得たいと思えば、それぞれの国で特許を取得する必要がある。

例えば、日本企業 X が発明品甲の販売を日本、米国、ドイツで行っているとする。X がそれらすべての国において発明品甲について特許権による保護を享受したいと考えれば、X は日本、米国、ドイツのそれぞれの国で特許権を取得する必要がある。そうして実際に X がそれらの国々で特許権を取得した場合において、日本企業 Y が、日本、米国、ドイツにおいて、X の保有する日本特許権、米国特許権、ドイツ特許権をそれぞれ侵害したとする。

このとき、X は Y の住所地国（本店所在国）である日本の裁判所において、Y を被告として、X が保有する日本特許権の侵害訴訟、米国特許権の侵害訴訟、ドイツ特許権の侵害訴訟をまとめて提起することができるのだろうか。それが、本稿の扱うテーマである²⁾。

特許権者の観点に立ってみると、どれかひとつの裁判所で訴訟を行うことができた方が直感的には容易であり、どれか一国の裁判所で訴えを提起でき

1) 本稿は、早稲田大学大学院法務研究科最終学年 4 単位科目「研究論文指導」（指導教員 道垣内正人教授）において執筆・提出した 10 万字程度の研究論文を大幅に圧縮するとともに、論旨の明確化のための修正を加えたものである。本論文の執筆にあたり、道垣内先生からは終始暖かいご指導をいただいた。もちろん本稿に存する誤りは筆者に属するが、先生には心より感謝申し上げたい。

本稿の執筆に先立ち、2007 年 3 月に早稲田大学で開催された法科大学院形成支援プログラム「トランスナショナル・プログラム 知的財産」及び早稲田大学大学院法務研究科最終学年 2 単位科目「知的財産法クリニック」（担当教員 竹中俊子教授／鶴飼健教授／片山英二講師）に参加する機会を得ることができ、それらを通して本稿で扱う主題に関しても多くの貴重な示唆を得た。

本稿の雑誌掲載にあたっては、塚原英治教授及び伊藤良太さん、池田美奈子さん、原田一葉さん、水本知行さん、阿部姫井さん、安井恵さんをはじめとする Law&Practice 編集部のみなさまに大変お世話になった。この場を借りて感謝申し上げたい。

2) これは「特許権侵害訴訟を特許登録国の専属管轄とすべきか」という問いとほぼ重なる。

3 Law&Practice

ることが望ましいようにも思える。

しかしながら、特許権は国家の高権的行為によって付与されるものであることから、特許権の有効性を判断する訴訟は登録国の専属管轄に属するという考え方が有力である。もしその考え方に妥当性があるとすれば、侵害訴訟においても特許権の特許無効の抗弁が提出され裁判所が特許権の有効性について判断することが求められる可能性がある以上、侵害訴訟も登録国の専属管轄におくべきではないかということが問題となる。

この問題に関しては豊富な先行研究が存在する³⁾。そうした中で本研究を公にしようとする理由は、下記の通り、先行研究の前提とする状況が大きく変化したことにある。

第1に、先行研究の多くが発表されたのは、ハーグ国際私法会議において国際裁判管轄及び外国判決の承認・執行についてのグローバル条約が成立し、さらにその中で特許権侵害訴訟についても規律が行われることが期待されている状況下であった。しかしながら、この条約作成プロジェクトは、2005年の管轄合意に関する条約（以下「合意管轄条約」）の作成に止まり、当初の構想と比べると限定された形となってしまった⁴⁾。そして、合意管轄だけを対象とするものであるため、この同条約においては特許権侵害訴訟は適用除外とな

3) 本稿で扱うテーマに関する先行研究としては、本間靖規=中野俊一郎=酒井一『国際民事手続法』62頁（有斐閣，2005年），山田録一『国際私法』390頁（有斐閣，第3版，2004年），申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について(1)(2)」法学論叢（京都大学）155巻2号24頁，5号55頁（2004年），Masato Dogouchi, *Jurisdiction over Foreign Patent Infringement from a Japanese Perspective in Consideration of the Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters as of June 2002*, 44 *Japanese Annual of International Law* 35 (2001), 渡辺惺之「国際的な特許侵害訴訟の裁判管轄は専属管轄化すべきか？—ハーグ条約準備草案の提起した問題—」知財研フォーラム44号2頁（2001年），茶園成樹「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59頁（1998年），石黒一憲『現代国際私法 上』270頁（東京大学出版会，1986年）などがある。

4) 知的財産紛争の国際裁判管轄は、ハーグ国際私法会議において最も議論の紛糾を呼んだテーマのひとつであった。合意管轄条約に至る議論の流れを追ったものとして、道垣内正人「専属的管轄合意と知的財産訴訟—ハーグ合意管轄条約に関連して—」季刊企業と法創造7号42頁（2006年）がある。

なお、知的財産紛争の国際裁判管轄・外国判決の承認執行の分野においては、これまでにいくつもの条約案の作成がなされてきており、それらの議論を知ることは問題の把握にあたって大変有益である。原論文（前掲註(1)参照）においては国際的枠組に関して独立の章を設けて詳細な検討を加えたが、本稿では字数の制約から、適宜参照するにとどめる。

ってしまった⁵⁾。

第2に、他方、各国の国内法に目を移すと、この1年余りの間に、欧州・米国の判例は、外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を否定する方向に大きく動いた。

まず、2006年に欧州司法裁判所（ECJ）において外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄に関する⁶⁾GAT判決及び⁷⁾Roche判決が出され、外国特許権侵害訴訟の内国裁判所への提起が困難になった。さらに、米国においても、2007年2月、外国特許権侵害に対して付加管轄権を行使した地裁判決が連邦巡回控訴裁判所（CAFC）によって破棄された⁸⁾（Voda判決）。

これに対して、わが国の裁判例をみると、特許権侵害訴訟が登録国の専属管轄に属するという考え方はとられておらず、裁判所は外国特許権侵害に基づく訴えについて国際裁判管轄を肯定している。また、学説上も、特許権侵害訴訟を登録国の専属管轄とすべきことを主張する見解は見当たらない。欧米における状況との違いは今後も維持していくことができるのだろうか。

本稿は、以上のような状況の変化をふまえて、従来の日本における考え方の再検討を行うことを目的とする。

2 叙述の順序

本稿の構成は以下の通りである。

本章に続く第2章においては、特許権侵害訴訟の国際裁判管轄についてのEU、米国、日本における取扱いについて検討する。ここでは、欧米における上記の裁判例とともに、日本については2003年に東京地方裁判所が下したサンゴ砂事件判決を中心に紹介する。これらは本稿のテーマを考えるにあたって興味深い対照をなしている。

5) 合意管轄条約2条2項o号。ただし、契約関係事件については別途手当てがなされている（2条2項o号括弧書）。

6) Case C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 2006 ECJ CELEX LEXIS 345.

7) Case C-539/03, Roche Nederland BV. and others v. Dr. Frederick James Primus, 2006 ECJ CELEX LEXIS 346.

8) Voda v. Cordis Corp. 476 F. 3d 887 (Fed. Cir., 2007). なお、熊倉禎男「判批」判タ1184号168頁（2005年）はサンゴ砂事件判決に対する評釈であるが、当時係属中であったGAT事件及びVoda事件に対する言及がある。

5 Law&Practice

第3章では、以上の考察をふまえて日本法上いかなる取扱いを行うべきかを検討する。ここでは、特許権が他の私法上の権利とは異なり公的色彩を強く有することから、外国国家行為承認の問題として捉えるべきであると論ずる。その上で、外国特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁が提出された場合に当該特許権の有効性を判断することができるかといった問題や、訴訟競合をどのように処理するべきかといった発展的な問題についても検討を加えることにしたい。

第4章は結語にあてる。

II 比較法

1 E U

(1) 序 説

EUにおいては、1968年のブラッセルI条約（2000年に規則化⁹⁾）及び1988年のルガノ条約¹⁰⁾等を通して、域内国際民事訴訟法ルールが整備されてきた。本節では、適用範囲が広く¹¹⁾、かつ近時その解釈について重要な判決が出されたブラッセルI規則における特許権侵害訴訟の取扱いを検討する。

以下、まず(2)において特許権侵害訴訟の取扱いに着目しながらブラッセルI規則上の管轄原因について概観する。その上で、(3)において近時の重要判決であるGAT判決について分析を加える。最後に(4)において簡単なまとめを行う。

9) 規則化に伴う変更点等については、中西康「ブラッセルI条約の規則化とその問題点」国際私法年報3号147頁（2001年）に詳しい。なお、ブラッセルI条約は単にブラッセル条約と呼ばれることも多いが、婚姻事件における管轄及び裁判の承認・執行に関する条約と区別するため、本稿ではブラッセルI条約とする。

10) ルガノ条約の内容はブラッセルI規則とほぼ同一である。仮にわが国がルガノ条約を締結した場合、非EU加盟国もECJの判断を尊重することになるので（ルガノ条約プロトコルNo.2）、同条約とパラレルな内容をもつブラッセル規則に対するECJの解釈を理解することが不可欠になる。

11) 同規則はEU加盟国のほぼすべての国（デンマークを除く）に住所を有する自然人・法人を被告とする請求について広く適用される。

(2) ブラッセル I 規則¹²⁾

i 普通管轄

ブラッセル規則においては、まず 2 条 1 項において被告住所地に普通管轄が認められている¹³⁾。この場合、国籍は問題とならない。したがって、例えばフランスに住所を置くイタリア人に対する訴えについてはフランス裁判所が原則として管轄を有することになる。

ii 特別管轄

次に、5 条から 7 条までに特別管轄の規定が置かれている。

まず、5 条 3 項により、不法行為については損害発生地に管轄が認められる¹⁴⁾。この点、特許権侵害訴訟も不法行為訴訟の一種であると考えれば、特許権侵害の結果が発生した地の裁判所に本条に基づく管轄が認められるようにも思える。しかしながら、特許独立の原則から、特許権侵害の結果が発生するのは登録国又は登録が行われると認められる国である。したがって、結局のところ特許権侵害については後述の 22 条 4 項と同じ規律になる。

さらに、6 条により、「請求原因を別々に判決すると生じうる矛盾した解決を避けるために、同時に審理して判決する利益があるような密接な関係によって請求同士が関連している¹⁵⁾」ことを要件として訴えの主観的併合が認められている（6 条 1 項）。特許事件に関しては、特許独立の原則にもかかわらず、

