

特許権侵害の準拠法

茶園成樹
ちや えん しげ き

大阪大学大学院高等司法研究科教授

- 1 カードリーダー事件最高裁判決
- 2 属地主義の原則について
- 3 特許権侵害の準拠法

産業財産権をめぐる国際的な紛争が生じた場合に、どの国の法が適用されるかについての検討は、従来、あまりなされてこなかった。しかしながら、近時、経済のグローバル化の進展に伴い、この種の紛争が増加していることにより、またカードリーダー事件を契機として、活発な議論が展開されている。産業財産権に関わる国際私法上の問題には様々なものがあるが、本稿では、特許権侵害の準拠法について検討する⁽¹⁾。産業財産権侵害の準拠法の問題が最も関心が高いと思われること、そして、特許権とその他の産業財産権である実用新案権、意匠権、商標権等には同様の準拠法に関するルールが当てはまると思われるが、カードリーダー事件で争われた特許権侵害の準拠法の問題について最も議論の蓄積があることによる。以下では、まず、カードリーダー事件最高裁判決（最判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁）を紹介し、特許権等の産業財産権について妥当するとされている属地主義の原則に検討を加えた後、最高裁判決を参照しつつ、特許権侵害に適用されるのはどの国の法であるかを考察する。

1 カードリーダー事件最高裁判決

(1) 事実の概要

X（原告・控訴人・上告人）は、米国において、発明の名称を「FM信号復調装置」とする米国特許権（以下、「本件米国特許権」といい、その発明を「本件発明」という）を有している。なお、Xは、我が国において、本件発明と同一の発明についての特許権を有していない。他方、Y（被告・被控訴人・被上告人）

は、我が国においてカードリーダーを製造して米国に輸出し（Yが昭和61年頃から平成3年頃まで製造したカードリーダーを「Y製品一」、平成4年頃から製造したカードリーダーを「Y製品二」といい、両者を併せて「Y製品」という）、Yが100%出資した米国法人A（以下、「米国子会社」という）は、同国においてこれを輸入し、販売していた。Y製品一は、本件発明の技術的範囲に属する。

Xは、Y製品二も本件発明の技術的範囲に属し、米国子会社の行為は本件米国特許権を侵害するものであるところ、YがY製品を我が国から米国に輸出する等の行為が、米国特許法271条(b)項⁽²⁾に規定する特許権侵害を積極的に誘導する行為に当たり、Yは本件米国特許権の侵害者として責任を負うなどと主張して、Yに対し、Y製品を米国に輸出する目的で我が国で製造すること、我が国で製造したY製品を米国に輸出すること及びYの子会社その他に対し米国においてY製品の販売又は販売の申出をするよう我が国において誘導することの差止め、不法行為による損害賠償等を請求した。

1審判決（東京地判平成11年4月22日判時1691号131頁）⁽³⁾及び原判決（東京高判平成12年1月27日判時1711号131頁）⁽⁴⁾は、Xの差止め請求及び損害賠償請求のいずれも棄却した。

(2) 判 旨

最高裁は、次のように判示して、差止め請求及び損害賠償請求を棄却すべきとした原判決を結論において是認した⁽⁵⁾。

(a) 属地主義の原則について

「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……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」。

(b) 差止め請求等について

「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、国ごとに申願及び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。」

「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て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うべきである。

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。」

(c) 損害賠償請求について

「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にはかならないから、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、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じた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。けだし、(ア) 我が国におけるYの行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものであることができ、(イ) 準拠法についてアメリカ合衆国の法律によると解しても、Yが、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、Yの予測可能性を害することにもならないからである。」

「米国特許法284条は、特許権侵害に対する民事上の救済として損害賠償請求

を認める規定である。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 271 条(b)項, 284 条により、損害賠償責任が肯定される余地がある。

しかしながら、その場合には、法例 11 条 2 項により、我が国の法律が累積的に適用される。本件においては、我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべきこととなる。

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、特許権の効力が及ばない、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、Y 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。」

(3) 最高裁判決の特徴

カードリーダー事件最高裁判決は以上のとおりであるが(井嶋裁判官の補足意見、町田裁判官の意見及び藤井裁判官の反対意見があるが、これらについては後述する)、注目されるのは、第一に、特許権に基づく差止め請求の準拠法と特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法を別個に決定しているという点である。この点は、1 審判決及び原判決も基本的には同様である。もっとも、差止め請求に関しては、1 審判決は、最高裁判決と同じく、準拠法は登録国法であり、本件においては米国特許法を適用すべきとしたが(そして、同様に法例 33 条により米国特許法の適用を否定)、原判決は、外国特許権に基づく差止めを内国裁判所に求めることはできないから、準拠法決定の問題は生じる余地がないと述べ、これに続けて、仮に準拠法決定が問題となるとすると、準拠法は我が国の特許法又は条約であるとした。また、損害賠償請求に関しては、1 審判決及び原判

決も、不法行為の問題と法性決定し、法例11条1項によるべきとしたが、最高裁判決が準拠法として米国法を選択したのとは異なり、日本法が準拠法となると判断した(そして、米国特許権が我が国の不法行為法によって保護される権利に該当しないことを理由に請求棄却)。

第二に、最高裁判決では、属地主義の原則が準拠法の決定や適用において用いられているという点が注目される。すなわち、属地主義の原則が、(a)特許権に基づく差止め請求の準拠法である特許権の効力の準拠法が、当該特許権の登録国法となる理由として、(b)差止め請求について、準拠法である米国特許法を適用した結果が法例33条にいう公序に反することになる理由として、(c)損害賠償請求について、準拠法である米国特許法を適用した結果が法例11条2項に当たることになる理由として、取り上げられており、この原則に重要な意義が与えられているといえる。1審判決及び原判決においても、この原則が重要な役割を果たしているといえる。そこで、以下においては、まず、属地主義の原則について、その具体的意味や根拠を検討する。

2 属地主義の原則について

(1) 属地主義の原則

特許権をはじめとする産業財産権については、一般的に、属地主義の原則が妥当するものと考えられている。カードリーダー事件最高裁判決においても、特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、我が国もこの原則を採用していると述べられている。もっとも、この原則が具体的に何を意味するのかは必ずしも明確ではない。同判決では、特許権についての属地主義の原則とは、①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、②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とされている。これは、同判決が引用する、並行輸入に関するペーペーエス事件最高裁判決(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁)が述べたものと同じである。

上記①は、特許権に適用される法が登録国法であるという抵触法上のルールを定めるものであり(以下、「登録国法主義」という)、上記②は、特許権の地理

的効力範囲についての実質法上の原則（以下、「実質法上の属地主義」という⁽⁶⁾）を述べるものである⁽⁷⁾。これに対して、①はA国の特許権についてはA国法によるという当たり前のことを述べるに過ぎないという指摘がある⁽⁸⁾。確かに、A国の特許権の成立がA国法によるというのは当然のことである⁽⁹⁾。しかしながら、特許権の「効力」とは、特許権の権利内容（我が国法についていえば、特許発明の「実施」の概念等）や特許権の保護範囲（特許発明の技術的範囲や均等論等）の問題を含むものと思われるが、A国の特許権の「効力」がA国法によることは自明のことではないであろう⁽¹⁰⁾。

