

## 知的財産権関係事件の国際裁判管轄

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 本稿の目的
- 2 特許権等の登録又は有効性に関する訴え
- 3 特許権等の無効の抗弁

### 1 本稿の目的

知的財産権関係事件の国際裁判管轄に関しては、わが国においても、また国際的にも、特許権等の登録によって発生する知的財産権の登録又は有効性に関する訴えとその他の訴えが区別され、前者については権利の登録国の裁判所が専属管轄を有し、後者については一般的な管轄ルールに従うとする考え方が支配的である。この考え方によると、内国裁判所に、外国の特許権等の登録又は有効性に関する訴訟を提起することはできないこととなる。もっとも、登録又は有効性に関する訴訟にどのようなものが含まれるかについては必ずしも明らかではない。また、特許権等の侵害訴訟は、登録国の裁判所の専属管轄ではないこととなるが、被告によって当該権利が無効であるとの抗弁（無効の抗弁）が主張された場合の取扱いについては見解が対立している。

本稿では、これらの問題を中心に、欧州での動向を参照しつつ、知的財産権関係事件の国際裁判管轄について検討する。欧州においては、1968年のブラッセル条約（「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関するブラッセル条約」）<sup>(1)</sup>16条4号及び、同条約を引き継ぐ2000年のブラッセルI規則（「民事及び商事事件における裁判管轄並びに裁判の承認及び執行に関する理事会規則」）<sup>(2)</sup>22条4号が知的財産権関係事件に関する規定を設けており、また、2006年の欧州司法裁判所のGAT v. LuK事件判決<sup>(3)</sup>が無効の抗弁が主張された場合について判断していることから、欧州での動向を考察することによって、

わが国法の検討にとって有益な示唆を得ることができると考えられるからである。

## 2 特許権等の登録又は有効性に関する訴え

### (1) ブラッセル条約16条4号及びブラッセルI規則22条4号

2000年に採択されたブラッセルI規則22条は専属管轄に関する規定であり、その4号は、次のように定めている。

「次の裁判所は、住所を問わず、専属管轄を有する。

(1号～3号は省略)

- 4 特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の登録又は有効性に関する事件については、寄託若しくは登録が申請され、行われ、又は共同体法若しくは国際条約の規定によって行われたとみなされる構成国の裁判所。

1973年10月5日にミュンヘンで署名された欧州特許の付与に関する条約に基づく欧州特許庁の管轄を妨げることなく、各構成国の裁判所は、当該国について付与される欧州特許の登録又は有効性に関する事件について、住所を問わず、専属管轄を有する。

(5号は省略)」

ブラッセルI規則は、1968年に締結されたブラッセル条約をECの規則としたものであり、22条4号1文は、ブラッセル条約16条4号をほぼそのまま受け継ぐものである<sup>(4)</sup>。これに対して、欧州特許の付与に関する条約(欧州特許条約)に関係する22条4号2文は、ブラッセル条約には規定されていなかったのであるが、同条約附属議定書5条dの内容を取り入れたものである。

22条4号により、特許権等の登録又は有効性に関する訴えは、登録国の裁判所が専属管轄を有する。このような訴えについては、合意管轄も応訴管轄も認められず(23条5項、24条)、構成国の裁判所は、他の構成国の裁判所が専属管轄を有する事件に主として関係する訴えを提起された場合には、職権で、管轄がないと宣言しなければならない(25条)。

登録国の裁判所の専属管轄の根拠として、ブラッセル条約の公式報告書では、

「国内特許の付与が国家主権の行使である」ことが挙げられている<sup>(5)</sup>。また、欧州司法裁判所は、Duijinstee v. Goderbauer 事件<sup>(6)</sup>において、「特許の登録又は有効性に関する事件についての専属管轄を寄託又は登録が申請された締約国の裁判所に認めることは、それらの裁判所が、紛争それ自体が特許の有効性又は寄託若しくは登録の存立に係わる事件を最もよく判断することができる位置にあることによって正当化される。」と述べている<sup>(7)</sup>。

22条4号は、対象となる権利として、「特許権、商標権、意匠権」を例示しており、「その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利」には、例えば品種保護権があるが、登録商号の保護はこれに当たらないと解されている<sup>(8)</sup>。また、同号において問題となる「共同体法」には、共同体商標規則や共同体意匠規則が含まれ、「国際条約」には、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」や「意匠の国際寄託に関するヘーグ協定」が含まれる。

同号に含まれる事件、すなわち、特許権等の「登録又は有効性に関する事件」に関して、Duijinstee v. Goderbauer 事件判決は、すべての加盟国に統一的に適用されるための独立した概念であると考えられなければならないと述べ、専属管轄であることから、これに含まれる訴えの範囲は限定されるとする。同判決によると、「登録又は有効性に関する事件」とは、「特許の有効性又は寄託若しくは登録の存立」、あるいは「特許の有効性又はその登録の適法性」に関するものであり、『特許の登録又は有効性に関する』事件は、特許が付与された地の裁判所に専属管轄を認めることが、上述のファクターに照らして正当される事件であると解されなければならない。例えば、特許の有効性、存立又は消滅あるいは先寄託による優先権の主張に関する事件である。」と述べられた。

学説においては、「登録又は有効性に関する事件」には、出願手続や付与手続、異議手続や無効手続が含まれると解されている<sup>(9)</sup>。特許庁での登録手続は行政手続であり、登録手続における特許庁の処分に対する不服申立手続は行政事件であるから、そもそもブラッセル I 規則が適用される「民事及び商事事件」には当たらないと考えることができようが、同規則は、各構成国の法制が様々であることに鑑み、裁判手続と行政手続、また民事事件と行政事件を厳密に区別することはしておらず、そのため、一定の構成国においては行政の領域

に属するとされている手続も同規則の適用範囲に含まれている<sup>(10)</sup>。

他方、22条4号に含まれない事件に関しては、ブラッセル条約の公式報告書は、「特許侵害訴訟を含む、その他の訴訟は、この条約の一般的ルールにより規律される。」と述べている<sup>(11)</sup>。また、特許権等の契約（例えば、譲渡契約やライセンス契約）に関する訴訟も、登録国の裁判所の専属管轄とはならない。

さらに、Duijnstee v. Goderbauer 事件判決は、「『特許の登録又は有効性に関する事件』という文言は、紛争が、その発明について特許出願され又は特許が付与された従業者とその使用者のそれぞれの、雇用契約から生じる当該特許についての権利に関するものである場合には、両者の間の紛争を含むものではない。」と判示した。この事件の事案は次のようなものであった。Xは、オランダのA社在職中にした発明につき、オランダにおいて特許を受けた。また、Xは、ヨーロッパの多くの国において特許出願を行い、既に特許が付与されている場合には、特許を有している。A社の清算における清算人Yは、同社がXのオランダ特許について権利を有していると主張し、マーストリヒト地方裁判所に暫定的差止め命令を申し立てて、Xが他国における特許及び特許出願を清算会社へ移転するために必要な書面に署名することを求めたが、地裁はこの申立てを却下した。Xは、当該の特許及び特許出願が清算会社の財産である場合には、Yとの関係では、それらについて留置権(lien)を有することの確認を求め訴えを提起した。これに対して、Yは、反訴を提起し、上述の申立てと同一の請求を行った。地裁はいずれの請求も棄却し、控訴裁判所はこの判決を支持した。最高裁は欧州司法裁判所に先行判決を求めた。欧州司法裁判所は、「紛争がそれ自体、特許の有効性又は寄託若しくは登録の存立に関係しない場合には、特許が出願され又は付与された締約国の裁判所に専属管轄を認めるべき特別の理由はなく、よって、そのような紛争は16条4号によってカバーされない。」、「本件のような事件においては、様々な国における特許の有効性もその登録の適法性も、本案訴訟の当事者によって争われていない。実際、この事件の結果は、専ら、Xと清算会社であるA社のいずれが特許についての権利を有するかという、当事者間に存在する法的関係に基づいて決定されるべき問題によって左右される。したがって、16条4号が定める特別な管轄ルールは適用

