

# 米国特許訴訟における訴訟リスクの分析と対策

---

## はじめに

日本企業が米国の訴訟に巻き込まれる事例が増えている。今や日本企業は、ちょっとした中小企業でも商品を海外に輸出して、国際取引に従事している。たとえば、商品を米国に輸出した場合、その商品が米国の特許や著作権に抵触しているかもしれない。米国で特許侵害や著作権侵害で訴えられた場合どうすればよいか。訴えられた場合の費用負担はどのように大きなものとなるか。訴えられないようにするにはどうすればよいか。

米国における日本企業の特許訴訟の成功例として有名な泉精器の特許訴訟の実像をご紹介します、そこに潜む問題を検討しながら、訴訟リスクの分析と対策を考えたいと思う。

---

## フィリップス対泉精器訴訟

### 1 経緯

長野県松本にある泉精器は、ロータリーシェーバーなどを製造販売する会社である。1984年、米国の流通業者ウインドミアとシアーズローバックから依頼されて髭剃り器を米国に輸出した。フィリップス社は、これに対し、同社の米国特許を侵害している、フィリップス製品の著名な外形の模倣による不正競争防止法違反であるなどと主張して、泉とウインドミアをフロリダ南部地区連邦地方裁判所（マイアミ）に、泉とシアーズローバックをイリノイ北部地区連邦地方裁判所（シカゴ）に訴えた。泉には、ハーグ条約に従って、外務省、裁判所を経て訴状が送達された。

マイアミの訴訟では、泉は、特許侵害については特許無効、不正競争防止法については理由なしと主張した。ウインドミアは、さらにフィリップスによる独禁法違反の反訴を申し立てた。1986年、マイアミの裁判所は、泉に特許侵害を認めたと損害賠償額をわずか6500ドルと認定した（第1判決）。日本で紹介され有名なのは、このマイアミでの第1判決である。しかし、その後、フィリップスの不正競争防止法上の請求とウインドミアの提起していた独禁法違反の反訴をめぐり、連邦巡回区連邦控訴裁判所（通常「連邦巡回区」とよばれる）に控訴され、連邦巡回区は事件をマイアミに差し戻した（第2判決）。マイアミでは、フィリップスの不正競争防止法上の請求は棄却され、ウインドミアの提起していた独禁法違反の反訴（損害賠償額90億円）は認容された（第3判決）。ここで、フィリップスは、独禁法違反の判決について再度連邦巡回区に控訴したが、控訴中に、フィリップスとウインドミアはフィリップスがウインドミアに56億円を支払うことで和解した。

この間シカゴでの訴訟は中断されていたが、マイアミでの訴訟決着により、シカゴの訴訟が再開された。ここでは、泉も独禁法違反の反訴を提起した。シカゴでは、マイアミでの第3判決に争点効を認め、泉の反訴を認容した（第4判決）。フィリップスは、和解によってマイアミ第3判決は失効したから争点効は働かないと主張して、連邦巡回区に控訴した。連邦巡回区は、フィリップスの主張を認め、シカゴの判決を破棄し、差し戻した（第5判決）。そこで、泉は、連邦最高裁に上告した。連邦最高裁は、昨年（1994年）3月、連邦巡回区の判決を支持する判決を下した（第6判決）。

## 2 結果

マイアミでの訴訟（第1判決）は、日本企業が米国での特許訴訟に成功した事例として知られているが、上記の経過からも分かるとおり、マイアミでの裁判において独禁法違反の反訴を申し立てておれば、第5,6判決（に掛ける訴訟費用）は必要なかったし、フィリップスから得られる損害賠償で訴訟費用をまかなうこともできたであろうと思われる。

それはさておいても、第1判決だけを見ても、成功した事例と考えていいのか疑問がある。結果を整理すれば明らかである。

マイアミの陪審員は特許侵害を認めながらも賠償額をわずか6500ドルにとどめる評決を出した。不正競争防止法違反については、理由なしと認めた。6500ドルという金額は、特許侵害の賠償額としては名目額としかいえない金額である。したがって、実質的に泉の勝訴としかいえない。しかし、泉は、特許侵害を認定されている。特許侵害を認められながら、賠償額がたったの6500ドルだったが、これは、運が良かっただけであ

