

特許法における属地主義の原則の限界

梶野篤志

はじめに

近年における産業のボーダーレス化、国際取引の進展により国境を意識することのない特許発明の実施が増えている。特にシステム特許、ビジネスモデル特許などのネットワークでの実施が予定されている発明においては、国際情報通信の発展とその利用によって国境を越えた特許発明の実施が容易に想定される。

ところで、特許権については、ある国で付与された特許権の効力の及ぶ範囲は、その国の領域内に限られ、かつ、その権利の成立、効力、消滅等は、権利を付与した国の法律により定められるとする属地主義の原則が支配していると一般に理解されている¹。その一方で、特許権に関する属地主義の原則は、国際的に広く認識されているものの、現行の条約、法律にこれを定めた規定は存在しないため、その具体的な意義や根拠について様々な解釈が存在する²。

近時、日本国内における米国特許権侵害の教唆、幫助行為について米国特許権に基づく差止等及び損害賠償が請求されたFM信号復調装置事件では、米国特許権の効力が日本で認められるか否かが争点となった。この点について、最高裁判所は属地主義の原則により特許権の効力はその登録の認められた国の領域内においてのみ効力を有するとしている³。しかし、このような属地主義の原則の解釈は、ボーダーレス化が進んだ現代の産業状況に適合した権利保護の在り方であるか疑問である。

以下本稿では属地主義の原則について検討を行い、さらに国内で特許発明が完結しない一部実施の場合や外国のサーバ上での実施行為など属地主義の原則と発明の実施の解釈が交錯する場面について検討を試みる。な

お本稿は、筆者の個人的見解を示したものである。

第一章 特許法における属地主義の原則

(1) 属地主義の原則についての諸学説

特許権の属地主義の原則が抵触法との関係でどのように解釈されるか、また、そもそも属地主義の原則とはどのようなものかについて幾つかの見解が存在する。大別するとまず、特許法を公法的に捉えるか私法的なものとして捉えるかという論点がある。①特許法を国際私法上公法として扱い、それゆえに属地主義の原則を公法上の属地主義と同義に解釈し、特許権の侵害訴訟の場面で国際私法の適用がないとする見解と、特許法を国際私法上の私法とする見解がある。次に、特許法を国際私法上の私法として扱うとしても、特許権の侵害訴訟において抵触法の適用が必要か否かという論点がある。②属地主義の原則は実質法上のものであり、属地主義の原則により特許権の効力は登録国の領域内に限定されているために、当然に準拠法が決定され抵触法は不要であるとする見解と抵触法を適用するという見解がある。さらに、抵触法を適用する見解には、③侵害訴訟の場面において、属地主義の原則を抵触法上と実質法上の双方の原則とし、抵触法、実質法の適用場面において属地主義の原則を考慮する見解と④属地主義の原則を抵触法上の原則とする2つの見解がある。

(2) 公法上の属地主義とする見解(①)について

①の見解は、工業所有権が何らの手続きを経ることなく権利が発生する著作権と異なり、各国行政庁の行政処分によって権利が付与されるという性質がある点に着目して、工業所有権に係る法は公益的色彩が強いことを理由に、工業所有権における属地主義を刑法や経済法などの公法上の属地主義と同等に解すべきであるとすると⁴。そして、特許法は、国際法上の公法に該当するので、国際私法による準拠法決定という仕組みの範囲外であり、その適用の仕方に属地主義を採用しているのであるから、外国の特許法の適用は基本的に考えられず、原則として、その法の制定国の領域内で適用されるべきであるとすると⁵。

確かに、各国において特許権の付与は行政処分としてなされる場合が多

いと考えられるが、属地主義を公法上のものと解釈し得る程度に、特許権付与という行政処分が国家の主権意思の表明に該当するものと捉えることは困難であろう。さらに、特許権は産業政策上認められた権利であり、経済及び技術の発展段階と密接に関係するものであって、各国は、自国内における産業政策に対する決定権を有しているのであるから、属地主義を公法上のものと同様に考えるべきであるとの主張がなされている⁶。しかし、行政法学の分野では、かなり以前から、公法と私法を実体法上、区別する意義が問われており、私法秩序とパラレルなものとして公法秩序を想定することに疑問が呈されるようになってきている⁷。また、民法の領域であっても民法のみが機能する純粋な「私法」の領域は減少しつつあると指摘されている。ほとんどの問題に関して、民法の規範とともに各種の行政法令が適用されるようになった結果、私人間の関係ですら国家による政策的な介入を待って初めて権利義務を実質的に調整することが可能になるという状況が生じているというのである⁸。このような状況を考慮すると、特許法が政策的な色彩を帯びていることをもって、直ちに属地主義の原則を公法上のものとするべきではないように思われる。仮に、権利の発生やその消滅について行政が介入しているために特許法が公法的性格を有すると考えたとしても、特許法は、独占禁止法のような行政規制ではなく、権利行使の場面では、私人による民事規制に委ねられているのであるから、属地主義の原則を公法上のものとして扱うべきではないように思われる⁹。

(3) 抵触法の適用を不要とする見解(②)について

次に、特許法を国際私法上私法として扱うが、特許権の侵害訴訟において抵触法の適用は不要であるとする見解(②)について検討する。この見解は、属地主義の原則により各国特許法は、その領域内にしか及ばないから抵触法の適用を不要とする¹⁰。すなわち、属地主義の原則を基本的に特許権自体の実質法的な性質であると捉え、内国特許権は、その特許権自体の性質として内国における独占権を規定するものであり、各国の特許権もまた同様であるとする。ゆえに特許権は本来的に相互間の抵触や衝突を生じることではなく、その結果外国特許権の侵害の場面においては、抵触法による準拠法決定を問題とせずその領域内における侵害行為に対して保護が要求されている国の法律(保護国法)が適用されるとする。

確かに、各国が自国法を制定するにあたって、特許権の効力範囲を自国領域にのみ限定した場合には、法の抵触は存在しないこととなる。しかし、FM信号復調装置事件において問題となった米国特許法の域外適用規定のように、各国が厳格に特許権の効力範囲を自国領域のみに限定している状況にあるとは言い難く、特許権侵害訴訟において適用法が複数存在していることは明らかであるから、侵害行為が行われた国の法以外にその侵害行為に対して外国の特許法などの適用がないかどうかを確認するため、抵触法の適用が必要となる¹⁴。ゆえに、属地主義の原則により抵触法を適用することなく、当然に保護が要求されている国の法律を適用すべきとする見解には問題があると思われる¹²¹³。

(4) 抵触法を適用する見解 (③④)

外国特許権侵害訴訟において、③属地主義の原則を抵触法上と実質法上の双方の原則とし、抵触法、実質法の適用場面において属地主義の原則を考慮する見解と¹⁴、④属地主義の原則を抵触法適用の場面でのみ考慮する抵触法上の原則と捉える見解がある。

