

クロスボーダー偽造・模造品対策と、 外国法適用による損害賠償認定事例の戦略的意義

——東京地裁平成23年3月25日判決の考察等——

高 取 芳 宏*

抄 録 近時，アジア諸国をはじめとして国境を超えて拡大，深刻化する偽造・模造品対策の一環として，東京地裁において，平成23年3月25日に下された判決，および本判決を得るに至る関連訴訟の経緯と，国際的偽造集団に対抗した戦略について，事例に沿って解説する。本判決は，外国において登録された知的財産権の侵害について当該外国法を適用して損害賠償請求を認容したものであるが，各国において，①民事②刑事③行政④メディアの各側面において実践した対抗策を紹介し，法的手段を中心とした採りうる戦略とその意義・活用方法を詳述する。

また，本判決が，知的財産権侵害について外国法を適用する上で，リーディングケースと位置づけられるカードリーダー事件判決（最高裁平成14年9月26日）等の先例としての意義を検討し，本判決とともにその射程範囲について考察し，国境を超える偽造・模造品対策への活用方法を提示する。

目 次

- はじめに
- 外国の知的財産権侵害に外国法を適用して損害賠償を認めた事例及びその背景と特記事項
- 本件関連訴訟及びその戦略的意義
 - A訴訟の意義
 - B訴訟の意義
- 本件C訴訟の争点，認定及び意義
- 外国法の適用の是非について判示した過去の事案
 - 最高裁平成14年9月26日判決（カードリーダー事件）の持つ意義と射程範囲
 - 東京地裁昭和28年6月12日判決の存在
- 本件C訴訟の意義と影響
 - プロアクティブなアクションによる偽造行為の抑止
 - 諸外国における4つの側面における活用—民事，刑事，行政，メディアの各側面
 - 黙示の追認，外観法理などの阻止
- おわりに

1. はじめに

グローバルなプラットフォームでビジネスを展開する日本企業ないしはその関連企業において，最も悩ましい問題の一つが，それら企業が製造や販売する製品が偽造・模造され，マーケットに混乱を生じさせるとともに，それら企業に莫大な損害を与えかねない状況を作っていることである。

偽造・模造品とは，広義には一般に，特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権，営業秘密，営業表示，商品形態等を含む知的財産権を侵害する物品と定義される¹⁾。

近時の傾向としては，まず(1)偽造・模造の対象となる製品，企業が国境を超えて拡大し，企業の規模また分野・業種を問わず，あらゆる

* オリック東京法律事務所・外国法共同事業
訴訟部代表パートナー弁護士（日本および米国ニューヨーク州登録） Yoshihiro (Yoshi) TAKATORI

製品、企業が偽造・模造行為の標的となり、被害が拡大していることが挙げられる。また、(2) 上記のような被害対象権利（主に知的財産権としてカテゴライズされるもの）の多様性、(3) 偽造・模造品が製造、流通されるルートがクロスボーダー化していること、(4) 偽造・模造する側が、それをビジネスとして集団的にシンジケートとも呼べる組織を構築するなど、手口がますます巧妙化・複雑化していること等も傾向として挙げられる。手口の巧妙化の例としては、本来の製品製造の委託を契約により受けている委託先業者が、本来の契約の範囲を超えて製造した物を、権限を有していない第三者に横流したり、あたかも権限があるかのような契約書を偽造して、偽造品を製造・販売し続けるなどの事例が珍しくない。そして、(5) 特にアジア諸国を中心とする偽造品・模造品数の増加と、その中でも偽造・模造大国としての中国における被害の拡大は深刻化している。

自社製品が偽造・模造された場合は、被害が深刻なものとなる。すなわち(1) 当該企業ないしその関連会社を含めて知的財産権が侵害される、という法的な側面のみならず、(2) 場合によっては長年にわたってマーケットにおいて築きあげてきたブランド価値、ないしは企業の価値そのものが毀損される、という事態になりかねない。そのようなブランド価値・企業価値は、マーケットにおいて一度毀損されると、復活させるのは極めて困難であり、近時のクロスボーダー化の傾向により、被害はさらに深刻化している。また、(3) 通常、偽造・模造品には品質が劣悪なものが多く、安全上の瑕疵が極めて重篤な結果を招来するおそれが大きく、例えば粗悪な医薬品などのように、製品の性質によっては、購入者・消費者の身体や、場合によっては生命の安全を脅かすものにさえなりうる可能性もある。そして、状況によっては、(4) 偽造・模造品を購入した消費者が、例えばその劣

悪な製品により健康被害を受けたような場合に、本来「被害者」であるはずの製造者・販売者等が、それら偽造・模造品に対するマーケットにおける対応方法如何によっては、「加害者」として、消費者・被害者から損害賠償請求を受けるような可能性も否定できない。すなわち、健康被害をもたらすような偽造・模造品がマーケットに流布され、消費者がそれら出回っている製品の商標などいわゆる「ブランド」を信用して購入・使用したとすれば、そのような「ブランド」により「真正の製品である」という「外観」が生じていたのであり、その外観の作出および外観除去のための相当な対応を採らなかったという不作為によって、「ブランド」を利用された本物の側の帰責性が肯定され、日本における民法94条2項類推による外観法理などによって、真正の製造業者や販売業者側の責任追及の場面が生じうるのである²⁾。