学説においても、属地主義の原則の説明として、一般的に、①及び②と同様のことが述べられているが⁽¹¹⁾、①に代えて、③ 各国の権利の成立、効力、消滅等がその領域について保護が要求される国（保護国）の法によって定められるとする抵触法上のルール（以下、「保護国法主義」という）を述べる見解もある⁽¹²⁾。また、属地主義の原則を③のみを意味すると解する見解もある⁽¹³⁾。保護国が登録国を意味するならば、①と③は同義となるが、保護国が発明等の利用行為あるいは侵害行為が行われる国を意味する場合には、①と③は異なり、①が特許権に着目した抵触法上のルールを定めるものであるのに対し、③は行為に着目した抵触法上のルールを定めるものとなる。本稿では、③の保護国法主義は、このような①とは異なる意味を有するものとして用いる⁽¹⁴⁾。私見では、属地主義の原則は実質法上の属地主義と保護国法主義を意味するものと解すべきであるが、この点は、次節においてこの原則の根拠を検討する中で論じることとする。

(2) 属地主義の原則の根拠

属地主義の原則は、その根拠についても明確ではなく、様々な見解が主張されている。このうち、産業財産権に関する国際条約の中に、この原則の根拠を求める見解として、工業所有権の保護に関するパリ条約4条の2が定める特許独立の原則⁽¹⁵⁾を根拠とする見解⁽¹⁶⁾、同条約2条が定める内国民待遇原則を根拠とする見解⁽¹⁷⁾がある。主として、前者は実質法上の属地主義（上記②）に、後者は抵触法上のルール（上記①又は③）に関わるものである。しかしながら、特許独立の原則は、バーバーエス事件最高裁判決が示すように、「特許権の相互

依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、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いうことを定めるもの」であって、特許権の地理的効力範囲に関わるものではない。各国の特許権が相互に依存しているか、あるいは独立しているかということによって、特許権の効力が当該国の領域内にとどまるか否かが定まるわけではないため、実質法上の属地主義の根拠をこの原則に求めることは無理である。また、内国民待遇原則の下でも、属地主義の原則ではなく、例えば特許権の存立が当該特許発明の本源国法によるという抵触法上のルールを採用することができるのであるから、内国民待遇原則から属地主義の原則を導くこともできない⁽¹⁸⁾。

同一の発明等について権利が成立する国と成立しない国がある場合があり、また複数の国で権利が成立しても各国の権利者が異なる場合がある産業財産権の分野においては、属地主義の原則によって国際的な法秩序が形成されているということができるが、以上のように、この原則の根拠を条約規定に見出すことはできない。むしろ産業財産権に関する国際条約は、属地主義の原則を前提として、特許独立の原則により各国の並存する権利が別個独立の関係にあるものとし、また内国民待遇原則により各国における権利保護に関して自国民と外国人が平等に取り扱われることを義務づけ、そして実体的な規定により保護内容の調和を図っているものと捉えるべきである。この点から、属地主義の原則は「知的財産保護に関する条約の暗黙の前提にその根拠を求めざるを得ない」という見解⁽¹⁹⁾を理解することができよう。

私見では、属地主義の原則は、実質法上の属地主義と保護国法主義を意味し、実質法上の属地主義は、特許権等の産業財産権が国家が自らの産業政策に基づいて付与する独占権であり、自国領域内では自国の産業財産権のみを認め、他国の権利の効力を及ぼさないことによるものである⁽²⁰⁾。そして、保護国法主義は、実質法上の属地主義の当然の帰結といえる。ある国で行われる発明等の利用行為に効力が及ぶのはその国の産業財産権だけであるからである。また、保護国法主義は、後述するように、発明等の利用者に適用法に関する予測可能性を与えるという意義を有する。カードリーダー事件最高裁判決は、属地主義の

原則の根拠について明確に述べていないが、この原則を、「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。」と言い替えており、産業政策に言及していることが注目される。また、職務発明に関する裁判例であるが、東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁〔味の素アスパルテーム事件〕では、「属地主義の原則の根拠は、特許権が、国家がその産業政策に基づき発明に付与する独占権であり、条約上も前提とされてきたものであるところに求められる」と述べている。

最高裁が述べる属地主義の原則は、登録国法主義と実質法上の属地主義であり、私見がこれと同一でないのは、特許権に着目する登録国法主義よりも、行為に着目する保護国法主義の方が、抵触法上のルールとして有意義であると考えられるからである。登録国法主義は、これも特許権が国家の産業政策と密接に関わるものであることに基づいて是認することができるが、特許権の侵害等の、行為が問題となる場合には、どの国の特許権が対象となるかが決まってからでないといけないものであるためである。

また、学説には、属地主義の原則の根拠を、法例10条に求める見解⁽²¹⁾や、利益衡量に求める見解⁽²²⁾がある。これらの見解は、抵触法上のルール（上記①又は③）に関するものである。前者の見解は、特許権を物権と同視するものであるが、特許権の客体である発明は無体物であるから、その所在地を觀念し、所在地法に連結することは擬制的に過ぎるであろう⁽²³⁾。他方、後者の見解は、発明の利用行為が侵害となるか否かについては、利用者に予測可能性をもたらすために、利用行為が行われる地を統治する国の法によって判断されるべきであることによると解するものである。産業財産権は一般的に排他的独占権として構成されているため⁽²⁴⁾、ある国で行われる利用行為が他国の権利の侵害になることがあるとすると著しく取引安全を害するおそれがあることを考えると、この見解は、保護国法主義の根拠の説明として説得力を有しているといえよう。

上記の属地主義の原則の根拠を利益衡量に求める見解は、この原則の意味を保護国法主義のみと解している。この見解では、保護国法主義により、結果的

に、ある国の特許権の効力は当該国における特許発明の実施にのみ及ぶことになるとされており⁽²⁵⁾、そうであるならば、あえて実質法上の属地主義を掲げる必要はないということになるのかもしれない。しかしながら、特許権の効力の領域限定が単なる結果とされる場合、複数の国に関連性を有する利用行為の行われる地の決定方法によっては、ある国の特許権の効力が他国にまで及ぶことになり、それによって当該他国の産業政策が損われる場合が生じる可能性がある。そのため、保護国法主義は、それ自体として説得的な根拠を備えてはいるが、属地主義の原則は実質法上の属地主義も含むものと解すべきであろう。

(3) 属地主義の原則の抵触法上の位置づけ

ところで、学説には、属地主義の原則、とりわけ実質法上の属地主義は国際私法の構造においては認めることができないものであるとして、カードリーダー事件最高裁判決を強く批判する見解がある⁽²⁶⁾。この見解は、法の適用関係を規律する枠組としては、大きく2つの異なる手法が存在しており、(a) 公権力性の低い「私法的法律関係」においては、国際私法が準拠法を決定し、その選択された準拠法が適用されるのであり、実質法規が有する地理的適用範囲に関する意思は無視されることになるのに対し、(b) 公権力性の高い「公法的法律関係」は、国際私法の対象とはならず、法廷地法が適用され、外国法を適用すべき場合には国際裁判管轄がないということになるのであり(外国公法不適用の原則)、実質法規の地理的適用範囲については当該法規の意思が考慮されることになる、とする法適用関係の構造理解を前提とする⁽²⁷⁾。このような私法的法律関係と公法的法律関係の二元論によると、特許権に関する法規は、その公権力性の高低によって「私法」と「公法」のいずれかに振り分けられ、「私法」とされる場合には、実質法上の属地主義を考慮することなしに、準拠法が決定され、その選択された準拠法が適用されることになる⁽²⁸⁾。他方、「公法」とされる場合には、我が国の特許法が適用されることになり、その特許権の効力は、我が国が実質法上の属地主義を採用していることから、我が国領域内に限られることとなろう。