されるべきではない。」と述べた<sup>(12)</sup>。

学説では、この判決の考え方を発展させて、一般的に権利の帰属に関する訴訟には4号は適用されないと解されている<sup>(13)</sup>。例えば、ドイツ特許法8条<sup>(14)</sup>に基づく、特許を受ける権利を有する者が、当該権利を有しないで出願した者又は特許を受けた者に対する特許付与請求権又は特許の譲渡を求める取戻訴訟(Vindikationsklage)である。ある論者は、「権利の保有者に関する決定は、登録簿における保有者の名義の変更に至る場合がある。……しかしながら、このことは、その事件を『登録に関する事件』という文言に含めるのに十分なものではないとすべきである。……権利が移転される場合、登録簿における単なる変更は、その移転から生じる問題を16条4号に含めるのに十分なものではない。なぜなら、公的機関は、移転を記載するに過ぎず、行政的な役割を果たしていないからである。」と述べている<sup>(15)</sup>。なお、強制ライセンスの付与に関する訴訟についても、狭い意味の特許の「登録」にも「有効性」にも関するものではないから、4号は適用されないと解されている。もっとも、強制ライセンスは、特許権者の排他的独占権に対する公法上の介入であり、民事事件ではないことから、ブラッセルI規則の適用範囲に含まれないものとされる<sup>(16)</sup>。

なお、欧州での動向ではないが、ハーグ国際私法会議における「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」の策定過程で<sup>(17)</sup>、1999年に「民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決の効力に関する特別委員会」が採択した同条約準備草案<sup>(18)</sup>12条4項<sup>(19)</sup>も、特許権等の有効性を目的とする手続については、登録国の裁判所が専属管轄を有する旨を規定していた。

## (2) わが国法の検討

### (a) 特許権等の有効性に関する訴えについて

特許権等の登録によって発生する知的財産権の登録又は有効性に関する訴えのうち、まず、有効性に関する訴えについて検討する。わが国において、外国の知的財産権の有効性自体が争われた事件はないようである。ただし、米国特許権の侵害に対する差止め請求権の不存在確認が請求された事件(東京地判平成15年10月16日判時1874号23頁〔サンゴ砂事件〕)において、傍論としてで

はあるが、「特許権の成立を否定し、あるいは特許権を無効とする判決を求める訴訟については、一般に、当該特許権の登録国の専属管轄に属するものと解されている。」と述べられている。学説でも、特許権等の有効性に関する訴えについては、登録国の裁判所が専属管轄を有するとの考え方が支配的である<sup>(20)</sup>。

現在、国際裁判管轄法制の検討を進めている法制審議会国際裁判管轄部会は、2009年7月に「国際裁判管轄法制に関する中間試案」(以下「中間試案」という。)を公表したが、そこにおいても、「知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えは、その登録の地が日本であるときは、日本の裁判所のみ提起すべきものとするものとする。」と述べられている<sup>(21)</sup>。そして、法務省民事局参事官室の補足説明では、「その趣旨は、特許権等の設定の登録により発生する知的財産権は、各国の行政処分により付与されることも多く、その権利の存否や有効性については、登録国の裁判所が最もよく判断することができる上、登録国以外の国の裁判所が特許権等の無効を確認する判決をしたとしても、その権利を対世的に無効とするには、通常、その権利が登録された国において所定の手続をとることが必要になると考えられることにある。」と説明されている<sup>(22)</sup>。

上記の、特許権等は「各国の行政処分により付与されること」が多いことへの言及は、前に引用したブラッセル条約の公式報告書で同条約16条4号の根拠として述べられていることと同様に、特許権等の付与が国家行為という側面を有することを指すものであろう。この点から、わが国の裁判所に外国の特許権の無効訴訟が提起され、その権利が無効であるとの判決が下されると、外国の国家主権への介入になるのではないかという懸念が生じるかもしれない。しかしながら、その判決の効力は日本国内にしか及ばないことから、私権である特許権の無効判決が直ちに特許付与国の主権介入とはならないと思われる<sup>(23)</sup>。

また、特許権等の存否や有効性は登録国の裁判所が最もよく判断することができるということは、前述したように、Duijnstee v Goderbauer 事件判決がブラッセル条約16条4号の根拠として挙げているものであり、これ自体は正し

い。しかしながら、特許権等の有効性の判断において、登録簿が登録国に所在することやその準拠法が登録国法となることは、原告が登録国以外の国の裁判所を選択することを否定すべき根拠とはならないであろう<sup>(24)</sup>。特許権等を対世的に無効とするには、通常、登録国において所定の手続をとることが必要であることについても、これが専属管轄を根拠づけ、特に両当事者の合意により選択された裁判所での審理を不可能とする決定的な理由とはならないと思われる。

すなわち、登録国の裁判所に専属管轄を認める根拠として挙げられているものは個々の場合には十分なものではないといえよう。その一方で、専属管轄が国際的にも一般に認められているという現状があり、そして、そのためにわが国裁判所が外国の特許権等の無効判決を下してもその判決が外国において承認執行されることは期待できないであろう。これらの点に鑑みれば、わが国が、あえて登録国の裁判所の専属管轄を否定することは適当ではないように思われる<sup>(25)</sup>。専属管轄とすることによって紛争当事者に不便を強いるおそれがあるが、後述するように、外国の特許権等の侵害訴訟において無効の抗弁の審理・判断を可能とすることによって、この問題は相当に解消されよう。結局、特許権等の有効性に関する訴えについては登録国の裁判所が専属管轄を有するとするのが穏当であり、中間試案を支持することができる。

#### (b) 特許権等の登録に関する訴えについて

特許権等の登録に関する訴えの国際裁判管轄に関する裁判例として、東京地判平成15年9月26日(平成15年(ワ)14128号)[イノシトールの製造法事件]は、原告の特許権の返還請求(「特許権侵害による特許権の即刻返還請求」)について、「特許権のような実体法上の権利は、返還請求という給付の訴えの対象とはなり得ないから」、不適法であるとしたうえで、当該請求が特許権の移転登録を求める趣旨であるとしても、「本件特許③は米国特許であるところ、米国特許権の登録に係る訴えは、専ら同国における特許権の帰属の問題であって、我が国の裁判所の国際裁判管轄を認める余地はない。」と述べた。これに対して、東京地判平成5年10月22日知財集26巻2号729頁[カードリーダーI事件]は、A社の元従業員Yが職務上なした発明に係る米国特許権(本件特許)につ

いて、Xが、A社から同特許権の譲渡を受けたことを理由として、Yに対して、米国特許庁に対するXへの譲渡の登録手続を請求した事案において、国際裁判管轄に言及することなく、「Yは、本件特許につきYの名前で出願し、Yが特許権を取得し登録した後に、当然にA社にこれを譲渡しその登録手続きすることを了解していたものと推認することができる」と述べて、Xの請求を認容した。控訴審判決（東京高判平成6年7月20日知財集26巻2号717頁）は、YからA社に本件特許を譲渡する旨の黙示の合意を認めることはできないことを理由に、Xの請求を棄却したが、ここでも国際裁判管轄は問題とされなかった。また、東京地判平成16年3月4日（平成13年(ワ)4044号）〔FUJIKI事件〕においても、原告が、原告から被告への商標権譲渡契約を原告が解除したこと等を理由として、被告名義のヨルダン国の商標権の移転登録の抹消登録手続を求めた事案において、裁判所は、原告の主張する解除等の事情が認められないとして、原告の請求を棄却したが、国際裁判管轄は問題とされなかった。控訴審判決（東京高判平成16年8月9日（平成16年(ネ)1627号））も、同様である。なお、わが国の特許権の登録申請について、外国判決について執行判決を得て登録された例はないようである<sup>(26)</sup>。

