

## 10 知的財産紛争を巡る国際的な諸課題に関する調査研究

インターネットの急激な普及に伴い、国境をまたがる、新しい形態の知的財産紛争が増加しつつあり、国際的な知的財産紛争に関する適切な解決ルールの構築が望まれてきている。特に、インターネットを介したサイバースペース上の知的財産紛争の取扱いについては、事例を踏まえた十分な検討が必要とされる。一方、ハーグ国際私法会議においては、国際裁判管轄及び外国判決の承認執行に関する条約案(ハーグ条約案)が検討されているところ、我が国の採るべき対応について検討・提言することが重要な課題となっている。

本調査研究では、このような状況を踏まえ、サイバースペース上の紛争事例を収集整理して検討を加え、ハーグ条約への対応も考慮しながら、サイバースペースにおける新しい知的財産紛争の予防・解決ルールについて調査・分析を行った。

### I サイバースペース上の事例の検討

#### 1 サイバースペース上での国際知的財産紛争

##### (1) 知的財産紛争の特質

知的財産侵害については、一つの加害行為により複数の国々において権利侵害の発生する事態が、他の紛争類型に比べて多いという特質がある。準拠法決定という局面において、知的財産分野では、世界的に、「属地主義」の名の下に、適用されるべき法が各国領域ごとに決められるとの理解が一般的になされている。これは、複数の国にまたがって加害行為や結果発生が生じた場合であっても、準拠法として一つの国の法を採求しようとする、一般不法行為における準拠法選択の手法とは異なる特質である。また、国際裁判管轄の決定という局面においても、知的財産分野では、各国の領域ごとに適用されるべき法に合わせて当該国の裁判所が専属的な管轄を有するということが一般的に理解されてきた。こうした準拠法と国際裁判管轄の一致の要求は、現在は、他の民事の分野において見出すことが難しくなっている。こうした特質は、国際民事紛争処理において、効率的な解決のために、法廷地や準拠法を一本化するということに対して大きな障害になると考えられる。

##### (2) 日米の国際裁判管轄の基本枠組みとサイバースペース上の国際知的財産紛争

###### (i) 米国

サイバースペース上の国際知的財産紛争について、米国における24の判例について検討した結果、インターネット登場以前の判例からは、サイバースペース上の当事者間に直接的な接触がないことが、憲法上の適正手続(due process)のための要件である「最低限の関連(minimum contact)」を認めるに当たって障害となっていない点が確認された。また、通信の利用者が様々な地域に広がっていたとしても、利用者が自州にいること、ネットワークの本拠が自州に所在するといった一事をもって管轄を認めているのではなく、これらは、種々

の要素の一つとして考慮されているにすぎないことが確認された。

インターネット登場後の判例からは、知的財産権に関連した事例から、以下のことが確認された。サイバースペース上での行為それ自身が知的財産権侵害そのものにはなっていない事案では、ウェブサイトが単に自州から閲覧可能というだけでは管轄が認められず、管轄が認められる場合には、それ以外の要素の存在が重要な決め手になっている。しかし、サイバースペース上での行為それ自身が何らかの知的財産権侵害を構成する事案においては、ウェブサイトが閲覧可能であったり、サーバーの所在地のみを理由に、管轄が認められる場合があることが明らかとなった。

###### (ii) 日本

我が国には、米国のようにサイバースペースにおける国際的紛争関連の裁判例の蓄積がなく、米国と同様の事例に即した分析を行うことができない。しかし、最高裁判例により確立している、民事訴訟法の定める土地管轄規定を参考とし、「特段の事情」を考慮して判断するという枠組みを適用すれば、米国における判断と近い判断が出されることが予想される。

##### (3) 日米の法適用の基本枠組みとサイバースペース上の国際知的財産紛争

###### (i) 米国

米国においては、法の達成しようとする目的や政策といった実質法の内容に重点を置いて法の適用関係を決める方法論が採られており、我が国のように伝統的な国際私法の下での法選択システムが守られていない。したがって、関連する要素が複数国にまたがる事案においては、その被害を米国の知的財産権の侵害として扱い、米国の知的財産法を域外適用しようとする傾向がある。

###### (ii) 日本

我が国においては、従来、法適用について、国際私法の準拠法選択システムの枠内で処理されるべき問題として考え

られてきたが、近ごろ、その前提に対する異議が表面化してきている。例えば、特許法を、独禁法や行政法といった「公法」的な規範と同様に扱われるべきものとしてとらえ、日本の特許法も時には領域を超えての域外適用がなされることが許容されるという主張<sup>(\*)</sup>もなされている。