二元論からすれば、原判決が、「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うべきであり、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」として、Xの米国特許権に基づく差止め請求は理由がないと判示したことは⁽²⁹⁾、特許権侵害に基づく差止め請求を「公法的法律関係」と判断し、国際裁判管轄を否定したのと同様のものとして、理論的な一貫性があると評価される⁽³⁰⁾。これに対し、最高裁は、属地主義の原則が認められるからといって、「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」と述べて、原判決の考え方を否定したのであるが、準拠法を選択し適用しつつ、その中で、特許権の効力の領域限定をその内容に含む属地主義の原則を用いた。これは、二元論がいう「私法的法律関係」と「公法的法律関係」のいずれでもない、いわば両者の中間的な規律枠組を採っているということができ、二元論の立場からは理論的な欠陥として批判を受けているのである。そして、一部の論者からは、最高裁判決は、その文言には反するが、特許権侵害に基づく差止め請求の問題を公法的法律関係と捉えていると理解すべきであるとの主張もなされている⁽³¹⁾。

しかしながら、二元論は、法適用関係の一般論としてはともかく、特許法の実状と適合せず、特許法を二元論に従わせることは妥当でないのではなかろうか。まず、特許法の分野では、従来より属地主義の原則が通用すると考えられており、この原則を否定することは、これを前提とする実務の現実と齟齬を来すことになる⁽³²⁾。そして、二元論の目的が、「私法的法律関係」と「公法的法律関係」のいずれに当たるかが明確でなければ法適用関係に関する当事者の予測可能性を失わせるという問題に対処することにあるのだとすれば⁽³³⁾、属地主義の原則が強固に根付いているこの分野では、予測可能性の問題が重大なものとはなっておらず、特許法を「私法」と「公法」のどちらかに振り分けなければならない格別の必要性はないであろう。属地主義の原則を否定することのほうが、かえって当事者の予測可能性を損なうことになると思われる⁽³⁴⁾。

他方、特許法を「公法」と捉えるならば、属地主義の原則を採用することは理論的欠陥ではなくなる。学説上も、特許権付与が国家行為であることや特許法の政策目的の度合いの高さ等を理由に、特許法が「公法」であると解する見解がある⁽³⁵⁾。しかしながら、「公法」と捉えてしまうと、外国公法不適用の原則により、我が国裁判所に外国特許権侵害訴訟を提起することができなくなってしまい、権利者は侵害者が当該外国に財産を有していない場合に実際上の保護が受けられない等の不利益を被ってしまう。

思うに、外国特許権侵害事件の国際裁判管轄は、特許無効の抗弁の取扱い等の問題を含んではいるが⁽³⁶⁾、外国公法不適用の原則を理由に否定されるべきではないであろう。外国公法不適用の原則が、外国公法の適用を認めることにより国家が当該外国の手先になってしまうことや、外国の公権力行使を審査することで外国国家主権に介入してしまうことの回避に根拠が求められるとすると、パリ条約や TRIPS 協定によって保護内容の国際的調和へ向けた努力が進められ⁽³⁷⁾、また特許協力条約等によって国際的な保護ネットワークの充実が図られている⁽³⁸⁾特許法をめぐる現状に鑑みれば、外国特許法の適用は、形式的には上記の問題が生じるとしても、回避されるべき実質を有するものではなく、むしろ我が国の特許保護政策に資することになるからである。特許法が公権力性が高いという性質決定に基づいて、外国特許権侵害訴訟を否定することは、この分野の実態から遊離し、合理性を欠くといわざるを得ない。

なお、特許法を「公法」と捉える論者は、外国公法不適用の原則は差止め請求についてだけ妥当し、外国特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、我が国裁判所に提訴することができると解している⁽³⁹⁾。

3 特許権侵害の準拠法

(1) 法性決定

カードリーダー事件最高裁判決は、前に指摘したように、準拠法決定に際し、特許権に基づく差止め請求と特許権侵害を理由とする損害賠償請求を分けて、前者については、「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」として、

特許権の効力と法性決定し、その準拠法に関しては、属地主義の原則等を理由として、「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」と述べた⁽⁴⁰⁾。他方、後者については、「特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にはかならないから、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」とした。

これに対して、学説は、特許法を「公法」と捉える見解を除き、ほぼ一致して差止め請求と損害賠償請求を区別すべきでない⁽⁴¹⁾と主張するが、特許権侵害は不法行為の問題として法例 11 条 1 項による見解⁽⁴²⁾と、特許権の効力の問題として登録国法あるいは保護国法による見解⁽⁴³⁾が対立している。登録国法によらしめる考え方に関しては後に述べることとして、以下では不法行為地法によらしめる見解と保護国法によらしめる見解を比較しよう。

実質法上の属地主義の下では、侵害は保護国内でしか成立しえないことになるから、法例 11 条を適用する場合でも、不法行為地は保護国と一致することになろう⁽⁴⁴⁾。また、実質法上の属地主義を考慮せず、属地主義の原則として保護国法主義だけを認める場合には、発明の利用者に予測可能性をもたらすために特許権の存立や効力を保護国法によらしめるのであるから、法例 11 条を適用する場合でも、不法行為地法は保護国法とすべきであろう⁽⁴⁵⁾。そのため、属地主義の原則を承認した上で、法例 11 条による見解には、不法行為地は保護国と解釈されることになると思われる。学説においては、以上のことを踏まえた上で、明文の規定を排除すべきでないため、法例 11 条による見解⁽⁴⁶⁾とする見解⁽⁴⁶⁾、その逆に、同条 2 項・3 項による日本法の累積適用が望ましくないとの価値判断から、同条の枠外の問題とみるべきとの見解⁽⁴⁷⁾が主張されている。

ところで、国際私法学の通説によれば、一定の権利の侵害が不法行為になるか否かが問題となる場合、そのような権利の存否自体は不法行為の準拠法によらず、その先決問題として、権利自体の準拠法によるべきとされている⁽⁴⁸⁾、属地主義の原則の下では、法例 11 条が適用されるか否かを問わず、特許権の存立、効力、侵害の成否、侵害に対する請求権といった問題のすべてが保護国法によって規律されることになると考えられる⁽⁴⁹⁾（ただし、国外で行われる共同不

法行為の場合の損害賠償請求については、後述参照)。

これに対して、準拠法は法例 11 条によるとするが、属地主義の原則を否定する考え方において、特許権の存否について先決問題的処理が行われるのかどうかは明らかではない⁽⁵⁰⁾。仮に行われるとすると、特許権自体の準拠法と不法行為地法が異なる場合が生じる可能性があるが、その場合に特許権侵害の成否がどの国の法によって判断されるかは重大な問題となる。特許権の効力が、不法行為地法ではなく、特許権自体の準拠法によるとすることは必然とはいえ、それゆえ、特許権の侵害が特許権の効力と密接に関連しているという点から直ちに、侵害の成否が特許権自体の準拠法によって判断されるということにはならないであろう。だが、特許権自体の準拠法がどのように決定されるかにもよるが、権利の存否と侵害の成否が異なる法によって判断されることになれば、利用者の予測可能性は大きく損なわれることになるように思われる⁽⁵¹⁾⁽⁵²⁾。

(2) 特許権に基づく差止め請求の準拠法

特許権に基づく差止め請求について、最高裁判決がその準拠法を当該特許権の登録国法であると述べたことは⁽⁵³⁾、学説から強い批判を浴びている。このような準拠法決定は、ある国の特許権侵害に基づく差止めが請求された場合に当該国法が準拠法となることを意味し、当事者の主張によって準拠法が決定されることになるからである⁽⁵⁴⁾。また、同判決は、属地主義の原則を考慮して選択された準拠法の適用を属地主義の原則に反することを理由に公序違反として排除しているが、このような奇異な論理を辿ったのも⁽⁵⁵⁾、登録国法を準拠法に選択したことにその原因が求められる。より属地主義の原則、とりわけ実質法上の属地主義に適合した準拠法決定をすべきであったのであり、それは、利用行為あるいは侵害行為が行われる地の法である保護国法であろう。保護国法を準拠法とすれば、A国で行われる行為がB国の特許権の侵害となって、B国の特許権をその領域外に及ぼすという結果が生じないからである。

