

22 知的財産権に関する国際裁判管轄権 —アメリカ法律協会作成の「国際知的財産紛争の 裁判管轄および法選択、判決に係る原則」を中心に—

特別研究員 福本 渉

近年、日本でも、国際的な知的財産権侵害訴訟が増えつつある。外国知的財産権に対する適用法規や国際裁判管轄をどのように考えるべきかが問題とされる。日本では、カードリーダー事件以降この問題が盛んに論じられたが、とりわけ管轄について、ハーグ国際私法会議での条約案作成に呼応して、学説上様々な議論が展開されることになった。本報告ではアメリカ法律協会(ALI)が作成中の条文案を採り上げた。ハーグ国際私法会議での議論とそれに対する修正案として作成されたマックスプランク研究所の条文案と比較して、ALIが提案した原則は手続の統合を目指すものであるため、かなり特徴的なものとなっている。長期的に見れば知的財産法の実体法・実質法レベルでの統一は進むであろうから、このような手続の統一は将来必要性が増してくると思われる。本報告では、このような問題関心から、幾つかの注目すべき問題を抽出した。

I. はじめに

近年、日本でも、国際的な知的財産権侵害訴訟が増えつつある。そこでは必然的に、外国知的財産権に対する適用法規や国際裁判管轄をどのように考えるべきかが問題とされる。日本では、カードリーダー事件以降この問題が盛んに論じられたが、とりわけ管轄について、ハーグ国際私法会議での条約案作成に呼応して、学説上様々な議論が展開されることになった。

アメリカ法律協会(ALI)でも、現在「国際知的財産紛争の裁判管轄および法選択、判決に係る原則(Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, 以下ALI草案)」が作成、検討中である。

同案は元々条約案として準備されていたが、現在は条約案ではなく国内裁判所や紛争当事者が自主的に採用することを期待する「原則(principles)」として作成されつつある。

ALI草案は条約として採択されることはないであろうが、国際的な知的財産権紛争に適用される国際私法、国際民事訴訟法が未成熟な現時点においては、国内裁判所でのルール形成も有力な学説を参考にせざるを得ず、現在、世界各国、地域で発表されつつあるこれら学説・条文案の検討を行うことには一定の意義があると考えられる。

とりわけ、数年前からハーグ国際私法会議の条約の対象範囲が縮小する方向に向かうことが明らかになっており、このような現状にかんがみると、学説の盛り上がり、精緻化もここ数年がピークとなる可能性もある。

本調査研究は国際裁判管轄を対象とするものであるが、以上の状況を踏まえ、有力な学説の一つであり、かつユニークな規定を有すると考えられるALI草案を研究の対象とすることとした。ALI草案は準拠法の問題にまで及ぶ非常に重厚な内

容であり、日本でも幾つか検討した先行研究がある。本調査研究はその中でも、ハーグ国際私法会議で最も議論が激しかった、登録を要する産業財産権の侵害訴訟中で権利無効の主張が出された場合どのように処理すべきかという論点と、ある一国の裁判所で複外国の産業財産権の侵害訴訟が争われている時に、その産業財産権が登録されている国で別の手続が開始された場合どのようにすべきかという問題を中心に検討した。

II. ALI条文案とその背景

ALIが条文案で重視したことの一つとして紛争解決の効率性が挙げられる。確かに、一人の自然人又は法人の一つの発明から生じた特許権が別々の国で登録され、別々の特許権となっていることはよくある。効率性という観点からは、このような一つの法廷地ですべての特許権訴訟を審理することは望ましいと言えよう。

また、ALIは、このような特許権に関する訴訟を一か所で行えば、各国の特許法や特許に関する慣行の違いを明らかにすることができ、そのような機会は、訴訟を一か所に集中させることによるぐらいいか作り出すことができないと主張する。

そこで、ALI草案は他の条文案・学説と比べて、①管轄の範囲が広い、②手続の統合を進めるため、一か所の裁判所にできるだけ手続を集中する、③②の手続を統合すべき裁判所を決定する際に裁判所の能力を問題とする、といった条文を置いており、この点が特に特徴的であり、興味深い。

