



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	知的財産法判例研究
Author(s)	梶野, 篤志; KAJINO, Atsushi
Citation	北大法学論集, 53(5), 341-362
Issue Date	2003-01-24
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/15183
Type	departmental bulletin paper
File Information	53(5)_p341-362.pdf



知的財産法判例研究

梶野篤志

米国特許権に基づいて日本国内の行為に対して差止及び損害賠償を求めた事例 号一三一頁

（FM信号復調装置事件）

東京地裁 平成二二年一月二七日判決 判例時報一七一一号

東京地裁 平成二一年四月二二日判決 判例時報一六九一

【事実の概要】

本件は、日本に住所を有し日本人である原告Xが有する米国の特許権に基づいて、日本法人の被告Yに対し、日本国内におけるYの被告製品を製造し、米国に輸出するなどの行為が、Xの米国特許権の間接侵害に当たると主張して、米国特許権に基づき、日本国内における右行為の差止め及び被告製品の廃棄並びに損害賠償を求めている事案である。

Yは、本件米国特許権の構成要件を全て充足するY製品一（カードリーダー）及び本件米国特許権の技術的範囲に属するどうかにつきXY間で争いがあるY製品二を、それぞれわが国で製造し、子会社等を通じてアメリカに輸出していた。

そこで、Xは、Yが米国に輸出する目的でわが国内においてこれらの製品を製造し、米国に輸出し、子会社等に米国におけるY製品の販売または販売の申し出をするように誘導する日本国内の行為が、本件米国特許権の積極的誘導（米国特許法二七一条（b））及び寄与侵害（同二七一条（c））に該当し、米国特許法上このような行為については、直接侵害が米国で行われれば、それが世界中どこで行われようとも米国特許権の侵害になるとして、その行為の差止めを求めるとともに、日本において所有するY製品の廃棄処分及び損害賠償の支払いを請求した。本件における主要な争点は、知的財産権における属地主義の

原則との関係で、Yの日本国内の行為に対して、米国特許権に基づき差止請求等及び損害賠償を請求することができるかである。

【判旨】

東京地裁 平成一一年四月二二日 判決 請求棄却

① 米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求の可否について「まず、本件の差止め及び廃棄請求は、…米国特許権に基づく請求であるという点において涉外的要素を含むので、どの国の法律を準拠法とすべきか（特許権に基づく差止め及び廃棄請求の法的決定）が問題となる。…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については、正義及び合目的性の理念という国際私法における条理に基づいて、これを決定すべきである。そして、（一）特許権は国ごとに出版及び登録を経て権利として認められるものであること、（二）特許権に関しては、前記のとおり属地主義の原則が採られ、各国の特許権の効力等は当該国の法律によって定められていること、（三）各国の特許権は、その発生、変動及び消滅に関して相互に独立であり、特許権自体の存立が他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないとされていること（いわゆる「特許

権独立の原則」。工業所有権の保護に関する一八八三年三月二〇日のパリ条約四条の二(参照)に照らすと、特許権に基づく差止め及び廃棄請求に関しては、当該特許権が登録された国の法律を準拠法とすべきものと解するのが相当である。したがって、本件の差止め及び廃棄請求については、米国の特許法が準拠法になるといふべきである。」

「しかしながら、特許権に基づく差止め及び廃棄請求に関しては米国の特許法を準拠法とするとしても、そのことから直ちに本件について米国の特許法の域外適用規定を適用すべきものと結論付けることはできない。

すなわち、特許権を始めとする工業所有権については、特許付与や登録という方法により国家により与えられる独占権であることから、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、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるという、いわゆる属地主義の原則が、我が国を含めて国際的に広く承認されている。右原則によれば、米国の特許権の効力が及ぶ地理的範囲は米国の領域内に限られることになるから、他の者の我が国における行為が米国の特許権を侵害するということはあり得ないはずである。そして、我が国の特許法においても、同法の規定を日本国外の行為に適用すべき旨を定めた規定は設

けられておらず、我が国と他国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存在しない。そうすると、米国の領域外の行為についても米国の特許法の規定を適用すべき旨を定めた域外適用規定は、我が国の特許制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものといふべきである。

したがって、米国の特許法の域外適用規定を我が国の国内における行為に対して適用することは、我が国の法秩序の理念に反するものであるから、法例三三条により、これを適用しない。」

② 米国の特許権の侵害を理由とする損害賠償請求の可否について

「まず、その準拠法につき検討すると、特許権の侵害を理由とする損害賠償は特許権の効力と関連性を有するものではあるが、損害賠償請求を認めることは特許権特有の問題ではなく、あくまでも当該社会の法益保護を目的とするものであるから、不法行為の問題と性質決定し、法例一一条一項によるべきものと解するのが相当である。

法例一一条一項においては、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力はその原因たる事実の発生した地の法律によるも

のと規定されている。そして、原告が不法行為に当たると主張する被告の行為は、すべて日本国内の行為であるから、本件においては、日本法（民法七〇九条以下）を適用すべきものといふべきである。」

「我が国においては、外国特許権について、我が国の特許権と同様ないしこれに準ずる保護を与える法令上の規定は存在せず、かえって、前記のとおり、我が国においては属地主義の原則が妥当し、これによれば外国特許権の効力は当該国の領域内においてのみ認められ、日本国内にはその効力が及ばないのであるから、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しない。したがって、米国特許権の侵害に当たる行為が我が国でされたとしても、右行為は日本法上不法行為たり得ないと解するのが相当である。」

東京高裁 平成一二年一月二七日 判決 控訴棄却

① 米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求の可否について

「特許権については、国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され、外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又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ものといふべきであり、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じる余地がない。そして、外国の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法律又は条約は存在しないので、Xの米国特許権に基づく我が国内における本件差止め及び廃棄請求は理由がないといわざるを得ない。」

「しかし、仮に、右各請求が渉外的要素を含み、どの国の法律を準拠法とすべきかが問題となるとしても、法例等に特許権の効力の準拠法に関する定めはないから、正義及び合目的性の理念という国際私法における条理に基づいて決定するほかないところ、(一)冒頭に掲記の本件の事実関係、及び一般にある国で登録された特許権の効力が当然に他の国の領域内に及ぶものとは解されていないことなどに照らすと、準拠法は我が国の特許法又は条約であると解するのが相当である。」