る。運が悪ければ（泉がフィリップスのような大企業であれば）、何十億円もの賠償額が認められた事件である。したがって、賠償額が小さかったのは、僥倖にすぎず、特許侵害が認められてしまったことが重要なポイントである。

また、第1判決だけで、訴訟手続は約2年かかり、約6億円の訴訟費用を負担した。そのうち、ウインドミアとの契約に基づき、ウインドミアの訴訟費用（ほぼ同額と思われる）をも支払った。それだけの負担をしても、泉は、フィリップスからは1円も回収していない。他方、ウインドミアは、訴訟費用を負担しないだけでなく、フィリップスから独禁法違反に基づき最償金90億円の判決（和解金56億円）を勝ち取った。

こうしてみると、この事件について、次のような問題について、検討する必要がある。

- なぜ、何億円もの訴訟費用がかかるか。
- なぜ、泉は流通業者の訴訟費用を負担したか。
- なぜ、泉は特許侵害を認定されたか。
- なぜ、泉は独禁法違反の反訴を出さなかったか。
- なぜ、泉は米国で訴訟したか。

以上の問題を、米国での訴訟リスクとその回避方法という視点から、分析する。

---

## 米国における訴訟リスク

訴訟リスクは、[訴訟発生の可能性] × [負担費用額の大きさ] × [敗訴の可能性]とみることができる。以下、この3要素を順次分析してゆく。

### 1 訴訟発生の可能性

#### (1) 証拠開示制度（ディスカバリ）

日本の訴訟手続では、自分に有利な証拠は、事実上、自分もっている証拠にかぎられる。相手方がもっている自分に有利な証拠を提出させることは、証人の反対尋問で聞き出すか、文書提出義務を負う一定の証拠（民訴法 312 条）の提出を求めるか以外できない。したがって、原告は、訴訟を提起する前に勝てる可能性のある訴訟か否かを判定できる。訴訟の進行過程において、勝てる可能性が減少することはあっても、それが当初の見込みより増加することはまず考えられない。すなわち、訴訟提起前において、手持ちの証拠に照らして勝訴する可能性のない訴訟は、淘汰されている。

他方、米国の訴訟手続では、訴状送達・答弁書提出後、証拠開示手続（ディスカバリ）に入る。米国では、昔は、日本と同じように証拠開示の制度をもっていなかった。しかし、日本と同じような制度では、当事者がどれだけの証拠をもつかによって訴訟の勝敗が決まるが、これはフェアではないと考えられるようになった。両当事者の証拠を全部出し合い、客観的事実に基づいて裁判することがフェアであると考えられるようになった。このような考えに基づいて、現在のディスカバリ制度が発展している。ディスカバリにおいては、当事者は、弁護士からの助言に関する文書とトレードシークレットを含む証拠を除き、相手方が要求した関連文書は経営戦略に関する極秘資料であろうとすべて提出しなければならない。そのほか、関係者から証言を録取できる。したがって、原告は、ディスカバリの結果、自分に有利な証拠を入手できる可能性が大きい。訴訟を提起する前に勝てる可能性があるから訴訟を提起するのではない。訴訟を提起して初めて、勝訴の可能性のある訴訟か否かを判定できる。（したがって、ディスカバリの結果、勝訴しうる証拠が十分に得られなければ、訴えの取下げや和解によって事件が集結するが、その比率はかなり高い。）すなわち、米国の訴訟制度においては、訴訟提起前において、手持ちの証拠に照らして勝訴する可能性のない場合であっても、訴訟が提起される。

## （ 2 ） 損害以上の賠償額付与の制度

日本では、勝訴しても、回収できるのは、実損害にかぎられる。しかも、実損害の認定は厳しい証拠上の制約によって本当の実損害の回収が不可能であるというのが現実である。加えて、弁護士費用は、勝訴しても、相手方から回収できない。したがって、勝訴しても、費用・労力に見合うリターンは得られない。日本の法制度は、訴訟に向かうインセンティブを抑圧する方向の制度となっている。特許侵害は、やり得となっている。

