

越境する特許製品と わが国の特許権に基づく損害賠償

駒 田 泰 士

1. はじめに

本小論は、わが国の特許権を侵害する製品が、わが国から出ていく、あるいはわが国に流入してくる場合に、その損害賠償についてどのように考えるべきかを論じるものである。より具体的には、次のような問題を扱っている。

侵害品が輸出されることにより、海外市場で特許権者の製品と競合する場合、そこにおいて当該特許権者の側に逸失利益（損害）が生じる。当該特許権者はその賠償を求めうるだろうか。あるいは、特許権について妥当する属地主義のゆえに、当該特許権者は海外市場において発生した損害の賠償を（わが国の特許権に基づいて）請求することはできないのか——仮にそうだとしたら、輸出による侵害を理由として損害賠償を請求する場合、当該特許権者は、損害として何を主張することができるのか。

侵害品を輸入する者がいれば、特許権者は輸入者に対して損害賠償を請求できることは当然である。だが、輸入者とは別に侵害品を送り出す者の損害賠償責任を（わが国の特許権に基づいて）問うことができるだろうか。属地主義はこの点において障害となるか。

こうした問題を考える上では、まず属地主義それ自体について考察しておく必要がある（その上でわが国の特許法や民法の解釈を論じることが適切であろう）。後述するように、属地主義とは、ある抵触法原則を簡易に表現したものであるが、それがためにいろいろと誤解を招きやすい原則でもある。そうした誤解を避けるためにも、抵触法の仕組みに照らして、その内容をきちんと整理しておいたほうがよい。

2. 属地主義

判例によれば、特許権についての属地主義とは、「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ること」、そして「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」である。この定義は、まず並行輸入に関する最高裁判決（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁）によって提示され、さらにカードリーダー事件最高裁判決（最判平14・9・26民集56巻7号1551頁）によって、繰り返し言及された。

筆者はかつてこれを、前段と後段に分けたことがある。前段部分はトートロジーであり、実質的に無内容といわざるをえないからである¹。事実、最高裁は、「各国法によって定められる」とするその対象を、「各国の特許権」といつてしまっている。「各国の特許権」とは「各国法によって定められる」特許権のことだとすれば、これはまさにトートロジーである²。

このように、前段部分から何か有意義な命題を導くことは困難であるように思われる。これに対して、後段部分は重要である（前段部分も、実質

¹ 拙稿『『属地主義の原則』の再考』日本工業所有権法学会年報27号4-5頁(2004)。

² この点、茶園成樹は、たとえばA国の特許権の成立のみならず、効力までもA国法によるとすること自体は自明ではないとして、前段部分はトートロジーではないと評価している。茶園「特許権侵害の準拠法」国際私法年報6号39頁(2004)。だが最高裁は、実際には「各国の特許法により成立した特許権が、その効力等につき」という言い方をしていない。

なお、一般的には、前段部分は登録国法によるという抵触規則に相当するものといわれており、茶園もそのように解する(茶園・同上39頁)。だが、「登録国」が複数存在する事案では、結局、どの登録国の法が適用されるのか不明である。原告が援用する特許の登録国とするならば、実質的に当事者自治を認めることになる(その意味では、「登録国」というだけでは、通常の抵触規則における連結点としての資格を有していない)。またそもそも、「特許権とは、その成立から効力まで一国の法律の適用を受ける権利である」と了解したところで、実際にはそこから何らかの抵触規則を導くことはできない。たとえば、B国での発明実施に関してA国の特許法を適用し、特許権の成立(存続)から効力(侵害の有無)まで判断したとしても、あるいはC国の特許法を適用し、その成立から効力まで判断したとしても、「成立から効力まで一国の法律の適用を受ける」という原則に何ら違反しないからである。

的には後段と同じことをいうための前振りにすぎないと解すべきであろう)。後段部分は、要するに次のようなことをいっている。すなわち、どこの国の法律に基づく特許権であろうと、その効力は当該国の領域外にまで及ぶことはない——各国特許権の効力は領域線に沿ってモザイク的に限定されている。わが国と同様に大陸法系に属する諸外国の文献においても、属地主義といえば、一般にこのような内容のものと捉えられている³。

上記命題は、実質法上の原則であるといわれることが多い。確かに、「領域限定」というルールは、特許権の「効力」に関するものとされている。だが、特許権の効力が属地的であるということは、見方を変えれば、特許権の効力に関する各国の法規定を、属地的に適用していく(域外適用しない)ということにほかならない。属地的適用と領域限定をあえて区別し、前者は後者を補充する関係にあると説く見解もあるが⁴、そのように解する意義は一体どこにあるのか⁵? この原則は、大方の理解とは異なり、実質法上の原則ではなく、抵触法上の原則と捉えたほうが適切であろう⁶。

