

知的財産権訴訟における国際裁判管轄再考 — 新たな裁判例解釈の下での予測可能性の確保 — (*)

特別研究員 草間裕子

この研究では、多様化する外国知的財産権の侵害訴訟を我が国の裁判所で審理できるかといういわゆる国際裁判管轄の問題を対象とし、特に外国対応特許権侵害における我が国の訴訟可能性を、判例の分析を通して再考する。裁判例の分析については、まず第一に、知的財産権訴訟とそれ以外の財産関係訴訟における裁判例の判断の特徴を示し、その理由につき検討を行う。その上で、第二に、国際裁判管轄の判断と準拠法との関係に着目し、審理に外国法が適用されることの影響について紛争解決に係る当事者の予測可能性という観点から、比較法的な考察を加える。また、外国法の適用については、裁判所が担う外国法調査の手法につき、諸外国の制度設計を参照することで、同時に我が国における外国法調査制度の在り方を探求する。

I. はじめに

1. 研究の背景と対象

(1) 外国対応特許権侵害訴訟の形態

日本企業Xは、ある発明に対する日本特許権を基にした対応特許権をアメリカ、ドイツ、欧州など複数の外国に保有していた。そこで、同じく日本企業であるYが自社製品の製造に関連してXの特許を侵害した場合には、同時にXの持つ外国対応特許権をも同時に侵害することとなりそうだが、掛かる侵害訴訟を日本の裁判所は審理できるか。

事業活動の国際化と特許権の効力の属地性ゆえに、現在、多くの日本企業が、ある一つの発明に基づき、それに対応した外国特許権を取得しておくことは珍しいことではない。しかしその上で、いざ自社の特許権が侵害される事態に直面すると、その救済はアメリカの対応特許権であればアメリカの裁判所に、ドイツの対応特許権であればドイツの裁判所に求めるという発想を抱きがちであった。これは、海外に拠点を持ち、なおかつ外国での訴訟ノウハウが社内に蓄積されている大企業であればあるほど多い傾向にあるように思える。

ところが本来は、上記設例のように、Yが日本企業であったとしても、我が国での訴訟は可能である。

それにもかかわらず、現在の我が国には、このような対応外国特許権侵害につき裁判例の蓄積がないという現状があり、それには特許権者が外国特許権侵害には外国での訴訟提起を、と考えていたことが少なからず影響しているかもしれない。

しかし、一方で、国際的な要素を含む事案を、日本の裁判所が審理することができるかという、いわゆる国際裁判管轄の

判断においては、裁判所に裁量権が与えられており、その裁量権の行使次第では日本の裁判所に提起された訴えが規範上は審理可能であるにもかかわらず却下される場合が存在する。このことは、訴訟当事者にとっては、いかなる場合であれば日本の裁判所で審理が可能であるのかという点について予測を立てづらく、結果として日本企業が潜在的に訴訟提起を差し控える動機になり得たと考えられる。

それでは、日本の裁判所は国際裁判管轄の判断に関して、いかなる裁量権を有しているのか。これには、改正民事訴訟法(民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律1、以下、民訴法)第3条の9における「特別の事情による訴えの却下」の規定が該当する。すなわち、国際裁判管轄の有無を判断する際に、ある訴えについて日本の裁判所が管轄を有する場合であっても、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、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えを却下できるというものである。このような理論は、民事訴訟法の改正に至るまでは判例理論によって示されてきた趣旨を明文化したものである²。

しかし、こうした裁判所が持つ裁量権は、一見すると、一定の要件の下で行使されるかのように規定されながらも、実際はいかなる理由が当事者の公平を害し、裁判の適正迅速を妨げるのかについての基準は明確ではないのが現状である。

(2) 一般財産関係事件における国際裁判管轄

では、実際の裁判例では、伝統的のどのよう裁量権が行使されていたのであろうか。この点、一般的な財産関係事件において「特段の事情」により訴えが却下された事案につき、審理に適用される法が外国法であるという事実を「審理の適正迅速を妨げる特段の事情」であると位置付けて、裁判

