

2001年6月のハーグ条約案のもとでの外国特許権侵害事件の国際裁判管轄

道垣内 正人*

- I. 序論
- II. ハーグ条約案の概要
 - 1. 経緯
 - 2. 基本構造:「ミックス」条約
 - 3. 主要な問題点
- III. ハーグ条約案における知的財産権の問題
 - 1. 一般
 - 2. 外国特許権侵害事件の扱い
- IV. 日本からみた分析
 - 1. 日本の裁判例
 - 2. 日本の特許の有効性についての特許庁と裁判所との関係
 - 3. 国家行為理論と権利濫用の法理
- V. 結論

I. 序論

国際化及び相互依存の進展により、不可避免的に異なる国の当事者間の民商事紛争が多発するようになってきている。にもかかわらず、諸国間で裁判管轄を配分し、判決を他の国において円滑に承認執行できるようにする世界的な枠組みは存在しない。¹ 民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決の承認執行に関する条約を作成しようとするハーグ国際私法会議²のプロジェクトはこの状況を変えようとするチャレンジである。外国判決の承認及び執行についてはコンセンサスをほぼ見出すことができたが、裁判管轄についての考え方が著しく異なる国々に受け容れられるような裁判管轄ルールを作ることは容易ではなく、このプロジェクトはまだ成功するには至っていない。最も困難な問題は、アメリカにおい

*東京大学法学政治学研究科・教授。筆者は、裁判管轄及び外国判決に関して、ハーグ国際私法会議への日本政府代表の一員ではあるが、本稿における見解は日本政府の見解を示すものではなく、個人的立場からのものである。本稿の執筆時期は2001年11月であり、2001年6月の第1回外交会議の終了時点での条文案を基礎としている。

¹ 仲裁については、いわゆる「ニューヨーク条約」(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)(1958年)が126カ国の締約国を擁する法的インフラストラクチャーとして成功を収めている(<http://www.uncitral.org/en-index.htm>)。

² この政府間機関は、国際私法ルールの漸進的統一作業をするために1955年に設立されたものである(同会議規程1条)。しかし、この会議の起源は、1893年にハーグで開催された第1回国際私法会議に遡る。以来、この会議は40の条約を採択してきており、その中には、民事及び商事に関する裁判上及び裁判外の文書の送達及び告知に関する条約(1960年)、子の国際的な奪取の民事面に関する条約(1980年)などがある。日本は、そのうち6つの条約を批准している。メンバー国は、2001年10月31日現在で56カ国である。<http://www.hcch.net/>参照。

て憲法上認められてきたが、大陸法諸国には存在しない「活動に基づく管轄権(activity based jurisdiction)」をいかに扱うかである。³ 知的財産権は、交渉において解決すべきその他の困難な問題の一つである。

本稿は、ハーグでの交渉における知的財産権についての問題の所在を明らかにし、かつ、ハーグ又は WIPO 等他の場においていかにこの問題を扱うべきかを検討することを目的とする。

第 1 に、II において、ハーグのプロジェクトの経緯とハーグ条約案の基本構造を紹介する。III においては、知的財産権事件に対する裁判管轄に関してハーグ会議の会合においてなされてきた議論を振り返る。その際、特に、外国特許権侵害事件に焦点を当てる。そして最後に、IV において、外国特許侵害訴訟の管轄ルールとして何が最もふさわしいのかを検討する。その前提として、外国特許侵害訴訟について裁判管轄を認めた日本の裁判例を紹介する。そして、日本の裁判所において外国特許権をいかに扱うかを考えるために、日本の特許法のもとでの特許庁と裁判所の関係と日本特許侵害訴訟についての状況を紹介する必要がある。そのような状況に鑑みると、国家行為理論と権利濫用の法理とがここでの問題の解決をするために一定の役割を果たすように思われる。

II. ハーグ条約案の概要

1 経緯

1992 年 5 月、ハーグ国際私法会議においてアメリカは、民事及び商事に関する裁判管轄と外国判決の承認及び執行に関する条約の作成を提案した。⁴ この提案に対して、ハーグ会議はこの問題を検討し、外交会議に提出する条約準備草案を作成するための特別委員会を設置した。⁵ 1999 年 10 月 30 日、特別委員会は、「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準備草案」(以下、1999 年条約案という)を採択した。⁶

³ II.3(1)及び(2)参照。

⁴ アメリカの関心は、外国でアメリカの判決が円滑に承認執行されることを確保することに加え、他の国々の過剰管轄ルールの適用に制約を加えることであつた。特に、ドイツ法に見られる被告の財産所在やフランス法に見られる原告の国籍などの過剰管轄原因に基づく判決の執行からアメリカの当事者を保護することがアメリカの重大な関心事項であつた。というのは、現状では、そのような判決は、ブラッセル条約及びルガノ条約に従えば締約国の判決の管轄原因は全く審査しないこととされているので、他のヨーロッパ諸国ではそのまま承認執行されるからである。

⁵ 1994 年及び 1996 年に、特別委員会はフィージビリティ・スタディーを行った。そして、1996 年 10 月、ハーグ会議第 18 会期(外交会議)は、この問題を 2000 年に開催予定の第 19 会期のテーマとすることを決定し、民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約準備草案の作成のための特別委員会を新たに設置した (Final Act of the Eighteenth Session, October 19, 1996, 35 I.L.M.1391, 1405 (1996)。この特別委員会は、1997 年 6 月、1998 年 3 月、1998 年 11 月、1999 年 6 月そして 1999 年 10 月と 5 回の会合をもった。

⁶ これについては、<http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html> (2001 年 10 月 21 日現在) 参照。日本語訳は、ジュリスト 1172 号 90-96 頁(2000)及び N B L 699 号 26-43 頁(英語対訳) 参照。1999 年条約案についての説明報告書については、ピーター・ナイ及びファウスト・

この条約準備草案は多数決により採択され、アメリカからの多くの提案は大陸法諸国の多数により否決されたため、アメリカはこのような「ヨーロッパ的」草案を議論の出発点として外交会議に提出することに反対し、外交会議の延期を提案した。ヨーロッパ諸国は、1999年案を外交会議で議論するのによい文書であると考えていたので、容易にはその提案を受け容れることはできなかった。他方、日本を含むいくつかの国々は、この分野についてヨーロッパ諸国の間のブラッセル条約・ルガノ条約のような多国間の枠組みを有していないこともあり⁷、最終段階においてアメリカが批准することがこの条約が民商事訴訟についての法的インフラストラクチャーとして有効に機能するために重要であると考えた。そこで、これらの国々は、条約の最終採択時期についての当初のスケジュールには固執しないという考えを支持した。⁸ 2000年5月、妥協として、外交会議は2回に分けて開催することに決定した。第1回は2001年6月に開催し、そこではすべての決定はコンセンサス又はコンセンサスに近い決定でのみ行う。そして、第2回外交会議を2001年末又は2002年はじめに開催し、そこでは通常の決定方法である多数決を採用することとされたのである。いくつかの非公式会合が開催され、1999年案を採択した際の特別委員会の決定に従い電子取引及び知的財産権の観点からの見直しのみならず⁹、すべての国にとって採用可能な細い道筋を探すという観点から、1999年条約案の見直しが行われた。

2001年6月、外交会議(第19会期)の第1回目が開催された。予想された通り、各国代表からそれぞれの考えを条約案のテキストに追加すべく多くの提案がなされた。というのは、コンセンサス方式によれば、いかなる提案であれ、それをテキストに残すよう主張する限り、却下されることはないからである。その結果、12000語で構成されていた1999年条約案に比べ、2001年条約案は、24000語から成り、選択肢や括弧の趣旨を説明する注を含めると、48000語から成るものとなってしまった。¹⁰

第1回外交会議の終わりに、「コンセンサス」により、条約採択のための第2回外交会議は延期することに決した。というのは、すべての代表がこのプロジェクトをどのよ

ポカール両氏による準備文書 No.11(2000) (<http://www.hcch.net/doc/jdgmpl11.doc>) (2001年10月21日現在)参照。

⁷ 1968年の民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の執行に関するブラッセル条約は、当初EECの6カ国の加盟国の間で発効したものであるが、その後、複数の加盟条約によって改正されてきた。現在では、EEC15カ国の間で適用されている。現在の条文については、[1997] OJ C15/1 参照。同一事項に関するルガノ条約は、ヨーロッパのより広い地域でブラッセル条約とほぼ同一のルールを適用するために締結された別の条約である。ルガノ条約の締約国は、現在、EEC15カ国に加え、スイス等を含む19カ国である。ちなみに、ブラッセル条約の改訂版を内容とするブラッセル規則が、2002年3月1日にEU諸国間で原則として施行される予定である。

⁸ 2000年はじめ、日本、韓国、オーストラリア及びアメリカは共同で、ハーグ会議事務局にその趣旨の書簡を送り、また、中国も別途、同趣旨の書簡を送った。

⁹ 知的財産権については、ジュネーヴで2001年1月30日及び31日に「国際私法と知的財産権に関するWIPO(世界知的所有権機関)フォーラム」及びその翌日に知的財産権の専門家を交えたハーグ会議の非公式会合が開催された。WIPOフォーラムについては、<http://www.wipo.int/pil-forum/en/> (2001年10月20日現在)参照。

¹⁰ Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First part of the Diplomatic Conference (<http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html>) (2001年10月20日現在)参照。

うに進めていくのかを検討する必要性を認めたからである。また、一般問題を扱う第1委員会¹¹がこのプロジェクトの将来を決定するために今後数ヶ月のうちに開催されることとなった。

参加している政府は、現在、何が最も自国にとって望ましいルールかではなく、このプロジェクトを進めていくには何が最も望ましい方法かを検討しているところである。そして、2回目の外交会議のスケジュールとそこにおける決定方法について各国が方針を定めるためには、何がこのプロジェクトの最終目標であるべきかを見極める必要に迫られているのである。

2. 基本構造：「ミックス」条約

条約案は「ミックス」条約といわれるタイプである。¹² これは、「シングル」条約とは次の点で異なる。すなわち、シングル条約は外国判決の承認及び執行に関するルールだけを規定し、裁判所の裁判管轄はそれを承認執行の要件の一つとしてコントロールするのに対して、ミックス条約は外国判決の承認執行だけではなく、裁判管轄についても直接扱うという点で異なるのである。しかし、ミックス条約は、裁判管轄について完全なルールのセットを規定するのではなく、そのうちの一部だけを規定する。裁判管轄の完全なルールのセットを、外国判決の承認執行とともに規定する条約は「ダブル」条約と呼ばれる。たとえば、ブラッセル条約及びルガノ条約はダブル条約であり、そのもとでは、条約に規定された管轄ルールではない管轄ルールは、被告が締約国のいずれかに住所を有する場合には適用してはならず、他の締約国の裁判所で下された判決は裁判管轄の要件を審査することなく承認執行されるのである。ミックス条約は、締約国の国内法上の管轄ルールを、その適用が条約で禁止されない限り、締約国にその適用を認める点で、ダブル条約とは異なる。したがって、ミックス条約においては、管轄ルールは3つのカテゴリーに分けられることになる。ホワイト・リストの管轄ルール、グレー・エリアの管轄ルール、そして、ブラック・リスト又はブラック・エリアの管轄ルールの3つである。締約国はホワイト・リストの管轄ルールを適用する義務があり、そのルールに基づいてなされた裁判の判決は他の要件が具備されている限り、他の締約国により承認執行される。他方、締約国はブラック・リスト又はブラック・エリアの管轄ルール¹³を適用してはならず、万一そのよ