② 米国特許権の侵害を理由とする損害賠償請求の可否について

「…Xの主張する損害賠償請求権は、広く我が国の不法行為に基づく損害賠償請求権の範囲に属する可能性があるので、前

記差止め及び廃棄請求とは異なり、涉外的要素を含むものである。

そこで、まず、その準拠法について検討すると、特許権の侵害を理由とする損害賠償は特許権の効力と関連性を有するものではあるが、損害賠償請求を認めることは特許権特有の問題ではなく、あくまでも当該社会の法益保護を目的とするものであるから、不法行為の問題と性質決定し、法例一一条一項によるべきものと解するのが相当である。…そして、Xが不法行為に当たると主張するYの行為は、すべて日本国内の行為であるから、本件においては、日本法（民法七〇九条以下）を適用すべきものというべきである。」

「…XがYの行為によって侵害されたと主張する権利は米國特許権である。前記のとおり、我が国においては属地主義の原則を排除して米國特許権の効力を認めるべき法律又は条約は存在しないので、米國特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しない。したがって、米國特許権の侵害に当たたる行為が我が国でされたとしても、右行為は、米國特許権侵害に当たるとの主張事実のみをもってしては、日本法上不法行為たり得ないと解するのが相当である。」

「なお、Xは、結果発生地である米國を『原因タル事実ノ発

生シタル地』とする見解又は共同不法行為とみて直接侵害行為が行われた米國を『原因タル事実ノ発生シタル地』とする見解に基づき、本件につき不法行為法の準拠法を決定する場合には、米國が法例一一条の『原因タル事実ノ発生シタル地』と解釈すべきである旨主張する。しかしながら、特許侵害行為についての準拠法は、教唆、幫助行為等を含め、過失主義の原則に支配される不法行為の問題として行為者の意思行為に重点が置かれて判断されるべきであるから、本件では不法行為者とされる者の行動地である我が国が法例一一条一項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』に当たるといふべきであり、控訴人の右主張は採用することができない。」

【検討】

一、はじめに

本件は、日本国内における行為が、域外適用を認める米國特許法の寄与侵害、幫助侵害に該当するとして、米國特許権に基づく差止請求等及び損害賠償請求を認めることができるか否かが問題となった事件である。外國特許権侵害に基づく請求としては、東京地判昭和二八年六月二二日判決（下民集四卷六号八四七頁）〔満州國特許事件⁽²⁾〕に次いで二例目の訴訟である。満

州国特許事件は、日本国内に住所を有する日本人及び日本法人を当事者として、満州国における満州国特許権侵害行為に対して満州国の特許権に基づき損害賠償を求めたいわゆるクロスボーダーインジャンクション（域外救済）の事例であり、内国裁判所において外国での特許権侵害を訴追することができるか否かについて国際裁判管轄が問題となったものである。これに対して本件は、被告の日本国内における行為が、米国の被告子会社の直接侵害の教唆及び幫助を構成し、米国内の特許権侵害に該当するとして、内国裁判所に外国特許法の域外適用を求めた初めてのケースである。近年における国際取引の発達、多国籍企業の増加及びボーダーレス化したネットワーク上で実施されるネットワーク関連発明を考慮すると、本件判決の持つ意義は大きいものと考えられる。

特許権については、ある国で付与された特許権の効力の及ぶ範囲は、その国の領域内に限られ、かつ、その権利の成立、効力、消滅等は、権利を付与した国の法律により定められるとする属地主義の原則が支配していると一般に理解されている。⁽³⁾ そのため、日本国内における発明の実施行為については、原則として日本の特許権侵害に該当するかが専ら問題となる。一方、属地主義の原則は、国際的に広く認識されているものの、

現行の条約、法律にこれを定めた規定は存在しないため、その具体的な意義や根拠について様々な解釈が存在する。⁽⁴⁾⁽⁵⁾ そこで、外国特許権の域外適用については、属地主義の原則の解釈と関連して日本国内の行為について国外の特許権の効力が及ぶことがあるのが問題となる。さらに、属地主義の原則との関係で特許権侵害訴訟において抵触法の適用は必要か否か、また、抵触法が適用された場合に、その性質決定をどのようにすべきか、準拠法をいかなる国の法とすべきかなどが問題となる。

以下本稿では、これらの問題について検討し、差止請求と損害賠償請求に関する判旨の見解について検討する。

なお、本稿の立場は、外国特許権に基づく特許権侵害訴訟では抵触法の適用が必要であり、差止請求と損害賠償請求を単一の単位法律関係として不法行為と性質決定し、その上で属地主義の原則を考慮して、法例一条の解釈により準拠法を決定すべきとするものである。このため、結論及びその理論構成とも原審、控訴審を支持することはできないと考える。

二、属地主義の原則の解釈と外国特許権に基づく特許権侵害訴訟における適用法

まず、属地主義の原則との関係で、特許権が登録された国の

域外での行為についてのどの国の法を適用すべきか、またどのように適用法が選択されるべきかについて検討する。

外国特許権に基づく特許権侵害訴訟における適用法の選択については、抵触法の適用をしなくとも属地主義の原則から当然に準拠法が決定されるとする見解や、属地主義の原則を公法上の属地主義と解釈して抵触法の適用を不要とする見解がある。

前者の見解は、特許権侵害訴訟においては、属地主義の原則により各国特許法は、その領域内にしか及ばないから抵触法上の処理を不要とするものである。⁽⁶⁾ すなわち、外国特許権の侵害に適用すべき法律の選択については、属地主義の原則を基本的に特許権自体の実体的な性質であると考へ、わが国の特許権は、その特許権自体の性質としてわが国における独占権を規定するものであり、各国の特許権もまた同様であると解し、本来的に相互間の抵触や衝突は存在はないものとして、外国特許権の侵害の場面においては、抵触法による準拠法決定を問題とせず、その領域内における侵害行為に対して保護が要求されている国の法律（保護国法）を適用するものである（実体法説）⁽⁷⁾。