(*) これは特許庁委託平成24年度産業財産権研究推進事業(平成24～26年度)報告書の要約である。

所は「外国法の適用による不便を回避」していたという特徴を見て取ることができる。

このような特徴は興味深いものであるが、幾つかの問題点もはらんでいる。すなわち第一に、国際私法上は管轄判断と事案に適用される法律(準拠法)の決定は別次元のものとして考えられており、国際裁判管轄の判断の局面に本案審理事項である準拠法の適用如何を考慮すべきではなく、まずは我が国に国際裁判管轄を認めた上で、準拠法たる外国法を解釈適用して事案の解決を図るべき、というものがある。しかし、そのような運用は実現されていないこと、そして第二に、本来は準拠法たる外国法の解釈適用は、民事訴訟法上は裁判官が職権による調査を基にして行うものとされているところ、この点についても、当事者の主張立証に従うという裁判所の消極的な姿勢が垣間見れることの二点である。

したがって、ここでは、裁判所は管轄を判断した後に初めて事案に適用する法律を検討しなければならない、という本来の順序が守られずに、「外国法の適用による不便」を回避することを一つの理由として、管轄を否定する現象が生まれていることに着目する。

そうすることにより、「裁判所はある種の裁量権を与えられ、自らの利益になるように動きがちになるのではないか」という特徴及び懸念を見いだすことができる。

(3) 知的財産権訴訟における国際裁判管轄

ところで、知的財産権に関する訴訟、特に外国特許権侵害事件においても、このような一般的な財産関係事件と同様の裁量権行使の特徴が示されるのであろうか。

本来、設例のような場合は、民事訴訟法第3条の2、第3条の3に規定される管轄原因が日本にあるとき、又は、被告が日本企業でない場合等は、特に第3条の6の訴えの併合により審理が可能となる³。しかし一方で、外国特許権に関する紛争には、当該外国特許法規定の適用を伴い、その法内容の調査・解釈は時として困難であるため、裁量によって国際裁判管轄を否定する(特別の事情による訴えの却下)、あるいは外国法の適用を避けて審理をする可能性も否定できない。

このような状況下で、裁判所の裁量権に基づく利益行使が「外国法の適用による不便を回避する」ということであるとすると、それに対する訴訟当事者の利益はいかなるものになるであろうか。

一般的には、訴訟当事者の利益は、同一内容の特許権に関する侵害事案を、一度に解決することによって、訴訟に掛かるコストの削減を図ることが考えられる。また、現在の日本の国際裁判管轄規定によれば、外国の権利に関する侵害訴訟についても訴訟提起は可能であることは認識できても、裁判所が持つ裁量権の行使についてまでの予測は立てづらいつと言わざるを得ない。しかし、そうであるとしても、冒頭に示す設例において、日本での一括審理が実現すれば、訴訟に

掛かるコストを大幅に削減できるという事実は揺るがない。

このように、裁判所の利益と訴訟当事者の利益が相反する状況に着目し、本研究の対象を、「外国特許権侵害訴訟において、裁判所と訴訟当事者の利益が相反している現状をどのように埋め合わせるか」という観点に限定し、以下検討を行う。具体的には、日本における外国特許権侵害訴訟の事例とともに、日本と同様に国際裁判管轄の判断に裁判所が裁量を持つアメリカの事例も参照する。

II. 外国特許権侵害事例⁴

1. 日本の国際裁判管轄規定及び裁判例

学説は、外国特許権侵害の国際裁判管轄について、かつてはこれを否定する見解もあったが、現在、一部の例外を除き、特許権の侵害訴訟については財産関係事件の国際裁判管轄ルールによるとされる。

他方で、近時示されてきた裁判例については、最一判平14年9月26日[カードリーダー事件]と、東京地判平15年10月16日[サンゴ砂事件]の二つを、本研究の射程とし、我が国に係属した外国特許権侵害事例として、検討の対象とする⁵。

(1) カードリーダー事件⁶

本件は、アメリカ特許法の解釈適用を伴う事案であることから、「特段の事情による裁量権の行使」によって国際裁判管轄が否定される可能性を含んでいた事例と考えられよう。しかし本件においては、特段の事情による裁量権の行使はなされなかった。それでは、アメリカ特許法の解釈適用を行ったのかというところではなく、判旨においては、まず差止請求の準拠法につき、特許登録国たるアメリカ法の適用を選択しつつも、公序違反を理由にアメリカ法の適用を排除し、日本法を適用するに至っている。さらに、同様に損害賠償請求の準拠法についても、原因事実発生地法として、アメリカ特許法を準拠法としながらも、日本特許法を累積的に適用した。