¹¹ 条約の実質的ルールを作成するのが第2委員会である。

¹² ミックス条約の考え方については、von Mehren, Recognition of United States Judgments Abroad and Foreign Judgments in the United States: Would an International Convention Be Useful?, *RebelsZ* 57(1993), p.449; von Mehren, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference?, 57 *L.Comtemp.Probl.*271 (1994); von Mehren, The Case for a Convention-mixte Approach to Jurisdiction to Adjudicate and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, *RebelsZ* 61(1997), p. 86; von Mehren, Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions, 24 *Brook.J.Int'l L.*17 (1998)参照。

¹³ 法廷地国と紛争[又は被告]との間に実質的な関連がない場合には、国内法上の管轄ルールの適用を禁止するという一般条項である第18条(1)が維持される場合には、ブラック・エリアがあるということになる。その場合には、悪名高き管轄原因をリスト・アップした第18条(2)は例示列举ということになる。これに対し、第18条(1)が削除されれば、第18

うな禁止された管轄ルールに基づいて判決が下された場合には、他の締約国はそのような判決を承認執行してはならないこととされる。そして、この2つの管轄ルールの間にグレー・エリアの管轄ルールがある。締約国は、各国の国内法上のそのようなルールを適用することができるものの、そのルールに基づいてなされた裁判における判決の承認執行は他の締約国のそれぞれの国内法に委ねられることになる。

	判決国の裁判所は---	承認執行国の裁判所は---
ホワイト・リストのルール	これを適用する義務あり。	これに基づく判決の承認執行を義務づけられる。
グレー・エリアのルール	国内法に定められている限り、その適用をすることは自由。	これに基づく判決を国内法により承認執行してもしなくても自由。
ブラック・リスト又はブラック・エリアのルール	これを適用することは禁止される。	これに基づく判決の承認執行は禁止される。

アメリカは、アメリカは管轄ルールの制度が相互に大きく異なる国々の間でダブル条約を作成することの困難さを認識していたため、当初からグローバルな条約としてミックス条約を提案していた。特に、連邦憲法上の「適正手続(due process)」条項¹⁴に基づくアメリカの管轄ルールは、ローマ法に起源を有する大陸報告のそれと比べて極めてユニークであるので、条約ですべての管轄ルールを統一することは不可能であると考えられたのである。

しかし、ヨーロッパ諸国は、1999年6月までは、特別委員会において、ダブル条約に固執し、すべての問題についてブラッセル条約及びルガノ条約を参照しつつ議論を行った。そして、1999年6月、グレー・エリアを認める規定が採択された¹⁵。それは現在の第17条にあたるものであり、一定の規定に従うことを条件に、「この条約は、締約国が国内法に基づく管轄権の規則を適用することを妨げない。ただし、次条で禁止される場合はこの限りではない。」(次条、すなわち第18条は禁止される管轄ルールに関する規定)と定めるものである。

日本は当初から真に世界的な条約を作成する唯一の方法としてこのミックス条約の考えを支持してきている。この枠組みの中で、日本はできる限りその目的を達成すべく努力をしてきているのである。

3. 主要な問題点

現在のところ、各国代表がすべてにとって受け容れ可能な解決を見出すことに困難を見出している主要な問題点は次の通りである。

(1) 特別裁判籍としての「活動に基づく管轄」に関するルールをホワイト・リス

条(2)は限定的なブラック・リストということになる。

¹⁴ アメリカ連邦憲法第14修正は、「・・・法の適正な手続によることなく、国家は何人の生命、自由又は財産を奪ってはならない。・・・」と規定している。

¹⁵ このミックス条約のスタイルを採用するとの決定は、賛成23対反対ゼロでなされた。

トに載せることができるか否かが議論されている。アメリカは、被告が「頻繁又は重大」な活動をしていることをその活動と直接関係している契約事件及び不法行為事件の管轄原因とすべきことを主張してきている。このような管轄原因はアメリカでは認められているが、大陸法諸国では、請求権と裁判所との関連性が契約及び不法行為事件についての特別裁判籍においてキーとなる概念であるので、そのような被告と裁判所との関連性に基づく考え方を受け容れることは容易ではないのである。

- (2) 「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が議論されている。禁止される管轄ルールの一覧である 2001 年条約案第 18 条(2)には、被告の財産の所在、原告の国籍、自国領域内での被告への呼出状の送付などの過剰な国内法上の管轄ルールを一覧アップしている。その中で、第 18 条(2)(e)は、「[被告の支店、代理店その他の営業所を通じて行われるか否かを問わず、]当該国における被告の商業その他の活動。ただし、紛争が当該活動に直接関係する場合を除く。」と規定している。このような普通裁判籍としての doing business 管轄はアメリカ法に見られるものであるが、アメリカ以外のビジネス界においては悪名高きものであり、アメリカ以外の国々では過剰管轄であるとされているものである。しかし、アメリカでは憲法上認められた正当なものと考えられている。アメリカ代表は、第 18 条(2)に(e)を入れることに対してアメリカの法律家の間に強い反対意見があるので、将来の条約においてこの管轄ルールの適用を禁止することはアメリカの条約批准に困難をもたらすだろうと警告している。他方、第 18 条(2)(e)は他の国々にとって将来の条約の締約国になるための不可欠の条項であろう。この規定がなければ、他の国々がこの条約の交渉を行うインセンティブは著しく減殺されることであろう。
- (3) 管轄の合意があれば、消費者や労働者のような弱者が企業や雇主に対する訴訟を消費者や労働者の常居所地国で提起することを認める規定に優先するか否かが議論されている。ブラッセル条約及びルガノ条約に従えば、そのようなケースでの管轄合意は無効である。そこで、これらの条約の締約国はそのような扱いをするとの意見である。しかし他方、アメリカは、特に時として消費者の所在地を知ることができない電子取引を考慮して、容易にはそのような解決を受け容れることはできないのである。
- (4) 将来の条約と他の条約、特に、ブラッセル条約及びルガノ条約との関係について議論されているが、なお適切な解決策を見いだせないでいる。これらの条約の締約国はそのレジームには影響がないようにしたいと考えており、他方、他の国々はそのような地域的な体制によって将来の条約の適用が減殺されないことを望んでいるのである。
- (5) 知的財産権訴訟についての裁判管轄についても議論されている。

最後の(5)の問題が本稿のテーマであるので、項を改めて、この問題をめぐってハーフでなされている議論を紹介することとする。

III. ハーグ条約案における知的財産権の問題

1. 一般

知的財産権にはいくつもの種類がある。ハーグ会議における議論では、それを 2 つのカテゴリーに分けている。ひとつは特許権や商標権のような工業所有権であり、もうひとつは著作権及び著作隣接権である。前者については、少なくとも、それらの権利の付与、登録、有効性、放棄又は取消しについては専属管轄ルールが必要だと考えられているのに対し、後者、すなわち、著作権及び著作隣接権は通常の管轄ルールに服せしめると一般に考えられている¹⁶。このような解決は、これら 2 つのカテゴリーの権利の性格が異なることに基づいているといえよう。その違いとは、前者の種類の知的財産権は公的権威によって創設され、公的機関に登録されるのに対して、後者は公的行為によって創設されるわけではなく、通常は登録されるわけでもないという点である。もちろん、若干の例外はある。たとえば、登録されない商標権がコモン・ロー諸国にはあり、また、いくつかの国で著作権も場合により登録を要するとされている。したがって、知的財産権の 2 つのカテゴリーそれぞれに適用される 2 つの異なるルールから成るセットを採用すると決める以上は、それらの例外をいずれかのカテゴリーに性質決定しなければならず、その区別は容易なことではないであろう。にもかかわらず、概して言えば、上記のような区別は各代表によって原則として受け容れられている。

2. 外国特許権侵害事件の扱い

しかし、一つ重要な未解決の問題がある。それは、外国特許権侵害訴訟をどのように扱うかである。遺憾なことに、すべての代表に受け容れられる解答はまだ見出されていないのである。そのため、現在の知的財産権事件に関する条文案には 3 つのオプション

¹⁶ しかし、2001 年 6 月の第 1 回外交会議で表明された異なる意見についてふれておく必要がある。第 1 に、オーストラリア及び中国の共同提案として、著作権及び著作隣接権事件を準拠法所属国の専属管轄とすべきであるとの提案がなされた。しかし、この提案は全く支持が得られなかった。他方、著作権及び著作隣接権についての判決の承認執行に関して、暫定的なアイデアとして、次のような提案が EU 事務局からなされた。すなわち、第 1 案：「判決裁判所が、判決に至るために、著作権又は著作隣接権に関する問題を決定するにあたって、承認執行国の国際私法ルールに反した場合には、承認執行国の国際私法を適用しても同じ結果となるのでない限り、その判決の承認及び執行は拒否することができる」。第 2 案：「著作権及び著作隣接権に関する判決が承認執行国での利用行為に関し、かつ、承認執行国の知的財産権の保護原則と明らかに相容れない場合には、その判決の承認執行は拒否することができる」。これらのアイデアは、この分野では準拠法決定についての統一性はなく、かつ、保護水準が国によって著しく異なるという事実に基づくもののようである。このアイデア代表団によってまだ真剣に議論されてはいないが、第 28 条(2)に規定された「本案再審査」禁止(「...判決をした裁判所の判決の本案に関する再審査をしてはならない。」)の例外を著作権と著作隣接権についてだけ置くということは困難であるように思われる。

が含まれている。すなわち、第1に、知的財産権を条約の適用範囲から外すことが提案されている¹⁷。第2に、特許権その他工業所有権の侵害訴訟はその権利の付与又は登録国の専属管轄とすることが提案されている。第3に、そのような侵害事件は条約又は国内法に定める民商事事件についての通常の管轄ルールに服せしめることが提案されている。

第1のオプションは問題の真の解決ではないが、この条約を合理的な期間内に作成するためのあり得る一つの解決策かも知れない。それに加えて、代表の中には、知的財産権の問題はWIPOのような他の国際機関による方がよりよく扱えると考えられているのである。というのは、そこでは準拠法の問題と一緒にこの問題を検討できるからである。¹⁸

第2のオプションは次の選択肢Aに、また、第3のオプションは次の選択肢Bにそれぞれ規定されている。

〔選択肢A〕

4 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。

5 登録されない商標権等〔又は意匠権〕の有効性、放棄又は侵害についての判決を求める手続においては、商標権等〔又は意匠権〕が生じた締約国の裁判所が専属的な管轄権を有する。〕

〔選択肢B〕

5A 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。〕

これに加えて、選択肢A及びB共通の条項として、下記の規定が置かれている。

選択肢A及びB

〔6 第4項及び第5項は、各項に定める事項の一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。ただし、その事項についての判断は、後の手続に対して、たとえそれが同一の当事者間のものであっても何ら拘束力を有しない。ある事項について判断することが判決を導く理由付けにおいて必要なステップであっても、その事項についての判決を下すことを裁判所が求められていない場合には、その事項は前提問題として生ずるものとする。〕¹⁹

