

45 特許権の効力

最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決

(平成12年(受)第580号損害賠償等請求事件)

(民集56巻7号1551頁, 判時1802号19頁, 判タ1107号80頁)

〈事実の概要〉

X(原告・控訴人・上诉人)は米国において「FM信号復調装置」なる名称の米国特許権を有している(他方, Xは我が国においてはこれと同一の発明に特許権は有していない)。Y(被告・被控訴人・被被告人)は, 当該発明の技術的範囲に属するカードリーダーなる製品を製造して米国に輸出し, Yの100%子会社である米国法人訴外Aは米国においてこれを輸入し販売していた。かかるYに対し, ①当該製品の米国に輸出する目的での我が国での製造や当該製品の米国への輸出等の差止め, 及び, 我が国において占有する当該製品の廃棄, 並びに, ②不法行為に基づく損害賠償等を求めて, 東京地裁に訴訟を提起した(なお, ②に関しては, 本書28事件において扱うため, 以下においては省略する)。

差止め及び廃棄請求に関して, 1審判決である東京地裁平成11年4月22日判決(判時1691号131頁)は, 特許権の効力の問題であるとした上で条理に基づき登録国法である米国法を準拠法としたが, 法例33条によりその適用を否定して当該請求を棄却したため, Xは控訴した。これに対し, 原審判決である東京高裁平成12年1月27日判決(判時1711号131頁)は, 属地主義の原則を根拠に, 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ず, 法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がないとして, やはり, これを退けた。そこで, Xが上告したのが本件である。

〈判旨〉

上告棄却。

(i)「本件差止請求及び本件廃棄請求は, 私人の財産権に基づく請求であり, 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, 米国特許法により付与された権利に基づく請求であるという点において, 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。

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(特)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・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。しかし, このことから, 外国特許権に関する私人間の紛争において, 法例で規定する準拠法の決定が不要となるものではない。

(ii)「米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求は, 正義や公平の観念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にするものであり, 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とされており, (ウ) 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である。

したがって, 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は, 当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり, 本件差止請求及び本件廃棄請求については, 本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。」

(iii)「米国特許法271条(b)項は, 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旨規定し, 直接侵害行為が同国の領域内で行われる限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むものと解されている。また, 同法283条は, 特許権が侵害された場合には, 裁判所は差止めを命ずることができる旨規定し, 裁判所は侵害品の廃棄を命ずることができるものと解されている。したがって, 同法271条(b)項, 283条によれば, 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, 特許権について前記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, 本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって, 我が国の採る属地主義の原則に反するものであり, また, 我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国におい

でも認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないといふべきである。

したがって、米国特許法の上記各規定を適用してY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。

〈解説〉

1 本判決は、法例に明文規定がない特許権に基づく差止め・廃棄請求に関する国際的な法の適用関係の規律について、初めて明示的に判示した最高裁判決である。以下、この点の判示に関する本判決の論理構成を確認した上で(2)、その問題点を分析し(3)、さらに、そのような本判決がどのように位置づけられるべきかについて考察する(4)。

2 本判決は、まず、(i)部分において、特許権に基づく差止めや廃棄の請求は「私人の財産権に基づく請求」であり、「米国特許法により付与された権利に基づく請求である」という点において、渉外的要素を含むものであるから、(原審判決とは異なり)「準拠法を決定する必要がある」とする。そして、(ii)部分において、この問題は、「特許権の効力」として性質決定されるべきものであり、かかる「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」とし、本件については「米国特許権が登録された国である」米国内法が準拠法になるとする。その上で、(iii)部分において、米国特許法が一定の行為については米国の領域外のものであっても域外適用されるとしている点は「我が国の採る属地主義の原則に反するもの」であるため、「米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれない」として、法例33条に違反するとして「米国特許法の上記各規定は適用しない」としている。