こうしたALI草案の特徴的な条文と対照するために、ハーグ国際私法会議やマックスプランク研究所等の主要な学説の議論が今年度どのように展開していったかを追跡した。

1. ハーグ国際私法会議

ハーグ国際私法会議では、1996年より「民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約」草案(以下、ハーグ管轄判決条約案と言う。)の作成が開始され、1999年10月の第5回特別委員会でいったん条約草案を確定した。同草案の12条は専属管轄について規定しており、その4項は登録を要する産業財産権の登録、有効性、無効につき登録国の専属管轄とすると定められていたが、侵害については意見が分かれ、①侵害、有効性共に専属管轄とする、②有効性のみ専属管轄とし、侵害訴訟で無効の抗弁が提出されても審理しない、③有効性のみ専属管轄とするが、侵害訴訟で権利無効の抗弁が提出されれば審理する、という三種類の案が併記されることとなった。

その後、2001年に開かれた外交会議でも知的財産権の侵害及び有効性に関する管轄権の問題は紛糾した。この外交会議で出た新たな提案は、侵害訴訟で外国特許無効の抗弁を審理することはできるが、その判断はたとえ同一当事者間のものであっても拘束力を持たないとするというもの、特許庁その他の類似の機関を裁判所と同じく条約の対象とするというものであった。

同条約は非常に広範な内容を含むものであったため交渉が難航し、2002年以降各国の合意が得られるコア・エリアから先に交渉を進めていく方針が採られている。

その最初のものとして、合意管轄に関する条約案である「裁判所の選択合意に関する条約作業部会草案」が2004年現在作成されつつある(以下、2004年草案と言う)。2004年草案では2条2項(k)号に以下のような規定がある。2条自体は適用範囲から除外される事項を列挙したものであるが、著作権以外の知的財産権であれば侵害訴訟が対象となる場合もあるような規定ぶりとなっている。

これに対して権利無効の抗弁については10条で定めるが、この条文はまだ完全な合意が得られておらず、一部が括弧書きになっている。

合意が得られているのは、1項として規定されており、産業財産権の有効性が前提問題として争われた場合は、承認、執行の対象としないというもので、これまでのハーグ国際私法会議での議論の流れを受継いだものと言えよう。

2項は、当該知的財産権を生ぜしめた法の所属国裁判所が有効性の問題については専属管轄を有するということをより強調することを狙って作られた条文で、ある国の裁判所が出された有効性に関する判決が当該知的財産権を生ぜしめた法の所属国裁判所の判断と異なる場合は、それを理由に承認、執行を拒絶できるとするものである。なお、ここで言う「裁判所」には特許庁も含まれることとされている。したがって、ある特許権が登録された特許庁が無効審決を下した場合、その特許が有効であることを前提になされた特許権侵害

訴訟の判決は、承認、執行されないことになる。

2項を更に一步進めたのが3項である。3項によると、知的財産権を生ぜしめた法の所属国が有効性について判断を下しただけでなく、手続自体が係属している場合に、外国知的財産権侵害訴訟を審理している裁判所は手続の停止又は訴えの却下をすることができるとするものである。ただし、同条に基づく却下であれば、後から承認、執行を求めることができるので、完全にその後の手続が閉ざされるわけではない。

2. その他の状況

ハーグ国際私法会議での議論が、専属的合意管轄に集中して一方で、マックスプランク研究所(以下、MPI)では、元のハーグ管轄判決条約案に対する対案が検討されてきた。同案は2005年初頭にHart Publishing社から刊行されるIntellectual Property and Private International Lawに掲載される予定である。

MPIの有効性に関する考え方はハーグの2001年案とほぼ同じ考え方である。まず、登録を要する産業財産権については登録国の専属管轄とするが、次に侵害訴訟の中で、権利無効の抗弁のように付随問題として争われるものについては専属管轄とはしないということになっている。その上で、そのような付随問題については後訴においても拘束力を有さないという規定が、括弧書きで付けられている。

