

外国特許権侵害事件の国際裁判管轄・準拠法 ・文言侵害・均等侵害・不正競争防止法違反

—フェスト最高裁判決を適用した東京地裁判決の意義及び今後の展望—

東京地方裁判所民事第46部 平成15年10月16日判決¹⁾
平成14年(ワ)第1943号 営業誹謗行為差止等請求事件
判例タイムズNo.1151, p.109 (2004), 最高裁ホームページ

阿 部 隆 徳*

抄 録 米国特許権侵害を理由として米国裁判所へ訴訟を提起する旨の警告状が送付されてきた場合、従来は米国裁判所で争うものと考えられてきた。しかし、その米国特許権者が日本に本店を有する日本法人である場合には、被疑侵害者は、日本で先制的に、米国特許権に基づく差止請求権不存在確認請求訴訟を提起することが認められた。これは、米国法上のDeclaratory Judgment (宣言的判決、以下「DJ」)を日本で提起することが認められたに等しいものである。米国で争うよりも日本で争う方が有利な場合が多いので、被疑侵害者はまず日本でこのような訴訟を試みるべきである。日本の裁判所の判決が米国で当然に承認されるという法的な保障はないが、日本で特許権非侵害との判断が十分な理由つきで行われれば、實際上米国特許権者の米国での訴訟を阻止することが可能であろう。他方、米国特許権者は今後、米国訴訟提起の準備をしないで安易に警告状を送付すると日本でDJを起こされてしまうので、米国での訴訟の方が有利と判断した場合には、警告状送付後一定期間経過後には、すぐに米国裁判所に訴訟提起できる準備をしておくことが肝要である。

目次	理することができるか)
1. はじめに	4. 3 訴えの利益 (確認の利益)
2. 事案の概要	4. 4 今後の戦略
2. 1 当事者等	4. 5 米国特許権者が日本に本店・支店を有しない米国人である場合
2. 2 被告の有する米国特許権	4. 6 米国特許権に基づく差止請求の準拠法 (どこの国の法律が適用されるか)
2. 3 原告の取引先H 1社・H 2社が受け取った警告状の内容	4. 7 文言侵害—クレームの解釈方法 (内在的証拠・外在的証拠・辞書の意義)
3. 当事者の主張と裁判所の判断	4. 8 均等侵害
3. 1 争点	4. 9 米国特許権無効の抗弁の許容性
3. 2 原告の請求	4. 10 不正競争防止法
3. 3 原告の主張	
3. 4 被告の主張	
3. 5 裁判所の判断	
4. 研究	
4. 1 本判決の意義	
4. 2 国際裁判管轄 (日本の裁判所が紛争を処	

* 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
Takanori ABE

1. はじめに

「貴社製品は、弊社の米国特許権を侵害するものであるから、7日以内に回答するよう求める。回答がなければ直ちに米国裁判所に訴訟を提起する。」との警告状が突然送付されてきたら、どう対応するであろうか？²⁾ 通常は訴訟を避けるべく交渉に臨むが、交渉が暗礁に乗り上げた場合には米国での訴訟を覚悟せざるを得ないであろう。しかし、本件の被疑侵害者は、交渉が行き詰まるや先手を打って、米国特許権者には米国特許権に基づく差止請求権は存在しないとの確認請求訴訟を、日本で提起した。そして、本判決は、日本の裁判所に国際裁判管轄を認めただけでなく、米国最高裁フェスト判決の出願経過禁反言の原則を適用して均等侵害を否定し、原告を勝たせた。以下、原告による先制攻撃が法的かつ実際的にどのような意味を有するのかを検討する。なお、本件は不存在確認請求訴訟であるため、通常の給付訴訟と異なり、特許権者が被告、被疑侵害者が原告となっていることに注意されたい。

2. 事案の概要

事案の概要を図1に示す。

2.1 当事者等

原告は、沖縄県に本店を置き、サンゴ化石粉体（以下「原告製品」）を健康食品として製造、販売する株式会社。被告は、東京都に本店を置き、沖縄地方の海底から採取したサンゴ砂を原料とする健康食品等を製造、販売する株式会社。原告は米国企業であるH1社に原告製品を輸出し、H1社は原告製品をカルシウム含有健康食品として米国内で販売。H1社の関連会社として、H2社がある。