学説においては、特許権等の有効性に関する訴えとは別に、その登録に関する訴えの国際裁判管轄に関する明示的な議論はほとんどないようであるが、ある論者は、前掲・イノシトールの製造法事件判決につき、「本件で言われるような外国特許権の『登録』に係わる問題はまだしも、外国特許権の『帰属』に関する訴訟がおしなべて当該外国の専属管轄事項に属するとされるかは疑問である」と述べている<sup>(27)</sup>。

中間試案においては、「登記又は登録に関する訴えは、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所にのみ提起すべきものとするもの」と定められ、「知的財産権の登録に関する訴えは、登記又は登録に関する訴えに含まれる。」とされている。つまり、知的財産権の登録に関する訴えについては、登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所にのみ提起すべきものとされているのであり、登録国の裁判所が専属管轄を有するとの考え方に立脚しているものと思われる。補足説明では、登記等に関する訴え

についての規律の根拠として、そのような訴えは公益性の高い公示制度と不可分の関係を有することや、登記等をすべき国の裁判所が迅速かつ適正に審理・判断することができること、登記等をすべき国以外の国の国際裁判管轄を認めても、判決に基づき登記等をするには登記等をすべき国における手続が必要となることから迂遠であることが示されており<sup>(28)</sup>、これらの趣旨が知的財産権の登録に関する訴えについても妥当すると説明されている<sup>(29)</sup>。

中間試案において、知的財産権の登録に関する訴えにどのようなものが含まれるかについては明示されていないが、法務省の委託に基づき国際裁判管轄に関する研究を行った国際裁判管轄研究会が2008年4月にとりまとめた「国際裁判管轄研究会報告書」<sup>(30)</sup>では、「真実の発明者が、発明者と偽って特許等の設定登録を受けた冒認出願人に対し、特許等の登録名義の移転請求をするような事案」が例示されている。このような事案は権利の帰属を争うものであるが、その一方、「[中間] 試案は、『存否又は効力に関する訴え』を対象とするものであり、権利の帰属に関する訴えを対象から除いている。これは、知的財産権の帰属に関する訴えは、権利の主体に関するものであることから、その判断に技術性・専門性を要することはそれほど多くないと考えられることによる。」と説明されている<sup>(31)</sup>。これらの点を総合すると、知的財産権の帰属のみが争われる場合には、有効性に関する訴えにも登録に関する訴えにも当たらないが、帰属が争われているのであるが、それが登録名義の変更等の登録手続に係わる場合には登録に関する訴えに当たるとするのが、中間試案の立場であるように思われる<sup>(32)</sup>。

思うに、特許権等の帰属に関する訴えは、当事者間の私的紛争に過ぎないから、登録国の裁判所の専属管轄とすべき理由はなく、一般的な管轄ルールにより規律することで足りる。そして、これは、登録手続に係わるものであっても、変わらないと考えるべきである<sup>(33)</sup>。なぜなら、権利の帰属に関する登録は、実体的な権利関係に基づいて行われるものであるから、国家との関係は薄い。また、特許権等の分野においては、様々な国際条約<sup>(34)</sup>によって、出願手続・登録手続が相当程度に調和されていることを考慮すれば、ある国の登録手続に係わる問題を他国の裁判所が判断することが特に困難ということにはならない

であろうし、登録国の登録機関が、他の手続を要求せずに他国の裁判所の判決に基づいて登録を行うことを期待することができないではない。そして、特許権等に関しては、同一の発明等について複数国で権利が取得されることや1つの契約が複数国の権利を対象とすることが多いことから、原告が複数国の権利の登録手続に係わる問題の審理を1つの裁判所に集中することを欲する場合は少なくないと思われ、この点を考慮すれば、登録機関が外国判決については執行判決等の手続を要求する国があるとしても、原告が登録国以外の国の裁判所の判決を求めるのであれば、それをあえて封じる必要はないであろう。さらに、登録国以外の国の裁判所に提訴された場合に、被告の応訴負担は大きなものとはならないと思われる。前述したように、ブラッセルI規則においても、一般的に権利の帰属に関する訴訟は登録国の裁判所の専属管轄ではないと解されている。

以上のように、権利の帰属に関する訴えは、登録手続に係わるものであっても、登録国の裁判所の専属管轄には当たらないものとするならば、登録をすべき地が日本国内にあるときに日本の裁判所にのみ提起すべきとされる「登録に関する訴え」にはどのようなものが含まれることになるであろうか。ブラッセルI規則22条4号については、出願手続や付与手続、異議手続や無効手続が含まれると解されているが、異議手続や無効手続は「有効性に関する訴え」（中間試案では、「存否又は効力に関する訴え」）に当たるものである。そして、出願手続や付与手続（わが国特許法では、特許庁での審査・拒絶査定不服審判、拒絶審決の審決取消訴訟）は、行政手続・行政事件であり、国際裁判管轄の問題とはなり得ない。このように考えると、特許権等の「登録に関する訴え」に関する特段の定めを設ける必要はないこととなる。

ただし、出願手続や付与手続に関して、外国においてわが国とは異なる考え方が採られている場合があるから、ブラッセルI規則22条4号のように、これらの手続が「登録に関する訴え」に当たるとして、登録国の裁判所だけが審理・判断することができることを確認的に規定する意味はないではない。また、特許の訂正手続については、このような確認的な意味は小さくないと思われる。特許の訂正手続は、特許権の権利範囲を変動させるもので、付与手続に準ずる

ものといえることができるから、登録国の裁判所だけが審理・判断することができるものとすべきである。もっとも、訂正をするためには、わが国では特許庁に対する訂正審判請求（又は無効審判における訂正請求）が行われなければならない（特許法126条・134条の2）、行政手続といえることができるが、英国特許法75条が定めるように、裁判所に訂正を求めることができるとする国もある。訂正手続が「存否又は効力に関する訴え」に当たるとは言い難いので、訂正手続を含む「登録に関する訴え」について登録国の裁判所が専属管轄を有することを明示しておくことが適当であろう。

なお、中間試案では、特許権等のみならず、著作権等の権利発生に登録を要しない知的財産権の登録が対抗要件である権利についても、登録に関する訴えは、登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所にのみ提起すべきものとされている<sup>(35)</sup>。しかしながら、著作権等の移転の登録については、上述した特許権等の登録と同様に、登録国の裁判所の専属管轄とすべきではない。また、著作権の登録には、移転に関するもののほか、創作の承認や司法手続の開始等に関するものがある<sup>(36)</sup>、これらの登録に関する訴えについても、移転の登録に関する訴え以上に、登録国の裁判所に専属管轄を認めるべき理由はないであろう。したがって、著作権等の登録に関する訴えについても、一般的な管轄ルールにより規律することで足りると思われる。

### 3 特許権等の無効の抗弁

#### (1) 欧州司法裁判所の GAT v. LuK 事件判決

ブラッセル I 規則においては、前述したように、特許権等の侵害訴訟については、22条4号が適用されず、一般的な管轄ルールによって規律される。したがって、権利者は、侵害訴訟を、被告住所地管轄(2条)や不法行為地管轄(5条3項)等の管轄原因が認められる国の裁判所に提起することができる。権利者から侵害者と主張された者が提起する非侵害の確認をを求める訴訟についても、同様である。しかしながら、侵害訴訟において、被告が無効の抗弁を主張し、権利の有効性が前提問題ないし付随的な問題として提起された場合の取扱いについては、以下に紹介するドイツとイギリスの裁判例が示すように、見