12) ブラッセル I 規則の翻訳については、中西康「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する 2000 年 12 月 22 日の理事会規則 (EC) 44 / 2001 (ブリュッセル I 規則) (訳) (上) (下)」国際商事法務 30 巻 3 号 311 頁, 30 巻 4 号 465 頁 (2002 年) を引用する。以下、ブラッセル I 規則に関する部分は同じ。

なお、本款で取り上げた諸条項については、6 条を除き、規則化に伴う変更はなされていない (変更内容については中西・前掲註(9)参照)。以下特に断らない限り規則について検討するが、ブラッセル I 条約の解釈適用が問題となった裁判例については、条約の条文番号で検討する。

13) 2 条 1 項 本規則に別段の規定がある場合を除き、構成国の領域内に住所を有する者は、国籍のいかんにかかわらず、その国の裁判所に訴えられることができる。

14) 5 条 3 項 構成国の領域内に住所を有する者は、次に定める場合においては、他の構成国の裁判所において訴えられる。…不法行為又は準不法行為事件においては、損害をもたらす事実が発生したか、発生する危険がある地の裁判所。

15) 本要件はブラッセル I 条約には存在せず、ブラッセル条約 6 条の解釈に関する欧州司法裁判所の判例法理 (Case C-189/87, Kalfelis v. Schröder, 1988 E.C.R. 556) が規則化に伴い明文化されたものである。

7 Law&Practice

どのような場合に「請求原因を別々に判決すると生じうる矛盾した解決を避けるために、同時に審理して判決する利益があるような密接な関係」が認められるかという点に関して興味深い問題が生ずる。従来この問題に関する解釈はEU構成国によって異なっていたところ、2006年のRoche判決により解決がなされることとなった。¹⁶⁾

iii 専属管轄

22条4項において、特許関係事件について専属管轄の定めが置かれている。¹⁷⁾ この結果、「特許権の登録又は有効性に関する事件」については、登録国が管轄を有することになる。そして、22条に基づき他の構成国裁判所が専属管轄を有する事件について訴えが提起された場合、裁判所は職権で訴えを却下する(25条)。

では、特許権侵害訴訟も「特許権の登録又は有効性に関する事件」といえるか。この問題に関しては、2006年に至るまで、ECJによる明確な判断はなく、特許権侵害訴訟が登録国の専属管轄に属するか否かの取扱いは国によって分かれていた。¹⁸⁾

16) Roche判決の内容に関しては本稿では検討を省略する。従来の各国の取扱いを含めて詳細な検討を加えたものとして Matthias Rößler, *The Court of Jurisdiction for Joint Parties*, 38 *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 38 (2007) がある。

17) 22条4項 次の裁判所は、住所のいかんを問わず、専属管轄を有する...特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の、登録又は効力に関する事件においては、寄託若しくは登録が申請若しくは受理されたか、又は国際条約の規定に基づき受理されたものとみなされる構成国の裁判所。欧州特許の登録又は効力に関する事件においては、住所のいかんにかかわらず、当該特許を付与した構成国の裁判所が専属管轄を有する。ただし、1973年10月5日にミュンヘンで署名された、欧州特許の付与に関する条約で定める、欧州特許庁の管轄を妨げない。

18) EU諸国における動向に関しては、主に以下の文献を参考にした。ULRICH MAGNUS, PETER MANKOWSKI (eds.), *BRUSSELS I REGULATION* (2007), Arnaud Nuyts, Katarzyna Szychowska and Nikitas Hatzimihail, *Cross-Border Litigation in Intellectual Property Matters in Europe, Background Paper for the Heidelberg Workshop of 21 October 2006*, at <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/HeidelbergBackgPaper1.pdf> (last visited Nov. 22, 2008) [hereinafter referred to as NUYTS ET AL.], Annette Kur, *Enforcement of Foreign Patents in European Courts*, Vol. 14, Issue 1, *CASRIP Newsletter* (2007), at <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol14/news14i1Kur.html> (last visited Nov. 22, 2008), Steven Warner and Susie Middlemiss, *Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?*, *E.I.P.R.* 580 (2006), Paul Joseph, *The rise and fall of cross-border jurisdiction and remedies in IP disputes*, 13 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 850 (2006), Marc Döring and Francis van Velsen, *Is cross-border relief in European patent litigation at an end?*, 13 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 858 (2006), 木棚照一編『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』11頁〔古田啓昌〕(経済産業調査会, 2003年), 片山英二「ヨ

すなわち、英国のように伝統的に外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を否定してきた国が存在する一方で¹⁹⁾、オランダのように国際裁判管轄を肯定した上で、*kort geding*といわれる仮処分を積極的に発動してきた国もある²⁰⁾。ドイツにおいても、連邦普通裁判所がこの問題について明確な判断をしたケースはないものの、近時の下級審判決は肯定する方向にあるといわれている²¹⁾。このような解釈の不統一に終止符を打ったのが、2006年のGAT判決である。

(3) GAT判決²²⁾

[事案]

ドイツ法人 X はドイツ法人である訴外自動車会社 A に対し、ダンパースプリングの供給契約を申し込んだ。これに対しドイツ法人 Y は、X の申込みの対象となっているダンパースプリングは Y の 2 つのフランス特許権を侵害すると主張した。そこで、X はデュッセルドルフ地方裁判所に、フランス特許権を侵害していないことの確認及び Y が保有するフランス特許権の無効確認を求めて出訴。

デュッセルドルフ地裁は特許権侵害訴訟の国際裁判管轄を認めた上で、Y 社の特許権は有効であるとして X の請求を棄却した。デュッセルドルフ高等裁判所²³⁾は手続の停止を決定するとともに、以下の争点を先決問題として欧州司法裁判所に付託した。

ヨーロッパにおけるクロスボーダー・インジャンクション」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』265頁（信山社，1999年），国際委員会「クロス・ボーダー・インジャンクション—国境を越える侵害差止—」知財管理 47 卷 12 号 1809 頁（1997年）。

19) *Coin Controls Ltd. v. Suzo International (U.K.) Ltd. and Others*, 1997 F. S. R. 660.

20) オランダにおいては本文の通り特許権侵害訴訟が登録国の専属管轄とされず、また *kort geding* が簡易で使い勝手がよく、その上訴えの主観的併合の要件も緩かったために、各国から *kort geding* の申立てが殺到した。それに対して *Expandable Grafts* 事件判決 (*Expandable Grafts, Ethicon & Cordis Europe v. Boston Scientific*, 1999 F.S.R. 352) がいわゆるスパイダー・オン・ザ・ウェブ法理を導入して主観的併合を制限した結果、*kort geding* の濫発には歯止めがかかったといわれている。NUYTS ET AL., at 15 等参照。

21) 茶園・前掲註(3)6頁。

22) 前掲註(6)。

23) ルクセンブルク解釈議定書においては、各国最高裁判所のみならず控訴審裁判所に対して、欧州司法裁判所に先決問題を付託する権限が与えられている（同議定書 2 条 2 項，3 項）。なお、ブラッセル I 規則においては、各国控訴審裁判所が欧州司法裁判所に先決問題を付託する権限は認められていない。EC 条約第 4 編においては、付託権限が各国の最高裁判所に限定されているからである（68 条 1 項）。

【ブラッセル I 条約 16 条 4 項が定める専属管轄の規定は、特許権の無効を（対世効をもって）確認する手続にのみ適用されるのか、それとも特許無効確認²⁴⁾に関連した手続一般に適用されるのか】

[判 旨]（括弧内の数字はパラグラフ番号を示す）

ブラッセル I 条約 16 条 4 項の「特許の登録又は効力に関する」手続とは条約独自の概念であり、すべての締約国間で統一的な適用が行われなければならない。(14)

特許権の有効性、寄託の存在、登録の存在に関係がなく、これらが当事者によって争われていない訴訟においては 16 条 4 項が適用されず、これは特許権の有効性が問題とならない特許権侵害訴訟においても妥当する。(16)

しかし実際には、特許権の有効性の問題は、原告の主張の基礎となる権利を否定し、自らに対する請求の棄却を求める被告によって抗弁（反訴）としてしばしば持ち出される。その問題は、侵害が存在せず、したがって被告が裁判上有効な権利を有さないことの確認を求める訴訟において本訴として持ち出されることもある。(17)

16 条 4 項は、文言上、特許権の有効性が本訴として持ち出された場合においてのみ適用されるのか、それとも抗弁（反訴）として持ち出された場合においても適用されるのか不明確である。(18)

こうした状況において、16 条 4 項は、その目的と条約の構造に照らして解釈されるべきである。(20)

16 条の目的は、事実及び法に照らして密接な関連性を有する裁判所に管轄が属することを確保することにある。(21)

24) 2004 年 9 月に出示された Advocate General (Geelhoud) 意見は、以下の 3 案を提示した。

①ブラッセル I 条約 16 条 4 項は主たる請求原因が知的財産権の有効性である場合にのみ適用される。

②16 条 4 項は特許権侵害訴訟にも及ぶ。

③特許権の有効性が問題となった特許権侵害訴訟にのみ 16 条 4 項が適用される（したがって、原則として規則 2 条に基づき管轄を有する裁判所が特許権侵害訴訟についても管轄権を有するが、特許無効の抗弁等によって特許権の有効性が争点となった場合には、管轄裁判所は登録国の裁判所に事件を移送し、又は手続を中止する）。

これらの案の中で、Geelhoud は③を支持した。しかしながら、判決は別の結論を採用することとなる。

自国に特許が登録されている締約国の裁判所が、自国法を適用し、自国の特許権の効力について最も適切に判断することができる。多くの締約国が特許事件の専門的性質を考慮し、特許事件が専門裁判所において審理されることを確保するための特別な司法システムを設けているという事実はこのことの現れである。(22)

また、専属管轄は、特許の付与が必然的に国家機関の関与を伴うという事実からも正当化される。(23)

条約の構造上の 16 条の位置に関しては、同条の管轄ルールは専属的・強行法規的性質を有し、その適用は当事者及び裁判所を拘束するということが指摘されるべきである。(24)

以上のことから、同条に基づく専属管轄は、本訴においても、抗弁（反訴）においても、手続の当初から問題となった場合においても、手続の後の段階で問題となった場合においても、特許権の有効性が問題となるあらゆる形の手続において適用があると解するべきである。(25)

第 1 に、侵害訴訟又は非侵害確認訴訟が係属した裁判所に問題となる特許の無効を間接的に判断させてしまうと、16 条 4 項の拘束的性質が失われてしまう。(26)

原告が、請求の組み立て次第で、同条によって設定された管轄の強行的性質を迂回することを許してしまうことになる。(27)