なお、最高裁は、属地主義が法原則として妥当する根拠を述べていない。単純に、世界各国でこの原則が採用されているということを指摘するにとどまっている。歴史的、沿革的にみれば確かにそのとおりであって、パリ条約をはじめとする国際条約も、属地主義を明定こそしていないものの、暗黙の前提にしていることは間違いないだろう⁷。そうしたこともあり、

³ とくにドイツ語圏においてはそうである。拙稿・前掲(注1)4頁。

⁴ 石黒一憲『国境を越える知的財産』(信山社、2005)193頁(「権利の属地性」(領域限定)と「準拠法としての保護国法の適用」(属地的適用)の関係は「連続的」であると論じる)。

⁵ 仮に「領域限定」が各国の政策判断の結果だったとしても、「領域限定」を実質法上の原則と捉える必要はない。各国が、いわゆる一方的抵触規則としての属地的適用を採用しているといえは足りる。

⁶ 拙稿「判批」国際私法判例百選第2版103頁(2012)。

⁷ 木棚照一『国際知的財産法』(日本評論社、2009)367頁、横溝大「知的財産に関する若干の抵触法的考察」田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成』(有斐閣、2008)463頁(「1890年のライヒ裁判所判決の時点で既に属地主義の原則が採用されていることから明らかなように、属地主義の原則はパリ条約に先行して存在していた。すなわち、パリ条約は属地主義を前提としてその困難を除去するために

同原則が各国で実定法に近い役割を果たしてきたことも、否定できない。しかし、同原則を基礎づけているのは、結局のところ、抵触法上の利益衡量のようなものにほかならない⁸。利益状況次第では、属地主義の例外を認めなければならない場合もあろう。いずれにせよ、同原則を金科玉条のごとくに捉えるべきではない。

既述のように、最高裁は、属地主義が特許権の効力について妥当すると述べている。そして別の個所では、ここでいう特許権の効力に損害賠償を含めていない(カードリーダー事件)⁹。この点は重要である。したがって、

成立したのであり、特許権が通常の財産権同様普遍的権利と看做されていたのであれば、そもそもパリ条約は不要だったのである。従って、同条約が属地主義の原則を前提としているということは出来るが、属地主義の法的根拠とはなり得ない。)]。 ⁸ 属地主義に関しては、大別して次の2説が提唱されており、いずれの説によった場合でも、特許権等の属地的効力はその反射的な効果とみることが出来る。すなわち、産業政策と密接な関係を有する特許法等は、公権力性の度合いの高い強行的適用法規と性質づけられるために、属地的に適用されるとする説(第1説。代表的論者として横溝大がいる。横溝「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26-27頁[2004])と、知的財産を利用する者の予測可能性に鑑み、利用行為地法によるというルールが一般に肯定されるとする説(第2説。代表的論者として田村善之がいる。田村『知的財産法』[第5版、有斐閣、2010]527-528頁)である。第1説においても、産業政策次第では域外適用が肯定されねばならないことになる。また第2説においても、特許権等の実効的な保護を図ることと利用者の予測可能性を害しないことの両立が可能であれば、域外適用を肯定しない理由はないであろう。

なお、属地主義は特許独立の原則(パリ条約4条の2)からダイレクトに導かれるとする見解もあるが(石黒・前掲[注4]160頁以下、とくに186頁、224頁。論者は、属地主義を第一義的には実質法上の原則とみる。)、独立の原則が導入された経緯からいってそのようなものではなく、通常理解に従って、単に一国の特許権の消長等が他国のそれと関連づけられることを禁じる原則とみるほうが適当であろう。拙稿・前掲(注6)103頁参照。

⁹ 判旨は次のとおり。「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…。対象的に、特許権侵害に基づく差止め・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」としている。

海外市場におけるわが国特許権者の損害という概念も、最高裁が承認した属地主義に反することなく正当化することができる。後述するように、下級審の裁判例も、近時そうした概念を承認し始めている。

3. 海外への譲渡（輸出）

以上をふまえて、具体的な考察に入ろう。議論をしやすいように、簡単な事例を設定してみよう。

事例1：Xは、同一の発明について、わが国とA国で特許権を取得しており、B国では取得していない。Xは、わが国、A国、そしてB国において、当該発明を実施した製品を販売している。Yは、Xに無断で、当該発明を実施した製品をわが国で製造し、A国及びB国の購入者に向けてその全部を発送している。