他方、米国では、勝訴すれば、実損害のほかに、特許権侵害（合衆国法典 35 巻 284 条）や独禁法違反（合衆国法典 15 巻 15 条）では 3 倍賠

償、一般の民事訴訟では懲罰的損害賠償が認められる。しかも、実損害の立証は、ディスカバリによって容易になっている。実損害の計算も、後述のとおり、かなり柔軟に広く認めている。加えて、弁護士費用は、原則として回収できないが、特許訴訟（合衆国法典 35 巻 285 条）や著作権訴訟（合衆国法典 17 巻 505 条）や独禁訴訟（合衆国法典 15 巻 15 条）では、弁護士費用の賠償が認められている。したがって、後述のとおり、米国では多額の訴訟費用を要するが、勝訴すれば十分以上の見返りがあるので、原告を訴訟提起に向かわせるインセンティブは大きい。

### （ 3 ）主観主義の法制度

日米の法制の特徴を一言でいうと、日本法の客観主義に対して、米国法の主観主義といえよう。

日本法においては、取引の安全という重要命題がある。すなわち、紛争の解決の要素からできるだけ主観的要素を排除して、結論が客観的に明らかであって、訴訟で争う必要のないように、法律制度が設計されている。他方、米国では、善意誠実（good faith）という重要命題がある。すなわち、客観的に取引の安全を保護する法制度を構築するのではなく、個々具体的な場合ごとに善意誠実に行動した者を保護するというやり方をとる。

たとえば、不動産取引において、土地の所有者が、土地を X に譲渡した後 Y に二重に譲渡した場合、日本では、X Y の善意悪意を問わず、先に登記した者が優先する。日本法では、取引の安全を保護するため、登記制度を整備し、先に登記した者を善意か悪意かにかかわらず保護するというやり方をとっている。訴訟に至るまでもなく、勝者が客観的に明らかになっている。しかし、米国では、原則として、先に売買契約を結んだ X が優先する。例外的に、遅れて契約を結んだ Y は、誠実に調査したが X の存在を知りえなかったときに優先する。善意誠実であったかどうかという主観的事情は、証明が難しく、最終的には陪審員が決定するまでは明らかではありえない。これでは、訴訟を未然に防ぐことはできない。（なお、「訴訟を未然に防ぐことはできない」との表現には、訴訟は必要悪との筆者の価値観がある。米国人には、裁判に金が掛かりすぎるという点に不満はあっても、訴訟を必要悪との価値観はないようである。裁判所は、正義を法として創設していく機関として、われわれ日本人よりもずっと重要な機関とみている。行政国家と司法国家の違いがこの価値観の違いにある。）

このような善意誠実重視の制度は米国法制度の随所に現れている。その結果、日本法における場合に比較して、米国法においては、ずっと多くの場合に裁判による解決を必要としている。

## 2 負担費用額の大きさ

特許訴訟における被告が敗訴した場合の負担額を設例で考えてみよう。X社がカメラの部品（10ドル相当）について米国特許をもっているとする。そこに、Y社が現れ、X社の特許を侵害する部品を使ったカメラ（100ドル相当）を米国で10万台販売したとする。この場合、Y社の売上げは、1000万ドル、利益は（利益率10パーセントとして）100万ドルである。

### （1） 懲罰的損害賠償・三倍賠償の制度

日本では、勝訴しても、回収できるのは、実損害にかぎられる。他方、米国では、勝訴すれば、実損害のほかに、特許権侵害（合衆国法典35巻284条）や独禁法違反（合衆国法典15巻15条）では3倍賠償、一般の民事訴訟では懲罰的損害賠償が認められている。しかも、実損害の計算は、かなり柔軟に広く認めている。