つまり、結果としてこの事件は、日本での国際裁判管轄を認めながらも、実際のところは外国法の適用は回避していることがうかがえる。

すなわち、この事案において注目すべきは、裁量権の行使たる審理の適正迅速を妨げる「特段の事情」にこそ言及しなかったものの、「外国法の解釈適用の回避」がなされているという点である。また、仮に裁判所が準拠法であるアメリカ特許法の解釈・適用を行っていた場合に、原告の請求は認められた可能性が出てくることにも留意が必要である。特許権者である原告の立場からは、審理に日本法が適用されること自体が救済に繋がるとは必ずしも言えない。

そのように考えると、原告にとっては結果として国際裁判管轄を否定されたと同様の効果が生まれていることになり、特許権者の救済の観点からは、疑問が残るところではある。

(2) サンゴ砂事件⁷

この事案においても、アメリカ特許法の解釈適用を伴う事案であることから、特段の事情による裁量権の行使により国際裁判管轄を否定する可能性があったと考えられるが、判旨は、アメリカ特許法に基づいて、アメリカ特許クレームを解釈、均等論の成否等を検討した結果、原告は、被告のアメリカ特許権を侵害していないと判断するに至っている。つまりは、被告の住所地が日本であることから国際裁判管轄こそ認めたと上で、アメリカ特許法の適用を行った稀有な事案であると位置付けられる。

しかし、この点、一見すると、審理の適正迅速を妨げ、国際裁判管轄を否定するための「特段の事情」には言及せずに「外国法の解釈適用」がなされているように見える。ところが、実際のアメリカ特許法上の侵害についての判断方法は、原告の主張にしたがって、文言侵害と均等侵害に関する検討を加えており、被告が主張するアメリカ特許法上の解釈については触れず、当事者の主張のみに基づく外国法適用を行っていたにすぎなかった。仮に、裁判所が主体的に準拠法であるアメリカ特許法の適用解釈を行っていれば、権利者である被告の救済は適っていたかもしれず、その立場から見れば、あたかも国際裁判管轄を否定されたと同様の効果が生まれていることになり、特許権者の救済という観点からは、やはり疑問が残るところではある。

したがって、サンゴ砂事件における外国法適用部分を検討すると、訴訟当事者が日本企業同士という事案において国際裁判管轄を肯定し、アメリカ特許法の適用をしたものの、アメリカ特許法の検討内容は原告主張に基づく範囲にとどまっていることから、結果として、特許権者の救済は図られていなかったと整理することができよう。

2. 日本の裁判例が示す特徴

ここで、日本の裁判例が示す特徴を整理すると、現段階の日本では、幸いにも「外国特許法の解釈適用の困難」を理由に裁量によって国際裁判管轄を否定した事例はない。しかしながら、管轄こそ否定しなかったものの、実質的に外国法の審理を避けたことにより、(例えば審理に適用される法の解釈を変更するなどをして)結果として特許権者の救済は図られてこなかったという現状を指摘できる。

このような特徴を踏まえると、設例のような外国対応特許権侵害については、日本の裁判所における審理が実現されないのではないかと懸念が生じることになる。

では、なぜこのような事態が生じているのだろうか。これは、先述の一般財産関係事件における特徴によれば、国際裁判管轄を否定する特段の事情に「外国法による審理の不便」が挙げられており、また近時、それを直接的に明言する裁判例も増えてきていることに着目すれば、外国特許権侵害におい

て外国特許法の解釈適用に伴う外国法調査の不便から、できるだけその調査に掛かる手間を省こうとする裁判所側の利益調整が働いたと捉えられなくもない。

この点、学説上は、外国特許権侵害について我が国の国際裁判管轄を認めることに対しては肯定的であり、また、設例で示したケースにおいては、規範上、外国対応特許権については訴えの併合による管轄判断になる可能性も含んでいる。それにもかかわらず、規範通りの審理の実現がままならないのは、審理の負担を減らしたいと考える裁判所の利益と、訴訟コストを削減して紛争の一回的解決を望む訴訟当事者の利益は相反しているからであると言わざるを得ない。

