

国境を越えた発明の法的保護 — 知財戦略の観点から —

広島大学大学院社会科学研究所 博士課程後期3年

野間 小百合

1. はじめに

はじめに、国境を越えた発明の法的保護に関して具体的な例を挙げよう。例えば、パリ条約の同盟国であるA国の会社XがA国で最初にクラウドアウトソーシング事業の仕組みを開発した。A国においてはクラウドアウトソーシング事業が法律上特許の対象となる旨が認められており当該事業に関する特許権を取得した。A国における事業を知った日本の会社Yはいち早く日本で同様のアウトソーシング事業を展開している。日本においてはまだクラウドアウトソーシング事業は認められておらず特許権を有していない。これに基づいて、XがYに対して、Yが日本で同様のアウトソーシング事業を展開するなどの行為がXのA国特許権の侵害にあたりと主張して、右行為の差止及び損害賠償を日本の裁判所に請求した。このような事件の準拠法決定に関しては、日本はパリ条約の加盟国であることから、条約の規定が優先的に適用されると考えられる。この点、特許権侵害の準拠法の決定に関しては、パリ条約が抵触法規定を含まないとして、一方では、差止請求と損害賠償請求を区別し、前者については保護国法を適用し、後者については法廷地の国際私法により不法行為準拠法を適用する見解と、他方では、差止請求と損害賠償請求を区別せず、一括して保護国法を適用するといった見解の対立がある。本稿では、次に、「法例」及び「法適用通則法」の下での著作権侵害の準拠法決定における判例及び学説の展開を整理・分析し、その内容がどのようなものであるかを明らかにする。さらに、総括的考察においては、パリ条約の基本的枠組みの理解の仕方について、(1) 内国民待遇の原則、(2) 特許独立の原則、(3) 属地主義、といった観点から考察を加える。おわりに、具体的な事例に基づくシミュレーションを行い、準拠法がどのように決定されるのかについて論じた

い。

2. 判例

特許権侵害の準拠法に基づく判例としては、まず、(1)「満州国特許事件」(東京地裁昭和28年6月12日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権には特許独立の原則及び属地主義が妥当するとして、特許権侵害ではなく、不法行為を構成するものと性質決定し、法例11条2項が適用されると解される。すなわち、不法行為地法(外国法)と法廷地法(日本法)との累積的適用により、外国特許権が外国で侵害された場合は、法例11条1項により外国法による判断を行うことなく、日本法によれば、当該外国特許権の成立を認めないとして、法例11条2項によれば、不法行為を構成しないためXの請求は認められないとの理解である¹。次に、(2)「カードリーダー事件」(東京地裁平成11年4月22日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権に基づく差止め及び廃棄請求は、特許権の効力の問題であるとして、特許権侵害を構成するものと性質決定され、条理に基づいて、国際私法の規定に法の欠缺があるとして条理によって保護国法を適用している。また、保護国の決定に関しては、特許権に関しては出願及び登録を必要とし、属地主義の原則によって、各国特許権法が適用され、各国の特許権には特許権独立の原則が妥当することを根拠に、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の理解である。したがって、本件の差止め及

び廃棄請求については、米国特許法が準拠法とされる。この点、米国の域外適用の規定は、属地主義の理念に反し、これを法例33条の公序によって排除したため、結果的には日本法を適用し、XはYに対して特許権侵害に基づく差止請求を行うことはできないとの理解である。他方、特許権侵害に基づく損害賠償請求に関しては、社会の公益保護を目的とすることから、不法行為を構成するものと性質決定され、法例11条1項により、原因事実発生地たる日本法(民法709条)が適用されるものであると解し、XはYに対して、損害賠償請求をすることはできないとの理解である²。さらに、(3)「カードリーダー事件」(東京高裁平成12年1月27日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権侵害に基づく差止請求及び廃棄請求に関しては、特許権の効力の問題であるとして、不法行為と性質決定すべきではなく、特許権侵害を構成するものとして性質決定し、この点に関しては、国際私法上、法の欠缺があるとして、条理によって保護国法が適用されるとの理解である。また、保護国法の決定に関しては、特許権には属地主義が妥当するものとして、日本法が適用され、XからYに対する特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことはできないとの理解である³。続いて、(4)「カードリーダー事件」(最高裁平成14年9月26日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権侵害に基づく差止請求を特許権の効力に関する問題と性質決定し、法例に規定がないため、条理により特許権と最も密接な関係を有する国の法として登録国法が適用されるとの理解である⁴。また、(5)「サンゴ砂

