

平成29年7月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成28年(ワ)第25969号 債務不存在確認請求事件

口頭弁論の終結の日 平成29年6月13日

判 決

原 告 オ リ オ ン 電 機 株 式 会 社
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 小 倉 秀 夫

合併前会社ワイラン・インク訴訟承継人

被 告 ク オ ー タ ー ヒ ル ・ イ ン ク
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 田 中 伸 一 郎
同 佐 竹 勝 一

主 文

- 1 本件訴えを却下する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告が原告に対し米国特許第6359654号に係る米国特許権（以下「本件米国特許権」という。）の侵害による損害賠償請求権を有しないことを確認する。

第2 事案の概要

本件は、原告が「被告が原告に対し本件米国特許権の侵害による損害賠償請求権を有しないこと」の確認を求める事案である。これに対し、被告は、本件訴えの適法性を争う。

- 1 前提事実（証拠を掲記したほかは、当事者間に争いがない。）

- (1) 当事者

ア 原告は、平成26年12月26日に設立された、電気機械器具の研究及び開発等を目的とする株式会社である。

イ 合併前会社ワイラン・インクは、平成4年（1992年）に設立された、カナダ法人である。同社は、平成29年（2017年）6月1日付けで、他のカナダ法人7社と合併して、被告となった（弁論の全趣旨）。以下では、合併前会社ワイラン・インクも含めて、単に「被告」という。なお、被告は、日本国内にその支店や営業所等を有しない（弁論の全趣旨）。

(2) 別件米国訴訟

被告は、平成28年（2016年）1月15日、米国デラウェア地区連邦裁判所に対し、原告外2社（SANSUI AMERICA, INC及びORION AMERICA, INC。以下、併せて「原告ら」と総称する。）を相手方として、原告らによるディスプレイ製品（以下「原告製品」という。）の販売等が被告の有する本件米国特許権を侵害する行為であるとして、上記行為の差止め及び損害賠償等を求める訴訟を提起した（甲1。以下「別件米国訴訟」という。）。

本件の口頭弁論終結時において、別件米国訴訟は係属中であるが、被告は未だ同訴訟の訴状送達を受けていない（弁論の全趣旨）。

2 本案前の争点（本件訴えの適法性）

- (1) 国際裁判管轄の有無（争点1）
- (2) 「特別の事情」による却下の可否（争点2）

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点1（国際裁判管轄の有無）について

（原告の主張）

ア 民訴法3条の3第8号に基づく管轄について

積極的給付訴訟において民訴法3条の3各号により日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合、消極的確認訴訟にも、同各号の適用又は類推

適用若しくは条理に基づき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる。

「不法行為があった地が日本国内にあるとき」（同条 8 号）とは、加害行為地又は結果発生地のいずれかが日本国内であればよいから、別件米国訴訟において、被告の主張する加害行為地又は結果発生地が日本国内に存在すれば、日本の裁判所に管轄が認められることになる。この点、別件米国訴訟の訴状において被告の主張する原告の不法行為は、①直接的に、米国及び本地区で原告製品を出荷、流通、売出し及び販売すること、②中間業者、子会社、分身及び代理店を介して、間接的に、米国及び本地区で原告製品を出荷、流通、売出し、販売すること、③本地区で消費者によって購入されることを認識又は（かつ）意図しながら原告製品を意図的かつ自主的に通商の流れに投入すること、④定着した流通経路を介して原告製品を意図的に本地区に及び本地区内で出荷すること、⑤これらの行為を介して、本地区で他人に特許権侵害行為を行うように仕向けること、であり、これらの行為のうち、①以外の行為は、米国又は本地区（デラウェア地区）以外でも行うことができ、日本国内でも行い得るし、上記訴状でも米国内又は本地区内に限定されていないから、これらの行為に係る損害賠償請求権の不存在確認訴訟については日本の裁判所に管轄が認められる。

なお、仮に、日本国内で行われたとされる加害行為に基づく損害賠償請求権と日本国外で行われたとされる加害行為に基づく損害賠償請求権についての不存在確認請求訴訟の訴訟物が異なるとしても、両者は密接に関連しているから、後者の行為に係る損害賠償請求権の不存在確認訴訟についても、民訴法 3 条の 6 に基づき、日本の裁判所に管轄が認められる。