ところで、ある論者は、最高裁が登録国法を準拠法としたのは、国際私法としての準拠法決定ではなく、我が国裁判所で外国法を適用するに際しての前提としての意味しかないものであり、その後外国法の適用がその領域内に止まっ

ているかの判断がなされると理解している⁽⁵⁶⁾。この見解においては、特許権侵害の法適用関係の規律は、二元論のいう「私法的法律関係」の規律とは全く異なるものと考えられている。属地主義の原則を認めると、前述したように、「私法的法律関係」の規律と同一でなくなるのではあるが、準拠法の決定・適用というプロセスを経る以上、上記見解のような、あまりに乖離した規律方法を採用することは適当ではないと思われる。

では、特許権侵害が保護国法によって規律されるべきであるとする、問題となる行為が1つの国としか関連性を有しない場合には、その国が保護国となることは明らかであるが、複数の国と関連性を有する場合には、保護国はどのように決定されるであろうか。私見によれば、特許法が発明の生産や使用等の行為を規律対象とし、この規律を通して国家の産業政策を実現することに鑑みれば、隔地的不法行為の場合に例えると、原則的に行動地が保護国となると解されるべきである⁽⁵⁷⁾⁽⁵⁸⁾。そうであれば、カードリーダー事件では、Yの我が国内における製造行為や輸出行為が問題となっているのであるから、保護国は我が国となる。そして、Yは我が国特許権を有していないため、特許権侵害が成立しないこととなるから、特許権侵害に基づく差止め請求は棄却され、また「特許権侵害に基づく損害賠償請求」も棄却されることとなる⁽⁵⁹⁾(ただし、共同不法行為の場合については、後述)。

これに対して、特許権侵害は不法行為の問題として法例11条によるとして、カードリーダー事件については、不法行為地は米国となると解する見解がある⁽⁶⁰⁾。この見解は、属地主義の原則とは無関係に、隔地的不法行為の場合に関する行動地説や結果発生地説、二分説⁽⁶¹⁾に依拠して主張されているものである。なるほど、この事件でのYの行為は、米国内での米国特許権の侵害を積極的に誘導するものとして問題となったものであり、このようなA国特許権をA国内で侵害する行為を教唆、幫助等する行為がB国において行われた共同不法行為に関しては、準拠法としてA国法を選択し、A国法の適用によってB国の行為者に侵害責任を負わせることができれば、A国特許権の保護を充実させることができる。

しかしながら、差止め請求に関しては、まず、B国における製造行為の差止

めは、明らかに属地主義の原則に反することになり、B国における発明利用を大きく制約し、その産業政策を損なうおそれが強い。そのため、カードリーダー事件では、Yの我が国での製造行為の差止めは認めるべきではない。また、輸出行為の差止めについても、これを認めることは輸出しようとする者が輸入国の特許を調査しなければならなくなって、B国における発明利用を抑制することが懸念されるから、やはり否定されるべきと思われる⁽⁶²⁾。この点は、属地主義の原則を考慮しない立場にあっても、同事件において本件発明と同一の発明についての我が国特許権をYが有していた場合を考えると（実際、Yが有していたようである）、明らかであろう。不法行為地を米国とすることが妥当でないことは、これとは逆に、Xが本件米国特許権とともに我が国特許権を有していた場合を仮定しても理解できよう。この場合、米国法を準拠法とすると、日本法は適用されないこととなり、そのためにXは、Yが我が国内において侵害品を製造し輸出しているにも関わらず、我が国特許権に基づいてその差止めを請求できなくなってしまうからである⁽⁶³⁾。特許権侵害の準拠法は法例11条によるしつつ、属地主義の原則を考慮しないという考え方が妥当なものか否かの評価は、具体的に不法行為地がどのように決定されるかや特許権の存否、侵害の成否がどの国の法によって判断されるかによって左右されるが、以上のことは、属地主義の原則とは無関係に不法行為地を決定することが不適当な結果を生じる場合があることを示すものといえよう。

他方、損害賠償請求に関しては、Yの我が国における行為に対して認めることができる場合があると思われる。この点は、節を改めて論じるが、損害賠償請求を認めることができる場合があるとすると、そして、「特許権侵害を理由とする損害賠償請求」に、特許権に基づく差止め請求とは異なり、共同不法行為の場合の特別な取扱いを含めるのであれば、最高裁判決のように差止め請求と損害賠償請求の準拠法決定を区別することは意味があるということが出来る。両請求を区別することに対しては、日本特許法上の区分を抵触法上のレベルに平行移動させたものである⁽⁶⁴⁾、あるいは別々に定めることにすると請求権間のバランスが崩れるおそれがある⁽⁶⁵⁾という批判がなされているが、共同不法行為の取扱いを違えるために、差止め請求と損害賠償請求の準拠法決定方法を異に

する——ただし、最高裁はいずれの準拠法も米国法としたが——必要性があるからである。

(3) 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法

最高裁判決は、損害賠償請求について、権利侵害という結果が米国において発生したと米国法を選択してもYの予測可能性を害しないことを理由に、不法行為地は「本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じた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」と判示した。これに対して、町田顯裁判官の意見は、「Xが権利侵害と主張する具体的行為は、米国特許権侵害を積極的に誘導するものを含め、結局Yの行う製造、輸出といった専ら日本国内で行われた行為である。このことに、X及びYとも我が国に居住する日本人又は本店所在地を我が国とする日本法人であり、Xの主張する損害も我が国に居住するXに生じたものであることを考慮すると、『原因タル事実ノ発生シタル地』は、我が国と解するのが相当であり、日本法により不法行為の成否を判断すべきである。」と述べた。

学説においては、不法行為地を米国と解する見解が多数を占める⁽⁶⁶⁾。思うに、A国でA国の特許権を侵害する者をB国で教唆、幫助する者に対する差止め請求は、前述したように、属地主義の原則に反するものであり、認めるべきではないが、損害賠償請求については、不法行為地がA国であるとして、B国の行為者にA国法による損害賠償責任を負わせても、A国の特許権の効力をB国に及ぼすものではなく、A国での侵害に基づく責任を認めるにすぎないから、属地主義の原則に反することにはならないであろう。もっとも、あまりに安易に損害賠償責任を肯定することになると、實際上、特許権の効力を領域外に拡張することと変わらないことになるため、A国の侵害者とB国の行為者との間に教唆、幫助、共謀といった意思の関与が存在する場合に限って、責任を認めるべきである。このように意思に責任の根拠をおくことにより、属地主義の原則の趣旨を害さず、また発明の利用者を適用法に関して予測し難い状況に陥らせることを避けることができる⁽⁶⁷⁾。この場合、特許権侵害はA国での行為が問題となるのであるから、特許権の存立や侵害の成否もA国法によるべきことにな

ろう⁽⁶⁸⁾。

こうした不法行為地決定に関しては、不法行為地が複数となるという問題が指摘されるかもしれない⁽⁶⁹⁾。カードリーダー事件についていえば、町田裁判官が述べるように、問題となった行為は「Yの行う製造、輸出といった専ら日本国内で行われた行為」であり、前述したように、保護国は日本と解されるからである。1審判決及び原判決が不法行為地法を日本法としたのも、Xが不法行為に当たると主張したYの行為がすべて日本国内の行為であるという理由からであった。しかしながら、Yの行為につき不法行為地を米国と解するというのは、我が国は不法行為地ではないとすることである。そして、このように解することにより日本法が適用されないことになっても、Yの行為は米国に向けられたもので、その行為による損害は米国のみにおいて発生することから、差止め請求とは異なり、損害賠償請求に関しては、問題は生じないのである。