¹⁷ 詳細に言えば、著作権及び著作隣接権だけを条約の適用範囲から外すと言った若干のヴァリエーションがある。しかし、ここでの外国特許権侵害という文脈では、それらは省略する。

¹⁸ 事実、前掲注9で触れた通り、WIPOは2001年1月30-31日に知的財産権との関連における国際私法についてのシンポジウムを開催している。

¹⁹ ハーグ会議事務局がこの規定に付した注によれば、この項の目的は、本来は4項及び5項(又は5A項)の適用範囲に入る事項であっても、そこに定める事項を目的としない手続においてそれが前提問題として生ずる場合には、非専属的な管轄権のままとしようとする点にあるとされている。そのような前提問題に関して当事者間についてなされた決定は、当事者の一方がそれを持ち出しても、他の国における他の訴訟では何ら排除効を有しないという趣旨である。

7 [この条において、その他の登録される工業所有権 [(著作権又は著作隣接権を登録又は寄託することができる場合であっても、それらは除く。)] は、特許権及び商標権等と同様に取り扱うものとする。]

[8 この条の適用上、「裁判所」とは特許庁その他類似の機関を含むものとする。]

特許権侵害訴訟においては、被告が問題となっている特許権が無効であるとの抗弁を提出することはよくあることである。外国特許権が問題となっている場合、裁判所はこの抗弁について決定を下すことができるであろうか。もしその裁判所がその外国特許権を無効であると決定できるとすれば、それは、一国の国家行為と見ることができる特許を、他の国の裁判所が無効であると宣告することができるということを意味することになるのではないか。他方、もしできないとすれば、それは、当該外国によるその特許権の有効性に関する判断を待つために訴訟を停止しなければならないということを意味するのであるか。そうだとすれば、被告にとって侵害訴訟手続を遅らせることは簡単だということになってしまうであろう。このようなことを考慮して、特許権侵害訴訟も付与又は登録国の裁判所の専属管轄の適用範囲に含めるべきであろうか。

ハーグ会議では、英国が選択肢 A を主張し、ドイツ、フランス、オーストリアなどが同様の立場であるようである。他方、スイスは選択肢 B を主張し、フィンランド、ギリシャ、ノルウェーなどがこれを支持しているようである。アメリカ及びヨーロッパ連合²⁰は、その立場を明らかにしていない。日本政府もまたこの問題についての立場をまだ表明してはいないが、日本の産業界の意見によれば、日本特許権の侵害訴訟をアメリカの裁判所で陪審制を含むアメリカの手続法により裁判されることの懸念から、上記の選択肢 A (専属管轄とするとの立場) が強い支持を集めているようである。

次章では、最近の日本の裁判例を紹介し、日本から見て外国特許権侵害事件をどのように扱うべきかを検討することとする。

III. 日本からみた分析²¹

1. 日本の裁判例

最近、アメリカ特許法の域外適用問題が絡む紛争が日本で発生した。そして、この訴訟は現在、日本の最高裁判所に係属中である。事件の概要は以下の通りである。

日本人原告藤本彬はある電子装置に関してアメリカで登録された特許権の所有者である。被告は日本法人のニューロン社であり、その電子装置を組み込んだカード・リーダーを日本で製造している。原告は被告に対し、日本での製造の差止め、日本からの当該製

²⁰ 2000 年 12 月 14 日の EU 理事会及び委員会共同ステイメントによれば(14139/00, JUSTCIV 137)、対処方針は原則として理事会が作成することとされている。したがって、最終段階では、EU 加盟国は一つの意見を表明することになる。

²¹ Dogauchi, Respect for the Act of Foreign State: The Validity of Foreign Patents, at the ILPF(Internet Law and Policy Forum) Symposium on “Jurisdiction II: Global Networks/Local Rules: Doing Business Over a Borderless Medium (サン・フランシスコ、2000 年 9 月 11-12 日)

品の輸出の差止め、日本での当該製品の破棄、過去においてアメリカへの輸出により生じた損害の填補として1億8000万円(=約150万ドル)の賠償等を求める訴えを日本で提起した。

原告は、被告の行為はアメリカ特許法271条(b)又は(c)²²によれば積極的誘導又は寄与侵害を構成すると主張し、これらの条項は行為が現実どこで行われたかに関わりなく、アメリカにおいて行われたかのごとく適用されるとされていると主張した。²³これに対して、被告は、各国の特許法はその領域内で適用されるべきであること、換言すれば、属地主義が特許法の領域では遵守されるべきである旨主張した。

東京地方裁判所平成11年4月22日判決²⁴は、アメリカ特許法は製造・輸出差止め及び破棄請求には適用されるが、日本を含む多くの国々では属地主義が広く認められているので、そのようなアメリカ特許法の域外適用は日本の特許法の基本制度と相容れない。このような理由から、裁判所は、アメリカ特許法を日本での行為に適用することは法例33条に規定された公序²⁵に反すると判示した。他方、損害賠償請求については、裁判所は、その請求を不法行為請求と性質決定し、被告の行為がすべて日本で行われていることから、法例11条²⁶に定める不法行為地法として日本法を適用した。そして、原告は日本法上は何ら権利を有していないので、被告の行為は日本法によれば何ら咎められるべきものではないとの理由で、損害賠償請求は退けられた。

控訴審である東京高等裁判所平成12年1月27日判決²⁷は、製造・輸出差止め及び破棄請求については、属地主義によれば日本での行為から生じたそのような請求に対し

参照。

²² 35 U.S.C.sec.271: “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(d) ---”

²³ たとえば、Honeywell, Inc. v. Metz Apparaterwerke, 509 F.2d 1137 (1975)(アメリカ特許法は域外的な効力を有するわけではないが、積極的誘導がアメリカ国内での直接の侵害をもたらすのであれば、アメリカの外での事象であっても適用対象となる)参照。

²⁴ 判例タイムズ1006号257頁。

²⁵ 法例33条:「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」

²⁶ 法例11条:「①事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

②前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

③外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス」

²⁷ 判例タイムズ1027号296頁。

て適用されるべきはアメリカ特許法ではなく、日本の特許法であると判示した。そして、日本の特許法は外国の特許法に違反する結果となる行為を禁ずる規定はないとの理由で、それらの請求は棄却するとされた。他方、東京高裁は、原告の損害賠償請求は、東京地裁と同じ立場を採用して、法例 11 条により準拠法とされる日本法に基づいてこれも退けた。

上記の判決については議論すべき点がいくつかあるように思われるが²⁸、本稿のテーマの文脈では、外国特許侵害に基づく請求について裁判する管轄を認めているという事実が重要である。確かにこの事件では被告は外国特許の無効の抗弁を提出しなかったが、裁判所は裁判管轄の問題に一言も触れることなく、本案の判断に進んでいるのである。

実は、日本で外国特許権侵害が争われたのは上記のケースが初めてではない。東京地方裁判所昭和 28 年 6 月 12 日判決²⁹は、満州国で行われた満州国特許侵害が日本の裁判所で争われたものである。裁判管轄権に触れることなく、裁判所は本案について請求棄

²⁸ 一つの問題は、東京地裁判決と東京高裁判決には、製造・輸出差止め及び破棄請求についての判断において一つの大きな違いがあるということである。前者は、準拠法は外国特許法であるが、本件では日本での行為に対してその適用を認めることは日本の公序に反すると判示した。これに対し、後者は、それらの請求については、日本における活動には日本の特許法のみが適用されるべきであると判示したのである。東京地裁がアメリカ法の域外適用を理由にその適用を拒否したことは論理的ではないように思われる。というのは、地域的適用範囲は国際私法の問題であり、そのような域外適用を定める外国の国際私法ルールは、反致(法例 32 条)のような特別のルールが許すのでない限り、日本で適用されることはないからである。日本の特許法制度が属地主義を採用している限り、東京高裁がしたように、日本での行為には日本法を適用するというのが自然であるように思われる。このことは、仮に被告の行為がアメリカで行われていれば、日本の裁判所はその行為に対してアメリカ法を適用すべきであり、アメリカ法上の適切な救済を与えるべきだということを意味する。

他の問題は、両裁判所ともに、損害賠償請求を通常不法行為請求として扱ったことである。両裁判所は、損害賠償請求を製造・輸出差止め及び破棄請求とは区別したのである。実質法のレベルでは、日本、アメリカを含む多くの国の特許法は、損害賠償と製造差止めのようなその他の救済とを区別してはいない。そのため、評釈者の中には、裁判所のしたこの区別を批判するものも見られる。しかし他方、特許法と特許法上の差止めの公法的性格を理由に、国際私法のレベルでのそのような区別を支持する見解もある(斉藤彰・平成 11 年度重要判例解説 301 頁(2000))。後述のように(IV)、特許権は国家の主権行為の産物であると考えることができ、その立場からは、差止めのように公的産物を保護する特別の救済は、損害賠償のような他の救済とは区別すべきであるということになるのである。

さらに、両裁判所とも、本件における損害賠償請求に不法行為準拠法として日本法を適用した点に注目すべきである。国際的な製造物責任やマス・メディアによる名誉毀損のように、加害者とされる者と被害者とが異なる法域にいる国境を越える不法行為に関しては、法例 11 条の単純なルール上の「不法行為地」は通常、損害を被った地であると解釈されている。というのは、損害が発生した時点で不法行為があったということになり、また、不法行為の中心問題は被害者に損害の回復をさせることにあるからである。この解釈を上記の事件に当てはめると、裁判所の判決とは異なり、アメリカ法が適用されるべきことになるのではあるまいか。

²⁹ 下級民事裁判例集 4 巻 6 号 847 頁。

却の判決をしている³⁰。いずれにしても、この事件でも外国特許侵害訴訟の管轄は認められているのである。

したがって、日本の裁判例に基づく、外国特許権侵害事件の裁判管轄は肯定されることになる。そこで、この条件の下で、次の節では、このような事件の本案をどのように扱うべきか、とりわけ、被告が提出する外国特許無効の主張をどのように処理すべきかを検討することとする。

2. 日本の特許の有効性についての特許庁と裁判所との関係

特許法は 123 条 1 項で特許庁に対する特許無効審判を請求できる原因を規定した上で、178 条 6 項において、「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。」と規定している。そして、125 条によれば、審決を無効とすべき旨の審決が確定すれば特許権は最初から存在しなかったものとみなされるが、逆に言えば、登録されている特許権は、それを無効とする審判が確定するまでは、特許権は有効に存在し続ける。

そのため、大審院明治 37 年 9 月 15 日判決³¹、大審院大正 6 年 4 月 23 日判決³²などにより、特許侵害訴訟において特許権の効力が問題となった場合には、特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となったものは、必ずや審決をもって特許を無効ならしめることを要する、との判例が確定している。これは、行政行為の公定力に基づくという講学上の説明のほか、特許要件についての判断を一元化して安定した特許制度の運用がなされることを確保するという実質的理由があるとされてきた。

しかし、このような扱いによれば、特許庁による特許無効の審決が確定していなければ、裁判所における特許権侵害訴訟では、特許権が有効であることを前提として侵害を認めるという判断をするほかないということになる。確かに、特許法 168 条 2 項によれば裁判所は必要があれば審決が確定するまで訴訟手続を中止しておくことができるが、審決確定には時間を要するため、侵害訴訟は長期にわたって中止しておくということになってしまう。そこで、学説上、様々な方策が模索されてきた³³。