2. 外国の知的財産権侵害に外国法を適用して損害賠償を認めた事例及びその背景と特記事項

そのような中、日本企業の製品が、中国、香港、台湾などの諸外国で組織的に偽造され、筆者ら弁護士チームと諸外国の弁護士チームが連携して、各国において、民事、刑事、行政、メディアなどあらゆる方策を講じて対策を採り、効果を挙げた事例があるので、現在進行形、または将来に向けて、偽造・模造品対策を取られる企業のため、戦略的な参考事例として以下に紹介する。

当該事例は、平成23年3月25日東京地裁判決（平成20年(ワ)27220号損害賠償請求事件）を得たものであるが、日本の裁判所が、諸外国の知的財産権侵害に対して、侵害性を認定し、外国法を適用して損害賠償を認めた極めて珍しい事例であり、事案の概要は、以下の通りである。

中国、台湾及び香港において、各商標権を有

する原告X1が、被告Y1及びその代表者である被告Y2に対し、被告らが使用した原告標章について、

- ① 被告らは、権限なく、原告標章を使用し並びに訴外A1及び訴外A2に対し、原告標章の使用を許諾した（侵害行為①）、
- ② 被告らは、訴外A1及び訴外A2と共同して、権限なく、第三者に対し、原告標章の使用を再許諾し、ロイヤルティを取得した（侵害行為②）
- ③ 被告らは、訴外A1及び訴外A2又は訴外Cと共同して、原告標章を付した製品の製造販売に主体的に関与した（侵害行為③）

と主張して、商標権侵害に基づく損害賠償請求の一部請求として、約3億5,000万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

当事者の関係としては、原告X1は、その子会社である日本法人X2に、本件製品の製造・販売に伴う商標使用のライセンスをしており、X2は、以前、本件の被告Y1との間でディストリビューターシップ契約を締結して本件製品を販売していたが、商標使用についてのサブライセンスをしていたのではなく、また当該ディストリビューターシップ契約も、その後のY1による契約不履行などを理由として正式に解除

されていたものである。しかし、Y1と、その代表者であるY2は、ディストリビューターシップ契約中に入手していた本件製品に貼付するブランドのロゴのデザインの形状、比率などの情報を、契約終了後に悪用し、自らに商標使用の権限があるかのような書面を偽造するなど巧みな方法を用いて、外国業者A1、A2、ないしは各国の製造業者や販売業者などと結託し、または利用してX1の商標ロゴを用いた製品の製造、販売を継続して、組織的に利益を挙げているという事案である。

事案を把握しやすくするためにチャートとして図1に示した。

また、本件一連の事案においては、東京地裁平成20年(ワ)27220号事件（以下「C訴訟」という）、に至る背景として、後述する外国業者A1、A2から原告X1に対して、自らに製造権限があることを認めることを求めて提起された商標使用権限確認訴訟（以下「A訴訟」という）³⁾と、X1から商標使用のライセンスを受けていた原告の子会社X2からY1に対して、製品販売契約に基づく未払い残代金の支払いを求めて提起した販売代金請求訴訟（以下「B訴訟」という）⁴⁾が係属し、判決を得ていたため、その経緯と戦略的な意義などについて下記に述べる。

