

Title	英国における外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄ルール
Author(s)	リベイロ, ジョン
Citation	国際公共政策研究. 12(2) P.241-P.256
Issue Date	2008-03
Text Version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/11094/8679
DOI	
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

英国における外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄ルール

Can English Courts Exercise Adjudicatory Jurisdiction in Cross-Border Patent Infringement Disputes?

ジョン・リベイロ*

John RIBEIRO*

Abstract

In this paper the author discusses whether English courts can exercise adjudicatory jurisdiction in cross-border patent infringement disputes; reviews the application of the jurisdictional rules of Council Regulation 44/2001 (Brussels I Regulation) by exploring application in both patent validity claims and patent infringement claims; analyzes the current position of the English court and that of the European Court of Justice on whether national courts are required to decline jurisdiction when claims of invalidity arise in infringement proceedings; and notes the research and suggestions for amendment of the Brussels I Regulation by the European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP).

キーワード：特許権侵害、国際裁判管轄、無効抗弁、EC法

Keywords : Patent; Infringement; Jurisdiction; Validity; EC Law

* 大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程

第一章 はじめに

英国の法廷において、外国特許権侵害に基づく請求をなしうるのであろうか。この問題には、準拠法決定と国際裁判管轄とが相互依存的に関係している。内国裁判所で外国特許法が準拠法としてまったく適用される可能性がないのならば、そもそも国際裁判管轄を肯定する必要がない。他方で、外国特許権侵害訴訟について国際裁判管轄が肯定される可能性がないのならば、そもそも準拠法決定について考える必要がない。本稿では、外国特許権侵害に焦点を絞りながら、ブリュッセル I 規則に基づいた英国における特許訴訟の国際裁判管轄ルールについて検討していきたい。この試みは、英国の法廷での外国特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の肯定可能性を明らかにすると共に、特許権侵害訴訟について登録国以外の国の国際裁判管轄を肯定しうるという判断を下している日本の最高裁判所の立場¹⁾が世界的にどの位置にあるかを把握する機会になると考えられる。なお、外国特許権侵害訴訟における準拠法決定ルールについては、今後の課題として考えていきたい²⁾。

次章では、日本の文献ではあまり紹介されていないブリュッセル I 規則に基づいた英国における特許訴訟の基本的な国際裁判管轄ルールを紹介する。同規則の適用範囲、地理的範囲、及び英国の国際裁判管轄ルールとの関係を説明した後、特許権の登録や有効性に関する訴訟と特許権侵害訴訟という二種類に分け、それぞれの関係条文及び主たる裁判例を紹介する。特許権侵害訴訟の分析においては、不法行為地管轄、及び併合管轄を中心に検討し、外国特許権侵害訴訟においては、どういった場合に国際裁判管轄が肯定されうのかを明らかにする。

第三章では、外国特許権侵害訴訟において当該特許について無効の抗弁がなされた場合、国際裁判管轄についてどのように判断されるのか（無効抗弁問題）を検討する。ブリュッセル I 規則が適用される侵害訴訟において、被告が当該特許の有効性を問題とする場合に、①当事者間に限って有効性について判断し、管轄原因が英国にあるならば国際裁判管轄が肯定されるべきか（当事者間限定説）、②侵害訴訟と有効性訴訟を分離し、有効性訴訟の結果が出るまで侵害訴訟の手続が中止されるべきか（訴訟分離説）、③有効性に関する訴訟として取り扱い、当該特許の登録国に専属管轄があると国際裁判管轄が否定されるべきか（登録国専属管轄説）、という3つの選択肢があるが、英国裁判所の解釈及び、欧州司法裁判所（ECJ）の解釈には、それら学説から強い批判がなされている。それぞれの見解を説明し、改めて外国特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の今後の肯定可能性について検討する。

1) 代表的な日本裁判例として、〔カードリーダー事件〕最判平成14年9月26日民集56巻7号1551頁、〔サンゴ砂事件〕東京地判平成15年10月16日判タ1151号109頁参照。

2) 外国特許法が準拠法として適用される可能性はあるようである。James J. Fawcett, and Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford Monographs in Private International Law (New York: Oxford University Press, 1998), 612-640; Lawrence Collins, et al., *Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, 13 vol. 2 (Sweet & Maxwell, 2004), pp. 1520-1522.

第二章 ブリュッセル I 規則における特許訴訟の国際裁判管轄

第一節 序説

英国の裁判所においては、①英国の内国国際裁判管轄ルール（伝統的な国際裁判管轄ルールとも呼ばれる）及び、②ECの国際裁判管轄ルール、主に³⁾「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する2000年12月22日の理事会規則（EC）44/2001」（以下は「ブリュッセル I 規則⁴⁾」という。）、という2種類の国際裁判管轄ルールが機能しているので双方について検討する必要がある。

まず前者①英国の内国国際裁判管轄ルールは、後者②ECの国際裁判管轄ルールが適用されない場合にのみ適用される⁵⁾。前者は、対人管轄と対物管轄に大別することができ、対人管轄が英国に認められる場合であっても、訴訟の対象となっている物が英国内に所在しなければ、対物管轄が認められず国際裁判管轄は肯定されない。英国の裁判所は外国知的財産権侵害訴訟において、上記対物的制限により国際裁判管轄を否定してきた。例えば1991年の *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle* 事件では⁶⁾、高等法院が外国知的財産権は外国不動産と類推し（不動産類推説）、「英国裁判所は外国不動産の所有権や権利侵害に関する紛争について国際裁判管轄を有しないというルール（モザンビーク・ルール）は、外国知的財産権の有効性や権利侵害に関する訴訟にも適用すべきである。…外国特許権侵害、商標権、著作権などの知的財産権に関する訴訟は属地性を有しており、その管轄は当該権利の付与国の裁判所に専属的に帰属する」と判断した⁷⁾。つまり、英国の内国ルールが適用された場合、英国の法廷は厳格に特許権の属地的効果に注目し、国際裁判管轄を否定する⁸⁾。なお、*Tyburn Productions* 事件の判決には強い批判がなされているが⁹⁾、これを覆す英国裁判例はないようである。

後者②のブリュッセル I 規則では、前者①と異なり、上記対物的制限がないので、外国特許権侵害訴訟について国際裁判管轄が肯定されうると考えられる。さらに外国特許権が争われる訴訟では英国の内国国際裁判管轄ルールが適用されるケースは少ないということを踏まえ、本稿では国際裁

3) ブリュッセル I 規則以外には、CONVENTION OF 16 SEPTEMBER 1988 ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS（ルガノ条約）がある。ルガノ条約公式報告書の邦訳は、関西国際民事訴訟法研究会「民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決の執行に関するルガノ条約公式報告書（1-13完）」国際商事法務29巻4号-30巻4号（2001-02年）。

4) COUNCIL REGULATION (EC) NO 44/2001 OF 22 DECEMBER 2000 ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS（“BRUSSELS I”）邦訳として、中西康「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する2000年12月22日の理事会規則（EC）44/2001（ブリュッセル I 規則）〔訳〕〔上〕」国際商事法務30巻3号311-318頁（2002年）、同・〔下〕国際商事法務30巻4号465-470頁（2002年）。

5) Fawcett and Torremans 前掲注 (2) p. 3.

6) *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle* [1991] Ch 75.