第 2 に、こうして 16 条 4 項が迂回される可能性がある場合、訴え提起が可能な裁判所が複数生じてしまう。その結果、条約によって設定された管轄ルールの予測可能性が奪われてしまい、条約の基礎にある法的安定性の原理が害されてしまう。(28)

第 3 に、条約の構造上、特許を付与した国以外の国の裁判所が特許の有効性について間接的に判断してしまうと、条約が特に防止しようとする判断の矛盾のリスクが増加してしまう。(29)

Y 及びドイツ政府は、特許権の有効性を間接的に判断する裁判の効力は、ドイツ法上当該手続に臨む当事者限りのものであると主張している。しかし、これは上記のリスクに対する適切な応答であるとはいえない。判断の効力は国内法によるところ、いくつかの締約国においては、特許無効の判

断は対世効を有する。したがって、矛盾した判断が生ずるリスクを防ぐためには、特許付与国以外の国の裁判所が特許の有効性を間接的に判断することができる場合を、その判断の効力が国内法上手続きを遂行する当事者限りにおいてのみ生じる場合に限定する必要がある。しかし、このような限定は、歪みをもたらし、締約国及び関連する私人の条約上の権利義務の公平と統一性を害することになる。(30)

本判決は、ブラッセル I 条約 16 条 4 項は特許の有効性が問題となる手続一般に適用されるとし、結論として同項の適用範囲を拡張した。

ただし、本判決の理解においては 2 つの点に注意する必要がある。

第 1 に、本判決は EU 構成国間の公平というファクターを重視しており、そのままの形でわが国の参考に供することはできない。すなわち、本判決は、判断の効力が相対効にすぎないのであれば、内国裁判所が外国特許権の有効性について判断することを肯定する(パラグラフ 16)。しかしながら、その場合 EU 加盟国のうち、判断に相対効が生じる国のみが外国特許権の有効性について判断することができることになるところ、そうでない国もあるので、条約上の権利義務の公平・統一性が害されることを懸念する。その上で、外国特許権の有効性が問題となる手続一般に 22 条 4 項の適用があると解するのである。そうすると、裁判所による特許の有効性判断について相対効しか認めない EU 非加盟国(日本も含まれる)が単独で外国特許権侵害訴訟について管轄権を行使してよいかという問題については、条約上の権利義務の公平などについて考える必要はない以上、可能であると解する余地がある。

第 2 に、本判決において ECJ に付託された問題は限定的なものにすぎない。すなわち、本件においては、「特許無効確認に関連した手続一般に 22 条 4 項が適用されるのか」という問題点のみが ECJ に付託されたのであり、「特許侵害訴訟一般に 22 条 4 項が適用されるか」という問題点は付託されていない。したがって、「特許権の有効性が問題となる手続」がいかなるものかという点については今後の解釈に委ねられることになるし、22 条 4 項が適用されない特許権侵害訴訟はいまなお観念しうる。例えば、特許権侵害訴訟を起こされる可能性が生じた者が先手を打ち、特許の有効性を争点とせずに侵害の有無の

みの判断を裁判所に求めるようなケースにおいては、GAT判決の射程は直接には及ばないと思えることは十分可能であろう。このような戦術を認めるのであれば、いわゆるTorpedo Problem²⁵⁾はいまなお解決できないことになる²⁶⁾。ただし、同日ECJが下したRoche判決と併せて読むと²⁷⁾、少なくとも特許権者が複数国で特許権侵害行為を行う者を被告として特許権侵害訴訟を提起するというようなオーソドックスな特許権侵害訴訟については、原則として登録国の専属管轄に属することになったものと考えられる。

(4) 小 括

本節では、GAT判決によってEU構成国裁判所において外国特許権侵害に基づく訴えを提起することが困難になったことをみた。ただし、本判決の理解にあたっては、EUの特殊性に注意する必要がある。次節では、米国についてみてみたい。

2 米 国

(1) 序 説

本節においては、米国における取扱いをみていくことにしたい。米国における法制度は連邦と州とで二元的な構造を有しているが、本稿においては連邦裁判所の管轄権行使に検討の対象を限定することにしたい。

25) 特許事件の審理が遅い国（例えばイタリア）に訴えを提起しておき、審理を遅延させようとする訴訟戦術に伴う問題をこのように呼んでいる。ブラッセルI規則の先訴優先の原則から、そのような場合においてもストップが余儀なくされてしまうのである。こうした戦術が多用されるのが医薬品特許のケースである。医薬品については、開発費用に莫大な費用がかかっているため、万一特許が無効とされてしまうと多額の損失を被ることになる。そこで、権利関係をできるだけ長く不明確にしておき、その間に費用を回収しようとする。

26) なお、さらに残された問題として、規則31条（条約24条）の仮処分手続についても本判決の射程が及ぶかなども考える必要がある。本判決が仮処分について判示していないことからすると、仮処分については本判決の射程が及ばないと思えることができ、実際にGAT・Roche両判決以降にオランダのkort geding手続においてクロスボーダー・インジャンクションが認められた例もあるようである（NautaDutilh, 4 Patent Newsletter (Decemver 22, 2006), at http://www.newsletter-nautadutilh.com/EN/xzine/intellectual_property/patent_newsletter.html?cid=4&xzine_id=3713 (last visited Novemver 22, 2008) 参照)。

27) Roche判決は、ブラッセルI条約6条の要件を厳しくする理由のひとつとして、GAT判決を引用する。そして、仮に6条に基づく管轄の集中を認めたとしても、特許無効の抗弁が提出された場合、登録国に判断を委ねざるを得なくなり、それによって手続が分断されてしまう不都合があるという指摘を行なっている。

米国において、連邦裁判所が管轄権を行使するためには、人的管轄及び事物管轄が肯定される必要があるが、本稿との関係で問題となるのは、外国特許権に基づく訴えに対して連邦裁判所の事物管轄が認められるかという点である。本節では、まずこの問題を考える前提として(2)において連邦裁判所の事物管轄について概観する。その上で、(3)において外国特許権侵害訴訟に対してどのような管轄原因に基づいて管轄を肯定する余地があるかを検討する。そして、(4)においてそれらの検討をふまえて近時の重要判決である *Voda* 判決について分析を加える。最後に(5)で簡単なまとめを行う。

(2) 連邦裁判所の事物管轄²⁸⁾

i 序

連邦裁判所が事物管轄を有するのは、合衆国を原告とする事件、合衆国を被告とする事件、連邦問題事件、州籍相違事件である。そして、それらに関連する請求に対して、付加的な管轄が認められる場合もある。以下、それぞれの内容についてみていくことにしたい。

ii 連邦問題管轄

まず、連邦問題管轄とは、争いの対象となる法律関係の性質に着目して、連邦裁判所の管轄を認めるものである。すなわち、合衆国憲法上「憲法、合衆国の法律及び合衆国の権限に基づいてすでに締結され又は将来締結される条約の下で生起するコモン・ロー上及びエクイティ上の事件」(連邦問題事件)については、連邦の司法権が及ぶとされている²⁹⁾。これを受けて、連邦民事訴訟規則において、「合衆国の憲法、法、条約のもとで生起するすべての民事訴訟」³⁰⁾について連邦裁判所の第一審管轄権が付与されている(1331条)。さらに、個別に特許権事件(1338条a項)、不正競争事件(1338条b項)、外国人不法行為事件(1350条)について連邦裁判所の専属管轄権が与えられている。

iii 州籍相違管轄

州籍相違管轄とは、当事者に着目して連邦裁判所の管轄を認めるものである。すなわち、連邦の司法権は、「相異なる州の市民間の訴訟」に及ぶとされ

28) 訳語等については、特に浅香吉幹『アメリカ民事手続法』(弘文堂、2000年)及び木棚編・前掲註(18)11頁以下〔古田啓昌〕を参考にした。

29) 合衆国憲法第3条第2節。

30) 合衆国憲法第3条第2節第1項。

ており、これを州籍相違管轄（diversity jurisdiction, 1332条）と呼ぶ。州籍相違管轄が認められるのは、係争額 75,000 ドルを超える、(1) 異なる州の市民間の争訟、(2) ある州の市民と外国の市民もしくは臣民との間の争訟、(3) 異なる州の市民間の争訟で、外国の市民もしくは臣民が当事者として追加されるもの、(4) 外国が原告となり、ある州の市民又は複数の異なる州の市民が被告となる争訟である。

iv 付加管轄

さらに、連邦裁判所に第一審管轄権を付与する根拠となる原告の法的主張がある場合、別の法的主張が単独では連邦第一審管轄権の根拠となりえなくとも、2つの主張が同一事件から派生し、かつ相互に十分な関連性があるのであれば、両主張を含めた1つの事件に連邦裁判所の第一審管轄権が存在するものとされる。これが、付加管轄（supplemental jurisdiction, 1367条）と呼ばれるものである。

(3) 特許権侵害訴訟における管轄原因

i 連邦問題管轄

では、外国特許権の侵害訴訟について、前款で概観した種々の管轄原因に基づき、連邦裁判所が管轄権を行使することができるか。

まず連邦問題管轄についてみると、特許管轄については、外国特許権に基づく訴訟は連邦問題事件ではないとした判決がある（*Mars*判決³¹⁾）。したがって、外国特許についてのみ争うのであれば、特許管轄に基づく管轄権行使は困難である。

次に、特許権侵害が不正競争にあたりと解すれば、不正競争管轄に基づく管轄権行使もできるのではないかと考えることも不可能ではない。しかしながら、そうした主張も判例によってすでに否定されている³²⁾。

外国人不法行為法管轄についてはどうか。外国人不法行為法管轄が認められるためには、特許権侵害訴訟が「国際法又は米国が締結した条約に違反する行為」であるといえる必要があるが、結論からいえばそれは困難であろう³³⁾。

31) *Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux*, 24 F.3d 1368, 1374 (Fed. Cir. 1994).