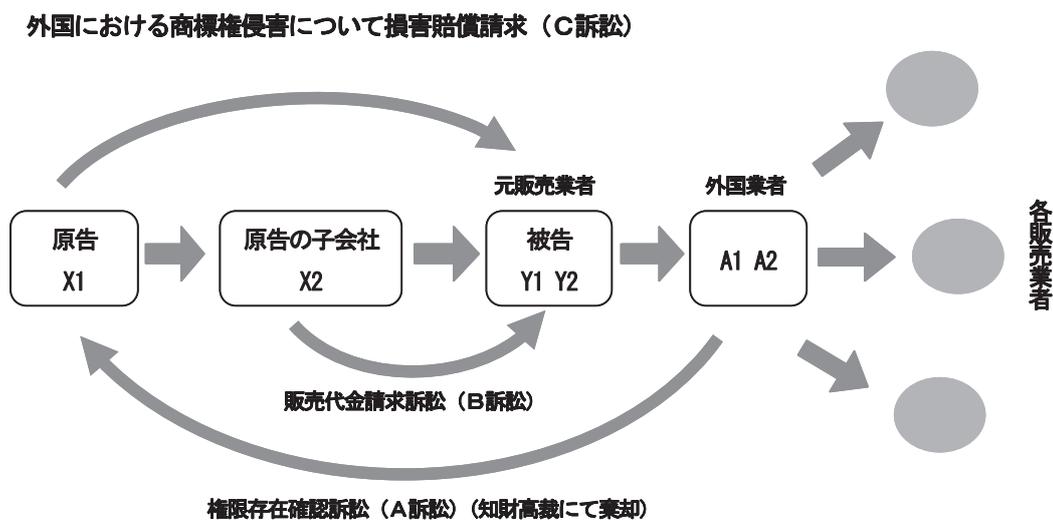


図1 事案チャート図

3. 本件関連訴訟及びその戦略的な意義

3.1 A訴訟の意義

A訴訟は、本販売業者Y1から商標の使用権限とともに、X1製品の製造・販売権限も適法に譲り受けたとする、外国業者A1がX1を相手どって権限確認の訴訟を提起したものである(東京地裁平成17年(ワ)第17078号)。A1としては、まずは、X2からサブライセンスを受けたY1を通じて、さらにそのY1から正当な権限をライセンスされた、として自らにX1製品の製造・販売権限とともに商標使用権限があると主張した。また、予備的な主張として、仮に、X1からX2及びY1を通じての商標使用権限のライセンスが与えられていなかったとしても、X1が作出したX2を通じて「Y1には、X1製品の製造・販売権限とともに商標使用権限がある」という外観を善意・無過失で信用したのだから、その外観に対する信頼は民法94条2項の類推すなわち外観法理により保護されるべきであり、従って、A1には商標使用権限が認められるはずである、という主張をした。

本訴訟の特徴としては、

- (i) 従前販売業者として、適式にX1製品の販売権限を有していた(但し、商標を自らの製品に使用する権限を与えられていたものではない)業者が、その立場、状況を利用、悪用して組織的に偽造書面を作るなどして商品を偽造していた点と、
 - (ii) 逆に偽造行為をしている者の側から、外観法理による権限確認の請求があった
- という2点が挙げられる。いずれも本件独特の特徴のように思われる印象を与えるところであるが、実は非常に典型的かつ広範に広がっている事象とも言える。すなわち、(i)の点については、このように、元販売業者や製造業者のように、もともととは何らかの権限を持っている

ものが契約終了後に豹変して、ないしは契約期間中の情報やコネクションなどを悪用して偽造行為に関与したり、あるいは、契約期間中から、正当な権限を有する製品の製造とともに、権限を超える製品を製造したり、いわゆるグレーマーケットに製品を流し込むといった現象は、特に中国をはじめとするアジア諸国では珍しくない。またそのような偽造行為をシンジケート的な犯罪組織を構築して行っている状況なども報告されている。

(ii)の点については、本来外観法理は、虚偽の外観を、善意・無過失で信頼した第三者を保護して、取引の安全を保護するための法理であるから、このように継続的なライセンス契約の使用権限を認めるために適用または類推する、というのは法理論的に、かなり違和感がある。しかし、前述したように、諸外国をはじめとして、偽造が横行している、すなわち虚偽の外観が存在する状況で、その外観を除去する対抗策を取らなかったがために責任を、(最終的に判決で否定されとしても)少なくとも追及されるような状況が生じている中では、そのような流れに沿った主張とも評価でき、裁判上の争点としては珍しいものとは言えないであろう。実際、本A訴訟を担当した東京地方裁判所の担当部裁判長からは、「X1としては、仮にY1が商標の使用権限やサブライセンスをすることのできる外観を有していたとして、その外観を除去するための方策、ないしは偽造行為を阻止するための具体的な対策を、マーケットにおいてどのように採ってきたかを具体的に説明し、証拠を提出せよ」と示唆があったことは、そのような流れを示すものとして特記すべきであろう。

本A訴訟について東京地裁は、原告A1の主張を全面的に棄却し、A1の商標使用権限を否定するとともに、A1側が主張した外観法理の類推ないし適用も否定した。A1側はこれを不服として知的財産高等裁判所に控訴したが、同

裁判所は、一審の東京地裁の判断を支持して控訴棄却の判断を示した。その中で、同裁判所は、A1側の無権限による商標使用、X1製品の製造・販売が、偽造行為として行われている事実を認定し、知財高裁が外国における知的財産権の侵害について、初めて踏み込んだ判決を行った事案として注目された⁵⁾。

3. 2 B訴訟の意義

A訴訟の結果を受けて、X1としては、Y1、Y2、A1、A2らが中心となって中国、香港、台湾各地で製造・販売させ、市場に出回らせている偽造製品の撲滅と偽造行為の阻止を目的として、民事上の損害賠償請求等の訴訟、刑事上の告訴、行政機関による差し押さえ、ウェブサイト等を通じての広報活動等を継続した。このように、偽造・模造行為をはじめとした違法行為への対策を講じるには、常に、①民事、②刑事、③行政、④メディア（世論）といった4つの側面での対応が必要であり、これらを組み合わせることによって効果をあげることができる⁶⁾。

そこで、X1としては、各管轄における偽造行為の阻止の前提として、まずはA1にはX1製品の商標使用権限がなく、違法な偽造行為を行っているという認定をA訴訟で獲得したわけである。しかし、A1、A2のみならず、そもそも本件偽造行為の元凶であり、国境をまたぐ偽造組織の中核であるY1、Y2の行為を違法なものとして認定させ、それらから権限をライセンスされたとして引き続きアジア諸国で偽造品の製造、販売、流通を続ける各製造・販売業者らの行為を阻止する必要があった。そのためには、Y1、Y2を相手どり、日本で訴訟を提起し（Y1は形式的には日本において設立された日本人であった）、損害賠償請求等の法的措置を講じることが得策と考えられたが、その足固めとして、X1の子会社であるX2とY1との間に締結さ