7) 他には *LA Gear Inc v Gerald Whelan & Sons Ltd* [1991] FSR 670 がある。

8) Dicey and Morris 13 前掲注 (2) vol. 2, p. 1522.

9) 例えば、G.W. Austin, “The Infringement of Foreign Intellectual Property Rights,” *Law Quarterly Review* 113 (1997): 321-40; Niels Holder, “The Enforcement of Intellectual Property Rights in the United Kingdom: Part 1,” *International Company and Commercial Law Review* 13, no. 1 (2002): 30-36; Marta Pertegas Sender, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law* (Oxford Monographs in Private International Law) (Oxford University Press, USA, 2002) p.24-25 がある。

判管轄が肯定されうるブリュッセル I 規則に基づいた EC の国際裁判管轄ルールに絞って検討する。

この検討に入る前に、英国における特許訴訟について、ブリュッセル I 規則がどのような場合に適用されるかを把握するため、同規則の適用範囲及び地理的範囲を明らかにする。まず、ブリュッセル I 規則の条文により、本規則の適用範囲は民事及び商事事件に限定されている¹⁰⁾。同規則の報告書¹¹⁾ や英国の裁判例によれば¹²⁾、特許権の登録や有効性に関する訴え及び特許権侵害訴訟は、民事及び商事事件に該当し、本規則の適用範囲内であることが明らかである。さらに、同規則の地理的範囲は、被告がブリュッセル・ルガノ体制の構成国¹³⁾ の領域内に住所を有している場合に限定されており、原則として被告が構成国の領域内に住所を有しないときは、本規則は適用されず、各構成国裁判所の管轄はその国の法により定められると規定している¹⁴⁾。

第二節 特許権の登録・有効性訴訟

原則として、事件の種類及び内容を問わず、被告の住所地の裁判所に国際裁判管轄が認められているが、構成国の裁判所の専属管轄が認められた場合¹⁵⁾、また構成国の裁判所の管轄を当事者が合意した場合には¹⁶⁾、その裁判所のみが国際裁判管轄を有する。ブリュッセル I 規則 22 条は、被告の住所の如何を問わず¹⁷⁾、専属管轄を有する裁判所を列挙しており、そのなかで、同規則 22 条 4 号（ブリュッセル条約 16 条 4 号）は、「特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の、登録又は有効性に関する事件においては、寄託若しくは登録が申請若しくは受理されたか、又は国際条約の規定に基づき受理されたものとみなされる構成国の裁判所...」が専属管轄を有すると規定している¹⁸⁾。また、同規則 25 条は、「主として (principally concerned with)¹⁹⁾」他国の裁判所が専属管轄を有する事件についての訴えが提起されたときには、国内の裁

10) ブリュッセル I 規則 § 1 (1) - 「本規則は、裁判所の種類にかかわらず、民事及び商事事件に適用される。特に、租税、関税その他行政に関する事件には、これを適用しない。」

11) Jenard Report, [1979] OJ C59, p. 36. 邦訳として、関西国際民事訴訟法研究会「民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決の執行に関するブラッセル条約公式報告書 (全訳)」国際商事法務通巻 445-478 号 (1999 年-2002 年)。

12) 特許権侵害は民事及び商事的なものであると確定した裁判例として、Pearce v Ove Arup Partnership Ltd and Others [1999] FSR 525, Fort Dodge Animal Health Ltd and Others v Akzo Nobel NV and Another [1999] FSR 222 等。

13) ルガノ条約は、ブリュッセル条約とはほぼ同内容を有する併行条約であり、1988 年に欧州共同体の構成国拡大及びブリュッセル条約の成功をきっかけに、欧州自由貿易連合 (EFTA: European Free Trade Area) の加盟国間で締結された。ブリュッセル・ルガノ体制と呼ばれ、この体制の地理的範囲は EC 構成国の 27 カ国を始め、ノルウェー、スイス、アイスランドまで拡大している。

14) ブリュッセル I 規則 § 4 (1) - 「被告が構成国の領域内に住所を有しないときは、各構成国裁判所の管轄はその国の法により定める。ただし、第二二条及び第二三条についてはこの限りではない。」

15) ブリュッセル I 規則 22 条参照。

16) ブリュッセル I 規則 § 23 - 「(1) 当事者の少なくとも一人が構成国の領域内に住所を有する場合、特定の法律関係につき既に生じた紛争又は将来生じうる紛争の解決のため、構成国の裁判所の管轄を当事者が合意したときには、この裁判所は管轄を有する。この管轄は、当事者の別段の合意がない限り、専属管轄である…」

17) Fawcett and Torremans 前掲注 (2) p. 16. "So strong is the desire to allocate jurisdiction under Article 16 [22] that it applies regardless of domicile." 英国裁判例として、Napp Laboratories 事件 (Napp Laboratories v Pfizer Inc [1993] FSR 150) は代表的である。

18) 登録国の専属管轄の根拠は、特許権の付与は国家主権の行使であるので、登録や有効性をめぐる争いは行政行為の有効性を問う判断になり、登録国以外の主権国家による判断は登録国の主権への干渉にあたると解されている。Jenard Report, [1979] OJ C59, p. 36.

19) 「『主として関係する』という語は、別の裁判所の専属的な管轄権に属する問題が先決的や付随的に提起される場合には、裁判所は職権により管轄権を有さないことを宣言する義務を負わないという効果を有する。」関西国際民事訴訟法研究会前掲注 (11) 449 号 1331 頁。

判所は職権で、管轄がないとして訴えを却下しなければならないと規定されている²⁰⁾。特許権の登録国が登録や有効性に関する訴訟について専属管轄を有することは明らかであるが、同規則22条4号の「特許権の登録や有効性に関する訴え」という文言の範囲及びこの範囲の解釈方法は明らかではない。この2つの論点は規則の解釈に関するものであるので、解決策としてECJの判決を参照する必要があり、そのリーディングケースとして1983年の*Duijnste v Goderbauer*判決が挙げられる²¹⁾。

*Duijnste*事件の事実の概要は以下の通りである。ベルギーの清算人である原告Xは、破産するオランダ企業A（訴外）の従業員（発明者）である被告Yに対して、Yが有する職務発明についてのオランダ及び外国の特許を受ける権利（ブリュッセル条約構成国の5カ国を含め、22カ国において当該特許が出願されている）の譲渡及び同じ内容とする特許権の譲渡を求める仮処分をアムステルダム地方裁判所に申し立てたが、Xの仮処分申請は却下された。その後Yは、アムステルダム地方裁判所において、A社がYの職務発明についてオランダ及び外国の特許を受ける権利及び同じ内容とする特許権を有しているならば、Yは当該特許を受ける権利及び同じ内容とする特許権について先取特権を有することの確認請求をし、これに対してXは反訴を行い、仮処分申立と同じ内容の請求をした。原審及び控訴審においては、両者の請求が却下された。オランダ最高裁判所は、外国の特許を受ける権利及び同内容の外国特許権に関する訴訟は、ブリュッセル条約16条4号（ブリュッセルI規則22条4号）により他国の裁判所が専属管轄を有するのではないかと考慮し、ECJに対して先行的な判断を求めた。