3. アメリカの国際裁判管轄規定及び裁判例

これまでの分析視角にしたがって、その裁量権が「外国特許の侵害訴訟」の場面でどのように作用しているのかを幾つかの事例を基に検討する。

アメリカにおいては、連邦問題を扱う連邦裁判所とそれ以外の問題を扱う州裁判所がある。連邦問題には「特許権事件」が含まれるが⁸、これは主に「アメリカ特許権について争う事案」に限ると解釈されている。したがって、本来、外国知的財産権侵害に基づく訴訟については、連邦問題には当たらず、原則として管轄は認められない。しかし、連邦裁判所法第1367条に定めのある「付加管轄権」の要件が満たされる場合には、連邦裁判所で取り扱うことのできる事件とみなされる。この規定に従う限り、本研究の問題意識との関係では「アメリカ特許権に基づく請求に外国対応特許権に基づく請求が付加された場合」に連邦裁判所の管轄権の有無を検討することになる⁹。

また、他方で、アメリカ連邦裁判所と外国(対応)特許を付与した国家の法廷との関係においては、本来は、付加管轄権の行使により訴えの提起を受けた連邦裁判所が管轄権を有するにもかかわらず、当事者の便宜や正義の実現のために裁判所の裁量によって訴えが却下されることがあり得る。これを[不便宜法廷地(forum non conveniens)]による訴えの却下と言う。

もっとも、従来のアメリカ国内における議論では、外国特許権をアメリカの連邦裁判所が取り扱うことについて見解が分かれているところであり、外国特許法の適用となると、その保護範囲や解釈においてその手法に差異があること、付加管轄権により外国対応特許権に基づく請求を併合した場合、裁判所は、当該外国特許法の侵害を判断する際に複数国法の適用の必要が生じ、そのことによる審理の長期化が指摘されていた。

そのような議論の中で、アメリカにおける外国特許権侵害訴訟で裁量権の行使につき言及した裁判例には以下のものが挙げられる。裁判例を時系列順に参照するに当たって焦点

をあてるのは、飽くまで本研究が「外国特許権侵害訴訟において、裁判所と訴訟当事者の利益が相反している現状をどのように埋め合わせるか」という問題意識からの考察を試みる関係上、管轄の有無を判断した理由を検討する。

(1) Ortman事件¹⁰

まず、Ortman事件は、共にアメリカ法人同士であり、イリノイ州法人の原告は、自身の保有するアメリカ特許権、及びその対応特許権であるカナダ、ブラジル、メキシコ特許権を、デラウェア州法人の被告に譲渡した。その後、被告がアメリカ内外で製造した製品に対して原告は、アメリカ特許権侵害に基づく差止請求を行うが、その争いにおいて譲渡契約の解釈(ライセンス料の支払・契約の不法終了等)をめぐる問題の訴えが付随してなされた。

連邦裁判所は、付加管轄を認め、アメリカ特許権に関する訴えと、外国特許権の外国での侵害との間に「相互に十分な関連性がある」として一括での審理を行った。その理由としては、請求の基礎が「アメリカ内外で被告が行った同様の行為(similar acts)の結果である」ことを認定し、かつ外国特許権侵害についても同一の契約の解釈が必要であることなどが管轄を認める理由となったものである。

(2) Mars事件¹¹

その一方で、Mars事件は、アメリカ法人と日本法人の紛争であったところ、原告の保有するアメリカ特許権と日本特許権を侵害する被告製品をめぐる、原告の日本特許権に対する侵害部分に関して、原告は付加管轄の要件を満たしているとの主張を行ったところ、控訴審裁判所はフォーラム・ノン・コンビニエンスの法理により管轄を認めなかったというものである。

そこにおいて、管轄を否定する理由は幾つか挙げられているものの、アメリカ特許権侵害請求と日本特許権侵害請求の内容が異なっていると認定の上で「日本の特許権侵害は日本の裁判所が判断する方が良い」ということが述べられており、その理由として、特には、日本特許権侵害とアメリカ特許権侵害に対する準拠法が異なっていることを挙げている。また、付加管轄権の行使の判断に当たっては、請求の併合により紛争の一回的解決を期待すべき事案かどうかについても判断されるものとするが、この事案については、そのような期待は持つべきではないとされた。

この判決によって、外国対応特許権侵害請求をめぐる、裁判所が裁量により付加管轄の行使を否定するという例が出現することになった。しかし、この段階において、外国対応特許権をめぐる管轄の判断に対しては、連邦裁判所の立場は二手に分かれていると捉えられる。