## 2 サイバースペース上の事例の検討について (商標) — 米 国法の観点から —

ここでは、米国法の観点から、本調査研究委員会で提案された仮想事例(日本法人が、日本で登録した商標を自社製品に付して、これをホームページ上で紹介し、これに対し、類似の名称について連邦商標登録を行った米国法人が、商標権侵害を理由に米国裁判所へ訴訟を提起する事例)について、ホームページの使用言語、サーバーの所在地等を考慮して、裁判管轄が認められるか否かについて検討を行う。

### (1) 米 国法における裁判管轄権(jurisdiction)の基本的な考え方

米 国法における裁判管轄権は、「事物管轄権(subject matter jurisdiction)」と「人的管轄権(personal jurisdiction)」の二つの観点から検討される。

米 国法下では、裁判所が裁判を行うには、事物管轄だけではなく、人的管轄権が認められなければならない。通常、人的管轄権は、被告が、法廷地州に住所(domicile)を有するか、「実質的」ないし「継続的かつシステムティック(continuous and systematic)」な活動を法廷地州で行った場合に認められる。この場合の管轄権を「一般管轄権」という。この他の場合であっても、人的管轄権が認められる場合がある。すなわち、連邦憲法上の適正手続の要請を満たすだけのminimum contactが被告と法廷地州との間に存在する場合であり、この場合に行使される管轄権を「特別管轄権」という。サイバースペース関連では、人的管轄権の行使が適正か否か、取り分け、このminimum contactの存否が焦点となることが多い。各州では、このminimum contact理論に基づくロング・アーム法(long arm statute)と呼ばれる法律が制定されている。

### (2) サイバースペース関連事件における米国判例の動向

判例を見る限り、サイバースペース関連事件においては、事物管轄権が問題となることは、まれであるので、以下では、人的管轄権に焦点を当てて、判例の動向を紹介する。

法廷地州に何ら取引拠点を持たず、単にウェブサイトを紹介してビジネスを行っているというだけでは、「実質的」又は「継続的かつシステムティック」な活動を法廷地州において行っているとはいえず、一般管轄権は認められないとするのが判例の一致した態度である。したがって、人的管轄権が認められるか否かは特別管轄権の存否及びその行使の可否に依存する。

サイバースペース関連の米国判例では、特別管轄権の存否の判断に際し、「効果理論」又は「段階的分析」といったテストが度々用いられる。

効果理論(effects doctrine)とは、被告の故意に基づく不法行為が、明白に法廷地をねらったものであり、それが法廷地において原告に損害を与え、かつ、被告は当該損害が発生するであろうことを知っていたことを要求するものである。この理論については、消極的な判決もあり、サイバースペース関連事件への適用が今後どのような展開を見せるかは予測しづらい面がある。

段階的分析(sliding scale analysis)は、専らサイバースペース関連事件において生成されてきた判例法理であり、多くの判例がこれを採用している。この分析においては、対象とするウェブサイトを、以下の三つの類型に分類し、それに基づいて人的管轄権の行使を判断する。

#### ① 明確にinteractiveなウェブサイト

被告のウェブサイトが、それを通じて法廷地で実際にビジネスを行い得ると評価されるものである場合、同サイトはこの類型に該当する。この類型に該当する場合には、人的管轄権の行使が認められる。

#### ② passiveなウェブサイト

単にインターネット・ユーザーがアクセスし得る情報を搭載しているにすぎないウェブサイトがこの類型に該当する。この類型に該当する場合には、人的管轄権の行使は否定される。

#### ③ interactiveなウェブサイト

これは、いわばグレー・ゾーンに該当するウェブサイトである。被告のウェブサイトがこの類型に該当するとされる場合には、人的管轄権行使の是非は、サイトにおけるinteractivityの程度を見て判断される。

### (3) 仮想事例への当てはめ

以上を踏まえて、上述した仮想事例における論点を検討する。まず、単に自社製品をホームページ上で「紹介している」だけでは、そのウェブサイトはpassiveなものと判断され、人的管轄権は認められにくいと考えられる。実際に法廷地州住民と取引を行ったという証拠がない限り、minimum contactはないと判断されよう。次に使用言語に関しては、この点が直接問題とされた事例を見つけることは出来なかった。しかし、日本語のみで書かれているような場合には、米国には、日本語を解する人が少ないため、米国の「法廷地州をねらっている」と判断されない方向に傾くと思われる。サーバーの所在地については、商標権侵害訴訟の場合は、ほとんど結論に関係しないと思われる。