32) 前掲 *Mars* 判決。原告は、「不正競争 (unfair competition)」の概念は、特許権侵害を含むあらゆる商業的行為上の不法行為 (business torts) に拡張されるべきであると主張した。

33) Peter Nicolas, *The Use of Preclusion Doctrine, Antisuit Injunctions, and Forum Non Convenience*

まず特許権の国際的保護が国際慣習法になっているとはいえないため、考えられるとすれば後者の条約違反である。しかしながら、確かに米国は特許権の国際的保護のための条約に加入しているものの、それらの条約には自動執行力はない上に、私人の行動を規律する性質も有さない。

ii 州籍相違管轄

では、州籍相違管轄についてはどうか。

確かに、外国特許権に関する訴訟についても、当事者の州籍（国籍）が異なる場合には、連邦裁判所が管轄権を行使することもできそうである。そして、実際に*Mars*判決は州籍相違管轄の問題とした。しかしながら、州籍相違管轄の要件を満たすのは困難であるとされており³⁴⁾、実際に*Mars*判決においても州籍相違管轄の行使は否定された³⁵⁾。

そこで、残るは付加管轄ということになる。

iii 付加管轄

これまでに、外国特許権侵害訴訟に対する付加管轄権行使の可否について判断した判決は3件ある。第1が1967年の*Ortman*判決³⁶⁾、第2が1994年の*Mars*判決、第3が2007年の*Voda*判決である。

一般的に付加管轄権行使においては、併合される複数の請求が合衆国憲法3条の同一の事件又は争訟を形成する必要があるとされている³⁷⁾。そして、それが外国特許権に基づく請求についてもその要件が満たされる必要があり、かつ当該事案においてその要件が満たされていると判断したのが*Ortman*判決である。

それに対して、*Mars*判決においては、特許権や準拠法が異なることなどを理由として、付加管轄権を行使することはできないと判断した。そこで両判

Dismissals in Transnational Intellectual Property Litigation, 40 VA. J. INT'L L. 331, 357.

34) 州籍相違管轄が認められるためには、「完全な州籍相違(complete diversity)」が必要であるとされ、原告全員と被告全員が州籍を異にする必要がある。付加管轄権が立法される際も、州籍相違管轄の厳格な要件が潜脱されるのではないかということが問題とされたようである。

35) なお、後に紹介する*Voda*判決はこの問題について判断を控えた。しかしながら、同判決の外国特許権侵害に基づく訴えに対する国際裁判管轄行使に対する否定的態度からすれば、州籍相違管轄に基づく管轄権行使も困難といえよう。

36) *Ortman v. Stanray Corp.*, 371 F. 2d 154 (7th Cir. 1967).

37) 本要件は *United Mime Workers of America v. Gibbs*, 383 U.S. 715, 86 S. Ct. 1130, 16 L. Ed. 2d 218 (1996) によって形成されたものであり、1367条制定の際に明文化された。

決の射程・関係が問題となるものの³⁸⁾、10年以上にわたって外国特許権侵害に対する付加管轄権行使の可否について裁判所の判断がなされることはなかった。

そして、この問題について待望の判断を下したのが、2007年の *Voda* 判決である。項を改めて同判決を検討することとしたい。

(4) *Voda*³⁹⁾判決

i 事案及び判旨

[事 案]

オクラホマ州オクラホマ・シティに住所を有する私人 X は、医療器具に関する特許を米国、カナダ、欧州、英国、フランス、ドイツに有している。X は、フロリダ州法人 Y が製造する医療器具がこれらの特許権を侵害していると主張し、オクラホマ西部地区連邦地方裁判所に損害賠償、実施料相当額、及びその他の裁判所が適当と認める救済を求めて出訴。

Y は、X による外国特許権侵害に基づく請求について事物管轄を欠くと主張した。地裁は付加管轄権を肯定。Y 控訴。

[判 旨]

（地裁の裁量権行使に関する判断）

「1367 条は、付加管轄権の行使は地裁の裁量権に属するとする。しかし、地裁の裁量権について司法審査が及ばないというわけではなく、当裁判所は裁量権濫用の基準に基づき判断を行う。

付加管轄権行使において、連邦裁判所は、それぞれの事件の、それぞれの訴訟段階において、訴訟経済、コンヴィニエンス、フェアネス、コミテ

38) この点、*Medigene* 判決 (*Medigene AG v. Loyola Univ. of Chicago*, Fed. Appx. 450 (Fed. Cir., 2002)) は、両者の関係について、*Mars* 判決の射程はそれほど広く解するべきではないとする。

39) 本判決の評釈等としては、Toshiko Takenaka, *High Hurdle for U.S. Courts to Hear Foreign Infringement Claims: Jan K. Voda v. Cordis Corp., A Comparative Law Perspective*, Vol. 14, Issue 2, CASRIP Newsletter (2007), at <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol14/newsv14i2US2.html> (last visited Nov. 22, 2008), Eric D. Chan, *Asserting Foreign Patent Claims in U.S. Federal Courts: What's Left after Voda v. Cordis?*, 18 ALBANY JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY 1 (forthcoming) at http://works.bepress.com/eric_chan/2/ (last visited Nov. 22, 2008), Michael C. Elmer, *Are U.S. Courts Going Global on Voda v. Cordis?* IPL Newsletter Spring 2006, at <http://www.finnegan.com/publications/news-popup.cfm?id=1640> (last visited Nov. 22, 2008) [ただし、下級審判決についてのもの]がある。

ィのそれぞれについて考慮し、利益衡量を行わなければならない。そして、当裁判所は、以下に述べるとおり、本件において地裁は 1367 条 c 項に基づく管轄権行使を控えるべき事由が存在したと認定し、地裁には裁量権の濫用があったと判断する。

a 最高法規としての条約

憲法 6 条によれば、条約は最高法規とされる。

パリ条約は、それぞれの国々の特許制度とそれに関する司法制度の独立を定めている。パリ条約はある国の裁判所が他の国の特許権について判断することを予定していないし、認めてもいない。そうすると、当裁判所は、外国特許権の有効性及び侵害について判断するべきではないと考える。PCT 協定及び TRIPS 協定は、いずれもある国の裁判所が外国特許について司法権を行使することを予定しておらず、認めてもいない。

地裁が外国特許権に基づく侵害の請求に対して管轄権を行使することを認めれば、外国国家によって付与された財産権の限界を確定するとともに、その侵害があったか否かを判断しなければならない。地裁による付加管轄権の行使によって、それらの条約に基づく米国の義務に違反することになる。こうした状況は 1367 条 c 項(4) に基づき管轄権を否定すべき例外的状況にあたる。したがって、当裁判所はこうした管轄権行使が可能であるかについて慎重に検討する必要がある。

b コミティと主権間の関係

コミティの観点からも本件における地裁の付加管轄権行使は支持されない。

第 1 に、上記諸条約はいずれもある国の裁判所が外国特許について判断することを認めていない。

第 2 に、後述のとおり付加管轄権を行使することがよりコンヴィニエントであるとはいえない。

第 3 に、外国裁判所が X の外国特許権に対して十分な保護を与えないとは言いきれない。当裁判所は米国の裁判所が英国、カナダ、フランス、ドイツの裁判所の代わりに英国特許、カナダ特許、フランス特許、ドイツ特許の解釈・執行を行わなければならない理由を見出すことはできない。

第4に、本件の外国特許権侵害について判断することによって、外国政府の権利を害することになってしまう。当事者の主張及びアミカス・キュリーによれば、関係諸国が米国の裁判所による管轄権行使を望んでいるとはいえない。さらに、ローカル・アクション・ドクトリンによれば、不動産の払い下げや権利に関する請求について判断できないとされるどころ、特許権の領域的限界は、不動産払い下げと類似している。特許権の排他的効力はその排他権を付与した領域の限界によって画されている。他の主権の管轄権が拡張されると、侵害や不調和がもたらされる。したがって、外国特許権に基づく請求に対する付加管轄権の行使によって、外国政府の権利が侵害され、さらにコミティ法理の背後にある協調の精神が害されることになってしまう。

さらに、法解釈のルールとして、不明確な法令は、外国当局に対して不当な結果をもたらすような解釈は避けるべきである。特許権とそれを規律する特許法はしばしば複雑であり、議会がCAFCを創設したのも、その理由による。本件で問題となる外国国家は、自国特許法の適用における統合性と一貫性を保つため、特別な裁判官、資源及び手続を用意している。外国特許権に基づく請求に対して管轄権を行使した場合、当該外国の意図は反古にされてしまうであろう。したがって、コミティと外国主権の不当な干渉を避けるという原理からすれば、1367条c項に基づき管轄権行使を控えるべきである。

c 訴訟経済

米国の裁判所が外国特許法について判断する制度的能力を欠いているために、米国で審理が行われた場合、特許付与国の裁判所で審理が行われるのに比べてより多くの訴訟資源が費消されることになる。さらに、陪審の混乱の可能性を考えると、別個のトライアルが必要となる可能性もある。したがって、本件において付加管轄権が行使されたとしても、Xがそれぞれの国の裁判所で請求を定立するのと少なくとも同等の負担のかかる訴訟となるものと考えられる。

複数国での特許権についてまとめて司法権を行使することはより効率的であると考えられる向きもあるが、その判決に対して full faith and credit が与

えられることを保障する国際条約はないし、外国国家はそれを承認しないかもしれない。そうすると、当裁判所がさらなる時間及び資源を費やして審理を行なった結果もたらされるのは、せいぜい請求に対する不十分な判断と、審理期間及び訴訟費用の増大くらいのものであろう。地裁はこのような訴訟経済上の分析を行っていない。この点からも、地裁の判断には裁量権の濫用がある。

d コンヴィニエンス

同様に、コンヴィニエンスの諸ファクターは、地裁が付加管轄権行使を控えるべきさらなる理由となる。しかし、地裁はこの点についても十分な分析を行っていない。例えば、証拠の獲得・翻訳にかかるコスト、特に外国特許法の専門家にかかるコストは付加管轄権行使を否定する方向に働く。原告のフォーラム選択の尊重という観点は、管轄権を肯定する方向に働く。

e フェアネス

最後に、国家行為の理論 (act of state doctrine) によれば、外国特許権の侵害に基づく請求に対する付加管轄権行使は、基本的に不公正である。同理論によれば、連邦裁判所も、州裁判所も、外国国家主権が自らの領域内で行った行為を有効とみなさなければならない。仮に本件において国家行為の理論の適用があるとすると、同法理によれば、当裁判所は外国特許権の有効性について判断することはできず、当裁判所は特許権の有効性について判断することなく、侵害の有無について判断しなければならない。そうすると、特許権が実際には無効であり、被告が特許付与国で裁判を起せばそれを理由に責任を免れるような事件において特許権侵害が認定されてしまうことになり、このような結果を招く管轄権行使は根本的に不公正である。

f 1367 条 c 項の裁量権濫用

以上より、本件の諸事情、条約に基づく制限、コミティ、訴訟経済、コンヴィニエンス、フェアネスに鑑み、本件においては 1367 条 c 項に基づく付加管轄権行使を控えるべき事情がある。しかし、地裁はこれらの分析をいずれも行っていない。したがって、地裁の判断には裁量権の濫用があ

る。」

なお、本判決には Newman 判事の反対意見がある。

ii 分析

(i) 本判決は、外国特許権侵害訴訟に対して付加管轄権行使を行うことができるかという問題について、CAFC として 10 年ぶりの判断を示したものである。そして、結論として、外国特許権侵害に対する付加管轄権行使を否定した。

本判決は、コミティ、訴訟経済、コンヴィニエンス、フェアネス及び他の例外的状況等の諸ファクターを考慮し、地裁はその裁量権を濫用したと判断したが、以下その判断について若干のコメントを加えたい。

(ii) 訴訟経済

ア 訴訟経済に関して、多数意見は、大きく以下の 2 点から、外国特許権侵害の請求について付加管轄権を行使することは訴訟経済に反するとした。

①地裁が外国特許権について判断すると、特許付与国の裁判所と比べて多くの訴訟資源を消費すること。

②付加管轄権を行使して判決を下したとしても、その判決の承認・執行が保障されないこと。

イ しかし、①については本件においては外国特許権に基づく請求が問題になっているものの、それらの内容は同一であると考えられ、言語も同一である。そうした場合においても本当に個々のクレーム解釈が必要になるかという点については、反対意見が指摘するとおり疑問なところがある⁴⁰⁾。

②は承認可能性の欠如を管轄権行使における裁量権判断において正面から考慮しようとするものである。しかし、エンフォースメントが確保できないから裁判所は判断を行わないということは当事者の権利保護の見地から疑問であるとする考え方も成り立つ⁴¹⁾。

(iii) フェアネス

40) Judge Newman, Dissent.