ところで、本調査研究では、ある一国での外国産業財産権の侵害訴訟の最中に、その産業財産権が登録されている国で別の手続が開始された場合にどのように処理すべきかという問題に、特に興味を持って研究を行ったが、後で述べるように、ALIはこの点について手続の統合を進めるための非常に興味深い規定を置き、その中で裁判所の能力も問題とする条文を置く。

これに関連して報告書の中では、TRIPs協定下での特許庁や裁判所に関する規定がどうなっているかについて報告し、手続を統合すべき裁判所を決定する際にはその裁判所の能力を検討する条文が必要であることを指摘した。

また、複数の国での手続の同時進行について、ある一国の裁判所と他国の特許庁での手続の重複という場合と、裁判所どうしの手続の重複という場合の二種類が考えられるが、国内法での議論が比較的進んでいる国際的訴訟競合についての議論についても報告した。

日本での国際訴訟競合についての議論は錯綜しており、英米法的処理であると指摘されることのある比較考量説的処理が日本の判例・学説ではやや強くなってきているように見える。ただし、この論点についての先例はまだ下級審判例しかなく、最近の最高裁判決(円谷プロ事件)で少し訴訟競合について触れられたものの、この問題については決定的な結論が出ていないことを報告した。

一つは、ALIがUNIDROITとの間で進めてきた「国境を越える民事手続に関する原則及び規則」中の規定である。同案はUNIDROITとの間で進められてきたものであるため、英米法と大陸法の議論を付き合わせた結果、どのようなものが出てきたかを見る材料を提供してくれると考えたからである。

UNIDROIT原則の訴訟競合の規定と比べてもALI案は詳細であり、中でも大陸法の承認予測説のような規定を取り入れており、今後のアメリカの実務にどのような影響があるのか興味深いと考えられる。

III. 有効性に関する訴訟と国際的訴訟競合

ここまで述べてきたように、ハーグ国際私法会議では登録を要する外国産業財産権の侵害訴訟で権利無効が主張された場合の条文をどうすべきかが大きな問題であった。また、複数の国で手続が進行した場合の規定も必要である。

この章では、ALI草案で意識的に取り扱われている侵害訴訟及び確認訴訟の管轄、そして複数の裁判所間の手続の調整の中でも、日本の学説で比較的議論が進んでいる国際的訴訟競合の問題についてまとめておく。

1. 侵害訴訟の管轄

ALI草案は、管轄ルールを以下のように定める。まず、201条から203条で、普通裁判籍として被告の常居所と合意管轄、応訴管轄を認め、204条、205条で特別裁判籍として侵害訴訟及び契約に関する訴訟に関する条文を置く。侵害訴訟については、基本的に行為地の管轄を認めるが、MPI案に比べるとやや広い。

両者を比較すると、以下のとおりである。ALI案、MPI案共に、侵害訴訟に関しては完全な登録国の専属管轄とする立場は取っていない。両案とも普通裁判籍として被告の常居所に管轄を認め、しかも被告の普通裁判籍では全世界の侵害を争えるとしている。

その他に、一定の要件の下に行為地の管轄も認める。ただし、両者の行為地の範囲は大きく異なる。ALI案は、準備行為までも含む侵害行為を行った地及び侵害の仕向けられた地にも管轄を認めるのに対し、MPI案はユビキタス侵害に関してのみ、被告の行為地にも管轄を認める。しかも、侵害を引き起こしたと主張される行為の主要な部分が被告により法廷地でなされており、なおかつ当該行為が被告の常居所を狙っておらず、かつその常居所で実質的效果を発生させていない場合という限定が付いている。

この、ユビキタス侵害という概念を導入したのがMPI案の特徴であると言える。ユビキタス侵害とは、元々はある一国で生じた行為の効果が他の無数の国で生じており、その範囲が特定できないようなケースが想定されている。例えば、インター