たしかに、各国が自国法を制定するにあたって、その効力範囲を自国領域のみに限定した場合には、法の抵触は存在しない

こととなる。しかし、本件において問題となっている米国特許法の域外適用規定のように、各国が厳格に特許権の効力範囲を自国領域のみに限定している状況にあるとは言い難く、特許権侵害訴訟において適用法が複数存在していることは明らかであるから、侵害行為が行われた国の法以外に、その侵害行為に対して外国の特許法などの適用がないかどうかを確認するため、抵触法の適用が必要となる。⁽⁸⁾ ゆえに、属地主義の原則により抵触法を適用することなく、当然に保護が要求されている国の法律を適用すべきとする見解には問題があると思われる。⁽⁹⁾

次に、後者の見解は、属地主義の原則を公法上の属地主義と解釈して抵触法の適用を不要とするものである。すなわち、工業所有権は、何らの手続きを経ることなく権利が発生する著作権と異なり、各国行政庁の行政処分によって権利が付与されるのが普通であるために属地主義の原則が妥当するのであり、⁽¹⁰⁾ また工業所有権に係る法は、公益的色彩が強いのであるから、工業所有権における属地主義とは、刑法や経済法などの公法上の属地主義と同等に解すべきであるというのである。⁽¹¹⁾ そして、特許法は、国際法上の公法に該当し、国際私法による準拠法決定という仕組みの範囲外とされ、その適用の仕方にも属地主義を採用しているのであるから、外国の特許法の適用は基本的に考え

られず、原則として、その法の制定国の領域内で適用されるべきであるとする。⁽¹²⁾⁽¹³⁾

なるほど、各国において特許権の付与は行政処分としてなされる場合が多いと考えられるが、属地主義を公法上のものと解釈し得る程度に、特許権付与という行政処分が国家の主権意思の表明に該当する程度のものであるか疑問である。また、仮に、特許権の付与行為が、国家主権の表れであるから当該外国の主権との関係が考慮されなければならないものだとしても、外国特許法の域外適用の対象となっている国の裁判所が判決を下したところで、その判決の対象はその国内の行為であり、判決の効力は、国内にしか及ばないのであるから、外国の主権を侵害することにはならないと思われる。⁽¹⁴⁾

さらに、特許権は産業政策上認められた権利であり、経済的技術的社会的発展段階と密接に関係するものであって、各国は、自国内における産業政策に対する決定権を有しているのであるから、属地主義を公法上のものと同様に考えるべきとの主張がなされている。⁽¹⁵⁾しかし、行政法学の分野では、かなり以前から、公法と私法を実体法上、区別する意義が問われており、私法秩序とパレルなものとして公法秩序を想定することに疑問が呈されるようになってきている。⁽¹⁶⁾また、民法の領域であっても民

法のみが機能する純粋な「私法」の領域は減少しつつあると指摘されている。ほとんどの問題に関して、民法の規範とともに各種の行政法令が適用されるようになった結果、私人間の関係ですら、国家による政策的な介入を待って初めて、権利義務を實質的に調整することが可能になるという状況が生じているといわれている。⁽¹⁷⁾このような状況を考慮すると、特許法が政策的な色彩を帯びていることをもって、直ちに属地主義の原則を公法上のものとすべきではないように思われる。かりに、権利の発生やその消滅について行政が介入しているために、特許法が公法的性格を有すると考えたとしても、特許法は、独占禁止法のような行政規制ではなく、権利行使の場面では、私人による民事規制に委ねられているのであるから、属地主義の原則を公法上のものとして扱うべきではないように思われる。⁽¹⁸⁾

また、本件のような有体物について発明ではなく、複数のコンピュータを介在させた情報の処理等を保護対象とするシステム特許、ビジネスモデル特許などのネットワーク関連発明は、国際的な情報通信ネットワークの発展により、国境を意識することなく複数国間で発明の実施がなされることが容易に想定されるが、このような発明の実施に対する救済という面からも属地主義の原則を公法的に解釈し、外国の特許法の適用は基本的

に考えられず、適用法を保護国法とすることには問題があると思われる。たとえば、原告がサーバー内の処理に関する特許権をA国に有していたとする。被告は、サーバーの操作をA国で行い、その発明の作用効果をA国内で生じさせているが、ネットワークの性質上他国のサーバーを利用することが容易であるため、特許制度の未発達なB国内に存するサーバーを利用して発明を実施していたとする。この場合、前述のように属地主義の原則を解釈し、当然に発明の実施が行われた国の法（保護国法）が適用されるとすれば、発明の作用効果がA国で生じていても、B国内でのみ特許発明の実施がなされているから、A国の特許権の侵害とならないことになる。ここで、事案に応じてB国内の行為についても、A国法を適用する余地がなければ、この種のシステム特許の侵害を的確に救済することできないものと思われる。システム特許、ビジネスモデル特許などのネットワーク関連発明の特許権が空権化することを防止するために適用法を常に保護国法とする見解は問題があると思われる。

従って、特許法における属地主義の原則とは、公法上の属地主義と異なり、また実体法レベルの問題ではなく、抵触法で準拠法決定が行われる際に、場所に着目した連結点を採用するという原則を指すにすぎないものと考えるべきであろう。⁽¹⁹⁾ そのう

えて、どのように属地主義の原則を解釈すべきかが問題となるが、個別具体的な事案に則した適用法を選択し得るように、以下に示すような利益衡量に属地主義の原則の根拠を求めるべきであると考ええる。

ある地でなされた発明の利用行為が、知的財産権を侵害することになるか否かということに関して、当該地を統治する国の以外の法が適用されるとすれば、法律関係が錯綜するために、そもそも許諾が必要であるのか、必要であるとして、いったい誰から許諾を得るべきかという点に関して、判断に窮する可能性がある。かりに判断が可能であったとしても、複数の法による複数の権利者に許諾を求めなければならなくなる可能性があり、いずれにせよ、知的財産の適正な利用が不可能となるおそれがある。そこで、利用者に予測可能性をもたらすために、知的財産の利用行為が適法になるか否かということに関しては、その地を統治する国の法によって判断されるべきであるとの理を表現したものが、属地主義の原則である。すなわち、属地主義の原則とは、特許権にあつては、日本における発明の実施行為が、特許権侵害になるか否かはもっぱら日本の特許法によって判断されるということ意味していると捉えるべきである。このため、結果として、日本の特許権の効力は、日本国内のみに