れていた契約は、商標使用を含むライセンス契約などではなく、単なるディストリビューターシップ契約すなわち売買契約にすぎないとの認定を得ておけば、ライセンス的な要素を否定する上で非常に有益と考えられた。そこで、本件では、Y1側に売買契約に基づく売買代金の未払い分がありY1が支払を拒絶していたためにX2が提起したのがB訴訟である。

B訴訟において東京地裁は、X2の売買代金請求を全面的に認容し、それを不服としてY1が控訴したが、東京高裁は東京地裁の判断を支持し、控訴を棄却した。これにより、X2とY1との間の契約は単なる売買契約であり、商標の使用権限などをY1ないしY2に与えるようなライセンス契約の性質を持つものではなかったことにつき、日本の司法機関による判断が得られた状態となり⁷⁾、C訴訟を提起するための、事実面における証拠的基盤が揃ったのである。

4. 本件C訴訟の争点、認定及び意義

上記のような経緯と戦略を踏まえて、訴訟提起に至ったのがC訴訟であるが、B訴訟におけるX2とY1間に存在した販売契約の性質についての認定などを受けて、Y1、Y2被告らに原告標章の使用権限及び使用許諾権限がなかったことについては当事者間に実質的な争いはなかった。そのため、事実認定面においては原告標章を付した製品の製造販売について、被告らY1、Y2が首謀者として、訴外A1及び訴外A2と共同して侵害行為を行ったか、それとも訴外A1及び訴外A2が被告らとは関係なく独自に侵害行為を行ったのかかが主要な争点であった。本判決は、侵害行為③につき、次のとおり、被告らは、共同不法行為者として連帯責任を負うとして、約2億6,000万円の限度で原告の請求を認容した（侵害行為③による損害は、侵害行為①及び侵害行為②による損害を上回るため、侵害行為①及び侵害行為②について判断する必要は

ないとされた。)

本判決は、外国が設定した知的財産権である商標権の侵害につき、日本の裁判所が外国法を適用した上で、正面から損害賠償請求を認定したという意味で珍しい判決と言えよう。すなわち、商標権侵害行為が複数の管轄において行われていることから、不法行為に関する法例及び法の適用に関する通則法の規定に従い、各国等法による不法行為の成否（中国については中国商標法及び中国民法通則の関連条項、台湾については台湾商標法及び台湾民法の関連条項、そして香港については香港商標条例の関連条項及びコモンローを検討している⁸⁾。)のほか、日本法による不法行為の成否についても検討している。

その上で、本判決は、被告らは、被告らには原告商標の使用権限及び使用許諾権限がないことを知りながら、訴外A1及び訴外A2に対する原告標章の使用許諾を行い、さらに訴外A1及び訴外A2も同じく、被告Y1には原告標章の使用権限及び使用許諾権限がないことを知りながら、中国、台湾及び香港の各企業に対する原告標章の再使用許諾を行い、これらにより、被告ら並びに訴外A1及び訴外A2は共同して、故意に、中国、台湾及び香港の製造業者に原告標章を付した商品を製造販売させて、これらにより協力利潤金名下に利益を得たものであって、これらの行為は、権限なく登録商標と同一の商標を使用したものとして、商標権侵害行為に該当し、被告らは、訴外A1及び訴外A2とともに、共同不法行為者として連帯責任を負うと判示した。

本判決の特徴、特記事項としては、まず、上記のように、外国において登録された（設定された）商標権の侵害に対して、①法の適用に関する通則法をブリッジとして、②商標権が登録されている商標法、民法、コモンロー等の外国法を直接適用した上で、日本法である民法（不法行為）の適用ができるかをあてはめてスクリーニングをした、という点が挙げられる。

また、共同不法行為の認定にあたって、①偽造の権限を与えるなどして原因を作出した（偽造契約書の作成等）法人及び個人と②偽造権限を与えられた法人及び個人、および③これらからの指示で実際に偽造を行った者等の間に客観的関連共同性を認定した点も偽造行為対策上の意義が大きい。

さらには、損害賠償としての逸失利益の認定について、商標権侵害者ないしは不法行為者が得た金銭的利益を、原告（被害企業）の「得べかりし利益」すなわち「偽造行為がなければ得られたであろう利益」として認定した点も、実務上の意義があると評価できる。

5. 外国法の適用の是非について判示した過去の事案

上記のような本件C訴訟の意義の一つである、外国における知的財産権侵害事案における日本の裁判所の取扱いについては、かなり以前からいくつかの事案が提起され、判断が出ていたところである。しかし、正面から外国法の適用を認めて、損害賠償を認定した事例は見当たらず、確定的な判断がつきにくいところであったので、判断の参考となるべき2つの事案について以下本件に関連する範囲に絞って分析する。

5. 1 最高裁平成14年9月26日判決（カードリーダー事件）の持つ意義と射程範囲

この争点について、リーディングケースとなっているのが、いわゆるカードリーダー事件である。これは、「FM信号復調装置」に関する米国特許権を有するXが、Yの日本国内における行為がXの米国特許権の間接侵害行為（米国特許法271条(a)、同条(c)）に当たると主張して、Yに対し、Y製品を米国に輸出する目的で我が国において製造する行為、Y製品を米国に輸出する行為、及び子会社その他に米国においてY製品の販売又は販売の申出をするよう我