(3) Voda事件¹²

このような流れの中で、Voda事件が出現する。この事件は、アメリカ法人同士の紛争において、原告が有するアメリカ特

許権の侵害と、対応するヨーロッパ・イギリス・フランス・ドイツ・カナダ特許権の侵害に関する訴えに関して、一括審理の可否が争われたものである。

連邦裁判所は、訴訟経済と当事者の便宜における判断で「外国法の適用」に関する困難さを挙げ、付加管轄の行使が可能である事案であるにもかかわらず、フォーラム・ノン・コンビニエンスへの言及をもって、管轄を否定している。

ここにおいては、アメリカを法廷地とすることが不便宜である理由として、特許権の保護範囲や解釈が各国で異なること、付加管轄権を行使するに当たって、裁判所が外国特許法を適用して侵害判断を行うことに対する困難を挙げ、また複数国の法を適用することによって、訴訟の長期化が考えられること等を指摘していた。

(4) Fairchild事件¹³

さらに、その後の、Fairchild事件においては、共にアメリカ法人同士の紛争であるところ、被告が有するアメリカ特許及び中国特許に関するライセンス契約に基づく支払い義務の不存在確認訴訟が提起された。そこにおいては、契約に含まれていた法廷地選択条項にしたがってアメリカの管轄を認めたが、原告の製品が被告の中国特許を侵害するかを含めて判断をすることは、裁量権の濫用には当たらないとして、結果として中国特許に関する請求について付加管轄を認めている。その理由としては、本件は、主たる請求が、実施料の不払いに関する契約上のものであり、外国特許の侵害はその紛争の一部に関係しているものと判断したことにあるようである。

4. アメリカの裁判例が示す特徴

これまでの裁判例から見る特徴には、まず、外国特許権に関する問題につき、管轄を認めたのはいずれも契約紛争(契約の対象に外国特許権が含まれることから同時に侵害の主張もなされたような場合/あるいは、紛争の一部に外国特許権侵害が含まれているものの、主たる請求には契約において管轄合意があるような場合)に限られるという点が挙げられる。つまり、契約紛争を伴わない純粋な侵害訴訟においては、現在のところ管轄は否定されていると言える。

また、管轄を否定する裁量権行使の理由につき注目すべきは、Voda事件において示されたように、アメリカの裁判所が、外国特許法について判断する制度的能力を欠いているという認識を持っていること、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コストが掛かることに対して懸念を抱いているということである。その上、証拠収集や翻訳コストが審理の円滑な遂行を妨げるとされるのであれば別段、外国特許法の専門家による調査に掛かるコストが付加管轄権行使を否定する方向に働いている点が特徴的である。

もっとも、外国特許権に基づく侵害訴訟に、連邦裁判所の管轄権を認めないことに対しては常に反対意見があり、Voda

事件と立場を異にする新たな裁判例こそ出ていないものの、議論の余地は残されていることは指摘がある¹⁴。

そうであるとしても、少なくとも現段階において、裁判所が裁量権を行使して連邦裁判所の管轄権を否定する際には、「外国法の適用」を理由の一つとしていることは明らかである。つまり、国際裁判管轄を否定する方向に裁量権を行使するに当たり、考慮する一要素として外国法の適用を挙げているのである。

したがって、これまでのところ、アメリカにおいても、日本と同様に「裁判所が外国法を調査する労力」と「紛争の一回的解決を望む訴訟当事者」の利益は一致しないという状況が見て取れる。このことから、アメリカにおいても、審理の負担を減らしたいと考える裁判所の利益があり、一方では訴訟コストを削減して紛争の一回的解決を望む訴訟当事者の利益が相反していることがうかがえる。

Ⅲ. 裁判所の裁量と外国法調査

1. 日本及びアメリカにおける裁判所の裁量権行使

こうしたことから、報告書の視点を「裁判所の裁量と外国法調査」という観点に移行させることにする。

まず、これまでの検討を踏まえて簡単に状況を整理すると、日本では、外国特許権を審理できるかについては、これまでの裁判例及びそれを明文化した改正民事訴訟法各号の規定により可能であるように見えながらも、審理に外国法の適用を伴う事案には、裁判所の裁量権の行使により、国際裁判管轄が否定され得るという状況、若しくは管轄が肯定されても、権利者保護には資しないという不確かな状態が生まれている。