及ぶということになる。⁽²⁰⁾

このように属地主義の原則を理解すると外国特許権の侵害の準拠法は、基本的にその領域内における侵害行為に対して保護が要求されている国の法律（保護国法）とされることとなる。しかし、たとえば直接侵害行為がわが国において行われ、その教唆、幫助行為が国外で行われたというような共同不法行為に關しては、日本国内の侵害行為に向けられたこれらの行為に日本法を適用すべきであろう。このようにしても、適用法に關し行為者を予測不可能な状態に追い込むことにならず、また適用法について予測可能性を担保している属地主義の原則にも反しないと考えられるからである。⁽²¹⁾ もっとも、ここでいう共同不法行為は、当事者の意思解釈に基づいて、属地主義の原則の例外として取り扱うものであるから、内国で行ったものと同視しうる状況、具体的には外国特許権の侵害を惹起すべき教唆、幫助、共謀といった意思的関与がある場合に限定すべきであろう。⁽²²⁾ そうすると、属地主義の原則の解釈によつて、域外での特許権侵害の幫助、教唆などの共同不法行為に關しては、例外的に直接の権利侵害が生じた地の法を適用することが可能となり、個別具体的な事案に則した適用法の選択を可能となるであろう。⁽²³⁾

なお、本件控訴審は、差止請求等について、属地主義の原則

を根拠に内国裁判所の管轄を否定し、準拠法決定の問題は生じないとして請求を棄却している。これについて、属地主義の原則を公法上のものとしたうえで、請求を棄却したと理解することも可能であるが、⁽²⁴⁾ そのような前提自体に問題があるのであるから、このような解釈を支持することはできない。また、実体法説に従い、属地主義の原則から内国では外国特許権の効力は及ばないとして、内国に権利が存しないために請求を棄却したものと捉えることも可能であるが、前述のように実体法説を支持することができない以上、このような解釈を採用することはできない。さらに、一般に渉外的私法關係とは、法廷地よりみて、当事者の国籍、住所、不法行為地等、法律關係を構成する要素の少なくとも一つが外国に關連する法律關係であるとされているのであり、⁽²⁵⁾ 本件の請求は、米国特許権に基づく差止請求等であつて、渉外的要素を含むことは明らかであるから、抵触法の観点からも控訴審の判断には疑問が残る。

三、法例との關係（特許権侵害の性質決定）

外国特許権侵害事件について、抵触法の適用がなされるとすると、抵触法上、差止請求等と損害賠償請求の性質決定をどのようにすべきかが問題となる。

他人の行為の排除を規律する不正競争防止法に対しては、不法行為の一類型として、法例一条が適用され、準拠法が決定されることになると考えられる。一方、特許権は、登録により生じ、対世効を有する排他権という点で、行為の規律のみを対象とする不正競争防止法と相違するが、特許権も他人の実施を排除するという行為の規制を目的としており、ただ特許権は、権利の発生について一定の要件を具備するかの判断が求められ、また、発明公開の代償として排他権を付与するものであるなどのために、権利の発生、維持について登録制度を採用しているにすぎない。このため、特許権も他人の実施を排除する場面では、不正競争行為と同様に行為規制と捉えて、差止、損害賠償請求などを不法行為と性質決定することが可能であると思われる。また、他の種類の知的財産保護との共通性、一貫性という観点からも、差止、損害賠償請求とともに一括して不法行為と性質決定し、法例一条を適用すべきであると思われる⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾。

これらの請求の単位法律関係についてであるが、差止請求等も損害賠償請求と同様に当該社会の法益保護を目的とするものであるから、判決のように差止請求等と損害賠償を異別に扱うことには疑問を感じる⁽²⁸⁾。また、差止請求は、わが国の特許法ばかりでなく諸外国の特許法においても損害賠償とともに権利侵

害の効果として一体的に規定されたり、捉えられたりすることが多いように思われる⁽²⁹⁾。さらに、本件判決のように差止請求等と損害賠償の準拠法を別々に定めると、それらを規律する規定は、国によって様々であるために、異なる結論を生じさせる恐れがあり、国際私法的にみても望ましくない状況を生じる可能性がある⁽³⁰⁾。このため、あえてこれらについて単位法律関係を分割せずに、一つの単位法律関係とすべきであろう。差止請求等と損害賠償請求を別々の単位法律関係と捉え、差止請求等については「特許権の効力の問題」であるから不法行為の問題として性質決定することは妥当でないとした原審、控訴審の判断には疑問が残る。

四、法例一条による準拠法決定

① 法例一条一項について

前述のように属地主義の原則を理解すると外国特許権の侵害の準拠法は、原則としてその領域内における侵害行為に対して保護が要求されている国の法律（保護国法）とされるが、例外的に、意思的関与が認められる外国特許権の侵害を惹起すべき教唆、帮助行為が国外で行われたというような共同不法行為に關しては、直接の権利侵害が生じた地の法を適用することにな

る。一方、不法行為の準拠法の決定に際しては、一一條一項の「其ノ原因タル事実ノ發生シタル地」（原因事実發生地）を前述の属地主義の原則との関係でどのように解すべきかが問題となる。

行動地と結果發生地が異なる隔地的不法行為の一一條一項の原因事実發生地について、多数説は、過失責任が妥当する不法行為については行為者の意思活動に重点を置き行動地を原因事実發生地とするが、無過失責任が妥当する不法行為については被害者の損失の填補に重点を置き、結果發生地を原因事実發生地とする⁽³¹⁾⁽³²⁾。特許権侵害に基づく損害賠償等は、無過失責任ではなく、過失責任が妥当する不法行為であるから、行動地を原因事実發生地とすべきである。その結果、たとえば日本国内における発明の実施行為についての準拠法は、原則として内国法とされることとなる。前述の属地主義の原則からも、内国の行為に対しては、原則として内国法が適用されるべきという同様の結果が導かれる。