まず、ブリュッセル条約16条4号の範囲の解釈方法、つまり「特許権の登録や有効性に関する訴え」の範囲の解釈が、同条約16条4号による専属管轄を有する国の法によるべきか、法廷地法によるべきか、若しくはそれらとは独立した解釈によるべきか、という論点については、ECJは以下のように判示した。「本件においては、同条約16条による専属管轄を有する構成国の法による解釈と法廷地法による解釈は異なる解決を導く可能性があり、本条約が定める当事者間の権利義務の平等及び統一的な適用原則に反する。従って、同条約16条4号が用いる『特許権の登録や有効性に関する訴え』という概念は、専属管轄を有する構成国や法廷地法の解釈と独立した概念であり（独立的解釈原則）、全ての構成国において、統一的に適用すべきである（統一適用原則）²²⁾。」

次に、統一的な概念として、ECJはブリュッセル条約16条4号の範囲について以下のように判断した。「特許権の登録や有効性に関する訴えについて、登録が申請若しくは受理された構成国の裁判所が専属管轄を有する根拠は、当該裁判所が、特許権の有効性及び登録の存在について、最も良く裁定を下すことができる位置にあるということである」と指摘し、「ブリュッセル条約公式報告書で明瞭に記載されているように²³⁾、『特許権の登録や有効性に関する訴え以外の訴訟は、特許権

20) ブリュッセルI規則 §25 - 「構成国裁判所は、第二二条に基づき主として他の構成国裁判所が専属管轄を有する事件について訴えを提起されたときには、職権で、管轄がないとして訴えを却下しなければならない。」

21) ECJ, Case 288/82, (*Duijnste v Goderbauer*) (1983) ECR 3663.

22) ECJ, Case 288/82, para. 18-19.

23) Jenard Report, [1979] OJ C59.

侵害訴訟も含めて、条約の一般的規則により規律される』。本記述は、同条約16条4号の専属管轄の射程を狭く解釈すべきであることを示している」とした。また、「…特許権の有効性及び登録の存在に関する訴えでなければ、特許権が登録された構成国の裁判所に専属管轄を与える特別事由はない。その結果として、そのような訴えは、同条約16条4号の適用範囲外であると解されなければならない」とし、「本件において、両当事者は、特許権の有効性若しくは各構成国における登録の適法性について争っていない。むしろ、本件の結果は、当該特許権の帰属は発明者であるYにあるか破産するA社にあるかという争点に左右され、この争点はY・A間の法律関係に基づいて解決すべきである。従って、特別に同条約16条4号の専属管轄規定を適用すべきではなく…雇用契約における権利義務関係に基づいた職務発明の特許権に関する訴えは、『特許権の登録や有効性に関する訴え』という概念に該当しない。」²⁴⁾と判示した。

つまり、*Duijnste*判決では、ECJはブリュッセル条約16条4号を狭く解釈し、特許権侵害訴訟も含めて、登録・有効性に関する訴え以外の訴訟は専属管轄の範囲外であるということを明らかにした。

第三節 特許権侵害訴訟

上記で説明したように、特許権侵害訴訟は、ブリュッセルI規則22条の適用範囲外であると解されており、特許権侵害訴訟は同規則の一般的規則により規律される²⁵⁾。本節では、普通裁判籍と特別裁判籍に分け、特許権侵害に関わる同規則の条文を紹介し、どういった場合において外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄が肯定されるかについて検討する。

第一項 普通裁判籍

まず、被告住所地管轄は、一般管轄規定であるブリュッセルI規則2条で定められ²⁶⁾、この条文は構成国内に住所を有する被告に対して、その住所地²⁷⁾が存在する構成国の裁判所が国際裁判管轄を有すると規定している。この被告住所地管轄は、「原告は被告住所地裁判所に従う」(*actor sequitur forum rei*)という古典的な基本原則に基づき、事件の種類及び内容を問わずすべての民事訴訟に認められる(被告の住所地主義原則)。英国では、特許権侵害訴訟はブリュッセルI規則の適用範囲内と解されているので、英国特許権侵害であれ外国特許権侵害であれ、原告が英国の住所を有する被告に対して訴えを提起すれば、英国の法廷は当然に国際裁判管轄を有すると解すこと

24) ECJ, Case 288/82, para. 22-28.

25) Jenard Report, [1979] OJ C59, p 36.

26) ブリュッセルI規則 § 2 - 「本規則に別段の規定がある場合を除き、構成国の領域内に住所を有する者は、国籍の如何にかかわらず、その国の裁判所に訴えられる…」

27) 被告の住所地がいかなる地を指すかについて、本規則の59条及び60条参照。ブリュッセルI規則 § 59 - 「(1) 受訴裁判所が所属する構成国の領域内に当事者が住所を有するかを決定するためには、裁判所はその国内法を適用する。(2) 当事者が、受訴裁判所が所属する構成国に住所を有しないときに、他の構成国にその当事者が住所を有するかを決定するためには、裁判所は後者の国の法を適用する。ブリュッセルI規則 § 60 - 「(1) 会社その他の法人は、本規則の適用については、以下のいずれかの所在地に住所を有する。(a) 定款上の本拠 (b) 管理の中心地 (c) 主たる営業所。(2) 連合王国及びアイルランドについては、定款上の本拠とは、registered office、それが無い場合には設立地、それもない場合にはその地の法に従って設立が行われた地をいう。(3) 信託が、受訴裁判所が所属する構成国の領域内にドミナイルを有するかを決定するためには、裁判所は自国の国際私法規則を適用する。」

ができる²⁸⁾。

第二項 特別裁判籍

1. 管轄原因事実の証明基準

被告住所地管轄の例外として、限定された種類の事件には、特別管轄規定による国際裁判管轄が肯定されうる。特許権侵害訴訟においては、ブリュッセル I 規則 5 条 3 号（不法行為地管轄）及び同規則 6 条 1 号（併合管轄）の特別管轄規定によって国際裁判管轄が認められうると解される²⁹⁾。不法行為地管轄や併合管轄について個別に論じる前に、特別裁判籍において注意すべき点である管轄原因事実の証明基準について若干説明する³⁰⁾。

英国において裁判権を行使するためには、管轄原因事実が英国に存在することが証明されていなければならない。一般管轄の場合、つまり管轄原因事実が被告の住所の存在である場合には、この証明は困難ではないが、特別管轄の場合には、何をどの程度証明すべきかが明確ではない。そこで、ECJは、特別管轄規定の下で管轄権を有するか否かを決定する際に、どういった証明基準を裁判所は原告に要求すべきかについて、以下のように判示した。

「ブリュッセル条約の目的は、異なる締約国の実体法及び手続の規則を統一することではなく、締約国間の民事事件の管轄裁判所の決定とそれによる判決の執行の容易化であり、...手続規定に関しては、本条約の実効性が阻害されない限り、国内裁判所により適用される国内規則によると解されているので³¹⁾、」管轄原因事実の証明基準は、「訴訟が提起された国の抵触法規則が定める実質法を適用して解決されるべきである³²⁾。」

英国の内国国際裁判管轄ルールにおける管轄原因事実の証明基準は³³⁾、ブリュッセル I 規則の実効性を阻害しないと解されているので³⁴⁾、この基準は、英国においてブリュッセル I 規則が適用される事件でも使われている。この英国の内国国際裁判管轄ルールに基づいた証明基準は、原告が当該事件は「提出された証拠や原告の主張に合理性があるケース (a good arguable case)³⁵⁾」だと証明することであると解されており³⁶⁾、RSC第11条 4 項により規定されている³⁷⁾。

28) *Coin Controls Ltd v Suzo International (U.K.) Ltd and Others* [1997] FSR 660; *Fort Dodge* 前掲注 (12) FSR 222.