3-1. わが国の特許権に基づく海外で発生した損害の賠償請求

このような設例の下では、Yのわが国での侵害行為とA・B両国で生じたXの逸失利益との間には相当因果関係があるといえるから、XはYに対し、その逸失利益の填補を求めることができるというのが筆者の考えである。

事例1のケースでは、XはA国でも対応特許権を有している。したがってXは、A国での損害について、A国特許権の侵害を理由とする請求も行えるかもしれない（A国法次第である）。請求可能である場合に、わが国・A国、いずれの請求権を行使するか、あるいはいずれも行使するかは、X次第である。A国で生じた損害ではあるが、異なる権利に基づくものである以上、両国の権利に基づく請求が可能である。このことは、国ごとに特許権が譲渡され、わが国とA国で特許権者が異なるときに、一層ははっきりする。それぞれの国の権利者は、損害賠償を請求できるというべきである。

このようにいうと、わが国の特許法が海外市場の利益までを保護法益としているのかと疑問をもつ向きもあろう。また、実際に、Xがわが国とA国両方の権利に基づいて賠償金を得た場合に、それは許容されざる二重取りではないかとの批判もありえよう。かつては筆者自身も、（ごく例外的

な場合を除いて) わが国の特許法が海外市場の利益までをカバーすることはないと考えていた。

だが、平成18年特許法改正以降は、もはや前提が変わったように思われる。

周知のように、同改正によって「輸出」が新たな実施類型とされた。これは、侵害品・模倣品の世界的拡散を防止するための改正であると、一般に説明されている¹⁰。また立法の際に、「輸出」の差止めだけが可能で、損害賠償までは認められないという趣旨の規定はとくに設けられていないし、立法担当者によるそうした説明もない。

そうであれば、侵害品の世界的拡散によって生じたわが国の特許権者の海外市場における損害をも考慮するのが論理的であり、当然であるといえるだろう。さもないと、何のために「輸出」を特別立法による規制とせず、正面から実施行為に加えたのが説明できなくなる。

ともあれ平成18年改正によって、わが国を出発する(あるいは経由する)侵害品の世界的拡散は、法的に救済されるべきわが国の特許権者にとっての不利益であると正式に認められた。そうであれば、侵害品の拡散が他国の権利を侵害し、その国の権利による救済が可能であったとしても、依然として特許権者はわが国の権利に基づく損害賠償を求めうると解すべきであろう。

ところで事例1では、Yはもっぱらわが国において行動している。ゆえに、Yの行為によって浸食されたXの市場が海外のそれであるとは言い切れない面があることも、ここで指摘しておきたい。Yの侵害行為がなければ、わが国に所在するXが同じ顧客から受注したかもしれないケースであり、Xが奪われた譲渡機会はわが国のそれである、といった見方も可能で

¹⁰ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書』(発明協会、2006)107頁によれば、「経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化し、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大している」「模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、我が国としても、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする『模倣品・海賊版拡散防止条約』の実現を目指している」という背景の下、輸出が実施行為として規制されるに至ったという。

あろう。

3-2. カードリーダー事件最高裁判決との整合性

以上の私見は、カードリーダー事件最高裁判決と整合しないという見方もある。

たとえば松本司は、譲渡の申出という国内での侵害行為に由来する外国への製品の輸出に関して、海外での損害を含めて請求することは、最高裁のいう「外国の領域内での行為」に対してわが国の特許権の効力を及ぼすことになり、属地主義に反することになると主張する¹¹。

しかしすでに確認したように、最高裁は、損害賠償請求を特許権の効力問題と性質決定していない。よって、最高裁のいう属地主義は、ここには直接妥当しない。また、カードリーダー事件は、登録国外の積極的誘導行為が問題となった事案である。最高裁は、わが国の民法上、当該行為は不法行為に当たらないと判示しているが、事例1は、あくまで登録国であるわが国の中で行われた行為によって生じた損害が問題になっている。したがって、この部分に係る最高裁の判断も、私見を否定する理由にはならないであろう。

もちろん、属地主義の下では、A・B両国にまでわが国の特許権の効力は及んでいない。よって、わが国の特許権によっては、A・B両国で行われる実施を禁圧できない。

だが、そのことは本件損害賠償請求の可否とは本質的に無関係である。

わが国の特許権を侵害するYの行為とA・B両国での損害(利益減退)との間には、相当因果関係があるといわざるをえないから¹²、民法709条を素直に読むならば、請求可という結論が導かれるはずである。そして、海外市場での利益をあえてわが国特許法の保護法益から排除する必要はな