¹ TKC 法律文献情報 文献番号 27750068 下民集4巻6号847頁。本判決の評釈としては以下の通りである。山田謙一「法例第11条第2項の適用について—特許権の侵害に対する損害賠償請求事件—」民商法雑誌33巻1号、1956年4月、152-153、149-150頁。石黒一憲「外国特許権の侵害に対する救済」『特許判例百選第2版』、1985年、228-229頁。林脇トシコ「外国特許権侵害に対する救済」『特許判例百選』別冊ジュリスト196号、1996年、197頁。田中徹「外国特許権の裁判管轄と法例11条2項」ジュリスト215号、1960年12月、94頁。同「不法行為—法例11条2項」『涉外判例百選(第2版)』別冊ジュリスト87号、1986年2月、98頁。渡辺惺之「外国特許権侵害に基づく差止め・廃棄請求及び損害賠償請求の準拠法」私法判例リマックス28、2004年、157頁。「115 外国特許権を外国で侵害した行為と法例第11条2項の適用の有無」下級裁判所民事裁判例集4巻6号法曹会、1953年、847頁。雨宮定直「外国特許権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 国際工業所有権法の諸問題』AIPPI 日本部会、1976年、537-560頁。大塚章夫「国際的知的財産権紛争の裁判管轄と準拠法」国際商事法務Vol.29 No.10、2001年、1171-1180頁。木棚照一「『国際工業所有権法の研究』日本評論社、1989年、82頁。中野俊一郎 木棚照一=松岡博著「基本法コンメンタール国際私法」日本評論社、1994年5月、74頁。松本直樹「4 クロス・ボーダー・インジャクションについて」『現代裁判法体系(26) [知的財産権]』新日本法規出版、2000年1月、60-61頁。紋谷暢男「知的財産権の国際的保護」澤木敏郎=塚場準一『国際私法の争点(新版)』[ジュリ増刊]有斐閣、1996年7月、25頁。山田謙一『国際私法』有斐閣、2004年12月、341頁。

² TKC 法律文献情報 文献番号 28042050 判例時報1691号131頁。本判決の評釈としては以下の通りである。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Vol.38、1999年、38頁。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請求請求」私法判例リマックス(下)、2000年、150-153頁。大友信秀「米国特許権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」涉外判例研究No.1171、2000年、107-109頁。山元裕子「日本国内における被告の行為に対する米国特許権に基づく差止め及び損害賠償請求が、いずれも棄却された事例」判例タイムズNo.1062、2001年、85-88頁。

³ TKC 法律文献情報 文献番号 28050270 判例時報1711号131頁。本判決の評釈としては以下の通りである。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め及び損害賠償請求」知財管理Vol.50 No.10、2000年、1562-1564頁。木棚照一「被告の日本における行為に対し、アメリカ特許に基づいて差止・廃棄請求および損害賠償請求をした事例」AIPPI Vol.45 No.5、2000年、27-34頁。齋藤彰「米国特許権に基づく製造禁止請求等の可否」平成11年度重要判例解説、2000年6月、299-301頁。森義之「米国特許権に基づく日本国内における行為についての差止請求及び損害賠償請求の可否」『平成12年度主要民事判例解説』判例タイムズ臨時増刊1065号、2001年、236-237頁。

⁴ TKC 法律文献情報 文献番号 28072386 民集56巻7号1551頁、判例タイムズNo.1006、1999年、256-263頁、判例タイムズNo.1107、2003年、80-91頁、判例時報1802号19-29頁、ジュリストNo.1239、2003年、130-133頁参照。本判決の評釈としては以下の通りである。大塚章夫「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Vol.29 No.10、2001年、1171-1180頁。

事件」(東京地裁平成15年10月16日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、特許権の効力の問題であるとして、条理により保護国法が適用され、保護国を当該特許権が登録された国の法であるとの理解である。他方、特許権侵害に基づく損害賠償請求の準拠法は、法例11条1項により、法例11条1項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』は、米国であるとし、米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに関しては、法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラザルトキ」に当たるとの理解である。よって、XはYに対し