結局、特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は法例11条により決定され、隔地的不法行為のような場合には、不法行為地は、原則的に行動地であるが、行為者が結果発生地における権利侵害者と意思的関与がある場合には結果発生地となるということになる⁽⁷⁰⁾。

ところで、法例11条を適用する場合には、同条2項・3項により日本法が累積適用されることになる。最高裁判決は、同条2項により、「本件においては、我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべきこととなる」として、「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、特許権の効力が及ばない、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」と述べて、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」に当たると判断した。また、井嶋一友裁判官の補足意見は、特許権は、所有権のような普遍的な権利ではなく、「各国の産業政策

に従って、各国別に設定登録され、その効力は当該国の領域内にとどまることを原則とする権利」であり、「我が国の法廷において、米国特許法を適用して、アメリカ合衆国内の直接侵害者について損害賠償責任を肯定することはともかく、本件のように、我が国の領域内において行われた製造、輸出等の行為者について、米国特許法の規定する積極的誘導行為に当たる者として不法行為責任を肯定することはできないものというべきである。」と述べた。

最高裁判決は、まず、(i) 日本法上不法であるか否かが問題となるのは、特許権侵害を登録国外で積極的に誘導する行為であると解し、次に、(ii) そのような行為は日本法上違法ではないと判断するものである。これに対して、藤井正雄裁判官の反対意見は、(i) に関しては、法例 11 条 2 項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実』に当たるのは、本件米国特許権の侵害を我が国の領域内において積極的に誘導してアメリカ合衆国において侵害の結果を発生させたという事実であり、この事実が原因事実発生地法と我が国の法律の不法行為の成立要件をともに満たして初めて不法行為が成立することになるのである。そして、この場合において、我が国の法律を適用するに当たり、被侵害利益である米国特許権の存在は先決問題であり、その権利がそれ自体の準拠法によって成立したものである限り、これを所与の前提として、その種の権利の侵害が我が国の法律上不法行為と認められるかどうかを判断すべきである（米国特許権が我が国においては効力を有しないことの故に、それが権利として存在しないものとみなして判断すべきではない。）。、「我が国の民法 709 条、719 条 2 項によれば、特許権の侵害を積極的に誘導する行為は、特許権侵害の教唆又は幫助に当たるといべきであり、その行為を行った者は、共同行為者とみなされ、直接侵害者と連帯して損害賠償責任を負うことは明らかである。したがって、我が国の法律によっても不法行為が成立する場合に当たる。このように解しても、特許登録国の国外における行為自体に直接に米国特許権の効力を及ぼすものではなく、特許登録国において生じた直接侵害に基づく損害の賠償について直接侵害者との連帯責任を負わせるものにすぎないから、属地主義の原則に反するとはいえない。」と述べている。また、(ii) に関しては、「今仮に、我が国の特許権の侵害を国外で積極的に誘導した場合について検討したとしても、私の結論は変わらな

い。すなわち、我が国で登録された特許権の侵害を積極的に誘導する者の行為が我が国の国外で行われた場合であっても、特許権侵害者の直接侵害行為が国内で行われたときは、侵害を積極的に誘導した者は、国内における特許権侵害に加担した教唆者又は幫助者として共同行為者とみなされ、直接侵害者と一体となって国内での損害を生じさせたものとして損害賠償責任を負うべきものと解するのが相当である。」としている。

最高裁判決を批判する学説は、(i)を問題にするものが多い。例えば、ある論者は、法例11条2項が「問題としているのは行為の不法性(悪性)自体であって、その判断においては法の地域的適用関係は視野の外に置かれていると解すべきである」と主張する⁽⁷¹⁾。二元論の立場では、「私法的法律関係」の規律に当たっては、法の地理的適用範囲は、それに関して実質法規が有する意思は無視され、国際私法によって設定されることになるから、同項において法の地理的適用範囲を考慮することは、法例33条の公序違反に関する判断と同様に⁽⁷²⁾、不当ということになるのであろう⁽⁷³⁾。属地主義の原則を認める考え方においても、不法行為地が属地主義の原則の考慮の下に適切に決定されるのであれば、さらに11条2項の適用においてこの原則との関係を問題にする必要はないと思われる。

仮に上記(i)を肯定するとしても、(ii)は否定されるべきである⁽⁷⁴⁾。既に論じたことであるが、藤井裁判官も述べるように、特許権侵害を登録国外で積極的に誘導する行為を行う者に損害賠償責任を負わせても、属地主義の原則に反することにはならないからである。また、(ii)に従えば、特許権侵害を登録国外で積極的に誘導する行為につき、不法行為地を結果発生地とすることは無意味なものとなる。日本法の解釈としても、我が国特許権の侵害を国外で教唆する者に対して、我が国特許権者は——国外の行為者が、我が国での侵害者をその手足として使い、自らが我が国で侵害を行っている」と評価できる場合を除き⁽⁷⁵⁾——何らの救済も受けられないことになるという問題が生じる⁽⁷⁶⁾。最高裁判決は、このような問題は立法的に解決されるべきとの立場を採っているのではないと思われるが⁽⁷⁷⁾、属地主義の原則を過度に硬直的に捉えているといえよう。

ちなみに、満州国での同国特許権の侵害が問題となった東京地判昭和28年6月12日下級民集4巻6号847頁〔満州国特許事件〕は、法例11条2項について、「外国法（行為地法）によって不法行為たる事実につき、日本法（法廷地法）を累積的に適用するという事は、その行為が法廷地において行われたならば法廷地法によって不法行為となるか否かを論ずることである」と解し、「満州国特許権を侵害すべき物を満州国に輸入拡布する行為は、もとより、同特許権の侵害として同国法律による不法行為を構成すべきであるが、右の事実に日本の法律を適用するときは、満州国特許権が日本の法律により権利として認められない結果、不法行為の成立すべき余地がない。」と判断した。この判決は、満州国特許権を日本において侵害するという事実に日本法を適用するものであり、最高裁判決の解釈とは異なる⁽⁷⁸⁾。外国特許権の当該外国での侵害が問題となった場合、最高裁判決によれば、満州国特許事件判決とは違い、損害賠償請求が認められる可能性は十分にあるからである。

以上、カードリーダー事件最高裁判決を参照しつつ、特許権侵害の準拠法を考察した。同判決については、要するに、属地主義の原則を是認したことは妥当であるが（ただし、この原則は実質法上の属地主義と保護国法主義を意味するものと解すべきである）、この原則を用いた準拠法の決定・適用には適切でない点があるということである。既に検討したように、属地主義の原則に対しては、学説において、その抵触法上の位置づけの観点からの批判があるが、さらに、この原則によって様々な不都合が、特にネットワーク上で実施される発明に関して生じてしまうという問題が指摘されている⁽⁷⁹⁾。私見によれば、ネットワークの特質を考慮した準拠法の決定や実質法規の解釈⁽⁸⁰⁾によって、相当程度に問題が解決できるように思われるが、詳しい検討は今後の課題としたい。

- (1) この問題に関する最近の論稿として、石黒一憲「米国特許権に基づく日本国内での行為の差止め等の可否とパリ条約——わが最高裁・学説の混乱した論理の克服といわゆる属地主義（特許独立の原則）——」貿易と関税2004年3月号58頁、4月号56頁、5月号51頁、6月号55頁、7月号51頁、8月号54頁、9月号52頁、10月号56頁（2004年）、大塚章男「国際的な知的財産権紛争の裁判管轄と準拠法」国際商事法務29巻10号1171頁（2001年）、梶野篤志「特許法における属地主義の