¹¹ 松本司『『譲渡等の申出』と属地主義の原則』牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』(青林書院、2013)174-175頁。

¹² 設例と次元は異なるが、特許権の存続期間満了前に行われた「生産」による満了後の「譲渡」から生じた逸失利益も、特許権者の損害とみることができるといえる問題も、本小論の問題と通底するところがある。これについては、拙稿「判批」『新・判例解説 Watch』(日本評論社、2016)18号271-272頁参照。

い、ということは上述したとおりである。

3-3. 近時の裁判例の動向

近時の裁判例においても、わが国での侵害行為を理由に海外での逸失利益を損害賠償請求の内容に含めた事例が散見される。組み合わせ計量装置事件判決（大阪地判平22・1・28判時2094号103頁）、そしてロックダウン方式の製品輸出に関する炉内ヒータ事件判決（大阪地判平24・3・22平21(ワ)15096）は、その例である。

組み合わせ計量装置事件判決では、次のように述べられている。

「本件特許権が日本国内でのみ効力を有するものであることはいうまでもないが、特許権者である原告としては、業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造し日本国内でこれを販売することだけでなく、業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造してこれを外国の顧客等に向けて販売（輸出）するという実施行為をする権利を専有し、これらの実施行為について本件特許権に基づく独占権を有している（特許法68条、2条3項1号。なお、本件特許権の存続期間中の行為に適用される平成18年法律第55号による改正前の特許法2条3項1号及び平成14年法律第24号による改正前の特許法2条3項1号では、輸出自体は発明の実施行為とはされていなかったが、日本国内から外国の顧客等に販売することは上記各規定で定められていた譲渡に該当する実施行為であるから、原告が実施権を専有する実施行為に該当することは明らかである。）。そして、弁論の全趣旨によれば、被告は、米国では、販売会社である『Yamato Corporation Dataweigh Division in USA』（以下「YDW」という。）を設立し、YDWを通じて被告物件の機種、仕様、付属装置の有無等の顧客の要望がまとめられた注文を受けて日本国内で被告物件を製造し、これをいったんYDWに販売した上で顧客に納品していたこと、米国以外の外国の顧客についても、米国と同様の方法で被告物件を販売していたことが認められる。かかる被告の行為が原告が有する上記独占権を侵害することは明らかであり、これにより原告が上記独占権に基づいて得ることができた利益を失ったことも明らかである。」

「原告と原告の関連会社が、EP268346号特許権に基づき、被告の取引先

を被告として、被告が製造販売した本件訴訟と同一の被告物件を対象として、欧州において損害賠償請求訴訟を提起しているとしても、EP268346号特許権と本件特許権とは別個の権利である上、原告は、本件訴訟において、特許法102条2項に基づいて被告が被告物件を製造販売したことにより得た利益を損害としてその賠償を求めているものであり、被告の取引先が得た利益を原告の受けた損害としてその賠償を求めるものではない。したがって、原告が日本と欧州とで同一の被告物件について二重の賠償を得ようとしているとは認められず、欧州向けの被告物件を対象とする本件における原告の請求を制限することは相当でない。」

「以上に検討したとおり、被告が日本国内で製造し外国向けに販売した被告物件はいずれも本件請求に係る損害賠償の対象に含まれるというべきである。」

もう一つの炉内ヒータ事件においては、原告が有するわが国の特許権の侵害が争われた被告物件（焼成炉）の販売行為は、そのほとんどが海外向けであった（32台分のうち3台は台湾企業、28台は韓国企業に販売された）。大阪地裁は、被告による営業用パンフレットやホームページにおける営業活動、被告物件の仮組立て、その販売をめぐる被告の一連の行為はそれぞれ、日本国内における「譲渡の申出」「生産」「譲渡」に当たるとした上で、被告物件32台分の売上額から必要経費を控除した額をそのまま原告の損害額と認めている。

また、ごみ貯蔵器事件知財高裁大合議判決（知財高判平25・2・1判時2179号36頁）も、特許権者の海外市場の利益を保護した事例といえるだろう。同事件では、わが国の特許権者である本訴原告は、その実施品たる製品を国内で販売していなかった。国内でそうした行為を行っていたのは、その総代理店であった。その意味では、事例1のような侵害品が海外に発送されたというケースではない。だが、本訴被告の国内の行為によって影響を受けたと考えられるのは、本訴原告の海外における利益であると優に考えられる。知財高裁は、その点を格別問題にすることなく、本訴被告が当該特許権の侵害行為によって得た利益の額は、そのまま本訴原告の損害額として推定されると結論づけた。