³⁰ 裁判所は、不法行為地法のみならず日本法も請求を認めなければならないと定める法例 11 条 2 項により、請求を棄却した。この事件では、満州国での行為は日本法によれば違法ではないので、この成立についての累積適用テストが満たされていないと判示されたのである。しかし、この判示は、多くの評釈者が批判するところである。というのは、成立についての累積適用テストは、問題となっている行為類型が日本の不法行為の概念に含まれることを要求しているのであって、特許権侵害は日本でも不法行為のカテゴリーの一つだけからである。

³¹ 刑録 10 輯 1679 頁。

³² 民録 23 輯 654 頁。

³³ これについては、知的財産研究所『特許の無効と侵害に関する調査研究報告書』(2000) 参照。

そのような中、最高裁判所平成 12 年 4 月 11 日判決³⁴は、判例を直接変更することなく、次のような判断を示した。「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないものと解するのが相当である」。これは、そのような場合にまで特許権を有効として扱い、登録上の権利者に保護を与えることは衡平の理念に反するという一般法理に基づくものであり、実質的にも、対世的に特許が無効であることまでの確定させる意思はない当事者にとって侵害訴訟において当事者間限りで実質的な処理がされることの訴訟経済上のメリットを重視したものといえることができる。

以上のような日本国内での特許侵害訴訟における特許権の有効性の扱いを前提とすると、対象が外国特許権である場合にはどのように考えられるであろうか。

2. 外国国家行為理論と権利濫用の法理

外国特許権侵害訴訟の管轄を認める場合には、外国特許権の有効性を決する過程で、国家行為理論が一定の役割を果たすように思われる。というのは、この理論は、以下述べるように、裁判所では特許の有効性自体を判断することはできないという既述の日本の判例法理と親和性があるからである。³⁵

国家行為理論は、アメリカ法のもとでは、次のように定義されている。すなわち、「法原則に係る条約その他の明確な合意がない限り、合衆国の裁判所は一般に外国の領域内において当該外国がした財産の収用について審査することを回避し、また、外国の領域内で又はそこで適用されるその他の国家的性格をする行為について判断をする立場には立たない」³⁶。そこで示唆されているように、この法理はほとんどが外国政府による財産収用に適用されてきた³⁷。しかし、この法理は外国国家の領域内でのその国家の行為の効力が問題となる場合には、他のタイプの事件にも適用されてきている³⁸。

この法理と類似する理論は他の国々にも見られる。日本では、東京高等裁判所昭和 28 年 9 月 11 日判決³⁹は、極めて類似した理論をイラン政府による原油の国有化措置の有効性の問題に適用している。この事件における原告は英国法人(アングロ・イラニアン石油会社)であり、被告は日本の製油会社(出光興産)である。被告は、イランによってなされ

³⁴ 民集 54 巻 4 号 1368 頁。

³⁵ 日本法についての誤解を避けるために、外国特許の有効性について国家行為理論を適用することについては反対意見があることに言及しておく必要がある。たとえば、知的財産権研究所『知的財産権を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書』の中の小泉直樹教授のコメント(9 頁)(ただし、日本語のみ)参照。

³⁶ The Restatement Third on the Foreign Relations Law of the United States の 443 条(1)(1986)。

³⁷ 最も有名な判決として、Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964)参照。

³⁸ アメリカで最初にこの法理に言及したものとして、Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250 (1897)参照。この事件では、外国の軍司令官により暴行を受け、監禁されたことに基づく損害賠償請求が問題となった。

³⁹ 高裁民集 6 巻 11 号 702 頁。この事件では被告が勝訴している。

た国有化措置の後、イランで原油を買い付け、それを日本へ運搬してきた。原告は、その原油を差し押さえて、それが自分のものであると主張した。裁判所は、イランの領域内でなされた国有化措置に関して、「第三国の裁判所が外国が形式上適法な手続を経て制定した法律の効力を・・・無効であると判断し得る国際法上の原則(は)・・・確立されていない。」と判示したのである。これ以外に日本には国家行為理論に関する裁判例はないが、この理は外国国家の他の公的行為にも及ぶと考えられる。

特許権は国家の公的行為によって生み出された人工的な目に見えないものであると考えられるので、外国特許権の有効性の問題には国家行為理論を適用することができるように思われる。登録国としては、自国で有効に登録されている特許権の効力を否定した外国判決の効力を承認することは困難であろう。たとえ、その承認の効力が当事者間にのみ限定されるとしても、である。国家行為理論によれば、裁判所は、外国で有効に登録されている特許を無効とする判断をすることはできないという前提で、その特許の侵害訴訟について判断を下すべきことになる。特許の有効性が外国の裁判所による審査を受けない限り、登録国はそのような外国判決の承認に格別の困難はないはずである。

しかし、問題の特許権が明らかに無効である場合には、この解決では当事者間の衡平の原則に反する結果となる。これは、既述の最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決が避けようとしたまさにその状況である。したがって、外国特許についての国家行為理論の適用の例外として、同様の例外を認める必要があるだろう。

VI. 結論

本稿の結論は次の通りである。

- (1) 日本の裁判例から導き出されるルールによれば、外国特許侵害訴訟についての裁判管轄は肯定されることになる。
- (2) 外国特許侵害の本案の判断においては、国家行為理論に基づき、原則として、外国特許権の有効性の判断は差し控えるべきである。
- (3) しかし、無効理由が存在することが明らかである場合には、裁判所はそのような特許権に基づく救済の請求をすることは権利濫用になるとの理由により、請求を棄却することができる。

この結論は日本法の観点から導いたものである。特許訴訟に係る手続法は各国の間で全く統一されていないことは認めなければならない。したがって、この問題は、各国の法の違いを考慮して多面的に検討する必要がある。ハーグでのプロジェクトにとって最も簡単な解決策はこの問題を条約の適用範囲から除外することであるが、世界中に調和のある法秩序を実現しようとするのに、それでは何らの解決にもならない。前途はなお遠いが、すべての問題について解を見出す努力を続ける他はない。

Jurisdiction over Foreign Patent Infringement under the Hague Draft Convention as of June 2001

Masato Dogauchi*

- I. Introduction
- II. The Hague Draft Convention in General
 - 1. History
 - 2. Basic Structure: A “Mixed” Convention
 - 3. Main problems
- III. Issues of Intellectual Property in the Hague Draft Convention
 - 1. General
 - 2. Foreign Patent Infringement Case
- IV. Analysis from the Japanese Viewpoint
 - 1. A Japanese Case
 - 2. Relationship between the Patent office and the Courts with regard to the Validity of Japanese Patents
 - 3. Act of State Doctrine and the Abuse of Rights
- V. Conclusion

I. Introduction

Globalization and Interdependence are inevitably causing many civil or commercial disputes between parties in different territories. Nonetheless, there is no worldwide mechanism to adequately allocate judicial jurisdiction among countries and to have judgments smoothly recognized or enforced in other countries.¹ The project of the Hague Conference on Private International Law² to make a convention on jurisdiction and recognition/enforcement of foreign

* Professor of Law, University of Tokyo, Graduate School of Law and Politics. Although the author has been a member of the Delegation of Japan to the Hague Conference on Private International Law with regard to the subject of jurisdiction and foreign judgments, the view expressed here does not represent that of the Japanese government but that of my personal capacity. This article was written in November 2001, based on the draft articles at the end of the first part of the Diplomatic Conference held in June 2001.

¹ With regard to arbitration, so-called New York Convention, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958, has succeeded in being a legal infrastructure shared by 126 countries. See, <http://www.uncitral.org/en-index.htm>.

² This intergovernmental organization was established in 1955 in order to work for the progressive unification of the rules of private international law (Article 1 of the Statute of the Hague Conference on Private International Law). The origin of this conference, however, is found in the first private international law conference held in the Hague in 1893. This organization has since adopted forty conventions, including Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (1965), Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980), etc. Japan has ratified six of them. The number of the member states are fifty-six at the time of October 31, 2001. See, <http://www.hcch.net/>.

judgments in civil and commercial matters is a challenge to change this situation. Although consensus has been found in general in respect of the rules on recognition and enforcement of foreign judgments, the project has not yet been accomplished since it is not easy to make a set of rules on jurisdiction being able to be accepted by the countries whose concepts of jurisdiction differ significantly. The most difficult problem is how to deal with “activity based jurisdiction” which has been constitutionally established in the United States, whereas in the jurisdictional schemes based upon civil law tradition such a rule has not been known.³ Intellectual property is one of other difficult problems to be solved in the process of negotiation.

This paper intends to clarify what is the problem regarding intellectual property in the negotiation in the Hague, and to consider how to deal with such problems in the Hague or in such other fora as the WIPO.

First, the history of the Hague project and the basic structure of the Hague draft convention will be introduced in Part II. In Part III, the discussion having been made in the meetings of the Hague Conference with regard to the jurisdiction over the intellectual property cases will be observed. Special emphasis will be given to the jurisdiction over foreign patent infringement litigations. Finally, in Part IV, what is the most appropriate solution to the jurisdictional rules on foreign patent infringement litigations will be explored. As the background a Japanese case in which the jurisdiction over foreign patent infringement litigation was admitted will be introduced. In addition, in order to consider how to deal with foreign patents in Japanese courts, it would be necessary to introduce the relationship between the Patent Office and the courts under Japanese Patent Law and the domestic situation with regard to the validity issue in the Japanese patent infringement litigation. In the light of such situations, the act of state doctrine and the doctrine of abuse of the rights would play a certain role in the solution of the problem here.

II. Hague Draft Convention in General

1 History

The United States proposed to make a convention on jurisdiction and recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters in May 1992 at the meeting of the Hague Conference on Private International Law.⁴ In response to this proposal, the Hague Conference organized a special commission to study this subject and make a preliminary draft

³ See, II.3 (1) and (2).

⁴ The concerns of the United States were, in addition to secure to have her judgments smoothly recognized and enforced in foreign countries, to limit the application of exorbitant rules on jurisdiction of other countries. Especially, it was of great interest for the United States to protect American parties from the enforcement of judgments, which was based on such exorbitant bases of jurisdiction as the location of the defendant's assets found in German law or the nationality of the plaintiffs found in French law. For at present, such judgments are recognized and enforced as they are in other European countries in accordance with the Brussels and Lugano Conventions, under which the jurisdictional bases of judgments of other contracting states are not to be verified at all.

articles to be submitted to the Diplomatic Conference.⁵ In October 30, 1999 the Special Commission adopted the Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (hereinafter cited as the 1999 draft convention).⁶

As this Preliminary Draft Convention was adopted by majority voting and many proposals from the United States were defeated by civil countries' majority voting, she strongly opposed to submit such a "European" draft to the Diplomatic Conference as a starting point and proposed to have the Diplomatic Conference postponed. European countries could not accept such proposal easily, because they found that 1999 draft convention seemed to be a good document to be discussed at the Diplomatic Conference. On the other hand, some countries, including Japan, which do not have such multilateral framework in this field as Brussels and Lugano Conventions⁷ among European countries, thought that the ratification in the final stage by the United States would be important for this convention to play its role effectively in the international field as a legal infrastructure for civil and commercial litigations. Accordingly, they supported the idea not to adhere to the original schedule of final adoption of the convention.⁸ In May 2000, it was decided as a compromise that the Diplomatic Conference is to be divided into two: the first one is to be held in June 2001 where all decisions should be made on consensus or near consensus basis; and the second one is to be held in the end of 2001 or at the beginning of 2002 where normal decision making method, that is majority voting, is to be adopted. Several informal meetings were held to review the 1999 draft convention not only from the viewpoint of e-commerce and intellectual properties⁹, which was done in accordance with the decision made by the Special Commission at

⁵ In 1994 and 1996 a feasibility study was done by the Special Commission. And, in October 1996 the 18th Session (the Diplomatic Conference) of the Hague Conference decided to make this theme as the subject of the 19th Session to be held in 2000 and newly established the Special Commission to make a preliminary draft convention on jurisdiction and foreign judgments in civil and commercial matters (Final Act of the Eighteenth Session, October 19, 1996, 35 I.L.M.1391, 1405 (1996). The Special Commission met five times: in June 1997; in March 1998; in November 1998; in June 1999; and in October 1999.