日本国内における行為について米国特許権に基づく差止請求等及び損害賠償請求を認めることができるか否かが争点となったFM信号復調装置事件は、日本法人である被告Yの日本国内における米国に向けた製品の製造、輸出行為について、日本に住所を有し日本人である原告Xが、自己の米国特許権に基づいて、米国特許権の間接侵害に当たると主張して、日本国内における被告行為の差止及び被告製品の廃棄並びに損害賠償を求めた事案である。Xは、Yが米国に輸出する目的で日本国内において製品を製造し、米国にこれを輸出し、子会社等に米国におけるY製品の販売または販売の申し出をするように誘導する日本国内の行為が、本件米国特許権の積極的誘導(米国特許法271条(b))及び寄与侵害(同271条(c))に該当し、米国特許法上このような行為については、直接侵害が米国で行われれば、それが世界中どこで行われようとも米国特許権の侵害になると主張した¹⁵。

最高裁判所は、抵触法により準拠法が決定されるべきであるとした後、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。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。」と判示した。

その上で差止請求及び廃棄請求について最高裁判所は、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものであるとして、差止請求等の性質を特許権の効力とし、属地主義の原則等から、準拠法を米国特許法であるとした¹⁶。しかし、最高裁判所は「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被告诉人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。」として請求を棄却した。

続いて損害賠償請求について最高裁判所は、損害賠償を不法行為と性質決定し、法例11条1項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』を結果発生地である米国として米国特許法を準拠法とした¹⁷。しかし、最高裁判決は「…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。…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、被上告人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」として、損害賠償請求を棄却した。

本件最高裁判決は、差止請求等の準拠法決定の判断において属地主義の原則を考慮し、かつ差止請求等について属地主義の原則から差止等を命ずることは法例33条にいう「公ノ秩序」に反するとし、損害賠償請求についても属地主義の原則から法例11条2項により請求を棄却している。法例33条は、国際私法上の公序に関する規定であり、外国実質法の内容とその適用結果を問題とするものと理解されている¹⁸¹⁹。法例11条2項もとくに強い内国秩序に基づいて、法例33条の基準を超えて内国法の適用を要求するものである²⁰。したがって、本件最高裁判決は、侵害訴訟の場面においては、属地主義の原則を抵触法上と実質法上の双方の原則とする③の見解を採用したものとと思われる²¹。

このように最高裁判決は、属地主義の原則を実質法上のものとしても、公序則の問題として取り扱っている。そこで米国特許法の適用の結果について33条の公序則を検討する際に、わが国の特許権の効力は、わが国の領域内においてのみ認められることを理由に公序則に反するとしている。つまり、わが国の権利の場所的適用範囲を以って、結果の不当性・異常性を判断しているのである。しかし、実質法上の原則は、権利義務の具体的内容の決定に関わるものであり、それ自体が準拠法の場所的適用範囲の決定に係るものではないと思われる²²²³。このため抵触法上の観点から最高裁判決の属地主義の原則についての解釈には問題があると思われる。このため、属地主義の原則は、抵触法で準拠法決定が行われる際に場所に着目した連結点を採用するという抵触法上の原則を指すのみであると考えられるべきであろう²⁴。

くわえて、最高裁判決は、特許権の公法的性質に着目して属地主義の原則を導いている。確かに、各国において特許権の付与の要件、期間、効力は、産業政策と関連するものである。しかし、付与後の特許権については一般の財産権と同様に権利者に自由な使用、収益、処分が許されている。

したがって、属地主義の原則の特許権の有する公法的性質のみから導きだすことには疑問がある。

また、国際的な通信ネットワークの発展により、たとえば外国に存するサーバ等を用いて内国に向けて発明を実施するなど、国境にとらわれずに国境を跨いだ発明の実施が想定される。このような事案において、属地主義の原則から特許権の効力が領域内のみ限定されるとすれば、後述するように、権利行使が困難となる事案を生じることになる。本件最高裁判決のように、当事者の適用法についての予測可能性を考慮せず、一律に特許権の効力範囲を領域内のみ限定してしまうことは、従来の特許法が想定していた工業製品等の有体物のみを特許権の保護対象とするならばともかく、ネットワーク上で実施されるような発明をも保護対象としており、また、そのような発明を保護することが国際的趨勢となっている今日の状況を踏まえると、発明保護の観点から不適切なものといえるのではなからうか。

そこで、④属地主義の原則を抵触法上のものと解釈するべきであろう。その上で、侵害訴訟において問題となる行為についてどの国の特許権の効力が及ぶか、すなわちどの国の法が準拠法となるかは、法例の解釈に委ねるべきであると考えられる。特許権侵害訴訟においては特許権に基づく差止、損害賠償請求を単一の単位法律関係と捉えた上で不法行為と性質決定し²⁵、法例11条1項の「其ノ原因タル事実ノ発生シタル地」(原因事実発生地)の解釈により準拠法を決定すべきであろう。

法例11条1項の解釈いかに問題となるが、行動地と結果発生地が異なる隔地的不法行為について、11条1項の原因事実発生地をどのように解釈するかが問題となる。過失責任が妥当する不法行為については、行為者の意思活動に重点を置き行動地を原因事実発生地とするのに対して、無過失責任が妥当する不法行為については、被害者の損失の填補に重点を置き、結果発生地を原因事実発生地と学説では解釈されている²⁶²⁷。特許権侵害にともなう損害賠償等は、過失責任が妥当する不法行為であるから、行動地を原因事実発生地とすべきである。たとえば日本国内における発明の実施行為についての準拠法は、日本法となる。この帰結は、前述の最高裁判決や学説の示す属地主義の原則を採用した場合と同一の結論である。

一方、外国において内国の特許権侵害の教唆、幫助行為を行っている者

は、内国の特許権を侵害することを予見していたか、予見すべかりし状況にあるといえる。このような場合に、11条1項の原因事実発生地の解釈として過失責任が妥当する不法行為について行為者の意思活動を考慮するものとしても、自己の行為によって登録国において特許権を侵害することになることを予見していたか、予見してしかるべき状況にあったとのであるから結果発生地の法を準拠法とすべきであろう。たとえば、FM信号復調装置事件のように被告が特許権の登録国である米国の領域外において、米国内における直接侵害を教唆、幫助した場合には、米国特許権侵害を教唆、幫助する行為が、米国の直接侵害に向けられており、行為者は日本国内における自己の行為によって米国において特許権を侵害することを予見してしかるべき状況にあったと考えられるから、11条1項の原因事実発生地を結果発生地とすべきであろう。

ある地でなされた発明の利用行為が、知的財産権を侵害することになるか否かということに関して、当該地を統治する国以外の法が適用されるとすれば、法律関係が錯綜し知的財産の適正な利用が不可能となるおそれがある。このため、属地主義の原則は、利用者に予測可能性を与え知的財産の利用行為が適法になるか否かということに関して、その地を統治する国の法によって判断されるべきであるとの結果を表現したものであると捉えるべきであろう²⁸。これが侵害訴訟の場面においては、法例11条1項の解釈により、損害の発生に関する客観的評価と当事者の適用法に関する予測可能性を考慮して準拠法が選択され、その結果、原則として日本における発明の実施行為が、特許権侵害になるか否かはもっぱら日本の特許法によって判断されるということになる。

(5) 法例11条2項等について

法例11条1項の適用の結果、外国法が準拠法として選択された場合には、11条2項等の適用を受けることになる。

法例11条2項は、不法行為につき折衷主義を採用し、外国において発生した事実が「日本ノ法律ニ依レハ不法トナラサルトキ」は法例11条1項を適用しない旨規定している。11条2項は、不法行為地法と日本法との一般的な累積適用を認めたものとして、両者の要件をともに具備しなければ不法行為が成立しないとしたものとして解されている²⁹。