それに対してアメリカでは、外国特許権を審理できるかについてはやはり規定上は可能でありながらも、契約に関連する事案を除いては、裁判所の裁量権の行使によって国際裁判管轄は否定される状態にある。

2. 日本及びアメリカにおける外国法調査

日本において外国法の内容は、いかにして調査され、外国法規・解釈・先例等をどのように理解するよう努めてきたのであろうか。審理において外国法内容の立証責任を負う主体について着目すると、まず日本は、職権探知により裁判所が主体的に外国法内容の調査を行うものとされている。そして、国際私法上のいわゆる「外国法の証明」という論点との関連で言えば、裁判所による外国法の適用が審理に対して過度の負担とならないように、求められる証明の程度はゆるやかに解釈されてきたということがある。しかし、そうであるにもかかわらず、外国法内容に関して主体的な内容調査による法適用が困難である旨を明言した上で裁量権行使を図り、

国際裁判管轄を否定する裁判例が散見されている¹⁵。この状況は、現実的な問題として、外国企業からは日本という法廷地が常に日本法を適用する傾向を持つと把握され、紛争解決の場としては使いづらいものとして認識されるおそれにも繋がる。

他方で、アメリカでは当事者が外国法の主張立証を行うものとされていることが挙げられる¹⁶。したがって、訴訟上、裁判所が主体的に外国法の内容を調査する義務は負わない。それにもかかわらず、日本の裁判所と同様の理由付けによって裁量権を行使する点は興味深い。もっとも、いくら当事者に立証責任があるといっても、証拠の翻訳費用を始めとして、外国法内容を踏まえた訴訟遂行が求められることには変わりなく、その意味では日本もアメリカも裁判所には大きな負担があると言えるであろう。

しかしながら、重要なのは、本案前の判断である国際裁判管轄の判断場面において、本案事項である外国法適用の判断を、国際裁判管轄を否定するための裁量権行使の理由に入れ込んではないということである。国際裁判管轄を否定する理由の一つが、裁判所が主体的に外国法の調査・適用を行うことに対する困難であるのならば、外国法調査体制の整備がなされることによって、このような状況が緩和される見込みが生じるのではないかと考えられる。

3. 外国法調査体制の整備

一国の裁判所において、外国特許権侵害が取り扱われ、侵害行為に基づく差止請求や損害賠償請求がなされた時、当該外国特許法を始めとした各民事上の規則が適用される。しかし、裁判所はそのような外国法内容の調査及び適用を「審理の適正・迅速を妨げるもの」として位置付けている。

そこで、裁判所にとっての外国法適用にまつわる不便を解消する手段にはいかなるものがあるだろうか。特に、審理における法適用の適正とは、いかなる制度の下で実現され得るのだろうか。

(1) マックスプランク外国私法・比較法研究所

こうした問題提起に対して、大変に興味深いのがドイツにおける取組である。ドイツにおいては、外国特許権侵害に関しても国際裁判管轄を認めるが、その管轄判断には裁判所の裁量はないとされている。したがって、規範通りに審理に外国法の適用を要することになった場合は、裁判所が主体的に当該外国法内容の調査を行い判断を行うという状況にある¹⁷。しかし、裁判所が内部において外国法調査機関を有しているわけではなく、必要に応じて外部の研究機関等への外国法内容の調査依頼を出していることが特徴的である。

例えば、マックスプランク外国私法・比較法研究所においては、裁判所の依頼を受けて外国法内容の調査および報告がなされており、裁判所がその報告を参考にして判断を行っ

ているということがある¹⁸。

(2) 国際条約作成への挑戦¹⁹

他方、これまで、ハーグ国際私法会議においては、外国法の取扱いに関する新条約作成へ向けた検討会合が開かれてきた。2007年～2009年までの専門家会合に加え、2010年～2012年の各国共同会議においては、外国法の取扱方法についての議論が重ねられてきた。