解が分かれていた。なお、ハーグ国際私法会議における「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」の策定過程では、侵害訴訟を登録国の専属管轄とすべきか否か、そして、無効の抗弁が主張された場合の取扱いについて意見が対立した<sup>(37)</sup>。

ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、フランス特許の侵害が問題となった Schwungrad 事件<sup>(38)</sup>において、次のように述べた。「デュッセルドルフ地方裁判所は、被告がドイツに住所を有するから（ブラッセル条約2条1項）、フランス特許の侵害に関する事件について国際裁判管轄を有する。国際裁判管轄は、原告が、被告の侵害主張に対して特に当該特許が無効であるとして防御することによっても喪失しない。そのような抗弁は、当該（フランス）特許の存立及び保護が判断されるフランス法において、侵害訴訟においても提起することができる。しかしながら、これを提起することで、本件で判断されるべき紛争について、ブラッセル条約16条4号に基づくフランス裁判所の専属管轄が根拠づけられることにはならない。同判決によると、無効の抗弁が主張されても、16条4号が問題となることはない。これに対して、イギリスの高等法院は、Coin Controls 事件<sup>(39)</sup>において、次のように述べて、無効の抗弁の主張により、外国特許権侵害訴訟についての管轄が否定されると判断した。「裁判所は、抗弁が提起されるかもしれないという単なる疑念に基づいて管轄を否定することはできない。しかし、被告が有効性の問題を提起すれば、裁判所は手続をその問題について専属管轄を有する裁判所に引き渡さなければならない。さらに、19条は裁判所に対して16条の問題に『主として』関係する請求に関して管轄を否定すべきことを義務づけているから、16条の範囲外である部分を含めて、請求全体について管轄が拒絶されなければならないことになるであろう。様々な争点がある場合に、1又は複数の請求をその他のものから分離し、16条によってカバーされるものについてのみ管轄を否定することは可能であろうが、知的財産権の侵害と有効性が問題となる場合には、このアプローチが適用されると思われぬ。それらは密接に関連しており、管轄との関係では、1つの争点又は請求として取り扱われるべきである」。

この問題が争われた GAT v. LuK 事件の事案は、次のようなものであった。

GATとLuKはいずれもドイツ会社である。LuKは、GATに対してその製品がLuKのフランス特許を侵害すると警告をした。これに対して、GATは、デュッセルドルフ地方裁判所において、特許権侵害の不存在確認の訴えを提起し、その製品がLuKのフランス特許を侵害していないことに加えて、当該特許が無効であると主張した。デュッセルドルフ地方裁判所は、国際裁判管轄を肯定したうえで、GATの請求を棄却した（前掲・Schwungrad事件判決）。GATが控訴し、デュッセルドルフ高等裁判所は、欧州司法裁判所に先行判決を求めた<sup>(40)</sup>。なお、この事件には、ブラッセルI規則の施行日との関係で、同規則は適用されず、ブラッセル条約が適用された。

欧州司法裁判所は、ブラッセル条約の「16条4号は、そこに定められる専属管轄のルールは、争点が訴えにより提起されるか又は抗弁として提起されるかにかかわらず、特許の登録又は有効性に関するすべての手続を対象とすることを意味するものと解釈されるべきである」と判断し、その理由として、次の3点を指摘した。「第1に、侵害訴訟又は非侵害の確認訴訟が提起された裁判所が、間接的に当該特許が無効であると判断することができるとすると、この条約の16条4号が定める管轄ルールの強行性が損なわれることとなる」、「第2に、このように16条4号を迂回することができるとすると、管轄原因が増大することとなり、この条約が定める管轄ルールの予測可能性が損なわれ、その結果、この条約の基礎である法的安定性の原則が損なわれるおそれがある」、「第3に、この条約の構成において、特許が付与された国以外の国の裁判所が間接的に当該特許の有効性を判断することができるとすると、この条約が特に避けようとしている矛盾した判決のリスクを増大させることにもなる」<sup>(41)</sup>。

そして、LuK及びドイツ政府は、ドイツ法においては特許の有効性を間接的に判断する判決の効力は手続当事者に限られるという主張をしたが、欧州司法裁判所は、この主張は「上記リスクに対する適切な対応ではない。そのような判決から生じる効力は、實際上、国内法によって決定される。しかしながら、いくつかの締約国においては、特許を無効とする判決は対世的効力を有する。よって、矛盾した判決のリスクを回避するためには、特許が付与される国以外の国の裁判所の、外国特許の有効性を間接的に判断する管轄を、適用される国

内法において、判決の効力が手続当事者に限られる事件に限定する必要がある。しかしながら、そのような限定は、歪曲を招き、締約国及び関係者に対してこの条約が生み出す権利及び義務の公平性及び統一性を害することとなる。」と述べた。

以上のように、GAT v. LuK 事件判決は、侵害訴訟における無効の抗弁に対しても登録国の専属管轄のルールが及ぶとした。これにより、外国の特許権等の侵害訴訟を行うことは困難となろう。被告が無効の抗弁を主張しない場合には、専属管轄の問題は生じないが、常にこの抗弁が主張される可能性があるからである。もっとも、欧州司法裁判所は、外国の特許権等の侵害訴訟が提起された裁判所が、無効の抗弁が主張された場合に、当該訴訟をどのように取り扱うべきかについては明らかとしていない<sup>(42)</sup>。1つの考え方は、前掲・Coin Controls 事件判決のように、無効の抗弁が主張されることによって、裁判所は当該訴訟について管轄を有しないこととなり、却下するというものである<sup>(43)</sup>。これとは異なり、この事件の Geelhoed 法務官の意見において指摘されているように、「裁判所は、16条4号に基づく管轄を有する他の構成国の裁判所が特許の有効性についての判断をするまで、手続を中止することができる」とする考え方もある<sup>(44)</sup>。後者の考え方に関連して、スイスのチューリッヒ商事裁判所の2006年10月13日決定<sup>(45)</sup>は、ブラッセル条約16条4号と同様の内容を規定していたルガノ条約16条4号に関するものであるが<sup>(46)</sup>、共同体商標の侵害訴訟において、訴訟を中止して、被告に取消又は無効の宣言の請求を行うための猶予期間を与え、「被告が期間内に請求を行う場合には、本件の手続は、当該請求に関する確定的な判断があるまで中止し続ける。被告が期間内に請求を行わない場合には、本件の手続は再開され、問題となっている商標の無効又は取消の抗弁は考慮されない。」とした。

なお、仮処分事件については、ブラッセルI規則31条は、「ある構成国の法が定める仮処分及び保全処分は、この規則に基づき、他の構成国の裁判所が本案について管轄を有する場合であっても、当該構成国の裁判所に請求することができる。」と規定しており、外国の特許権等の侵害に関する仮処分事件においては、債務者が無効の抗弁を主張する場合であっても、裁判所は当該権利の

有効性に関する最終的な判断をするものではないため、GAT v. LuK 事件判決の考え方は及ばないと解されている<sup>(47)</sup>。実際、オランダのハーグ地方裁判所は、2006年9月21日の Bettacare v. H3 事件判決<sup>(48)</sup>において、債権者はドイツ特許の侵害を主張し、債務者は非侵害とともに当該特許の無効を主張したが、差止め仮処分を認めた。