(\*)1 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=設楽編)『現代裁判法大系(26)知的財産権』46頁、60頁以下(新日本法規出版、1999)。

### 3 サイバースペース上で生じる特許権侵害事例 検討のための基礎論

#### (1) ネットワークを介して生じ得る特許権侵害の可能性

##### (i) 日本法の下での検討

我が国特許法の下では、特許発明につき、特許法2条3項に規定される「実施」行為を業として行う行為に対して特許権の排他的効力が及ぶとしている。また、「実施」行為については、発明のカテゴリー別に定められている。「物」の発明については、その物を生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡・貸渡しの申出の各行為を、そして「方法」の発明については、その方法を使用する行為を、それぞれ実施行為として規定している。

このことから、物の発明に係る特許権の効力が及ぶ製品（ここでは、有体物）について、その販売や貸与を目的としてホームページ上で宣伝や受注の申出を行うこと、無料サンプルの提供や試用のための貸出し行為に関連した宣伝や申出を行うことは、「実施」行為と解され得ると考えられる。

特許庁審査基準の下では、コンピュータ・ソフトウェアについては、無体物であっても、「物」の発明として取り扱うとしており、無体物により構成される「物」の発明についてもここで検討を行う。例えば、特許発明に係るソフトウェアの構成要素であるソフトウェア部品を、異なるサーバーからダウンロードして、一つのソフトウェアを構成する行為については、特許発明の「生産」と評価し得る場合がある。また、特許発明に係るソフトウェア製品をネットワーク上で送受信することで提供する行為については、譲渡又は貸渡しと評価されよう。

実施行為が日本国内で行われ、当該行為が完結する場合には、当該日本の特許権の効力が及ぶことについて何ら議論の余地はないが、全部又は一部が日本国外で行われる場合についても日本特許権の効力が及ぶものと評価し得るかは問題となる。

##### (ii) 米国法の下での検討

米国法の下では、特許権の権利内容は特許法154条(a)(1)に規定されており、特許権の侵害に関しては271条(a)に規定されている。

我が国特許法のように、発明のカテゴリーごとに「実施」概念に基づいて効力範囲が定められているのではなく、米国法においては、特許発明一般について、「製造」、「使用」、「販売」、「販売の申出」、「輸入」する行為に対して特許権の効力が及ぶとされている。また、「米国内」と地理的範囲の規定がなされている。

米国法下においては、ネットワークを介した行為として特許権の効力が及ぶものとしては、有体物で実現された特許発明については、「販売の申出」が考えられ、ソフトウェアのような無体物で実現された特許発明については、「製造」、「使用」、「販売」、「販売の申出」、「輸入」のそれぞれの行為であ

ると考えられる。特許権の効力の地理的範囲については、明文上、「米国内」とされており、判例も、原則、これを支持している。

また、ソフトウェア等の無体物についての特許発明の場合、ソフトウェア部品を、インターネットからダウンロードし、組み合わせることにより、特許発明の構成要件を充足するソフトウェアを作成及び使用、販売する場合、それぞれ、「製造」、「使用」、「販売」と解され、また、ネットワークを介して宣伝する行為やダウンロードする行為が、それぞれ「販売の申出」、「輸入」と判断されることもある。

発明の構成要件の全部又は一部が国外で行われる場合については、形式的には米国外で行われるものの、実質的には米国内で行われた場合と何ら変わらない行為が考えられる。このような行為については、米国特許権の効力が及ぶと解される余地はある。

#### (2) ネットワークを構成要素として含む特許権の侵害の可能性

##### (i) 日本法の下での検討

サイバースペースを形成している情報通信ネットワークを構成要件の一部として含む特許発明が考えられる。例えば、ビジネス方法に関する特許で、ユーザー側の処理手段とサーバー側処理手段、両者を結び付ける情報通信ネットワークという構成要件から成っている場合である。

この特許発明の場合、構成要件の一部が日本国外で行われること、行為主体が一部異なることも想定できるので、こうした場合にも特許権侵害行為を構成し得るかが問題となる。国内において完結する行為については、行為主体が同一でない場合であっても、特許権の効力が及ぶとされる場合があると考えられる。さらに、構成要件の一部が異なる行為主体によってなされると同時に、日本国外で行われる場合についてはどうなるであろうか。クレームの構成要件の一部が国外で行われている以上、日本特許権の侵害は成立しないという結論が、日本国内で特許発明の構成要件すべてを実施する場合と実質的には何ら変わらない場合についてまで当てはまるとは断定できないであろう。