そこにおいては、裁判所の訴訟遂行において外国法適用の不便を払しょくすることを目的とするのみならず、当事者の利益にも適うような枠組が考案されてきている。これは、審理において外国法適用に関して裁判所が責任を負う職権探知主義であるいわゆる大陸法系の国家と、当事者主義を基本とするコモンロー諸国との制度上の差異を調整したものと考えられる。いずれにせよ、外国法へのアクセスを現在よりも容易にするネットワークの構築に対する必要性に関する諸国の関心は高く、問題はそれをどのように実現するかということにある。

4. 外国法調査体制の整備と裁判所の裁量への影響

以上のように、国際的には外国法調査体制の整備が認識されつつある。このような潮流は、特に日本の裁判所の裁量権行使との関係においては、国際裁判管轄を否定する要素の減少に繋がり得ると考える。すなわち、外国法の適用に伴う法内容の調査における不便が軽減されることにより、設例にある紛争形態においても日本での一回的解決が適うということになる。またこのことによって、裁判所と訴訟当事者の利益が一致することになる。

IV. おわりに

これまでの考察を踏まえ、外国対応特許侵害訴訟に絡む幾つかの視点を指摘する。

この研究は、外国対応特許権侵害に関する日本での一回的解決の可能性を探ってきた。すなわち、まずは、当事者が日本企業同士であっても「審理の適正迅速」を害する理由を裁判所が認識してしまえば訴えが却下される可能性が常に存在しているという現状があり、その理由には「外国法の調査・適用」が「審理の適正迅速」を妨げるものになり得ることを指摘した。その上で、裁判所が訴えを却下する要素を減らすためには、外国法の調査体制の整備の重要性を認識する必要があることを指摘した。

ところが、外国法調査体制が国際的に整備されることになると、訴訟当事者にとっては国際的に訴訟の可能性が広がることになり、逆に外国企業が日本特許を含む外国対応特許権侵害訴訟を当該外国において提起した場合は、日本企業が海外での訴訟を強いられることにもなり、留意が必

要である。(例えば、アメリカの付加管轄規定が肯定される可能性が高くなり、日本企業がアメリカを法廷地として訴訟に応じる必要が出てくる。)したがって、結果として、日本も含めいずれの国が法廷地となるのかについての選択肢が増えることとなり、日本企業は以前にも増してより一層、外国における訴訟を念頭に事業展開を図る必要がある。

¹ 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・平成24年4月12日施行]、以下改正民事訴訟法とする。

² 最高裁昭和56年10月16日判決(民集35巻7号1224頁)、最高裁平成9年11月11日判決(民集51巻10号4055頁)「特段の事情」によって日本の国際裁判管轄を否定する手法が確立。「我が国の民法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当。」「しかし、我が国で裁判を行うことが当事者間の衡平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである。」という枠組が提示され、以降、裁判例はこの二段構えの理論により国際裁判管轄の有無を判断するに至っている。

³ 改正民事訴訟法におけるの涉外知的財産訴訟に関しては、外国特許権侵害につき特段の規定は設けられず、第3条の2(被告の住所等による管轄権)、第3条の3(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)、第3条の6(併合請求における管轄権)に規定される要件を具備することにより日本の裁判所に管轄が生じることになる。

⁴ 外国特許権の侵害事案における特許無効の抗弁については、「特許権の効力」の問題とされるため、専属管轄違反となり訴えは却下される(3条の5第2項・3項)ことから本稿の射程外とする。

⁵ これまで日本に国際裁判管轄を認めた事案のほとんどが日本国特許権を巡る紛争であり、その場合はこの研究の対象とはならない。また、外国特許権侵害訴訟で古いものでは、厳格な属地主義の考え方を反映させた東京地判昭28年6月12日(下民集4巻6号847頁)がある。この判決では、外国特許権侵害に関する紛争として日本の裁判所に係属した。この事案は、日本及び満州国に特許権を有している原告が、被告の満州国における特許権侵害行為に対して損害賠償請求を求めたものである。裁判所は国際裁判管轄についての検討はせずに管轄を認めた上で(この点はカードリーダー事件と同様である)、原告の請求を棄却した。

