

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

## 第53講 準拠法

## 第1 はじめに

日本の特許権に基づく特許権侵害訴訟が日本の裁判所に提起された場合には、日本の特許法等の日本の実体法が適用されて解決される。外国特許権に基づく侵害訴訟が日本の裁判所に提起された場合には、どの国の特許法等の実体法が適用されるかが問題となる。

## 第2 外国特許権侵害事件の法的処理の枠組み

外国特許権侵害事件の法的処理を検討するにあたっては、これを私法的法律関係として捉えるか、公法的法律関係として捉えるかという問題がある。

東京高裁平成12年1月27日判決 [カードリーダー事件]<sup>1</sup>は、「特許権については、国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され、外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないものというべきであり、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない。そして、外国の特許権に基づく差止め及び廃棄請求を我が国で行使することができるとする法律又は条約は存在しないので、控訴人の米国特許権に基づく我が国内における本件差止め及び廃棄請求は理由がないといわざるを得ない。」と判示して、差止請求は、属地主義の観点から認められる余地はなく、準拠法選択の余地はないとしており、準拠法選択の余地がないとしている点において、公法的法律関係として捉えているものである。

しかし、特許権は、属地的性格を有するとは言え、私的財産であり、これに対して、公法的法律関係として捉えることは疑問の余地が大きい。外国特許権の侵害事件を扱ったその他の裁判例はすべて私法的法律関係として取り扱っており、このような処理が妥当である。

私法的法律関係として取り扱くと、準拠法の選択が問題となり、準拠法の選択は、単位法律関係ごとに選択される仕組みになっているので、問題となっている紛争を各単位法律関係ごとに分解し、各法律関係ごとに「法の適用に関する通則法」と呼ばれる、わが国の国際私法を定める法律に照らして、どの法律関係に該当するかを決定し（これは、「法律関係の性質決定」と呼ばれ

1 判時1711号131頁、判タ1027号296頁。