が国で誘導する行為の差止め並びに損害賠償を求めた事件である⁹⁾。

本事件の原審は、特許権は属地主義の原則が適用されるので、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることは出来ないとし、準拠法決定の問題を生ずるまでもなく、棄却をした。

この点、最高裁は、本判決において、「特許権についての属地主義の原則とは、その成立・移転・効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する。」とした上で、そうだとした場合、「外国特許権に関する私人間の紛争において法例で規定する準拠法の決定が不要となるものではない。」として、準拠法を決定し、検討する必要があるとした。

その上で、準拠法について、検討したが、まず、差止請求権については、不法行為に基づく請求とは趣旨・性格を異にする米国特許権の独占的排他的効力に基づくものであり、特許権の効力については、法例等に直接の定めがないから条理で決するとして、最も密接な関係を有する登録国である米国の特許法が準拠法となるとした。そして、米国特許法の規定にあてはめると、「本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある。」としたが、「米国特許権に基づいて、我が国内での行為の差止め又は廃棄を命ずることは、米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果」になるとして、属地主義に反し、法例33条の公の秩序に反するとして、米国特許権に基づく差止請求及び原告の要求した廃棄請求については、法令上の根拠を欠き、認められないとしたのである。

これに対して、損害賠償請求権については、原審、最高裁いずれも、私人の有する財産権の理由とする私人間における損害賠償請求権の存否が問題となるものであって、特許権特有の問題ではないとした上で、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にはかならないから、法律関係の性質としては、不法行為であり、準拠法については法例11条1項（現在の法の適用に関する通則法17条）に拠って（法例11条1項は「原因タル事実の発生シタル地」とする）、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたのは米国であるから、米国の法律が準拠法になるとした。その上で、米国特許法の規定にあてはめてみると、「本件米国特許権をアメリカ合衆国で侵害する行為を我が国において積極的に誘導した者は、米国特許法271条(b)項、284条により、損害賠償責任が肯定される余地がある。（下線筆者）」としたのである。

その上で、日本法の累積適用（法例11条2項（現「法の適用に関する通則法」22条1項））に拠り「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」には損害賠償請求できない、という規定に基づき、日本法の累積適用を行った。すなわち、本件行為は、特許登録された国の領域外において積極的に特許権侵害を誘導する行為であり、日本の特許法及び民法に照らして不法行為が成立するかを吟味する必要があるが、日本では、当該行為に自国の特許権の効力を及ぼす規定がない（特別な法律又は条約もない。）として、違法とはいえず、不法行為は成立しない、と結論したのである。

このように、本判決は、結論として、不法行為の成立は否定し、損害賠償を認めなかったが、上記のように、米国特許法に基づいて、損害賠償責任については肯定される余地があるものとして、日本法の累積適用の部分をクリアすれば、日本においても、外国における知的財産権侵害

について外国法を適用して損害賠償請求を認める可能性を認めていたのである。

5. 2 東京地裁昭和28年6月12日判決の存在

これに対して、いささか古いものではあるが、外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によつて外国特許権が認められない以上法例第11条第2項の規定によつて不法行為とならない、として、損害賠償の認定を否定した判決が存在した。事案としては、原告が日本及び満州国にてある商品の特許権を有していたところ、被告が満州国において同商品を製造・販売し、満州国において原告の特許権を侵害したとして、原告が被告に対して損害賠償請求を求めた事件である¹⁰（以下「東京地裁昭和28年判決」という）。

本事件も、外国で発生した外国特許権に対する損害によつて生じた損害の賠償を求めるものであるところ、やはり、法例第11条第2項を適用し、外国で発生した事実が日本の法律により不法でないときは、不法行為による債権が成立しないという規定に基づき判断した。

その上で、特許権については、いわゆる特許独立の原則が行われ、日本国内においては、日本の特許権のみが権利として認められ、外国特許権は何ら権利としての存在を有しない、従つて日本国内において外国特許権を侵害するも不法行為が成立しない、とし、この理は満州国と満州国の特許権についても何ら異るところがない、と判示している。

従つて外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によつて外国特許権が認められない以上、法例第11条第2項の規定によつて不法行為とならないとしている。その理由として、外国法（行為地法）によつて不法行為たる事実につき、日本法（法廷地法）を累積的に適用するということは、その行為が法廷地において行われたならば法廷地法によつて不法行為と

なるか否かを論ずることであり、法廷地において行われた場合において不法行為を構成しないにもかかわらず、行為地において認められる権利だからといつて、その侵害を不法行為なりとすれば、外国法による不法行為を内国において裁判上主張せしむるにつき、法廷地法たる内国法の干渉をみとめた法例第11条第2項の規定の趣旨を没却するにいたるであろう、と説明する。そして、満洲国特許権を侵害すべき物を満洲国に輸入拡布する行為は、もとより、同特許権の侵害として同国法律による不法行為を構成すべきであるが、右の事実に日本の法律を適用するときは、満洲国特許権が日本の法律により権利として認められない結果、不法行為の成立すべき余地がない、としたのである。