次に、国外における行為が内国の直接侵害の共同不法行為と評価できる場合には、外国における内国特許権侵害を教唆、幫助する行為は、内国の直接侵害に向けられており、このような国外の行為者は、自己の行為によって内国において特許権を侵

害することになることを予見していたか、予見してしかるべき状況にあつたと考えられる。このため、一一條一項の原因事実發生地の解釈として、過失責任が妥当する不法行為について、行為者の意思活動を考慮するとしても、教唆、幫助行為などの共同不法行為に関しては、内国の直接侵害と結合し、一体となつて不法行為を構成すると評価でき、一一條一項の原因事実發生地を結果發生地とすべきである。この結果、属地主義の解釈と並行して準拠法は、直接の権利侵害が生じた地の法とされることとなる。

② 法例一一條二項について

一一條一項を適用して日本法以外の法が準拠法と選択された場合（たとえば、本件において米国特許法が準拠法とされた場合）には、実体法適用の前に一一條二項を検討しなければならない。法例は、不法行為につき折衷主義を採用し、外国で発生した事実が日本の法律によれば不法でないときは、これを不法行為と認めないとしている。ここで、一一條二項に規定する「不法」をどのように解釈すべきかが問題となる⁽³³⁾。前出「満州国特許事件」は、損害賠償について一一條を適用したうえで、一一條二項を解釈して外国特許権を侵害した行為について、属地主

義の原則を考慮し日本の法律により外国特許権が認められない以上、不法行為とはならないとして請求を棄却した⁽³⁴⁾。この判決に対して学説は、同種の権利がわが国にあったとした場合に、被告の行為が日本国法の基準に照らして不法行為となるか否かを検討すべきであるとして、これを批判している⁽³⁵⁾。そもそも、法例は、内国公序の立場から、日本法に照らして不法行為でない行為を不法行為として、不法行為による救済を与える必要がないとするものであるから、一一條二項の規定は、不法行為地法と日本法との一般的な累積適用を認めたものとして、両者の要件をともし具備しなければ不法行為が成立しないとしたものと解すべきである⁽³⁶⁾。

このように一一條二項を理解すると、特許権侵害訴訟において、日本法以外の法が準拠法された場合には、対象となる行為が不法行為を構成するか否か、日本法の観点から評価することになる。たとえば、本件において米国特許法が準拠法とされた場合には、内国法の解釈上、日本国外の被告の行為を不法行為と評価することができるか否かが問題となる。前述のように、国内で直接侵害行為が行われ、国外で行われた教唆、補助行為が共同不法行為に該当する場合には、直接の権利侵害が生じた地である内国法を準拠法として不法行為が成立するものと考え

るべきであるから、本件において一一條一項により準拠法を米国法とした場合には、一一條二項により日本法を累積適用してもなお、不法行為が成立すると解すべきであろう。

③ 法例一一條三項について

最後に、一一條一項を適用して日本法以外の法が準拠法と選択された場合には、法例一一條三項の累積適用がなされることとなる。三項は「日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分」でなければ、これを請求することができないとしている。同項についても様々な見解があるが、不法行為の成立について日本の法の干渉を全面的に認める法の趣旨からすれば、効力についても制限を加え、賠償方法だけでなく損害賠償の額をも制限しているものと思われる⁽³⁸⁾。特に問題となるのは、外国特許権に基づく差止請求等の可否についてである。この点について、たとえば本件のように、外国での直接侵害の教唆、補助行為が内国で行われたというような共同不法行為について、差止等を認める米国特許法が準拠法とされたとしても、属地主義を厳格に解釈し、差止を特許権の独自の効力であるとして、一一條三項の累積適用により請求を認めないとする見解がある⁽⁴⁰⁾。しかし、属地主義を厳格に解釈することには、前述のような問題があり、ま

た日本法上、差止、廃棄請求という救済手段が認められている以上、差止、廃棄請求は一一三条三項の累積適用によっても排除されないものと考えられる。

本件において、原告は被告の日本国内における米国特許権侵害の教唆、幫助行為が前述の共同不法行為に該当するとして原因事実発生地は米国であるとの主張を行ったが、控訴審は損害賠償請求について、行為者の意思行為に重点が置かれて判断されるべきであり、行動地である我が国が原因事実発生地に当たるとしてこれを退けた。しかし、本件のように、米国内で米国特許権の技術的範囲に属する製品の販売を行う被告子会社に対して、日本国内で対象製品を製造し、輸出する被告は、自己の行為によって米国において特許権を侵害することになることを予見していたか、予見してしかるべき状況にあったと考えられる。このため、外国特許権の侵害を惹起すべき教唆、幫助、共謀といった意思的関与がある場合に該当するとして共同不法行為の成立を認め、法例一一一条一項の原因事実発生地の解釈として、行為者の意思活動を考慮するとしても、日本国内での被告の行為については、米国の直接侵害と結合し、一体となって不法行為を構成すると評価したうえで、一一一条一項の原因事実発生地を結果発生地として、準拠法を米国特許法とすべきであっ

たと思われる。前述のように一一条二項、三項を累積適用しても、内国の行為について外国法の域外適用が排除されるものもなく、また、懲罰的損害賠償などを除き、差止請求、損害賠償請求ともに否定されないと考えられるから、本件は、内国の行為について例外的に米国法の域外適用を認め、差止請求等及び損害賠償請求を認めるべき事例であったといえよう。⁽⁴¹⁾

注

(1) 大野聖二「日本の裁判所における米国特許権の行使について」知財研フォーラム三八号（一九九九年）三四頁の記載によれば、本件訴訟に至る経緯は以下に示すものである。Xは、訴外A社の技術部長であったが、昭和五九年に「FM信号復調装置」と称する手動式カードリーダー使用される発明をして、この発明に基づいて米国特許出願を行い、昭和六〇年九月一〇日に、米国特許四五四〇九四七号として登録された（以下、本件米国特許権という）。訴外A社は、この発明に基づいて、わが国においてカードリーダーを製造し、わが国及び米国において、販売してきた。昭和六一年に訴外A社は、倒産し、Yがカードリーダーの事業を承継した。その後、昭和六二年に至り、Yは、Xに対して、本件米国特許権の自己