⁶ See, <http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html> (on October 21, 2001). Japanese translation is found in "Jurist", No. 1172, pp.90-96 (2000) and "NBL", No.699, pp.26-43(2000) with English version. For the explanatory report of the 1999 draft convention, see, Preliminary Document No 11 - Report of the Special Commission, drawn up by Peter Nygh and Fausto Pocar (2000) ([ftp://www.hcch.net/doc/jdgmpl11.doc](http://www.hcch.net/doc/jdgmpl11.doc) (on October 21, 2001).

⁷ Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968, which was entered into force by original six member states of the EEC, has been amended by subsequent Accession Conventions. It is now applied among fifteen member states of the EEC. For the present version, see [1997] OJ C15/1. Lugano Convention on the same matters is another convention concluded in order to apply almost the same rules as those of the Brussels Convention in larger area of Europe. The contracting states of the Lugano Convention is now 19 states including, among others, Switzerland in addition to 15 EEC member states. Incidentally, Brussels Regulation, the contents of which are a revised version of Brussels Convention, is scheduled to be implemented in principle among EU member states on March 1, 2002.

⁸ In early 2000 Japan, Korea, Australia and the United States jointly wrote a letter to the Bureau of the Hague Conference to that effect, and China separately wrote a letter to the same effect.

⁹ With regard to the intellectual property matters, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property was held on January 30 and 31, 2001, and an informal meeting with intellectual property experts on the next day in Geneva were held. In respect of the WIPO Forum,

the time of the adoption of the 1999 draft convention, but also from the view point of finding a narrow way to make articles adoptable by every countries.

In June 2001, the first part of the Diplomatic Conference, the 19th Session, was held. As anticipated, many proposals were made from the delegations in order to add their ideas in the text of the draft convention, since, according to the consensus method, any proposal would not be dismissed insofar as one country insisted to maintain it in the text. As the result, in comparison with the 1999 draft articles which consisted of 12,000 words, the 2001 draft articles consists of 24,000 words, and total number of words including notes explaining the meaning of alternatives and parentheses is 48,000.¹⁰

At the end of the first part of the Session, it was decided again *by consensus* to postpone the second part of the Session to adopt the convention, since all delegates admitted the necessity of consideration how to proceed with this project. It was also decided that the Commission I which dealt with general affairs¹¹ would be held within several months in order to decide the future of the project.

Participating governments are now considering not on what will be the most favorable rules for them but on what will be the most favorable way to proceed with the project. And, in order to make their policy decision on the schedule of the second part of the Diplomatic Conference and decision making method to be adopted there, they will have to make clear what should be their final objective in this project.

2. The Basic Structure: A “Mixed” Convention

The draft convention is a type of “mixed” convention.¹² It is different from a “single” convention in that, whereas a single convention just provides for the rules on recognition and enforcement of foreign judgments and controls jurisdiction of courts indirectly by checking it as one of requirements for recognition and enforcement, a mixed convention deals with not only recognition and enforcement of foreign judgments but jurisdiction directly. But a mixed convention does not provide for a full set of rules on jurisdiction but provides for just a part of them. A convention which provides for a full set of rules on jurisdiction as well as rules on recognition and enforcement of foreign judgments is called a “double” convention. For example, Brussels and Lugano Conventions are double conventions, under which no other rules of jurisdiction than those

see, <http://www.wipo.int/pil-forum/en/> (on October 20, 2001).

¹⁰ See, Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First part of the Diplomatic Conference (<http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html>) (on October 20, 2001).

¹¹ It is the Commission II that is to make substantive rules of the convention.

¹² With regard to the idea of a mixed convention, see, von Mehren, Recognition of United States Judgments Abroad and Foreign Judgments in the United States: Would an International Convention Be Useful?, *RebelsZ* 57(1993), p.449; von Mehren, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference?, 57 *L.Comtemp.Probl.*271 (1994); von Mehren, The Case for a Convention-mixte Approach to Jurisdiction to Adjudicate and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, *RebelsZ* 61(1997), p. 86; von Mehren, Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions, 24 *Brook.J.Int'l L.*17 (1998).

provided for in the conventions cannot be applied to the cases where the defendant is domiciled in any one of the contracting states and judgments rendered by the courts of any one of the contracting states may be recognized and enforced without verifying the jurisdictional requirement. A mixed convention is different from a double convention in that a mixed convention allows contracting parties to apply their national rules of jurisdiction insofar as their application is not prohibited by the convention. Accordingly, in a mixed convention the jurisdictional rules are divided into three categories: jurisdictional rules in the white list, those in the grey area and those in the black list or black area. The Jurisdictional rules in the white list shall be applied by contracting parties, and judgments based on such rules shall be recognized and enforced by other contracting states as far as other requirements are met. On the contrary, the rules in the black list or area¹³ shall not be applied by them, and in case where a judgment be rendered based on such prohibited jurisdictional rules, other contracting parties shall never recognized nor enforce such a judgment. Between the two set of rules, there are some rules in the grey area. Every contracting party may apply such rules under their respective national laws, and the recognition and enforcement of judgments based on such rules are left to national laws of other contracting parties.

	Original Court ---	Receiving Court ---
Rules in the white list	shall apply them.	shall recognize/enforce judgments based on them.
Rules in the grey area	is free to apply them insofar as they are provided for under the national law.	is free to or not to recognize/enforce judgments based on them under the national law.
Rules in the black list or area	is prohibited to apply them.	Is prohibited to recognize/enforce judgments based on them.

The United States at the beginning proposed a mixed convention for a global convention, because she realized the difficulty to make a double convention among countries whose system of jurisdictional rules are so different from each other. Especially as the jurisdictional rules of the United States based upon the “due process” clause in the Constitution¹⁴ are very unique in comparison with those in civil countries based upon the Roman law tradition, it was thought impossible to unify all jurisdictional rules in a convention.

The European countries, however, had been adhering to a double convention and argue every issue in reference to the Brussels and Lugano Conventions in the meetings of the Special Commission by June 1999, when an article permitting grey area was adopted.¹⁵ It is now Article 17,

¹³ In case where Article 18(1), which is a general clause to prohibit the application of jurisdictional rules under the national law if there is no substantial connection between the forum state and [either] the dispute [or the defendant], be maintained, there is the black area. In such a case, Article 18(2), which lists some notorious bases of jurisdiction, becomes just a nonexclusive example one. Instead, if Article 18(1) be deleted, Article 18(2) becomes an exclusive black list.

¹⁴ The XVIth Amendment reads in part “(N)or shall nay State deprive any person of life, liability, or property, without due process of law....”

¹⁵ The adoption of the style of mixed convention was made 23 votes against no opposition.

which provides for, subject to certain provisions, “the Convention does not prevent the application by Contracting States of rules of jurisdiction under the national law, provided that this is not prohibited under Article 18”, which is on the prohibited jurisdictional rules.

Japan has originally supported the idea of a mixed convention as the only method to make a truly worldwide convention. Within this framework Japan has been trying to realize its objectives as far as possible.

3. Main Problems

The main problems at present over which delegations found difficulties in finding solutions to be accepted by all are as follows:

- (1) Whether or not the rule on special “activity based jurisdiction” can be put in the white list has been discussed. The United States has asserted to have “frequent or significant” activity of the defendant as a basis of jurisdiction in contract and tort cases directly relating to such activities. Whereas such jurisdictional idea is admitted in the United States, as in civil countries the nexus between the claim and the court is the key concept in special jurisdictional rules for contract and tort cases, such idea based on the nexus between the defendant and the court is not easy to be accepted.
- (2) Whether or not the “general doing business jurisdiction” can be put in the black list has been discussed. Article 18(2) of the 2001 draft convention lists exorbitant jurisdictional rules under national laws such as the location of the defendant’s assets, the nationality of the plaintiff, and service of a writ upon the defendant in the territory of the State. Among others, Article 18(2)(e) reads, “the carrying on of commercial or other activities by the defendant in that State, [whether or not through a branch, agency or any other establishment of the defendant,] except where the dispute is directly related to those activities.” Such general doing business jurisdiction as is found in the United States is notorious in business societies outside the United States and is deemed exorbitant in every country except in the United States, where it is constitutionally legitimate one. According to the United States delegation, as there are many strong opinions among American lawyers against inclusion of (e) in Article 18(2), it would cause difficulty for the United States ratification to prohibit the application of this jurisdictional rule under the future convention. In contrast, it would be the essential provision for other states to become parties to the future convention. Without Article 18(2)(e), the incentive for other countries to negotiate this convention would be fundamentally diminished.
- (3) Whether or not a choice of court agreement can overcome the application of special jurisdictional rules, which allow such weaker parties as consumers and employees protection to file lawsuits against the business parties or the employers in the court of state where consumers or employees have their habitual residences, has been discussed. In accordance with the Brussels and Lugano Conventions choice of court agreements in such cases are invalid. Therefore, the parties to these

conventions are of opinion to the same effect. On the contrary, the United States cannot easily accept such solution, especially in consideration of e-commerce where, in some cases, the habitual residence of the customer cannot be identified.

- (4) The relationship between the application of the future convention and the other conventions, especially Brussels and Lugano Conventions, has been discussed without finding an appropriate solution yet. The parties to these conventions want to have their own regime untouchable, while other states want to have the application of the future convention not be diminished by such local regimes.
- (5) The jurisdictional rules on intellectual property litigation have also been discussed.

The last problem (5) is the issue to be considered in this paper. In the next Part, the discussion having been made on this subject in the Hague will be introduced.