29) 特許権侵害訴訟とブリュッセル I 規則 5 条 3 号について、Fawcett and Torremans 前掲注 (2) p. 150; Sender 前掲注 (9) p. 105-111 参照。特許権侵害訴訟とブリュッセル I 規則 6 条 1 号について、Fawcett and Torremans, p. 170-171; Sender, p. 87-89 参照。

30) 日本では、客観的事実証明説が採用されている。その裁判例として、〔ウルトラマン事件〕最二判平成13年6月8日民集55巻4号727頁がある。

31) ECJ, Case 365/88, (*Hagen v Zeehaghe*) (1990) ECR I-1845, para. 17. 本判決の翻訳については、中西康「出版物による名誉毀損事件の国際裁判管轄に関する欧州司法裁判所1995年3月7日判決について」法學論叢142巻5・6号200頁(1998年)を参考にした。

32) ECJ, Case C-68/93, (*Fiona Shevill and Others v Presse Alliance SA*) (1995) 2 WLR 499.

33) 英国の法域外にいる被告への令状送達への許可を規律する最高裁判所規則 (RSC) 第11条 1 項 (1) に基づく。

34) Dicey and Morris 13 前掲注 (2) vol. 1, p. 338-339.

35) A good arguable case の解釈としては、*Seaconsar Far East Ltd v Bank Markazi Iran* [1993] 3 WLR 756; *Tesam Distribution Ltd v Schuh Mode Team G.m.b.H.* [1990] IL Pr 149; *Unilever Plc v Gillette (UK) Ltd* [1989] RPC 583.

36) Dicey and Morris 13 前掲注 (2) vol. 1, p. 338-339.

37) RULES OF THE SUPREME COURT ORDER 11, RULE 4 - "(1) An application for the grant of permission under rule 1 (1) must be supported by written evidence stating - (a) the grounds on which the application is made; (b) that in the belief of the witness the claimant has a good cause of action; (c) in what place or country the defendant is, or probably may be found; and (d) where the application is made under rule 1 (1) (c), the grounds for the belief of the witness that there is between the claimant and the person on whom a claim form has been served a real issue which the claimant may

2. 不法行為地管轄

ブリュッセル I 規則 5 条は、被告が住所を有する構成国以外の構成国において、訴訟の提起が可能な 7 つの場面をあげており、その内の 5 条 3 項は、不法行為事件については、損害をもたらす事実が発生したか、発生する危険がある地の裁判所に被告を訴えられると規定している³⁸⁾。しかし、この「損害をもたらす事実が発生したか、発生する危険がある地」という文言は、いずれの地を指しているかが明瞭ではない。つまり、加害行為地と結果（損害）発生地³⁹⁾が同国である場合には、不法行為地を決定することは困難ではないが、加害行為地と結果（損害）発生地が異なる場合や、一つの不法行為から複数の損害が異なる国で発生した場合には、不法行為地をどのように決定するかが問題となる。この問題を明らかにしたのが、1976年の *Handelskerkerij Bier BV v Mines de Potasse d'Alsace SA* 判決⁴⁰⁾ 及び1995年の *Fiona Shevill and Others v Presse Alliance SA* 判決⁴¹⁾ という著名な ECJ の判決である。

前者、国際的な環境汚染事件である *Bier* 判決においては、ブリュッセル条約 5 条 3 項（ブリュッセル I 規則 5 条 3 項）の「損害をもたらす事実が発生した地」という文言は加害行為地と結果発生地のいずれも含むということが判じられた。さらに、後者、国際的な名誉毀損事件である *Shevill* 判決では、損害が複数の国で発生した場合に加害行為地及び被告住所地の裁判所は、損害全体につき管轄を有し、結果発生地の裁判所はその国で発生した損害についてのみ管轄を有する、ということが明らかになった。この *Bier・Shevill* 判決で導かれた解釈を特許権侵害訴訟に用いると⁴²⁾、原告は原告の特許権を侵害する製品が製造された地（加害行為地）の裁判所及び侵害製品が販売・流通されている地（結果発生地）の裁判所の双方において訴訟を提起することができるが、製造地及び被告住所地の裁判所は損害全体につき管轄を有し、販売・流通地の裁判所はその国で発生した損

reasonably ask the court to try. (2) No such permission shall be granted unless it shall be made sufficiently to appear to the court that the case is a proper one for service out of the jurisdiction under this order...”

- 38) ブリュッセル I 規則 § 5 (3) - 「構成国の領域内に住所を有する者は、次に定める場合においては、他の構成国の裁判所に訴えられる…不法行為又は準不法行為事件においては、損害をもたらす事実が発生したか、発生する危険がある地の裁判所」
- 39) 日本においては、不法行為地として、不法な行為がなされた加害行為地、及びその行為の結果が発生した結果発生地が挙げられるが、更に、それにより損害が発生した損害発生地を区別され、一般に損害発生地は管轄原因としての不法行為地ではないとされている。木柵照一、渡辺惺之、松岡博『国際私法概論』（有斐閣、第4版、2005年）268頁、渡辺惺之「国際民事訴訟」松岡博『現代国際取引法講義』（法律文化社、1996年）336-337頁。英国及びECJにおいては、このような言葉の使い分けはされず、損害発生地という表現が使われているが、ECJの判例により、経済的損害の発生地が損害発生地に含まれていないとしている。この点については、中西前掲注(31) 204-206頁が詳しい。
- 40) ECJ, Case 21/76, (*Handelskerkerij Bier BV v Mines de Potasse d'Alsace SA*) (1976) ECR 1735. 本判決の研究、解説については、Friedrich K. Juenger, “Environmental Damage,” in *Transnational Tort Litigation: Jurisdictional Principles*, ed. Campbell McLachlan, and Peter Nygh (Clarendon Press, 1996) pp. 201-214; 石黒一憲「国境を越える環境汚染—シュヴァイツァーハレ事件とライン川」（木鐸社1991年）87頁、木川裕一郎「ブリュッセル条約5条3号による不法行為地の国際裁判管轄」石川明、石渡哲『EUの国際民事訴訟法判例』83-94頁（信山社出版、2005年）参照。
- 41) ECJ, Case C-68/93, 2 WLR 499. 本判決の概要、邦訳、研究については、中西前掲注(31)、芳賀雅顯「名誉毀損の国際裁判管轄」石川明、石渡哲『EUの国際民事訴訟法判例』95-113頁（信山社出版、2005年）参照。英語の文献として、P.B. Carter, “Defamation,” in *Transnational Tort Litigation: Jurisdictional Principles*, ed. Campbell McLachlan, and Peter Nygh (Clarendon Press, 1996) pp. 118-121.
- 42) 特許権侵害訴訟において5条3項の「損害をもたらす事実が発生した地」の個別な解釈についてECJから公開された判決がないため、*Bier*判決及び*Shevill*判決で導かれた解釈を適用すべきであると考えられる。Fawcett and Torremans前掲注(2) p. 153.