##### (ii) 米国の法の下での検討

原則、クレームの構成要件すべてが米国内で行われないと、当該特許権の効力は及ばないと解される。しかし、米国特許法には、特許権侵害行為に関する「積極的誘因行為」(active inducement)について当該特許権を侵害するものとする規定が存在し、この規定については、米国外で行われた行為に対しても効力が及ぶものと解されている。

## II ハーグ条約への対応

### 1 ハーグ条約の経緯と現状

ハーグ国際私法会議は、1893年以来、準拠法及び国際民事手続法についての国際的な統一を目的に活動を続けている国際機関である。現在作成中の「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案」は、1992年の米国提案をきっかけに検討が始まり、2001年6月には第1回外交会議が開催された<sup>(\*)2)</sup>。

#### (1) 現状—対立点打開の方向性

判決の承認執行については、ほぼコンセンサスが得られているが、管轄原因をめぐっては、多くの対立点が存在する。主な問題点は、以下のとおりである。

- (a) 「活動に基づく管轄 (activity-based jurisdiction)」に関するルールをホワイト・リストに載せることができるか否か。
- (b) 「普通裁判籍としての doing business 管轄」、をブラック・リストに載せるか否か。
- (c) 消費者契約及び個別労働契約事件については、7条及び8条と、4条との優劣をどうするか。
- (d) インターネットの扱い。
- (e) 知的財産権訴訟の扱い。特に、外国特許侵害訴訟を登録国の専属管轄とするか否か。
- (f) 他の条約との適用関係をどのように調整するか。

#### (2) 知的財産権訴訟の裁判管轄

第1回外交会議では、特許権について、特許侵害訴訟も登録国の専属管轄とする案(英国)と、特許の有効性等の訴訟は登録国の専属管轄とするが、侵害訴訟は通常の管轄ルールに従えばよいとの提案(スイス)とが対比して議論された。この他、特許の有効性の問題が、ライセンス契約等の他の訴訟の前提問題 (incidental question) として争われた場合の扱い、著作権・著作隣接権について準拠法所属国の専属管轄とすべき旨の提案等についても議論がなされた。

### 2 特許等登録を要する権利の管轄について

#### (1) 産業界から見た特許等登録を要する権利の管轄への対応について

現在交渉が進められているハーグ条約における、特許等登録を要する権利の管轄の扱いに関し、本調査研究委員会に参加した産業界代表の考えを以下に述べる。

##### (i) ハーグ条約における知的財産権管轄に関する基本的な考え方

知的財産法制は、各国における産業政策を反映して制定され、活用されている。各国の知的財産法制には、重要な部分で不統一が多々見受けられる。そこで、知的財産権の管轄

については、一般の不法行為と同じ扱いとするのではなく、独立した条項を設け、以下(ii)～(v)及びII 3(1)のとおりとすることを提案する。

##### (ii) 特許等登録を有する権利に関する管轄と12条6項「前提問題」への対応について

特許等登録を有する知的財産権に関しては、有効性判断、侵害訴訟共に、登録国の専属管轄とすべきである。12条6項の「前提問題」に関しては、次のとおりとする必要があると考える。①案:12条6項「前提問題」はすべて削除すべきである(共通意見)。②案:仮に①案が採用されない場合には、少なくとも「前提問題」の定義を明確にするために、同項の対象を「ライセンス契約若しくは権利譲渡契約」に限定すべきである(一部意見)。

##### (iii) サイバースペース上の知的財産権の取扱いについて

インターネット等を介して生ずる問題に関しては、今後の継続検討課題とし、ハーグ条約の対象からは除外すべきである。

##### (iv) 支店を理由とする管轄(9条)について

支店を理由とする管轄は知的財産権には適用されないことを明記すべきである。

##### (v) その他留意点

専属管轄の規定は、ハーグ条約締約国以外の国との関係において効力を生じない旨、条約案に適切な変更を加える必要がある。

#### (2) 特許等登録を要する知的財産権に関する訴訟の国際裁判管轄

##### (i) 我が国における国際裁判管轄についての考え方

これまで、我が国の学説は、特許の付与や有効性に関する訴訟については、登録国の専属管轄を肯定するが、侵害訴訟については、学説、裁判例共に専属管轄を支持してこなかった。このような我が国の立場から、以下、ハーグ条約案について検討する。

