

# 法の適用に関する通則法における 特許権侵害

## Patent Infringement under New Japanese Private International Act

申 美 穂\*  
Miho SHIN

**抄録** 本稿は、日本の新しい国際私法規定である「法の適用に関する通則法」の下で、特許権侵害の準拠法がどのように定められるかにつき、旧法（法例）下で構築された判例法理や学説を参照しつつ、比較法的視点も交えながら検討するものである。

### 1. はじめに

特許権侵害の準拠法をめぐる国際私法上の議論は、米国特許権侵害の準拠法が問題となったいわゆるカードリーダー事件判決<sup>1</sup>を契機として、わが国において極めて活発になされるようになった。また、学界において議論されるのみならず、準拠法や国際裁判管轄が問題になるような現実の国際特許訴訟も、同事件判決以降、相当数にのぼっている。経済の国際化・グローバル化の拡大、こんにち知的財産が日本経済において果たしている役割に鑑みれば、このような傾向は今後も続くことが予想されるであろう。

他方において、国際特許権侵害の準拠法に関するわが国の法状況には、近年変化が生じている。平成 18 年 6 月に「法例」を改正し、「法の適用に関する通則法」が制定された（平成 18 年法律第 78 号、平成 19 年 1 月 1 日施行。以下、「通則法」と略称する）。ただし、この通則法において、特許権侵害（より広くは、著作権も含めた知的財産権の侵害）に特化した明文の規定が置かれることはな

かった。立法の審議過程においては、実際の紛争の増加等に鑑み明文規定の必要性が指摘され、一時は不法行為の特則として「保護国法」を準拠法とする特別規定を置くことも検討されたものの<sup>2</sup>、「保護国」概念の意義を含め、特許権をはじめとした知的財産権の侵害の準拠法については未だ議論が収束しておらず、解釈に委ねるのが適切であること、WIPO（世界知的所有権機関）等の専門機関で今後検討される可能性があること等を理由として、ルールの特明定化は見送られることとなったのである<sup>3</sup>。

この結果、国際特許侵害の準拠法の問題は、新設・内容変更されたものも含めた通則法のいずれかの明文規定の適用を受ける問題と法性決定して処理するか、規定が欠缺しているものとして条理によりルールを策定し解決するか、という二者択一の態度決定を迫られることとなった。果たして、

\* 明治学院大学法学部 専任講師  
Junior Associate Professor, Faculty of Law, Meiji Gakuin University

法改正により様々な変更が加えられた通則法の諸規定の下で、前記カードリーダー事件判決をはじめとした法例時代の法性決定や解釈論が、そのまま妥当すると考えられるべきであろうか。

特に考慮すべきは、新しい不法行為準拠法との関係である。カードリーダー事件最高裁判決は、法例の解釈適用において、特許権侵害に基づく損害賠償請求を法例 11 条の不法行為の問題と法性決定した。他方において、法例 11 条は通則法 17 ～22 条へと変貌を遂げ、様々な例外規定が設けられるなど、内容に大きな変更が加えられている。このような変更をふまえてもなお、通則法の下でも法例におけると同様に、特許権侵害に基づく損害賠償請求は、不法行為の問題と法性決定されるべきであろうか。この点の解釈については未だ十分な議論は尽くされたとは言い難い状況にある。

本稿は、以上のような問題意識から、特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求の準拠法が、法の適用に関する通則法の下でどのように定められるべきかを検討しようとするものである。涉外性ある特許紛争の増加が今後も見込まれる中、このような研究には実務上も、また理論的にも意義があると言いうるであろう。

以下ではまず、法例下において特許権侵害の準拠法に関するリーディング・ケースとなった、カードリーダー事件最高裁判決と、これを巡る学説を概観し、特許権侵害の準拠法に関する従来の議論状況を整理する (2)。次いで、通則法の新規定と、それらに関する学説・裁判例の状況を、特許権侵害に関する部分に特化して概観する。これにより、通則法において特許権侵害の準拠法をどのように考えるべきか、検討すべき課題を明らかにする (3)。そして、この問題に関する比較法研究を経て (4)、最後に考察を行う (5)。

特許権を含む知的財産権の関わる国際的な民

事紛争については、近年、欧米や日本を含むアジアを舞台として、国際裁判管轄・準拠法・外国判決等の承認執行の 3 局面のルールの有様を一体的に検討し、条文形式で提案するという試みが行われている。いずれもインターネットの登場といった最新の社会状況をも考慮した先進的な内容を含んでおり、学術的にも高い評価を得ているものである。比較研究の対象に含めることとした。本稿における考察は、これらの試みにおける先進的な提案内容を、通則法の解釈論として取り込む意義はあるか、また取り込むとしたらどこまで取り込めるかの思考実験も兼ねるものである。

なお、国際的な特許権侵害については、請求が基づく特許権の登録国外での行為について、侵害責任が問われることがある。カードリーダー事件においても問題となったこのような主張の是非を検討するに当たっては、いわゆる属地主義の原則との関係が整理されねばならない。これは通則法下でも引き続き検討されるべき課題であるが、本稿の目的は通則法における特許権侵害の準拠法の決定に関する基本的枠組みを確認することにあるので、本稿では A 国内での行為によって A 国特許権が侵害されたというようなごく単純な場合を念頭に置いて検討し、上記課題については本稿の検討対象には含めないこととする<sup>4</sup>。

## 2. 法例における特許権侵害

本章ではまず、通則法の解釈論を展開する際の土台として、法例の下で涉外性ある特許権侵害の準拠法がいかに定められていたかにつき、判例と学説の状況を概観する。

特許権を含む知的財産権に関する特別の抵触規定を持たない法例の下では、いわゆる満州特許事件判決<sup>5</sup>が特許権侵害に関する抵触法的判断を下した唯一の裁判例として知られていた他は、法の

欠缺を補う学説の議論も十分とは言い難い状況にあった。しかしながら、カードリーダー事件最高裁判決の登場により状況は一変し、以後、特許権侵害を含む知的財産権紛争の準拠法について判示した多数の裁判例が登場している<sup>6</sup>。

カードリーダー事件判決は、特許権侵害の準拠法に関する事実上の判例法として、実務上確固たる地位を獲得するに至っているが、その内容については批判も多い。以下では、カードリーダー事件判決の内容を簡潔に振り返りつつ、これを取り巻く学説状況を分析することで、法例における特許権侵害の準拠法をめぐる論争の要点を確認する。

## (1) カードリーダー事件判決

### (i) 事実

日本人 X (原告・控訴人・上告人) は、「FM 信号復調装置」なる名称の発明を完成させ、これにつき米国特許権を取得している。日本法人 Y 社 (被告・被控訴人・被上告人) は、本件発明の技術的範囲に属する製品 (カードリーダー) を日本で製造し、子会社等を通じて米国に輸出していた。X は、Y のこれらの行為が X の米国特許権を侵害するとして、Y に対し、米国への輸出及び輸出目的での日本における製造、販売又は販売申出の誘導の差止、日本において所有する製品の廃棄、及び損害賠償を求めた。

本件における主要な争点には、特許権侵害に基づく損害賠償請求と差止請求が法例下でいかに定まるかの問題に加え、いわゆる属地主義との関係から米国特許権に基づき日本国内での行為に対する侵害責任を問うことが認容されるかの問題があった。しかし、上記のとおり本稿の目的は特許権侵害の準拠法の決定に関する基本的枠組みを明らかにすることにあるので、以下の判旨及び学説の評価については、法性決定及び準拠法の決定に関

する部分に限定して引用ないし言及する。

### (ii) 判旨

最高裁は、本件請求はいずれも私人の財産権に基づく私法上の請求であり、「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」ことを意味するいわゆる属地主義の原則<sup>7</sup>が特許権について妥当することで、国際私法上の準拠法決定の問題が不要となるものではないとした上で、差止請求と損害賠償請求のそれぞれにつき、以下のように判示した。

#### (a) 差止請求

「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。けだし、(ア) 特許権は、国ごとに登録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、準拠法は米国法となる。

### (b) 損害賠償請求

「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ほかならないから、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。」<sup>8</sup>

## (2) カードリーダー事件判決に対する評価

最高裁は、特許権侵害全体について一の準拠法を探求するのではなく、単位法律関係を損害賠償請求（法例 11 条の「不法行為」——結果発生地法）と差止請求（条理上の「特許権の効力」——登録国法）とに分けて、それぞれにつき準拠法を探求するというアプローチ（以下、二分論）を採用した。これは、差止請求を特許権の排他性に基づく物権的請求権類似のものと捉え、損害賠償を不法行為に基づくものとする日本法の発想を前提とした考え方と解される<sup>9</sup>。

このような判旨の二分論と法性決定に対しては、様々な批判が加えられた。まず、①判旨の二分論に反対し、両請求を共に法例 11 条によらしめるべきとする見解<sup>10</sup>がある。かかる見解の多くは、両者の区別に合理的理由が見出されないことや、判旨が内国実質法に依拠して法性決定を行った点を批判しつつ（通説に従い、国際私法独自の立場か

らなされるべきと主張する）、差止等と損害賠償とで準拠法が別となることで、いわゆる適応問題が発生する可能性を危惧し、これを回避するために単位法律関係を同じとすべきと主張する。他方において、判旨同様に差止・損害賠償請求を法性決定上分けることに親和的な見解も見出されるが、細部においては様々に立場が分かれる。具体的には、②端的に判旨を支持する見解<sup>11</sup>のほか、③差止請求の準拠法に関する判旨は国際私法の規律手法と整合的でないと批判した上で、差止・廃棄請求に関わる法規を国際私法の規律対象外たる公法的法規と見る立場<sup>12</sup>、④差止請求は保護国法（利用行為又は侵害行為が行われる地の法）によらしめるべきとする立場<sup>13</sup>等が存在する。なお、②③④のいずれの立場においても、損害賠償請求を不法行為の問題と法性決定することは支持されている。

カードリーダー事件最判は様々な点で批判に晒されたものの、特許権侵害に基づく損害賠償請求＝不法行為との法性決定は一貫して肯定的に捉えられており、この点の解釈は、裁判例<sup>14</sup>・学説共に、法例下での通説として確立していたと言いうる。他方、二分論に対する批判は、カードリーダー事件含め、実態として両請求の準拠法が異なる事例が存在しなかったがために<sup>15</sup>、実務への影響力を及ぼすに至らなかったように思われる。