後藤晴夫「米国特許権の侵害に基づく差止め、侵害品の廃棄及び損害賠償の請求の国際裁判管轄及び準拠法」法学紀要44巻 日本大学法学部法学研究所、2002年、511-536頁。田倉整「知的財産権法内79訴訟事例を通じて道しるべを探る 日本国裁判所の審理権限は米国特許権侵害の権利行使に及ぶか?—米国特許法の誘導侵害規定を巡って」発明 Vol.100 No.4、2003年、99-107頁。木村照一「米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内で行った被告に対する差止請求、損害賠償請求等を認めなかった原判決を結論的に支持した事例」発明 Vol.100 No.6 知的財産権法判例研究会、2003年6月、93-105頁。道垣内正人「米国特許権の侵害」平成14年度重要判例解説 ジュリスト臨時増刊 No.1246、2003年6月、278-280頁。高部真規子「1 特許権の効力の準拠法 2 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法 3 米国特許法を適用して米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内になる侵害品の廃棄を命ずることと法例33条にいう『公ノ秩序』4 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 5 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことを理由とする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』が米国であるとされた事例 6 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことと法例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ザルトキ』」L & T No.19、2003年4月、81-94頁。最高裁判所判例解説 法曹時報、2004年、56巻9号 2246-2304頁、最高裁 時の判例Ⅲ民法編(2) ジュリスト増刊、2004年、221-224頁。紺野博靖「知的財産権 重要判例をひも解く[第2回]」Right Now!、2004年6月、68-73頁。石黒一憲「104 特許権侵害訴訟と準拠法—FM 信号機復調装置事件」別冊ジュリスト No.172(2004年7月) 214-215頁。同「Ⅱ 知的財産権と属地主義—特許独立の原則の再評価」相澤英孝・大淵哲也・小泉直樹・田村義之編『知的財産法の理論と現代的課題—中山信弘先生還暦記念論集』弘文堂、2005年、511-525頁。木村耕太郎「知的財産権訴訟における国際裁判管轄と準拠法」法律実務研究 東京弁護士会法律研究部 Vol.20、2005年、83-114頁。島並良「51 特許権の侵害」『国際私法判例百選[第2版]』No.210、2012年6月、104-105頁。鳥吉木「特許権侵害の準拠法」河野俊之編『知的財産権と涉外民事訴訟』帝塚山法学13、2006年、1-2頁。西谷裕子「28 原因事実発生地(1)—隔地的不法行為」別冊ジュリスト No.172、2004年7月、58-59頁。同「36 不法行為(2)—特許権侵害」国際私法判例百選 別冊ジュリスト No.185、2007年1月、74-75頁。早川吉尚「45 特許権の効力」『国際私法判例百選』別冊ジュリスト No.172、2004年7月、92-93頁。同「46 特許権の効力」『国際私法判例百選』別冊ジュリスト No.185、2007年1月、94-95頁。樋爪誠「外国特許権侵害に基づく差止め、廃棄及び損害賠償請求における準拠法—カードリーダー最高裁判決—」L & T No.18、2003年、35-41頁。横溝大「三 アメリカ特許権に基づく我が国での差止め及び損害賠償請求の可否」最高裁判所民事判例研究 東京大学判例研究会 法学協会雑誌 120 巻 11 号、2003年、2299-2317頁。同「特許権侵害訴訟と準拠法—FM 信号機復調装置事件」特許判例百選[第4版] 別冊ジュリスト No.209、2012年4月、200-201頁。渡辺・前掲注(1) 154-157頁。

て損害賠償請求をすることはできないとの理解である⁵。最後に、(6)「リサイクルインクタンク特許権侵害事件」(知財高裁平成18年1月31日判決)が挙げられる。本判決の見解によれば、特許権侵害に基づく差止請求について、特許権の登録国法が適用されるとの理解である⁶。以上に挙げた判例は、外国特許権が日本で侵害され、日本が法廷地となった場合において、原告 X が被告 Y に対して特許権侵害に基づく差止請求ないし損害賠償請求をした事件である。

3. 学説

まず、「法例」下における学説の議論としては、以下の通りである。

特許権自体の準拠法に関しては、パリ条約が抵触法規定を含むとする見解は我が国においても有力であり、その前提としての属地主義の根拠を、(1)内国民待遇の原則(パリ条約2条)に求める見解⁷と、(2)特許独立の原則(パリ条約4条の2)に求める見解⁸がある。また、当該属地主義から保護国法主義が導かれ、特許権侵害の準拠法の決定においても同様の見解が主張されている。