III. Issues on Intellectual Property in the Hague Draft Convention

1. General

There are many kinds of intellectual properties. In the discussion in the Hague Conference, they have been divided into two categories: one is industrial properties, such as patent and trademark, and the other is copyright and related rights. With regard to the former, a rule of exclusive jurisdiction has been considered necessary with regard to, at least, grant, registration, validity, abandonment and revocation of such rights, whereas the latter, that is copyright and related rights, has been considered in general to be subject to normal rules of jurisdiction.¹⁶ Such solution seems to be based on the difference of character of these two categories in that the former kind of intellectual properties are created by public authorities and registered in public agencies, while the latter is created without any public act and is not registered in normal situations. Of

¹⁶ It is, however, necessary to mention some different opinions expressed in the first part of the Diplomatic Conference in June 2001. First, it was jointly proposed by Australia and China that copyright and related right cases should be subject the exclusive jurisdiction of the state whose law is applicable to such rights. But, this proposal could not find any supporters. Second, with regard to the recognition and enforcement of foreign judgments on copyright or related rights, the following two provisions were proposed by the European Commission just as an tentative idea: Variant 1: "Recognition and enforcement may be refused if the court of origin in order to arrive at its judgments had, in deciding a question relating to copyright or neighbouring rights, conflicts with the rule of private international law of the State addressed unless the same result would have been reached by the application of rules of private international law of that State"; Variant 2: "Recognition and enforcement of a judgment in copyright and neighbouring rights matters may be refused if the judgment concerns an act of exploitation having taken place in the State addressed and if the judgment would be manifestly incompatible with principles of intellectual property protection of the State addressed." These ideas seem to be based on the facts that uniformity in deciding applicable laws is absent in this field and the levels of protection are significantly different among countries. Although these ideas has not been discussed seriously by the delegations, it would be difficult to make such an exception to the prohibition of *revision au fond* as provided for in Article 28(2) ("..., there shall be no review of the merits of the judgment rendered by the court of origin.") for the copyright and related rights alone.

course, there are some exceptions. For instance, unregistered trademark is known in some common law countries, and registration of copyright is sometimes required in some countries. Accordingly, once we have decided to adopt a set of two different rules to be applied respectively to two categories of intellectual property, we have to decide to characterize such exceptions as either one of the categories and such characterization would not be an easy task. Nevertheless, generally speaking, the above distinction in principle has been accepted by all delegations.

2. Foreign Patent Infringement Cases

There is, however, one important unsolved question, that is how to deal with the infringement litigation of foreign patent cases. Regrettably, we have not yet found an answer acceptable by all delegations. Therefore, the present draft text on the intellectual property has three options as follows: First, it is proposed to exclude intellectual property matters from the scope of the convention.¹⁷ Second, it is proposed to make the litigations on infringement of patent or any other industrial properties subject to exclusive jurisdiction of the state of grant or registration of such properties. Third, it is proposed to make such infringement cases subject to normal jurisdictional rules for civil or commercial matters as provided for in the convention or in the national law.

The first option is not a real solution of the problem, but it might be one of the possible solutions for the purpose of making this convention within a reasonable time. In addition, it is thought by some delegates that the problem of intellectual property might be better addressed by such other international organizations as the WIPO (World Intellectual Property Organization) where it would be considered in conjunction with the matter of applicable laws.¹⁸

The second option is provided for in Alternative A and the third option is provided for in Alternative B as follows:

Article 12 Exclusive jurisdiction

1-3 [other matters than intellectual properties, such as rights *in rem* in immovable property or the validity of legal persons]

[Alternative A]

4. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the grant, registration, validity, abandonment, revocation or infringement of a patent or a mark, the courts of the Contracting State of grant or registration shall have exclusive jurisdiction.

¹⁷ Precisely speaking, there are some variations such as exclusion of copyright and related rights alone from the scope of the convention. They are, however, to be omitted in the context foreign patent infringement here.

¹⁸ In fact, as stated in *supra* note 9, the WIPO held a symposium on private international law in relation to the intellectual property on January 30-31, 2001.

5. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the validity, abandonment, or infringement of an unregistered mark [or design], the courts of the Contracting State in which rights in the mark [or design] arose shall have exclusive jurisdiction.]

[Alternative B

5A. In relation to proceedings which have as their object the infringement of patents, trademarks, designs or other similar rights, the courts of the Contracting State referred to in the preceding paragraph [or in the provisions of Articles [3 to 16]] have jurisdiction.]

In addition, there are following common provisions both Alternatives A and B.

Alternatives A and B

[6. Paragraphs 4 and 5 shall not apply where one of the above matters arises as an incidental question in proceedings before a court not having exclusive jurisdiction under those paragraphs. However, the ruling in that matter shall have no binding effect in subsequent proceedings, even if they are between the same parties. A matter arises as an incidental question if the court is not requested to give a judgment on that matter, even if a ruling on it is necessary in arriving at a decision.]¹⁹

¹⁹ According to the original note to this provision written by the bureau of the Hague Conference, the purpose of this paragraph is to maintain non-exclusive jurisdiction where a matter otherwise falling within the scope of paragraphs 4 and 5 (or 5A) arises as an incidental question in proceedings which do not have as their object one or more of the matters described in that paragraph. The intention is that any decision made between the parties on such an incidental question will not have a preclusory effect in another State, in other cases when produced by one of the parties.

7. [In this Article, other registered industrial property rights [(but not copyright or neighbouring rights, even when registration or deposit is possible)] shall be treated in the same way as patents and marks]

[8. For the purpose of this Article, 'court' shall include a Patent Office or similar agency.]

In the proceedings of the patent infringement litigation, it is so often happened that the defendant submit the argument of invalidity of the patent in question. Where a foreign patent is in issue, is it possible for the court to decide on this argument? If the court can decide the foreign patent invalid, doesn't it mean that the patent, which can be seen as the public act of a country, can be declared invalid by the court of other countries? On the other hand, if not, does it mean that the court should suspend the proceedings in order to wait the decision of the foreign country on the validity of the patent? If so, it would easy for the defendant to delay the infringement proceedings. In consideration of these things, should the patent infringement litigations be also included in the scope of the exclusive jurisdiction of the courts of the state of grant or registration?

In the Hague Conference, the United Kingdom has asserted to the Alternative A and Germany, France and Australia seem to have the same position. On the other hand, Switzerland has asserted Alternative B and Finland, Greece and Norway seem to support this position. The United States and the European Union²⁰ have not yet make their positions clear. Although Japanese government has not also expressed her position on this matter, in accordance with the opinions form business society in Japan, Alternative A above, exclusivity, seems to have acquired strong support since they fear to have Japanese patent infringement cases litigated in the United States courts under their procedural rules including jury trial system.

In the next part, a recent Japanese court case will be introduced and how to deal with the foreign patent infringement cases will be considered from the Japanese perspective.

III. Analysis from the Japanese Perspective²¹

1. A Japanese Case

Recently a dispute arose in Japan involving the problem of the extraterritorial application of United States Patent Law, and the lawsuit on this dispute is still pending before the Supreme Court of Japan. The summary of the case is as follows:

The Japanese plaintiff, Akira Fujimoto, is an owner of the patent registered in the United States with regard to a certain kind of electronic device. The defendant is a Japanese company, Neuron Corporation, which is producing card readers in Japan in which the electronic devices are incorporated. The plaintiff filed a suit in Japan against the defendant for, among others, the

²⁰ According to the Joint Statement of the Council and the Commission of the European Union on December 14, 2000 (14139/00, JUSTCIV 137), the negotiating directives should be laid down by the Council in principle. Accordingly, in the final stage, the member states will speak in one voice.

²¹ See, Dogauchi, Respect for the Act of Foreign State: The Validity of Foreign Patents, at the ILPF (Internet Law and Policy Forum) Symposium on "Jurisdiction II: Global Networks/Local Rules: Doing Business over a Borderless Medium, at San Francisco on September 11-12, 2000.

prohibition of production in Japan and exportation of such products from Japan, the destruction of them in Japan, and damages to compensate for the loss caused by the exportation of them to the United States in the past in the amount of 180 million yen (= 1.6 million dollars).

The plaintiff alleged that the defendant's activities were deemed to be active inducement or contributory inducement of indirect infringement of the plaintiff's patent under Section 271 (b) or (c) of the United States Patent Law²² and that such provisions were to be applied as if such activities were done in the United States, irrespective of where such activities were actually done.²³ The defendant responded that the patent law of each country should be applied within its territory, or, in other words, the territorial principle should be observed in the field of patent law.

The Tokyo District Court held on 22 April 1999²⁴ that, although the United States Patent Law were to be applied to the plaintiff's claims for the prohibition of production and exportation and for destruction, such extraterritorial application of the United States Patent Law was irreconcilable with the basic system of Japanese Patent Law since the territorial principle was widely recognized among states including Japan. Accordingly, the Court held that it was against the public order of Japan as provided for in Article 33 of the *Horei* (Japanese Code of Private International Law)²⁵ to apply the United States Patent Law to activities in Japan. On the other hand, with regard to the claim for damages, the court characterized such claim as a tort claim and applied Japanese law as the *lex loci delicti* as provided for in Article 11 of the *Horei*²⁶ since the defendant's activities were all done in Japan. It was held that the claim for damages should be dismissed on the

²² 35 U.S.C. sec. 271: "(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(d) ---"

²³ See, e.g., *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke*, 509 F.2d 1137 (1975) (Although patent laws of the United States do not have extraterritorial effect, active inducement may be found in events outside the United States, if they result in direct infringement in the United States).

²⁴ 1006 *Hanrei Times* 257 (1999).

²⁵ Article 33 of the *Horei*, Law No. 10, June 21, 1898 as amended by Law No. 27 of 1989: "The application of a foreign law designated to govern in accordance with this Act shall be refused if such application is contrary to public order or good morals."

²⁶ Article 11 of the *Horei*: "(1) The creation and effect of claims arising from management of affairs without mandate, unjust enrichment, and unlawful acts are governed by the law of the place where the facts giving rise to the claim occur.

(2) As to unlawful acts, the preceding paragraph does not apply where facts occurring in a foreign country are not unlawful under Japanese law.

(3) Even if facts occurring in a foreign country are unlawful under Japanese law, the injured person shall not recover damages or have any other remedy not available under Japanese law."

ground that the defendant's activities were not to be blamed in accordance with Japanese law since the plaintiff had no right under Japanese law.

On appeal, the Tokyo High Court held on 27 January 2000²⁷, with regard to the plaintiff's claims for the prohibition of production and exportation and for destruction, it was not the United States Patent Law but the Japanese Patent Law that should be applied to such claims arising from activities in Japan in accordance with the territorial principle. Such claims were dismissed on the ground that Japanese Patent Law had no provisions to prohibit activities that would result in violation of a foreign patent law. On the other hand, the Tokyo High Court, adopting the same position of the Tokyo District Court, dismissed the plaintiff's claim for damages under Japanese law designated as applicable law by Article 11 of the *Horei*.

Although there seems to be several points in the above judgments that need to be discussed further²⁸, in the context of the theme of this paper, the fact that the Japanese courts

²⁷ 1027 *Hanrei Times* 296 (2000).

²⁸ One of the points is that there is one important difference between the judgment of the Tokyo District Court and that of the Tokyo High Court in the determination of the claims for the prohibition of production and exportation and for destruction. The former court held that the applicable law should be the foreign patent law but in that case it would be against the public order of Japan to apply it to the activities in Japan. The latter held that the only Japanese patent law should be applied to the activities in Japan with regard to such claims. It seems illogical for the Tokyo District Court to reject the application of the United States law on the grounds of its extraterritorial scope of application, because the geographical scope of application is the matter of the conflict of law and such a foreign conflict of law rule providing for extraterritorial application is not applicable in Japan unless such a special rule as *renvoi* allows it (Article 32 of the *Horei*). Insofar as the Japanese patent law system adopts the territorial principle, it seems natural to apply Japanese Patent Law to activities in Japan as the Tokyo High Court did. This means that, if the defendant's activities were done in the United States, then the Japanese court should apply the United States Patent Law to such activities and order appropriate remedies under such law.