法例11条2項の解釈が問題となった裁判例として、満州国内における満州国特許権の侵害行為に基づく損害賠償を日本の裁判所に求めた満州国特許事件判決は、損害賠償について11条2項の解釈として、属地主義の原則を考慮し、外国特許権を侵害した行為が、行為日本の法律により外国特許権が認められない以上、不法行為に該当しないとして請求を棄却した³⁰。学説は同種の権利がわが国にあったとした場合に、被告の行為が日本国法の基準に照らして不法行為となるか否かを検討すべきであるとして、この判決を批判している³¹。FM信号復調装置事件最高裁判決は、不法行為地法と日本法の累積適用を肯定し、属地主義の原則に基づき特許権の効力の及ばない登録国の領域外における教唆幫助行為は違法ではないとしている。11条2項の適用に関する限り、法廷地法たる日本の民法709条にいわゆる権利とは、その存在が日本の国際私法の立場から管轄権のある法律（権利自体の準拠法）によって認められ、かつその種類が日本国内法の立場から不法行為における侵害の対象たりうるものと解されている³²。11条2項をこのように解釈すると、本件で最高裁判決は、属地主義の原則により内国法上、登録国の領域外における特許権の効力を否定しているのであるから、最高裁の判示するように、本件においては11条2項の累積適用によって不法行為が成立しないことなる。

もともと、属地主義の原則を抵触法上のものとする(4)に示した本稿の立場(4)を採用した場合には、最高裁が判示した地理的に特許権の効力を画する属地主義の原則(3)自体が存在しないことになる。したがって、特許権侵害の教唆幫助が内国で行われた場合に共同不法行為が成立する以上³³、国内で直接侵害が行われ、国外で内国特許権の侵害を教唆、幫助する行為が行われた場合には、国内の特許権侵害を教唆、幫助した者として直接侵害者と一体となって国内での損害を生じさせたとして共同不法行為が成立する解釈すべきである。

なお、(4)で示した差止請求等についても不法行為と性質決定する本稿の立場を採用すると、内国の行為について外国特許法が準拠法とされた場合には、法例11条3項の累積適用が問題となる。3項は「日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分」でなければ、これを請求することができないとしている。同項についても様々な見解があるが³⁴³⁵³⁶、日本法上差止、廃棄請求という救済手段が認められている以上、差止、廃棄請求は11条3

項の累積適用によっても排除されないものと考えられる。

結局、本稿の属地主義の原則の解釈に従った場合には、FM信号復調装置事件は差止、損害賠償とも請求が認容されるべき事案であったといえる。

第二章 国境を越えた特許発明の実施と救済

第一章(4)に示した本稿の立場に基づいて、以下では属地主義の原則との関係で問題となるいくつかの類型について検討を試みる。

(1) ネットワーク型発明の実施とその救済

属地主義の原則を特許権の地理的効力範囲を画するものとし、特許権の効力範囲を内国に限定してしまうと、たとえば米国に存在するサーバを利用して日本に向けてサービスを展開するなど、国境を意識することなく発明を実施することが容易であるシステム特許やビジネスモデル特許といったネットワーク上で実施される特許発明の保護に問題が生ずることになる。

たとえば、原告はサーバ内の処理に関する特許権を日本に有しており、一方被告は、サーバの操作を日本で行い、その発明の作用効果を日本国内に生じさせているが、特許制度の未発達なA国内に存するサーバを利用して発明を実施していたとする。この場合に特許権の効力が登録国の領域内にしか及ばないとすれば、国内から特許発明の実施が可能であり、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものであっても、A国内に存するサーバを用いているためにA国内でのみ特許発明の実施がなされているのであるから、日本の特許権の侵害とならないことになる。結局、容易に特許権侵害を回避することが可能となり、この種の発明について究極的には全世界で特許権を取得しなければ、侵害を回避し得ないことになる。そのため、事案に応じてA国内の行為についても日本国法を適用する余地がなければ的確に救済することできないものと思われる³⁷。

さらに、ネットワーク上で実施される発明については、特許発明の構成要件の一部を国外で実施した場合に以下に示すような問題を生じることになる。たとえば、サーバ内での処理に関する特許発明がAおよびB国に存在する場合において、実施許諾を受けていない者がAおよびB国にサーバを設置して、A国内からそれらサーバを操作することによってAおよび

B国の2国のサーバ上で国境を挟んで、A B国それぞれの国内の実施行為のみでは特許発明の構成要件のすべてを充足せず、また、A B国双方において間接侵害の要件を充足しない態様で発明を実施しているとする。この場合に、B国内の行為についてA国法を適用しても、あるいはその逆をしても、A B国内におけるそれぞれの行為のみでは特許発明の一部実施に過ぎず特許権侵害とならない。特許権の効力が登録国の領域内にしか及ばないと解釈してしまうと、このような国境を越える侵害回避行為に対しては特許権侵害を問うことができない。

特許法は、物の発明について、特許製品の輸入を特許発明の実施と規定している。輸入に対しても排他権が及ぶとするのは、内国で生産、譲渡等がなされた場合と同様に輸入された場合にも排他権によって確保されるべき内国市場が脅かされることに相違ないからである。国外のサーバを用いる場合であっても、国内から特許発明の実施が可能であり、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものである場合には、内国における特許発明の需要をその分満たすことになるから、内国特許権により確保されるべき市場を奪っていることに変わりはない。したがって、国外のサーバを用いている場合であっても、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものである場合には、内国特許権の効力が及ぶと考えるべきであろう³⁸。

属地主義の原則について本稿の立場(④)を採用した場合には、差止、損害賠償請求のいずれについても、法例11条1項の原因事実発生地の解釈により外国のサーバを用いた実施行為について内国法が適用できるか判断することになる。当該実施行為が内国における特許発明の実施を代替し得るものである以上、損害は内国で生じているものということができよう。くわえて、国境を意識することなく利用可能なネットワークの性質を考慮すれば、行為者は当該実施行為が内国における特許発明の実施を代替し得るものと予見し得ると考えられる。ゆえに国外のサーバを用いている者に対して準拠法を内国特許法としても、行為者の適用法についての予測可能性を害することにもならないものと思われる。結論として、上記のような事例では、国外のサーバを用いている者に対しても内国特許権の侵害を問責し得ることになる。このような結論に対しては、国外の実施者の調査負担が過大となるという批判がなされるかもしれないが、内国特許権者から

許諾を得ず、かつ並行輸入にも該当しない状況で第三者が特許発明に係る物を輸入すれば侵害とされるのである。前述のように、ネットワーク上の実施により国内に作用効果を及ぼしている場合も輸入と同様に評価できると考えるべきであるから、国外の実施者に調査負担を課したとしても、格別に酷とはいえないであろう。

問題は、国外のサーバ上の実施について、どのような基準で国内における特許発明の実施を代替し得るものであると判断すべきかである。まず、国内における特許発明の実施を代替し得るものでなければならないから、特許発明に係るシステム等を国内から利用可能であることが前提となる。つぎに、国内から当該システム等が利用可能であっても、国内の特許権によって確保されている市場を奪うことにならなければ侵害を肯定すべきではないから、国内の当該システムの業としての実施と競合し得る状況にしなければならないと思われる。具体的には、発明の内容と関連するが、使用言語、国内に向けられた事業であるか否かなどの当該システムの運用状況などを検討するべきであろう³⁹。