3 かかる論理構成は、一見、筋が通っているようにみえるが、精察すると、実は、その内部に矛盾を孕んでいる。

そもそも、法の国際的な法律関係の規律に関しては、大きく2つの異なる手法が存在している。一方は、準拠法選択という手法、すなわち、ある法律関係に適用される法は何れの国の法であるかを探るという方法であり、民法や商法といった「私法」の領域で伝統的に用いられてきた。他方は、各国それぞれが有する法規の側から当該法規の適用範囲は地理的にどこまで及ぶのかを探るという手法であり、刑法や行政法、競争法、証券取引法といった「公法」の領域において伝統的に用いられてきた。両者の違いは、実質法規が有する地理的適用範囲に関する意思の取扱いにおいて顕著に現れる。すなわち、前者においては、国際私法独自の観点から当該実質法規の地理的適用範囲を再設定するため、当該実質法規自身がどのような地理的適用範囲に関する意思を有していたとしても、当該部分はその送致されないため無視される。これに対し後者においては、当該実質法規の地理的適用範囲に関

する意思こそが最も重要であり、それが域外に適用されようとする場合に、伝統的に、「属地主義の原則」との相克が問題とされてきた(以上につき、拙稿「準拠法の選択と『公法』の適用」国際私法年報5号212頁以下を参照)。

かかる視点から分析すると、原審判決は、特許権に基づく差止め・廃棄請求については後者の規律手法が用いられるべきであると判断したものと位置づけられる。すなわち、そうであるからこそ、準拠法決定の問題が生じる余地がないと述べたのであり、その判断の是非については別段、少なくとも内部における論理は一貫している(その評価に関しては、拙稿「国際私法財産法の解釈論的基盤」立教法学58号188頁を参照)。

これに対し本判決は、一見すると、前者の規律手法が用いられるべきであると判断したものであるようにみえる(高部真規子・最高裁時の判例III私法編(2)〔2004〕222頁、木棚照一・民商129巻1号116頁もそのように位置づける)。しかし、より精察すると、その内部において、①当該法律関係に適用される法は何れの国の法であるかをこれから決定しようという段階の前に、既に「米国特許法により付与された権利に基づく請求である」と示してしまっている点、②前者の規律手法の下では送致されてこないとはいわゆる実質法規の地理的適用範囲に関する部分を問題視して法例33条に違反するとした点に、前者の規律手法からは論理的に説明不可能な部分が存在している(横溝大・法協120巻11号2308頁以下、道垣内正人・平成14年度重判解〔ジュリ1246号〕279頁以下、出口耕自・コピーライト2003年1月号29頁もこうした点から本判決を厳しく批判する)。

4 とすると、かかる本判決を前者の規律手法を採用したものとして本当に位置づけてよいのか、疑問が生じてくる。すなわち、本判決は結局、登録地という連結点を採用することによって、登録がなされた国ごとに特許権が各々存在し、各特許権ごとにそれぞれの国の特許法が適用されるという結論を導くものであり、しかも、その際には上述のように、当該法規の地理的適用範囲に関する部分をも含めて適用し、「属地主義の原則」との関係の問題視するものとなっている。つまり、実質的には(原審判決と同様に)後者の手法を採用したものと位置づけた方がむしろ自然であり、そのような実質を有するにもかかわらず、「私人の財産権に基づく請求」であるという点に引きずられて準拠法選択という手法の外形だけを纏おうとしたが故に、その内部に論理矛盾を孕むものになってしまったと評価されるべきものであると思われる(横溝・前掲2310頁以下も同旨)。

〈参考文献〉

本文に掲げたもののほか、本件評釈として、以下のものがある(なお、第1審、原審の評釈に関しては、拙稿・前掲立教法学における紹介や引用を参照)。

- ・高部真規子・ジュリ1239号130頁
- ・樋爪誠・L&T18号35頁
- ・大野聖二・AIPPI48巻3号164頁

なお、脱稿後、本件評釈として、石黒一憲・貿易と関税2004年3月号58頁、4月号56頁に接した。

はやかわよしひさ
早川吉尚

立教大学助教授

特許権の効力