##### (ii) 特許権等登録を要する権利の付与、登録有効性に関する訴訟について

ハーグ条約草案12条4項には、選択肢Aとして「特許権及び商標権等の付与、登録、有効性、放棄、取消し又は侵害についての判決を求める手続においては、それらの付与又は登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄を有する」旨提案されている。

##### ① 権利の付与、有効性、放棄、取消しに関する訴訟

権利の付与、有効性、放棄、取消しに関する訴訟を登録国の裁判所の専属管轄とすることについては、問題はなからう。その理由は、特許権等の付与及びその取消し・無効は、特許等を付与した国の行政処分としての性質を有するものと

(\*)2) 詳細は、道垣内正人「裁判管轄等に関する条約採択をめぐる現況---2001年6月の第1回外交会議の結果(上)(下)」ジュリスト1211号80頁、1212号87頁(2001)参照。

解され、訴訟の当事者となるのは、通常は、出願した私人対行政庁という構図になるからである。

## ② 登録に関する訴訟

特許権及び専用実施権や、これらを目的とする質権に関しては、権利が誰に帰属するかを含め、登録を効力発生要件とする。登録に関する訴訟としては、登録に係る権利が譲渡された場合の移転登録手続請求のように、私人対私人の争いとなる場合も考えられる。このような場合には、私法的法律関係というべきであるが、登録手続訴訟が私人対私人の争いとなるにしても、最終的には、登録という国家の行為なくしては権利の実現が不可能であって、登録事務と密接なかわり合いがある。そこで、これらの訴訟についても、登録国の専属管轄を認めることは不合理とはいえないと解することができよう。

### (iii) 特許権等登録を要する権利に基づく侵害訴訟について

産業界を中心に、登録国の専属管轄化に賛成する意見がある。専属管轄化を規定すると、従前の我が国の判例の立場で肯定されていた、普通裁判籍、応訴管轄、合意管轄による管轄も否定されることになる。我が国での裁判権を奪うことに関する理論的根拠が乏しいことに加え、当事者双方にとって不都合な場合が生じる等の理由から、侵害訴訟についての専属管轄化には疑問がある。

### (v) 前提問題について

ハーグ条約案12条6項本文は、「第4項及び第5項は、各項に定める事項の一角が当該項によれば専属的な管轄権を有しない裁判所における手続において前提問題として生ずる場合には適用しない。」旨提案している。ここでいう「前提問題として生ずる場合」については、侵害訴訟及びライセンス紛争における特許無効の抗弁が想定される。特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁については、外国でなされた行政処分の有効無効を判断するのは妥当ではないという考え方と、外国特許の有効性判断を容認する考え方がある。ライセンス料の支払い請求に対し、特許無効の抗弁が出される場合については、これを専属管轄とする根拠は侵害訴訟以上に乏しいと考えられる。

## 3 著作権等登録を要さない権利に関する管轄について

### (1) 産業界から見た著作権等登録を要さない権利に関する管轄への対応について

産業界代表委員の考えを以下に述べる。

著作権等登録を要さない知的財産権(営業秘密、その他不正競争防止法上保護されている知的財産も含む。以下同様。)に関する裁判管轄については、次のとおりとすべきである。①案:有効性判断、侵害訴訟共に、権利の根拠となる法

律の属する国の専属管轄とする(一部意見)。②案:独立の条項を設けた上、有効性判断、侵害訴訟共に、権利の根拠となる法律の属する国、普通裁判籍、応訴・合意管轄とする(一部意見)。

## (2) 著作権法と国際裁判管轄 —理論的観点からみた準備的考察—

従来、知的財産権と国際裁判管轄に関する議論は、工業所有権法(特に特許法)を中心に行われてきた。しかし、インターネット社会においては、著作権法に係る侵害事件が起こる可能性は低くない。そこで、著作権法と国際裁判管轄の問題を特許法との比較という観点から検討しておく必要がある。

### (i) 著作権法の性質

著作権は登録なしに権利が発生するため、登録を要する工業所有権法におけるように「登録国」を論じることができないことが多い。著作権が何らかの形で登録されることもあるが、たまたま登録されたところで、裁判管轄を認めるほどの意味は有していないと考えられる。著作権について何らかの登録機関があったとしても、著作権は登録なしに発生するため、登録機関は著作権の存否について把握していない。さらに、「国家行為により付与される」という前提が採りにくい。このような観点から、著作権訴訟について専属管轄を採用する場合、その論拠は乏しいということになる。

著作権法は、無審査主義を採用している。これは、無方式主義を採用している以上、避けられない。著作権侵害訴訟において、著作権の存否や範囲が問題となったとしても、登録機関は何ら回答し得ない。この観点からも著作権訴訟について専属管轄を採用する論拠は乏しいことになる。