しかし、この判決のようなロジックをあてはめてしまうと、現実問題として、外国の知的財産権は、日本法で直接的には知的財産権として認められないのであるから、せっかく外国法の適用により知的財産権侵害が認められたとしても、法例すなわち、現在の、法の適用に関する通則法の重畳的な適用が、実質的なブロックとなつてしまい、あらゆる場合に日本の裁判所が不法行為の成立を肯定できない、ということになってしまう。このロジックは、少なくとも法の適用に関する通則法が想定する、いわば日本法によるスクリーニング機能を越えた制御を与えてしまっているといえよう。すなわち、本来、外国において権利として認められるものが、日本法の下でも権利として認められる場合を想定した上で、不法行為が成立するような事実関係にあるかどうか、についてスクリーニングしているのが法の適用に関する通則法であり、それを越えたこの判決のようなブロック機能を与えているとは考えられない。なぜならそのような考え方をすれば、知的財産権に関する事案でこのスクリーニングを通過できる場面が想定できなくなり、それが法の予定するところとは考え

られないからである。従って、上記カードリーダー事件の「損害賠償責任が肯定される余地がある」という判示こそが、判例として生きているのであり、それに従えば、本件C訴訟においても不法行為が、外国法においても日本法においても成立し、無事、法の適用に関する通則法のスクリーニングを通過できる、と考えられる。

6. 本件C訴訟の意義と影響

以上のような経緯を踏まえて、本件C訴訟の判示を見てみると、上記カードリーダー事件における最高裁が知的財産権の侵害事案において、外国法を適用して「損害賠償責任が肯定される余地がある。」とした、まさに「肯定の余地」を推し進めて、具体的に損害賠償を肯定した実際の判示であると言える。その意味では、上記東京地裁昭和28年判決による法例（ないしは現在に置き換えると、法の適用に関する通則法）の日本法における不法行為の成立の可否に関する考え方を採用せず、仮に、当該知的財産権が日本で成立している、との権利性肯定の前提のもとに、日本における不法行為の成立を判断する、という考え方を採用したものと考えられる。

そこで、本件C訴訟判示が、偽造・模造品対策、および海外における知的財産権侵害事案において有する効果と戦略的な活用法について見ると、下記のような点を挙げることができる。

6. 1 プロアクティブなアクションによる偽造行為の抑止

まずは、このように、日本の裁判所が外国における知的財産権の侵害行為について、当該外国法を適用し、違法行為を認定するだけでなく、さらに踏み込んで損害賠償請求権を認めたことが、アジア諸国をはじめとして、諸外国にマーケットを持ち、各国において知的財産権を保護すべきグローバル企業にとっては福音であると言える。すなわち、従来、知的財産の分野にお

いては、権利がそれ自体としては国境を超えず、各国家が設定、創造する権利である、という固定的な感覚ないしは、属地主義の限界ともいべき壁から、他国における知的財産権の侵害事案には、別の国家が口を出しにくい、という常識的な感覚があった。現に、本件C訴訟が、外国の商標法などを直接適用して損害賠償を認定した判示を下したことは、知的財産訴訟を専門とする実務家（ないしは、いわゆるIP litigatorと言われる方達）にとっては、かなりの違和感を持って受け取られるであろう¹¹⁾。

しかし、このように日本の裁判所が外国における知的財産権侵害事案に踏み込んで違法行為及び損害賠償請求権を認定したことにより、クロスボーダーに知的財産権を侵害され、ないしは侵害され続けている企業としては、日本に管轄を持ちこむことによって、日本の司法機関による公的判断という形で、プロアクティブなアクションを起こす選択肢が一つ増えたと評価できる。この背景としては、特にアジア諸国を中心として、グローバルにビジネスを展開する日本企業等にとって、せっかく培ったグローバルなブランドをはじめとして、知的財産権の侵害が著しく侵害される事案が増加し、また顕著になっているという事実があり、日本の司法機関として、観念的には属地主義、ないしは他国の主権を侵害していると看做されない範囲では、保護すべきものは保護する、という強い姿勢を取り始めたとも考えられるのではなかろうか。

但し、このような本件C訴訟における踏み込んだ認定が、商標権のみならず、特許権侵害の場合にも当然のように敷衍できるのか否かについては考え方が分かれるところかもしれない。すなわち、上記カードリーダー事件が判示した、「損害賠償責任が肯定される余地がある。」の射程範囲が、そこで問題となった特許権にまで及ぶとすれば、本件のような認定が外国における特許権侵害行為について及ぶことになろう。し

かし、本件C訴訟で問題となった大企業が世界的に築きあげたブランドについては、単なる各国家が、国家ごとにオリジナルに設定した商標権という枠を超えて、世界に共通するグローバルなブランドとしての価値を有するとも言えるのであり、消費者の側がそのようなとらえ方をする財産について侵害がなされた、とも評価でき、そのような考え方が、純粋な技術的な知的財産権である特許権の場合にも、国家の枠を超えてグローバルに保護されるべき財産と認められるのか、という、いささか根本的な疑問にもぶつかることになる。もっとも、この点については、むしろ、純粋に技術的な知的財産権を保護すべき特許権の場合こそ、グローバルに国境を超えた技術の共通性ないし基盤があると同時に、保護すべき要請が働きやすいのであり、少なくとも商標権の場合のブランド的な価値に比べて、その要保護性が劣位するものではないはずである、という価値判断も可能とも言えよう。そうだとすれば、よりプロアクティブなアクションを起こせる武器を特許権を含む知的財産権の保護のために与えることとなる。そのような観点からすれば、本件のような国境を超えた外国法の適用による損害賠償の認定が、商標権侵害のみならず特許権侵害の場合にもなされるべきであると考えられるが、今後の具体的な事例と裁判所の判断の蓄積を待ちたいところである。