イ 民訴法 3 条の 3 第 3 号に基づく管轄について

特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟は「財産権上の訴え」（民訴法 3 条の 3 第 3 号）に当たるから、差押え可能な原告の財産が日本国内にあれば、本件の管轄は日本の裁判所に認められる。

この点、原告は日本国内に事務所や工場等を有しており、差押え可能な財産が日本国内にあるから、同号に基づき、日本の裁判所に本件の管轄が認められる。

(被告の主張)

ア 民訴法3条の3第8号に基づく管轄について

米国特許法271条(a)によれば、米国特許権の侵害行為となる行為は、米国内における製造、販売、販売の申出、輸入等の行為でなければならぬところ、被告は、別件米国訴訟において、原告による米国内における原告製品の製造、販売、販売の申出及び輸入等の行為が特許権侵害行為であると主張しており、これらの行為が米国外で行われた行為であるとは主張していない。

また、上記(原告の主張)アの⑤の行為(以下「積極的誘引行為」という。)についても、被告は、別件米国訴訟において日本国内の行為であるとは主張していない。仮に、同訴訟において、日本国内における積極的誘引行為も対象とすると主張していると解されるとしても、米国特許権を侵害する行為を日本国内で積極的に誘引する行為は、日本法の下では適法な行為とされている。そうすると、当該行為を加害行為として民訴法3条の3第8号により日本の裁判所の管轄権を認めることは、法的正義に反する上、同号が「不法行為があった地」に管轄を認める趣旨(被害者に即時の訴え提起を容易にするとともに、証拠が偏在する地であって証拠調べも迅速かつ容易に行うことができる便宜を考慮したこと)とも整合しない。

なお、別件米国訴訟の訴状には、原告の所在地が日本国内であると記載されているが、訴訟当事者を特定するための記載であって、原告の本店所在地は不法行為地と何ら関係がない。

よって、本件訴えについて、民訴法3条の3第8号に基づく管轄は認められない。

イ 民訴法 3 条の 3 第 3 号に基づく管轄について

争う。

(2) 争点 2 (「特別の事情」による却下の可否) について

(被告の主張)

仮に、日本の裁判所に本件訴えの管轄が認められるとしても、本件訴えについては「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」(民訴法 3 条の 9) があると認められるから、これを却下すべきである。

すなわち、本件訴えの訴訟物は、別件米国訴訟の訴訟物と全く同一であるから、日本で二重に審理を求めることは訴訟経済的に無駄である。また、日本においては、不存在確認の訴えは、請求訴訟が提起されると却下されるところ、適法な請求訴訟が米国の裁判所に係属していると、カナダ法人である被告が日本での審理を強要され、原告が日本での防御が可能となるのは不合理である。さらに、本件訴えの訴訟物は、本件米国特許権の侵害に基づく損害賠償請求権であって、その主要な争点は、本件米国特許権に係る発明の技術的範囲の解釈、対象製品との対比及び同特許権の有効性であり、これらに関する証拠の大部分は米国内に所在するから、日本における審理の迅速性が害されるおそれ大きい。そして、本件米国特許権侵害に係る準拠法は、加害行為の結果地の法律であり、米国の裁判所で審理を行う方が迅速かつ適切である。

以上に加えて、原告は、米国における営業にも関与していること、原告の会社規模、既に相被告に係る別件米国訴訟の審理は進行していることなどの事情も併せ考慮すると、上記「特別の事情」(民訴法 3 条の 9) があると認められるから、本件訴えを却下すべきである。

(原告の主張)

原告が本件において予定する主張の内容は、①原告が米国内で本件製品を

生産・又は販売若しくは米国内への輸入を行っておらず、第三者による本件製品の米国内での生産又は販売及び米国内への輸入に一切関与していない、②原告は、平成27年3月31日にオリオン電機株式会社（同年4月1日の変更後の商号はF Kサービス株式会社。以下「旧オリオン電機」という。）から事業譲渡（以下「本件事業譲渡」という。）を受けた後、遅滞なく、旧オリオン電機の債務を弁済する責任を負わない旨登記したから、仮に、本件事業譲渡前に旧オリオン電機が本件米国特許権を侵害していたとしても、これにより生じた損害賠償債務等は承継しない、という内容である。そして、①については、原告の事業内容と活動拠点が問題となり、②については、本件事業譲渡の有無、債務承継に係る特約の内容及び商法17条2項所定の手続の有無が問題となるところ、これらの点に関する証拠は日本語で記載され、日本国内に存在し、証人も日本語を母国語とする者であるから、日本の裁判所で審理をした方が簡便である。