法例から通則法に規定が改められたことで、カードリーダー事件判決及びこれに対する学説の評価は、いかなる影響を受けるであろうか。次節ではこれに関する議論状況を確認する。

## 3. 通則法における特許権侵害をめぐる議論(学説・裁判例)

法例と同じく、知的財産権侵害に特化した規定を持たない通則法の解釈論として、特許権侵害の

準拠法はいかにして定められるべきであろうか。そもそも国際私法によって準拠法が定められるべき問題と言えるかについて、今なお学説上の争いは存在するが<sup>16</sup>、カードリーダー事件最判が、国際私法を参照して準拠法を決定するプロセスが必要と判示したことに鑑みれば、少なくとも実務上は、引き続き通則法による準拠法決定の問題として処理される可能性が高いであろう。本稿でも、このような理解を前提に、通則法の解釈論について検討することとしたい。

カードリーダー事件最判及び学説の状況に鑑みれば、通則法の下で第一に検討されるべきは、少なくとも損害賠償請求について、不法行為との法性決定が維持される可能性である。既に述べたとおり、不法行為に関する抵触規定は、法改正によって大きな変更が加えられることとなったため、この改正が従来の解釈に影響を及ぼすか否かについて、検討を要する。

そこで、本章ではまず、(1) 通則法における不法行為準拠法に関する抵触規定の改正点を確認した上で、(2) かかる改正を経てもなお、特許権侵害は不法行為の問題と法性決定されうるかにつき、学説の議論状況を確認する。合わせて、(3) 通則法を適用する内国裁判例において、特許権侵害等の準拠法がどのように決定されているのかを概観する。

### (1) 通則法における不法行為準拠法

法例においては、不法行為準拠法に関する抵触規定は、11条の一ヶ条が存在するのみであった。しかし、法改正により状況は大きく変化し、通則法では、17条から22条までの五ヶ条により、不法行為準拠法が定められることとなった。

不法行為準拠法に係る通則法の諸規定(17～22条)のうち、17～19条が原則となる不法行為

準拠法を定める。17～19条の例外として、より密接な関係のある地の法を採求する20条、当事者自治を採用した21条があり、22条は、法例の11条2・3項の特別留保条項に相当する規定である。

不法行為の原則準拠法について、18条と19条は個別不法行為類型(18条:生産物責任,19条:名誉・信用毀損)についての規定であるため、特許権侵害を不法行為の問題と法性決定する場合は、17条によって原則準拠法が定められることとなる。通則法の17条は、準拠法は原因事実発生地法とのみ規定した法例11条とは異なり、隔地的不法行為にも対応しうるよう、原則的な連結点を結果発生地としつつ、但書において当該地における結果の発生が通常予見できないものである場合には加害行為地法を準拠法とすると規定した。カードリーダー事件最高裁判決は、法例11条の解釈として、結果発生地の法によるべきであると判示し、かつその理由の一つとしてYの予測可能性を害さない旨指摘していることに鑑みれば、通則法17条はカードリーダー事件最高裁判決と同趣旨の規定であると評価することができるであろう<sup>17</sup>。

他方において、通則法において新たに導入された例外規定(20条及び21条)については、特許権侵害におけるその位置づけは明確でない。20条は、当事者の共通要素等に鑑みて、17条～19条で定まった原則準拠法と比してより密接な関係のある地の法が存在する場合には、当該地の法を準拠法とする例外規定である。20条が、当該地の有無の判断の際に考慮すべき事情の例として挙げている要素の一つに当事者の共通常居所地があることからすれば、たとえば、カードリーダー事件におけるように、日本法人・日本人間の紛争であるが、争われている特許権侵害は米国特許権についてのものであったという場合、20条により日本法が不法行為準拠法として選択されるという可能性は、

理論的には存在している。

また、21条は、いわゆる当事者自治を不法行為にも導入した規定であり、17条ないし20条の客観的連結の規定によって定まった不法行為準拠法を、当事者の合意により変更することができる。特許権侵害といえども、「不法行為」との法性決定のもと17条によって原則準拠法を定めるのであれば、これら20条と21条の適用可能性については、肯定的に考えられることになるであろう。

不法行為の成立及び効力について、17～21条によって定まった不法行為準拠法が外国法である場合に日本法の累積的適用を求める22条の特別留保条項は、法例11条2・3項を実質的に維持したものである<sup>18</sup>。カードリーダー事件最高裁判決をふまれば、不法行為としての法性決定が維持される以上は、20・21条と同じく、22条についても適用があると解釈されるものと考えられる<sup>19</sup>。

## (2) 新不法行為準拠法と特許権侵害

では、以上のような内容変更をふまえてもなお、特許権侵害に基づく損害賠償請求は不法行為の問題と法性決定されるべきであろうか。上記のとおり、通則法の17条と22条は法例11条と基本的に同趣旨の規定と評価できるため、議論の核心は、20条と21条を、特許権侵害の文脈においてどのように評価するかにある。これらの規定ゆえに不法行為準拠法が結果発生地法から変更される可能性があるということをふまえ、「不法行為という性質決定を通則法の下でも維持すべきか否か……また、維持する場合には、変更後の不法行為準拠法に委ねられる範囲如何（とりわけ特許権の有効性や侵害の点を含めるのか）」<sup>20</sup>について、検討されねばならない。なお、通則法の審議過程においては、知的財産権侵害についても20条や21条の適用があるかについては検討されていない<sup>21</sup>。

この点、学説における議論は、未だ収束していないように思われる。まず、通則法下においても、特許権侵害（に基づく損害賠償請求）は不法行為の問題と法性決定され、17条が適用されると端的に説明する見解<sup>22</sup>が存在する。かかる見解において、20条・21条の適用可能性及びその範囲については必ずしも明らかでないが、一部においては、20条・21条の例外条項及び22条の適用も含めて、不法行為の問題との法性決定を是認する見解<sup>23</sup>も見いだされる。他方において、不法行為との法性決定を前提としつつも、「特許法の属地的適用の原則を維持するかぎり」20条による密接関係地法の適用も21条による準拠法変更も認められないとする見解がある<sup>24</sup>。また、特許権侵害は特定の国（保護が求められる国であり、特許権侵害については、登録国）との関係における保護だけが問題となるのであって、当該国の法の適用が導かれるとは限らない不法行為準拠法は、特許権侵害についての最密接関連地法ではなく、侵害の成否等を規律するに相応しい準拠法とは言えないとの理由から、不法行為との法性決定に反対する（したがって17条及び20条～22条の適用は否定され、登録国法が準拠法となるべきとする）見解がある<sup>25</sup>。さらには、知的財産権と各国の産業政策と密接に関係する点で公益性が強いとの観点から、21条の適用に疑問が呈されることもある<sup>26</sup>。

つぎに、法例下での議論と同じく、特許権侵害に基づく損害賠償請求と差止請求とを合わせて、同一の単位法律関係の問題と法性決定すべきとする見解がある。このような見解の背景にあるのは、法例下における議論と同じく、カードリーダー事件最判の二分論は国内実質法上の区分に不必要に引きずられているとの批判と、救済の態様によって単位法律関係を区別する立法例等は他に例を見ないという比較法的考察（後述、3. 参照）、そして

両者を法性決定上別々の単位法律関係とすると準拠法が異なる可能性が生じ、その結果生じうる適応問題に対する危惧である<sup>27</sup>。最後の指摘は、法例下におけるよりも一層重要性を増している。すなわち、カードリーダー事件判決で提示されたルールによれば、法性決定の別はさておき結論としては損害賠償請求と差止請求の準拠法は同一となる可能性が高かったところ<sup>28</sup>、通則法下においては不法行為についてのみ、20条・21条によって準拠法が変更される道が開かれた結果、カードリーダー事件最判の二分論を前提とすると、差止・廃棄請求の準拠法と損害賠償請求の準拠法が異なる（損害賠償請求の準拠法が登録国法とは異なる法となる）可能性が生じている<sup>29</sup>。

ただし、損害賠償請求の準拠法と差止・廃棄請求の準拠法を一体的に考えるべきと唱える見解においても、具体的にいかなる単位法律関係の問題と法性決定するか（いかなる法を準拠法とするか）についてはさらに立場が分かれる。第一に、法例下における議論と同様に、通則法下においても不法行為の問題と法性決定すべきとの見解がある<sup>30</sup>。この見解によれば、通則法17条の下で結果発生地法が準拠法となる限り、保護国法（その領域について保護が要求される国の法）と不法行為準拠法は一致すると考えられるため特段の問題はなく、20条及び21条の適用も格別の不都合は生ぜしめず、むしろ有用な場合もあるとして、肯定されている<sup>31</sup>。

第二に、差止請求と損害賠償請求の一体的な連結を求めながらも、17条以下の適用に否定的な見解が見いだされる。第一の立場と同じく、準拠法を分断することによる適応問題発生の可能性に鑑みて一体的な法性決定を求めつつ、属地的な独占権としての特許権の性質に鑑みれば、当事者との密接関連性を中心に準拠法を決定する17条・20

条・21条は適用を認めるべきでなく、差止請求と損害賠償請求を合わせて端的に保護国法（特許権について言えば、登録国法）を準拠法とすべきと唱える<sup>32</sup>。

以上の議論状況を総括すれば、通則法の新不法行為準拠法、とりわけ20条及び21条の適用に懐疑的な立場から示される検討課題は、大きく分けて2点存在すると言えるであろう。第一に、20条・21条が特許権侵害についても適用されることで、不法行為準拠法が特許権の登録国法とは異なる法となりうることについての是非が問われている。これは、不法行為準拠法の射程（いかなる問題が不法行為準拠法に送致されるか）と合わせて検討されねばならない。第二に、損害賠償請求＝不法行為の準拠法のみについて準拠法が変更される可能性があることで、差止請求の準拠法と損害賠償請求の準拠法との適用問題の発生が一層高まっているために、カードリーダー事件最判の二分論を通則法下でもなお維持すべきかが問題となっている。以下では、これら2点についての検討を柱として、通則法における特許権侵害の準拠法決定の有り様について考察していくこととする。

### (3) 裁判例

本稿執筆時（2014年1月）までに調査した限りにおいて、通則法を適用して特許権侵害の準拠法を決定した裁判例は、一件見出されるのみである<sup>33</sup>。東京地判平成25年2月28日<sup>34</sup>は、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を法例下と同じく不法行為の問題と法性決定し、通則法17条を適用して準拠法を決定したが、20条及び21条については、その適用の是非も含めて一切言及がされることはなかった。