GAT v. LuK 事件判決は、多くの論者によって、次のような点から激しく批判されている<sup>(49)</sup>。まず、欧州においては、国内特許法は欧州特許条約により相当に調和されている現状にあることから、登録国が特許の有効性に係わる事件を最もよく判断することができる位置にあるということは強調されるべきではなく、特許の付与に国家が関与しているという点も、特許の有効性を付随的に判断する場合には問題とならない。そして、この判決が指摘する、専属管轄規定の強行性や管轄原因の増大の回避は、原告に管轄を有する複数の裁判所から選択することを認めるこの条約の構造に適合しないものであり、また、判決の矛盾のリスクは、上記のような国内特許法の調和が進んでいることに鑑みれば、決定的なものではない。

そして、CLIP (European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property) は、欧州司法裁判所が、特許の有効性を付随的に判断する判決の効力が国内法によって決定されることを問題としたこと<sup>(50)</sup>に対応して、そのような判決の効力が訴訟当事者にしか及ばないことを明定することにより、登録国以外の国の裁判所が無効の抗弁について審理・判断できるようにすることを提案している<sup>(51)</sup>。この提案は、ブラッセル I 規則 22 条 4 号を次のように改正しようとするものである。

〔a) 特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の登録又は有効性を対象とする事件については、寄託若しくは登録が申請され、行われ、又は共同体法若しくは国際条約の規定によって行われたとみなされる構成国の裁判所。1973年10月5日にミュンヘンで署名された欧州特許の付与に関する条約に基づく欧州特許庁の管轄を妨げることなく、各構成国の裁判所は、当該国について付与される欧州特許の登録又は有効性を対象とする事件について、住所を問わず、専属管

轄を有する。

(b) (a)の規定は、有効性又は登録が、主たる請求又は反対請求以外の方法で問題となる場合には適用されない。そのような手続から生じる判断は、第三者に対する当該権利の有効性又は登録に影響を与えない。」

なお、EC委員会の委託を受けて行われたブラッセルI規則の適用に関する研究であるハイデルベルグ報告書では、22条4号を改正し、侵害訴訟において、裁判所は、無効の抗弁が主張されると、裁量により、一定期間（延長可能）訴訟を中止することができるようにだけすべきであると述べられている<sup>(52)</sup>。前述したチューリッヒ商事裁判所の方法を採用しようとするものであろう<sup>(53)</sup>。

## (2) わが国法の検討

わが国において、外国の特許権等の侵害訴訟の国際裁判管轄が争われた裁判例として、前掲・サンゴ砂事件がある。同事件において、東京地裁は、特許権の属地主義によりわが国の国際裁判管轄が否定されるとの被告の主張に対して、「特許権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り……、特許権の実体法上の効果に関するものであって、特許権に関する訴訟の国際裁判管轄につき言及するものではない。」と述べた。そして、「特許権に基づく差止請求は、私人の財産権に基づく請求であるから、通常私法上の請求に係る訴えとして、……我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかどうかを判断すべきものであり、被告の普通裁判籍が我が国に存する場合には、我が国の国際裁判管轄が肯定されるものである。」と述べられた。その他、満州国特許権の侵害が争われた事件（東京地判昭和28年6月12日下民集4巻6号847頁〔満州国特許事件〕）、米国特許権の侵害が争われた事件（最判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁〔カードリーダーII事件〕）があり、これらの判決は、国際裁判管轄については明示的に何も述べていないが、本案について審理していることから、国際裁判管轄を肯定していると解される。

無効の抗弁について論じた裁判例も、前掲・サンゴ砂事件だけであり、「当該抗弁が理由があるものとして特許権者の差止請求が棄却されたとしても、当該特許についての無効判断は、当該差止請求訴訟の判決における理由中の判断として訴訟当事者間において効力を有するものにすぎず、当該特許権を対世的に無効とするものではないから、当該抗弁が許容されていることが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く、差止請求訴訟において相手方から特許無効の抗弁が主張されているとしても、登録国以外の国の裁判所において当該訴訟の審理を遂行することを妨げる理由となるものでもない。」と判示された。

学説においては、特許権等の侵害訴訟については、登録国の裁判所が専属管轄を有するものではなく、一般の管轄ルールの下で国際裁判管轄があると判断される場合には、わが国裁判所に外国の特許権等の侵害訴訟を提起することができるとするのが通説の見解である<sup>(54)</sup>。中間試案も、「知的財産権の侵害訴訟等については、特段の規律を置かないものとする。」と述べており、登録国の裁判所にのみ提起すべきものとはしていない<sup>(55)</sup>。

他方、無効の抗弁に関しては見解が分かれており、サンゴ砂事件判決と同様に、外国の特許権等の有効性を審理することができるとする見解<sup>(56)</sup>、外国の特許権等はそのまま受け入れるのが原則であり（外国国家行為として承認する）、ただ、無効であることが明らかであって、それに基づく請求をすることが権利濫用となる場合だけ例外的に権利主張を認めないとする見解<sup>(57)</sup>、先決問題とはいえ、外国でなされた行政処分の有効無効を判断することは妥当でなく、無効の抗弁が主張された場合、登録国において無効の訴訟手続が行われているときは、特許法168条2項に準じて訴訟手続を中止することができるとする見解<sup>(58)</sup>がある。中間試案は、無効の抗弁に関して何も定めておらず、補足説明では、この抗弁を主張することができるかどうかは、「国際裁判管轄の問題ではなく、実体法上の問題」であると説明されているから<sup>(59)</sup>、サンゴ砂事件判決と同様の見解に立脚しているのであろう。

思うに、まず、侵害訴訟の国際裁判管轄については、通説と同様、一般の管轄ルールによるべきである。サンゴ砂事件判決が述べるように、登録国の裁判

所の専属管轄としなければならない理由はないし、實際上、登録国ではない被告住所地国の裁判所に提訴することができ、認容判決が得られれば、被告の住所地にはその者の財産が所在する場合が多いであろうから、外国判決の承認・執行という手続を経ることなく、ダイレクトな救済を受けることができるというメリットがある。また、原告が多くの国で並行特許を有しており、被告が複数の国で原告の特許権を侵害する場合、被告住所地国の裁判所に提訴することができれば、訴訟をそこに集中させ、紛争を一挙に解決することが可能となる。

次に、無効の抗弁に関しても、サンゴ砂事件判決と同様に、わが国の裁判所は外国の特許権等の有効性について判断することができるかと解すべきである。前述したように、有効性に関する訴えについて登録国の裁判所が専属管轄を有するとすること自体、その根拠は強固なものではない。そして、無効の抗弁の場合は、外国の特許権等を無効であると判断しても、その判決の効力は訴訟当事者にしか及ばないものであるため、一層、登録国の裁判所だけが審理・判断できるとすべき必要性は小さい。反対に、仮に特許権等の有効性を審理・判断することができるのは、無効の抗弁の場合であっても、登録国の裁判所に限られると考えて、前掲・Coin Controls 事件判決のように、侵害訴訟の国際裁判管轄が否定されるとすることは、管轄の有無が被告の主張によって左右される結果となり、また、被告の主張が訴訟審理の途中で、特に審理の終結間際に行われると、それまでの審理が無駄になるという問題があることから、採用し得ない。これとは異なり、侵害訴訟の国際裁判管轄は否定されないが、無効の抗弁は無視され、外国の権利を有効なものとして取り扱うとすることは、無効となるべき権利の行使を認めることとなり、被告にとって不当である。この点に関し、わが国の学説で主張されているような、無効であることが明らかである場合には権利主張を認めないとの考え方を採っても、そのような場合が狭く限定されるのであれば<sup>(60)</sup>、不当性はほとんど軽減されない。登録国において無効の訴訟手続が行われているときは侵害訴訟手続を中止するという見解については、当然ながら、侵害訴訟の進行が遅くなるという問題を生じる。また、登録国における手続が行われていない場合にどうするかは明らかではないが、チューリッヒ商事裁判所のような方法を採用するのであれば、権利を対世的に無効