41) Judge Newman, Dissent. わが国に目を向けてみると、これはサンゴ砂事件において明確に否定された考え方であり、あまり支持される考え方とはいえないだろう。

ア 次に、多数意見は、国家行為理論を援用しつつ、外国特許権侵害訴訟について裁判所が管轄権を行使することは公正でないとする。その論理は以下の通りである。

第1に、仮に特許権の付与が国家行為にあたるとすれば、裁判所は外国政府が付与した特許権を有効として扱わなければならない。

第2に、その場合、登録国で提出できた特許無効の抗弁等を提出できないまま当事者が敗訴してしまう可能性がある。

第3に、それは、当事者にとって不公正である。しかしながら、そうした点について地裁は考慮を尽くしていない。

イ 特許の付与に国家行為の理論が適用されるか⁴²⁾という点については、いまなお議論の余地があり、多数意見も適用があると断定的に述べたわけではない。ただし、このような多数意見の考え方はわが国における解釈論においてもひとつの示唆を含んでいる。すなわち、外国特許権の有効性について裁判所が判断を行うことができないとした場合においても、特許権の有効性を前提として侵害の有無についてのみ判断することはできるとの考え方がありうるところ、そのような考え方は本判決によれば不公正であるということになる。外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄を肯定するのであれば、それと併せて当該特許権の有効性について争うことを認めることが必要であると考えべきであろう。

(iv) コミティ

最後に、多数意見はコミティの法理を援用し、管轄権行使を否定すべきであるとする。この点、Newman 判事は、日本の裁判例を援用しつつ、以下のような反対意見を述べている。

コミティは複雑な国際法上の原則であり、それを一般化して、合衆国の裁判所が紛争解決を行う義務を免れることができることと解することは、いかなる理論からも正当化できない。

42) 特許権に国家行為の理論の適用があるかはひとつの問題であり、本件においても大きな争点となった。この点多数意見は、「仮に国家行為の理論の適用があるとして」という形でフェアネスの議論に埋没させており、国家行為の理論の適用の有無については明言を避けている。Newman 判事はこの論点についても詳細な反対意見を述べている。

多数意見は、もし合衆国の裁判所が外国特許法上の問題について判断することが許されるとすれば、他国も自由に合衆国特許法上の問題について判断することを許してしまうとして、外国裁判所が合衆国の特許権について判断することを恐れる。しかし、合衆国の地方裁判所は外国裁判所ではないし、他国の裁判所をみると、外国特許法を適用することに抑制的であるとはいえない（K.K. Coral Corp. v. Marine Bio K.K., Case No. 1943 (wa) /2002 (Tokyo District Court, Oct. 16, 2003) [サンゴ砂事件判決]）。

すべての国家は市民の権利に関する紛争を解決するフォーラムを提供する義務を認識しているのであって、外国特許権が問題となっていることはこのことに対して影響をもたらすものではない。

コミティの概念については米国法特有のものが多いため、ここでは検討を進めない⁴³⁾。ただし、米国の裁判例において、わが国の裁判所を模範として、裁判所の紛争解決機関としての義務の必要性が説かれていることは、興味深い。そして、このような意識は、Newman反対意見にとどまらず、広く共有されはじめて⁴⁴⁾いる。

(v) 以上、本判決の理由付けについて若干の検討を加えた。

ただし、本判決は地裁の裁量権行使の適否のみについて判断したのであり、

43) コミティに関する分析として、石黒一憲「コミティ批判」曹時 44 巻 8 号 1425 頁 (1992 年) 参照。

44) 米国法曹協会 (ALI) は、これまで知的財産権の国際裁判管轄・外国判決承認執行に関する準則 (以下 ALI Principle) の作成を進めてきており、GAT・Voda 両判決後の 2007 年にファイナル・ドラフトが作成された (ALI のウェブサイト http://www.ali.org/doc/2007_intellectual_property.pdf (last visited Nov. 22, 2008) で入手することができる)。同草案においてはそれまでの準備草案において適用除外であった特許権をその対象とするとともに、裁判所の有効性判断が相対効を有することを条件に、外国特許権侵害訴訟に対する管轄権行使を認める (211 条)。対象となる特許権が外国特許権であることのみで付加管轄権の行使を控えてはならないとする (212 条)。それらは、GAT・Voda 両判決を立法的に否定することを志向するものである。

さらに、ドイツのマックスプランク研究所は知的財産権に関する国際裁判管轄・外国判決承認執行に関する国際的枠組作りを目指してきたが、GAT 判決は同研究所の準備草案と矛盾する。そこで同研究所は GAT 判決を受けて、GAT 判決を無効にする方向でのブラッセル条約改正提案を提出することになる。同提案については http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CLIP_Brussels_%20I.pdf (last visited Nov. 22, 2008) 参照。同草案においては、ブラッセル規則 22 条 4 項を改正する形で、特許の有効性判断が相対効を有することを条件に、外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を肯定する。

外国特許権侵害に基づく請求に対して付加管轄権を行使することができないとの一般的判断を下したわけではない。したがって、今後状況に応じて外国特許権侵害訴訟に対する付加管轄権行使が認められる可能性はゼロではないし、米国が新たな国際的な特許条約に加入することなど、状況の変化が起きたような場合においては結論が異なることがありうるということは判決自身が指摘するところである。

しかしながら、多数意見全体に外国特許権侵害訴訟に関する管轄権行使に対して消極的な姿勢が認められることは否定できず、外国特許権侵害に対する請求に対して付加管轄権が肯定される可能性は当面極めて低いといえよう。

(5) 小 括

本款では、米国における特許権侵害訴訟の取扱いについて概観した。そして、近時の *Voda* 判決によって、外国特許権侵害に基づく請求に対する付加管轄権行使が困難となったことをみた。次節では、日本の取扱いについてみてみることにしたい。

3 日 本

(1) 序 説

本節では、日本における外国特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の取扱いについて概観する。以下、まず、(2)においてわが国における国際裁判管轄の決定基準を確認する。その上で、(3)において特許権侵害訴訟に関する裁判例を概観する。最後に(4)においてまとめを行う。

(2) わが国における国際裁判管轄の決定基準

わが国の現行民事訴訟法には、国際裁判管轄に関する明文規定は存在しない。そこで、1981年のマレーシア航空事件判決⁴⁵⁾をリーディング・ケースとして、専ら判例によって規律が行なわれてきた。そして判例は、概ね以下の4つのステップに従って国際裁判管轄を判断していると評価することができよう。

第1に、わが国に国際裁判管轄に関する明文の規定はない。第2に、そこで、当事者間の公平、裁判の適正・迅速の実現という観点から、条理によっ

45) 最二判昭和56年10月16日民集35巻7号1224頁。

て規範の内容を定めなければならない。第3に、民事訴訟法の土地管轄規定に定める裁判籍のいずれかがわが国にあるときは、その事件の管轄を肯定することが国際裁判管轄に関する右の条理に適う。第4に、その一応の結論が、当該事案の事情に照らして上記の国際裁判管轄に関する条理に反する結果となるような特段の事情があれば管轄は否定される⁴⁶⁾。

では、特許権侵害訴訟については、どのような処理がなされているのだろうか。

(3) サンゴ砂事件判決及び関連裁判例

i 序

わが国で特許権侵害訴訟の国際裁判管轄が扱われたケースは、これまでに3件存在する。古い順に、1953年の満州国特許事件判決⁴⁷⁾、2002年のカードリーダー事件判決⁴⁸⁾、2003年のサンゴ砂事件判決⁴⁹⁾である。以下、それぞれの判決についてその内容をみていくことにしたい。

ii 満州国特許事件判決

満州国特許事件の事案及び判旨は以下の通りである。

[事 案]

訴外A（東京芝浦電気株式会社）はX（日本無線通信株式会社）が有する多極真空球に関する特許権の実施権の設定許諾を受けた。訴外BはAが製作した真空管を購入した上で、これを実施してラジオ受信機を製作するとともに、満州国に輸入した。そこでXは、Bによる輸入行為がXが有する満州特許権の侵害であるとして、Bの承継人であるY（松下電器産業株式会社）を被告として、損害賠償を求めて東京地方裁判所に出訴。

[判 旨]

（国際裁判管轄に触れず）「特許権については、いわゆる特許独立の原則が行われ、日本国内においては、日本の特許権のみが権利として認められ、外

46) この第4ステップは、マレーシア航空事件判決以降の下級審判決によって採用された法理について、最三判平成9年11月11日民集51巻10号4055頁が最上級審としても採用したものである。

47) 東京地判昭和28年6月12日下民4巻6号847頁。

48) 最一判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁。

49) 東京地判平成15年10月16日判タ1151号109頁。

国特許権は何ら権利としての存在を有しない（従つて日本国内において外国特許権を侵害するも不法行為が成立しない）ことは多言を要しないところで、この理は満洲国と満洲国の特許権についても何ら異るところがない。」

「従つて外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によつて外国特許権が認められない以上法例第 11 条第 2 項の規定によつて不法行為とならないのである。」