に対する移転を求めて東京地方裁判所に提訴した（特許権譲渡義務確認等請求事件、以下、これについての一連の訴訟を前訴という）。前訴地裁判決は、Xと訴外Aの本件米国特許権の譲渡に関する合意を認めてXが敗訴した。Xは、控訴し、前訴東京高裁は、Xと訴外Aの間に、本件米国特許権についての譲渡に関する黙示の合意を認める証拠はないとして、原判決を破棄した。その後、訴外A社は、上告したが前訴最高裁は、上告を棄却した。この結果、前訴においてXには、本件米国特許権を移転する義務がないことが確定している。このような経緯を経て平成九年一〇月二十九日、XがYに対して本件米国特許権に基づく損害賠償、差止め請求を求めて東京地裁に提訴したのが本件である。

(2) 東京地判昭和二八年六月一二日判決（下民集四卷六号八四七頁）〔満州国特許事件〕（通称、四極管事件）は、満州国の特許権者が、満州国での侵害によって生じた損害の賠償を内国裁判所に求めた事案である。判決は、「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、外国特許権は何ら権利としての存在を有しないことは、多言を要しない。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、法例一条第二項の規定によつて不

法行為とならないものである。」として請求を棄却した。(3) 特許製品の並行輸入が内国特許権の侵害に該当するか否か、すなわち特許権についての国際消尽が問題となつた最判平成九年七月一日判決（民集五一卷六号二二九九頁）〔BBS事件〕において、最高裁は属地主義について同旨を述べている。判決は「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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つて定められ、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」とした。

(4) 山田録一「国際私法」（有斐閣・一九九三年）三三六頁は、工業所有権の準拠法について、パリ条約の成立過程を踏まえて本源国法主義を否定し、保護国法を準拠法とすべきとしている。

(5) 属地主義をパリ条約の解釈に求めるいくつかの見解がある。まず、パリ条約二条に規定される内国民待遇の原則から理論的に当然に導かれるとするものがある（桑田三郎『工業所有権法における国際消耗論』（中央大学出版部・一九九九年）五五頁）。すなわち、外国人についても内国における保護が問題となる限り、内国民と同等に内国法が適用されるという抵触法規定がこの原則に含まれているという見解であり、ドイツをはじめヨーロッパ諸国で有力であるものをそのまま日本にも持ち込もう

とするものである。しかし、属地主義ではない原則を採用したとしても、内国民と外国民を同等に待遇することは可能なのであるから、歴史的経緯はともかくとして、論理的には内国民待遇の原則からただちに属地主義が出てくるのではないといわざるを得ない(木棚昭一「国際工業所有権法の研究」(日本評論社・一九八六年)八七、一八三頁、田村善之「機能的知的財産法の理論」(信山社・一九九六年)二四一頁、小泉直樹「いわゆる属地主義について」上智法学論集四五巻一号(二〇〇一年)八頁)。また、内国民待遇の原則は、あくまで外人法上の原則に過ぎず、そこから導かれるのは、せいぜい一方の抵触規定であり、そこから直ちに国際私法規定を導くのは困難であると思われる(木棚昭一「国際的な知的財産紛争の準拠法」Law & Technology 一六号(二〇〇二年)五四頁)。次に、パリ条約の四条の二に規定される工業所有権独立の原則から、属地主義を導き出す見解がある(清瀬一郎「特許法原理」(巖松堂・一九一一年)六一―五頁、土井輝生「工業所有権」国際法学会編「国際私法講座 第二巻」八〇三頁(有斐閣・一九六四年))。しかし、独立の原則は、いったん成立した特許権が他国の特許権の運命によって左右されてはいけないという実質法上の原則に過ぎず、そこから抵触法上の結論を一義的に導くことは困難である(木棚・前掲国際的な知的財産紛

争五四頁、小泉・前掲八頁)。このような見解に対して属地主義を条約の暗黙の前提とする見解がある。すなわち、内国民待遇の原則や独立の原則というような条約上の原則は、あくまで外人法上の原則であって国際私法上の原則を含むものではなく、同盟国の主権的決定を尊重した現実主義的解決を示すものにはかならず、この点から明らかにするのは、同盟国が明示的に他の法によることを定めていない場合には、保護国法によることを暗黙のうちに認めているとみることができるとどまるとするものである。このように解釈することによって、保護国法以外の法による規則を判例、学説、立法などで発展させていくことが可能となると主張されている(木棚・前掲国際工業所有権法六九頁)。また、属地主義を条約の暗黙の前提として、国際法上の用語とは異なり、地理的適用範囲を画定する手法ではなく、一定の結論そのものを指すものであるとする見解がある(小泉・前掲九頁)。

(6) 松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」清水利亮・設楽隆一編「現代裁判法体系」二六「知的財産権」(新日本法規・一九九九年)五九頁

(7) この見解をサヴェニー型国際私法が誕生する前のスタチュータの理論と同様と捉えるものとして、元永和彦「特許権の国際的な保護についての一考察」『現代企業法学

の研究」(信山社・二〇〇一年) 五七四頁がある。

(8) 元永・前掲五七四頁

(9) さらに、実体法説の論者は、「国際的な侵害事件については、行使が主張される国の特許権について、その独占権が、侵害行為であると主張されている行為に及ぶものであるかどうかを検討されることになる」とする(松本・前掲六〇頁)。これは、特許権者の主張に従い特定国の特許法についてのみその適用の有無を判断すれば足りるという趣旨だと思われる。しかし、そのように解すると、例えば本件のように、原告が米国の特許権者であり、被告が日本において特許権を有している場合に、被告の行為に米国と日本の双方の特許法が適用可能であるとすると、原告が米国特許権に基づいて被告の行為の差止めを請求する場面では、米国特許法のみについて審理すれば足りることにになり、被告の日本国特許権については、審理対象とされないわけである。しかし、被告が日本国特許権に基づいて原告に対して被告の実施行為の妨害排除を求めた場合には、原告の米国特許権についてなら考慮されずに、審理判断がなされ、差止めと妨害排除の双方が認められるという帰結を招来することになり、混乱を招くこととなる(元永・前掲五七五頁)。