著作権侵害については、通則法を適用して準拠法を決定した裁判例が複数見出される<sup>35</sup>。これら

の裁判例においても、著作権侵害に基づく損害賠償請求は、法例下におけると同じく<sup>36</sup>不法行為の問題と法性決定されており、いずれの裁判例も通則法 17 条（及び 22 条）を適用して準拠法を決定している（他方、差止請求についてはベルヌ条約 5 条 2 項にいう「救済の方法」と法性決定され、同条により「保護が要求される同盟国の法令」によらしめられている。これも法例下での扱いと同様である）。しかしながら、通則法 20 条及び 21 条については、特許権侵害と同じく、その適用可能性如何も含めて、一切の言及がない。

法例時代の差止請求／損害賠償請求の二分論と、損害賠償請求の問題＝不法行為との法性決定が維持されつつも、通則法 20 条・21 条は適用されていない（21 条については、当事者による法選択の主張がなかった場合には適用はないと見ることができるが、客観的連結による不法行為準拠法は、17 条に加えて 20 条の検討を経て決定される必要があるため、少なくとも 20 条は適用除外されていると言いうる）<sup>37</sup>。他方で、通則法の 17 条と 22 条は法例 11 条と基本的に同趣旨の規定と評価できるため（3. (1) 参照）、結局のところ、通則法下においても、法例 11 条の時代と準拠法決定のプロセスに変化は生じていないとすることができる。本稿で言うような 20 条・21 条に起因する新たな解釈上の問題（不法行為準拠法が特許権の登録国法とは異なる法となる可能性、及び損害賠償請求のみについて準拠法が変更されることで、差止請求の準拠法と不法行為準拠法が異なる可能性）は、現時点では潜在的なものにとどまっている。

#### 4. 外国法及び立法提案

つぎに、通則法の解釈論について検討する際の比較対象とするために、本章では、特許権侵害（又は、特許権侵害を含む知的財産権侵害）の準拠法

に関する外国国際私法の諸規定と、近年注目を浴びている、各種の立法提案等の内容を概観する。

##### (1) 比較法

特許権を含む知的財産権の関わる各種法律関係の準拠法については、侵害に限らず、その領域について保護が求められる国の法によるという、いわゆる保護国法主義に立った規定を有する法制が多く見出される<sup>38</sup>。日本のカードリーダー事件最判とは異なり、損害賠償請求と差止請求で単位法律関係を分割する姿勢はほとんど見られないという点はしばしば指摘されているが、権利侵害の文脈で、保護国法主義による原則規定と、通則法 20 条・21 条に相当するような例外条項や回避条項との関係がどのように整理されるかは、必ずしも明確にされていない。

そこで、以下では、通則法 20 条・21 条のような例外条項を知的財産権侵害に適用することに消極的な立法例として、欧州の「契約外債務の準拠法に関する欧州議会及び理事会規則<sup>39</sup>（以下、ローマ II 規則）」を、他方、知的財産権侵害に当事者自治を導入した立法例としてスイス法を取り上げ、知的財産権侵害に関する原則準拠法と例外条項がどのように整理されているのかを概観する。

##### (i) ローマ II 規則(欧州)

欧州の契約外債務の準拠法に関するローマ II 規則は、知的財産権侵害について独立の規定を有している。8 条 1 項は、知的財産権侵害に基づく契約外債務は「保護が求められている国の法 (the law of the country for which protection is claimed)」によると規定している。この 8 条 1 項により定まる準拠法の事項的適用範囲は 15 条により定められ、侵害責任の原因、侵害責任を負う者の範囲、損害賠償等の救済の問題等が含まれる<sup>40</sup>。ローマ II 規則

は契約外債務の準拠法について当事者自治を導入しているが(14条)、知的財産権侵害については適用が排除されている(8条3項)。また、回避条項(共通常居所地法の適用又は契約準拠法等への附従連結を認める4条2・3項)も、知的財産権侵害については除外されると解されている<sup>41</sup>。

## (ii) スイス法

1989年スイス国際私法110条は、1項において、知的財産権に関する原則規定として、保護国法を準拠法とする旨定めている。同条2項は、「知的財産権の侵害に基づく請求(*Ansprüche aus Verletzung von Immaterialgüterrechten; les prétentions consécutives à un acte illicite*)」について、当事者が保護国法に代えて法廷地法を選択することを認めているが、法選択が認められる「請求」とは、侵害があるとされた後の救済のみを言うと言われている<sup>42, 43</sup>。ただし、ここで法選択が認められる救済は、損害賠償等の金銭賠償に限られ、差止については法選択が認められないとする学説がある<sup>44</sup>。

## (2) 立法提案等

2000年代中頃から、米国、欧州、そして日本を含む東アジアにおいて、ほぼ同時期に複数の研究グループが立ち上げられ、知的財産権の関わる国際的な民事紛争に関するルールの有様様が議論されるようになった。いずれの研究グループも、国際裁判管轄と外国判決の承認執行の手続法上の問題と、準拠法の問題との密接関連性に鑑み、これら三つのルールを一体的に検討し、最終的に条文案の形に取りまとめている。

各研究プロジェクトの主たる関心事項・検討課題は、かなりの部分において共通していたと言ってよい。一例として、ハーグ管轄条約挫折の一要因ともなった、登録国の専属管轄に服する訴訟と

侵害訴訟との関係の整理が挙げられる。また、インターネットに代表されるユビキタス・メディアの普及に伴い、属地主義を前提とする各国ごとの保護という伝統的な考え方(モザイク理論)の修正・克服が、権利の適切な保護のためには必要であるとの問題意識も共有されていた。さらには、ユーザーの利便性の向上や紛争の実効的解決の観点から、当事者による準拠法選択の可能性が積極的に検討されたという点も共通している。この結果、(1)で取り上げた既存の諸外国立法例と比較すると、保護国法以外の法の適用可能性や当事者自治の認められる範囲が広いという傾向が見られる。わが国通則法の解釈論、特に20条・21条の適用可能性について検討する際に、参考となる部分も多いであろう。

以下で取り上げるのは、(i)アメリカ法律協会(American Law Institute, ALI)における研究グループが、裁判所・実務家及び研究者の参考となるような、国際的に妥当する一連の原則を目指して作成した *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*<sup>45</sup> (以下、ALI原則。最終案は2008年公表)と、(ii)文部科学省の特定領域研究として九州大学で採択され、日本の国際私法学者と知的財産法学者により構成された研究プロジェクト(通称『日本法の透明化』プロジェクトが作成した国内立法提案<sup>46</sup>(最終案は2009年公表。以下、透明化案)、(iii)早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所において、日韓の国際私法研究者が東アジアにおける立法に影響を与えようようなモデル法を目指して作成した「知的財産権に関する国際私法原則 日韓共同提案」<sup>47</sup>(最終案は2011年公表。以下、早稲田案)、そして(iv)欧州のマックス・プランク研究所における研究グループ(European Max Planck Group

on Conflict of Laws in Intellectual Property, CLIP) が、欧州における将来的な立法も視野に入れたモデル法として作成した Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property<sup>48</sup>(最終案は 2011 年公表。以下、CLIP 原則)、の 4 つである(最終案公表順)。これらの各プロジェクトにおいて、特許権侵害の準拠法に関わる各種ルールがどのように策定されているかを概観する。インターネット等のユビキタス・メディアによる侵害(以下、ユビキタス侵害と呼ぶ)は、著作権について問題になることが多いと考えられるが、プログラム関連発明などで特許権についても問題になることはありうると考えられるので、これについても各提案の概要を述べる。

なお、上記のとおり、各々の研究プロジェクトが目指した規範の性質は様々であり、「立法提案」とひとくくりに呼ぶのは適切ではないが、本稿では便宜上、これら各プロジェクトの策定した各種規範を総称する名称として、「立法提案(等)」を用いることとする。

### (i) ALI 原則

ALI 原則は、「属地性(Territoriality)」と題した 301 条 1 項で、知的財産権の存否、有効性、存続期間、帰属、侵害に対する救済は、(登録型の権利については)登録国法によると規定している(侵害について、救済の態様により準拠法を分けるとの姿勢は見られない。また、ユビキタス侵害は本条によらず、後述の 321 条が適用される)。ALI 原則は、その一方で、当事者に広範な準拠法選択を認めており、紛争の全部又は一部について、いつでも準拠法合意は可能となっているが(302 条 1 項)、権利の有効性、維持、存否、帰属、移転可能性、存続期間等の権利自体の問題については、法選択が許されない(同条 2 項)<sup>49</sup>。準拠法の合意は、

第三者に対抗することができない(同条 3 項)。

ユビキタス侵害に関しては、321 条 1 項は、紛争に密接な関連を有する一の国の法を(複数国で起きている侵害全体について、権利自体の問題も含めて)適用すると定め、その決定のために 4 つの考慮要素を例示列挙する((a) 当事者の住所、(b) 当事者の関係の中心地、(c) 当事者の活動と投資の程度、(d) 当事者が活動を向けた主たる市場)。

### (ii) 透明化案

国内立法提案として策定された透明化案もまた、差止と損害賠償という救済方法の態様によって、単位法律関係を分割する必然性がどの程度あるかは疑問であるとして<sup>50</sup>、「知的財産権侵害」という単位法律関係でもって一体的に規定している。知的財産権侵害については、301 条 1 項が「利用行為の結果が発生したか発生すべき地の法」を準拠法とするとしている(ただし、ユビキタス侵害については後述の 302 条による)。「利用行為の結果が発生すべき地」は、登録国と同義ではなく、いずれの国のマーケット(市場)に影響を与える行為であるかを考慮して決定される(したがってたとえば、A 国の市場をターゲットにした行為であれば、B 国での行為についても A 国法が準拠法として適用されることとなる)<sup>51</sup>。一方で、301 条 2 項は、契約関係にある当事者間の侵害問題については、契約準拠法の準拠法によらしめている。通則法 20 条と異なり、附従連結をするかどうかの判断は裁判所の裁量に委ねられておらず、一律に契約準拠法が適用される<sup>52</sup>。

透明化案は、知的財産権侵害について、第三者の権利を害しない範囲で当事者による事後的な準拠法の変更を認めている(304 条 1 項)。ただし、法選択合意によって変更が認められる範囲は差止