なお、日本以外の国からも実施可能な場合であっても、国内から利用可能である以上、国内市場が脅かされることに相違がないのであるから、内国法の適用を認めるべきである。もともと、外国に向けられた行為を差止めることは過剰差止めとなるから、差止の対象は、国内に向けた実施行為のみに限定されることになる⁴⁰⁴¹⁴²。

(2) 間接侵害と属地主義の原則

国内で特許発明の直接侵害が行われていない場合に、国内における専用品の製造輸出行為が特許法上の間接侵害に該当するかという問題がある。

このような場合に、内国特許権の間接侵害が成立するか否かが争われた事例として、製パン器事件⁴³透明剤事件⁴⁴⁴⁵がある。透明剤事件の一審判決は、属地主義の原則から「…『生産』、『実施』は、日本国内の実施のみを意味すると解すべきであり、外国において発明に係る物の生産や発明に係る方法の使用に供される物についてまで、『その物の生産にのみ使用する物』、『その発明の実施にのみ使用する物』であるとして特許権の効力を拡張する場合には、不当に当該特許権の効力を拡張することになるのであるから、『その物の生産にのみ使用する物』における『生産』、『その発明の

実施にのみ使用する物』における『実施』は、日本国内におけるものに限られると解する…」として、間接侵害の成立を否定した。控訴審も同様に全ての被告製品が輸出されている場合に、間接侵害の成立を認めることはできないとしている⁴⁶。

本件のような事例において内国特許権について間接侵害が成立するか否かは、内国特許法上、間接侵害が成立するためには直接侵害が必要か否かという、いわゆる従属説、独立説の問題として議論がなされている⁴⁷。しかし、属地主義の原則の特許権の地理的効力範囲を画するものではなく、適用法についての予測可能性から導き出される帰結と理解する本稿の立場からは、国外に向けた専用品の製造輸出行為について、内国法と輸出先の国の法のどちらが優先するのかという問題となる。工業製品の生産などの外国における直接侵害行為は、内国特許権が確保する市場を侵奪するものではない。それらの国外の行為について内国特許権に基づく差止請求等を内国裁判所に求めてきたとしても、それらの者は内国特許法の適用を予測し得たと考えることは困難である。また、当該発明の実施により損害が生じた地は、当該発明の実施がなされた地と考えられるから、法例11条によっても内国法を準拠法とすることはできず、当該国の法が適用されることになる。このように、国内における間接侵害に該当する行為については、国内市場に向けて製造等がされていない以上、国内市場の侵奪するものではなく、それらの行為は外国の直接侵害に向けられているのであり、そのような行為者は、輸出先において損害が生じる惧れがあること予見し得たであろうから、法例11条により準拠法を外国法として当該国の特許法により判断されるべきである。したがって、国内において専用品が製造されているがその製品が輸出にのみ供されている場合には内国特許権に基づく間接侵害は成立しないものと考えられる。

ただし、外国のサーバで実施が行われている場合には、一定の要件のもとで内国特許権の直接侵害が成立すると解すべきことは前述のとおりである。このような場合に、国内において専用品に該当するプログラムなどを国内で生産し、外国サーバにプログラムなどを送信する行為については、内国法を適用し間接侵害が成立すると解釈すべきであろう。

(3) 国境を越えた複数人による発明の実施

特許発明の実施があるというためには、特許発明の構成要件全ての実施がなされなければならない。ゆえに、それぞれの主体は特許発明の一部のみを実施しているが、それらの者全体では構成要件の全ての実施がなされている場合に侵害を構成するか、いわゆる共同直接侵害が認められるか問題となる。

特許方法の一部が国外で行われた場合に侵害となるか争われた事例として、電着画像の形成方法事件⁴⁸⁴⁹がある。「電着画像の形成方法」に関する特許方法のうち、最終工程以外の全ての工程を実施して電着画像を製造販売した被告を特許侵害と評価できるか否か問題となった。判決は、内国に向けて製造販売されている被告製品の製造に伴う方法の一部実施については、被告製品に他の用途が考えられず、これを購入した製造業者において方法の残部の実施が当然に予定されているのであるから、方法の工程の一部を自ら実施していなくても、他人を道具として実施しているものといえることができるとして、全工程を実施しているのと同視して侵害を認めた⁵⁰⁵¹。

共同直接侵害の成立要件に関しては議論があるが、共同直接侵害を全く否定する見解は見当たらない。以下では、共同直接侵害が成立することを前提として⁵²、たとえば「1+2+3」という構成要件からなる方法特許が存在し、甲が1について内国で実施をしており、乙、丙が2及3について外国で実施している場合に、属地主義の原則との関係で内国特許権の侵害が成立するか検討する。

前出電着画像の形成方法事件は、輸出される被告製品について「…日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤等に貼付することとなる。…本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。」とした⁵³。

一部が国外において実施されている場合であっても、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものであるなど、内国において特許権により確保されるべき市場が侵食されている場合には、内国における実施

と相違ないのであるから、侵害は肯定されるべきであろう。属地主義の原則との関係では、そのような一部実施者は、内国に作用効果が及ぶことを予見し得ると考えられるから、11条の解釈により内国法を適用しても不測の不利益を与えることはないであろう。

複数の主体による共同の直接実施評価し得る事例でも、国外での一部実施を含め複数の者による実施により、内国に特許発明の作用効果が及ぶ場合には11条の解釈により内国法を準拠法として侵害を肯定すべきであろう。

第三章 職務発明規定と属地主義の原則

特許法35条は、職務発明について発明者である従業者から使用者への予約承継を認め、使用者が職務発明を譲り受けた場合には、従業者は使用者から相当の対価を受ける権利を有する旨規定している。属地主義の原則との関係では、使用者が従業者から職務発明を譲り受け、外国出願をした場合などにそれらについても特許法35条の適用がなされるか、従業者が相当対価を請求し得るか問題となる。

発明者である元従業者が、使用者に対して外国出願権等についても35条3項に基づいて対価を請求し得るかが問題となった光ディスク事件⁵⁴において、判決は、属地主義の原則によりそれぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであるとして、35条はわが国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されないとした⁵⁵。

この点について35条は外国出願等対しては適用されないとする見解がある⁵⁶。この解釈を前提とすると、職務発明に関する規律は、各国毎に多角的に規律されることになる。しかし、職務発明が予約承継されることを考えると、使用者はともかく、従業者が、予約承継の契約時に世界各国の職務発明に関する規律を調査して個別に特許を受ける権利や特許権の譲渡をする条件を定めることは困難であろう。くわえて、現在の実務も外国出願について、内国特許出願に準ずるものとして扱っているようである。ゆえに、外国出願などについても35条の適用を認め、使用者と従業者の労働関係の準拠法の特許法の職務発明規定により一元的に処理すべき

であろう⁵⁷⁵⁸⁵⁹。

さらに、使用者が一方的に特許権等の譲渡の対価を定めるなどをした場合には、使用者の利益に偏することとなることなどから35条3項4項については、強行規定であると解釈されている⁶⁰。このため、外国の特許を受ける権利ないし権利化後の権利を使用者から従業者への譲渡について、当事者が日本以外の国の法を準拠法とした場合には、法例7条を通じて当事者が指定する国の法を準拠法とし、従業者への対価等を検討することになるが、使用者から相当対価が従業者に支払われない場合には、35条3項4項を強行規定として適用し、それにより算定される相当対価の支払いを求めることができると思ふべきであろう⁶¹。