本判決においては、特許権侵害訴訟における国際裁判管轄について全く触れることなく、国際裁判管轄が認められることを前提として、実体法上の議論が行われている。

iii カードリーダー事件判決

次に、外国特許権侵害訴訟についての判断を行った最上級審判決として注目されるのが、2002 年のカードリーダー事件判決である。

[事 案]

日本法人 X は「FM 信号復調装置」と称する米国特許権を有している。日本法人 Y は同発明の技術的範囲に属するカードリーダーを製造し、米国に輸出した。米国においては Y の 100%子会社 A が同製品を輸入・販売した。X は、自らの米国特許権の侵害を理由として、として、日本における Y 製品の製造の差止め、輸出の差止め、A その他に対する Y 製品の販売の誘導の差止め、Y が日本において占有する Y 製品の廃棄、不法行為に基づく損害賠償などを求めて東京地方裁判所に出訴。

[判 旨]

（国際裁判管轄については触れず）「差止め・廃棄請求については、その法律関係の性質の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は、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り、米国法が準拠法となる。米国法によれば、本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある。しかし、我が国は、特許権について属地主義の原則を採用しており、これによ

れば、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、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、我が国の採る属地主義の原則に反する。したがって、米国特許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは、法例 33 条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。よって、上告人の米国特許法に基づく本件差止請求及び本件廃棄請求は、これを認めるべき法令上の根拠を欠き、理由がない。

特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、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。本件損害賠償請求について、法例 11 条 1 項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は、アメリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とすべきである。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、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「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依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。」

本判決は、満州国特許事件と同様に、外国特許権侵害に対する国際裁判管轄が認められることを暗黙の前提に実体法上の判断を行った。本判決が最上級審判決であることも考えると、外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を肯定するのが判例の立場であると評価できよう。ただし、明確な理由付けがなされているとはいえない。この点、国際裁判管轄について当事者が強く争い、それに対して裁判所も踏み込んだ判断を加えたのがサンゴ砂事件判

決である。

iv サンゴ砂事件判決

[事 案]

日本法人 X は日本においてサンゴ化石微粉末を健康食品として製造販売するとともに、訴外米国企業 A に対して輸出。A 社は同製品にビタミン剤等を混合し、米国内で販売していた。

日本法人 Y はサンゴ砂を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国特許権を有しているところ、X 社担当者との面会を行った上で、X 社に対して警告状を発した。そこで X 社は、東京地方裁判所において、Y が X による米国内におけるサンゴ化石粉体の販売に対して米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認などを求めて出訴。

[判 旨]

(国際裁判管轄に関する判断)

「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係る訴えとして、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)。」

「なお、特許権の成立を否定し、あるいは特許権を無効とする判決を求める訴訟については、一般に、当該特許権の登録国の専属管轄に属するものと解されている。特許権に基づく差止請求訴訟においては、相手方において当該特許の無効を抗弁として主張して特許権者の請求を争うことが、実定法ないし判例法上認められている場合も少なくないが、このような場合において、当該抗弁が理由があるものとして特許権者の差止請求が棄却

されたとしても、当該特許についての無効判断は、当該差止請求訴訟の判決における理由中の判断として訴訟当事者間において効力を有するものにすぎず、当該特許権を対世的に無効とするものではないから、当該抗弁が許容されていることが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く、差止請求訴訟において相手方から特許無効の抗弁が主張されているとしても、登録国以外の国の裁判所において当該訴訟の審理を遂行することを妨げる理由となるものでもない。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。

本件は、特許権に基づく差止請求の不存在確認請求訴訟であり、いわゆる消極的確認訴訟であるが、差止請求訴訟について述べた上記の点は、同様に妥当するものである。

また、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いて差止請求訴訟を提起する場合については、相手方である原告の本店所在地である我が国か、あるいは特許権の登録国であり侵害行為地でもある米国に国際裁判管轄を認め得るものと解されるが、特許権者たる被告の本店が我が国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応訴することが、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。

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、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきものである。」

本判決は従前の立場を踏襲し、国際裁判管轄を肯定した。

本判決は、外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を肯定した上で実体判断を行った点で、結論として *GAT* 判決や *Voda* 判決と反対の立場を採っている。

しかしながら、理論的にみても、本判決はそれらの判決と矛盾するわけではない。すなわち、本判決は、特許の有効性判断の相対効を理由として、特許無効の抗弁について裁判所が判断することには問題がなく、ひいては国際裁判管轄を認めることも可能であるとする。このような考え方は *GAT* 判決においても示唆されているのであり、EU構成国間の公平のようなものを考える必要がない以上、わが国の裁判所が単独でこのような立場を取ることは十分可能であろう⁵⁰⁾。さらに、*Voda*判決との関係についてみても、米国法上裁判所が特許権の有効性について判断した場合、その判断にコラテラル・エストoppelが生じてしまうのであって⁵¹⁾、わが国とは前提に大きな差異があることを認識しておく必要がある。

(4) 小 括

本節では、わが国の判例においては、外国特許権侵害訴訟が登録国の専属管轄に属するといった考え方は採用されていないことを示した⁵²⁾。

そのような取扱いは米国や欧州の取扱いと乖離しており、この点は米国における *Voda* 判決における *Newman* 反対意見が指摘する通りである。しかしながら、結論は違いこそすれ、わが国の裁判例は必ずしも米国や欧州の取扱いと矛盾するわけではない。

次章においては、以上の検討をふまえて、日本法についてさらなる理論的検討を加えることとしたい。

50) 本稿II(3)参照。

51) *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313.

52) なお、不法行為地管轄や合意管轄、応訴管轄も同様に認められると解されている。学説の詳細については申・前掲註(3)参照。

Ⅲ 分 析

1 問題の所在

わが国の裁判所が外国特許権侵害訴訟に対して国際裁判管轄権を行使することができるかという問題はいくつかの問題が複合的に組み合わさっており、整理して考える必要がある。そして、互いに相関しあう部分はあるものの、大きく2つの問題に分けて考えるのが有益であろう。

第1の問題は、特許権侵害訴訟の専属管轄性である。この問題は、EUにおいてはブラッセルI規則22条4項の特許権侵害訴訟に対する適用の可否という形で議論された。米国においても、国家行為理論やコミティの特許に対する適用の可否という形で類似の問題が生じた。

第2の問題は、仮に外国特許権侵害訴訟が登録国の専属管轄に属しないとしても、問題となる特許権が外国特許であることが、わが国の裁判所が管轄権を否定すべき特段の事情を構成しないかという⁵³⁾問題である。この問題は、*Voda*判決における裁量権判断と似た考察を必要とする。

第2の問題は重要な問題であるが、ケース・バイ・ケースに他のファクターもふまえた総合的な判断を必要とする。本稿では第1の問題に絞って考察を加えることにしたい。

2 外国国家による特許付与行為のわが国における効果

(1) 序 説

特許権侵害訴訟の国際裁判管轄を考えるにあたってまず重要なのは、特許権が国家によって創設された権利であるということである。

国家がある権利を創設したとしてもその効力は属地的にのみ生じるのが原則であり、それは特許権についても同様である。しかし、今日では外国国家が行った行為について、その行為がその国において有する効果を承認すべき場合があるのではないかという考え方が有力になっている。⁵⁴⁾すなわち、外国

53) 本稿Ⅱ3(2)参照。

54) 議論を行うものとして、石黒・前掲註(3)、国有化措置について横溝大「外国国有化・収用

判決については外国判決の承認・執行の制度が置かれており（民事訴訟法 118 条，民事執行法 24 条），それが承認要件を満たす限りにおいて，その内容を実質的に審査せずにわが国においてその効力を認めることとされている。それに対して，判決以外の外国国家が行った行為をどのように取り扱うかについては，明文の定めがない。しかしながら，非訟事件や外国における破産宣告，国有化措置によっても私人の法律関係が大きく影響を受ける。そこで，外国判決は氷山の一角に過ぎないとして，判決以外の外国国家行為についてもその効力を認めるべきではないかというのである。

特許の付与も外国国家による高権的行為であるとともに，それによってその国領域内における私人の権利関係が変動を受ける。そうすると，特許においても国有化措置等と同様に，外国国家が付与した効力をわが国においても一定程度認めることが，国際的活動を行う私人の権利保護の見地からは望ましいように思える。そこで，本稿は，外国特許権の効力についても外国国家行為承認のアプローチを導入し，外国特許権がその国において有する効力をわが国においても認める方向性を検討する⁵⁵⁾。

以下，(2) において，具体的にいかなる要件で外国特許権の効力を承認すべきかを検討する。その上で，(3) において，付随的に発生する問題，すなわち特許無効の抗弁の取扱いを，(4) において，わが国裁判所と登録国裁判所の有効性判断の競合の問題を，それぞれ検討することとしたい。

(2) 承認要件

i 一般論

措置のわが国における効果」法協 113 巻 2 号 224 頁（1996 年），倒産に関して早川吉尚「国際倒産の国際私法・国際民事手続法的考察」立教法学 46 号 155 頁（1997 年），法人に関して道垣内正人『ポイント国際私法（各論）』（有斐閣，2000 年）。

55) 道垣内正人「判批」平成 14 年重判 278 頁（2003 年）においてもこのような方向性が示されている。なお，Act of State Doctrine を直截に導入する立場も示されている（Dogauchi, *supra* note 3）。外国国家行為に基づく法律関係の尊重という観点は本稿と共通するが，Act of State Doctrine の内実をどのように理解するかは困難な問題である。本稿はさしあたり，より一般的である外国国家行為承認のアプローチを採用することにする。なお，横溝教授は「外国国家行為の承認」と「絶対的強行法規」とを連続させて捉えようとする立場（横溝大「国際倒産法の再検討⑥否認・双務契約・相殺(下)」NBL666 号 38 頁（1999 年））から，「絶対的強行法規」の適用によって処理を行おうとされる（同「電子商取引に関する抵触法上の諸問題」民商 124 巻 2 号 180 頁（2001 年））。ただし，両者の違いはあまりないとされる（同論文 190 頁の註(98)）。いずれにせよ，本稿のようなアプローチを否定する趣旨ではないのだろう。

わが国の民事訴訟法は、118条において外国判決の承認の要件として4つの要件を定める。第1に外国裁判所に裁判権が認められること、第2に被告が送達を受けもしくは応訴したこと、第3に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の風俗に反しないこと、第4に相互の保証の存在することである。

ただし、外国判決承認要件の定め方は各国の裁量に委ねられているのであって、承認要件の定め方によって外国主権侵害が生じることは原則としてない。⁵⁶⁾ わが国は民事訴訟法118条という要件を設け、それを満たす限りにおいて外国判決を承認することとしているが、それもわが国の立法上の決断に過ぎない。したがって、外国特許権侵害訴訟の承認要件を決するにあたっては、その特殊性やわが国独自の政策的考慮から、ある程度自由に承認要件を定めることができる。