にすることまで求めていない被告に登録国での無効手続を強制し、重い負担を負わせることになろう。

したがって、GAT v. LuK 事件判決の考え方は適切なものとは思われないが、同判決が指摘する判決矛盾のリスクについては検討を要する。わが国の裁判所に外国の特許権等の侵害訴訟が提起され、その判決が確定した後に、当該権利の登録国において無効・訂正に関する判決が確定した場合に複雑な問題が生じることがあるからである<sup>(61)</sup>。そのため、わが国特許法 168 条 2 項を準用し、わが国の裁判所は裁量により外国の特許権等の侵害訴訟を中止することができると解すべきである。例えば、問題となる権利が有効であるか無効であるかが微妙であって、当該権利の登録国において無効訴訟が提起されている場合には、侵害訴訟を中止することが適当となろう。

- (1) Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matter. 邦訳として、中西康「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関するブリュッセル条約」民法雑誌 122 巻 3 号 426 頁、4・5 号 712 頁 (2000 年)。
- (2) Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matter, OJ L 12, 16. 1. 2001, p. 1. 邦訳として、中西康「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する 2000 年 12 月 22 日の理事会規則 (EC) 44/2001 (ブリュッセル I 規則)」国際商事法務 30 巻 3 号 311 頁、4 号 465 頁 (2002 年)。
- (3) Case C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 2006 ECR I -6509. この判決を紹介する邦語文献として、安達栄司「国際的専属裁判管轄の規定は特許侵害訴訟にも適用されるか」国際商事法務 35 巻 6 号 844 頁 (2007 年)。
- (4) 後掲注 41 参照。
- (5) Jenard, Report on the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Signed at Brussels, 27 September 1968), O. J. C 59, 5. 3. 1979, p. 36. この公式報告書の邦訳として、関西国際民事訴訟法研究会「民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決の執行に関するブラッセル条約公式報告書」国際商事法務 27 巻 7 号～29 巻 3 号 (1999 年～2001 年)。

- (6) Case C-288/82, [1983] ECR 3663.
- (7) GAT v. LuK 事件判決は、専属管轄の根拠として、Duijnstee v. Goderbauer 事件判決が述べたものを繰り返すとともに、「専属管轄は、特許の付与が国家の行政機関の関与を必要とするという事実によっても正当化される」と述べて、ブラッセル条約の公式報告書を引用している。
- (8) Kropholler, *Europäisches Zivilprozeßrecht* (8. Aufl. 2005) § 22 Rdn. 52; Geimer/Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht* (3. Aufl. 2010) Art. 22 EuGVVO Rdn. 232; Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht* (6. Aufl. 2007) § 3 Rdn. 195; Rauscher/Mankowski, *Europäisches Zivilprozeßrecht* (2. Aufl. 2006) Art. 22 Brüssel I -VO Rdn 45a (ただし、商号の登記に関する訴えは、22条3号(「公簿への登記の有効性を対象とする事件については、公簿が置かれている構成国の裁判所」が専属管轄を有する)が適用され、それゆえ、登記をすべき地に集中されるとする)。反対: Stauder, GRUR Int 1988, 377.
- (9) Kropholler・前掲注8・§ 22 Rdn. 47; Rauscher/Mankowski・前掲注8・Art. 22 Brüssel I -VO Rdn 42.
- (10) Kropholler・前掲注8・§ 22 Rdn. 47. Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht* (3. Aufl. 2009) Art. 22 EuGVVO Rdn. 21 も参照。
- (11) Jenard・前掲注5・at 36.
- (12) この判決では、また、欧州特許条約と共同体特許条約(未発効)に言及し、これらの条約の「両方において、特に特許が従業者の発明に関する場合の、特許を受ける権利に関する紛争の管轄と、特許の登録又は有効性に関する紛争の管轄が明確に区別されていることが指摘されなければならない。この2つの条約は本件に適用されないが、これらの条約が明示的にそのような区別を認めていることは、本裁判所によるブラッセル条約の対応する規定の解釈を裏づける。」と述べられている。欧州特許条約の「欧州特許の付与に対する権利に関する管轄及び決定の承認に関する議定書」4条は、「5条に従い、欧州特許出願の対象が従業者の発明である場合には、締約国であって、その国の法が、この条約の60条1項2文によって欧州特許を受ける権利を決定する国の裁判所が、使用者と従業者の間の手続について専属管轄を有する。」と規定している。
- (13) Kropholler・前掲注8・§ 22 Rdn. 48; Rauscher/Mankowski・前掲注8・Art. 22 Brüssel I -VO Rdn 41; Magnus/Mankowski/Pinheiro, *Brussels I Regulation* (2007) Art. 22 note 64; Schlosser・前掲注10・Art. 22 EuGVVO Rdn 22; Stauder, *IPRax* 1985, 79; Fawcett & Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*

(1998) 61 ~ 62.

- (14) ドイツ特許法8条は、次のように規定している。「自己に権利が属する発明が当該発明について権利を有しない者によって出願され、又は冒認によって侵害された者は、出願人に対して、特許付与請求権を自己に譲渡することを請求することができる。出願によって既に特許が付与されている場合には、特許権者に対して特許の移転を請求することができる。この請求権は、4文及び5文の規定に従い、特許の付与の公示(58条1項)後2年以内に限り、訴えによって行使することができる。侵害された者が、冒認(21条1項3号)を根拠として異議を申し立てた場合には、異議手続の決定が確定した後1年以内であれば訴えを提起することができる。3文及び4文は、特許権者が、特許の取得時に善意でなかったときは、適用されない。」。
- (15) Fawcett & Torremans・前掲注13・at 61.
- (16) Kropholler・前掲注8・§ 22 Rdn. 49; Geimer/Schütze・前掲注8・Art. 22 EuGVVO Rdn 235; Magnus/Mankowski/Pinheiro,・前掲注13・Art. 22 note 65; Adolphsen, *Europäisches und internationales Zivilprozessrecht in Patentsachen* (2. Aufl. 2009) 139 (ただし、カルテル法上の強制ライセンスは別論であるとする)。
- (17) 最終的には、2005年の「管轄合意に関する条約」の採択に止まった。
- (18) この準備草案の邦訳は、道垣内正人編著『ハーグ国際裁判管轄条約』(商事法務, 2009年) 50~74頁に掲載されている。
- (19) 「特許権、商標権、意匠権その他の寄託又は登録を要する類似の権利の登録、有効性、無効[、取消し又は侵害]を目的とする手続については、寄託又は登録が申請され、行われ、又は国際条約の条項によって行われたとみなされる締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。前段の規定は、著作権又は著作隣接権を登録することができる場合であっても、それらの権利には適用しない。」。
- (20) 杉浦正樹「涉外問題」飯村敏明=設楽隆一編著『知的財産権関係訴訟』(青林書院, 2008年) 273, 280頁, 杉浦正樹「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務② [特許法 [II]]』(新日本法規, 2007年) 175, 182頁, 高部真規子「内外管轄と準拠法」金融商事判例1236号34, 36頁(2006年), 中野俊一郎「知的財産権侵害事件の国際裁判管轄」季刊企業と法創造3巻1号71, 72頁(2006年), 申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について(-)」法学論叢155巻2号24, 33~34頁(2004年), 渡辺惺之「日本」木棚照一編著『国際知的財産権侵害訴訟の基礎理論』(経済産業調査会, 2003年) 133, 137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, 57頁(2002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, 135頁, 雨宮定直「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『国際工業所有権の諸問題』(AIPPI日本部会, 1976年)537, 560頁, 田中徹「外国特許侵害の裁判管轄権と法例11条2項」ジュリスト215号93, 94頁(1960年)。
- (21) ここでの「存否」に関する訴えは, 知的財産権の存在・不存在に関する訴訟を意味し, 「効力」に関する訴えは, 知的財産権の有効性に関する訴訟を意味するのであろう。国際裁判管轄法制部会資料15「国際裁判管轄法制に関する中間とりまとめのためのたたき台(2)」(2009年4月24日)9頁<<http://www.moj.go.jp/SHINGI/090424-1-2.pdf>>参照。
- (22) 法務省民事局参事官室「国際裁判管轄法制に関する中間試案の補足説明」(2009年7月)36～37頁。「国際裁判管轄研究会報告書」・後掲注30も, 同様の理由から, 「設定の登録がされることにより発生する知的財産権の有効性に関する訴えについて, 日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる管轄原因が存する場合であっても, その登録をすべき地が外国であるときは, 日本の裁判所には国際裁判管轄が認められないものとする。」と述べている。
- (23) 拙稿「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, 74～75頁(1998年)。
- (24) Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law (1998)113～114. Fawcett & Torremans・前掲注13・at16も参照。
- (25) 拙稿「知的財産権侵害事件の国際裁判管轄」知財研フォーラム44号39, 41頁(2001年)。反対: 拙稿「知的財産権に関する訴えの国際裁判管轄(1)」河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』(弘文堂, 近刊)。なお, この論稿は, 科学研究費特定領域研究プロジェクト「日本法の透明化」国際知的財産法班において作成された立法案を説明するものであり, 筆者の個人的意見を述べるものではない。
- (26) 国際裁判管轄法制部会資料22「国際裁判管轄法制に関する個別論点の検討(2)」(2009年10月2日)18頁<<http://www.moj.go.jp/SHINGI/091002-1-3.pdf>>。ただし, 特許庁出願支援課登録室編著『改訂5版産業財産権登録の実務』(経済産業調査会, 2008年)818頁は, 「外国の裁判所における確定命令(判決)を登録の原因書として, 登録申請することができますか。」という質問に対する回答として, 「民事訴訟法第118条各号の条件を具備している確定命令(判決)であれば, 登録の原因を証明する書面とすることができます。なお, 登録権利者が単独申請する場合は,