¹ 特許製品の並行輸入が問題となった最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁[BBS]は「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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ことを意味するものである」とした。

² 属地主義をパリ条約の解釈に求めるいくつかの見解がある。まず、パリ条約2条に規定される「内国民待遇の原則」から理論的に当然に導かれるとする説がある(桑田三郎『工業所有権法における国際消耗論』(中央大学出版部・1999年)55頁)。すなわち、外国人についても内国における保護が問題となる限り、内国民と同等に内国法が適用されるという抵触法規定がこの原則に含まれているという見解であり、ドイツをはじめヨーロッパ諸国で有力説をそのまま日本にも持ち込もうとする学説である。しかし、属地主義を採用しなくとも、内国民と外国民を同等に待遇することは可能なのであるから、歴史的経緯はともかくとして、論理的には内国民待遇の原則からただちに属地主義が出てくるものではないといわざるを得ない(木棚昭一『国際工業所有権法の研究』(日本評論社・1986年)87、183頁、田村善之『機能的知的財産法の理論』(信山社・1996年)241頁、小泉直樹「いわゆる属地主義について」上智法学論集45巻1号(2001年)8頁)。

また、内国民待遇の原則は、あくまで外人法上の原則に過ぎず、そこから導かれるのは、せいぜい一方的抵触規定であり、そこから直ちに国際私法規定を導くのは困難であると思われる(木棚昭一「国際的な知的財産紛争の準拠法」Law & Technology No.16(2002年)54頁)。

次に、パリ条約の4条の2に規定される工業所有権独立の原則から、属地主義を

導き出す見解がある(清瀬一郎『特許法原理』(巖松堂・1911年)615頁、土井輝生「工業所有権」国際法学会編『国際私法講座 第2巻』803頁(有斐閣・1964年))。しかし、独立の原則は、いったん成立した特許権が他国の特許権の運命によって左右されてはいけないという実質法上の原則に過ぎず、そこから抵触法上の結論を一義的に導くことは困難である(木棚・前掲国際的な知的財産紛争54頁、小泉・前掲8頁)。

これに対して属地主義を特許権についてはパリ条約の暗黙の前提とする見解がある。すなわち、内国民待遇の原則や独立の原則というような条約上の原則は、あくまで外人法上の原則であって国際私法上の原則を含むものではなく、同盟国の主権的決定を尊重した現実主義的解決を示すものにほかならず、この点から明らかになるのは、同盟国が明示的に他の法によることを定めていない場合には、保護国法によることを暗黙のうちに認めているとするものである(木棚・前掲国際工業所有権法の研究69頁)。また、属地主義を条約の暗黙の前提として、国際法上の用語とは異なり、地理的適用範囲を画定する手法ではなく、一定の結論そのものを指すものであるとする見解がある(小泉・前掲9頁)。

³ 最判平成14年9月26日判時1802号19頁[F M信号復調装置]。

⁴ 道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピーライト2000年 No. 8 12頁は、特許を与えるという行為は国内法的には行政処分であり、国際私法から見れば国家行為であって、外国における特許権付与行為は、外国国家行為の承認と捉えるべきであるとしている。属地主義の原則を公法と捉えるものとして、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及び損害賠償請求」知財管理 vol.50No.10(2000年)1562頁、横溝大「国境を越える不法行為への対応」ジュリスト1232号129頁がある。

⁵ 道垣内・前掲著作権12頁。

⁶ 井関・前掲1562頁。

⁷ 塩野宏「公法・私法概念の再検討」『公法と私法』(有斐閣・1989年)131頁、田村善之『競争法の思考形式』(有斐閣・1999年)35頁。

⁸ 大村敦志『民法総論』(有斐閣・2001年)149頁。

⁹ 国際法上、公法と扱われる公法的法律関係(石黒一憲『国際知的財産権』(NTT出版・1998年)164頁は、属地主義の意義に関する記載において民事法領域、非民事法領域という区別を用いている)については、適用法規の属する国と法廷地が一致するいわゆる「並行原則」が採用され、その国の専属管轄として事件が処理されることとなるため、属地主義を公法上のものと解釈した場合には、外国特許権の侵害事件は国際裁判管轄を否定されるおそれがある(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)153頁)。また、少なくとも成立した特許権が財産権として国際私法の規律対象となることは今日では広く認められているの

であるから(木村・前掲国際的な知的財産紛争の準拠法54頁)、特許権についての属地主義を公法上の属地主義とする見解には疑問を感じる。高部真規子<最判平成14年9月26日判時1802号19頁 FM信号復調装置判批>ジュリス No.1239(2003年)131頁は、差止請求等は、私人間の財産権に基づく私法的法律関係といわざるを得ず、差止請求等につき公法的性格を理由に準拠法決定を否定する見解には疑問があるとする。

¹⁰ 松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」清水利亮・設楽隆一編『現代裁判法体系26[知的財産権]』(新日本法規・1999年)59頁。

¹¹ 元永・前掲574頁。

¹² さらに、抵触法の適用を不要とする立場の論者は、「国際的な侵害事件については、行使が主張される国の特許権について、その独占権が、侵害行為であると主張されている行為に及ぶものであるかどうかを検討されることになる」とする(松本・前掲60頁)。これは、特許権者の主張に従い特定国の特許法についてのみその適用の有無を判断すれば足りるという趣旨だと思われる。しかし、そのように解すると、例えば本件のように、原告が米国の特許権者であり、被告が日本において特許権を有している場合に、被告の行為に米国と日本の双方の特許法が適用可能であるとすると、原告が米国特許権に基づいて被告の行為の差止めを請求する場面では、米国特許法のみについて審理すれば足りることになり、被告の日本国特許権については、審理対象とされないわけである。しかし、被告が日本国特許権に基づいて原告に対して被告の実施行為の妨害排除を求めた場合には、原告の米国特許権についてなら考慮されずに、審理判断がなされ、差止めと妨害排除の双方が認められるという帰結を招来することになり、混乱を招くこととなろう(元永・前掲575頁)。

¹³ FM信号復調装置事件の控訴審は、差止請求等について、属地主義の原則を実体法上のもの、あるいは公法上のものと解釈し、属地主義により内国裁判所の管轄を否定し、準拠法決定の問題は生じないとして請求を棄却している。属地主義の原則を公法上のものとしたとしても、公法上のものとして自体に問題があるのであるからこのような解釈を支持することはできない。また、実体法説により請求を棄却したものと捉えることも可能であるが、前述のように実体法説を支持することができない以上、このような解釈を採用することはできない。

¹⁴ 茶園成樹「特許権侵害に関する外国における行為」NB L No.679(1999年)13頁は、「属地主義の原則は、一般的な理解によれば、ある国で付与された知的財産権は、その領域内においてのみ効力が認められるという実質法上の原則、およびそのような権利の成立、効力、消滅等は原則として権利付与国、より正確に言えばその領域内にいて権利の保護が要求される国の法によるという抵触法上の原則を意味する。」とする。