The other point is that both courts dealt with claim for damages as an ordinary tort claim. Both courts distinguished the claim for damages from the claims for the prohibition of production and exportation and for destruction. In the substantive law level, patent laws of many countries, including Japan and the United States, do not distinguish damages from other remedies such as the prohibition of production. Therefore, some commentators criticized the distinction made by the courts. Other commentators, on the contrary, supported such a distinction on the level of the conflict of law rules because of the public law nature of the patent law itself and such remedies as injunctions under the patent law (Akira Saito, Case Note, Heisei 11 *Nendo Juyo Hanrei Kaisetsu*, at 301 (2000)). As will be discussed in section IV, the patent can be considered to be the product of a sovereign act of state. From this position, such special remedies to protect public products as injunctions should be distinguished from such other remedies under private law nature as damages.

Additionally, it should be noted that both courts applied Japanese law as the applicable law to torts to the claim for damages in this case. With regard to cross-border torts in which the alleged wrong-doer and the victim are situated in different jurisdictions such as transnational product liability or libel by mass media, the *lex loci delicti* under very simple rules of Article 11 of *Horei* is ordinarily interpreted to be the law of the place where the victim suffered the damage, because torts occur when the damage happens and the central issue in torts is to enable the victim to recover his loss. Applying this interpretation to the above case, contrary to the above holdings of

admitted their jurisdiction to adjudicate claims based upon foreign patent law is important. Indeed that the defendant in this case did not raise the defense of invalidity of the foreign patent, but the court went into the consideration of the merits of the case without mentioning any words on the jurisdictional problem.

The above case was not the first case in Japan in which foreign patent infringement was disputed. In the Tokyo District Court, Judgment on June 12, 1953²⁹, the infringement of Manchurian patent done in Manchuria was disputed in a Japanese court. Without mentioning on the jurisdictional issue, the court held that the claim should be dismissed on the merits.³⁰ In any event jurisdiction over foreign patent infringement litigation was also admitted in this case.

Accordingly, based upon the precedents in Japanese court cases, the jurisdiction over foreign patent infringement case is to be admitted. On this condition, in the next section, how should we deal with the merits of such case, in particular, how should we deal with the argument of invalidity of the foreign patent submitted by a defendant will be considered.

2. Relationship between the Patent Office and the Courts with regard to the Validity of Japanese Patents

A trial by the Patent Office may be demanded for the invalidation of a patent on the grounds of reasons as provided for in Article 123(1) of the Japanese Patent Law, and Article 178(6) provides that an action with regard to the matters on which a trial may be demanded, including the invalidation of a patent, may be instituted only against a trial decision rendered by the Patent office. In accordance with Article 125, where a trial decision that a patent is to be invalidated has become final and conclusive, the patent right shall be deemed never to have existed. This means that until the time when such a trial decision becomes final and conclusive, the patent right shall be deemed validly existing.

Accordingly, it was held by Supreme Court Judgment on September 15, 1904³¹, Supreme Court Judgment on April 23, 1917³² and so on that, where the validity of a patent was in question in the patent infringement litigation, even if it is apparent that the reason for invalidation existed, the registered patent should not lose its effect insofar as it was registered, and that the courts could not decide on the validity of the patent by themselves. Therefore, the defendant in such a case should demand the Patent Office for invalidation of the patent. This case law has been academically explained as an example of authorized effects of the public act in addition to the substantive benefit

both courts, the law of the United States should have been applied.

²⁹ *Kakyu Minji Saibanreishu*, Vol.4, No.6, p.847.

³⁰ The court dismissed the claim in accordance with Article 11(2) of the *Horei*, under which not only the *lex loci delicti* but also Japanese law should admit the claim. In this case it was held that this double actionability test was not satisfied with, because the action in question done in Manchuria was not illegal in accordance with Japanese law. See, *supra* note 26. This holding has been, however, criticized by the many commentators, since this double actionability test requires that the type of the activity in question must be within the notion of the torts in Japan and the patent infringement is one of the categories of torts in Japan as well.

³¹ Supreme Court Reporter, Criminal Cases, Vol.10, p.1679.

³² Supreme Court Reporter, Civil Cases, Vol.23, p.654.

of secured management of the patents through such channeling.

In accordance with the above case law, however, unless the trial decision on invalidation has become final and conclusive, the courts cannot do anything but to order remedies against the alleged infringer on such precondition that the patent is valid. Indeed that the courts may suspend the proceedings until a trial decision has become final and conclusive, if the court deems it necessary. But in consideration of the time necessary to have such a trial decision, the patent infringement litigation in the court should have to be suspended for a long period of time. In such circumstances, the scholars have asserted a variety of ways to circumvent the above case law or other ways in the process of finding a good solution.³³

Recently, the Supreme Court Judgment on April 11, 2000³⁴ held, without directly altering the precedents, as follows: “Even before the time for the trial decision by the Patent Office having become final and conclusive, the courts before which the patent infringement case is pending may verify whether or not the reasons for invalidation exist with regard to the patent in question. Where it has become apparent as the result of such verification that the reasons for invalidation exist, it cannot be allowed to claim for injunction, damages and so on based on such a patent, as such claiming is deemed abuse of the rights unless there is no extraordinary circumstances to the contrary.” This holding is based upon the natural justice that it is against the notion of equity to deal with the patent as valid one in such a case and give remedies to the right holder on the registration. The substantive ground to support this holding may be found in the consideration that it would be against the will of the plaintiff who do not want to have the effect of invalidation *in rem* but just want to have the effect *in personam* and also against the economical management of the proceedings to force the plaintiff to demand the Patent Office for invalidation in addition to the patent infringement proceedings in the court.

In the light of the aforementioned domestic situation on the way of dealing with the validity of the Japanese patent in the infringement litigations in the courts, how do we do with regard to foreign patent infringement cases?

3. Act of State Doctrine and Abuse of Rights

In case where the jurisdiction over foreign patent infringement cases should be admitted, the act of state doctrine is considered to play a certain role in the course of deciding on the validity of foreign patents, since, as will be explained below, this theory has some similarity with the Japanese case law according to which the courts should not decide directly on the validity of the patents.³⁵

The act of state doctrine under the law of the United States is defined as follows: “In the

³³ See, Report on Invalidation and Infringement of Patents by the Institute of Intellectual Property (2000)(in Japanese only).

³⁴ Supreme Court Reporter, Civil Cases, Vol.54, No.4, p.1368.

³⁵ In order to avoid misunderstanding on Japanese law, it is noted that there are criticism against the application of act of state doctrine to the validity of foreign patent. See, for example, a comment by Professor Naoki Koizumi in Report on International Disputes on Intellectual Property by the Institute of Intellectual Property in 2001 (in Japanese only).

absence of a treaty or other unambiguous agreement regarding controlling legal principles, courts in the United States will generally refrain from examining the validity of a taking by a foreign state of property within its territory, or from sitting in judgment on other acts of a governmental character done by a foreign state within its own territory and applicable there.”³⁶ As indicated, this doctrine has been predominantly applied to expropriation of private properties by a foreign government.³⁷ However, this doctrine has also been applied to other types of cases where the validity or effect of a governmental act of foreign state in its territory was in question.³⁸

Similar theories as this doctrine can be found in other countries. In Japan, the Tokyo High Court Judgment on September 11, 1953 applied a very similar doctrine to the question of the validity of the Iranian Government’s expropriation of crude oil situated in Iran³⁹. The plaintiff in this case was an English company, the Anglo-Iranian Oil Company, and the defendant was a Japanese oil refining company, Idemitsu Kosan Co. Ltd. The defendant bought crude oil in Iran and brought it to Japan after the expropriation was done by Iranian Government. The plaintiff tried to attach the crude oil claiming that it belonged to the plaintiff. The court held that, with regard to such an expropriation within the territory of Iran, “there is no established principle under international law for a court of a third state to hold invalid the effect of the law legislated properly by a foreign state.” Although there has been no other case concerning the act of state doctrine in Japan, it is considered to be possible for this doctrine to encompass other kinds of public activities of a foreign state.

As patents are considered to be artificial invisible objects created by a public act of state, it seems to be possible for the act of state doctrine to apply to the question of the validity of a foreign patent. It would be hard for a registering state to recognize effects of a foreign judgment, which holds invalid the effect of the patent validly registered in the recognizing state, even if the effect of recognition is limited between parties to the foreign litigation. According to the act of state doctrine, courts must decide the case of the infringement of a foreign patent on the condition that they cannot make a decision to invalidate the patent validly registered in the foreign state. Insofar as the validity of the patent is immune from verification by foreign courts, the state where the patent is registered would find no difficulty to recognize such foreign judgments.

This solution would, however, be against the principle of equity between the parties when the patent in issue is apparently invalid. This is the same situation which the Supreme Court tried to avoid in its judgment on April 11, 2000 as introduced above. Therefore, we will have to admit such an exception to the application of the act of state doctrine with regard to the validity of foreign patents.

³⁶ Section 443 (1) of the Restatement Third on the Foreign Relations Law of the United States (1986).

³⁷ See, the most famous case, *Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino*, 376 U.S. 398 (1964).

³⁸ See, the first case in the United States mentioning this doctrine, *Underhill v. Hernandez*, 168 U.S. 250 (1897), where claim for damages for assault and detention by a foreign military commander was in question.

³⁹ The Tokyo High Court Judgment on September 11, 1953, *Kosai Minshu*, Vol.6, No.11, p.702. The defendant won the case.

VI. Conclusion

The conclusions of this paper are as follows:

- (1) In accordance with law derived from Japanese court cases, the jurisdiction over the foreign patent infringement litigations is to be admitted.
- (2) In deciding on the merits of the foreign patent infringement, courts should in principle refrain from examining the validity of the foreign patent at issue under the act of state doctrine.
- (3) However, where it is apparent for the courts to that the reasons for invalidation exist, the courts may dismiss the case on the ground that it would be an abuse of rights to claim for remedies based upon such a patent.

The above conclusions are drawn from a Japanese perspective. We have to admit that the unification of the procedural laws in relation to patent litigations among countries has not yet been done at all. Therefore, this problem here has to be analyzed from a variety of angles in consideration of differences of laws among countries. The easiest solution for the Hague project is of course the exclusion of this matter from the scope of the convention. But this is not a solution at all in realizing the harmonized legal order all over the world. The way ahead is far, but we have no other way but to try to find solutions in respect of every problem.