6. 2 諸外国における4つの側面における活用—民事、刑事、行政、メディアの各側面

本件C訴訟のように、損害賠償請求権を日本の司法権が認定したとしても、直ちに当該知的財産権侵害が行われている外国を含めた諸管轄において、その請求権を執行・実現できるものではない。当該執行をすべき管轄において執行判決を得るなどの別手続ないしは裁判を得るなどの方法が存在し、かつその執行のプロセスが

スムーズに進み、さらには執行や差し押さえるべき財産が存在すればよいが、そうでなければ、金銭的回収という目的自体は実現できない可能性がある。

しかし、そのような執行の可能性、金銭的回収ができなければ、本件判決のような損害賠償認定を取る意味がないと考えるのは早計である。特に国境を超えて偽造・模造品が出回り、その対策を効果的に採るためには、非常に有効な武器となるのである。

すなわち、前述したような違法行為対策の責任追及の4つの側面それぞれにおいて活用すべき効用がある。

まず①民事上の方法としては、当該知的財産権侵害が行われた各管轄における、損害賠償請求や製造、販売の差し止め請求などの民事裁判や命令を得るための重要な、かつ非常に影響力のある証拠として活用することが可能である。確かにダイレクトな執行判決などの方法が最も強力と考えられるが、他の管轄において、司法権が適正手続のもとに違法行為の認定がなされたこと自体、別の管轄における司法手続においても、非常に強い証拠になるのは事実である。この点、例えば、日本のC訴訟の手続において、中国、香港、台湾における各製造業者や販売業者に対する判決結果を得ている部分（重なる事実）があったので、それぞれの民事訴訟の結果を証拠として活用した。もちろん、司法権はそれぞれの国家主権の一部であり、各管轄において独立しており、それぞれ拘束されるものではないが、他管轄における認定といえども、適正な訴訟手続において証拠に基づき判断された結果を大きな証拠として採用し、それなりの価値を認めることの方が多い。本件C訴訟を担当した裁判官も、他国での判決結果が結果を左右するものではない、と明言しつつも、各国における偽造行為の認定にあたって、各国における判決結果を証拠として採用し、認定の基礎の一つ

とした。このような効果は、逆に本件C訴訟が他国の民事訴訟において果たす機能としても同様であり、実際に中国、香港、台湾において、Y1、Y2による違法行為、各人に権限がなかったこと、A1、A2等を含めて偽造行為について共謀があったことなどを証明する証拠として採用され、大きな効果を発揮した。

また、これは、各国における②刑事手続の遂行においても同様である。特に、クロスボーダーに国境にまたがる偽造・模造行為が行われている場合には、単に細かい民事訴訟、行政手続を各管轄で遂行していくだけでは阻止できず、最終的には、組織的に行われている偽造・模造行為の中心人物、主謀者に対する刑事手続を進め、悪質な場合には身柄の確保、拘束という刑事上の手段に訴えなければ止まらない場合が多い。そのような場合も、他国といえども、日本の司法権が公権的に下した、損害賠償を含む違法行為の認定は、刑事権の発動を促す証拠、すなわち武器として有用な機能を果たす¹²⁾。

さらに、このように、公権力を説得するための証拠としての有用性は、③行政手続における場面でも同様である。例えば、中国におけるAICによるraid（差押）を執行してもらう場合に、Y1、Y2、あるいはA1、A2らに権限がなく、違法行為を繰り返してた事実を基礎づける証拠として、日本の司法機関による認定は有益であり、より組織的な偽造・模造行為の拡大の抑止に威力を発揮することになる。

そして、これら①、②、③と同様、場合によっては、それらよりも大きな活用方法、意義として④メディアにおける機能が挙げられる。すなわち、日本において、このような違法認定と損害賠償の認定を得たことを、例えばウェブなどを通じて告知し、偽造・模造品の具体的な危険性を示し、消費者に注意を呼び掛けることができるのであり、偽造品・模造品が市場に出回ること、または出回った偽造品・模造品が具体

的な損害を生起させないよう情報提供機能を強化することができる。

6. 3 黙示の追認、外観法理などの阻止

このように、メディア、ウェブなどを通じて、偽造・模造品について、およびそれらを製造、販売する違法行為について情報提供・消費者への告知を行う効用としては、市場において偽造・模造品があたかも正規品であるかのように出回り、例えば元製造業者や販売業者が無権限であるにもかかわらず商標使用の権限を有しているような行為を事実上継続している場合に、それを追認したかのような状況を否定ないしは少なくとも減殺することができる。また上述したように、それら偽造品・模造品を製造・販売している者達が商標権の使用権限を有しているかのような外観を除去し、少なくともそのような外観作出(ないしは除去しないという不作為)について帰責性を否定する状況証拠として有効に機能することになる。