や損害賠償等の救済に限られており、知的財産権の存否、原始的帰属、効力（いかなる要件で侵害が成立するのか）の判定等については権利付与国法が適用される（305条）<sup>53</sup>。

ユビキタス侵害については、「知的財産の利用行為の結果が最大か最大となるべき国の法」を準拠法としている（302条1項。これは複数国で起きている侵害全体について適用される）。当事者の予測可能性を考慮して、他の立法提案が採用する、明文で列挙した複数の要素の総合考慮というアプローチを採用していない<sup>54</sup>。ただし、その準拠法の適用が特定国との関係で著しく不合理となる場合（被害者が権利者ではない国など<sup>55</sup>）には、その特定国との関係では救済は与えられないとしている（同条2項）。

### (iii) 早稲田案(日韓共同提案)

東アジア諸国におけるモデル法として立案された早稲田案も、救済方法によって単位法律関係を別とすることで、法性決定に関する争いが生じないようにとの考慮から<sup>56</sup>、「知的財産権の侵害及び救済方法」として一体的に規定している。304条1項は、侵害の準拠法を保護国法（登録型の権利については、これは登録国法と推定される。301条2項）としつつ、契約関係にある当事者間で権利侵害が問題になった場合には、契約準拠法に附従連結させている<sup>57</sup>（307条3項）。

早稲田案は、本稿で取り上げる4つの立法提案のうち、当事者自治を認める範囲が最も広い。302条1項は、紛争の全部又は一部について、当事者がいつでも準拠法を合意することを認めている。合意可能な事項的範囲について限定が付されていない点は、他の立法提案と異なり特徴的である。ただし、知的財産権の成立・有効性・消滅など知的財産権自体に関わる問題と移転可能性の問題

（301条1項及び309条1項により保護国法によるとされる問題）については、準拠法合意の効力は当事者間のみの相対効とされている。また、当事者間の準拠法合意は、それ以前に発生した第三者の権利に影響を及ぼすことができない（302条2項）。

ユビキタス侵害については、306条1項が、全体として最も密接な関連を有する国の法を準拠法とすると定め、同条2項において、最密接関連法の決定のために考慮すべき要素を列挙している（①侵害者の常居所、②侵害行為地又は向けられた地及び主な結果の発生地、③権利者の主な利害関係の中心地）。この準拠法は、複数国での権利侵害全体について、侵害のみならず権利自体の問題にも適用される（同条3項）。

### (iv) CLIP 原則

CLIP 原則では、存否・有効性・範囲・保護期間等の権利自体の問題は保護国法<sup>58</sup>によると定めつつ（3:102条）、知的財産権侵害の準拠法もまた保護国法<sup>59</sup>と規定している（3:601条。ユビキタス侵害〔3:603条〕及び寄与侵害〔3:604条〕については個別規定による）。CLIP 原則も当事者による法選択を認めるが（3:103条）、権利侵害に関しては、救済（remedies）に限って法選択が認められている（3:606条1項。侵害の成否〔violation〕については、法選択は認められない。3:601条2項及び3:605条参照）。契約関係が先行する場合には契約準拠法へ附従連結されるが（3:606条2項。ただし、当事者が適用排除した場合、及びより密接な関係を有する他の国の法がある場合を除く）、この附従連結される範囲も救済に限られている。

ユビキタス侵害については3:603条により、侵害の最密接関連法が準拠法となる（1項）。この最密接関連法の決定に当たって考慮しなければなら

ない諸要素が2項に列挙されている((a) 侵害者の常居所, (b) 侵害者の主たる営業所, (c) 侵害全体に実質的に寄与した行為の場所, (d) 侵害全体との関係において重大な損害が生じた場所)。他の立法提案と同じく, この準拠法は, 複数国での権利侵害全体について適用され, その射程には権利自体の問題も含まれる(3:603条1項後段)。

## 5. 考察

以上の各種分析をふまえ, 本章では, 通則法において特許権侵害の準拠法をいかに考えるべきかについて検討する。学説を分析しつつ整理したように(3.(2)参照), 通則法の新不法行為準拠法及びカードリーダー事件最判との関係で, 特許権侵害の準拠法について検討すべき課題は主に以下の二点である。第一に, 通則法20条・21条が適用されることで, 不法行為準拠法が特許権の登録国法とは異なる法となりうることについての是非, 第二に, 損害賠償請求のみについて準拠法が変更されることにより, 差止請求の準拠法と不法行為準拠法が異なる(可能性が法例時代より一層高まっている)ことについての是非である。第二の課題は, 損害賠償請求について(のみ)20条・21条が適用されるとの前提があって生ずる問題であるので, 第一に挙げた20条・21条の適用可能性から検討し, 次いで, 損害賠償請求と差止請求の法性決定の区別の是非について検討する。

### (1) 通則法20条及び21条の適用可能性

通則法によって, 不法行為準拠法は, 不法行為地(結果発生地)を連結点とする17条をベースに, 当事者の関係性に着目してより密接な関係ある準拠法を探求する20条, 当事者による法選択を認める21条を経て定められるようになった。既にみたように(3.(3)参照), この改正を経てもなお, 実

務では依然として, 差止請求/損害賠償請求の二分論を前提に, 「特許権侵害・著作権侵害に基づく損害賠償請求=不法行為の問題」との法性決定が維持されている。不法行為と法性決定される以上は, 20条・21条の適用を受けるものと考えられるが, これまでに見出された関連裁判例は全て, 17条(及び22条)のみを参照しており, 20条・21条を適用して準拠法を決定した裁判例は, 現在のところ存在していない。結局のところ, 実態としては, 法例11条の時代と準拠法決定のプロセスに変化は生じておらず, 本稿で言うような(20条・21条に起因する)新たな解釈上の問題は生じていないとすることができる(3.(3)参照)。

上記各裁判例が通則法20条・21条の適用を排除する理由は, いずれの事案においても明らかにされていない。20条・21条は, 知的財産権侵害にはなじまないとして, 適用がないと暗黙のうちに考えられた可能性は存在する。しかし, このような例外的な処理は, 不法行為の問題と法性決定している以上, 通則法の文言解釈として問題があると言わざるをえない。著作権・特許権等の侵害に基づく損害賠償請求については20条・21条は適用されないと考えるならば, そもそも不法行為の単位法律関係から除外すべきであろう。

他方において, スイス法等の一部の外国法制や各種の立法提案においては, 20条類似の契約準拠法等への附従連結や, 21条に相当する当事者による法選択が積極的に導入されていることは, 前章で整理したとおりである。通則法の解釈論として, 特許権侵害等について20条・21条の適用を否定すべき理由が, あるいはむしろ適用を肯定すべき理由があるか, 検討する必要がある。

既にみたように, わが国の学説上, 通則法の解釈論として, 20条・21条の適用に反対する(ひいては, 不法行為との法性決定に反対する)見解が

存在している(3.(2)参照)。かかる主張の背景にあることが多いのは、特許権の属地的な性質である。すなわち、特許権の効力はそれを付与・登録した国の領域内に限られるため、特許権の侵害があったかどうかは、登録国内で侵害行為が行われ、登録国法が侵害と評価してこそのものであり、それゆえに登録国法以外の法の適用が導かれる可能性のある20条・21条の適用は排除されるべき(したがってそもそも、不法行為の問題と法性決定すべきでない)と主張されるのである<sup>60</sup>。これらの見解は、権利侵害の問題はもっぱら登録国法が適用されるべきと考えると同時に、この問題が不法行為準拠法の送致範囲に含まれると解していると整理することができよう。

これに対して、20条・21条の適用に肯定的な見解や、当事者自治や附従連結の導入を提案する各種立法提案等では、権利侵害の成否の問題よりも、権利侵害の効果(救済)に着目して説明されたり、立案されていたりすることが多い。たとえば、損害賠償額の算定について21条により当事者が選択した法によることが認められると説明されることがある<sup>61</sup>。知的財産権侵害につき当事者自治を導入しているスイス国際私法110条2項は、損害賠償等の救済について法選択を認めるものと解されている(4.(1)(ii)参照)。ALI原則302条で準拠法選択が認められる範囲については解釈上争いがあるが<sup>62</sup>、透明化案とCLIP原則では、当事者による法選択及び契約準拠法への附従連結を認めつつも、権利の侵害の問題については権利付与国法が適用される(透明化案:301条2項,304条1項及び305条。CLIP原則:3:606条)。早稲田案では、権利侵害の成立を含むあらゆる問題について当事者による法選択を認めるが、「知的財産権自体に関わる問題及びその移転可能性に関する合意」は、当事者間に限って有効としている(302

条)。

これらの例示から見て取れるのは、権利侵害の成否についてはもっぱら(換言すれば、選択の余地なく)登録国法ないし保護国法が適用されると考える一方で、いったん権利侵害が認められた後の救済の問題については、多様な法選択が許容されると考える(換言すれば、後者の問題を規律する各国の法は、国際私法上互換性のある法と考える)ことについて、ある程度のコンセンサスが形成されているとみられることである(なお、早稲田案は、前者の問題についても法選択を認めるが、相対効とする点で、やはり限界があると考えられていると評価できよう)。見方を変えれば、権利侵害の問題は登録国法によらなければならないと考えるからこそ、ローマII規則8条やわが国の一部の学説のように、権利侵害の成立の問題を含めて適用される準拠法については、当事者自治や、共通通常居所地法の適用又は契約準拠法への附従連結は排除されるという帰結が導かれることになるのであろう。確かに、国家単位でそれぞれの国の法に基づき成立し、属地的な権利として存在する特許権の特性に鑑みれば、権利侵害如何の問題は権利を成立せしめた法により判断されねばならないとの要請は、動かしがたいように思われる。しかし、他方において、侵害の効果(救済)までもが同一の法によらなければならないと解する必然性は存在しないのではなからうか<sup>63</sup>。

以上に鑑みると、通則法の解釈論としても、不法行為準拠法の射程に権利侵害の成否が含まれず、当該問題はもっぱら登録国法にゆだねられると解することができるのであれば、不法行為の問題と法性決定し、20条・21条の適用も(とくに権利侵害に対する救済の問題について)認める余地が十分にあるように思われる。では、通則法の不法行為準拠法につき、そのような解釈は可能であろう