設例 1 についての回答

東京大学 道垣内正人

1 「外国特許の裁判管轄と無効の判断」

[I 図] A 国＝日本とする。

質問(1)について：

日本には日本法人である Y 社の普通裁判籍があるので、日本特許侵害についてであれ、B 国特許侵害についても、国際裁判管轄が認められる。

日本には外国特許侵害訴訟について管轄を認めた裁判例が少なくとも 2 件存在する(満州国での満州国特許権侵害についての東京地裁昭和 28 年 6 月 12 日判決(下級民事裁判例集 4 巻 6 号 847 頁)、日本でのアメリカ特許権侵害についての東京地裁平成 11 年 4 月 22 日判決(判例タイムズ 1006 号 257 頁)及びその控訴審判決である東京高裁平成 12 年 1 月 27 日判決(判例タイムズ 1027 号 296 頁))。

質問(2)について：

日本では、裁判所に直接的に日本特許権の有効性の判断を求めることはできず(特許法 178 条 6 項)、特許庁に無効審判を求めることができるだけである(同法 123 条 1 項)。大審院明治 37 年 9 月 15 日判決(刑録 10 輯 1679 頁)、大審院大正 6 年 4 月 23 日判決(民録 23 輯 654 頁)などにより、特許侵害訴訟において特許権の有効性が問題となった場合には、特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となったものは、必ずや審決をもって特許を無効ならしめることを要する、との判例が確定している。

しかし、最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決(民集 54 巻 4 号 1368 頁)は、「特許の有効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないものと解するのが相当である」と判示し、上記の原則に対して実質的な例外を設けるに至っている。

B 国特許権について無効の判断をすることができるか否かについての裁判例はない。道垣内報告では、国家行為理論に基づき、外国特許権は原則として有効と扱うべきであると述べている。これは上記の大審院判決以来の判例に親和的な結論であるように思われる。しかし、既述のように、最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決が権利濫用の法理を用いて実質的な例外的処理を認めたことから、外国特許権についても同様に、それが無効であることが明白である場合には、その外国特許権に基づく救済は認めないという処理が可能であるように思われる。

Answer to the Questionnaire 1

Masato Dogauchi (University of Tokyo)

1 . Jurisdiction over Foreign Patent Litigations and Decision of Invalidation

[Figure 1] Country A = Japan:

With regard to (1):

Japan has general jurisdiction over Y Corporation based upon its principal place of business in Japan since it is a Japanese corporation. Accordingly, Japanese courts have jurisdiction over the claim based on the infringement of Japanese patent and of the patent of Country B.

There are at least two cases in Japan in which Japanese courts admitted their jurisdiction over the foreign patent infringement litigations. One was the Tokyo District Court Judgment on June 12, 1953 (*Kakyu Minji Saibanreishu*, Vol.4, No.6, p.847) where infringement of Manchurian patent allegedly done in Manchuria was in question; the other was the Tokyo District Court Judgment on April 22, 1999 (1006 *Hanrei Times* 257) and the Tokyo High Court Judgment on January 27, 2000 (1027 *Hanrei Times* 296) where infringement of the United States patent allegedly done in Japan was in question.

With regard to (2):

In Japan it is not possible for the plaintiff to file a suit for invalidation of a patent in the ordinary courts. Article 178(6) of the Patent Law provides that an action with regard to the matters on which a trial may be demanded, including the invalidation of a patent under Article 123 (1), may be instituted only against a trial decision rendered by the Patent Office. This means that until the time when such a trial decision becomes final and conclusive, the patent right shall be deemed validly existing. It was held by Supreme Court Judgment on September 15, 1904¹, Supreme Court Judgment on April 23, 1917² and so on that, where the validity of a patent was in question in the patent infringement litigation, even if it is apparent that the reason for invalidation existed, the registered patent should not lose its effect insofar as it was registered, and that the courts could not decide on the validity of the patent by themselves. Therefore, the defendant in such a case should demand the Patent Office for invalidation of the patent.

Recently, however, the Supreme Court Judgment on April 11, 2000³ held, without directly altering the precedents, as follows: "Even before the time for the trial decision by the Patent Office having become final and conclusive, the courts before which the patent

¹ Supreme Court Reporter, Criminal Cases, Vol.10, p.1679.

² Supreme Court Reporter, Civil Cases, Vol.23, p.654.

³ Supreme Court Reporter, Civil Cases, Vol.54, No.4, p.1368.

infringement case is pending may verify whether or not the reasons for invalidation exist with regard to the patent in question. Where it has become apparent as the result of such verification that the reasons for invalidation exist, it cannot be allowed to claim for injunction, damages and so on based on such a patent, as such claiming is deemed abuse of the rights unless there is no extraordinary circumstances to the contrary.”

There is no court decision on whether or not the Japanese court can decide on the invalidation of the patent of Country B. In accordance with Dogauchi’s paper, the act of state doctrine should be applied to the validity of foreign patents. This idea is considered consistent with the case law having been established since the beginning of twentieth century. In consideration of the recent Supreme Court Judgment which made a substantive exception to the established case law by using the doctrine of abuse of rights as stated above, it would be natural to admit such an exception to the same effect.

Jurisdiction over Foreign Patent Infringement under the Hague Draft Convention as of June 2001

Masato Dogauchi
Professor of Law
University of Tokyo, Graduate School of
Law and Politics

Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters

-
- May 1992: U.S. proposal
 - 1994 and 1996: Feasibility studies
 - October 1996: The determination of the theme at the Diplomatic Conference in 2000 (19th Session)
 - October 1999: Preliminary Draft Convention

Contents

-
- I. Introduction
 - II. The Hague Draft Convention in General
 - III. Issues of Intellectual Property in the Hague Draft Convention
 - IV. Analysis from the Japanese Viewpoint
 - V. Conclusion

Diplomatic Conference

In May 2000, it was decided to hold two sessions with in the 19th Session:

- First Part in June 2001: consensus basis
- Second Part in the end of 2001 or at the beginning of 2002: majority voting

Hague Conference on Private International Law

-
- An intergovernmental organization established in 1955
 - 56 member states
 - The origin: The first Private International Law Conference held in the Hague in 1893
 - 40 conventions has since been adopted.

The First Part of the 19th Session in June 2001

12,000 words in 1999 Draft Convention



24,000 words; 48,000 words including notes explaining the meaning of alternatives and parentheses

Present Status

It was decided to postpone the second part of the Session.

Governments are reconsidering how to proceed with the project.

→ *Smaller Convention?*

Issues on Intellectual Property in the Hague Draft Convention

- Industrial property rights
 - Exclusive Jurisdiction of the state of registration over, at least, actions for grant, registration, validity, abandonment and revocation of such rights.
- Copyright and neighboring rights
 - Subject to normal rules.

The Basic Structure of "Mixed" Convention

	Original Court ---	Receiving Court ---
Rules in the white list	shall apply them.	shall recognize/enforce judgments based on them.
Rules in the grey area	is free to apply them insofar as they are provided for under the national law.	is free to or not to recognize/enforce judgments based on them under the national law.
	is prohibited to apply them.	is prohibited to recognize/enforce judgments based on them.

Foreign Patent Infringement ?

- Exclusive jurisdiction of the state of registration?
- Subject to normal rules?
- Exclusion of intellectual property matters from the scope of the convention?

Main Difficult Problems

- Special activity-based jurisdiction in the white list
- General "doing business" jurisdiction in the black list
- Consumer and employee protection v. choice of court
- Disconnection with Brussels and Lugano Conventions
- E-commerce
- Intellectual property

Alternative A of Article 12

- [4. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the grant, registration, validity, abandonment, revocation or infringement of a patent or a mark, the courts of the Contracting State of grant or registration shall have exclusive jurisdiction.
5. In proceedings in which the relief sought is a judgment on the validity, abandonment, or infringement of an unregistered mark [or design], the courts of the Contracting State in which rights in the mark [or design] arose shall have exclusive jurisdiction.]

Alternative B of Article 12

[5A. In relation to proceedings which have as their object the infringement of patents, trademarks, designs or other similar rights, the courts of the Contracting State referred to in the preceding paragraph [or in the provisions of Articles [3 to 16]] have jurisdiction.]

Jurisdiction of Japanese Court over Foreign Patent Infringement

In both cases, no arguments were made on the jurisdiction.

The courts did not mention on the jurisdictional matter at all.

Common Provisions for Alternative A and B

[6. Paragraphs 4 and 5 shall not apply where one of the above matters arises as an incidental question in proceedings before a court not having exclusive jurisdiction under those paragraphs. However, the ruling in that matter shall have no binding effect in subsequent proceedings, even if they are between the same parties. A matter arises as an incidental question if the court is not requested to give a judgment on that matter, even if a ruling on it is necessary in arriving at a decision.]

7 and 8: omitted

How should the courts deal with the argument by the defendant that the patent is invalid?

In domestic cases, it is not possible for the plaintiff to file a suit for invalidation of a patent in the ordinary courts. Article 178(6) of the Patent Law provides that an action with regard to the matters on which a trial may be demanded, including the invalidation of a patent under Article 123 (1), may be instituted only against a trial decision rendered by the Patent Office.

Japanese Cases on Foreign Patent Infringement

- Tokyo District Court Judgment on June 12, 1953: Infringement of Manchurian patent allegedly done in Manchuria was in question.
- Tokyo District Court Judgment on April 22, 1999 and Tokyo High Court Judgment on January 27, 2000 : Infringement of the United States patent allegedly done in Japan was in question.

In Domestic Cases in Japan:

It has been held since 1904 that, where the validity of a patent was in question in the patent infringement litigation, even if it is apparent that the reason for invalidation existed, the registered patent should not lose its effect insofar as it was registered, and that the courts could not decide on the validity of the patent by themselves.

Unreasonable Results

In accordance with the case law strictly, the courts cannot do anything but to order remedies against the alleged infringer on such precondition that the patent is valid, unless the trial decision on invalidation has become final and conclusive.

→ The scholars have asserted a variety of ways to circumvent the above case law or other ways in the process of finding a good solution.

Act of State Doctrine In Japan: Tokyo High Court Judgment on September 11, 1953

"There is no established principle under international law for a court of a third state to hold invalid the effect of the law legislated properly by a foreign state."

Supreme Court Judgment on April 11, 2000

"Even before the time for the trial decision by the Patent Office having become final and conclusive, the courts before which the patent infringement case is pending may verify whether or not the reasons for invalidation exist with regard to the patent in question. Where it has become apparent as the result of such verification that the reasons for invalidation exist, it cannot be allowed to claim for injunction, damages and so on based on such a patent, as such claiming is deemed abuse of the rights unless there is no extraordinary circumstances to the contrary."

The Application of Act of State Doctrine to the Validity of Foreign Patents

Patents are to be considered to be artificial invisible objects created by a public act of state, and the act of state doctrine seems consistent with the Japanese case law on the matter of validity in patent infringement cases.

Act of State Doctrine

"In the absence of a treaty or other unambiguous agreement regarding controlling legal principles, courts in the United States will generally refrain from examining the validity of a taking by a foreign state of property within its territory, or from sitting in judgment on other acts of a governmental character done by a foreign state within its own territory and applicable there."

(Section 443(1) of the Restatement Third on the Foreign Relations Law of the United States (1986))

Exceptional Treatment in case where it is apparent that the foreign patent is invalid

In order to have the conclusion sound, we should admit such exception based on the doctrine of abuse of rights as is found in Supreme Court Judgment on April 11, 2000.

Conclusion

- (1) In accordance with law derived from Japanese court cases, the jurisdiction over the foreign patent infringement litigations is to be admitted.
- (2) In deciding on the merits of the foreign patent infringement, courts should in principle refrain from examining the validity of the foreign patent at issue under the act of state doctrine.
- (3) However, where it is apparent for the courts to that the reasons for invalidation exist, the courts may dismiss the case on the ground that it would be an abuse of rights to claim for remedies based upon such a patent.

Thank you