すなわち、管轄が認められ、偽造集団の中心となる相手方等に対して、損害賠償請求などの訴えを提起できる場合には、可能な法的措置を駆使し、相手方の行為について違法行為であるという認定を取ることこそ、相手方及びその関連当事者らには商標使用等の権限がないという公的な告知であり、それらの集団が製造・販売権限を有するかのような外観を除去する行為ないしは、除去しようと試みる作為として、事実上も、また法的にも評価できるのである。したがって、前述したような、購入者、消費者が、偽造・模造品を、偽造された商標等のブランドを信じて購入したがために損害を被ったような場合に、本来被害者である真正な製造業者、販売業者等が、購入者、消費者から逆に損害賠償を請求されるような事態やそのような可能性を阻止ないしは減殺することが可能となるのである。

7. おわりに

以上のように、グローバルに事業が展開する中で、日本企業が持つ知的財産権を最大限活用して事業の成長につなげるために、国境を超えて行われている偽造・模造行為に対して、外国法を適用して、違法行為及び損害賠償の認定等を日本の裁判所で獲得する手法は、被害が拡大している偽造・模造行為に対して、泣き寝入りせず、従来のモグラたたきの対策から包括的・根本的対策への道を開く戦略的な選択肢の一つとして有効に利用することが可能である。これは、知的財産権の分野におけるクロスボーダー戦略の実質的な拡大と捉えることができ、日本企業の海外における知的財産権の保護を強化し、相対的ながら権利行使を容易化させる手法として、商標権侵害事案のみならず特許権等其他の知的財産権の侵害事案も射程に含めて、今後活用されることを期待したいところである。

注 記

- 1) この他、育成者権、回路配置利用権、会社法上の商号なども含まれる。偽造品・模造品を総称して「模倣品」と言う場合もある（特許庁編模倣被害調査報告書）及びジェトロ「模倣対策マニュアル」等参照。また、著作権侵害品は「海賊版」と呼ばれることが多い。「偽造・模造品をめぐる法律問題と戦略的対応」（高取芳宏、矢倉信介著 The Lawyers 2009年4月）等。
- 2) Fagan v. AmerisourceBergen Corp., 365 F. Supp. 2d 198/Fagan v. AmerisourceBergen Corp., 163 Fed. Appx 37 等、少なくとも責任追及をされた事例が既に報告されている。
- 3) 原審は、東京地裁平成17年(ワ)第17078号商標使用権限確認請求事件、控訴審は、平成20年(ネ)第10047号、平成20年9月30日判決。
- 4) 原審は東京地方裁判所平成19年(ワ)第5572号売買代金請求事件、平成20年3月28日判決。控訴審は、東京高等裁判所平成20年(ネ)第2549号売買代金請求控訴事件平成20年10月16日判決。
- 5) 朝日新聞2008年10月1日付等。

- 6) コンプライアンスを遂行する上でも、必ずこの4つの切り口は重要な要素として対応を取る必要があり、いずれも企業としての責任が浮上する場面として登場し、かつ対応策の戦略を練る上で指針となるものである（企業間紛争解決の鉄則20-高取芳宏 2012年9月 中央経済社）。
- 7) 但し、既判力の観点からは、後に提起したC訴訟において、担当する裁判所が必ずしもB訴訟における裁判所の認定に拘束されるものではなく、C訴訟における裁判所の判断は別途なされることになる。しかし、B訴訟における判断が重要かつ決定的な証拠としての意味を持つことは異論がないであろう。
- 8) この点、東京地裁は、各国の法律、コモンローにおける判例実例、等膨大な証拠の提出を求め、各管轄における弁護士チーム協力の下、情報収集、整理の上、証拠として提出したことにより、裁判所の判断を基礎づけることとなった。
- 9) 管轄としては、原告被告ともに日本に住所を有していたため、管轄は日本に認められる事案であった。
- 10) 本件は、原告被告共に日本に住所地を有しているので、管轄は認められている。
- 11) この点、オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ法律事務所、オレンジカウンティオフィスのロバート・ベンソン（Robert Benson）弁護士（知的財産訴訟専門）によると、米国においては、そもそも（米国から見て）外国の特許法が問題となるような場合には、連邦裁判所と各州裁判所により差異はあるものの、まずはsupplemental jurisdiction（補完的管轄）ないしは，diversity jurisdiction（多様性管轄）等のコンセプトを通して、管轄そのものが認められるか否か、あるいはフォーラムノンコンヴェニエンスの観点から、米国の裁判所が審理を行うべきかどうかの入り口の問題として、厳格な議論される傾向があるとのことである。
- 12) 台湾の刑事手続においては、民事手続と密接に関連した手続が採られ、検察官の面前で、告訴・告発する被害者側と、告訴・告発されている被疑者の側が、口頭で議論・攻防し、証拠を提出しあう手続も行われ、実際に、日本における判決・証拠等が、有力な証拠として採用され、刑事手続上大きな影響を及ぼした。

（原稿受領日 2013年1月16日）