原則の限界」知的財産法政策学研究創刊号 159 頁 (2004 年), 木棚照一編著『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』(経済産業調査会, 2003 年), 木棚照一「国際知的財産権紛争の国際裁判管轄権と準拠法——最近の判例における属地主義の原則との関連における展開を中心に——」特許研究 38 号 4 頁 (2004 年), 木棚照一「国際的な知的財産権紛争の準拠法」L&T 16 号 53 頁 (2002 年), 小泉直樹「いわゆる属地主義について——知的財産法と国際私法の間——」上智法学論集 45 巻 1 号 1 頁 (2001 年), 甲美穂「国際的な知的財産権侵害事件における抵触法理論について」法学論叢 154 巻 2 号 61 頁, 3 号 93 頁 (2003 年), 駒田泰土「カードリーダー事件最高裁判決の理論的考察」知的財産法政策学研究 2 号 43 頁 (2004 年), 駒田泰土「『属地主義の原則』の再考——知的財産権の明確な抵触法的規律を求めて」日本工業所有権法学会年報 27 号 1 頁 (2004 年), 高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生寿喜記念論文集『知的財産権——その形成と保護』(2002 年) 161 頁, 田村善之「国際的な知的財産権侵害事件に関する裁判例の動向」CIPIC ジャーナル 155 号 1 頁 (2004 年), 茶園成樹「特許権侵害に関連する外国における行為」NBL 679 号 13 頁 (1999 年), 出口耕自「競争法・知的財産法」国際法学会編『日本と国際法の 100 年第 7 巻: 国際取引』(三省堂, 2001 年) 118 頁, 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 1227 号 52 頁 (2002 年), 早川吉尚「国際知的財産法の解釈論的基盤」立教法学 58 号 188 頁 (2001 年), 松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害——複数国にまたがって行われる侵害行為と特許権行使——」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許——その特許性と権利行使——』(青林書院, 2004 年) 490 頁, 松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」清永利亮・設楽隆一編『現代裁判法大系 26 巻: 知的財産権』(新日本法規, 1999 年) 46 頁, 元永和彦「特許権の国際的な保護についての一考察」筑波大学大学院企業法学専攻 10 周年記念論集『現代企業法学の研究』(信山社, 2001 年) 569 頁, 横溝大「知的財産法における属地主義の原則——抵触法上の位置づけを中心に」知的財産法政策学研究 2 号 17 頁 (2004 年), 横溝大「国境を越える不法行為への対応」ジュリスト 1232 号 126 頁 (2002 年)。

- (2) 米国特許法 271 条 (a) 項及び (b) 項は, 次のように規定している。「(a) この法律に別段の定めがある場合を除き, 特許を受けた発明を, 特許の存続期間中に無断で, 合衆国内において生産し, 使用し, 販売の申出を行い若しくは販売し, 又は合衆国内に輸入した者は, 特許を侵害する。(b) 積極的に特許の侵害を引き起こす者は, 侵害者として責任を負う。」。
- (3) 評釈として, 大友信秀・ジュリスト 1171 号 107 頁, 木棚照一・判評 498 号 219 頁, 石黒一憲・私法判例リマークス 21 号 150 頁, 山元裕子・判タ 1062 号 85 頁。

- (4) 評釈として、木棚照一・AIPPI 45 巻 5 号 303 頁、齋藤彰・平成 12 年重要判例解説 299 頁、井関涼子・知財管理 50 巻 10 号 1559 頁、森義之・判タ 1065 号 236 頁、梶野篤志・北大法学 53 巻 5 号 1519 頁、山上和則「日本国内の教唆・補助行為に対する米国特許権の適用性」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』（発明協会、2000 年）743 頁。
- (5) 評釈・解説として、樋爪誠・L&T 18 号 35 頁、出口耕自・コピライト 2003 年 1 月号 26 頁、道垣内正人・平成 14 年重要判例解説 278 頁、横溝大・法学協会雑誌 120 巻 11 号 2299 頁、渡辺惺之・私法判例リマークス 28 号 154 頁、大野聖二・AIPPI 48 巻 3 号 164 頁、木棚照一・民商法雑誌 129 巻 1 号 106 頁、同・発明 100 巻 6 号 93 頁、後藤晴男・AIPPI 48 巻 4 号 262 頁、同・法学紀要（日本大学）44 巻 511 頁、田倉整・発明 100 巻 4 号 99 頁、松岡千帆・判タ 1154 号 176 頁、石黒一憲・特許判例百選（第 3 版）214 頁、西谷祐子・国際私法判例百選 58 頁、早川吉尚・国際私法判例百選 92 頁、高部眞規子・法曹時報 56 巻 9 号 2246 頁、同・ジュリスト 1239 号 130 頁、同・L&T 19 号 81 頁。
- (6) 筆者は、この原則を「属地的効力主義」と呼んでいたが⁹（茶園・前掲注(1) 15 頁）、近時は、「実質法上の属地主義」という呼び方のほうが多いようであるので、この呼称を用いる。
- (7) 高部・前掲注(5)法曹時報 2269～2270 頁。
- (8) 駒田・前掲注(1)日本工業所有権法学会年報 4～5 頁。
- (9) 東京高判昭和 53 年 6 月 27 日無体裁集 10 巻 1 号 308 頁〔電荷担体箔事件〕、東京高判昭和 58 年 3 月 24 日無体裁集 15 巻 1 号 236 頁〔拡散ボンディングプロセス事件〕は、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張してされた我が国特許出願につき、同条約は属地主義を採用し、特許独立の原則に立っていることを理由に、我が国特許が成立するか否かは我が国法による出願書類によって判断され、第一国出願の明細書が我が国出願における明細書としての性質・効力を有しないと述べているが、優先権主張を伴う出願がされた第二国の特許の成立に関して第一国出願の明細書をどのように取り扱うかは、パリ条約が規律していない範囲では、当然に第二国法によって定められるというべきであろう。なお、パリ条約が定める優先権については、後藤晴男『パリ条約講話（第 12 版）』（発明協会、2002 年）103 頁以下、橋本良郎『特許関係条約（第 3 版）』（発明協会、2002 年）45 頁以下参照。
- (10) 後述〔第 3 章(1)〕参照。
- (11) 紋谷暢男「知的財産権の国際的保護」澤井敬郎＝塚場準一編『国際私法の争点（新版）』（有斐閣、1996 年）25 頁、仙元隆一郎『特許法講義（第 4 版）』（悠々社、2003 年）86 頁。