か。

上記のとおり、学説には、ローマⅡと同様に、不法行為準拠法の射程に侵害の成否の問題が含まれると解しているものもあるが、通則法 17 条はローマⅡの 8 条と異なり、知的財産権侵害に特化して設けられた規定ではないため、ローマⅡと同様に解する必然性はない。他方において、不法行為の準拠法については、従来から「不法行為の準拠法上、一定の権利の侵害により不法行為が成立する場合、そのような権利が有効に成立しているか否か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」<sup>64</sup>と述べられてきた。特許権侵害についても同様に、特許権の存否・有効性・保護範囲・存続期間等は、不法行為準拠法等とは別に、権利自体の準拠法（特許権について言えば、その登録国法）によると考えられている<sup>65</sup>。権利侵害があったかどうかの判断にあたっては、有効な権利が存在することを前提に、いかなる行為が権利侵害を構成するか（業としての製造・譲渡・輸入等の侵害行為類型）や、被疑侵害物品で使用されている技術等が権利の保護範囲に含まれるものであるか（文言侵害及び均等侵害）等が問われる。権利侵害の成否とは結局のところ、権利の存否や保護範囲と表裏一体の問題である。そうすると、侵害成否の問題もまた、特許権自体の問題と解しうるのではなからうか。つまり、権利侵害の成否は、不法行為責任の先決問題として、登録国法に照らして判断されることができると解することができる。不法行為準拠法の側から見れば、「不法行為能力、責任能力、あるいは故意・過失、違法性、損害発生の要否およびその種類、行為と損害との間の因果関係」<sup>66</sup>等が不法行為準拠法により、このうち違法性の先決問題として、権利侵害があったかどうか登録国法に照らして判断されるということとならう<sup>67</sup>。20 条・21 条によって

不法行為準拠法が登録国法とは異なる法となっても、侵害如何の問題は依然として登録国法により判断されると解することは、理論的に可能である<sup>68</sup>。したがって、権利侵害の成否の問題を登録国法によらしめるべしとの要請は、通則法 20 条・21 条の適用を排除する（ひいては、不法行為との法性決定を否定する）理由とはならない。

他方において、通則法 20 条・21 条を特許権侵害について適用する積極的理由はあると断言するであろうか。20 条は、複数の立法提案が共通して主張する（CLIP 原則 3:606 条、透明化案 301 条 2 項、早稲田案 307 条 3 項）、契約準拠法への附従連結を実現しうる。このような処理は、指摘されているように<sup>69</sup>、実施許諾（ライセンス）契約で許諾された範囲を超えて製造・販売したような場合にライセンシーが負う責任について、不法行為準拠法と契約準拠法との適応問題を回避しうるという点で有用である。当事者の共通常居所地法への連結も許容する見解<sup>70</sup>があるが、当事者の常居所地が特許権侵害で果たす役割や、特許権侵害については原則的に権利の登録国法が適用されることの予測を当事者が有していると考えられることに鑑みれば、疑問なしとしない（立法提案等においても、当事者の共通本国法や共通常居所地法への連結はみられない）。また、ライセンス契約がある場合も、契約の内容と問題となっている権利侵害との関係が希薄である等、附従連結しない方が妥当な場合もありえよう<sup>71</sup>。当事者の予測可能性も考慮し、特許権侵害については、20 条による準拠法変更は、権利侵害と直接的な関係のあるライセンス契約がある場合に限定するべきではなからうか。20 条で挙げられている考慮要素は例示にすぎないので、裁判所の裁量により柔軟な判断をすることは——準拠法変更はないとの結論も含めて——可能である。上記のような制限的な解釈は、20 条

の裁量的判断の枠内で十分許容されるものであろう。

また、通則法 20 条は、いわゆるユビキタス侵害の準拠法を探求する上でも有用であると述べられることがある<sup>72</sup>。思うに、インターネット上の行為が特定の国（の知的財産権）に向けられていると言えるかの判断は、そもそも 20 条に依拠するまでもなく、17 条の結果発生地の解釈によって処理できるものであろう<sup>73</sup>。問題は、複数国で同時発生的に権利侵害が起きている場合に、権利の数だけ別個の侵害があると見て、個別に準拠法を適用する（いわゆる「モザイク理論」的構成）のではなく、提案されているように（ALI 原則 321 条、透明化案 302 条、早稲田案 306 条、CLIP 原則 3:603 条）、全体として単一の準拠法を適用する（しかも、救済のみならず、権利の存否や侵害の成否等の権利自体の問題も含めて適用する<sup>74</sup>）という構成を採りうるかである。特に、複数国の権利が常に並存している著作権の侵害については、モザイク的アプローチは現実的ではなく、このような単一の法による規律を志向する意義は存在するであろう。しかしながら、不法行為準拠法の適用はいわゆる属地主義原則の制約を受け、領域外の行為に対する請求は認められないとカードリーダー事件最判で判示されたことや（なお、差止請求についての登録国法の適用についても、属地主義を根拠に結論的には同様に処理されている）、不法行為準拠法の如何に関わらず侵害成否の問題はそれぞれの権利自体の準拠法に委ねられると考えられることに鑑みれば、上記のような単一の法による規律というアプローチを不法行為準拠法の枠内で採ることは、20 条の解釈論としても困難であるように思われる（20 条により定まる準拠法も、17 条の準拠法と送致範囲が異なるわけではないので、問題は残されたままであろう）。特許権侵害や著作権侵害

（の、少なくとも損害賠償請求）を不法行為の問題と法性決定するとしても、ユビキタス侵害はその射程外の問題として、別途条理により独自のルールを構築することが望ましいように思われる。

次に、通則法 21 条の当事者自治について、これも各立法提案がすべて導入を提案するところであり（ALI 原則 302 条 1 項、透明化案 304 条 1 項、早稲田案 302 条 1 項、CLIP 原則 3:606 条）、救済についてであれば、特許権侵害について適用を排斥する理由は見いだせない。法選択の効力が当事者間にとどまるという点に鑑みれば、むしろ 20 条よりも積極的に適用する余地が存在すると思われる<sup>75</sup>。たとえば、同一当事者間で複数国の特許権侵害が問題になっている場合に、損害賠償額の算定基準といった点について準拠法を合意できれば、外国法調査や準拠法適用コストの低減に寄与するであろう。

以上に示すように、通則法 20 条及び 21 条は、不法行為準拠法の射程から権利侵害の成否の問題が除外されうると考えられるために、登録国法と異なる法が準拠法となっても問題を生ぜしめないという点で、特許権侵害についても適用を肯定する余地があり、他方、とくに権利侵害に対する救済の場面において、適用する実際的な意義もあると考えられる。

しかしながら、特許権侵害に基づく損害賠償請求を不法行為の問題と法性決定して、通則法 20・21 条を適用することに、課題が存在しない訳ではない。第一には、差止請求の準拠法との関係が挙げられるが、これについては次節(2)で検討する。第二に、20 条・21 条によって定まる準拠法は、本来的には不法行為の成立・効力全般につき適用される準拠法であって、権利侵害の効果（救済）のみに適用される準拠法ではないという点がある。このことにより惹起される問題がないか、今後一

層検証される必要があるように思われる<sup>76</sup>。理論的な整理が困難であれば、不法行為の単位法律関係から知的財産権侵害を除外し、侵害の効果（救済）のみについて20条・21条を類推適用するとの可能性も、一考の余地があるように思われる<sup>77</sup>。

## (2) 損害賠償請求と差止・廃棄請求の一体的連結

前節で示した通り、通則法下において、特許権侵害（に基づく損害賠償請求）についても20条・21条が適用（又は類推適用）されると考えることは可能であり、また実際に適用する意義もあると考えられる。

他方、損害賠償請求について20条・21条を適用するとなると、カードリーダー最判の二分論と法性決定の下では、常に登録国法が準拠法となる差止請求と、準拠法が異なる場合が生じることとなる。この結果、解決困難な適応問題が発生しかねないとして、20条・21条の適用排除を唱える見解や、20条・21条の適用を肯定しつつも両者を一体的に不法行為の問題と法性決定すべきと唱える見解があることは、すでに見たとおりである（3. (2) 参照）。

両請求の準拠法が異なることで、実際にいかなる適応問題が生じると考えられるのであろうか。これについては、当該問題に言及する文献においても、具体化されていないことがほとんどである。そこで想定されているものとして一つ考えられるのは、権利侵害の成否についての法的評価が両準拠法で異なることに対する危惧であろう。しかし、前節において検討したとおり、不法行為準拠法の送致範囲からは、特許権の有効性や保護範囲と同じく権利侵害の問題は除外され、侵害成否の問題はいずれにせよ登録国法によらしめられると考えることが可能であるため、損害賠償請求を不法行

為の問題と法性決定し、両請求の準拠法が異なっても、この点は問題にならないと考えることができる<sup>78</sup>。

他方、侵害の効果すなわち救済の場面では、特許権侵害に対する救済としての差止と損害賠償は一体的に、調和するように制度設計されていることが多いため、準拠法が別となることで、その調和が崩れる（過度の保護や過小の保護が生じる）可能性が指摘されている<sup>79</sup>。確かに、特許権侵害に対する損害賠償や差止等の各種の救済方法は、その要件や内容は法制によって異なっているものの、一国の法体系の中では、相互に補完し合うようにトータルバランスを考えて規定されていることが多い<sup>80</sup>。準拠法が異なれば、救済間の補完関係は分断され、適応問題が容易に発生するであろう。事後的に調整可能な場合もあろうが、適応問題の生じやすい関連性のある問題は同じ準拠法によらしめられるような立法をすべきとの要請がある<sup>81</sup>ことに鑑みれば、両請求を合わせて単一の単位法律関係とする方向に傾く<sup>82</sup>。となれば、第一に検討されるのは、法例の時代から主張されてきた、差止請求を損害賠償請求と共に不法行為の問題と見るとの法性決定であろう。この場合は差止請求も合わせて20条・21条の適用を許容することになる。他方、差止請求については準拠法変更が認められないと考えるならば、第二の可能性として、損害賠償請求についても、差止請求に引きずられる形で、20条・21条の適用を否定する（不法行為とは法性決定しない）という選択肢が考えられる（むろん、適応問題発生の可能性を認識しつつも、両請求の単位法律関係を別とする——つまりは、カードリーダー事件最判の法性決定を通則法下でも維持する——という第三の選択肢も、理論的には採りえないわけではない）。