(10) 道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピーライト二〇〇〇年八月十二頁は、特許を与えると

いう行為は国内法的には行政処分であり、国際私法から見れば国家行為であって、外国の特許権付与行為は、外国国家行為の承認と捉えるべきであるとしている。

(11) 属地主義の原則を公法と捉えるものとして、道垣内・前掲著作権一二頁、井関涼子「日本国内の行為に対する米国特許権に基づく差止及び損害賠償請求」知財管理五〇巻一〇号(二〇〇〇年)一五二一頁がある。

(12) 属地主義を公法上の属地主義として扱うわけではないが、特許権の公法的な色彩から、外国特許権に基づく差止、損害賠償請求の準拠法を保護国法とすべきとする見解がある。茶園成樹「特許権侵害に関する外国における行為」NB L六七九号(一九九九年)一三頁は、「特許権は、各国の産業政策と密接な関係を有することから、公法的性質の強いものとしてとらえ、属地主義とは、各国は自国の付与した工業所有権のみを保護し、その結果、一国内で付与した工業所有権の効力はその権利付与国の範囲内に限られ、その成立および効力はその国の法(保護国法)による」とする(もつとも、茶園・前掲特許権一八頁は、内国で直接侵害が行われ、内国における直接侵害行為の行為者と主観的共同が認められる者による、国外における内国直接侵害の教唆、補助行為については、国外の行為者は、共同不法行為責任を負うべきであるとして、本稿の立場に与するものである)。しかし、各国

において、特許権の付与の要件、期間、効力は、産業政策と関連するものであるが、付与後の権利については、一般の財産権と同様に権利者に自由な使用、収益、処分が認められているものであり、属地主義の原則を公法的性質のみから導き出すことには疑問を感じる。さらに、特許権における属地主義を公法的な側面から捉える見解に対しては、特許権に関する国際条約により、基本的に法所定の要件を充たす発明について国家が特許付与を拒むことは許されていないという現状を考慮すれば、特許権制度の創成期のような君主の恩恵と同視することはできず、今日の特許制度にあてはまらないとの指摘もなされている（小泉・前掲七頁、同様の見解を示すものとして、木棚・前掲国際的知的財産紛争五四頁）。

(13) 道垣内・前掲著作権十二頁

(14) 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」工業所有権法学会年報二一〇号（一九九六年）七三頁

(15) 井関・前掲一五六二頁

(16) 塩野宏「公法・私法概念の再検討」『公法と私法』（有斐閣・一九八九年）一三一頁（初出・一九八三年）、田村善之「競争法の思考形式」（有斐閣・一九九九年）三五頁

(17) 大村敦志「民法総論」（有斐閣・二〇〇一年）一四九頁

(18) 国際法上、公法と扱われる公法的法律関係（石黒一憲

『国際知的財産権』（NIT出版・一九九八年）一六四頁は、属地主義の意義に関する記載において民事法領域、非民事領域という区別を用いている）については、適用法規の属する国と法廷地が一致するいわゆる「並行原則」が採用され、その国の専属管轄として事件が処理されることとなるため、属地主義を公法上のものと解釈した場合には、外国特許権の侵害事件は国際裁判管轄を否定される恐れがある（早川吉尚「知的財産法の国際的適用」知財管理五二巻二号（二〇〇二年）一五三頁）。結果的にいわゆるクロスボーディングジャンクション（域外救済）が認められないことになるが、国際取引の発達、インターネットによる電子商取引の進展を考慮すると、その実効性に問題があるとしても、国外の行為に対して差止命令等を発する機会を根本から否定すべきではないと思われる。さらに、少なくとも成立した特許権が財産権として国際私法の規律対象となることは今日では広く認められているのであるから（木棚・前掲国際的知的財産紛争五四頁）、特許権についての属地主義を公法上の属地主義とする見解には疑問を感じる。

(19) 石黒・前掲国際的財産権一六四頁は、属地主義の意義について「民事法領域での問題につき準拠法を決める際に、人（その国籍や住所）に着目する属人法主義に対する概念が、『何らかの意味で場所に着目する、…属地

法主義」と、「非民事領域で問題となるいわゆる国家法の域外適用における、属地主義」のふたつが存在するとして、その上で「知的財産権侵害をめぐる国際民事訴訟の側面では、基本的に前者の意味での属地主義が、当該侵害行為に最も密接な地の法を適用する、という意味で妥当すべきことになる」と述べている。

(20) 田村・前掲機能的知的財産法二四一頁

(21) 松本直樹「特許権の効力についての国際的問題(一)」

特許管理四三巻三号(一九九三年)二六八頁、江口順一「茶園成樹／松岡博編『現代国際取引法講義』(法律文化社・一九九六年)一九四頁、田村・前掲機能的知的財産法二四一頁

(22) 共同不法行為の成立について、密接な行為の客観的関連共同性がある場合にも、共同不法行為が成立すると説かれることがあるが、このような場合に成立する共同不法行為についても、外国である直接侵害地の特許権に服すると考えれば、輸出する者すべてに、対象国における特許の調査義務を課することになりかねず、事実上外国特許権を内国にまで及ぼすに等しいと捉え、外国における行為について共同不法行為責任を認める見解においても、安易に共同不法行為の成立を認めれば、事実上特許権の効力の外国への拡張と同じ結果となることを防止すべく、「教唆、幫助、共謀といった意思的関与」

がある場合に限定すべきであろう(茶園・前掲特許権一八頁)。さらに、本件のような直接侵害者を手足として使用する場合に匹敵するほどの意思、たとえば、外国特許権の侵害を惹起すべき積極的意思がある場合など、極めて限定された場合以外は、共同不法行為責任を課すべきではないとする見解もある(井関・前掲一五六五頁)。