ネット上の知的財産権侵害がそれである。

どちらの案にせよ侵害行為について専属管轄とはしておらず、前提問題として特許権の有効性が争われた場合、どのように取り扱うべきかが問題となってくる。

2. 有効性に関する訴訟・権利無効の抗弁

ハーグ国際私法会議では、登録を要する産業財産権の有効性に関する訴訟は専属管轄とされ、特に争いがあったのは、侵害訴訟を専属管轄とするか、仮に侵害訴訟を専属管轄としなかった場合、侵害訴訟の中で権利の有効性が争われればどのように扱うかであった。

この点について、ALI草案の条文は非常に特徴的なものとなっている。ALI草案は確認訴訟全般の規定を置くという形を取り、その中でこの問題を扱う。ALI草案によると、ある一国のみの登録された権利の有効性を争う場合は専属管轄であるが、①複数の国の登録の有効性の確認を求める場合には被告の主たる営業所所在地に専属管轄を認める、②権利無効について抗弁（defense）が出されるか、又は反訴（counterclaim）があった場合、侵害訴訟中でこれを審理することができる、としている。

②のように無効の抗弁を審理できるとするのは、効率性を重視するALIの立場からすれば妥当な規定であると言えようが、①は非常に広い管轄を認めるものであり、今回のALI草案の内、最も野心的なものの一つである。ちなみに、2002年に発表された条約案にはこのような規定はない。

ここで使われている主たる営業所所在地の解釈にもよるが、やや疑問が残る規定であると言えよう。ALI草案はインターネット上の侵害訴訟に強い関心を持って作成されているが、主たる営業所の所在地の裁判所が、外国知的財産権訴訟を審理できる経験や能力が十分な裁判所であるとは限らないからである。

既に見たように、TRIPs協定33条の注で特許権の付与につき、他国の審査結果をそのまま使うことが認められている。これは行政庁に関する規定ではあるが、ここには、国によって特許権に関する審査能力の違いという事実が現れているとは言えないだろうか。裁判所ごとに外国知的財産権に関する実際の審理能力は異なるので、この点も考慮に入れた条文が作成されるべきである。ALI草案であれば、後に触れる225条4項(d)号や226条2項(g)号のような条文をより詳細に検討する必要があると言えよう。

3. 国際的訴訟競合

ALI案は、第2章に「複数の地で提起される訴えの簡素化」として詳しい規定を置く。この点につき、MPI案の方がより管轄を限定的に規定しており、この点を評価する考え方もあるが、MPI案の管轄規則に従ったとしても、侵害訴訟及び判決

の効力が当事者間にしか及ばない場合は専属管轄ではないので、国際的訴訟競合に関する規定は必要である。だとすると、訴訟競合に関して詳細な検討を行っているという点ではALI案は評価できると言えよう。

ところで、ALIは国際的な知的財産権訴訟については、できるだけ一国の司法機関に手続を統合すべきという立場を取っている。そのため、224条の規定は国際的訴訟競合の形式を取ってはいるが、225条では通常の国際的訴訟競合のみではなく、異なる当事者間で関連性のある訴訟が起こされた場合も含めた手続の統合について規定する。その上で、ここまでの条文である裁判所が審理すべきだとなっても、例外的事情があれば管轄権行使を差し控えさせるという条文の構造となっている。例外的事情については226条にまとめられている。

国際的訴訟競合につき、日本の学説は幾つかに分かれるが、代表的なものとしては、承認予測説と利益衡量説がある。日本の判例ではまだ決定的なものはないが、利益衡量説のような処理がなされる傾向もある。

ところで、承認予測説は大陸法的で利益衡量説は英米法的と言われることもあるが、ALI草案は224条で承認予測説的処理を採用している。ALI自身、このような処理はアメリカの法律家にとってはなじみのないものであることは認めているものの、仮に承認予測説的処理がアメリカの実務で取り入れられれば、影響は大きいと思われる。今後の展開を注意深く見守ってきたい。