差止・廃棄請求については準拠法変更不可と考

えるべき理由はあるであろうか。各種立法提案はこの点、差止のみについて当事者自治や附従連結を制限することはしていない。他方、スイス法では当事者による法選択が認められるのは金銭賠償に限られる（差止・廃棄請求は、知的財産権の核心部分であるとして、法選択は認められず、保護国法に委ねられる）との学説がある（4. (1) (ii) 参照）。私見としても、これらの議論を参考に、外国法（承認国からみて）に基づいた差止命令が承認・執行されない可能性も考慮したうえで、差止請求についてはもっぱら保護国法が適用され、損害賠償請求とは異なって準拠法変更は認められないと試みに論じたことがある<sup>83, 84</sup>。

まず、通則法 21 条に基づき当事者が準拠法を選択する場合に、その対象から差止のみ除外する理由は見出しにくい。承認執行されない可能性があるといったことも納得の上で当事者が準拠法変更を望むのであれば、あえてそれを否定する必要性はないように思われる。損害賠償のみについて準拠法合意したいという場合もありえようが、これは 21 条で分割指定を認めれば足りることであり<sup>85</sup>、やはり差止を法選択の対象から除外する理由とはならないであろう。

20 条の場合は、当事者の意思とは関わりなく準拠法が変更されるため、当事者の利害も 21 条による準拠法変更と比べて対立していることが多いと考えられ、差止等の準拠法に関する当事者の予見を害しないかどうか、21 条よりも慎重な判断が必要である。しかし、前節 (1) において提案したように、20 条による準拠法変更はごく例外的な場合、すなわち権利侵害と直接的に関係するライセンス契約等が存在している場合に限定するとすれば、準拠法に関する当事者の予見も害されることはないように思われる。

以上に示したように、差止等についてのみ、常

に登録国法によらなければならないと考える必然性が見出されない（換言すれば、20 条・21 条の適用を肯定する余地がある）のであれば、適応問題の発生を未然に防ぐためにも、差止請求と損害賠償請求を合わせて、不法行為の問題と法性決定すれば足りるであろう。なお、実務では依然としてカードリーダー事件最判の二分論が維持されていることに鑑みると、単位法律関係の区別はそのままに、差止等については 20 条・21 条を類推適用するという構成も考えられないわけではない。しかしながら、このような類推適用構成の主眼が両請求の準拠法を一致させることにあるのであれば、単位法律関係を分断する合理的理由は全くもって失われることになるろう。

付言すれば、ユビキタス侵害について、私見では通則法の不法行為準拠法の枠外で単一の法による規律を志向すべきであるが、この場合こそ、差止請求＝登録国法との発想（ひいては、属地主義の原則）を克服する必要がある。一の行為を引き金として同時発生的に複数国で発生している権利侵害について、権利単位で差止の可否を考えるのは無意味である。差止を認容するかどうかも含めて、権利侵害のあらゆる側面につき適用される単一の法が探求されるべきであろう。ただし、このようなアプローチを通則法の解釈論として採用するためには、属地主義の原則との関係の整理を含めた、一層の検討が必要であるように思われる。

## 6. おわりに

「法の適用に関する通則法」が、不法行為準拠法に関する抵触規則につき導入した 2 つの例外規定——当事者の関係性等に照らし、より密接な関係のある地の法を探求する 20 条と、当事者による法選択を認める 21 条——は、特許権侵害（とりわけ、権利侵害に基づく損害賠償請求）を、不法行

為の単位法律関係から除外すべきかとの議論を呼び起こした。本稿は、上記の議論に対し、結論として、特許権侵害に基づく損害賠償請求についても通則法 20 条・21 条を適用する余地があると主張するものであり、また合わせて、差止請求についても同じく不法行為の問題と法性決定することを（換言すれば、20 条・21 条の適用を肯定することを）提案するものである。

本稿における議論と結論は、商標権など、登録型の知的財産権の侵害については、同様に妥当するものと思われる。他方において、著作権侵害に関しては、困難な道程が予想される——従来の裁判例は、著作権侵害に基づく差止請求はベルヌ条約 5 条 2 項にいう「救済の方法」に該当すると考えてきたが、条約に反する解釈を採用することは困難である以上、特許権侵害に比して、法廷地国際私法が採りうる選択肢の幅は格段に狭くなるをえない。差止請求については今後もベルヌ条約に基づいた準拠法決定が維持されるであろう中、果たして、損害賠償請求についてのみ通則法 20 条・21 条を適用し、適応問題が発生する可能性を甘受しつつも、準拠法変更を認めるといった解釈は許容されるであろうか。また、著作権侵害についてはとりわけ、ユビキタス侵害に対応するルール構築が急務である。これについてもベルヌ条約や属地主義の原則とどのように整合させるかが課題となろう。本稿が、これらの発展的議論の土台を提供するものとなれば幸いである。

注)

<sup>1</sup> 第一審東京地判平成11年4月22日（民集56巻7号1575頁，判時1691号131頁），控訴審東京高判平成12年1月27日（民集56巻7号1600頁，判時1711号131頁），上告審最判平成14年9月26日（民集56巻7号1551頁，判時1802号19頁）。

<sup>2</sup> 法務省民事局参事官室「国際私法の現代化に関する要

綱中間試案補足説明」90頁以下（別冊NBL編集部編『法の適用に関する通則法関係資料と解説』別冊NBL110号〔2006〕201頁以下）。

<sup>3</sup> 小出邦夫『一問一答 新しい国際私法 法の適用に関する通則法の解説』（商事法務，2006）114頁，同『逐条解説 法の適用に関する通則法』（商事法務，2009）229-230頁。

<sup>4</sup> 属地主義に関する理論的考察を試みたものとして，拙稿「いわゆる『知的財産法における属地主義』の多義性とその妥当性」国際私法年報9号（2007）226頁以下。このほかにも，属地主義の原則については多数の優れた先行研究がある（上掲拙稿論文注3参照）。木棚照一『国際知的財産法』（日本評論社，2009）227頁以下，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（2004）17頁以下，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（2001）1頁等。

<sup>5</sup> 東京地判昭和28年6月12日判決（下民集4巻6号847頁）。

<sup>6</sup> 代表的なものとして，職務発明の対価に関する最判平成18年10月17日（日立職務発明事件，民集60巻8号2853号，判時1951号35頁），著作権侵害に関する東京地判平成16年5月31日（「XO醬男と杏仁女」事件，判時1936号140頁。控訴審東京高判平成16年12月9日〔平成16年（ネ）第3656号〕でも判旨維持），著作権の譲渡に関する東京高判平成15年5月28日（ダリ事件，判時1831号135号）等がある。このほか，法例下での国際的な知的財産権紛争に関する裁判例の動向については，拙稿「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（2008）31頁以下参照。

<sup>7</sup> BBS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，判時1612号3頁〕）。

<sup>8</sup> なお，結論的には，属地主義を採用する日本法の内容に照らして，差止については法例33条の公序により，損害賠償請求については日本法の累積適用を求める法例11条2項により，いずれの請求も棄却されている。

<sup>9</sup> 高部眞規子・最高裁判所判例解説民事編平成14年度（下）716頁以下。

<sup>10</sup> 木棚照一「判批」発明100巻6号（2003）100頁以下，同「判批」民商法雑誌129巻1号（2003）118頁以下，樋爪誠「判批」L&T18号（2003）38頁以下，渡辺惺之「判批」リマークス28（2004上）157頁，石黒一憲「判批」特許判例百選（第3版，2004）215頁，西谷祐子「判批」国際私法判例百選（新法対応補正版，2007）75頁等。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『現代企業法学の研究』（信山社，2001）580-581頁は，二分論に合理的な理由はないとして，両準拠法の本一化を主張しつつ，特許権の効力の問題とするか法例11条の問題とするかの主たる違いは法例11条2項・3項の適用を甘受するか否かであると述べる。

<sup>11</sup> 山田鎌一『国際私法』（第3版，有斐閣，2004）391頁。

<sup>12</sup> 道垣内正人「判批」H14重判解（2003）279-280頁，横溝・前掲注4・26頁以下等。

<sup>13</sup> 茶園成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年報6号（2004）46頁。