民事執行法第24条（外国裁判所の判決の執行判決）の規定による，日本の裁判所の執行文の付与を得て，その書面を添付しなければなりません。」と記述している。

- (27) 申・前掲注20・51頁注37。
- (28) 法務省民事局参事官室・前掲注22・25頁。
- (29) 法務省民事局参事官室・前掲注22・37頁。
- (30) この報告書は，NBL883号～888号（2008年）に掲載されている。
- (31) 法務省民事局参事官室・前掲注22・36頁。
- (32) 「法制審議会国際裁判管轄法制部会第10回会議議事録」8～9頁（<http://www.moj.go.jp/SHINGI/090710-1-1.pdf>）参照。
- (33) 申美穂「裁判例にみる知的財産権紛争の国際裁判管轄と準拠法」知財研フォーラム76号31，33頁（2008年）も，「冒認出願は権利の成立に係わる問題であることに鑑みれば確かに議論の余地がありうるが，少なくとも成立以後の権利移転の問題については，私人間の紛争という色彩が濃くなることに鑑みると，登録国の専属管轄事項と考える積極的根拠に乏しいように思われる」と述べている。なお，特許権が冒認出願について付与されたものであることは，権利の有効性に関する問題となり得るが（わが国では，特許法123条1項6号の無効理由となり得る），真の権利者が冒認出願人に対して権利移転を請求する場合には，権利の有効性が争われているのではない。これに対して，真の権利者が冒認出願であることを理由に特許権が無効であることの確認を求める場合には，権利の有効性が争われており，そのため，登録国の裁判所が専属管轄を有することとなる。
- (34) 例えば，商標法条約や特許協力条約，特許法条約（ただし，日本は未加入）である。
- (35) 法務省民事局参事官室・前掲注22・37頁。
- (36) Survey of National Legislation on Voluntary Registration Systems for Copyright and Related Rights (2005), WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, 13th Session (SCCR/13/2) 参照。わが国著作権法は，実名の登録（75条），第一発行年月日等の登録（76条），創作年月日の登録（76条の2），著作権の移転等の登録（77条）を定めている。
- (37) ナイ＝ボカール（道垣内正人＝織田有基子・訳）「民事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決の効力に関する特別委員会報告書」道垣内編著・前掲注18・76，147～149頁参照。また，Fawcett, Special Rules of Private International Law for Special Cases: What Should We Do About Intellectual Property?, in Fawcett (ed.), Reform and Development of Private International Law: Essays in Honour of Sir

- Peter North (2002) 137; 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), 拙稿・前掲注 25・知財研フォーラム 44号も参照。
- (38) LG Düsseldorf v. 31. 5. 2001, GRUR Int 2001, 983 – Schwungrad.
- (39) Coin Controls Ltd v. Suzo International (U. K.) Ltd, [1999] Ch 33 = [1997] 3 All ER 45 = [1998] 3 WLR 420 = [1997] FSR 660. Fort Dodge Animal Health Ltd v. Akzo Nobel NV, [1998] FSR 222 (CA) も参照。
- (40) OLG Düsseldorf, v. 5. 12. 2002, GRUR Int 2003, 1030 – MTD.
- (41) ブラッセル条約 19条は、「締約国の裁判所は、16条に基づき他の締約国の裁判所が専属管轄を有する事件に主として関係する訴えを提起されたときは、職権で、管轄がないと宣言する。」と規定しており、「主として (principally)」という文言を含んでいるが (ブラッセル I 規則 25条も同様)、欧州司法裁判所はこの点を問題としていない。また、同条約 16条 4号は、英語版では、特許権等の「登録又は有効性に関する手続 (proceedings concerned with the registration or validity)」であるのに対して、ドイツ語版やフランス語版、イタリア語版、オランダ語版はこれと異なり、例えばドイツ語版では、「登録又は有効性を対象とする手続 (Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit……zum Gegenstand haben)」であるが、この違いも考慮されていない。
- (42) この点を詳しく検討するものとして、Grabinski, Cross-border Injunctions in Patent Litigations Following the ECJ Decision in GAT v. LuK – Life after Death?, in FS Joseph Straus: Patents and Technological Progress in a Globalized World (2009) 565, 570 ~ 572; Torremans, The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer, in Leible and Ohly (eds.), Intellectual Property and Private International Law (2009) 191, 201 ~ 203; Hoyng, Transborder enforcement of patentrights in Europe, in FS Thomas Reimann: Patentrecht (2009) 197, 206 ~ 212; Adolphsen・前掲注 16・S. 148 ~ 150。
- (43) Grabinski・前掲注 42・at 571 ~ 572 は、外国特許権等の侵害訴訟が提起された裁判所は当該権利の登録国法を登録国の侵害裁判所と同様に適用することから、各国特許法において侵害訴訟での無効主張が認められているかどうかを尊重すべきであるとして、被告が有効性を争う特許を規律する国内法が、侵害の問題と有効性の問題が同一の手続において審理されることを定めている場合には、裁判所は侵害主張に関する管轄を失うことになり、他方、問題となる特許を規律する国内法が侵害の問題と有効性の問題について異なる手続を定めている場合には、侵

害訴訟において有効性の問題を争うことはできず、そのため、16条4号は適用されない（被告は、有効性を争うためには、登録国において無効手続を行わなければならない、侵害訴訟が提起された裁判所は、侵害の問題に関する審理を、その無効手続との関係で中止すべきかどうかを決定しなければならない）と述べる。