特許権侵害の準拠法の決定に関しては、1. 特許権侵害に関する問題を「私法的法律関係」と解する見解と、2. 特許権侵害に関する問題を「公法的法律関係」と解する見解⁹とに大別される。前者の見解は、さらに、1) 差止請求と損害賠償請求を区別する見解、2) 差止請求と損害賠償請求を区別しない見解とに区別される。1)の見解としては、(1) 差止請求に関しては、特許権の効力として、法の欠缺として条理により保護国法を適用し、保護国法を登録国法と解し、損害賠償請

⁵ TKC 法律文献 文献番号 28083012。判例タイムズ 1151 号 109 頁。本判例の評釈としては以下の通りである。木村・前掲注(4) 83-114 頁。出口耕一「1 米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認 2 国際的不正競争行為に対する差止請求および損害賠償請求」私法判例リマックス 32 (上) 2006 年、136-139 頁。近藤恵嗣「外国特許権に基づく差止請求権不存在確認等請求訴訟」『小松陽一郎先生還暦記念論文集』青林書院、2008 年 5 月、295-309 頁。

⁶ TKC 法律文献情報 文献番号 28110330。

⁷ 桑田三郎『工業所有権法における比較法』中央大学出版部、1984 年、339 頁。同「並行輸入の諸問題」特許研究 No.11、1991 年 3 月、7 頁。同『国際商標法の諸問題』中央大学出版部、1992 年 10 月、110 頁以下、113 頁。同「特許製品の並行輸入が初めて是認された事例」平成 6 年度重要判例解説ジュリスト No.1068、1995 年、266 頁。同「特許製品の並行輸入が初めて是認された事例」『平成 6 年度重要判例解説』ジュリスト No.1068、1995 年、266 頁。木村照一「パリ条約と属地主義」知的財産権の潮流⑩、No.939、1989 年、170 頁。

⁸ 土井輝生「第 9 章 無体財産権」山田敏一・沢木敬郎編『国際私法講義』青林書院新社、1982 年、227 頁。清瀬一郎博士『特許法原理』、1992 年、497 頁以下、500 頁以下。

⁹ 早川吉尚「知的財産法の国際的適用」知財管理 Vol.52 No.2、2002 年、157 頁。同・前掲注(4)92-93 頁。井関・前掲注(3)1563-1564 頁。

求に関しては、不法行為として不法行為準拠法により行動地を結果発生地とする見解¹⁰、(2) 差止請求に関しては、特許法に基づく属地主義を根拠に権利付与国法たる登録国法を適用し、損害賠償請求に関しては、不法行為として不法行為準拠法により結果発生地を不法行為地とする見解¹¹、(3) 差止請求に関しては、特許権の効力として物権準拠法(法例10条)を類推適用し、保護国法を登録国法と解し、損害賠償請求に関しては、不法行為として不法行為準拠法により行動地を不法行為地とする見解¹²、(4) 差止請求に関する規定は強行法規として捉え、他方、損害賠償請求に関する問題は、不法行為として不法行為準拠法による見解¹³、(5) 差止請求に関しては、特許権においては登録という国家行為が必要であるとする国家行為理論に基づいて処理されるとし、損害賠償請求に関しては、不法行為として不法行為準拠法により結果発生地を不法行為地とする見解¹⁴が挙げられる。次に、2)の見解としては、(1) 不法行為準拠法による見解と、(2) 特許権の効力の問題として、特許権自体の準拠法による見解とに大別される。(1)の見解は、さらに、不法行為地を、(a) 行動地とする見解¹⁵、(b) 結果発生地とする見解¹⁶、(c) 最密接関係地とする見解¹⁷とに大別される。(2)の見解は、さらに、(a) 条理により保護国法を適用する見解¹⁸、(b) 条理により登録国法を適用する見解¹⁹、

(c) 属地主義を根拠に保護国法主義を導く見解とに大別される。最後に、(c)の見解は、さらに、(i) 権利付与国を保護国と解する見解²⁰、(ii) 利用行為地乃至は権利付与国を保護国と解する見解²¹、(iii) 侵害行為地・利用行為地を保護国と解する見解²²と解する見解²³とに分けられる。

続いて、「法適用通則法」下における学説としては以下の通りである。

「法適用通則法」下においては、1. 特許法においては、差止請求に関する規定は強行法規として捉え、他方損害賠償請求に関する問題は、不法行為として不法行為準拠法による見解²⁴、2. 差止及び損害賠償請求に関して、条理によって登録国法を適用する見解²⁵、3. 特許権の効力に関する問題として、一括して特許権の準拠法として登録国法により、それよりも密接な関係を有する国の法がある場合にそれによる見解²⁶、4. 特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求とを区別し、差止請求に関しては、国家行為理論により権利付与国法が適用され、他方、特許権侵害に基づく損害賠償請求に関しては、不法行為準拠法が適用されるとする見解²⁷が挙げられる。