- <sup>14</sup> この点は、満州特許事件（前掲注5）の他、著作権侵害の事例においても同様である。なお、著作権侵害の場合は、権利侵害に基づく損害賠償請求については法例11条の適用される不法行為の問題と法性決定する一方で、差止請求については、ベルヌ条約5条2項により「保護が要求される同盟国の法令」が準拠法となるとの判例法理が確立している（東京地判平成16年5月31日及び控訴審東京高判平成16年12月9日「XO醬男と杏仁女」事件〔前掲注6〕等参照）。
- <sup>15</sup> ただし、カードリーダー事件控訴審判決においては、損害賠償請求につき行動地として日本法が準拠法とされており、差止＝登録国法との最高裁の解釈を当てはめれば、両請求の準拠法は異なることとなった。
- <sup>16</sup> 櫻田嘉章・道垣内正人（編）『注釈国際私法（第1巻）』（有斐閣，2011。以下「注釈」として引用）628頁以下及び644頁以下（道垣内正人）参照。
- <sup>17</sup> 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』（第2版，金融財政事情研究会，2012）286-287頁，島並良「判批」国際私法判例百選（第2版，2012）105頁。
- <sup>18</sup> 注釈・前掲注16・526頁（神前禎）。
- <sup>19</sup> 道垣内正人「特許権をめぐる国際私法上の問題」知財管理60巻6号（2010）887頁，河野俊行（編）『知的財産権と涉外民事訴訟』（弘文堂，2010）307頁（小島立）。また、著作権侵害に基づく損害賠償請求に関する指摘であるが，道垣内正人「判批」L&T56号（2012）62-63頁。
- <sup>20</sup> 横溝大「判批」特許判例百選（第4版，2012）201頁（ただし，21条との関係のみに言及するものである）。
- <sup>21</sup> 21条について，Toshiyuki Kono (ed), *Intellectual Property and Private International Law, Comparative Perspectives*, Hart Publishing, 2012, p 784 (Yokomizo)。
- <sup>22</sup> 神前禎『解説 法の適用に関する通則法—新しい国際私法』（弘文堂，2006）123頁，松岡博（編）『国際関係私法入門』（第3版，有斐閣，2012）126頁等。
- <sup>23</sup> 道垣内・前掲注19（知財管理）887頁。ただし，同著者は，著作権侵害に関しては，20条・21条の適用に対して否定的な立場を採る（損害賠償請求のみについて準拠法変更が可能となることには違和感があるとの観点から，差止請求と合わせてベルヌ条約5条2項により保護国法を適用すべきであるとする）。道垣内・前掲注19（L&T）62頁以下。
- <sup>24</sup> 高桑昭『国際商取引法』（第3版，有斐閣，2011）267頁。
- <sup>25</sup> 横山潤『国際私法』（三省堂，2012）217-218頁。ただし，差止・廃棄請求との関係は述べられていない。
- <sup>26</sup> ひいては，不法行為と法性決定しない可能性についても言及する。注釈・前掲注16・524頁（竹下啓介）。
- <sup>27</sup> 注釈・前掲注16・455頁（西谷祐子），木棚照一（編著）『知的財産の国際私法原則研究—東アジアからの日韓共同提案—（早稲田大学比較法研究所叢書40）』（成文堂，2012）449頁（野村美明。著作権侵害について指摘した問題に言及しつつ述べる。442頁・458頁も参照）等。
- <sup>28</sup> 特許侵害事件では，特定国で登録された特許権に基づき，当該国における行為や当該国に向けられた行為の侵害責任が問われるという場合がほとんどであることに鑑みれば，多くのケースでは，不法行為準拠法すなわち結果発生地法は権利の登録国法（＝差止・廃棄請求の準拠法）と一致するであろう。
- <sup>29</sup> 特許権侵害に基づく差止・廃棄請求の準拠法についても，通則法下において，新たに固有の抵触規定が置かれることはなく，依然として解釈に委ねられている。かつて法性決定の可能性が議論されたこともある物権準拠法に関する規定（法例10条＝通則法13条）など，関係条文にも内容変更はない。以上のことに照らせば，特許権侵害に基づく差止・廃棄請求をめぐる法状況は，法例におけるそれから変更はなく，法例下での議論が，そのまま通則法においても妥当すると言えよう。
- <sup>30</sup> 木棚・前掲注4・248頁以下。
- <sup>31</sup> 木棚・前掲注4・251頁以下。20条による契約準拠法への附従連結は，当事者間に実施許諾契約があり，その契約上の義務に違反した実施などがあった場合には，法性決定の困難を回避することができるという点や，インターネット上の知的財産権侵害の場合に柔軟な準拠法決定が可能となるという点において，むしろ有用であると評価する。また，21条による準拠法変更についても，第三者の権利を害する場合には変更を対抗できないため，格別の不都合は生じないという。
- <sup>32</sup> 西谷・前掲注10・75頁，注釈・前掲注16（西谷祐子）455頁・502頁。なお，後者の文献においては，「一体的に不法行為として性質決定し」つつも，端的に保護国法によるべきであるとされている（455頁）。同様に，木棚編・前掲注27・449頁（野村美明）もまた，以下の様に述べる。「特許権侵害については，条理により，差止止めも損害賠償も特許権侵害に対する救済として，統一的に保護国法または登録地国法によるべきであり，不法行為に関する17条以下の規定や22条の制限規定を適用すべきではない。」
- <sup>33</sup> 特許権侵害そのものではないが，特許権の共有持分権及び同権利の法定果実としての実施許諾料取得権を侵害したとして損害賠償が求められた事例として，東京地判平成25年2月27日（平成23年（ワ）第23673号）がある。また，商標権侵害の例として，東京地判平成23年3月25日（平成20年（ワ）27220号）がある（いずれの事案においても，通則法17条のみを適用する）。なお，後者においては，「不法行為に関する法例と法の適用に関する通則法の定めはほぼ同様のもの」との説示部分がある。
- <sup>34</sup> 判タ1390号81頁。
- <sup>35</sup> 例として，東京地判平成21年11月26日（平成20年（ワ）第31480号），東京地判平成23年3月2日（平成19年（ワ）31965号）及びその控訴審判決たる知財高判平成23年11月28日（平成23年（ネ）10033号），東京地判平成24年7月11日（平成22年（ワ）44305号，判タ1388号334頁），東京地判平成24年12月21日（平成23年（ワ）32584号），東京地判平成25年3月25日（平成24年（ワ）4746号）及びその控訴審判決たる知財高判平成25年9月10日（平成25年（ネ）10039号），東京地判平成25年5月17日（平成25年（ワ）1918号，判タ1395号319頁）等。
- <sup>36</sup> 注14参照。

- <sup>37</sup> 知的財産権侵害以外の事案において、20条を適用して不法行為準拠法を決定した事例は存在する。東京地判平成22年1月29日(判タ1334号223頁)、知財高決平成21年12月15日(平成21年(ラ)第10006号)等。
- <sup>38</sup> 保護国法又は利用行為地法若しくは侵害行為地法によると規定する立法例として、2010年中国国際私法(涉外民事関係法律適用法)50条、2001年韓国国際私法24条、2004年ベルギー国際私法93条1項、1995年イタリア国際私法24条、1978年オーストリア国際私法34条1項等。知的財産権紛争の国際裁判管轄・準拠法・外国判決の承認執行に関する最新の比較法研究として、Kono, *supra note* 21.がある。
- <sup>39</sup> Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), O.J. 31.7.2007, L 199/40.
- <sup>40</sup> Kono, *supra note* 21, p 151 (Kono/Jurčys); James J. Fawcett and Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 2011, n 15.30 at pp 810-811.
- <sup>41</sup> Fawcett/Torremans, *supra note* 40, n 15.18 at p 804; Matthias Leistner, *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Arising from an Infringement of National or Community IP Rights*, in: Stefan Leible and Ansgar Ohly (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, pp 105-107 and p 113; Peter Huber (ed.), *Rome II Regulation Pocket Commentary*, Sellier European law publishers, 2011, Art. 8, para. 41 at p 249 (Ilmer).
- <sup>42</sup> Marta Pertegás Sender, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, 2002, n 5.98 at pp 237-238; European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press, 2013, 3.606.N04 at pp 344-345. 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)227頁(樋爪誠)。また、一般不法行為の準拠法に関して、不法行為から生ずる請求につき、当事者の法選択がない場合の準拠法として、共通常居所地法・不法行為地法・当事者間にある法律関係の準拠法という段階的連結を定める133条が適用されると説明する文献がある。Kono, *supra note* 21, pp 1053-1054 (Charbon/Sidler)
- <sup>43</sup> 中国国際私法(涉外民事関係法律適用法, 2010)50条は、スイス法と同様に、当事者による事後的な法廷地法の選択を認めている。
- <sup>44</sup> Pertegás Sender, *supra note* 42, n 5.98 at pp 237-238.
- <sup>45</sup> The American Law Institute (ALI), *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, American Law Institute Publishers, 2008. 河野編・前掲注19に、条文案の邦訳(10頁以下)と、その日本語解説(86頁以下)が収録されている。
- <sup>46</sup> 河野編・前掲注19参照。なお、筆者も当該プロジェクトのメンバーとして参加した。
- <sup>47</sup> 木棚編・前掲注27参照。
- <sup>48</sup> CLIP, *supra note* 42. なお、河野編・前掲注19の中に、CLIP原則の第2次案の邦訳(32頁以下)と、その日本語解説(108頁以下)が収録されている。また、CLIP原則の最終案(英文)は、木棚編・前掲注27・499頁以下にも収録がある。
- <sup>49</sup> このALI原則302条は、侵害と救済(infringement and remedies)に限って準拠法選択を認める趣旨であると説明されている。Summary of the presentation given by Rochell Dreyfuss prepared by Frank Beckstein, *The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, in: Leible/Ohly, *supra note* 41, p.25. ここで言う「侵害と救済」が、損害賠償等の救済を指すものか(権利侵害の成否の問題が除外されるものか)は明らかではない。CLIP原則の注釈では、302条の注釈と仮想事例での解説(損害賠償の算定方法についての法選択が例示されている。ALI, *supra note* 45, p 131.)等から、救済に限って法選択を認める趣旨と解されている(CLIP, *supra note* 42, 3:606.N09 at p 345.)。他方、救済に限られない侵害全体について、法選択を認める趣旨と説明する文献もある(Fawcett/Torremans, *supra note* 40, n 18.34 at p 935.)。
- <sup>50</sup> 河野編・前掲注19・287頁(小島立)。
- <sup>51</sup> 河野編・前掲注19・289-293頁(小島立)。
- <sup>52</sup> 河野編・前掲注19・298頁(小島立)。
- <sup>53</sup> 河野編・前掲注19・309頁(小島立)、315-317頁(島並良)。
- <sup>54</sup> 河野編・前掲注19・302頁(小島立)。
- <sup>55</sup> 河野編・前掲注19・303頁(小島立)。
- <sup>56</sup> 木棚編・前掲注27・31-32頁。
- <sup>57</sup> 木棚編・前掲注27・58頁(注34)に、透明化案301条2項と同趣旨の規定とあるので、附従連結は裁判所の裁量的判断によるのではなく、客観的・定型的になされるものと考えられる。
- <sup>58</sup> 注釈において、保護国法とは、登録型の知的財産権に関しては、問題となっている権利の登録国の法と一致する旨説明されている。CLIP, *supra note* 42, 3:102.C09 at p 232.
- <sup>59</sup> 3:601条では、保護国法は“the law of each State for which protection is sought.”(下線筆者)との表現となっている。複数国での侵害が同時に問われた場合には、各々の国の法が適用される趣旨である(ただし、3:603条のユビキタス侵害の特則が適用される場合を除く)。CLIP, *supra note* 42, 3:601.C06 at p 303.
- <sup>60</sup> 横山・前掲注25・217-218頁、西谷・前掲注10・75頁、注釈・前掲注16・455頁(西谷祐子)。ただし、最後の文献は、ALI原則・CLIP原則等を参考に、インターネットによる知的財産権侵害については、20条を類推適用して最密接関係地法を導く可能性についても言及する(456頁)。また、侵害成否の問題には言及しないが、高桑・前掲注24・267頁も同趣旨の見解と考えられる(注24に対応する本文参照)。
- <sup>61</sup> 道垣内・前掲注19・887頁。
- <sup>62</sup> 注49参照。

<sup>63</sup> これは結局のところ、知的財産権の関わる問題はその領域について保護が要求される国の法によるという、いわゆる保護国法主義（属地主義の抵触法的側面）の限界画定の問題である。そうすると、その根拠を何にみるかによって評価は変わりうるということになる。