### (ii) 検討

工業所有権法と比べて、著作権法においては、著作権訴訟を何らかの国の専属管轄にする論拠が相対的に乏しいことが認められる。

著作権訴訟の裁判管轄について、「権利の根拠となる法律の属する国の専属管轄とする」案がある。この「権利の根拠となる法律の属する国」という文言の意味について、一義的かつ明確な共通理解が確立しているとは思われない。この文言の解釈を明確に示しておくことが望まれる。

## 4 ハーグ条約草案の実務的な観点からの検討

従来、ハーグ条約草案の知的財産に関する規定については、主に理論的見地から論じられてきた。ここでは、具体的な事案を想定して、ハーグ条約草案の検討を行う。

### (1) ソフトウェア特許の保護の動向とハーグ条約草案

経済産業省は、2002年2月、ソフトウェアなどの特許保護を強化するための特許法等の改正案<sup>(\*)</sup>を公表し、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特

(\*) 2002年4月17日法律第24号として公布された。特許庁ホームページ参照。

許権侵害に当たるとを明確化した。この改正案の下では、ソフトウェア特許に関して、フロッピー・ディスク等の媒体を介しての譲渡等ではなく、インターネットを通じて提供された場合でも、侵害行為として捕そくすることができるようになる。

一方、米国においては、我が国の現行法と同じく、ソフトウェア特許の場合、ソフトウェアを無断でフロッピー・ディスク等の媒体に記憶させる行為自体は侵害行為を構成するが、サイバースペースにおいて、特許権の対象であるソフトウェアを無断で配布する行為に関しては、十分な対策が採られているとはいえない。

そのため、米国においては、近時、コンピュータ・プログラムを媒体と切り離して、送信状態のコンピュータ・プログラムをクレームする送信シグナル・クレーム(Propagated Signal Claim)の特許性について、盛んに議論されている。

具体例としては、A computer data signal embodied in a carrier wave comprising: reciting source code. が挙げられる。こうしたクレームが議論されるのは、販売の提供(offer for sale)に該当するとして、送信行為を捕そくする必要があるからである。

典型的な事案として、「Yは、甲国において、Xが特許権を有するソフトウェアを、無断でコピーし、電子掲示板(BBS)にアップロードし、世界各国のXの顧客に格安の値段で販売した。」を採り上げ、Xの救済について考える。

2001年6月の外交会議で提案された、ハーグ条約案12条に関する選択肢A4項によれば、「特許権及び商標権等の付与、登録、有効性、放棄、取消し又は侵害についての判決を求める手続においては、それらの付与又は登録をした締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。」と規定し、特許権侵害に関しては、登録をした締約国の専属管轄となる。

そうすると、この事案の場合には、Xは世界各国の裁判所に侵害訴訟を提起しなければならない。

一方、選択肢B5A項は、「特許権、商標権、意匠権、その他の類似の権利の侵害を目的とする手続については、前項[又は[第3条から第16条まで]の規定]に定める締約国の裁判所が管轄権を有する。」と規定している。この案によれば、第3条の「被告の普通裁判籍」の管轄権を有する裁判所は管轄権を有するので、Xは甲国裁判所において世界各国の特許権侵害を主張して裁判を起こせることになる。

こうした見地からすると、選択肢B5A項の方が、ソフトウェア特許保護の動向に沿っており、妥当な方向性を示しているものと考えられる。

## (2) 登録を求める判決について

上記選択肢A4項に基づいて、次の事案について考える。すなわち、「研究者Aは、数々の発明をB社の在職中に行った。B社は、これら発明に関して、Aを発明者として、日本及び世界各国で特許権を取得した。Aは、B社を退社後、これ

ら発明は、職務発明ではなく、自由発明であるとして、特許権は自己に帰属するとして、返還を求めて提訴した。」という事案である。A4項では、付与又は登録をした締約国の裁判所に専属的な管轄権が認められることから、この事案では、Aは、世界各国の裁判所に提訴する必要が生ずる。

しかしながら、例えば、Aは日本人、Bは日本法人であることを考えると、日本の裁判所で一括して裁判をするのが合理的であると考えられる。また、我が国の判例、実務を前提にすると、この事案は、当事者がすべて日本人、日本法人であれば、日本の裁判所等により、すべて紛争を解決することができる。