害についてのみ管轄を有するようと思われる⁴³⁾。

しかし、実際には、外国特許権侵害についてブリュッセル I 規則 5 条 3 号に基づく不法行為地管轄は成立し得ないと解されている⁴⁴⁾。いわゆる知的財産の属地主義原則により、特許権の侵害行為は当該特許の登録された国以外では発生し得ない。そのため、加害行為地は当該特許の登録国であり、結果発生地としては、特許権所在地または特許権侵害地が考えられるが、これらいずれも登録国であると言われている⁴⁵⁾。結果的に、不法行為地管轄が認められうる裁判所は当該特許の登録国の裁判所のみになる⁴⁶⁾。この不法行為地と登録地を一致させる見解は、欧州共同体において通説的であり⁴⁷⁾、英国の裁判例のなかでもしばしば見られる。

例えば *Mölnlycke A B and Another v Procter & Gamble Ltd and Others* 判決は⁴⁸⁾、この点について以下のように論じた。「英国特許権の性質からいうと、英国特許権の侵害については、英国でしか訴えを提起することができず、英国の裁判所は、英国における侵害に対してのみ判決を下すことができる。例えば、ドイツの裁判所はドイツの対応特許権の侵害に関する訴えについて審理することができるが、英国の特許権侵害に関する訴えについては審理することができないし、逆に英国の裁判所はドイツの特許権侵害に関する訴えについて審理することができない⁴⁹⁾。」

3. 併合管轄

ブリュッセル I 規則 5 条 3 項の不法行為地管轄以外にも、特別裁判籍として同規則 6 条 1 項の主観的併合によって、国際裁判管轄が肯定されうる⁵⁰⁾。ブリュッセル I 規則 6 条 1 項は、複数の被告が構成国の領域内に住所を有する場合には、被告のうちのいずれかの住所地の裁判所において、すべての被告を訴えることができると規定している⁵¹⁾。特許権侵害訴訟において、侵害製品の製造者と販売者が隔地にあるような場合に、この同規則 6 条 1 項の併合管轄規定の適用が認められた

43) John N. Adams, "Choice of Forum in Patent Disputes," *European Intellectual Property Review* (1995), 17 (10), p. 498.

44) Dicey and Morris 13 前掲注 (2) vol. 2, p. 1520; Sender 前掲注 (9) p. 115; Adams 前掲注 (43) p. 498; Niels Holder, "The Enforcement of Intellectual Property Rights in the United Kingdom: Part 2," *International Company and Commercial Law Review* 13, no. 2 (2002): p. 82.

45) Fawcett and Torremans 前掲注 (2) p. 153-170; この検討に関する日本の文献として、樋爪誠「イギリス」木棚照一『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』39-40頁 (経済産業調査会、2003年)、申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄権について (一)」法學論叢155巻 2 号43-44頁 (2004年)がある。

46) 上述したように、被告住所地管轄は属地主義的な制限なく認められている。

47) 欧州共同体における議論については、Sender 前掲注 (9) pp. 122-127; 渡辺惺之「ドイツ」木棚照一『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』66-67頁 (経済産業調査会、2003年)、渡辺惺之「国際的な知的財産権侵害訴訟の裁判管轄」大阪大学法政実務連携センター『企業活動における知的財産』238-239頁 (大阪大学出版会、2006年)、申前掲注 (45) 43-44頁。

48) *Mölnlycke A B and Another v Procter & Gamble Ltd and Others* [1992] 1 WLR 1112. 本判決については、本多正樹、亘理光、相澤英孝「国境を超えた電子マネーの流通と特許」日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー (No. 99-J-4) (1999) 28-30頁参照。英語の文献として、Peter D. Trooboff, "Intellectual Property," in *Transnational Tort Litigation: Jurisdictional Principles*, ed. Peter Nygh Campbell McLachlan (Clarendon Press, 1996): p. 132; Fawcett and Torremans 前掲注 (2) p. 147; Sender 前掲注 (9) p. 36-39.

49) *Mölnlycke* 前掲注 (48) WLR 1117-1118.

50) 日本では、国際訴訟において主観的併合が認められるかについての最高裁判例がなく、下級審裁判例として、肯定例 (東京地判昭和62年 5 月 8 日判時1232号40頁) 及び否定例 (東京地判昭和62年 7 月 28 日判時1275号77頁) がある。学説上、一定の関連性がある場合 (固有の共同訴訟の場合、連帯債務や共同不法行為のように後に求償の問題が生じるような場合等^{*)}) には例外的に認めるべきであるとしている。木棚、渡辺、松岡前掲注 (39) 269-271頁参照。

51) ブリュッセル I 規則 § 6 (1) - 「構成国の領域内に住所を有する者は、次に定める場合においても、他の構成国裁判所に訴えられる。...共同被告については、被告のうちのいずれかの住所地の裁判所。ただし、請求原因を別々に判決すると矛盾しうる解決を避けるために、同時に審理して判決する利益があるような密接な関係によって請求同士が関連している場合に限る。」

裁判例は少なくない⁵²⁾。

特許権侵害訴訟において併合管轄が認められるためには、ブリュッセル I 規則による関連性要件が満たさなければならない⁵³⁾。このブリュッセル I 規則による関連性要件は、原告が、被告が住所を有する国の裁判所の管轄権を奪う目的でのみ訴訟を提起することを防ぐために、設けられたと解されている⁵⁴⁾。関連性要件の具体的な内容は、ブリュッセル I 規則 6 条 1 項の但書きに基づき、請求原因を別々に判決すると矛盾しうる解決を避けるために、同時に審理して判決する利益があるような密接な関係によって請求間に関連性がなければならないというものである。

請求原因を別々に判断することで矛盾した解決が導かれうるケースとして、①一つの特許権につき複数の被告が共同不法行為者である場合、②ある発明につき複数国で登録された特許権（並行特許権）が複数の被告によって侵害された場合、③欧州特許⁵⁵⁾が複数の被告によって侵害された場合があるとされてきた⁵⁶⁾。①の場合においてはブリュッセル I 規則 6 条 1 項の適用が当然に認められているため省略する⁵⁷⁾。②においては、英国高等法院の1997年の *Coin Controls Ltd v Suizo International (U.K.) Ltd and Others* 事件にて⁵⁸⁾、並行特許が同一なもの（例えば欧州特許）でない限り、各特許を個別の権利として扱い、各権利について別々に判決を下しても矛盾は生じないと判断されているので、ブリュッセル条約 6 条 1 項（ブリュッセル I 規則 6 条 1 項）の適用が認められないということになる。*Coin Controls* 事件の論理では、③の欧州特許であれば、矛盾を避けるために各権利について同時に審理し、判決しなければならないという請求間の関連性があるので、6 条 1 項の併合管轄を認容しうると考えられるが、1999年の *Fort Dodge Animal Health Ltd and Others v Akzo Nobel NV and Another* 事件ではこの論理が覆され⁵⁹⁾、欧州特許であるといっても上記の関連性要件を満たさないと判示された。

さらに、2006年の *Roche Nederland v Primus* 事件では ECJ が *Fort Dodge* 事件から一歩進め、並行特許であれ欧州特許であれ、外国特許権である以上、上記の関連性が満たされないの、外国特許権侵害訴訟においてブリュッセル I 規則 6 条 1 項に基づく国際裁判管轄が認められない旨の判決を下した⁶⁰⁾。なお、昨今、一部の学者から ECJ の判決に対して批判がなされており⁶¹⁾、併合管轄

52) 英国の裁判例として *Pearce* 前掲注 (12) FSR 525 (著作権侵害訴訟) ; *Unilever* 前掲注 (35) RPC 583 ; *Chiron Corp v Evans Medical Ltd and Others* [1996] FSR 863 参照。

53) *Fawcett and Torremans* 前掲注 (2) p. 170-175.