4. 総括的考察

私見によれば、特許権侵害の準拠法の決定は、権利付与国法主義と不承認の意味での属地主義との組み合わせによるものと思われる。属地主義の理解としては、「自国の特許権の効力範囲の自国領域内への限定および他国の特許権の効力の自国領域内での不承認という意味での属地主義それ自体は実質法レベルの問題であると思われる。」²⁸ というものである。すなわち、属地主義とは、自国の特許権は

¹⁰ 後藤晴夫「米国特許権の侵害に基づく差止め、侵害品の廃棄及び損害賠償の請求を我が国の裁判所に提起できるか」AIPPI Vol.48 No.4、2003年、269-273頁。

¹¹ 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 Vol.43 No.4、1993年、453、458頁。松本・前掲注(1)58-61頁。

¹² 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、98、100、107頁。

¹³ 横溝大「知的財産権における属地主義 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 No.2、2000年、29-30頁。同「国境を超える不法行為への対応」ジュリスト No.1232、2002年、130頁。同「9.2 電子商取引と各国法の抵触」『電子社会と法システム』中里実・石黒一憲編、2002年、338-339頁。

¹⁴ 道垣内正人『ポイント国際私法(各論)』、2000年、189頁。同「外国国家行為の尊重：外国特許の有効性」『知的財産を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書』、2001年、25頁。同「国境を超えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト No.1227、2002年、54頁。同・前掲注(4)278-280頁。

¹⁵ 大友明彦「不当利得と基本関係の間の国際私法上の性質決定問題(二・完)」法学雑誌 第46巻第4号 603頁。梶野篤志「知的財産法判例研究」北大法学論集第53巻第5号、2003年、246-351頁。

¹⁶ 木棚・前掲注(4)93-105頁。申美穂「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(二)・完」法学論叢 154巻3号、2003年12月、93-119頁。

¹⁷ 石黒・前掲注(4)214-215頁。

¹⁸ 大塚・前掲注(4)1174-1175頁。樋爪誠「国際知的財産法の体系—序論的考察—」立命館大学人文学研究所紀要 82号、2003年12月、187、201、203頁。同・前掲注(4)35-41頁。

¹⁹ 鳥・前掲注(4)10-14、32-34頁。

²⁰ 紋谷暢男「商標権の属地性」別冊ジュリスト No.133、1986年2月、259頁。同・前掲注(1)25、27頁。同「無体財産権」『無体財産法概論』、2003年、265頁。同「無体財産権の国際的保護」『無体財産権法概論 第7版』有斐閣双書、2012年4月、196-197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専攻十周年記念論集『現代企業法学の研究』、2001年、571-573、580、583-585頁。

²¹ 土井輝生『工業所有権・著作権と国際私法』成文堂、1967年、51頁。

²² 茶園成樹「第6章 国際取引と知的財産」松岡博編『現代国際取引法講義』、1996年4月、185-194頁。同「特許権侵害に関連する外国における行為」NBL No.679、1999年、14、15、18頁。

²³ 鳥・前掲注(4)105頁。

²⁴ 横溝・前掲注(4)2299-2317頁。

²⁵ 西谷前掲注(4)58-59頁。同・前掲注(4)574-75頁。

²⁶ 鳥・前掲注(19)10、14、32-34頁。

²⁷ 道垣内正人「特許権をめぐる国際私法上の問題」知財管理 Vol.60 No.6、2010年、885-887頁。同「知的財産権」櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法 第一巻 法の適用に関する通則法 § 1 ~ 23』有斐閣、2011年12月、628-630、643-644、648頁。