また、原告は、福井県に本店を置く中小企業であり、米国の裁判所での訴訟活動を強いられることによって、会社経営の土台が揺らぐことが十分予想されるのに対し、被告は、NASDAQ証券市場やトロント証券市場に上場する大企業であり、日本での訴訟を遂行することはさほど困難ではない。さらに、別件米国訴訟において、訴状が原告に送達された上で本格的な審理が開始されるまでにはかなりの時間を要することが予想される。加えて、一般的に、日本の裁判所においては、その平均審理期間がデラウェア連邦地方裁判所より短い上、陪審制が採られていないから、迅速な審理を期待できる。

これらの事情に加えて、我が国において国際二重起訴は禁止されていないことなども考慮すると、本件訴訟につき日本の裁判所が審理及び裁判することが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があるとは認められない。

第3 当裁判所の判断

1 争点1（国際裁判管轄の有無）について

(1) 別件米国訴訟の訴状の記載

別件米国訴訟の訴状（甲1）には、次の各記載がある。

ア 「管轄区域および裁判地」

「10 …オリオン電機は米国内および本地区内で過去に事業を営んでおり現在も日常的に事業を営んでいる。…オリオン電機は本地区で消費者により購入されることを認識かつ意図（またはいずれか一方）しながら定着した流通経路を介して「通商の流れ」に特許権侵害製品を投入することでデラウェア州法の保護を求め、恩恵を得てきた。」

「11. オリオン電機は単独で、自身の代理店を介しておよびS a n s u i A m e r i c aの代理店として（またはいずれか一方）、直接か（販売店や小売業者などの）中間業者、子会社、分身、および代理店（またはいずれか1つ）を介するかを問わず、米国および本地区で自社製品を出荷し、流通し、売りに出し、販売する（またはいずれか1つ）。オリオン電機は以下に記載される通り、本地区で消費者によって購入されることを認識かつ意図（またはいずれか一方）しながら1つ以上の自社の特許侵害製品を意図的かつ自主的に通称の流れに投入している。オリオン電機は定着した流通経路を介して特許侵害製品を承知の上で意図的に本地区および本地区内で出荷している。これらの特許侵害製品は本地域の消費者によって引き続き購入されている。…これらの活動を介してオリオン電機は本地区で特許侵害の不法行為をして本地区で他の人が特許侵害を行うよう仕向けている（またはいずれか一方）。特許侵害に関する原告の訴因は本地区でのオリオン電機の活動に直接起因している。」

イ 「背景」

「B. 被告の侵害行為」

「17. …被告は訴訟対象の特許が取り扱う基盤技術を組み込んでい

るディスプレイ製品を米国内で製造し、使用し、使用されるようにし、売り出し、販売しており、米国に輸入している（またはいずれか1つ）。」

「19. …被告は本地区を含めて米国でオリオン電機ならびに第三者の製造業者、販売店、および輸入業者（またはいずれか1つ）により製造される、使用される、使用されるようにしている、売り出される、販売される、または米国に輸入される特許を侵害しているディスプレイ製品を購入している。」

(2) 民訴法3条の3第8号に基づく管轄について

ア 原告は、別件米国訴訟において被告の主張する原告の不法行為（本件米国特許権の侵害行為）は、米国内の行為及び日本を含む米国以外の行為であるから、民訴法3条の3第8号及び3条の6に基づき、本件訴えの管轄が日本の裁判所に認められる旨主張する。