⁶ 最一判平14年9月26日(民集56巻7号1551頁)損害賠償等請求事件[カードリーダー事件]。

⁷ 東京地判平15年10月16日(判タ1152号109頁)営業誹謗行為差止等請求事件[サンゴ砂事件]。

⁸ 連邦裁判所法1338条(a)による。

⁹ 付加管轄権とは、原告が複数の請求を併合して訴訟提起した場合、いずれかの請求について管轄原因があり、かつその他の請求が同一事件から派生したものであって、相互に十分な関連性がある場合には全ての請求につき管轄が生じる、というものである。つまり、ある単独の請求だけでは連邦裁判所管轄権の根拠となり得なくても、同一事件から派生し、かつ相互に十分な関連性があるもう一つの請求があれば、両主張を含めた審理が可能となる。しかしながら、そこにおいて、「複数の請求の併合を認め、管轄権を行使するかどうかについては、1367条のc項が裁判所の裁量」によることを認めており、この点が、裁判例においては、いかなる事実の下で裁量権が行使されるのかについての検討を要するところとなる。

¹⁰ *Ortman v. Stanray Corp.*, 371 F.2d 154 (7th Cir.1967).

¹¹ *Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux*, 24 F.3d 1368, 1374 (Fed. Cir. 1994).

¹² *Voda v. Cordis*, 476 F. 3d 887 (Fed. Cir. 2007).

¹³ *Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension(3D) Semiconductor*, 589 F. Supp. 2d. (2008).

¹⁴ Judge Newmanによる反対意見要旨。付加管轄権の行使については裁判例は消極的だと評するものも散見される。浜井23頁、伊達智子「国際裁判管轄と特許紛争-VODA v. CORDIS米国連邦巡回控訴裁判所判決-」国際商事法務36巻3号(2008)392-395頁、他。

¹⁵ 古田啓昌「国際私法・国際民事訴訟法の次の課題-涉外企業法務の現場から」国際私法年報13号106-116頁(2011)、裁判例、学説の状況につき、高桑昭・道垣内正人編『新・裁判実務体系第3巻国際民事訴訟法(財産法関係)』(青林書院2002)282頁[松岡博執筆]、門口正人ほか編『民事証拠法体系第2巻総論II』(青林書院2004)23頁[西田隆裕執筆]参照。また、大淵哲也「法的保護システムの面からみた著作権法の特色 - 特許法等との対比を軸として」『コピライト』Vol.46, No.541, 2頁(2006年)。

¹⁶ 一般に、日本においては「裁判官は法を知る」という理念に立脚し、外国法の法規や先例の解釈等の調査は裁判官の職権探知事項とされている。もともと、問題となる外国法の内容については、ある程度の正確性があれば良いとされており、当該外国の裁判所と同レベルの運用が求められているわけではない。他方、諸外国の中には、単純に外国法を当事者の主張する「事実」として捉え、当事者が証明・主張する範囲において裁判官がその

内容を適用すればよいと考える国もある。このような国では、当事者は自己に有利な法律内容を主張してくることが多く、正確性についての程度は当事者次第ということになる。

¹⁷ ZPO293条。ドイツにおける外国特許侵害訴訟で、外国法の適用をした事例としては以下のものがある。Kunststofflacke OLG Dusseldorf GRUR1968, 100/OLG Dusseldorf, IPRax 2001, 336/、岩田哲幸「英国特許侵害事件について—ドイツ裁判所に裁判管轄が認められたケース」AIPPI42巻5号(1997)372-382頁においては、英国特許法の適用を行っている。

¹⁸ この章における情報は、45年の鑑定経験を持つProf. Dr. Jürgen Basedow教授のインタビューに基づいて筆者が整理したものである。マックスプランク外国私法・比較法研究所の活動報告書においては、2012年度に74件の外国法調査を行っている。(Tätigkeitsbericht 2012 pp.152-157. Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg.その具体的な鑑定内容については、国際私法及び外国私法についての意見陳述についての鑑定意見集(Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht)において公表が予定されている。

¹⁹ これらの情報は、Philippe Lortie; Maja Groff”Missing Link Between Determining the Law Applicable and the Application of Foreign Law : Building on the Results of the Joint Conference on Access to Foreign Law in Civil and Commercial Matters (Brussels, 15-17 February 2012)”による。また、2007年までの情報を網羅した邦語文献として、高橋宏司「外国法の取扱いに関する新条約の実現可能性について—ハーグ国際私法会議における検討会合」同志社法学59巻1号(2007)、Feasibility study on the treatment of foreign law - Report on the meeting of 23-24 February 2007(General Affairs and policy, prel.Doc. No 21 A of March 2007)参照。