²⁸ 国友明彦「不当利得と基本関係の間の国際私法上の性質決定問題(二・完)」法学雑誌 第46巻

他国へは及ばない(第一の意味での属地主義)。他国の特許権を自国では承認しないということ(第二の意味での属地主義)を意味するのである。特に第二の意味での属地主義が問題となり、外国で成立した特許権の効力が当該外国で認められるかどうかの局面において、外国法を適用しないとするのか(絶対的属地主義)、外国法を適用した上で当該外国での効力が内国において承認されるのか(相対的属地主義)、外国で成立した特許権の効力が内国に及ぶのか(普遍主義)、及んだ場合には条件付きで承認されるのか(相対的普遍主義)、そのまま承認されるのか(絶対的普遍主義)といった点が問題となろう。よって、A国特許権の効力が仮に日本に及んできても、日本では、当該特許権の効力を承認しないという意味であり、実質法上の属地主義の原則から抵触法上の原則を引き出している。これば、著作物に関するベルヌ条約の規定との対比から明らかにされる。

したがって、ベルヌ条約の5条2項3文が本国以外の同盟国における内国民待遇の原則を規定しているのに対して、パリ条約に規定されている属地主義の原則は、本国における内国民待遇の原則であるということである。このことが意味することは、結果的には、パリ条約においては及んできたものは承認しないという相対的属地主義を採用しているということである。これにより、さらに、権利付与国法主義、つまり、抵触法上の属地主義の原則が導かれる。

以下では私見に基づいて各事例を分析・検討する。

【設例1】外国特許権が外国で侵害されたかどうかの問題となる場合

パリ条約の同盟国たるA国でXによって発明されたクラウドアウトソーシング事業の特許権が、日本人YによってA国で侵害されたとして、XがYに対して日本の裁判所に特許権侵害に基づく差止及び損害賠償を請求した。

(1)A国が同盟国の場合

権利付与国法主義と属地主義との組み合わせによれば、まず、権利付与国たるA国で実質的成立要件及び形式的成立要件を(登録)満たしているかを検討する。本件事例の場合にはXはA国において発明し登録を行っており、A国が権利付与国であると考えられる。当該特許権の効力は属地主義によってA国内においてのみ効力を有するので、XはA国においてのみA国特許権を行使できるものである(相対的属地主義)。よって、日本の裁判所は、A国法に基づいて、日本人YのA国での行為がXに対する特許権侵害に当たるかどうかを、A国法に

基づいて判断する。A国特許法において、特許権侵害の実質的成立要件及び形式的成立要件を満たせば、A国で特許権侵害が成立し、XはYに対して特許権侵害に基づく行為の差止及び損害賠償請求を行うことができるかどうかに関してはA国法が適用される。

(2)A国が非同盟国の場合(「満州国特許権事件」の事例)

A国が非同盟国の場合には、パリ条約の適用範囲外となるので、絶対的属地主義が妥当するので、A国特許法を適用することはできない。したがって、XからYに対する特許権侵害に基づく差止請求および損害賠償請求はできないので、不法行為が成立するかどうかの問題を論じることになる。

【設例2】同盟国たる外国の特許権が日本で侵害されかどうかの問題となる場合(「カードリーダー事件」の事例)

A国人Xがパリ条約の同盟国であるA国で登録した特許権が、日本において日本の特許権を有する日本人Yの行為により侵害されたとして、A国人XがYに対して日本の裁判所に特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償を請求した。

(1)A国が同盟国の場合

本件事例は、同一発明に対して、A国特許権者と日本の特許権者とが異なる事例であり、A国特許権者が日本の特許権者による日本での当該発明の利用行為に対して訴えを提起したものである。

当該特許権がA国法上の実質的成立要件及び形式的成立要件(登録)を満たすとA国で権利が成立し、当該特許権の登録国たるA国がA国特許権の権利付与国となる。パリ条約には、ベルヌ条約に規定されているような"本国以外の同盟国における保護"に関する規定が存在せず、したがって、著作物の本国における保護の規定しか存在しない。すなわち、ベルヌ条約が、著作物の本国以外の同盟国における内国民待遇の原則(ベルヌ条約5条2項3文)を規定し、そのことをもって、外国著作権の効力を日本において限定つきで承認するという相対的普遍主義を規定しているのに対して、パリ条約は、本国における内国民待遇の原則(パリ条約2条)のみしか規定しておらず、効力が及んできた場合には、それを承認するという規定が存在しないので、結果的には外国特許権の内国においては承認されないという意味での属地主義を規定していると考えられる。つまり、パリ条約の構造自体から属地主義の原則が導かれ、その意味するところは、同盟国間では、外国特許権の効力が内国に及ぶことがあり得るが(及ぶことを否定していないが)、内国に及んできた効力は内国では承認されないというものである。よって、