イ しかしながら、被告は、「別件米国訴訟において本件米国特許権の侵害行為として日本国内における原告の行為は対象としていない」旨主張している。

また、別件米国訴訟の訴状の記載を検討しても、被告の上記主張が裏付けられる。すなわち、上記(1)アのとおり、別件米国訴訟の訴状の「管轄区域および裁判地」欄には、「オリオン電機は米国内および本地区内で過去に事業を営んでおり現在も日常的に事業を営んでいる。」とか、「特許侵害に関する原告の訴因は本地区でのオリオン電機の活動に直接起因している。」として、不法行為地を本地区（デラウェア地区）に限定するものと解される記載がある。また、上記(1)イのとおり、「B. 被告の侵害行為」欄には、「被告は訴訟対象の特許が取り扱う基盤技術を組み込んでいるディスプレイ製品を米国内で製造し、使用し、使用されるようにし、売り出し、販売しており、米国に輸入している（またはいずれか1つ）。」とか、「被告は本地区を含めて米国でオリオン電機ならびに第三者の製造業者、

販売店、および輸入業者（またはいずれか1つ）により製造される、使用される、使用されるようにしている、売り出される、販売される、または米国に輸入される特許を侵害しているディスプレイ製品を購入している。」として、「本地区を含めて米国で」の行為を侵害行為として整理している。

そうすると、別件米国訴訟で不法行為として主張されている対象行為は、米国内における原告の行為であると認められる。

ウ この点につき、原告は、別件米国訴訟の訴状の「管轄区域および裁判地」欄における「オリオン電機は本地区で特許侵害の不法行為をして本地区で他の人が特許侵害を行うよう仕向けている（またはいずれか一方）。」との記載等を指摘するが、上記イ説示の記載など別件米国訴訟の訴状全体の記載を総合すれば、上記イのように認めるのが相当である。

エ したがって、民訴法3条の3第8号に基づき、本件訴えの管轄が日本の裁判所にあると認めることはできない。

（なお、念のため付言すると、この点を措いても、被告が「別件米国訴訟において本件米国特許権の侵害行為として日本国内における原告の行為は対象としていない」旨主張している以上、本件訴えのうち、当該行為に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求める部分は、訴えの利益を欠くことになる。）

(3) 民訴法3条の3第3号に基づく管轄について

原告は、被告の原告に対する損害賠償請求において差し押さえることのできる「原告」の財産が日本国内にあるから、民訴法3条の3第3号に基づき、本件訴えの管轄が日本の裁判所に認められる旨主張する。

しかしながら、本件訴えが消極的確認訴訟であることをもって、直ちに同号の「被告」を「原告」に読み替えることが相当であるということとはできない。同号の趣旨が、日本に生活の本拠を有しない者に対する権利の実行を容易にするために、請求の目的物の所在地又は財産所在地に管轄原因を認め、執行の対象となる財産の所在地で債務名義を獲得する途を確保するところに

あることに照らせば、このような趣旨は本件のような債務不存在確認訴訟に当てはまるものとはいえない。

したがって、執行可能な「原告」の財産が日本国内にあることをもって、同号に基づき、本件訴えの管轄が日本の裁判所にあると認めることはできない。

2 争点2（「特別の事情」による却下の可否）について

以上によれば、本件訴えの管轄が日本の裁判所にあるとは認められないが、念のため、仮にその点を措いた場合に、民訴法3条の9にいう「事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるか否かについても検討する。

本件訴えは、その提起前に米国デラウェア地区連邦裁判所に提起されていた別件米国訴訟において被告の主張する損害賠償請求権の不存在確認を求めるものである。また、別件米国訴訟において被告の主張する原告の不法行為は、上記1(1)のとおりであり、その内容に照らせば、本件訴訟の本案の審理において想定される主な争点は、米国内において流通する原告製品の構成、原告製品の別件米国特許権に係る発明への技術的範囲の属否及び本件米国特許権の有効性等であると解されるところ、これらの争点に関する証拠方法は、主に米国に所在するものと解される。そして、上記の証拠の所在等に照らせば、これを日本の裁判所において取り調べることは、外国法人であって日本国内にその支店や営業所等を有しない被告に過大な負担を課することになるといえる。

これらの事情に照らせば、原告と被告の会社規模の差異や旧オリオン電機からの本件事業譲渡の経緯に関する証拠の所在など原告の主張する事情を考慮しても、本件については、民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げる

こととなる特別の事情」があるというべきである。

3 結論

よって、本件訴えは不適法であるからこれを却下することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官 沖 中 康 人

裁判官 矢 口 俊 哉

裁判官島田美喜子は、差支えのため署名押印できない。

裁判長裁判官 沖 中 康 人