- (12) 木棚照一『国際工業所有権法の研究』（日本評論社，1989年）307頁，茶園・前掲注(1)15頁。
- (13) 田村善之『知的財産法（第3版）』（有斐閣，2003年）464頁。
- (14) 茶園・前掲注(1)15頁では，不適切に権利付与国と保護国を等しいものとして記述しているが，保護国とは発明等の利用行為あるいは侵害行為を指すものと考えている。この点に関し，高部・前掲注(4)法曹時報2278頁は，カードリーダー事件最高裁判決について，「論者により，『保護国法』は，侵害行為の行われる国の法という意味や，権利の登録国の法という意味など，さまざまな意味で使われていることもあり，本判決は，混乱を避けてあえて『登録国』という表現を使用したものと思われる。」と述べている。
- (15) 商標については，パリ条約6条に商標独立の原則が定められている。実用新案や意匠については，明文の規定はないが，特許に関する規定が類推適用されると解されている。橋本・前掲注(9)62頁。
- (16) 石黒・前掲注(1)5月号63～68頁。
- (17) 桑田三郎「特許製品の並行輸入問題——東京高裁の是認判決——」AIPPI40巻6号362，367頁（1995年）。
- (18) 木棚・前掲注(12)85頁以下，田村・前掲注(13)464頁，山田鎌一『国際私法（第3版）』（有斐閣，2004年）386頁，甲・前掲注(1)75～77頁。
- (19) 木棚照一「知的財産侵害訴訟における準拠法：日本」木棚編著・前掲(1)277，281頁，小泉・前掲注(1)8頁。
- (20) 紋谷・前掲注(11)25頁，井関・前掲注(4)1562頁も同旨。甲・前掲注(1)81頁は，実質法上の属地主義の原則の根拠は，「決して明らかではない。しかし，少なくとも権利の効力がそれを認める国に領域内に制限されるという意味における属地主義の観念は強固に根付いているものであるし，同じ知的財産についてであっても複数の国の権利が並存していることがあり，それらの権利の所有者は全て同じであるとは限らず，また条約上定められている特別な場合を除いて外国の知的財産権をそのまま内国で認めることはないという現状からしても，根拠が不明確であるからといってこれを否定してしまうことは躊躇われる。むしろ，積極的にこれを否定する根拠なり制度なりが存在しない限りは，肯定的に捉えるべきであろう。」と述べる。
- (21) 齋藤彰「並行輸入による特許権侵害」関西大学法学研究所研究叢書15冊『知的財産の法的保護』（1997年）47，100頁。
- (22) 田村・前掲注(13)464頁。
- (23) 山田・前掲注(18)386頁，木棚・前掲注(12)77頁，高部・前掲注(5)法曹時報2277頁。
- (24) TRIPS協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）16条1項〔商標〕，26

条1項〔意匠〕, 28条1項〔特許〕参照。

- ②5 田村・前掲注③) 464頁。
- ②6 道垣内・前掲注(5) 280頁, 横溝・前掲注(5) 2307～2309頁, 早川・前掲注(5) 93頁等。
- ②7 早川・前掲注(1) 192～194頁。
- ②8 出口・前掲注(1) 131頁参照。
- ②9 ここでいう属地主義の原則は, 外国特許権は内国において承認しないことを意味するものようである。高部・前掲注(5)法曹時報 2271頁参照。
- ③0 ただし, 2審判決は差止め請求を却下したのではなく, 棄却したものである。
- ③1 横溝・前掲注(5) 2309～2311頁。早川・前掲注(5) 93頁, 早川吉尚「準拠法の選択と『公法』の適用」国際私法年報5号 206, 210頁(2003年), 駒田・前掲注(1)知的財産法政策学研究 52頁以下も参照。
- ③2 松本・前掲注(1)「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」496頁。
- ③3 早川・前掲注⑧) 217～219頁。
- ③4 高部・前掲注(5)法曹時報 2293頁の, 「我が国における属地主義の原則を批判する論者は, 我が国の特許権の効力をどこまで拡張するつもりなのであろうか。」との記述は, この点からの率直な疑問であろう。
- ③5 横溝・前掲注(1)ジュリスト 130頁, 横溝・前掲注(1)知的財産政策学研究 30頁, 横溝大「電子商取引に関する抵触法上の諸問題——解釈論的検討を中心として——」民商法雑誌 124巻2号 163, 174頁(2001年), 道垣内・前掲注(5) 279頁, 道垣内・前掲注(1) 54頁, 道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピライト 2000年8月号 8, 12頁(2000年), 井関・前掲注(4) 1562頁。
- ③6 外国特許権侵害事件の国際裁判管轄を検討する論稿として, 中島暁「知的財産権の国際裁判管轄問題と国際取引への影響」国際商事法務32巻8号 1018頁, 10号 1322頁(2004年), 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), 高部眞規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』(信山社, 1999年) 125頁, 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), 両宮定直「外国特許侵害に対する救済の許容性」故中松潤之助先生追悼論文集『国際工業所有権の諸問題』(AIPPI日本部会, 1976年) 537頁, Dogauchi, “Jurisdiction over Foreign Patent Infringement from a Japanese Perspective in Consideration of the Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters as of June 2001”, 44 Japanese Annual of International Law 35 (2001)。東京地判平成 15年

- 10月16日判時1874号23頁〔サンゴ砂事件〕は、原告（日本法人）による米国内における製品の販売について、被告（日本法人）がその有する米国特許権に基づく差止め請求権を有しないことの確認を求める訴えにつき、属地主義の原則も特許無効の抗弁が主張されていること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として、我が国の国際裁判管轄を認めた。
- 37) 木棚照一「知的財産法の統一と国際私法」国際私法年報3号173, 175～181頁(2001年)参照。
- 38) 高倉成男『知的財産法制と国際政策』（有斐閣, 2001年）281頁以下参照。
- 39) 道垣内・前掲注(5)280頁参照。さらに、横溝・前掲注(1)知的財産法政策学研究29頁、横溝・前掲注(1)ジュリスト130頁は、不法行為の準拠法が不法行為に基づく差止め請求を認めている場合には、法例11条3項の制約の下で、差止め請求も認められることがあると述べる。
- 40) 特許権の存立についても登録国法によるとされるのであろう。同旨：高部・前掲注(5)法曹時報2278～2279頁。
- 41) ただし、齋藤・前掲注(4)301頁、山上・前掲注(4)760～761頁、766頁。
- 42) たとえば、石黒・前掲注(5)215頁、木棚・前掲注(5)民商法雑誌118頁、樋爪・前掲注(5)38頁。
- 43) たとえば、紋谷・前掲注(1)27頁、土井輝生「工業所有権」国際法学会編『国際私法講座第3巻』（有斐閣, 1964年）803, 825頁。
- 44) 丹宗暁信ほか編『国際経済法（新版）』（青林書院, 1993年）358頁〔木棚照一〕。
- 45) 茶園・前掲注(1)16頁。田村・前掲注(1)2頁は、保護国法主義に関し、「あえて法令上の根拠を探すとすれば、不法行為に関する法例11条に求めることになろう。」と述べており、これを裏返せば、保護国法主義の下では、法例11条を適用するか否かで結果は変わらないということであろう。
- 46) 甲・前掲注(1)97頁。
- 47) 木棚照一・松岡博編『国際私法（基本法コンメンタール）』（日本評論社, 1994年）74頁〔中野俊一郎〕。
- 48) 溜池良夫『国際私法講義（第2版）』（有斐閣, 1999年）375頁、山田・前掲注(18)362頁。
- 49) なお、木棚・前掲注(1)L&T56頁は、知的財産権侵害を法例11条が適用される不法行為とみるべきと解し、知的財産権の存否及びその範囲は知的財産自体の準拠法によると述べている。
- 50) 出口・前掲注(5)30頁は、「特許権侵害について先決問題的処理を否定する解釈も考えられないわけではないであろう。」と述べる。