4号、2000年3月、603頁。同様の趣旨を明らかにするものとして、小泉直樹「パリ条約と属地主義」知的財産権の潮流⑦、1989年、No.939、170頁。茶園・前掲注(22)18頁。高部真規子「侵害訴訟の判例の動向」『特許関係訴訟と審判』日本工業所有権法学会、27号、2003年、75-76頁。

実質法上の属地主義から抵触法上の属地主義が導かれるのである。したがって、パリ条約は、権利付与国法と属地主義との結合で構成されているものと考えられる。すなわち、パリ条約は同盟国たるA国で成立した特許権の効力は、日本に及ぶことを否定しておらず、仮に当該効力が及んできたとしても、不承認の意味での属地主義を根拠に承認しないため、比喩的に言えば、その効力はA国へ押し戻されることとなるのである。以上のように考えるならば、まず、権利付与国法であるA国法により、同盟国たるA国で実質的成立要件及び形式的成立要件(登録)をともに満たしているかどうかを判断する。次に、特許権の侵害は、特許権の効力の問題であると考えられるので、有効に成立した特許権が日本で侵害された場合には、A国特許権の効力が日本に及んできたとしても、条約上の不承認の意味での属地主義により、その効力が承認されないため、日本でA国特許権が侵害されることはない。したがって、A国特許権者Xは日本の特許権者Yに対して、日本において、特許権侵害に基づく差止請求および損害賠償請求を行うことはできない。

(2)A国が非同盟国の場合

A国が非同盟国の場合には、パリ条約の適用範囲外となり、絶対的属地主義が妥当するので、外国特許法を適用することはできない。したがって、XからYに対する特許権侵害に基づく差止請求および損害賠償請求はできないので、不法行為が成立するかどうかの問題になる。

【設例3】日本の特許権が外国で侵害されたかどうかの問題となる場合

日本人Xが日本で登録した特許権がA国においてA国人Yの行為によって侵害されているとして、日本人XがYに対して日本の裁判所に特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求をした。

(1)A国が同盟国の場合

この場合にはパリ条約の適用範囲内の問題とし、日本において、特許権の実質的成立要件および方式を満たせば日本が権利付与国となる。よって、パリ条約の抵触法規定たる権利付与国法主義により日本の特許法が適用される。また、同盟国間では日本の特許権の効力が外国へ及ぶものと考えられる。なぜならば、パリ条約においては、そのようなことが否定されていないからである。すなわち、日本の裁判所は、外国における侵害の場合であっても、日本の特許法を適用することができる。したがって、XはYに対して、日本の特許権に基づいて差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。但し、その日本で下された判決の効力が

当該A国の裁判所において承認されるかどうかの点については承認されない可能性が高い。

(2)A国が非同盟国の場合

この場合には、パリ条約の適用範囲外の問題となる。なぜならば、特許権侵害の場合には、相手国が非同盟国たる外国で日本の特許権が侵害された場合には、刑法には域外適用の規定は存在していない。したがって、その前提として効力について属地主義が採用されていることになると考えられる。そのため非同盟国たる外国で日本の特許権が侵害されることはない。よって、XはYに対して特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求をすることはできず、不法行為の成立のみが判断されることとなる。

【設例4】外国の特許権が日本で侵害されたかどうかの問題となる場合

A国人XがA国で登録した特許権が日本において日本人Yの行為によって侵害されているとして、A国人XがYに対して日本の裁判所に特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求をした。

(1)当該A国人が同盟国国民である場合

この場合には、パリ条約の適用範囲の事例である。この点、パリ条約の内国民待遇の原則(パリ条約2条)が機能し、A国人特許権者Xが同盟国国民である場合には、日本人特許権者Yと同様の権利を享有することができる。したがって、Xは日本の裁判所に日本での特許権に基づいてYに対して差止請求及び損害賠償請求を行うことができるかどうかは日本法によって判断される。

(2)当該A国人が非同盟国国民である場合

この場合には、パリ条約の適用範囲外の問題である。非同盟国国民たるA国人Xに対しては、相互主義(特許法25条)により、日本人特許権者Yと同様の権利を享有することができる。したがって、Xは日本の裁判所に日本での特許権に基づいてYに対して差止請求及び損害賠償請求を行うことができるかどうかは日本法によって判断される。

5. おわりに

例えば、パリ条約の同盟国であるA国会社XがA国で最初にアウトソーシング事業の仕組みを開発した。A国においてはアウトソーシング事業が認められており当該事業に関する特許権を取得した。A国における事業を知った日本の会社Yは他社に先駆けて日本で同様のアウトソーシング事業を展開した。日本におい