### 〔第1図〕

#### 仮設例にみる訴訟費用の比較

	日 本	米 国
損害賠償額		
実損害：	10万ドル (利益率10%として)	100万ドル (EMVR; 利益率10%として)
実施料相当額：	5万ドル(5%として)	30万ドル(30%: TWM 事件)
賠償額：	10万ドル	300万ドル (悪意侵害として)
弁護士報酬額	1.7万ドル	400万ドル(訴訟が2年で終

弁護士報酬の賠償：	あり	わるとして) なし
最大リスク	11.7 万ドル	1100 万ドル

仮設例の場合、日本での特許訴訟なら、X社の実損害は、部品の価格（10ドル）を前提にして、10万ドル（利益率10パーセントとして）と計算される。第1図参照。実施料相当額は、仮に業界の標準実施料率が5パーセントだとすると、5万ドルになる。したがって、損害賠償額は、大きい方の10万ドルを超えることはない。これに対し、米国での訴訟では、X社の実損害は、その部品のおかげでカメラが売れたのであればエンタィア・マーケット・バリュー・ルール（たとえば、Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co., 899 F.2d 171 (Fed. Cir. 1990)）に基づきカメラの価格（100ドル）を前提にして、100万ドル（利益率10パーセントとして）と計算される。実施料相当額は、仮に業界の標準実施料率が5パーセントであっても、仮想交渉実施料率（たとえば、TMW Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)）が適用されれば、30パーセントと認定されることもありえる。その場合、実施料相当額は、30万ドルになる。損害賠償額は、大きい方の100万ドルであるが、故意侵害が認められると3倍賠償が適用され、300万ドルになることがある。

## （2） 弁護士報酬賠償制度

日本では、勝訴しても、弁護士費用は相手方から回収できない。しかし、米国では、弁護士費用は、原則として回収できないが、特許訴訟（合衆国法典35巻285条）や著作権訴訟（合衆国法典17巻505条）や独禁訴訟（合衆国法典15巻15条）では、弁護士費用の賠償が認められている。また、契約上の特約によってまたは契約法の規定によって、弁護士費用の賠償が義務づけられることがある。泉がウインドミアに弁護士費用を払ったのは、その一例である。

仮設例の場合、日本での訴訟ならば、被告は、弁護士費用として（日弁連の標準報酬規定に基づく）約1.7万ドル必要である。しかし、被告は、原告の弁護士費用を負担することはない。したがって、訴訟における被告の最大リスクは、損害賠償額10万ドルと自分の弁護士費用1.7万ドルとの合計額11.7万ドルである。

他方、米国での訴訟ならば、後述のとおり、弁護士費用は、2年間の訴訟で約400万ドルかかる。しかも、故意侵害が認められると、原告の

弁護士費用も負担しなければならない。したがって、訴訟における被告の最大リスクは、損害賠償額が 300 万ドル、自分の弁護士費用が 400 万ドル、相手方の弁護士費用が 400 万ドル、合計 1100 万ドルになる。この金額は、カメラ全体の売上額（1000 万ドル）を上回る。また、日本での訴訟に比べれば、約 100 倍である。

米国で弁護士費用が高額に上るのは、米国の訴訟制度ではたくさんの弁護士の労力がかかるからである。日本の訴訟手続では、訴状送達後、ただちに口頭弁論が開始されるが、米国の訴訟手続では、訴状送達・答弁書提出後、証拠開示手続（ディスカバリ）に入る。当事者は、原則として、相手方が要求した関連文書はすべて提出しなければならない。また、関係者を呼び出して、証言を録取する。当事者がもう取り調べる証拠がないという段階になって、裁判官の前で、当事者の弁護士が事実審理（トライアル）で争う論点を決定し、また提出する証拠を決定する。そして、トライアルを開いて、1 日から 2~3 カ月にわたる集中審理をする。米国での訴訟機関は、通常の場合、最低 2 年掛かるが、その大半がディスカバリに要する時間である。特許訴訟の場合、両当事者の社内文書が膨大な量になるため、その分析検討に大量の労力を要する。米国の法律事務所は、数人の弁護士がチームを組んで、その訴訟に専従する。一つの例として、パートナー（400 ドル/時間）が 1 人、アソシエート（200 ドル/時間）が 3 人、パラリーガル（100 ドル/時間）が 2 人のチームの場合、月に、20 万ドル以上かかる計算になる。2 年間の訴訟では、400 万ドル（4 億円）になる。