¹⁵ 第1審判決(東京地判平成11年4月22日判時1691号131頁)は、差止請求等につ

いて、準拠法を特許権が登録された国の法律である米国特許法としたが、米国特許権の侵害を積極的に誘導する国内での行為について差止等を命ずることは、法例33条にいう「公ノ秩序」に反するとして請求を認めなかった。また、損害賠償請求については、法例11条を適用した上で、11条1項の「原因タル事実ノ発生シタル地」を日本とし、属地主義の原則から米国特許権の効力は、我が国に及ばず、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して請求を棄却した。

第2審(東京高判平成12年1月27日判決判時1711号131頁)判決は、差止請求等について、属地主義の原則から、外国特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、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ずる余地がないとして差止請求等を棄却した。損害賠償請求については、法例11条を適用し、11条1項の「原因タル事実ノ発生シタル地」を日本としたが、属地主義の原則から米国特許権の効力は我が国に及ばず、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して請求を棄却した。

¹⁶ 理由は以下のとおり。「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なるものであり、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、(7) 特許権は、国ごとに出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。」

¹⁷ 理由は以下の通り。「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。ただし、(7) 我が国における被上告人の行為が、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、(1) 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、被上告人が、米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、被上告人の予測可能性を害することにもならないからである。」

¹⁸ 最判平成10年3月12日民集52巻2号342頁は、法例33条の公序良俗とは、請求を許容することになる準拠法である外国法規そのものの当否ではなく、当該外国法の適用により生ずる具体的結果がわが国法秩序から看過できないことを意味するとしている。

¹⁹ 国際私法上の公序の意義については、池原季雄『国際私法(総論)』(有斐閣・1973年)248頁。

²⁰ 溜池良夫『国際私法講義[第二版]』(有斐閣・1999年)204頁。

²¹ 高部眞規子「重要判例解説」Law&Technology No.19(2003年)85頁は、本件最高裁判決の解説において、本件最高裁判決の引用した「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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ことを意味するものである(最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁)」の属地主義の原則について、3つの意義を有するものと理解することができるとしている。前段の「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」の部分、特許権に対して適用される法は何かという発想をしていることから、土地に着目し、特許権の成立した国を連結点として準拠法を決定する抵触法上の原則を定めたものであるとする。一方、後段の「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」については、特許権は、特許権が成立した国以外には及ばないという、特許権の効力についての実質法上の原則を定めたものであり、かつ、公法的法律関係としての属地主義、すなわちある国の特許法は、他の国家を拘束しないという原則を定めたものであるとする。その上で、本件は、私人間の差止請求等が問題となった事件であって、「公法的法律関係」の枠組ではなく「私法的法律関係」の枠組で処理されるものであるとしている。

²² 出口耕自「米国特許権に基づく損害賠償等請求事件」コピライト2003年1月号29頁。

²³ 実質法は、その適用に関してそれ自体のうちに適用範囲の制限を有しておらず、国際法上の領域性原則の意味における属地主義も、実質法の妥当範囲のみを制限するものにすぎない。抵触規定の存在によって初めて実質法はその適用範囲を制限されるのである。抵触法判断の結果を属地主義と呼ぶことはともかく、属地主義の原

則があつて、そこから一定の判断が導かれるものではないであろう(出口耕自『日本と国際法の100年 第7巻 国際取引』(三省堂・2001年)128頁)。

²⁴ 石黒・前掲国際知的財産権164頁は、属地主義の意義について「民事法領域での問題につき準拠法を決める際に、人(その国籍や住所)に着目する属人法主義に対する概念が、『何らかの意味で場所に着目する、・・・属地法主義』と、「非民事法領域で問題となるいわゆる国家法の域外適用における、属地主義」のふたつが存在するとして、その上で「知的財産権侵害をめぐる国際民事訴訟の側面では、基本的に前者の意味での属地主義が、当該侵害行為に最も密接な地の法を適用する、という意味で妥当すべきことになる」と述べている。

²⁵ 他人の行為の排除を規律する不正競争防止法に対しては、不法行為の一類型として、法例11条が適用され、準拠法が決定されることになると考えられる。一方、特許権は、登録により生じ、対世効を有する排他権という点で、行為の規律のみを対象とする不正競争防止法と相違するが、特許権も他人の実施を排除するという行為の規制を目的としており、ただ特許権は、権利の発生について一定の要件を具備するかの判断が求められ、また、発明公開の代償として排他権を付与するものであるなどのために、権利の発生、維持について登録制度を採用しているにすぎない。このため、特許権も他人の実施を排除する場面では、不正競争行為と同様に行為規制と捉えて、差止、損害賠償請求などを不法行為と性質決定することが可能であると思われる。また、他の種類の知的財産保護との共通性、一貫性という観点からも、差止請求等及び損害賠償請求とも一括して不法行為と性質決定し、法例11条を適用すべきであると思われる。(国友明彦「不当利得と基本関係の間の国際私法上性質決定問題(2)」法学雑誌46巻4号(2000年)602頁、田村善之『著作権法概説[第2版]』(有斐閣・2001年)563頁。同様の見解を示すものとして、石黒一憲「私法判例リマークス」21号、木棚昭一「被告の日本国内における行為に対し、アメリカ特許権に基づいて差止、廃棄請求および損害賠償請求をした事例」AIPPI(2000年)Vol.50 No.5 307頁、国友・前掲602頁、大友信秀「米国特許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」ジュリストNo.1171(2000年)107頁)。

これらの請求の単位法律関係についてであるが、差止請求等も損害賠償請求と同様に当該社会の法益保護を目的とするものであるから、判決のように差止請求等と損害賠償を異別に扱うことには疑問を感じる(元永・前掲580頁)。また、差止請求等は、わが国の特許法ばかりでなく諸外国の特許法においても損害賠償請求とともに権利侵害の効果として一体的に規定されたり、捉えられたりすることが多いと思われる(木棚・前掲被告307頁)。さらに、本件判決のように差止請求等と損害賠償の準拠法を別々に定めると、それらを規律する規定は、国によって様々であるために、異なる結論を生じさせる恐れがあり、国際私法的にみても望ましくない状況を生じる可能性がある(木棚・前掲被告307頁)。このため、あえてこれらについ

て単位法律関係を分割せず、1つの単位法律関係とすべきであろう。

ゆえに、差止請求等と損害賠償請求を別々の単位法律関係と捉え、差止請求等については「特許権の効力の問題」であるから不法行為の問題として性質決定することは妥当でないとした最高裁判決の判断には疑問が残る。

²⁶ 澤木敬朗『国際私法入門[第3版]』(有斐閣・1990年)202頁、山田鎌一『国際私法』(有斐閣・1993年)325頁、大友・前掲107頁、出口・前掲国際取引131頁。

²⁷ もっとも、「不法行為の類型を分けて、反倫理的・反道義的な行為の責任の追及に重点が置かれるものについては、行動地を、損害の填補に重点が置かれているものについては結果発生地を…それぞれ不法行為地とみるのが妥当である」という見解がある(池原季雄「国際私法」石井照久・有泉亨・金沢良雄編『経営法大全集20国際取引』(ダイヤモンド社・1967年)337頁)。