54) *Jenard Report*, [1979] OJ C59, p 26-27.

55) 欧州特許は、出願人が、欧州特許庁 (EPO: European Patent Office) に対して特許権の取得を希望する締約各国を指定し、単一の出願及び単一の審査によって複数国の特許権を取得できる特許である。

56) *Fawcett and Torremans* 前掲注 (2) p. 172.

57) *Pearce* 前掲注 (11) FSR 525; *Chiron* 前掲注 (52) FSR 863.

58) *Coin Controls* 前掲注 (28) 3 All ER 45. 本判決の解釈及び邦訳について、岩田哲幸「ブラッセル条約による Cross-Border Injunction ならびに英国裁判所の判断」AIPPI42 巻11号28-42頁 (1997年) 参照。

59) *Fort Dodge* 前掲注 (12) FSR 222. 本判決の解釈及び邦訳について、本多正樹、亘理光、相澤英孝前掲注 (48) がある。

60) ECJ, Case 593/03, (*Roche Nederland v Primus*) (2006) ECR I-6353.

61) Paul L.C. Torremans, "Legislative Comment - Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement: Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation," *European Intellectual Property Review* 29, no. 5 (2007) : 195-203; Marta Pertigas, "EC: Patents - Cross Border Injunctions (Case Comment)," *European Intellectual Property Review* 28, no. 10 (2006) : 193-94; Steven Warner, and Susie Middlemiss, "Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross Border Relief in Europe," *European Intellectual Property Review* 28, no. 11 (2006) : 580-85.

問題についてさらに深い議論を行うことが有用であると思われるが、本稿では頁数に制限があるため、この問題については別の機会で論じたい。

第四章 外国特許権侵害訴訟における無効抗弁

第一節 序説

第二章で分析したように、英国の法廷において外国特許権侵害に基づく請求をなすうするためには、条件として、その被告の一部が英国に住所を有していなければならない（外国特許権侵害訴訟においては被告住所地管轄のみが認められている）。例えば、ドイツ法人Xの有するドイツ特許が英国法人Yにより侵害された場合に、XがYを被告にして英国において侵害訴訟を提起した場合は、ブリュッセル I 規則 2 条により国際裁判管轄が認められるであろう。しかし、この侵害訴訟中にYがXのドイツ特許は無効であると主張した場合、依然に国際裁判管轄が認められる可能性があるであろうか。こういった無効抗弁に対する論理として、以下の3つが挙げられる⁶²⁾。①対世的効力 (*erga omnes effect*) を認めず当事者間限りとして (*inter partes effect*) 有効性判断を行い、有効であれば通常の侵害訴訟として取り扱い、上記の管轄原因が英国にあるならば国際裁判管轄を肯定する（当事者間限定説）、②侵害訴訟と有効性訴訟を分離し、有効性訴訟の結果が出るまで侵害訴訟の процедуру中止する（訴訟分離説）、③分離せずに有効性に関する訴訟として取り扱い、当該特許の登録国に専属管轄があるとし（ブリュッセル I 規則22条4号）英国の裁判所には管轄がないとして訴えを却下する（同規則25条）（登録国専属管轄説）。しかし、英国では一致した見解が存在せず、判例と学説は対立しているため、外国特許権侵害訴訟において国際裁判管轄が認められる可能性があるか否かは明確ではない。

第二節 英国におけるブリュッセル I 規則22条4号に関する議論

英国の裁判所は③登録国専属管轄説の見解に立っている。例えば、無効抗弁論で代表的な *Coin Controls* 事件では⁶³⁾、英国の裁判所は「英国の裁判所は、被告が抗弁を行うであろうという単なる

62) Holder前掲注 (44) p. 81.

63) *Coin Controls*前掲注 (28) 3 All ER 45.

本件では、コイン払い出し装置の欧州特許権に基づく英国、ドイツ、及びスペイン特許権を有している原告Xが、オランダの親会社である被告Y₁及びY₁の系列子会社の3社（英国法人Y₂、オランダ法人Y₃、ドイツ法人Y₄）による英国・ドイツ・スペインにおけるY製品の販売は、原告Xの有する特許権の侵害行為にあたる出張し、英国の裁判所に侵害行為の停止を求める仮処分を申請した。国際裁判管轄について、原告は英国の特許権侵害のみならず、ドイツ及びスペインの特許権侵害についても英国の裁判所に国際裁判管轄を肯定すべきであると主張した。その点については、被告は英国特許権侵害について問題としなかったが、(ア) 外国特許権侵害について英国の裁判所は審理することができない (not justiciable) 及び (イ) ドイツ及びスペインの特許権侵害に関する請求は、主として当該特許の有効性にかかわるものであるため、ブリュッセル条約16条4号及び同条約19条（ブリュッセル I 規則22条4号及び25条）により英国の裁判所は職権で当該請求について裁判管轄を否定しなければならないという2つの理由により、ドイツ及びスペインの特許権侵害に関する請求については英国の裁判所において裁判管轄が認められないとし、訴えを棄却するよう求める反訴をなした。特に、(イ) に対して原告は、同条約19条は原告の請求のみに関係し、本件では原告の請求は「特許権の有効性」ではなく「特許権侵害」であり、原告の訴えが提起され裁判をなし得る法廷地が決定された以上、被告の事後的な抗弁により法廷地を転ずらせることはいわゆる「法廷地漁り」に他ならず、被告の主張を是認すべきではないと主張した。

推測に基づいて裁判管轄権を放棄することはできないが、被告が無効抗弁を主張した時点で特許権の有効性判断について専属管轄を有する裁判所に事件を移送する必要がある」と判示した⁶⁴⁾。つまり、無効抗弁がなされていなければ外国特許権侵害について国際裁判管轄が認められ得るとしながらも、結局無効抗弁がなされたということで、当該特許の登録国に専属管轄があるとし（ブリュッセルI規則22条4号）英国の裁判所には管轄がないと判断した（同規則25条）⁶⁵⁾。また、*Fort Dodge*事件では⁶⁶⁾、英国高等法院はECJに先行的判決を求める前に、*Coin Controls*事件の論理を支持し、侵害訴訟はブリュッセル条約16条4項の専属管轄の射程外としながらも、「侵害訴訟において当該特許の有効性が誠実に（*bona fide*）疑われた場合には、英国の裁判所では当該侵害訴訟は主として特許権の有効性に関する訴訟として解すべきである」ので、当該特許の登録国が専属管轄を有することになる、と指摘した⁶⁷⁾。

一部の学説を除き⁶⁸⁾、近年まで学者の多くは①当事者間限定説及び、②訴訟分離説の見解に立ちながら、上記の*Coin Controls*・*Fort Dodge*事件の論理に対して強い批判を示している。批判的な学説の内容例は以下の通りである⁶⁹⁾。(ア)登録国専属管轄説を認めてしまうと、無効抗弁により被告が恣意的に自分に有利な判決がされる見込みのある国の裁判所を選択すること（いわゆる被告によるフォーラムショッピング）を許容するのと同じ結果になる⁷⁰⁾、(イ)特許権侵害訴訟において特許の有効性を疑う主張は、他国が専属管轄を有する事件に「主として関する訴え（claim which is principally concerned）」というブリュッセルI規則25条の文言に当たらず、ブリュッセル条約報告書でいう「先決的や付随的に関する訴え」の典型的な例であるので、そもそも裁判所は管轄権を有さないことを宣言する義務を負わない⁷¹⁾、(ウ)被告の無効抗弁により、原告は侵害訴訟が開始される前に外国特許権侵害について当該裁判所が国際裁判管轄を有するか否かを予見する可能性がない状態になるので、原告にとってはそもそも英国において訴訟を提起すべきではないという結論になる⁷²⁾、(エ)英国裁判所のブリュッセル条約16条4号の広い解釈（特許の無効抗弁がなされるならば当該侵害訴訟は同条約16条4号の射程に入る）は、ECJの*Duijnste*判決の同条約16条4号の狭い解釈（特許権侵害訴訟も含めて特許権の登録や有効性に関する訴え以外の訴訟は同条約16条4号の適用範囲外である）と相違している⁷³⁾、(オ)原告は各特許について当該特許の登

64) *Coin Controls*前掲注(28)3 All ER 60.