米国特許法 285 条は、「特段の事情のある場合（exceptional cases）」に弁護士報酬の賠償を認めている。特段の事情のある場合とは、判例上、原告勝訴の事件においては被告の侵害が故意である場合に、また、被告勝訴の事件においてはフロードによって特許無効の場合、がこれにあたりとされている。

当事者が、弁護士費用負担の特約をした場合にも、他当事者の弁護士費用を負担するが、当事者が反対の特約をしないかぎり、契約法がこれを義務づけている場合もある。米国では、契約法は各州が定めている。しかし、動産の売買については、ルイジアナ州を除く全州が統一商法典（UCC）を採用している。その § 2-312 は、「売主は、その種の商品を日常的に取り扱う商人である場合、その商品の引き渡しによって、権利侵害その他の理由によって第三者から正当な権利主張を受けることがないことを保証する」と規定している。この規定によって、泉とウインドミアがとくに訴訟費用について合意をしていなくても、ウインドミアの訴訟費用を泉が負担しなければならなかった。

### 3 敗訴の可能性

## (1) 主観主義

訴訟手続においては、陪審員に事実認定をさせることから、特許侵害の認定も主観的になる。陪審員が偏見に満ちているというのではない。陪審員は、職務に忠実であろう、フェアであろう、と努力する。しかし、陪審員に技術的評価をさせることは不可能である。陪審員は、特許が無効だという技術的説明をされても、それを納得することは困難である。陪審員は、特許は有効だと推定が与えられているという説明を裁判官から受ける。陪審員は、特許庁の専門家が技術的に特許性ありと判断した事実を重くみて、それを自分の素人的判断で覆そうとはしない。陪審員は、被告が善意誠実に当該特許発明を侵害しないためになしうることをしたかどうかをみる。その結果、日本法では、客観的に、専門技術的に当該発明を侵害していないことが重要であるが、米国では、被告が当該特許発明を侵害しないためになしうる手順を踏んだかどうか重要である。したがって、米国の特許侵害訴訟においては、被告が立証しなければならないのは、被告が客観的に特許侵害していないことの証拠の提出ではなく、特許侵害しないように事前になしうる手順を踏んだとの証拠である。すなわち、被告が提出しなければならない証拠は、被告が侵害していないことの技術的な証拠ではなく、第一に、事前に合理的な特許調査をしたことの証拠、第二に、特許侵害のおそれのある特許がある場合、権威者の鑑定意見書をとっていることの証拠、第三に、警告を受けた場合に、誠実に対応したことの証拠が必要になる。泉が陪審員から好意的にみられていても、特許無効の主張は受け入れられなかった。泉の場合、米国に商品を販売するにあたって、そもそも事前に特許調査をしていなかったからである。

## (2) 弱者有利の判官臬盾

陪審員は、一般的に米国企業対外国企業の訴訟では米国企業に、大企業対小企業の訴訟では小企業に、個人対企業の訴訟では個人に、同情的だといわれている。泉もフィリップスも外国企業だが、陪審員が泉に好意的だったのは、泉がフィリップスと比較にならないくらいの弱小会社だからといわれている。

---

## 訴訟リスク回避の方法

## 1 事前対策

### (1) 法務スタッフ

対米法務は、国内法務とは異なる原価計算と思考方法のアプローチをとる必要がある。対米法務担当部署は、善意誠実のアプローチに徹底するよう国内法務担当から独立した方がよい。また、経費的にも、対米法務は巨額の訴訟リスクを極小化しうよう人材と費用とを掛ける必要がある。担当者 1 人を米国のロースクールに留学させるには 2~3 千万円は掛かる。しかし、それで米国での訴訟を未然に防ぐことができ、また、訴訟になっても米国弁護士を効率的に使えば安いものである。