²⁸ 田村・前掲機能的知的財産法241頁。

²⁹ 法例11条2項による日本法の適用範囲いかにについては、学説が分かれている。多数説である第一説は、日本法による不法行為の成立要件のすべてが満たされなければならないとする(江川英文「国際私法における不法行為」法学協会雑誌57巻5号(昭和14年)804頁他)。第二説は、成立要件のうち「主観的違法性即ち故意及び過失」に関するものについてのみ日本法が適用されるとする(久保岩太郎『国際私法概論[改訂版]』(巖松堂書店・1948年)190頁)。第三説は、不法行為の成立要件の違法性一般に関するものを意味するとする(実方正雄『国際私法概論』(有斐閣・1942年)235頁他)。第二説は、条文の解釈としていかにも不自然であり、第三説は、具体的になにを指すのか不明確な場合も想定されるから、第一説が妥当であろう。

³⁰ 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]は、「特許権については、いわゆる特許独立の原則が行われ、日本国内においては、日本の特許権のみが権利として認められ、外国特許権は何ら権利としての存在を有しないことは、多言を要しない…。従って外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によって外国特許権が認められない以上、法例11条第2項の規定によって不法行為とならないものである。」として請求を棄却した。

³¹ 江川英文「不法行為に関する法例の折衷主義について」川島武宣編『損害賠償責任の研究(下)』(有斐閣・昭和41年)73頁、山田・前掲国際私法323頁、石黒一憲『国際私法』(新世社・1994年)288頁。

³² 山田鎌一「法例11条2項の適用について」民商法雑誌33巻1号(1958年)1頁。

³³ 特許権侵害の教唆幫助について共同不法行為を認めた裁判例として、東京地判平成3年2月22日判例工業所有権法[第二期]2247の3頁[部分かつら]等がある。

³⁴ 損害賠償の方法だけを制限したものであるとする見解、名誉侵害の賠償方法のみに関するものであるとする見解、賠償方法だけでなく損害賠償の額をも制限しているものであるとする見解がある(山田・前掲国際私法324頁)。

³⁵ このため、内国の行為について外国法が準拠法とされ外国法の域外適用が認められた場合であっても、懲罰的損害賠償は、法例11条3項の累積適用により認められないものと考えられる。

³⁶ この点について、本件のように、外国での直接侵害を教唆、幫助する行為が内国で行われたというような共同不法行為について、差止等を認める米国特許法が準拠法とされたとしても、属地主義を厳格に解釈し、差止請求等を特許権の独自の効力であるとして、11条3項の累積適用により請求を認めないとする見解がある(石黒一憲『国際私法[新版]』(有斐閣・1990年)328頁、茶園・前掲特許権19頁)。しかし、属地主義の原則を厳格に解釈することに問題がある以上、この見解を支持することはできない。

³⁷ 梶野篤志「米国特許権に基づいて日本国内の行為に対して差止及び損害賠償を求めた事例」北大法学論集53巻5号(2003年)341頁。

³⁸ カナダに存するサーバを用いて、ピア・ツー・ピア方式による音楽ファイルなどの電子ファイルの交換に関するサービスを内国の利用者に向けて提供している債務者に対して、公衆送信権及び著作隣接権(送信可能化権)を侵害したものと、利用者へのファイル情報の送信を差止める仮処分が認められた事例が存在する(著作権侵害について東京地決平成14年4月11日、著作隣接権侵害について東京地決平成14年4月9日最判時1807号33頁[ファイルログ事件])。

³⁹ 内国における特許権者が、外国のサーバ上で使用されている内国の特許発明に係るプログラムを運用者に譲渡し、その譲受人ないし転得者が当該プログラムを外国サーバ上で実施している場合には、並行輸入に類似するものとして内国特許権の侵害を否定すべきであろう。並行輸入が問題となった最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁[BBS]において、最高裁は、特許製品の取引の安全を考慮して、国外において特許製品の譲渡を行った場合には、内国特許権者等が日本国を譲渡先ないし使用地域から除外するなどの意思表示をしない限り、内国において譲受人は、特許権の制限を受けなくて当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきであるとした。ネットワーク上で使用可能なプログラムなどについては、製品の国際的取引以上にネットワークを介して国境を意識することなく使用が可能なのであるから、国外のサーバ等での使用により、作用効果が内国に及ぶことを特許発明に係るプログラム等(物)譲渡時において容易に想定し得るであろう。このため、ネットワーク上の使用行為は、輸入とは異なるが、国外において特許発明に係るプログラム等(物)を内国特許権者等が譲渡した場合については、並行輸入に関する理論を当てはめてよいと思われる。並行輸入についての最高裁の判決に従うならば、内国特許権者が、当該システムに係るプログラム等をシステム運用者に対して内国向けに使用可能とすることに反対の意思を示し、かつ、その旨を内国から外国サーバを利用する際に内国使用者にその反対の意思が明示的に示されていない

い限り、内国特許権の実施に黙示的に同意したものとみなすべきであろう。内国の特許権が方法特許であり、外国においてその方法を実施するための装置について譲渡した場合であって、その装置がその方法の使用にのみ用いることのできる専用品であった場合には、当該方法の実施がなされ、かつ、プログラムなどの物の発明と同様にその作用効果が内国及ぶことを予見し得たのであるから、内国特許権者の黙示的同意があったものとして、内国からの当該方法特許の使用は侵害とならないと解釈すべきであろう。

⁴⁰ 内国からのアクセスが出来ないように、保護対象のシステムの使用についてパスワードを設定するか、日本のサーバからのアクセス自体を遮断すればよいと思われる。

⁴¹ 国外のサーバを内国から操作して発明の実施をなしている場合はともかく、国外に被告がいる場合に差止請求が認容されるべきか問題となる。この点について外国特許権に基づく損害賠償請求についてはともかく、外国における外国特許権侵害行為について差止請求を認めることができるかは、別途考慮が必要であり、裁判所の権限が空間的にその国の領域に制限されていることから、被告が日本法人で差止めの強制執行をわが国において間接強制により行うことが可能な場合以外は、わが国において、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るとの指摘がある(高部真規子「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)136頁)。しかし、差止請求を執行するかどうかは、権利侵害が生じている外国において、外国判決の承認執行がなされるかどうかの問題であり、日本の裁判所が判決を下しても問題はないように思われる。

⁴² なお、内国に住所等を有さない被告について国際裁判管轄が認められるかという問題がある。不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、民事訴訟法の不法行為地の裁判権の規定に依拠して国際裁判管轄を肯定するために証明すべき事項が争点となった最判平成13年6月8日民集55巻4号727頁[円谷プロ上告審]は、「原則として、被告がわが国においてした行為により原告の法益についての損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる」として客観的事実証明説を採用した。すなわち、不法行為と主張されている行為またはそれに基づく損害発生の実事の証明が必要であり、このような客観的事実の証明がなされない場合には、訴えを却下するが、違法性や故意過失についての証明は要しないとする見解である(高部真規子「重要判例解説」Law&Technology No.16(2002年)75頁)。損害発生地がわが国であることに根拠する場合には、「被告がした行為により原告の法益についてわが国において損害が生じたとの客観的事実関係」を立証することになるが、国外のサーバ上で実施がなされ、内国に作用効果が及んでいる場合には、特許権により確保されている市場が脅かされているのであるから、被告の行為によりわが国におい

て損害が生じていると考えることができよう。従って、外国におけるサーバ上での内国特許発明の実施行為について、内国裁判所の国際裁判管轄は肯定されるものと思われる。

⁴³ 大阪地判平成12年10月24日判例タイムズ1081号241頁[製パン器]