65) 申美穂「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄権について(二)」法學論叢155巻5号69頁(2004年)参照。

66) *Fort Dodge*前掲注(12)FSR 222.

67) この事件では、結局、当事者間の和解がなされたので、ECJは判断を下していない。

68) Richard Arnold, "Can One Sue in England for Infringement of Foreign Intellectual Property Rights," *European Intellectual Property Review* 12, no. 7 (1990): 254-63; Richard Arnold, "Cross-Border Enforcement: The Latest Chapter," *Intellectual Property Quarterly* 4 (1999): 389-426.

69) 他の批判的な見解として、Fawcett and Torremans前掲注(2) pp. 201-214; Sender前掲注(9) pp. 161-174は代表的である。

70) Laurence J. Cohen, "Intellectual Property and the Brussels Convention: An English Perspective," *European Intellectual Property Review* 19, no. 7 (1997): 382.

71) Paul L.C. Torremans, "Jurisdiction in International Intellectual Property Litigation: The Courts Start Struggling With the Brussels Convention," *Edinburgh Law Review* 2 (1998): 337-44.

72) Cohen前掲注(70) p. 382.

73) Fritz Blumer, "Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation," *Texas Intellectual Property Law Journal* 9 (2001): 368-369.

録国においてそれぞれ侵害訴訟を起こさなければならない結果、訴訟の急増を引き起こす原因になる⁷⁴⁾。

第三節 欧州司法裁判所による解釈

英国以外の欧州共同体構成国の裁判所も英国の学者と同様に、*Coin Controls・Fort Dodge*事件の論理を否定し、上記の①当事者間限定説及び、②訴訟分離説の見解を採用してきたようなので⁷⁵⁾、この英国裁判所の論理は独特でありEUにおいて通説的な見解ではないと考えられる。しかし、2006年7月13日のECJの*GAT v LuK*判決では⁷⁶⁾、英国内の事案ではないにも関わらず、英国裁判所が支持する③登録国専属管轄説の論理が採用され、外国特許権侵害訴訟において無効抗弁がなされたならば、当該特許の登録国の裁判所が専属管轄を有することになるとされた。事件の事実の概要は以下の通りである。

自動車開発の事業者である原告GAT（ドイツ法人）と自動車製造会社フォード（ドイツ法人）とのダンパーばねの供給契約の締結過程において、自動車開発の事業者である被告LuK（ドイツ法人）は、フランスにおける当該ダンパーばねの製造・販売はLuKが有するフランス特許の侵害に当たると主張した。これに対してGATはGATの当該ダンパーばねは侵害品ではないという証明のため、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所において、特許非侵害確認請求訴訟を提起し、特許を侵害していないことの根拠としてLuKの当該特許の無効を主張した。デュッセルドルフ地方裁判所はフランスの特許権侵害及び当該特許の有効性について国際裁判管轄を有すると判断し、当該特許は有効であると判示し、GATの主張を却下した。その後、GATは控訴し、デュッセルドルフ高等裁判所は訴訟手続を停止し、ECJに対して「ブリュッセル条約16条4項の専属管轄の範囲は、特許権の有効性のみが争われている有効性訴訟に限られているか、それとも同条約16条4号の範囲は、特許権侵害訴訟中に無効抗弁が主張された場合も含めるか⁷⁷⁾」についての先行的な判断を求めた。

ECJは、*Duijnste*判決⁷⁸⁾で挙げられたブリュッセル条約16条4号に対する独立的解釈原則及び統一適用原則を参照しながらも、*Duijnste*判決の同条約16条4号の解釈と正反対に、「有効性に関する訴訟を提訴しようが、侵害訴訟において無効の抗弁をしようが、訴訟の提起時であろうがその事後であろうが、特許権の有効性が問題とされれば、当該訴えは同条約16条4項の専属管轄の射程内であると解せざるを得ない」と判示した⁷⁹⁾。その理由として、以下のものを挙げた⁸⁰⁾。「LuK及びドイツ政府が主張する、ドイツ法では特許の有効性判断を付随的に行った判決の効力は当該訴訟の当事者に限られている (*inter partes effect*)、という説明は、(登録国以外の国の裁判所が特許の

74) Clive Gringras, "Conflict of Intellectual Property Laws: A UK Perspective on Europe," *European Intellectual Property Review* 19 (8), no. 8 (1997): 396-400.

75) ドイツ及びベルギーは、上記の①当事者間限定説及び②訴訟分離説の見解を採用する見解に立っているようである。Sender前掲注(9) pp. 161-174; 渡辺前掲注(47) 75頁。

76) ECJ, Case 4/03, (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co KG (GAT) v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)) (2006) ECR I-6535.

77) ECJ, Case 4/03, ECR I-6535, para. 12.

78) ECJ, Case 288/82, ECR 3663.

79) ECJ, Case 4/03, ECR I-6535, para. 25.

80) ECJ, Case 4/03, ECR I-6535, para. 30.

有効性を付随的に判断することを許せば、矛盾抵触する判決が倍加する⁸¹⁾という危険を、回避する解決策となっていない。かかる判決の効力は、各国の国内法によって決定されており、構成国によっては特許の無効判決は対世的効力を有している (*erga omnes effect*)。矛盾抵触する判決という危険を避けるために、登録国以外の国の裁判所は特許の有効性を付随的に判断するとき、その判決の効力は当該訴訟の当事者に限られている場合にのみ、国際裁判管轄を有し得る、という限定が必要である。しかし、このような限定は歪曲を引き起こし、本条約が定める当事者間の権利義務の平等及び一律性に反する。」つまり、ECJは上記の③登録国専属管轄説の見解に立ちながら、英国以外の欧州共同体構成国及び英国の学者の多くが唱えている論理を正面から否定したわけである。

GAT判決に対する学者の反応は、以下のように否定的である⁸²⁾。(ア) 本判決のブリュッセル条約16条4号に対する解釈は、当事者の一方が当該特許は無効であると主張するだけで、同条約16条4号以外の国際裁判管轄ルールの効力を破ることができる、という結果を導くので、構成国の裁判所において、構成国に住所を有する被告に対して、外国特許権侵害に基づく請求をなす可能性を大いに制限する⁸³⁾。(イ) 当事者の一方が特許権の有効性について主張するだけで外国特許権侵害に基づく請求が却下される可能性が高いので、複数国の特許権を有する特許権者は控えめなアプローチで、最も大きな損害を受けた地に限定し訴訟を提起することが予想される。その結果、侵害者は侵害行為により利益を得ることになり、特許権者は得るはずの利益を失うことになる⁸⁴⁾。