他方、ALI草案では管轄権が拡張される事件の範囲を判断するための基準として、「同一の事件又は一連の事件又は事実発生(transaction or series of transactions or occurrences)」の概念が繰り返し使われる。224条で第二審訴訟係属裁判所が手続を中止しなければならないか否かを判断する基準にも、この概念が使われている。これは、アメリカ法上の概念で、裁判所の管轄の範囲を非常に広く考えていることが分かる。

IV. 複数の管轄権の統合と外国特許庁への申立て

国際的訴訟競合は日本の国際私法の学説でもなじみの深いものである。その中心論点は、同一の事件につき外国裁判所で先に訴訟が係属している場合、内国後訴をどのように扱うべきかという問題である。条約がない限り外国裁判所への移送を義務的に行うことはできないため、複数の手続の積極的統合は余り検討されていない。また、知的財産権訴訟の場合は、手続がある国では裁判所に係属している問題が、別の国では特許庁で審査されるということもあり得る。これらの問題についてどのように考えるべきか、ALIの条文案を題材に

考察してみたい。

1. 複数の訴訟の統合

ALI草案225条は、「異なる国における手続の統合」という見出しが付けられている。224条の二重起訴(lis pendans)に対し、225条は統合すべき他の訴訟が存在するかどうかの基準を規定するものであるとされている。

手続は二段階になっており、まず「関連する」複数の手続を統合すべきかどうかを判断し、その次に自ら統合した手続の判断をなすか、それとも中止するかを判断するという手続を取ることとなっている。

この「関連する」の内容は(2)項で定められており、220条や224条と同じ、同一の取引又は「一連の取引又は事実発生」に基づく請求であれば関連しているとみなすという基準を用いている。

手続を統合すべきであると裁判所が判断した場合、自ら管轄権を維持するか、又は他の裁判所のために訴訟を中止するかのいずれかとなるが、そのいずれとするかを決定するに当たって、裁判所が考慮すべき点を(4)項で列挙する。

(4)項で挙げられている諸点の内、(d)号及び(e)号が裁判所の能力の問題と関係する。(d)号は、「外国法に関する新規又は複雑な問題を処理しなければならない」なるなら統合しなくてよいと定める。統合手続は、効率性があるからこそ進めるものであり、例えば、全く別の法体系の法が適用される事件まで統合されるとかえって効率性が損なわれるからである。

(e)号は「第一訴訟係属裁判所が、その国にはない手続を用いて事実問題を決することを求められるか否か」ということで、やはりその裁判所の能力を問題とする。

このような詳細な統合のための条文を設けたにもかかわらず、ALIは、ヨーロッパにおいてもアメリカにおいても、現行の法体系の下では手続を統合することは難しいと認識しているようである。ヨーロッパでは、ブリュッセル1規則27条により第一審係属裁判所の管轄が第二審係属裁判所の管轄に優先することになっている。しかし、EU法の下では、被告の住所地に基本的管轄があるとするのと、特許権、商標権、意匠権等の登録を要する権利は登録された国の専属管轄とするという規定があるため、一つの裁判所に手続を統合するのは不可能だからである。

他方、アメリカの法制度の下では、手続の統合の可能性は高いが、手続の統合を難しくしている点が幾つかあると認識されている。一つは、アメリカ法には二重起訴を訴訟の中止を用いてコントロールする手続があるが、それは義務的なものではないということである。さらに重要なものとして、複数手続の統合に対してはデュー・プロセス条項の問題が生じるという点が指摘されている。

2. 外国特許庁へ申立てした場合

前節で述べたとおり、ALIは複数の国での裁判所の手続については、外国裁判所で訴訟が係属しているときに後訴裁判所での訴えを却下すべきか否かという問題だけではなく、複数の裁判所で訴えられる可能性のある知的財産権訴訟をできるだけ統合しようと試みる。225条の基準によれば手続を統合すべき場合に該当しても、他国裁判所が紛争解決により適切である場合は管轄権行使を控えるべきとする条文が226条である。