保護国法主義の根拠については、従来から、知的財産関連条約の不文の前提であるとする立場、独立の原則や内国民待遇の原則といった条約の個別規定に根拠を見出す立場、権利の無体財産としての性質から演繹する立場など、様々な議論がある（木棚・前掲注4・227頁以下、拙稿・前掲注4・226頁以下参照）。

私見によれば、各国が自国法のみに基づいて自国領域内における知的財産の保護、すなわち権利の付与行為を行ってきたがために、権利の成立・存否・保護範囲等と関わる問題については、国際私法による準拠法選択の基本的な前提である内外法の互換性が存在しない（それゆえに、国際私法が保護国法以外の法を準拠法として選択・適用するという余地が存在しない）という点に、保護国法主義の根拠と限界を見出すべきである（拙稿・同240頁以下）。権利侵害の成否は権利の存否や保護範囲と表裏一体の問題であると考えられる以上、もっぱら権利を成立せしめた法（特許権については登録国法）によると考えざるをえないが、いったん侵害が認定された後の救済に関しては、権利の成立等と不可分の問題とまでは言えないため、侵害の成否と同様に考えるべき必然性は見出されない（拙稿・同260頁以下）。したがって結論的には、立法提案等と同じく、侵害の効果（救済）に関しては、登録国法以外の法を法廷地国際私法の立場から自由に選択・適用する余地が残されていると考えられる。

<sup>64</sup> 溜池良夫『国際私法講義』（第3版、有斐閣、2005）397頁。同旨、山田・前掲注11・362頁。

<sup>65</sup> 注釈・前掲注16・644頁（道垣内正人）、木棚・前掲注4・244頁以下（特に249頁）、櫻田嘉章『国際私法』（第6版、有斐閣、2012）255頁以下。

<sup>66</sup> 注釈・前掲注16・457頁（西谷祐子）。

<sup>67</sup> 横溝大「国境を越える不法行為への対応」ジュリスト1232号（2002）135頁は、差止請求に関する法規や特許権の効力に関する法規を公権力性の高い「強行的適用法規」と捉えるため、外国特許権に基づく差止請求は認められないとしつつ、損害賠償請求について以下のように述べる。「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。」

<sup>68</sup> この点の解釈については、涉外判例研究会での議論より示唆を受けた。ここに記して感謝の意を表したい。

<sup>69</sup> 河野編・前掲注19・297頁（小島立）、木棚編・前掲注27・37頁。また、通則法の解釈論として、木棚・前掲注4・251頁。CLIP原則は、契約準拠法が選択されている場合は、当該法に委ねる方が適切であると説明する。

CLIP, *supra note* 42, 3:606.C07 at p 343.

<sup>70</sup> 木棚・前掲注4・251頁。

<sup>71</sup> 透明化案（301条2項）及び早稲田案（307条）は定型的に契約準拠法へ附従連結させるが、このような場合に附従連結を否定する余地のあるCLIP原則（3:606条2項b号。CLIP, *supra note* 42, 3:606.C09 and Illustration 1 at p 343.）の方が、より密接な関連性ある準拠法の探求を可能にし、また20条の構造にも合致するアプローチであるように思われる。

<sup>72</sup> 木棚・前掲注4・251頁。また、知的財産権侵害を不法行為の単位法律関係から除外した上で、20条の類推適用を唱える見解として、注釈・前掲注16・456頁（西谷祐子）。

<sup>73</sup> 管轄についてであるが、インターネット上の行為（ウェブサイトへの被疑侵害物件の掲載）につき、様々な事情を総合考慮して不法行為地管轄を認定した事例が存在する。知財高判平成22年9月15日（判タ1340号265頁。本件評釈として、拙稿・特許研究52号〔2011〕45頁及び国際私法判例百選〔第2版、2012〕194頁）。もっとも、準拠法が定まった後の適用の場面において、インターネット上の行為が属地主義との関係でどのように評価されることになるのか（国内における行為と評価できるか等）は、別途検討を要するとされる可能性は存在する。

<sup>74</sup> 各立法提案がこのようなアプローチを採用していることは明らかである。ALI原則・早稲田案・CLIP原則は、権利自体の問題（存否、効力、保護期間、侵害の成否等）がユビキタス侵害の準拠法の射程に含まれることを条文で明確に規定している。透明化案も、302条を権利自体の準拠法について定めた305条の例外と位置づける（河野編・前掲注19・318頁〔島並良〕）。

<sup>75</sup> 同旨、木棚・前掲注4・251頁以下。

<sup>76</sup> 20条・21条によって定まる準拠法は、権利侵害に対する救済（不法行為の効力）のみならず、不法行為の成立（違法性の先決問題として処理される問題を除く）についても適用される。このため、権利侵害の成否と、権利侵害に基づく損害賠償責任の成立を判断する準拠法が異なることで、適応問題が生じることもあるように思われる。

たとえば、日本特許権の侵害に基づく損害賠償請求について、（通則法20条又は21条によって）故意・過失を要件とするとある外国法が不法行為準拠法とされた場合を考えてみたい。わが国では、特許権侵害に基づく損害賠償請求権について、特許法中にこれを基礎づける規定を有しておらず、一般不法行為に関する民法709条が根拠規定となっているが、特許権侵害については故意・過失を原告が立証するのが困難であるとして、特許法中に過失の推定規定（特許法103条）が置かれている。本文で述べた法性決定を前提とすると、故意・過失の要否は特許権侵害固有の問題ではない以上、過失推定に関する日本特許法103条は適用されない（不法行為準拠法が適用される）ように思われるが、そうすると不法行為準拠法の内容如何によっては、過失の立証が事実上不可能となる場合が生じるように思われる。一種の適応問題であり、事案によっては調整

が必要となろう。

また、通則法22条の特別留保条項の適用についても、留意すべき点があるように思われる。侵害の成否の問題が不法行為準拠法の射程から除外されると考えるならば、22条1項により日本法を累積適用する際にも、かかる事項は日本法の適用範囲から除外されるように思われるが、このような処理は実のところ現行実務と整合しない。たとえば、著作権侵害の例であるが、前掲（注35）知財高判平成23年11月28日（平成23（ネ）10033号）は、「法例11条2項又は通則法22条1項による「不法」とは……同種の権利の侵害が日本法上違法であって不法行為と評価される場合をいうと解釈されること、その意味は、同種の具体的な権利侵害行為が日本法上も違法であるということ」（下線筆者）を言うことと判示しており、明らかにいかなる行為が著作権侵害を構成するかの問題を22条により適用される日本法の送致範囲に含めている。上記解釈を前提とすれば、著作権侵害の成否自体ではなく、著作権侵害が不法行為を構成するか否かが、日本法によっても肯定されれば足りると解すべきであろう。

<sup>77</sup> この場合、通則法22条の特別留保条項の適用はなくなるが、危惧されている懲罰賠償等については、通則法42条の一般留保条項（公序規定）を援用すれば足りるのである。

<sup>78</sup> そもそも、特許権の侵害如何という一つの問題が、異なる二つの準拠法によって評価されるということはない（それは、いわゆる二重の法性決定である）。差止請求と損害賠償請求の単位法律関係を分ける二分論を維持するとしても、理論的には、差止請求の単位法律関係から、権利侵害の成否の問題は除外されると解することとなる（差止請求の問題としてではなく、権利自体の問題として登録国法が適用されることとなる）。

<sup>79</sup> 木棚照一「判批」AIPPI45巻5号（2000）310頁の注4，同・前掲注4・252頁，同・前掲注10（民商法雑誌）118頁及び121頁の注5等。

<sup>80</sup> たとえば、日本法では、差止は客観的な侵害行為があれば原則として認められる（特許法100条）。他方、損害賠償は、填補賠償を前提とした、いわゆる「得べかりし利益」の賠償である。近年、いわゆるパテントトロール対策や、標準技術必須特許のホールドアップ状況への対応等の観点から、差止請求権の行使を一部制限することについての議論があるが（特許庁・特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」（2009）58頁以下，竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト1458号（2013）41頁以下等参照），差止請求権の行使が制限されるとなれば侵害行為は継続するため（裁判所による強制ライセンスの付与に等しい），差止請求権に代わる金銭補償の必要性についても合わせて論じられている（島並良「知的財産権侵害の差止め代わる金銭的救済」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』〔青林書院，2010〕669頁以下参照）。

これに対して米国法上は、特許権侵害に対する救済方法はコモンロー上の救済方法である損害賠償が原則とされており、差止はエクイティ（衡平法）に基づく例外的な救済方法である。差止を命じるかどうかは裁

判所の裁量に委ねられており（米国特許法283条），その判断に当たっては、金銭賠償（懲罰賠償も含む）では損害の救済として不十分であるかを含めた4要素が考慮されるという（eBay Inc v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).）。いずれの法制においても、差止と損害賠償がそれぞれ独立した救済としてあるのではなく、相互に補完し合うものとして存在していると言うことができよう。

<sup>81</sup> 道垣内正人『ポイント国際私法（総論）』（第2版，有斐閣，2007）136頁。

<sup>82</sup> 同旨，木棚・前掲注4・252頁。

<sup>83</sup> 拙稿・前掲注4・262頁以下。このときは、損害賠償請求との一体的規律が望ましいとの観点から、損害賠償請求についての準拠法変更を制限するとの解釈論を提案していた（同283頁の注140参照）。

<sup>84</sup> このほかに、差止に関する規定を国際私法による準拠法選択の対象外である公法的法規と捉える結果、損害賠償請求に関する法規とは異なり、差止に関わる法規は属地的にのみ適用されるとする学説がある（前掲注12で引用した文献のほか，横溝・前掲注67・131頁以下等）。この立場に依拠するならば、準拠法変更は当然に認められないとの帰結が導かれることとなる。

<sup>85</sup> ただし、21条が分割指定を認める趣旨であるかは解釈に委ねられており、通説の立場も明確ではない（注釈・前掲注16・524頁〔竹下啓介〕）。なお、分割指定を認める場合には、結局のところ差止請求と損害賠償請求とで準拠法は異なることとなるが、当事者がかかる状態を希望する以上は許容されるものであろう。ALI原則302条1項と早稲田案302条1項は、明文で紛争の全部又は一部について準拠法合意することを認めている。