第四節 CLIPグループから委員会への提案

ECJのブリュッセルI規則の専属管轄に関する規定の解釈により⁸⁵⁾、上記の学説がいうような、妥当でない結果が導かれるとすれば、現行規定だと謝った解釈を招く虞がある。この誤解を防ぐためには規定自体を改正する必要があると考えられる。マックス・プランク研究所が支援するCLIPグループ (Conflict of Laws in Intellectual Property) は⁸⁶⁾、この見解から出発して、欧州委員会が作成するブリュッセルI規則に関する報告書への提案として、本規則に対する改正案を提示した⁸⁷⁾。参考になると思われる改正案であるので、以下で紹介する。

現行のブリュッセルI規則22条4号の文言では、特許の有効性判断を付随的に行った判決の効力は、各国の国内法によって決定されるので、当該訴訟の当事者に限ることを確保できなくなり、矛

81) ECJ, Case 4/03, ECR I-6535, para. 29から引用。

82) 本判決は数年眠っていた欧州特許訴訟協定 (欧州特許裁判所制度を創設し、当裁判所は、欧州特許に係る侵害訴訟及び取消のための請求又は反訴に関する裁判管轄を有する) に対する関心や注目を図り、新たに成立させる機会になったという見解もある。

83) Pertigas前掲注 (61) p.193.

84) Torremans前掲注 (61) p.197.

85) 即ち、無効抗弁がなされた時点から当該訴えがブリュッセルI規則22条4号の専属管轄の射程に入り、当該特許の登録国が専属管轄を有することになる、という解釈。

86) CLIPグループのホームページは以下の通り：<http://www.cl-ip.eu/>

87) ブリュッセルI規則 §73 - 「本規則の発効後遅くとも5年以内に、委員会は、欧州議会、理事会及び経済社会委員会に、本規則の適用に関する報告書を提出する。この報告書には、場合によっては、本規則を適応させるための提案を添付する。」なお、22条4号のみならず、6条1号の併合管轄規定に対しても、規定の改正を提案した。

盾抵触する判決の危険が発生する、というECJの論理に対して、CLIPグループは、かかる判決の効力を各国の国内法によって決定するのではなく、本規則の22条4号によって規律するのであれば、判決の効力を当該訴訟の当事者に限定することができる、と論じている⁸⁸⁾。特許の有効性判断を付随的に行った判決の効力を当該訴訟の当事者に限ることができるのであれば、ECJが指摘する、矛盾抵触する判決の危険が発生しないので、外国特許権侵害訴訟において無効抗弁がなされたとしても、当該訴訟の国際裁判管轄を登録国に限定する必要がないと考えられる。CLIPグループは、同規則22条4号を以下のように改正すれば、判決の効力を当該訴訟の当事者に限ることができると主張している。

22条4号「(a) 特許権、商標権、意匠権その他寄託若しくは登録を必要とする類似の権利の、登録又は有効性に関する事件においては、寄託若しくは登録が申請若しくは受理されたか、又は国際条約の規定に基づき受理されたものとみなされる構成国の裁判所…(が専属管轄を有する)。(b) 本条の規定は、登録や有効性に関する争点が訴状または反訴において提起された場合にのみ、適用される。当該訴訟における登録や有効性に関する判断は、対世的効力を有しない⁸⁹⁾。」

第五章 おわりに

本稿では、英国の法廷において外国特許権侵害事件について英国の内国ルールが適用されれば国際裁判管轄が肯定され得ないということを確認した後、国際裁判管轄が肯定され得るECルールであるブリュッセルI規則を紹介した。特許権の登録や有効性訴訟と特許権侵害訴訟という二種類に分け、関係条文及び主たる判例を検討した。特許権の有効性訴訟では、ブリュッセルI規則22条4号が適用され、登録国は専属管轄を有し、また、ECにおいては特許権侵害訴訟は同規則22条4号の専属管轄の射程外であると考えられていた(*Duijnste*)ことを明らかにした。

特許権侵害訴訟については、さらに被告住所地管轄、不法行為地管轄、併合管轄の三つに分け、ブリュッセルI規則に基づく国際裁判管轄ルール及び注意点を紹介しながら、外国特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の肯定可能性について検討した。その結果、英国では、外国特許権侵害訴訟については被告住所地管轄のみが認められていることを明らかにした。

次に、無効抗弁問題、つまり侵害訴訟において当該特許について無効の抗弁がなされた場合どのように判断されるのかを検討し、英国の裁判例(*Coin Controls*及び*Fort Dodge*)とそれに対する学説、及び、ECJの裁判例(*GAT*)とそれに対する学説を紹介した。学者の厳しい批判にも関わらず、英国の裁判所及びECJは登録国専属管轄説という見解を採用し、ブリュッセルI規則22条4号の現行規定では、侵害訴訟において無効抗弁がなされたならば、同規則22条4号の射程に入り

88) Torremans前掲注(61) p. 200.

89) "The provisions under lit. (a) do not apply where validity or registration arises in a context other than by principal claim or counterclaim. The decisions resulting from such proceedings do not affect the validity or registration of those rights as against third parties." Torremans前掲注(61) p. 200.

(*Duijnste*判決に反して)、当該訴訟は特許の登録国の専属管轄になると解せざるを得ない、と判断した。肯定可能性を再検討すると、①被告の一部が英国に住所を有し、且つ、②被告が、当該特許について無効の抗弁をなさない場合にのみ、英国の法廷において外国特許権侵害訴訟について国際裁判管轄が肯定され得ることが明らかになった。

最後に、多くの学者と同様に、英国の裁判所及びECJのブリュッセルI規則22条4号現行規定に関する解釈が、のぞましくない結果を導くと思われるので、同規則の改正に参考になるとされるCLIPグループの提案を紹介した。ECJが登録国専属管轄説を採用した理由として挙げた、有効性判断を付随的に行った判決の効力は、国内法によって決定されるので、結果、当事者に限ることができない、という論理に対して、CLIPグループは、判決の効力をブリュッセルI規則によって規律すれば、登録国専属管轄説を採用する必要がない、と主張し、欧州委員会への提案として、本規則に対する改正案を提供した。結果として、2007年10月に欧州委員会によって公開された報告書では⁹⁰⁾、CLIPグループや英国の学者の見解が認められており、CLIPグループが提案する規則改正を採用すべきであると示すに至っている⁹¹⁾。この動きは、欧州における外国特許権侵害訴訟についての国際裁判管轄の肯定可能性を広げると共に、ブリュッセルI規則の理念にある裁判管轄に関する規定の統一及び、迅速かつ単純な承認執行による民事司法協力に繋がると考えられる。

90) Study JLS/C4/2005/03 (REPORT ON THE APPLICATION OF REGULATION BRUSSELS I IN THE MEMBER STATES).
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf

91) Study JLS/C4/2005/03, pp. 334-338.

[追記]

本稿の作成は、指導教官である野村高明教授、長田真里助教授、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程の藤澤尚江氏のお力添えなしにはなし得なかった。また、関西国際私法研究会での本稿に関する報告の際、出席者の先生方より有益なご指導を頂いた。ここに記して感謝の意を表したい。