ところで、上記の裁判例はいずれも、損害額について特許法102条2項

が用いられたケースである。事例1のケースでも同条2項の適用はありえようが、1項の適用ももちろん考えられるだろう。1項は製品の「譲渡」に関する規定であるが、海外に向けて製品を発送する場合、当該「譲渡」はわが国で完結していないとみる余地があるかもしれない。だが、いずれにしても、損害賠償請求には属地主義は妥当しない。また1項自体も、「譲渡」が国内で行われたことを規定上要求していない。よって、被告の行為を「譲渡」とみた場合に、それが国内で完結していないとしても、そのこと自体は同項適用の妨げにはならない。侵害行為である「輸出」が国内で行われたといえれば、それで十分なのである。

なお、事例1を含む「輸出」の場合一般について、102条3項の損害賠償請求が可能であるということにおそらく異論はないだろう。そして同項にいう実施料相当額は、実務的には、海外市場に向けて譲渡された製品の数量(海外市場で流通する製品の数量)をもとに算出されることになるだろう。してみれば、たとえ3項の規定のみによる場合であっても、わが国特許権者の海外市場での利益を、間接的にであれ、考慮することになるのではなかろうか。海外市場での利益を一切考慮しないのであれば、製品の数量をもとに損害額を計算する理由も一切ないというべきであろう。

3-4. 間接侵害について

間接侵害についても少し触れておきたい。そのために事例1のケースを少し変えてみよう。

Yがわが国において製造した物が、わが国及びA国の特許発明を実施した物(実施品)の生産にのみ用いる物であったとしよう(海外でのノックダウン生産を可能とするような形で実施品の全ての部品を製造する、ということとはしていない)。Yは、その製品の全部をA・B両国の顧客に向けて発送している。そしてXも、同種の製品をA・B両国で販売していたとする。

この場合に、Yの製造等の行為は、実質的にも間接侵害を構成するといえるべきであろうか。

従来、いわゆる独立説か従属説かという観点から、この問題が論じられてきた。間接侵害は、直接侵害を誘発する蓋然性の高い予備的・幫助的行為のうち一定のものを侵害と擬制して、特許権の実効的な保護を図るため

の制度であるから、一般論としては従属説が妥当であろう。そして上記の設例にも従属説を当てはめれば、Yの製造等の行為は、間接侵害を構成しないということになるであろう¹³。だが、果たしてそのように単純に解してよいものか、疑問がなくなるはない。

確かに、平成18年改正の際に、間接侵害品の「輸出」は101条の規定に盛り込まれなかった。それに関しては、従属説の立場から説明がなされている¹⁴。そしてそうであれば、海外における生産を助長するにすぎない行為は、「輸出」に限らず、全て間接侵害としないと解すべき、ということになるのかもしれない。

しかし、Yの行為によって助長される(海外での)無許諾生産・譲渡の対象となる物とは、結局のところ、わが国の特許発明の実施品である。平成18年改正の大本の理由とされた侵害品の世界的拡散防止という価値判断を推し進めるならば、たとえ間接侵害品の生産等であろうと、Yの行為は間接侵害と評価されるべきではなかろうか¹⁵。

¹³ 平成18年改正前の事案で同旨の考え方をとる裁判例として、大阪地判平12・10・24判タ1081号241頁[製パン器]、大阪地判平12・12・21判タ1104号270頁[ソルビトール]、大阪高判平13・8・30平13(ネ)240[同控訴審]、東京地判平19・2・27判タ1253号241頁[多関節搬送装置]。

¹⁴ 特許庁・前掲(注10)111頁(「属地主義の観点から、侵害品を海外で製造する行為は、我が国産業財産権法上の侵害行為ではないため、『製造にのみ用いる物』の輸出を侵害とみなすことは、侵害行為でない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為としてとらえることとなり、適切でない)。大野聖二は、こうした経緯をふまえ、「特許法101条の解釈論で、外国における直接侵害に対する間接侵害を肯定することは無理」と述べている。大野「判批」平成20年度主要民事判例解説(別冊判タ25号)225頁(2009)。

¹⁵ 緒方延泰も、製パン器事件判決(前掲注13)を評して次のように述べている。「特許権が、国内における最終需要者の効用享受機会をコントロールする権利という把握を貫徹すれば、かかる結論もありうるが、しかし、国内製造による直接侵害の成否においては外国輸出の可能性如何を問擬していないこと、特許法101条3号・6号が輸出目的での所持をも差止めの対象としていることを考えれば、少なくとも現行法下においてはバランスを欠くように思われる」。緒方「判批」特許判例百選第4版147頁(2012)。なお、鈴木将文は、「少なくとも、国外で生産される日本向けの実施品用に基幹部品を輸出する行為について、これを間接侵害と認めること」は可能で