また、対米法務に弁護士資格（日本または米国）のある者を配することは情報管理の点からも有効である。米国には証拠開示の制度がある。訴訟になれば、社内資料であろうと、経営戦略に関する極秘資料であろうと、原則として事件に関するいっさいの文書を相手方にみせなければならない。もっとも安全なのは秘密にしたい内容は記録に残さないことである。次は、弁護士の活用である。弁護士への相談（広くは弁護士の入った会議）内容は、証拠開示から免除されている。対米法務担当者を米国のロースクールで勉強させ、その際米国での弁護士資格をとらせれば、重要な会議に彼を参加させることによって、証拠開示義務免除の特権をいつでも享受することができる。

### (2) 事前調査・準備

前述したように、米国における特許訴訟では（著作権侵害でも基本的には同じであるが）、前述のとおり、被告が立証しなければならないのは、被告が客観的に特許侵害していないことの証拠の提出ではなく、特許侵害しないように事前になしうる手順を踏んだとの証拠である。すなわち、被告が提出しなければならない証拠は、被告が侵害していないことの技術的な証拠ではなく、第一に、合理的な特許調査をしたことの証拠、第二に、特許侵害のおそれのある特許がある場合、権威者の鑑定意見書をとっていることの証拠、第三に、警告を受けた場合に、誠実に対応したことの証拠が必要になる。

また、競合他社で働いた経験のある者を雇用する場合、トレードシークレット侵害がしばしば問題となる。このような者は、競合他社を含む業界に詳しく、即戦力になるから雇うのである。多かれ少なかれトレードシークレットに属する情報も持っている。一步間違えば、当該競合の

トレードシークレットを開示・使用するよう仕向けていることにもなる。したがって、この問題の対策は、雇う側としては、トレードシークレットを使用開示させないよう努力していることの証拠づくりである。すなわち、第一に、雇う際に、元の勤め先のトレードシークレットを当社において使用開示しないように誓約させること、第二に、訴えを起こされるなどトレードシークレットを当社において使用開示した疑いが生じたときは、当該従業員の職務を停止し、トレードシークレット侵害品の生産販売を差し止めること、第三に、トレードシークレット侵害がはっきりした場合には、当該従業員を雇用契約違反として解雇し、侵害品を廃棄するなどの措置をとること、などが必要である。

## 2 水際作戦

### (1) 欠席裁判の執行

米国での訴訟の場合、国際裁判管轄権は、まったく別の二つの分野において問題となる。

一つは、米国の裁判所が米国法上被告たる日本企業に対して裁判管轄権をもつかの問題である。この問題については、拙稿「アメリカ裁判制度の現状」国際商事法務 22 巻 5 号 465 頁以下参照。

もう一つの問題は、米国の裁判所の判決が日本に持ち込まれ執行判決を求めた場合に、日本法がこれを承認するかの問題である。米国の裁判所に訴えられた場合、これに応訴しなければ、欠席判決を受けることになる。応訴すれば、以上に述べたように、莫大な訴訟費用が必要になる。米国に、差し押さえられるような財産がなければ、応訴しないことが重要な選択肢になる。というのは、原告は、米国で被告に対する欠席判決を取得しても日本でこれを執行しようとするれば日本の裁判所で執行判決を取得しなければならないが、日本の民事訴訟法は、原則として被告の住所地で提起された訴訟でなければ判決を承認しないからである。

日本の民事訴訟法 200 条は、外国判決承認の要件として、外国裁判所に裁判権のあること、公示送達によらない送達が行なわれたこと、判決が日本の公序良俗に反しないこと、相互の保証のあることを挙げている。外国裁判所に裁判権があることという第一の要件に関して、以前より通説は、原則として被告の住所地に裁判権があり、外国企業が外国の裁判所で日本企業を訴えた場合にその裁判権を否定していた。大阪高裁平成 4 年 2 月 25 日判決（判タ 783・248）は、この被告地主義を承認した。しかし、被告が当該外国での訴訟に応訴した場合には、この被告地主義は適用されず、当該外国の判決は、日本において承認される。ここでい