同条は、まず(1)項で、「例外的な状況がある場合で、管轄権を有する他の裁判所が当該紛争解決により適当である場合は、裁判所は当事者の申立てに基づきその手続を中止することができる。ただし、その手続の管轄が、202条により有効な専属管轄合意に基づく場合、又は223条による債務不存在確認が求められている場合はこの限りではない。かかる当事者の申立ては、本案に関する最初の防御時より前にしなければならない。」と規定する。

では、そのような例外的場合とはどのような場合か。これについては(2)項で規定する。これらの規定の内、注目すべきは(g)である。特に特許事件に限定して、現在訴訟が係属している他国裁判所が特許権に関する訴訟に特別の判断力を有する裁判所を設けている場合には、その裁判所に手続を統合すべく、たとえ当該他国裁判所が第一審係属裁判所ではなくとも、訴訟を中止することができるとするのである。

ALIは、そのような裁判所として、イギリスの特許裁判所、アメリカの連邦巡回高等裁判所を挙げる。既に述べたように、ある一国の裁判所ですべての国の知的財産権の有効性を判断できるようにすることは、それなりのメリットがあると考えられるが、そのためには(g)項のような条文が必要となってくるであろう。ただし、このALI草案は国内裁判所が独自に採用したり、当事者が合意により採用したりすることが期待されている原則であって条約ではない。したがって、国家に義務を課すことができないため、裁判所間に移送義務を課すことができない。このような「原則」において規定できるのは、他の法廷地がより適切であれば訴訟を中止できるとする本条のような規定が限界であろう。

このような限界の下では、223条(2)項(b)のような、すべての国の登録を要する産業財産権の有効性判断を、一国の裁判所で行うというような条文は時期尚早かもしれない。

ところで、ここで一つの疑問が生ずる。アメリカでは特許権の有効性判断につき、裁判所が大きな役割を果たしているのに対し、日本やドイツ、韓国などでは特許庁が主要な役割を担っていることからすると、そのような特許庁で問題となっている特許権の有効性が争われている場合にも、手続を中止すべきではないのかという疑問である。

既に見たように、ハーグ国際私法会議での議論では特許

庁の判断を裁判所の判断と同様に扱う条文が盛り込まれていた。

ところで、アメリカ特許法上は、日本と異なり、特許権の無効の判断は特許庁(USPTO)よりも裁判所がイニシアティブを取ることが知られている。しかし、この点については裁判での特許権無効訴訟がコスト高であることが以前より指摘され、USPTOの活用が何度か主張されてきており、それに伴い、何度かアメリカ特許法も改正されている。

仮に今後USPTOの役割が大きくなれば、ALI案が226条で外国特許庁への無効審判の申立てがなされている場合にも、訴訟手続の中止をなすことも考慮されるようになる可能性もあると言えよう。

V. おわりに

ハーグ国際私法会議での議論が限定的な方向に向かったため、知的財産権訴訟の裁判管轄権に関する一般的な条約が成立する見込みは当分なくなつたと言える。

他方、ALIが示すように、国際的な知的財産権紛争の効率的かつ公正な解決のためには、ある特定の司法機関に処理を集中する方が望ましい。そのような処理の集中のためには、一定の場合に司法手続を中止し、また、どの司法機関に処理を集中すべきかを検討する手続が必要となる。これらの手続を効果的に行うためには、中止義務や移送義務を負わせる方が望ましいが、そのような義務を負わせることは、国内法レベルでも議論の固まっていない分野であり、条約がなければ難しい。ALIの条文案は2004年度のものから条約案の形式を取らなくなつたが、ALI案の特徴である司法手続の統合化を目指す規定内容の多くは、裁判所の裁量による管轄権の統合と差し控えを中心としている。

仮に中止義務や移送義務を負わせるにしてもどのような場合にそれを認めるかの要件の設定も困難な問題である。各国の裁判所が一方的に中止や手続の統合を判断していくことで、徐々にその要件が収斂していく可能性もないことはないが、当分はその要件を検討するために代表的な学説を参考にせざるを得ず、代表的学説の一つとして、今後もALI等の条文案の議論を検討する意義はあると言えよう。