このようにYの行為が間接侵害を構成するといえれば、Yの製品のA・B両国における販売から生じたXの損害は、それと相当因果関係を有すると評価できるので、XはYに対して(わが国の特許権の侵害を理由とする)損害賠償請求が可能ということになるだろう。

3-5. 準拠法の選択

以上は、実質法であるわが国の特許法及び民法の解釈を行ったものであるが、事例1は涉外事案というべきであるから、そもそも準拠法がどのよう
に決定されるかを論じておく必要がある。

カードリーダー事件最高裁判決は、特許権侵害に基づく損害賠償請求を不法行為の問題と性質決定している。したがって、現行法でいえば、法の適用に関する通則法17条等の規定によることになるだろう。事例1で考えれば、まずもって通則法17条により結果発生地法であるA・B両国の法律が配分的に適用されることになるだろう(保護を求める権利は日本法上のそれであるが、ここでは侵害品の世界的拡散に係る既述の領域外の法益を問題にしている。その侵害結果が直接に生じた地はこれらの国である)¹⁶。したがって、実際に損害賠償請求が可能か否かは、それらの国の法律次第ということになるだろう。

しかしながら、通則法22条は、外国法が不法行為準拠法となるときは日

あると論じる。鈴木「国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否」パテント67巻11号(別冊12号)129頁(2014)。

¹⁶ 通則法17条にいう結果発生地は、直接の法益侵害の結果が現実に発生した地をいい、別の場所で発生した後続損害(二次的損害)を含まない。より直裁には、「加害行為によって直接に侵害された権利が侵害発生時に所在した地」と説明されているが、知的財産の場合、その画一的な明確化は困難であるとされている。小出邦夫『逐条解説 法の適用に関する通則法』(増補版、商事法務、2014)193頁。法例施行下のケースであるカードリーダー事件では、被告(被控訴人・被上告人)は米国特許権を侵害する製品を製造して輸出するなどの積極的誘導行為をわが国で行い、その100%子会社が輸入・販売をしていたが、最高裁は、同法11条1項にいう原因事実発生地法を「権利侵害という結果が生じた国」と解し、当該事案における結果発生地は米国であると結論づけた。通則法17条も、原則として同判決と同様の立場を採用したものと評価されよう。島並良「判批」国際私法判例百選第2版105頁(2012)。

本法を累積的に適用すべきことを定めている。この限りで、日本法の解釈として先に述べてきた私見が役に立とう。

4. 海外からの譲渡

次に海外から侵害品が流入してくる場合について考察しよう。ここでも考察を行いやすくするために、事例を設定してみよう。

事例2：外国法人Yがわが国法人Zに侵害品を販売し、通関手続きをZが行った。わが国の特許権者であるXは、Yに対して損害賠償請求を行った。

4-1. 譲渡者の侵害行為を理由とする損害賠償請求

事例2では、XはZを訴えてもよいはずである。だが、Zは往々にしてXの潜在的顧客であり、実務上はZではなくYに対して権利を行使したい場合があるという。

Yの海外における製造行為をわが国の特許権の侵害というのは、属地主義の建前からすると難しいだろう¹⁷。わが国に向けて侵害品を送り出す行為については、「譲渡」をどのような行為と捉えるかに依存しよう。

しかし、Yが予めわが国で「譲渡の申出」に当たる行為をしていた場合には、もっと道が開けるだろう。その場合、Yはわが国の特許権を侵害しているわけであるが、当該行為とZによる侵害品の輸入から生じる損害との間には、相当因果関係が認められるからである。当該「譲渡の申出」として具体的にどのような行為を考えることができるかであるが、Yの従業員がわが国に来て宣伝活動を行った場合は、問題なくわが国における「譲渡の申出」ということができよう。さらに、Yが英語または日本語のウェブサイトを立てて侵害品の顧客を募っている場合も、わが国において

¹⁷ 当該輸出を日本国内における譲渡とみることに消極的な見解として、高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」(創部30周年記念講演第6回) パテント65巻3号107頁[高部](2012)。ただし、大野は、輸出者が日本の港まで当該物を持って行き引き渡す義務を負っている場合は別論とする。同108頁。