したがって、登録を求める手続に関しては、少なくとも専属管轄から外すべきである。

## 5 ハーグ条約草案に表れた若干の知的財産権問題

ここでは、ハーグ条約準備草案に関して、二つの問題、すなわち、知的財産権侵害訴訟の適用除外論と、12条6項に関する問題を採り上げ、検討する。

### (1) 適用除外事項化について

登録を要する知的財産権の侵害訴訟を登録国の専属管轄とすべきか否かは、1999年準備草案以来の争点となっている。結局、専属管轄か通常管轄かのいずれかに固定しようとするのが無理とも考えられる。そこで、この問題を条約の適用対象外の事項とする第三の選択肢が有力に考えられることになる。

#### (i) 特に規定を置かない対応

この条約には、条約が適用される国際訴訟についての積極的な定義がなく、両当事者が同一国内に住所を有する訴訟以外は、条約の締約国のいずれかに当事者の住所やその他の特定の事件要素がある等の制限条件はない。したがって、適用除外規定を置かない限り、両当事者が我が国内に住所を有する訴訟の場合以外には、条約の規定が適用されることになる。何も規定を置かないことは条約の適用を受けないことにはならない。

#### (ii) 適用対象外項目として知的財産権を掲げる方法

「知的財産」を条約の事後的適用範囲から除外し、1条2項に適用範囲除外項目の一つとして規定することが考え得る。

#### (iii) 登録国以外の侵害訴訟管轄をグレイ・リスト化する考え方

条約草案で対立点をなしているのは、侵害事件の管轄に関する問題に限られている。そこで、登録国以外の侵害訴訟管轄の問題だけを条約の外に置き、グレイ・リスト化(17条)する方向は検討の価値があろう。

#### (iv) 登録国の管轄を優先させる方向

侵害訴訟を12条4項の専属的管轄事項には加えないが、

登録国以外の通常管轄国に提起された侵害訴訟は、その後登録国に無効訴訟が提起された場合は、停止しなければならないとする方向も考え得る。

## (2) 12条6項の問題

12条6項として、以下の規定が提案されている。すなわち、「4項及び5項の規定は、同条で定める事項の一つが専属管轄的管轄を有しない裁判所の訴訟において前提問題として生ずる場合には、適用しないものとする。ただし、当該事項に関する判断はその後の訴訟においては、それが同一当事者官の訴訟であっても、拘束力を有さないものとする。裁判所に判決を申し立てられていない事項は裁判のために必要不可欠な判断事項であっても前提事項とする。」との規定である。

この規定の趣旨は、専属管轄規定は、専属管轄事項を前提問題とする通常訴訟における判断を排除しないというものである。この規定については、我が国の法制上、侵害事件に関して裁判所は、特許の有効性について判断できないのに、ハーグ条約下では、外国裁判所であれば侵害訴訟の中で我が国特許権の有効性判断をし得るのかといった疑問が生ずる。

## 6 米国特許商標庁に提出されたパブリック・コメントの分析

米国特許商標庁は、2001年8月に、ハーグ条約草案の知的財産権に関する部分についてパブリック・コメントを募集した<sup>(\*)4</sup>。これにこたえて2002年2月7日までに15件のコメントが寄せられた<sup>(\*)5</sup>。以下では、それらコメントを、法学研究者によるもの、民間企業等によるもの、民間団体等によるものに分けて、分析した結果を紹介する。

### (1) 法学研究者から提出されたコメントについて

Rochelle Dreyfuss教授/Jane Ginsburg教授によるコメント、J.A.L.Sterling教授によるコメント及びDoris Estelle Long教授のコメントを総括し、興味深い点を3点紹介する。

第一に、知的財産法について、各国法の相違が大きいことを根拠として特別なルールが必要だと説く立論が目立った。知的財産権を保護しない国に管轄が認められることへの疑問や、そのような国でなされた判決の承認執行には制限的であるべきであるといった見解がそれである。

第二に、単一の事実関係から、複数国で損害が発生し、あるいは複数の知的財産権が侵害される場合があるとの指摘が目される。前者に関連して、Dreyfuss教授/Ginsburg教授のコメントは、特許関連事件(条約の対象外とする)及び登録の有効性が争われる場合(登録地の専属管轄)を除き、同一の事実関係から生じる紛争を単一の裁判所において一体として判断すべきであるとしている。また、後者について、Long

教授は、何らかの調整が必要であると説き、また、訴訟競合に関する規定についても検討が必要であるとしている。

第三に、登録が管轄の根拠となるとの立場には否定的な見解が目をつけた。Dreyfuss教授/Ginsburg教授は、単一の裁判所における紛争解決を肯定し、登録地ごとの紛争解決を限定的場合にのみ認めている。また、Long教授は著作権のみならず商標についても登録地を管轄決定の基準とすることに疑問を呈し、むしろ、活動を管轄決定の基準とすべきであるとしている。