⁴⁴ 大阪地判平成12年12月21日判例タイムズ1104号270頁[透明剤一審]、大阪高判平成13年8月30日最高裁ホームページ[透明剤控訴審]

⁴⁵ これらの裁判例を検討するものとして、松浦康治・黒河内明子『製パン器』事件他特許権侵害差止等請求事件(輸出と間接侵害の成否)「パテント vol.55No.2(2002年)83頁、浅村浩・小池恒明「侵害訴訟における特許無効の判断の許容性について」知財管理 vol.51No.9(2001年)1471頁、富岡英次一平成14年度主要民事判例解説一判例タイムズNo.1125(2003年)152頁がある。

⁴⁶ 大阪地判平成12年10月24日判例タイムズ1081号241頁[製パン器]もほぼ同様の説示により間接侵害の成立を否定している。

⁴⁷ 松浦・黒河内・前掲83頁。

⁴⁸ 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]。

⁴⁹ この裁判例を検討するものとして、井関涼子「方法の特許発明の一部実施による特許侵害を認めた事例」特許研究 No.33(2002年)47頁、盛岡一夫「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」知財管理 vol.52No.8(2002年)197頁、松尾和子「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」判例評論521号(2002年)1199頁がある。

⁵⁰ 共同直接侵害に関する裁判例として、大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]は、化学物質の製造方法に関する事件であり、申請人Xが被申請人Y1、Y2に対し、特許権の直接侵害、間接侵害およびいわゆる共同直接侵害に基づく差止の仮処分を申請した事件である。Y1、Y2は、Xの有する特許方法の一次工程の結果得られる中間物質に相当するスチロビーズなる商品を生産販売しており、さらに訴外の加工業者などは、Y1、Y2より購入したスチロビーズを用いて当該特許方法の残りの工程を実施、最終生成物である多孔性形成体を生産していた。Y1、Y2によるスチロビーズの生産方法は、当該特許方法の一次工程とは異なったものであったため、結論としては、直接侵害、共同直接侵害、間接侵害のいずれも認められなかったが、発明の分担実施による特許権の共同侵害が成立について「数個の固定が結合して一個の発明が構成されている特許権にあっては、…結合された全工程を他人が実施する場合に、初めて特許侵害と言えるのであって、そのうちの一部の工程を実施するのみでは足りないのである。ただ、他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき、例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共

同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと異なるのであるから、いづれも特許権の侵害行為を構成するといえるのであろう…」とする。

⁵¹ 井関・前掲方法の特許発明の一部実施49頁は、本件判決も大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]の考え方に沿ったものであると評価する。盛岡・前掲1202頁は、被告は、文字盤製造業者に工程の一部を請負させたのではないが、方法特許の残部が実施されることを当然のこととして予定していたのであるから、被告が全工程を実施するのと異ならないとする。松尾・前掲201頁は、「本判決でいう『道具』は、権利者とは契約関係又は直接的な意思の疎通がない商品購入者であるから、右判例にいう権利者の支配・監督の下にある『一機関』ないし『手足』とは別の態様であって、従来の判例にない事案である」、被告「製品の需要者である時計文字盤製造業者が被告の道具であるという考え方は、それだけでは、他の事件に通用する法律論として弱いと言わなければならない」とする。また、井関・前掲方法の特許発明の一部実施47頁、盛岡・前掲1202頁、松尾・前掲199頁は、方法特許の一部工程の実施により、中間生産物が生じ、これを販売することができる場合には「特許発明の実施にのみ使用する物の譲渡」として間接侵害責任を問い得るとするが、そもそも中間生産物は、方法発明の残部の実施に(のみ)使用するものであり、残部の実施のみでは特許発明の実施とはいえないから、間接侵害は成立しないことになろう(大瀬戸豪志「特許判例百選[第二版]」別冊ジュリスト86号(1985年)161頁)。

⁵² 共同直接侵害については、梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」パテント vol.56No.5(2003年)23頁で検討を試みている。

⁵³ 盛岡・前掲1202頁は、本件方法の一部が国外で実施される場合には、属地主義の原則により、被告の製造行為を侵害とできないとする。松尾・前掲201頁も輸出について侵害は成立しないとす。

⁵⁴ 東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁[光ディスク]。

⁵⁵ 東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁[光ディスク]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という、いわゆる『属地主義』の原則(最高裁平成9年7月1日判決・民集51巻6号2299頁参照)に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであるということが出来る。そうすると、特許法35条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用さ

れ、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきである。したがって、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない」とした。

⁵⁶ 中山信弘『工業所有権上[第二版]』(弘文堂・平成10年)86頁。

⁵⁷ 田村善之『特許判例ガイド[第二版]』(有斐閣・2000年)445頁。

⁵⁸ 日本の企業内でなされた職務発明についての米国特許権の帰属を定めるに際して、日本の特許法35条の趣旨解釈により、特許権の取得後、使用者に譲渡する旨の合意の成立を否定した判決がある(東京高判平成6年7月20日知裁集26巻2号717頁[F.M信号復調装置I控訴審]。最判平成7年1月24日判例工業所有権法[二期版]1278頁[F.M信号復調装置I上告審]もこれを維持した)。

⁵⁹ 玉井克哉「大学における職務発明制度」知財管理 vol.53No.3(2003年)449頁は、日本の雇用関係法が適用される場合には、世界各国の特許権について一律に日本特許法35条が適用されるべきであるとする。高林龍「職務著作と職務発明」コピライト2003年No.3 10頁は、特許法35条に規定する相当な対価額算定に当たっては、他国の特許発明を実施することで得た利益額をも考慮することができるとする。村林隆一「発明の対価は利益から会社等の貢献度分を差し引いて算定 日立製作所事件・東京地裁判決(平14.11.29)」労政時報3573号(2003年)51頁は、「特許を受ける権利の発生源(発明)は一つであり、発明者が日本国において職務発明を完成したことから、特許法35条3、4項の規定によって『相当の対価』を取得することができるのであり、使用者が、それを基にして外国に出願し、実績補償を取得した場合にも、それは当該発明者の発明に基づくものであり、特許法35条3、4項が適用、少なくとも類推適用されるべきである」とする。その他、東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁[光ディスク]について、外国特許権についても35条適用すべきとするものとして、小泉直樹「特許法35条の外国特許権に対する適用」Law & Technology No.19(2003年)28頁、茶園成樹「職務発明の相当の対価」知財管理 vol.53No.11(2003年)1753頁、高畑洋文「職務発明の準拠法が問題となった事例」ジュリストNo.1261(2004年)197頁がある。

⁶⁰ 強行規定と解釈した裁判例として、東京高判平成13年5月22日判例タイムズ1064号196頁[ピックアップ装置]等がある。

⁶¹ 強行規定と当事者の指定した準拠法に関して、石黒一憲『国際私法[新版]』(有斐閣・1990年)289頁に記載がある。

〈追記〉

脱稿後、東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁[光ディスク]の控訴審判決（東京高判平成16年1月29日）が出された。控訴審判決は、「我が国の従業者等が、使用者に対し、職務発明について特許を受ける権利等を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有することを定める特許法35条3項の規定中の『特許を受ける権利若しくは特許権』には、当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみならず、当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むと解すべきである」とした。