(23) 国境を意識することなく複数国間で発明の実施することが容易であるネットワーク関連発明においては、利益衡量に基づく属地主義の原則を採用してもなお、解決しえない課題が残されていると思われる。例えば、サーバー内で処理についての特許発明がA B国に存在する状況において、第三者がA、B国にサーバーを設置して、A国からそれらサーバーを操作することによって、A国B国の二国のサーバー上で、国境を挟んで一の発明の実施をしており、その際、第三者が、各国において特許権侵害を回避するために、A B国それぞれの国内の実施行為のみでは、特許発明の構成要件のすべてを充足せず、また、A国、B国双方において間接侵害の要件を充足しない態様で実施行為を行っていたとする。この場合に、B国内の行為には、B国法のみが及び、A国法は常に及ばないとすると、この行為は侵害にならないことになる。さらに問題なのは、B国内の行為についてA国法を適用しても、A B国内におけるそれぞれの行為のみでは、特許発

明の一部実施に過ぎず、特許権侵害とならない。また、特許権侵害が生じていない以上、域外の行為を特許権侵害の教唆、幫助と捉えることもできないのである。このため、本稿の立場のように柔軟に属地主義の原則を解釈してもなお、このような国境を越える侵害回避行為に対しては特許権侵害を問うことができない。このため、ネットワーク関連発明に関しては、従来の属地主義の原則に縛られない、さらに柔軟な法の適用が求められることになると思われる。

(24) このように解するものとして、小泉・前掲一〇頁、早川・前掲一五三頁、井関・前掲一五五九頁。

(25) 山田・前掲四頁

(26) 国友明彦「不当利得と基本関係の間の国際私法上性質決定問題(二)」法学雑誌四六巻四号(二〇〇〇年)六〇二頁、田村善之「著作権法概説【第二版】(有斐閣・二〇〇一年)五六三頁

(27) 同様の見解を示すものとして、石黒一憲「米国特許権の侵害を理由とする日本国内での行為の差止め及び損害賠償」私法判例リマックス二一号一五三頁、木棚昭一「被告の日本国内における行為に対し、アメリカ特許権に基づいて差止、廃棄請求および損害賠償請求をした事例」

APPI(二〇〇〇年)五〇巻五号三〇七頁、国友・前掲六〇二頁、大友信秀「米国特許侵害事件の請求を属地主

義の原則に基づき棄却した事例」ジュリスト一一七一号(二〇〇〇年)一〇七頁、田村・前掲著作権法五六三頁

(28) 元永・前掲五八〇頁

(29) 木棚・前掲被告三〇七頁

(30) 木棚・前掲被告三〇七頁

(31) 澤木敬朗「国際私法入門【第三版】(有斐閣・一九九〇年)二〇二頁、山田・三二五頁、大友・前掲一〇七頁、出口耕自「日本と国際法の二〇〇年第七巻国際取引」(三省堂・二〇〇一年)一三二頁

(32) もっとも、類型論の中にも、「不法行為の類型を分けて、反倫理的・反道義的な行為の責任の追及に重点が置かれるものについては、行動地を、損害の填補に重点が置かれていものについては結果発生地を」という見解がある(池原季雄「国際私法」石井照久・有泉亭・金沢良雄編「経営法学全集二〇国際取引」(ダイヤモンド社・一九六七年)三七頁)。

(33) 一一條二項の「不法」とは、主観的違法性すなわち故意、過失を意味するとする見解、行為の違法性一般に関する要件を意味するとして、わが国において不法行為として主張しうるためには、わが国法上必要とする不法行為成立要件の全部を具備することを要しないと見る見解がある。これらの見解は、不法行為の成立につき法廷地

法の適用の範囲を解釈によってできる限り狭く解しようとするものであり、合理的な理由がなくはない。しかし、
 一一条二項の「不法」をこのように狭く解することは、
 文理上は無理な解釈といふべきであろう(山田・前掲三二二頁)。

(34) 判決は、「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、外国特許権は何ら権利としての存在を有しないことは、多言を要しない」。従って外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によって外国特許権が認められない以上、法例一一条第二項の規定によって不法行為とならないものである。」として請求を棄却した。

(35) 山田・前掲三二三頁、石黒一憲『国際私法』(新世社・一九九四年)二八八頁

(36) 山田・前掲三二二頁

(37) 損害賠償の方法だけを制限したものであるとする見解、名誉侵害の賠償方法のみに関するものであるとする見解、賠償方法だけでなく損害賠償の額をも制限しているものであるとする見解がある(山田・前掲三二四頁)。

(38) このため、内国の行為について外国法が準拠法とされ外国法の域外適用が認められた場合であっても、懲罰的損害賠償については、法例一一条三項の累積適用により

認められないものと考えられる。

(39) 山田・前掲三二四頁

(40) 石黒一憲『国際私法「新版」』(有斐閣・一九九〇年)三二八頁、茶園・前掲特許権一九頁

(41) 原審は、米国特許法を準拠法とした後、域外適用を日本で認めることはわが国特許制度の基本原則である属地主義と相容れず、また、相互主義に反するので、法例三三条によりこれは適用できないとした。しかし、三三条の公序は、外国法適用の結果を問題とすべきであるのに、判決は、域外適用そのものが、法秩序に反するとしており、適用の結果についてなんら言及がない点は問題である(大友・前掲一〇七頁、元永・前掲五八〇頁)。また、米国法の域外適用に関するルールは、米国の法適用関係を定めるものであり、国際私法の枠組みでは、準拠法への送致範囲外の問題であると考えられ、この点が公序に反するという判断は疑問であるとの指摘もある(道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト一二二七号(二〇〇一年)五四頁)。

△追記▽脱稿後、本件の上告審判決(最判平成一四年九月二六日)が出された。差止請求等について、準拠法を特許権が登録された国の法律である米国特許法としたが、米国特許権の侵害を積極的に誘導する国内での行為について差止等を命ずること

は、法例三三三條にいう「公ノ秩序」に反するとして、請求を認めなかつた。また、損害賠償請求については、法例一一條を適用し、一一條一項の「原因タル事実ノ發生シタル地」を米國としたが、米國特許權の侵害を積極的に誘導する行為を我が國で行つたことは、法例一一條二項にいう「外國ニ於テ發生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に該当するとして、請求を棄却した。