う応訴には、米国法でいう一般応訴（無条件での応訴）のみならず、特別応訴（当該裁判所の管轄権を争いながらする応訴）も含まれると思われる。というのは、特別応訴は、当該係属裁判所が管轄権を肯定した場合には、これに服することを条件とした応訴と考えられているからである（Insurance Corp of Ireland, Ltd. v. Comagnie des Bauxites de Guinea, 456 U.S. 694 (1982)）。

問題は、特許権などを争う知的財産権訴訟である。特許権などは属地主義をとるが、特許訴訟の判決の執行にあたっては日本の裁判所は被告地主主義をとるか、である。土地の帰属を争う紛争は典型的な属地的訴訟である。これが属地的であるのは、その執行がその土地の所在地においてしか執行できないからである。したがって、土地の登記名義を求める訴訟は土地所在地の裁判所においてしか争えないが、その土地の瑕疵によって生じた損害の賠償を求める訴訟は、属地訴訟でも何でも無い。損害賠償請求権は、被告の所在地において執行できるからである。特許訴訟について考えれば、特許権の帰属を争ったり、特許権に基づいて差止請求したりするのは当該特許権の所在地においてしかできない。したがって、米国の特許の帰属やこれに基づく差止請求は、米国の裁判所においてしか下しえないし、日本においてその判決を執行しようもない。特許侵害に基づいて損害賠償を求める訴訟には、属地性はない。損害賠償請求権は、債権であって被告の所在地において執行できる。したがって、米国特許権に基づく損害賠償を認める米国裁判所の判決は、被告たる日本企業が応訴した場合にはその執行を認めてよいが、応訴しなかった場合には被告地主主義に基づいて日本においてその執行を認めるべきではない。直接これを論じた裁判例は知らないが、スイス特許権に関連して被告日本企業に損害賠償義務を認めたスイス裁判所の判決について、被告が応訴したことを理由に、その執行判決を認めた例がある（東京地裁昭和41年（ワ）第8166号昭和42年11月13日判決）。

他方、米国特許権の侵害に基づく損害賠償請求を日本裁判所に求めた場合、米国特許権の効力は米国の公序の問題であるから日本裁判所は、これを却下するであろうと思われる。古い裁判例であるが、満州国特許権の侵害を理由に日本居住者を被告に日本裁判所に損害賠償を求めた事件において、裁判所は、外国特許は当該外国の公序の問題として、法例11条2項に基づき訴えを退けた（東京地裁昭和28年6月12日判決、下民集4・6・847）。

したがって、泉の事件に戻れば、泉はフィリップスの提起した米国の訴訟に応訴しなくてもよかったと考えられる。泉には、米国に差し押さえられる財産は何もなかった。また、応訴せず欠席判決を受けても、日本で執行判決を取得できないからである。

民事訴訟法 200 条 1 号の被告地主義の意義は、実際上も重要である。被告地主義をとらなければ、日本企業は、外国で訴えられた場合常に、慣れない土地で上述したような高額な訴訟費用を負担して応訴しなければならないということになるからである。米国に支店や工場という形でその法秩序に服することを覚悟で進出していった者は仕方がない。しかし、商品を日本で製造し、買手がたまたま米国企業であったというだけで、米国の訴訟に服さなければならないとすれば、米国での訴訟は日本の常識や生半価の準備で通用するものではないだけに、日本企業にとって不意打ちとなり取引の安全を損なう。

## (2) 懲罰的損害賠償を認めた判決の執行

日本民事訴訟法 200 条は、判決が日本の公序良俗に反しないことを第三の要件とする。これに関して、東京高裁平成 5 年 6 月 28 日判決（判タ 823・126）は、懲罰的損害賠償は日本の公序良俗に反すると判示した。懲罰的損害賠償の制度は、違法行為の防止を目的にする。日本法では、民法はリスクの配分を目的とし、違法行為の防止は公益の問題として刑法の任務としている。したがって、懲罰的損害賠償を含む判決の執行は、日本の公益問題に抵触することになる。