- 61) なお、横溝・前掲注(1)ジュリスト 135 頁、横溝・前掲注(5) 186～187 頁は、特許法を「公法」と捉えるが、損害賠償に関して、「不法行為に関する実体準拠法により損害が発生しているかを判断する前提として、当該特許権の成立や範囲、侵害が当該特許権と最も密接な関連を有する外国特許法の適用という形で判断され、その上で、損害が発生していた場合には、損害がどの範囲で賠償されるかといった問題や損害額の算定の問題などについて、不法行為の準拠法によって判断されることになるのである。」と述べている。
- 62) 法例研究会『法例の見直しに関する諸問題(2)——不法行為・物権等の準拠法について——』(商事法務研究会, 2003 年) 92 頁は、「法例改正に際しては、知的財産権侵害の準拠法について何らかの特則を設けるか否か、設けるとすればどのようなルールが妥当であるかを検討する必要がある。」として、次の 2 つの案を提示している。「(甲案) 知的財産権の侵害については、特段の規定を設けないものとする。(乙案)『知的財産権の侵害については、当該権利の保護 [が要求される / を与えている] 国の法による。』との規定を設ける。」。
- 63) 東京地判平成 15 年 10 月 16 日判時 1874 号 23 頁 [サンゴ砂事件] は、特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求について、最高裁判決の準拠法決定ルールを踏襲している。
- 64) 道垣内・前掲注(5) 279 頁、横溝・前掲注(5) 2308 頁、石黒・前掲注(1) 9 月号 57～58 頁、駒田・前掲注(1) 知的財産法政策学研究 50 頁。1 審判決に対する批判であるが、元永・前掲注(1) 581 頁、茶園・前掲(1) 16 頁。「特許権は特許付与手続という国家行為を介して発生し、その効力等も当該国によって定められるものであり、まさに当該登録国が一般的に特許権の効力について最も密接な関連を有する国である」(高部・前掲注(5) 法曹時報 2278 頁) とすることは、それ自体は正当であるが、これだけでは、どの国の特許権が問題となるのかを決めることができないのである。
- 65) 樋爪・前掲注(5) 39 頁、石黒・前掲注(1) 9 月号 60～61 頁。
- 66) 松本・前掲注(1) 「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」 501～502 頁。
- 67) ただし、ネットワーク上の発明の実施に関しては、ネットワークの特質を考慮して、保護国は別異に解釈されるべきことになるかもしれない。
- 68) 石黒・前掲注(1) 9 月号 54～55 頁は、パリ条約 4 条の 2 (特許独立の原則) が実質法上の属地主義の根拠となると解し、保護国として探求されるのは、「その国の国家領域のために (それとの関係で) 請求が実際になされている (保護が実際に求められている) ところの国」であり、「パリ条約 4 条の 2 の趣旨からして “当該紛争事実関係において、最も直接的に影響を受ける特許法秩序は何処の国のそれか” を指標としてこの点を決すべき」こととなり、さらに、「少なくとも我国の憲法体制

の下では、条約による、更なる“二つの枠”が、一般の抵触法的処理に対して、はめられることになる。即ち、①“保護国法”の(条約の定める実質法上のミニマム・スタンダード部分に限定された範囲での)絶対的適用、そして②各国特許権の『絶対的な意味』での独立性、の二点についての“枠”，である」と述べる。また、甲・前掲注(1)106～109頁も参照。

60) 同旨：石黒・前掲注(5)215頁。

60) たとえば、木棚・前掲注(5)民商法雑誌118～119頁、大友・前掲注(3)109頁、梶野・前掲注(4)1530頁。

61) 溜池・前掲注(4)373～375頁、山田・前掲注(8)366頁参照。

62) なお、甲・前掲注(1)111～112頁は、「日本国内での製造行為に関する部分については原告の請求は認められない」が、「内国からの輸出についての請求は肯定されるであろう」と述べる。ただし、この主張は、属地主義の原則を考慮した上でなされているものである。また、渡辺・前掲注(5)157頁は、最高裁判決の公序違反の判断に関してであるが、「本件の場合、製造差止め及び製品廃棄は日本法上の適法行為を抑止するものとして公序に反すると解されようが、輸出差止めの部分は認容の余地があったと思われる。」と述べている。

63) ただし、間接侵害に関する我が国特許法101条の解釈として、同条に当たる製造行為であっても、製造された製品が輸出される場合には、侵害とならないとされている。大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁〔製パン事件〕、大阪地判平成12年12月21日判タ1104号270頁〔ポリオレファン組成物事件1審〕、大阪高判平成13年8月30日(平成13年(ネ)240号)〔同事件2審〕。商標法に関する東京地判昭和53年2月17日無体裁集10巻1号18頁〔マーキングペン事件〕も参照。また、輸出は、特許権が専有する特許発明の「実施」(特許法2条3項)に当たらないため、輸出差止めを請求することはできない。東京地判昭和38年5月18日下級民集14巻5号979頁〔洗濯器事件〕、東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁〔電着画像の形成方法事件〕参照。

64) 石黒・前掲注(1)9月号65頁。

65) 木棚・前掲注(5)118頁。

66) なお、石黒・前掲注(5)215頁、石黒・前掲注(3)153頁、井関・前掲注(4)1564頁、茶園・前掲注(1)17頁。

67) 茶園・前掲注(1)18頁。松本直樹「特許権の効力についての国際的問題(2・完)」特許管理43巻4号453、455～456頁(1993年)、田村・前掲注(3)465頁も、我が国特許権侵害の教唆、幫助等の行為が外国において行われる場合、不法行為責任を課すことができると述べている。反対：石黒・前掲注(1)6月号61頁、井関・前掲

注(4) 1564 ~ 1565 頁。

- (68) 高部・前掲注(5)法曹時報 2282 ~ 2283 頁は、「特許権侵害を理由とする損害賠償請求において、その特許権の無効が問題となるときは、先決問題として、特許権の効力の準拠法である登録国法によって判断すべきことになる。」と述べる。
- (69) 松本・前掲注(1)「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」502 ~ 503 頁参照。
- (70) 損害賠償請求に関してのみ、梶野・前掲注(1) 165 ~ 166 頁参照。
- (71) 道垣内・前掲注(5) 280 頁。また、木棚・前掲注(5)民商法雑誌 123 ~ 124 頁、大野・前掲注(5) 177 頁、横溝・前掲注(5) 2316 頁、山田・前掲注(4) 389 ~ 390 頁。
- (72) たとえば、道垣内・前掲注(5) 280 頁、横溝・前掲注(5) 2308 ~ 2309 頁。
- (73) なお、道垣内・前掲注(5) 279 ~ 280 頁は、特許法を「公法」と捉える立場に立っているから、外国公法の適用にあっても、損害賠償請求については、実質法規が有する地理的適用範囲が無視されるということになるのであろう。
- (74) 同旨：大野・前掲注(5) 178 頁。
- (75) 高部・前掲注(5)法曹時報 2293 頁、井関・前掲注(4) 1564 頁。
- (76) 大野・前掲注(5) 179 頁参照。
- (77) 高部・前掲注(5)法曹時報 2293 頁。
- (78) したがって、最高裁判決が満州国特許事件判決の実質的な焼き直しであるとの批判(大野・前掲注(5) 177 頁)は当たっていない。なお、カードリーダー事件 1 審判決及び 2 審判決は、損害賠償請求の準拠法が日本法であるとして、「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。」と述べているが、木棚・前掲注(3) 224 頁、木棚・前掲注(4) 309 頁は、これは、満州国特許事件判決が「満州国特許権が日本の法律により権利として認められない結果、不法行為の成立すべき余地がない」と述べたことに対応するものと評価している。しかしながら、2 審判決はともかく、1 審判決は、準拠法として選択された日本の不法行為法において、米国特許権は、実質法上の属地主義の原則により、侵害による不法行為が問題となる権利にはならないことを述べたものであり、満州国特許事件判決とは異なると思われる。
- (79) この問題の検討として、梶野・前掲注(1) 168 頁以下、松本・前掲注(1)「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」508 頁以下。
- (80) 例えば、2001 年に WIPO において採択された「インターネット上の商標及びその他の標識に係る産業財産権の保護に関する共同勧告」〈http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf〉では、インターネット上の標識の使用に関して、「インターネット上の標識の使用は、……加盟国において商業的效果を有する場合に限り、これらの規定の適用上、当該加盟国における使用となる。」こと等が定

められている。商標委員会「WIPO 商標法等常設委員会によるインターネットと商標に関する共同勧告——商標権の属地性とインターネットの世界性との調整のための一方策——」知財管理 52 卷 3 号 379 頁 (2002 年) 参照。