では、具体的に、いかなる承認要件を課すべきか。この問題に関しては、外国国家行為の承認を考えるにあたってさまざまな領域で議論が行われているが、明文がない以上118条の類推で承認要件を定めていくことが有益であろう。⁵⁷⁾

ii 管轄，送達

民事訴訟法118条1号は、判決を下した裁判所に管轄が認められること（間接管轄⁵⁸⁾）を承認の要件とする。

同様の要件を特許権についても課すとすれば、「裁判所」を「特許庁等」に読み替えることになるのであろうが、通常は問題とならないと解せられる。送達についても同様である。

iii 公序

118条3号は、公序に反する判決について、承認を拒否できることを定める。

56) いわゆる主権の残余原理については、常設国際司法裁判所 *Lotus* 判決 (Case of the SS Lotus, PCIJ Ser. A-No. 10 (1927)) 参照。 *Voda* 判決 Newman 反対意見は付加管轄権を行使できるかというより、管轄権を行使することが禁じられているかが問われるべきであるとするが、上記のような意味で理解するべきであろう。

57) 前掲註(54)の諸文献も同様のアプローチを採用している。

58) わが国では通常直接管轄と間接管轄は一致すると考えられている。鈴木正裕=青山善充編『注釈民事訴訟法(4)』371頁〔高田裕成〕(有斐閣, 1997年)。

公序は、実体的公序と手続的公序に分類される。

まず、前者の実体的公序については、抵触法上の問題と同様に、内国関連性と適用結果の異常性との相関関係によって公序則を発動すべきとするのが現在の有力説である。⁵⁹⁾

ただし、特許独立の原則からすれば、実体的公序違反によって外国国家による特許付与行為の効力を否定することは、よほど問題のある発明（適用結果の極端な異常）でない限り、原則として問題とならない。なぜなら、特許は各国が独自の判断で付与するものであるから、わが国では特許要件を満たさないものに特許を付与したとしても、わが国に対して何らの影響を与えるものではないからである（内国関連性の欠如）。

それに対し、手続的公序については、内国関連性を問わずに審査を行ってよいという見解が有力である。⁶⁰⁾ 手続的公序の内容については議論がありうるが、一般には裁判所の中立性といった手続の基本原則違反があげられることがある。⁶¹⁾ ただし、一般に手続的公序が問題とされるのは、国有化措置における財産没収の手続において事実認定の手続が適正に行われたかといった場面である。それに対して特許の付与は特権を与えるものであって、国有化措置のように私人にとって本質的に不利益な措置ではない。したがって、一般にいわれる手続的公序違反が問題となる場面はあまりないといえよう。

ただし、判決の騙取も手続的公序違反であるといわれることがある。⁶²⁾ 同様に考えて、特許に関しても、詐欺によって特許が所得されたような場合は手続的公序で審査を行うことができるようにも思われる。

iv 相互の保証

最後に相互の保証（4号）については、可能な限り要件を緩和していこうとする考え方が有力である。TRIPS の構造から考えても、特許については要求するべきではないだろう。

(3) 特許無効の抗弁

特許権侵害訴訟においては、特許無効の抗弁等の形で問題となる特許権の

59) 横溝・前掲註(54) 333 頁。

60) 横溝・同上，中西・前掲註(9)。

61) 鈴木=青山編・前掲註(58) 385 頁〔高田裕成〕。

62) 鈴木=青山編・同上。

有効性が争われることがある。では、外国特許権をわが国において承認したとして、その有効性について裁判所が判断することは許されるのだろうか。

この点、特許においても外国判決の承認における実質的再審査の原則を厳格に導入し、外国特許権の有効性について一切裁判所は審査できないとする考え方がありうる。その考え方によれば、侵害訴訟において、特許の無効が裁判所にとって明白となった場合においても、裁判所は特許の有効性を前提に、侵害の有無についてのみ判断を行わざるをえないということになる。

しかし、このような取扱いは、*Voda*判決多数意見が指摘するとおり、登録国で訴えを提起したのであれば提出できた抗弁を提出できなくなり、その結果敗訴する可能性があるとするれば、不公正であると評価することができる⁶³⁾。

そうすると、外国特許権侵害に基づく訴えに対する国際裁判管轄を肯定するのであれば、それと併せて特許権の有効性を争う途を確保する必要がある。まず考えられるのが瑕疵のある特許権の承認を公序違反として拒否することであるが、特許独立の原則から考えても難しいであろう。

では、どのように考えるべきか。この問題について正面から論じたものは見当たらないが、以下のように考えることができるのではないか。

すなわち、まず思い返すべきは、外国判決（国家行為）の承認・執行は、国際法上義務付けられたものではなく、あくまで私人が安定的に国際的活動を行うことを保障し、跛行的な法律関係が生じるのを防止するために各国が政策的に行うものにすぎないという点である。

そうした理解からは、外国国家行為を承認するということは、*all or nothing*なものではなく、当該国家行為の性質に応じてある程度フレキシブルに承認内容を選択することも許されるはずである。そこで特許の付与という国家行為の特殊性について考えてみると、国家が特許を付与する場合、必ずしも先行研究についての完全な調査を経て行われていないことが多い。そのような場合、後に特許権の有効性が裁判等で争われ、瑕疵ある特許の効力はその場で否定されることによってシステム全体のバランスが保たれているのが通常である。そうであるとするれば、少なくともそうした国々でなされた特許の付与は、権利関係を確定的に塗り潰すものということは困難であろう。そして、

63) 本稿II2(4)参照。

わが国においてもそのように一時的なものとして承認すれば十分であり、権利関係を塗り潰したものとみなして承認するのは行き過ぎであると考えられる。もちろん、特許の付与が確定的な措置であり、もはや裁判所によっても容易に覆せないという制度設計となっている国においては別である。⁶⁴⁾

そうすると、当該国が特許無効の抗弁という形で争えるものとして権利を付与している場合には、特許無効の抗弁が付着した状態でわが国として承認するという方法も可能ではないか。⁶⁵⁾ そのように考えれば、外国国家行為についても外国判決と同様に一定程度実質的再審査の禁止が及ぶと考えると、特許無効の抗弁について判断することは可能であると解せられる。

なお、そうして特許無効の抗弁について判断を行う場合、抗弁提出の可否は、登録国法により判断されることとなろう。この点、特許無効の抗弁の可否等は手続問題として法廷地国法として取り扱う見解も有力である。⁶⁶⁾ しかしながら、特許権の有効性の争い方も特許権の一内容である。そうすると、特許権の有効性の争い方は、法廷地国法によらしめるべき手続問題とは区別された実体問題として性質決定した上で、登録国法によって判断すべきである。⁶⁷⁾ そして、サンゴ砂事件判決も以上の考え方を前提としていると思われる。すなわち、同判決は「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。」とする。特許権侵害訴訟において特許権の有効性を争うことの可否が法廷地国法に基づいて判断されるという立場からは、上記のような判断は出てこない。

以上の考え方に従えば、外国特許権侵害訴訟において、裁判所は特許無効の抗弁について判断することができる。日本において裁判所の判断には相対

64) 特許付与国において特許無効の抗弁等により裁判所で特許の有効性を争えないのであれば、仮にわが国からみて明白にその権利に瑕疵があるとしても、有効として取り扱うしかない。特許付与国において裁判がなされた場合と結果の同質性を確保するという観点からもそうした処理が支持される。

65) もちろん、基準時後の事由を抗弁や反訴で主張して色を重ねることはできよう。

66) 申・前掲註(3)の文献(二)72頁、木棚編・前掲註(18)139頁〔渡辺惺之〕。Dogauchi, *supra* note 3も権利行使制限の抗弁（現特許法 104 条の 3 参照）による処理を提案することからすれば同旨か。

67) 茶園・前掲註(3)も同旨。

効しか生じないことを考えると、近時の国際的枠組をめぐる議論⁶⁸⁾をみても、日本の裁判所が外国特許権侵害訴訟に対して国際裁判管轄を肯定することに問題はないといえよう。

(4) 有効性判断の競合

次に、発展的な問題として、日本における特許権の有効性判断と外国における特許権の有効性判断の競合について考えてみたい。

例えば、わが国においてXのYに対する米国特許権の侵害訴訟が係属中に、Yが米国で特許無効確認訴訟を提起したとする。それにもかかわらず、日本の裁判所が自ら審理を進め、米国で判決が出る前に、特許権の有効性を認めるとともに損害賠償請求を認容する判決を下したとする。その後米国において特許の有効性が確認された場合は何の問題もない。しかしながら、特許の無効が確認された場合、日本と米国で特許の有効性判断が矛盾することとなる。そのような場合、どのように処理するべきなのだろうか。また、判断の矛盾をあらかじめ防止するために何らかの処置を行う必要はないのだろうか。

まず、この問題は、一般にいわれる国際訴訟競合とは性質を異にすることに注意する必要がある。すなわち、先の事例でいえば、米国における第2訴訟は第1訴訟の先決問題について生じた紛争に過ぎないのであって、国際訴訟競合として問題とされる典型的な場面にはあたらない⁶⁹⁾。

ただし、このような場合においても、後の矛盾判断の防止の観点から、裁判所の裁量によって第2訴訟の結論が出るまで侵害訴訟手続を中止するという取扱いは考えられる⁷⁰⁾。しかしながら、このような取扱いを原則としてしまうと、第1訴訟が第2訴訟の開始によって悉くブロックされてしまい、特許権者の権利保護及び特許紛争の迅速な解決が達成されなくなってしまう。す

68) マックスプランク研究所ブラッセル I 規則改正提案(22 条 4 項)や, ALI principle [final draft] 211 条などを参照。

69) ただし、わが国において外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄を肯定したとして、登録国で同一の訴えが提起されたような場合、又はその逆のケースにおいては一般にいわれる国際的訴訟競合として特有の処理が必要となる。

70) これは、承認予測説的な国際的二重起訴ではなく、国際裁判管轄又は訴えの利益としての処理である。中止の方法としては、具体的には、特許法 168 条 2 項を類推適用することになろう。杉浦正樹「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄について」秋野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第 2 巻』186 頁（新日本法規出版，2007 年）も同旨。

なわち、第2訴訟が上級審等で継続して争われる可能性があることも考えると、第2訴訟を待っている場合には場合によっては相当長期にわたって審理が中断されることもありうる。したがって、特許権侵害訴訟を提起された被告としては、特許の有効性判断がなされることが遅い国に有効性判断を求め、審理の引き延ばしを図ることが合理的な行動選択となる。