「譲渡の申出」が行われているとみてよいだろう¹⁸。

次に、Yが日本国内にあるZの営業所で侵害品の譲渡契約を締結したような場合を考えてみよう。この場合に、わが国の特許法上、「譲渡の申出」ではなく「譲渡」があったといえるか。これについて考える上では、やはり実施行為としての「譲渡」の概念を明確にしておく必要がある。この点に関しては、大別して次の3つの立場がある。

第一に、特許製品に係る所有権の移転をもって「譲渡」であるとする考え方である（通説的見解といえるかもしれない）。所有権の移転自体は法律上の効果であるから、目に見える行為としては、売買等の契約を「譲渡」のフォーカル・ポイントと捉えることになろう¹⁹。

第二に、契約だけでは足りず、製品の引渡しをもって「譲渡」が行われたと解する考え方²⁰である。

¹⁸ こうした譲渡の申出を行う者が譲渡者と厳密に同一人でなければならないか、という問題がある。この点については、高部＝大野・前掲(注17)106頁[高部]、108-109頁[大野]。

¹⁹ 輸出が実施の一類型として法定される平成18年改正前は、輸出の多くは「譲渡」であり、しかも特許権の効力が及ぶ「譲渡」（国内譲渡）と解されていた。これは、契約（所有権の移転）のみで譲渡の成立を肯定する立場のように思われる。吉藤幸朔『特許法概説』（第13版、熊谷健一補訂、有斐閣、1998）434頁（「実際問題として、輸出は譲渡の概念に含まれる場合が大部分であるので、輸出は譲渡の問題として把握すれば足りる。この場合、貨物の引渡し又は代金の授受が外国内で行われるときは譲渡に該当しないとすることは、単なる形式論であって合理性がないであろう」）。なお、「譲渡」を所有権の移転とするときは、売買のみが問題となるわけではない。

²⁰ 横山久芳『『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義』牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』（青林書院、2013）196-197頁。正確には現実の引渡しでなく（民法182条）、占有権原の移転。横山は次のように述べて、契約のみをもって「譲渡」と解する立場に反対する。「物の発明において、『譲渡』は、特許発明の対象となる『物』の取得に対する需要を充足する行為としての意味を有している。そして、物の取得に対する需要は、物に対する支配権が需要者に移転し、需要者が当該物を自由に『使用』・『譲渡』し得る状態が実現されて初めて満足されるべきものであるから…売買契約等が締結されたというだけでは『譲渡』の成立を認めることはできない。売買契約が締結されても、売主が契約を履行せず、買主に実施品が引き渡されない場合には、買主は実施品を自由に『使用』、『譲

第三に、「譲渡」について一律の定義をすることはあきらめ、「譲渡」の通常の語義を中心に様々な事情を総合考慮するという考え方²¹である。

論争は非常に興味深いものがあるが、現時点では筆者の考えがまとまっていないため、ここで私見を述べることは慎むことにする²²。ただ、次のことはいえよう。すなわち、Yがわが国で契約したとすれば、少なくとも「譲渡の申出」はあったと評価されるだろう。

渡』することができないから、売買契約の締結により買主の需要が満足されたとはいえないし、実施品の引渡しが行われぬ限り、買主が売主から引渡しを受けることを諦めて特許権者から実施品を購入する可能性も存するため、売買契約の締結をもって特許権者が実施品の『譲渡』機会を確定的に喪失したとみることはできないからである」。

²¹ 契約や引渡しを中心に事案に応じた柔軟な解釈を行うべきであるという。論者は、「譲渡」概念の解釈に当たっては、「当該契約、物あるいは所有権の移転が何人と何人の間で行われたのか、譲渡の前提となった宣伝・広告等を何人が行ったのか、そのような行為を行った者と行為者とされる者の人的・経済的な関係(支配管理関係の有無)、場合によっては製品の性質、その開発経緯といった要素」「権利者の経済的な利益の保護の観点(実質的に何人の行為によって権利者の経済的な利益が害されているのかという観点。)」及び『譲渡』という言葉が持つ通常概念」を考慮すべきであるとする。牧野知彦「特許法における『譲渡』行為概念についての一考察」知財管理58巻11号1410-1411頁(2008)。そして、海外からわが国に侵害品を輸出するようなケースであっても、国内で契約を締結したのであれば(輸入者とは別に)輸出者に対して日本国特許権を行使することが可能と解すべきであるとする。同、1413頁。