てはまだアウトソーシング事業は認められておらず特許権を有していない。これに基づいて、XがYに対して、Yが日本で同様のアウトソーシング事業を展開するなどの行為がXのA国特許権の侵害にあると主張して、右行為の差止及び損害賠償を日本の裁判所に請求した。

特許権侵害の準拠法の決定に際して、判例によれば、パリ条約が抵触法規定を含んでいるものではなく、特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求とに区別し、前者については、特許権の効力の問題であるとして、条理によって保護国法を適用するものである。他方、後者については、法例11条によって不法行為準拠法を適用するものである。この点、学説は、パリ条約が抵触法規定を含むとする見解と、パリ条約が抵触法規定を含まないとする見解がある。さらに、前者は、その根拠を内国民待遇の原則に求める説と、特許独立の原則に求める説に分けられる。また後者は、法廷地の国際私法規定によることになる。

この見解は、さらに特許権侵害の準拠法を考えるにあたって、1) 差止請求と損害賠償請求を区別する見解と、2) 差止請求と損害賠償請求を区別しない見解に分けられる。1) 差止請求と損害賠償請求を区別する見解は、(1) 差止請求を特許権の効力として、法の欠缺として条理により保護国法を適用し、保護国法を登録国法と解し、損害賠償請求は、不法行為として不法行為準拠法により行動地を結果発生地とする見解、(2) 差止請求は、特許法に基づく属地主義を根拠に権利付与国法たる登録国法を適用し、損害賠償請求は、不法行為として不法行為準拠法(法例11条)により結果発生地を不法行為地とする見解、(3) 差止請求を特許権の効力として、特許権の効力として物権準拠法(法例10条)を類推適用し、保護国法を登録国法と解し、損害賠償請求は、不法行為として不法行為準拠法により行動地を不法行為地とする見解、(4) 差止請求に関する規定は強行法規として捉え、損害賠償請求は、不法行為として不法行為準拠法によるとする見解、(5) 差止請求は、特許権においては登録という国家行為が必要であるとする国家行為理論に基づいて処理されるとし、損害賠償請求は、不法行為として不法行為準拠法により結果発生地を不法行為地とする見解に分けられる。他方、2) 差止請求と損害賠償請求を区別しない見解としては、まず、(1) 不法行為準拠法によるとする見解があり、不法行為地を、行動地とする見解、結果発生地とする見解、最密接関係地とする見解に分けられる。次に、(2) 特許権の効力の問題として、条理によって保護国法を導く見解、さらに、(3) 特許権の効力の問題として、属地主義を根拠に保護国法主義を導く見解があり、これはさらに、(i) 権利付与国を保護国と解する見解、(ii) 利用行為地・権利付与国を保護国と解する見解、(iii)

侵害行為地・利用行為地を保護国と解する見解に分けられる。私見によれば、パリ条約は、権利付与国法主義と属地主義の原則(不承認)(相対的属地主義)との組み合わせを規定しているものである。この点、著作物に関するベルヌ条約はその構造として、本源国法主義と相対的普遍主義(効力についての内国民待遇の原則:条件付きで承認する)との組み合わせを規定しているものである。次に、内国民待遇の原則(パリ条約2条)は、権利付与国たる内国における特許権の効力を内国において外国人が享有できるということを規定したものである。また、特許権独立の原則(パリ条約4条の2)は、同一内容の発明に関する特許権として、A国特許権、B国特許権、C国特許権というように、それぞれの登録毎にそれぞれの国で別個独立した特許権の束が存在し、A国の特許権の保護期間の終了による消滅がB国特許権の存続に影響を与えないということを意味する。したがって、この規定が属地主義の原則の直接の根拠となるものではない。この点、著作権の場合には、本国で成立した著作権は世界で一つの権利であり、その効力は他国へ及ぶのである。このように、パリ条約は、著作権に関するベルヌ条約との構造の違いにもみられるように、その構造自体から属地主義を含み、外国特許権が日本で侵害されたような場合にも、パリ条約のこの構造によって、権利付与国法主義と属地主義が妥当するものと考えられる。したがって、上記事例の場合には、Xは権利付与国たるA国においてのみA国特許権を行使できるものである(相対的属地主義)。よって、Yの日本での侵害行為に対してはAからYに対して特許権侵害に基づく行為の差止及び損害賠償請求を行うことはできない。