- (44) 同法務官の意見では、「侵害を審理する裁判所は事件を完全に移送することができる」、また、「裁判所は、被告が不誠実に (in bad faith) 行動する場合には、事件を取り扱うことができる」とも述べられている。
- (45) Handelsgericht Zürich v. 13. 10. 2006, sic! 2006, 854. 岩本学「スイスにおける共同体商標無効の抗弁——チューリッヒ商事裁判所 2006年10月13日決定——」AIP-PI54 巻2号2頁（2009年）参照。
- (46) ルガノ条約は2007年に改正され、改正前の16条4号に対応する改正条約22条4号は、次のように規定している。

「特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の登録又は有効性に関する事件については、その争点が訴えにより提起されるか又は抗弁として提起されるかにかかわらず、寄託若しくは登録が申請され、行われ、又は共同体法若しくは国際条約の規定によって行われたとみなされる締約国の裁判所。

1973年10月5日にミュンヘンで署名された欧州特許の付与に関する条約に基づく欧州特許庁の管轄を妨げることなく、各締約国の裁判所は、当該国について付与される欧州特許の登録又は有効性に関する事件について、住所を問わず、その争点が訴えにより提起されるか又は抗弁として提起されるかにかかわらず、専属管轄を有する。」。

- (47) Grabinski・前掲注42・at 573; Torremans・前掲注42・at 203.
- (48) Mitt. 2007, 285. Bisschop, Aktuelles aus den Niederlanden - Cross Border lebt, Mitt. 2007, 247 参照。
- (49) 前掲注42に掲げる文献のほか、Heinze/Roffael, Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer Immaterialgüterrechte, GRUR Int 2006, 787; Adolphsen, Renationalisierung von Patentstreitigkeiten in Europa, IPPrax 2007, 15; Kubis, Patentverletzungen im europäischen Prozessrecht - Ausschließliche Zuständigkeit kraft Einrede?, Mitt. 2007, 220; Gottschalk, JZ 2007, 299; Reichardt, Die Auswirkung des Nichtigkeitseinwands auf die internationale Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten, GRUR Int 2008, 574; Kur, A Farewell to Cross-Border Injunctions? : The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Golden-

berg, 37 IIC 844 (2006) ; Warner & Middlemiss, Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?, [2006] EIPR 580. なお, GAT v. LuK 事件判決と同日に下された, 共同訴訟に関する Roche v. Primus 事件判決 (Case C-539/03, Roche Nederland BV and Others v. Frederick Primus and Milton Goldenberg, 2006 ECR I -6535) も強い批判を浴びているが, 紙幅の都合上, この判決については触れない。

- (50) Adolphsen・前掲注 16・S. 146～147 は, 欧州司法裁判所は誤解しており, 侵害訴訟における対世的効力のある判決は国内特許のみを対象とするものであり, 外国の権利に関してそのような判決が下される構成国はないと述べる。
- (51) Exclusive Jurisdiction and Cross-border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation, [2007] EIPR 195. European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property: Second Preliminary Draft (June 6, 2009) <<http://www.cl-ip.eu/>> の 2:401 条も同旨。
- (52) Hess, Pfeiffer and Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03) (2007) 348 <[http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study\\_application\\_brussels\\_1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf)>.
- (53) なお, 2009 年の EC 委員会のグリーン・ペーパーでは, 特許訴訟に関する問題の解決策の 1 つとして, 統一特許訴訟制度の創設が指摘されている。Commission of the European Communities, Green Paper on the Review of Council Regulation (EC) No 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, COM (2009) 175 final, at 6. 統一特許訴訟制度に関しては, Commission of the European Communities, Recommendation from the Commission to the Council: To authorize the Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Litigation System, SEC (2009) 330 final (邦訳として, 中村匡志訳「統一特許訴訟制度を創設する協定の締結交渉の開始の欧州委員会への授権を目的とする, 理事会に対する欧州委員会勧告」知財管理 59 巻 10 号 1343 頁 (2009 年)) 参照。
- (54) 杉浦・前掲注 20・飯村=設楽編著 279 頁, 杉浦・前掲注 20・牧野ほか編 181 頁, 高部・前掲注 20・金融商事判例 36 頁, 申・前掲注 20・34 頁, 渡辺・前掲注 20・138 頁, 高部・前掲注 20・牧野退官記念 130 頁, 兩宮・前掲注 20・560 頁, 田中・前掲注 20・93～94 頁, 本間靖規ほか『国際民事手続法』(有斐閣, 2005 年) 61 頁, 山田録一『国際私法〔第 3 版〕』(有斐閣, 2004 年) 390 頁, 拙稿・前掲注

23・73～74頁。ただし、高部・前掲注20・牧野退官136～137頁は、差止め請求については、「被告が日本法人で差止めの強制執行を我が国において間接強制により行うことが可能な場合はともかく、我が国において、裁判権の及ばない外国における行為の差止めを認めることは困難であろう。」と述べる。なお、この見解と、根拠は異なるが、結果が同様である見解として、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)は、特許法は非常に公権力性の度合いの高い「強行的適用法規」であることから、外国の特許権に基づく差止め請求は認められない、ただし、損害賠償請求についてはわが国の国際裁判管轄は認められ得る、と述べる。

- (55) 法務省民事局参事官室・前掲注22・37頁は、その理由として、「(i)例えば、日本企業の間で外国の特許権等の侵害に係る紛争が生じた場合において、当事者が日本の裁判所で裁判をすることを望むのであれば、日本の裁判所に国際裁判管轄を認めることが当事者の便宜にかなう、(ii)同様に、当事者が、日本の特許権等について、外国裁判所に侵害に係る訴えを提起する旨の合意をした場合には、その合意を無効とする必要はない」ことを指摘する。
- (56) 田中・前掲注20・94頁、本間ほか・前掲注54・62頁、拙稿・前掲注23・75～76頁。
- (57) 道垣内・前掲注20・57頁注28。同旨：申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について(二・完)」法学論叢155巻5号55, 71～73頁(2004年)、中野・前掲注20・75頁。
- (58) 高部・前掲注20・牧野退官135～136頁。杉浦・前掲注20・飯村＝設樂編著283～284頁、杉浦・前掲注20・牧野ほか編186頁は、さらに、明らかに無効と判断し得る場合に限り無効の抗弁を採用すると述べる。高部・前掲注20・金融商事判例41～42頁も参照。
- (59) 法務省民事局参事官室・前掲注22・38頁は、「無効であるとの抗弁を主張することができるかどうかについては、国際裁判管轄の問題ではなく、実体法上の問題として、準拠法となる当該特許権等の登録国の法律が侵害訴訟において無効の抗弁を主張することを許容しているか否かにより判断すべきものと考えられる(したがって、例えば、米国特許権の侵害に係る訴えについては、米国の特許法が無効の抗弁の主張を許容しているかどうかによることになる。)」と述べている。この点、前掲・サンゴ砂事件判決も実体法上の問題と解しており、筆者も同意見である。拙稿・前掲注23・76頁。ただし、手続法上の問題と解する学説もある。申・前掲注57・72頁。欧州においても、前掲・Schwungrad事件判決は実体法上

の問題と捉えているが、学説は分かれている。Grabinski, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen, GRUR Int 2001, 199, 208; Kur, Immaterialgüterrechte in einem weltweiten Vollstreckungs- und Gerichtsstandsübereinkommen – Auf der Suche nach dem Ausweg aus der Sackgasse, GRUR 2001, 908, 912 ~ 913; Adolphsen・前掲注 16・S. 141 ~ 142 参照。

(60) 申・前掲注 57・73 頁参照。

(61) なお、現在、わが国特許法について、侵害訴訟の判決確定後に無効審判・訂正審判の審決が確定したことによる再審の取扱いが問題となっている。特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について——特許制度研究会報告書——」(2009年12月) 33 頁以下〈<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>〉参照。