さらに、国内特許事件における取扱いとの整合性を考えてみても、わが国の国際民事訴訟法の解釈として、このような取扱いは原則として否定されるべきであろう。すなわち、国内事件に関していえば、侵害訴訟が係属中に特許無効審判が申し立てられたとしても、審判で無効とされると予想できる場合、裁判所は権利行使を認めないことができる（特許法104条の3）。これは、特許庁における特許無効審判制度の存在にもかかわらず、裁判所が自ら特許の有効性について判断しつつ、審理を行うことを認めるものである。この趣旨は特許紛争の迅速な解決であるとされている。同様のことは涉外性を帯びた特許権侵害訴訟においてもいえる。登録国での判断を常に待たなければならぬとした場合、国内事件において特許無効確認訴訟（及び審決取消訴訟等）の確定を待たなければならぬとするのと同様に、紛争の迅速な解決が阻害されてしまう⁷¹⁾。そして、登録国が特許無効の抗弁を認めている場合、わが国の裁判所がその抗弁について審理することに問題がないというのは、すでに述べた。もちろん後述の通り登録国の有効性判断とわが国における有効性判断が矛盾する場合、その承認がなされるとは限らないが、それは裁判所が判断を誤ったためであって、それを理由に管轄を否定するのは本末転倒である。

以上を考えると、登録国で有効性判断の手続が進んでいたとしても、わが国の国際民事訴訟法の解釈としては、原則として手続を進めるべきである⁷²⁾。

71) もちろん、わが国で審理が行われているときに登録国で有効性判断が出た場合には、その判断を承認し、その判断を前提とする判決を下すべきであろう。

72) 合意管轄条約もそのような考え方に立っていると考えられる。すなわち、合意管轄条約は、10条2項において、2条2項（専属管轄）により除外された事項に関する判断に基づく外国判決について、その限りにおいて承認又は執行の拒否を認めている。しかしながら、合意管轄条約は10条3項にわざわざ特則において、a) その判断が、その知的財産権を生ぜしめた法の所在国においてその事項について権限を有する機関の判決又は決定と抵触する場合 b) その国において、その知的財産権の有効性に関する手続が係属している場合を除いて承認を義務付けている。また、仮にそれらに該当する場合においても、承認することは妨げられない。したがって、例えば日本の裁判所がフランス特許権侵害に基づく損害賠償請求権を認め

もちろん、裁判所が裁量により中止することが妥当であるとみられる場面もあろうが、当事者の権利保護及び特許紛争の迅速な解決という趣旨に十分配慮しつつ行われるべきであろう。

問題は、そのようにして平行して手続が進行し、わが国における有効性判断と登録国における有効性判断と矛盾が生じた場合にはどうすればよいかという点である。

この問題については、国内法の取扱いが参考となる。すなわち、わが国においては裁判所と特許庁が二元的に特許の有効性判断を行っている⁷³⁾。そして、裁判所の判断と特許庁の有効性判断が矛盾した場合、特許庁の判断が優先する。そして、侵害訴訟についての裁判所の判決は、再審によって取り消されうべきことになる。

涉外性を帯びた特許権侵害訴訟についても、同様の処理が可能であると思われる。すなわち、対世的な特許の有効性判断を行うことができるのは登録国のみであるということから考えると、わが国における特許の有効性判断は、登録国における有効性判断に譲歩する。そうすると、国内法において裁判所の有効性判断が特許庁の有効性判断と矛盾する場合に再審事由となるのと同様に、わが国において前提として行われた特許の有効性判断が登録国における有効性判断と矛盾する場合、わが国で下した判決は再審によって取り消されうると考えるべきである。

3 小 括

本章では、外国特許に対する外国国家行為承認のアプローチの可能性について、承認要件を含めて検討を加えた。さらに、侵害訴訟において外国特許

た場合、フランスにおける有効性判断と矛盾するか、フランスで特許の有効性が争われている場合を除いて、他国は承認を義務付けられるのである。要するに、合意管轄条約は本来2項によりグレー・エリアに位置する知的財産関係事件について、a項及びb項でカバーされる以外の場面に対する管轄権行使をホワイト・リストにおき、その承認・執行を確保したのである。その意味で、登録国以外の裁判所が外国特許権の侵害訴訟について管轄権行使を行うことを認めていると解することができる。

73) なお、権利行使制限の抗弁によって特許の有効性判断が行われているのかという点については議論がありうるが、実質をみると、特許の有効性判断を行っていると考えてよいと思われる。

権の有効性が問題となった場合、登録国法上特許無効の抗弁が認められていれば、わが国の裁判所はその抗弁について審理することができることを論じた。最後に、特許の有効性の競合に関し、わが国において行われた有効性判断と登録国における有効性判断が矛盾する可能性は確かにあるものの、それはわが国の国際民事訴訟法の解釈としては、国際裁判管轄を否定する理由とはならないことを論じた。

IV 結 語

1 本稿は、特許権侵害訴訟の国際裁判管轄に関して、諸外国の近時の動向をふまえつつ若干の検討を加えたものである。

特許法の実体的な統一は未だ達成されておらず、特許紛争を規律する国際私法・国際民事訴訟法ルールも未だ統一されていない。そうして各国毎に特許法が存在し、特許が付与されている状況の下で、複数国の特許権侵害訴訟を一国で行うことができるのか。それが本稿のテーマであった。

複数国で特許権侵害が起きた場合、それらに関する訴えを登録国毎に提起しなければならないのは煩雑であり、直感的には管轄の集中を認めた方が効率的であるようにも思える。しかしながら、そのためには乗り越えなければならない理論上の問題点が多く存在し、ハーグ国際私法会議においても議論の紛糾を招いた。

本稿は、第2章において、欧州、米国、日本における特許権侵害訴訟における取扱いの現状を概観するとともに、国際的枠組を作ろうとする試みについて概観した。そして、欧米が外国特許権侵害に基づく訴えに対して管轄権を行使することに対して否定的な態度をとりつつある中で、わが国の裁判所はそれらの国々とは異なり、依然として国際裁判管轄を肯定していることをみた。

第3章においては、第2章における検討をふまえて、わが国における解釈論について論じた。そして、まず外国国家行為承認のアプローチに従って、外国特許権が登録国において有する効力をわが国においても認めるべきこと

を論じた。そして、承認した特許権に瑕疵がある場合、登録国法上特許無効の抗弁が認められていれば、わが国の裁判所が特許無効の抗弁について判断を行っても問題がないことを示した。なお、管轄権行使に伴い有効性判断の競合が生じうるが、それは管轄権行使を否定する理由とはならないと論じた。

2 本稿の結論は、その理由付けに違いがありこそすれ、結論としてサンゴ砂事件の取扱いを追認するものに過ぎない。

しかも、本稿が取り組んだ問題は、取り組むべき問題のごく一部にすぎない。すなわち、本稿の立場によって外国特許権侵害に基づく訴えに対して裁判所が管轄権を行使できるとしても、個別事案に即して特段の事情の有無・訴えの利益の有無等に関する審査をクリアし、はじめて実際にわが国の裁判所が管轄権を行使することとなる。

3 しかしながら、少なくとも本稿が扱ったテーマについて、わが国を取り巻く状況が変化しつつあるということを認識することは、それ自体一定の重要性を有すると考えられる。特に、欧米が外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を否定しつつある状況においては、わが国が外国特許権侵害について判断したとしても、その承認が確保されるか疑問である。

しかも、現在わが国は、特許権侵害を主張された者が先手を打って債務不存在確認訴訟を提起するにあたって魅力的な側面を有している⁷⁴⁾。その中で、わが国が単独で外国特許権に基づく請求に対して管轄権行使を肯定し続けることの妥当性は、そのことのみを理由として国際裁判管轄を否定すべきとはいえないにしても、改めて問い直されてよい。

それとともに、国際的枠組の必要性が再び意識されることとなる。わが国の現状を貫くとすれば、それと併せて何らかの形でわが国の判決の承認を確保し、可能であれば管轄ルールも調整することのできる国際的枠組作りを進

74) わが国の裁判所は外国特許権侵害訴訟に対する国際裁判管轄を肯定するばかりでなく、特許権者の勝率が低いことでも知られている。さらに、米国等に比べると訴訟費用も安い。また、近時手続の迅速化も図られつつある。そうすると、ディスカヴァリができないなどの難点はあるものの、特許権侵害訴訟を提起されそうになった者が先手を打ってわが国の裁判所をフォーラム・ショッピングして債務不存在確認訴訟を提起するという戦略をとることは一定の合理性がある（そうした戦略を示唆するものとして、Michael Elmer（小野孝朗訳）「国際特許戦略(1)―訴訟提起国の選択」竹中俊子=山上和則編『国際知的財産紛争処理の法律相談』181頁（青林社，2006年））。

めることが必要なのではないか。⁷⁵⁾

そうした枠組作りを試みるとしても、その不可欠の準備作業として、諸外国の趨勢をふまえたわが国の現状の把握と、それに対する理論的考察が必要である。そのひとつの試みとして、本稿が一定程度成功していることを期待する。

(なお、校正段階で国際裁判管轄研究会報告書 (NBL883-888 号、知的財産権に関する訴えについて 886 号 87 頁) に接した。同報告書は本稿と問題意識を共有しつつ、結論として、特許権侵害訴訟を登録国の専属管轄とする規定を置くことを見送っている。)

75) 二国間条約によるルートを提唱するものとして、道垣内正人「専属的合意管轄に関するハーグ条約案 (2004 年) について」斎藤彰編『国際取引紛争における当事者自治の進展』143 頁 (法律文化社, 2005 年)。WTO ルートを提唱するものとして Antonio F. Perez, *The International Recognition of Judgements: The Debate Between Private and Public Law Solutions*, 19 Berkley J. Int'l L. 44 (2001) [独立の WTO 協定を提案], Yoav Oestreich, *Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention* (2004), S.J.D. Thesis, Duke University School of Law, at <http://eprints.law.duke.edu/archive/00000700/01/oestreich.pdf> (last visited Nov. 22, 2008) [TRIPS 上の解決を提案] がある (なお、貿易と外国判決承認との関係について、Ronald A. Brand, *Recognition of foreign judgments as a trade law issue: The economics of private international law in Economic Dimensions in International Law*, in THE ECONOMIC ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW 592 (Jagdeep S. Bhandari & Alan O. Sykes eds., 1997))。

そうして判決の自由移動が保障された場合、裁判所はさらなる国際的競争に曝されることになる。