特許法の 3 倍賠償や独禁法の 3 倍賠償も、懲罰的賠償として、実損害の賠償を超える額については、日本で執行判決を取得できないことになろう。

## 3 訴訟戦略

米国の弁護士は、事件を受任すれば最大限の努力をする。考えられる争点すべてについて、綿密な調査を行い、攻撃防御を尽くす。しかし、これは裏からいえば、その争点についての主張が認められる可能性が 1 パーセントしかなくても、クライアントからの指図がないかぎり、これに要する費用労力に関係なく主張のための準備をするということである。弁護士がクライアントの懐具合を勘案して自分の判断で、争点を絞り攻撃防御を限定した場合、万一その結果がまずければその責任を追及される。また、争点が増え、調査準備することが増えれば、弁護士のタイムチャージが増える。したがって、弁護士は、コストとベネフィットを比較考量して効率的な争点に攻撃防御を絞るということはない。

クライアントが自分で弁護士の意見を聞きながら訴訟戦略を決め、効率的な争点に攻撃防御を絞ることをしなければならない。米国企業の場合、言葉や文化のハンディもなく、これを容易になしうる。しかし、日本企業が米国弁護士を使う場合、言葉や文化のハンディだけではなく、米国法について見通しが利かないので、まったく戦略をもたず、何らの指図もしないということがよくある。そのかわり、定評のある弁護士事務所を雇って、すべてをお任せして安心してしまっている。このような場合、前述のとおり、米国弁護士が自分の判断で争点を絞り攻撃防御を限定することはないので、米国弁護士の仕事はずっと増える。さらに、悪意はなくとも、きちんと業務内容を監視しないクライアントの仕事に対しては、仕事のやり方がルーズになりやすい。著者が見聞きした範囲でも、ある米国弁護士事務所は、ある争点について3度も重複して調査をかけていた。しかも、その争点は枝葉末節に属するものであった。しかし、このような調査は、1本あたり100万円くらいは掛かっている。

したがって、米国訴訟に巻き込まれた日本企業は、自分で弁護士の意見を聞きながら訴訟戦略を決め効率的な争点に攻撃防御を絞ることができるだけの米国法についての専門知識がない場合には、米国法と日本法に詳しい訴訟戦略コーディネーターを雇うべきである。日本の弁護士の中には、米国の弁護士資格をもち、かつ特許法や独禁法など当該事件の専門分野に通じたエキスパートがいる。このような専門家を雇うには費用が掛かるが、それで米国弁護士を効率的に使いこなせれば十分元が取れるはずである。

しかし、このような専門家の選択には慎重でなければならない。泉の事件に戻れば、泉がマイアミの訴訟で最初から独禁法の反訴を提起しておれば、泉にとっては訴訟費用の元が取れたはずであった。なぜ、泉は独禁法違反の反訴を出さなかったか。これは、担当した弁護士のミスとしか言いようがない。この訴訟においては、実は、訴訟コーディネーターが使われていた。この事件の場合、このコーディネーターが担当弁護士（大ローファームではない）を決めた。このコーディネーターは、弁護士ではなく、弁理士であり、独禁法には疎かったものと思われる。また、訴訟を担当する弁護士事務所が大きなローファームであれば、独禁法にも強い弁護士も通常いるから、このような失敗は生じなかったと思われる。したがって、訴訟戦略コーディネーターは、当該事件の専門分野に通じているだけではなく、法律全体に通じていることが必要である。また、訴訟戦略コーディネーターがいるからといって、訴訟担当弁護士の選択も手を抜くべきではない。日米にわたる国際特許訴訟に対応できるだけの広範な専門知識と経験を有する法律事務所を選ぶ必要がある。

---

## V おわりに

以上説明したところから分かるように、米国における訴訟リスクは、日本におけるその比ではない。日本法を類推して、判断を下していくことはもってのほかといえよう。対米ビジネスは、それなりの覚悟と準備をしてあたらなければならない。

---