### (2) 民間企業等から提出されたコメントについて

ベライゾン・コミュニケーション社、AT&Tコーポレーション、AOLタイムワナー・インコーポレーション、モリソン・アンド・フォースター法律事務所の4者よりコメントが寄せられた。ここでは、4者の立場と、共通の見解について紹介する。

#### (i) コメンテーター4者の立場

ベライゾン社、AT&T、AOLは、いずれも世界的なテレコミュニケーションの大企業であり、プロバイダー業務その他インターネット・ビジネスに従事している。モリソン・アンド・フォースター事務所はThe Internet Coalition on Jurisdiction(管轄に関するインターネット連合の要請でコメントを提出している。この連合は上記ベライゾン、AT&T、AOLのほか、Cable & Wire USA、The Computer and Communication Industry Association、The U.S. Internet Industry Association、Yahoo! Inc. からなる組織である。

#### (ii) 共通の見解について

各コメントから認識される共通の見解は、以下のとおりである。

① ハーグ条約案は、電子商取引に関連する不法行為(10条)・消費者による契約(7条)・保全処分(13条)に適用されるべきではない。

② これらの条文を電子商取引・インターネット・ビジネスに適用すると、ウェブサイトは世界中のどの国でもアクセスできるから、不法行為の被害・損害は世界中のどの国でも発生したと主張されることとなり、プロバイダーや電子商取引業者は、世界中のどの国でも訴えられることになる。これは、米国で確立してきた適正手続きの下でのminimum contactの基準が適用されないことを意味する。

③ 電子商取引は、それ自体急速に発展しつつあり、今後どのような法律問題が生じ、それをどのようなルールで解決すべきかは予想がつかない。ハーグ条約案は、こうした電子商取引を想定していないので、ハーグ条約案の確定とその適用は今後のインターネット・ビジネスの発展を阻害するであろう。

④ ハーグ条約案は、ビジネス対ビジネス(B2B)にのみ適用

(\*)4 66 Fed. Reg. 43575.

(\*)5 <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/haguecomments/index.html>.

されるべきであり、ビジネス対消費者(B2C)に適用されるようにドラフトされるべきではない。

### (3) 民間団体等から提出されたコメントについて

コンピュータ及び通信産業協会、フリーソフトウェア財団、米国アーキビスト協会、米国図書館協会、米国国際事業協会、国際商標協会、及びソフトウェア&情報産業協会の7団体よりコメントが寄せられた。ここでは、各団体からのコメントについて注目すべき点を紹介する。

#### (i) コンピュータ及び通信産業協会

ハーグ条約草案の全体についての憂慮を表明し、「米国の国民及び企業に保証されている憲法上の保護を減少させたり、米国の法律制度を揺るがしたりするであろう、いかなる協定も締結すべきではない」と述べている。

#### (ii) フリーソフトウェア財団

ハーグ条約により国際裁判管轄化が認められたならば起こり得る弊害を事例と共に説明し、「頒布者又は送信者が操業する国のみが裁判管轄権を有するべきである」として、専属管轄化を主張している。

#### (iii) 米国アーキビスト協会

米国著作権法が、大陸法的な著作権と違って、著作者人格権を保護しないがゆえにもたらされるメリットを挙げ、ハーグ条約に著作権法に関する事項が含まれると、米国人にとって不利である旨の考えを述べている。

#### (iv) 米国図書館協会

著作権事件を含む知的財産権事件を条約草案の範囲から外すか、あるいは米国の非営利図書館等の公共サービス機関が、現在享受している、憲法に基づく保護から引き続き利益を受けることを確実にするために、必要な文言を採用するように要望している。

#### (v) 米国国際事業協議会

現状では各国の裁判管轄権に対する合意は形成されておらず、ハーグ条約の制定は時期尚早である旨述べている。

#### (vi) 国際商標協会

コメントの対象を専ら商標に限定し、登録の要求の有無を問わず、商標権の侵害及び有効性に関する裁判管轄を専属管轄にすることに賛成する立場を採っている。

#### (vii) ソフトウェア&情報産業協会

ハーグ条約そのものの枠組みには賛同しつつも、ハーグ条約の範囲を企業対企業の環境及び企業関連の側面に影響するものに狭めることを提案している。

(担当:主任研究員 坂下 守)