²² この問題を考察すること自体は有用であるが、法の地域的適用範囲の問題(どのような国内の行為をもって「譲渡」と認め、わが国の特許権の侵害を肯定するかという問題)と連動して議論するのは、あまり生産的ではないだろう。そうした議論は属地主義を前提としたものであるが、本文で述べたように、属地主義とは、利益衡量の結果導かれた、抵触法上の条理でしかないからである。特許権者の保護と発明実施者の予測可能性が両立するのであれば、日本法を適用するに当たり、当該行為が国内で行われているかどうかを殊更に重視すべきでない。そうした柔軟な解釈態度こそが、プログラムのインターネット送信も「譲渡」の実施類型に含めている現行法の運用をしやすくするのではないかと思う。

4-2. 譲渡者の共同不法行為を理由とする損害賠償請求

以上、事例2について、Yの行為をわが国特許権の侵害行為と捉えて損害賠償を請求する方策を考察してきた。

これとは別の構成の仕方としては、Yの行為を共同不法行為と捉える構成もありえよう。すなわち、Zの侵害行為をYが教唆・幫助しているという構成である。

しかしながらこの構成に関しては、カードリーダー事件最高裁判決と整合しないということが縷々指摘される。

同判決の中で最高裁が述べたのは、正確には、外国特許権の侵害をわが国で積極的に誘導する行為は、わが国の民法上不法行為にならないということである。事例2のような、わが国の特許権の侵害を外国で積極的に誘導する行為については、何もいっていない。ただそうはいても、外国・日本の関係を逆にしたところで、判決を基礎づけている論理自体は変わらないから、事例2の場合に共同不法行為の構成に基づいて請求するのは難しい、ということになるのかもしれない²³。

しかし、仮にYがわが国で譲渡の申出行為を行っていたとしたら——その行為自体がどのようなものかにもよるが——積極的誘導行為がもたら外国で行われていたとはいいにくくなるのではないかと思う。

加えて、最高裁判決の射程は、もっと狭く限定されるべきだと考える²⁴。最高裁は要するに、特許権の域外的効力を理由にその積極的誘導行為による侵害を原因とする不法行為の成立を否定したわけである。事例2のような、Xが特段わが国の特許権の域外的効力を主張していないようなケースには、判例の射程は及ばないのではないか。そしてわが国の民法上、Yの行為を共同不法行為とみることは、優に可能なのではないかと思う。およ

²³ この点、高部は、「日本国特許権を日本で侵害する行為を外国で教唆・幫助する場合には、準拠法は日本法であって…損害賠償については…法例11条2項の解釈となり、法廷意見によると棄却される可能性がある」と述べている。高部＝大野・前掲(注17)105頁[高部]。また、「解釈論によって解決するには限界があり…いずれ立法的に解決するのが相当であろう」とも述べている。高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』(第3版、きんざい、2016) 323-324頁。

²⁴ 拙稿「判批」L&T45号79頁注12(2009)。

そ国内で行われた場合のみ侵害の教唆・幫助が不法行為になるというのは、わが国の特許権が海外からの攻撃にさらされやすくなって、この国際化時代に全くふさわしくない状況を招いてしまうだろう。

4-3. 準拋法の選択

実際に事例2において請求がされた場合の準拋法は、どうなるだろうか。Yの行為をわが国特許権の侵害として請求する場合であれ、共同不法行為として請求する場合であれ、法益侵害の結果はわが国で直接発生している²⁵。よって、通則法17条により、日本法が準拋法になろう。その適用は、以上に述べた日本法の解釈に沿って行われるべきであろう。

5. おわりに

本小論は、国境をまたいで特許製品の譲渡が行われた場合の、わが国の特許権に基づく損害賠償請求について論じた。こうした問題を考察するためには、属地主義の抵触法上の位置づけや内容を正確に理解しておくことが必要である。すなわち、最高裁がカードリーダー事件判決等で示した内容に沿って、緻密な考察を展開しなければならない。

損害賠償は、最高裁の考え方に従えば、特許権の効力に係る問題ではない。よって、属地主義のくびきからいったん離れて考察することが可能である。その結果、わが国の特許権の侵害と相当因果関係にある損害は、海外で発生したそれも含めて賠償請求の内容にすることができる。このような結論は、平成18年改正までは疑わしかったが、同改正以降は、もはや決定的なものになったといっていよう。

付記：本小論は、2016年7月2日の知的財産法研究会（於北海道大学）における発表内容をまとめたものである（2017年5月脱稿）。田村善之教授をはじめとする同大学所属の先生方・学生諸氏の適切・有益なコメントに感謝申し上げます。本小論は、それらのコメントに対する筆者の応答でもあるし、コメントの一部は筆者に再考を

²⁵ 高部＝大野・前掲(注17)104頁[高部]。

巻頭論文

促すきっかけとなった。そのため本小論は、上記研究発表の時点での結論と一部異なる内容になっている。