2.2 被告の有する米国特許権

(1) 米国特許権

被告の元代表者Aは、米国特許第4540584号（以下「本件米国特許権」）を取得。

(2) 出願経過

出願当初の請求項1は、「有効成分としてコ

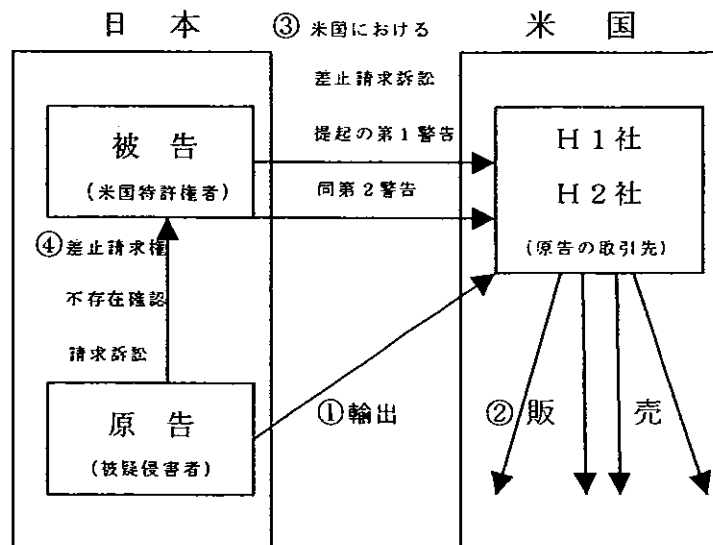


図1 事案の概要

ーラルサンドを有している健康増進用組成物]。審査官は、排水から重金属を除去するために用いられる20ないし60メッシュのコーラルサンドを含む公知例を挙げて請求項1を拒絶。出願人たる被告は意見書において、「いずれの文献も50ないし500メッシュの要件を示唆していない。このサイズは、ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。」と記載し、下記(3)1)のように請求項1を補正。拒絶理由は回避され、本件米国特許権登録。

(3) 明細書の記載内容

1) 特許請求の範囲(請求項1)

A 有効成分としてのサンゴ砂(Coral Sand)を、人間のためのミネラル補給源として炭酸カルシウム及び他のミネラルを与えるのに十分な量で含有するミネラルサプリメントであって、

B 前記サンゴ砂は、約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズの微細粉末の形態であるミネラルサプリメント

2) 好ましい態様の説明

「消毒及び乾燥したサンゴ砂を150ないし500メッシュ、好ましくは200ないし450メッシュに粉碎する。」

2. 3 原告の取引先H1社・H2社が受け取った警告状の内容

2000年3月2日、被告は日本からH1社に対し、「H1社が取り扱う製品は被告の本件米国特許権を侵害するものであるから、7日以内に回答するよう求める。回答がなければ直ちに米国裁判所に訴訟を提起する。」との電子メール(以下「第1警告」)を送付。原告の米国担当者Cは原告に、顧客が大変困惑している旨伝えた。原告側弁理士は被告に対し、「クレームによると、粒子サイズは約150メッシュから500メッシュであり、原告製品は約5,000メッシュの超微細粒子であるから、クレームから外れている。」

等と回答し、原告製品の粒度が約5,000メッシュ以上の超微粒子であることを示す試験報告書、原告製品のサンプル等を送付。

2001年11月2日、被告は日本からH1社に対して、下記書簡(第2警告)を送付。「我々は当社弁理士及び顧問弁護士と原告の特許侵害につき検討し、原告を提訴すれば勝訴に至ると確信した。しかし、提訴されたら貴社及び原告に数十万ドルの費用がかかる事実を貴社にご存知であろうか。調査の結果、原告が訴訟費用等を支払えないことが判明した。それ故、貴社にとっては、訴訟外で我々との交渉により解決することがより良い解決策であると申し上げる。」

同日、H2社は原告に対し下記書簡を送付。「被告の戦略から我々を防御するため、原告からは何ら評価すべき行動もなく数ヶ月が過ぎた。我々のコーラルを使用すると被告から法的手段を受けることになるとの評判が米国内の全ての顧客に拡がり、売上も大幅に影響を受けている。原告はなぜ被告をとめるため行動することを拒んでいるのか。なぜ社長は電話機を取り上げ、E³⁾と話をして解決しないのか。もし解決できないなら、社長は差止命令を求めEを法廷に引っ張り出すべきだ。私に推察できる唯一の理由は、Eが正しく、社長がこの問題を推し進めることを躊躇しているということだ。・・・」

3. 当事者の主張と裁判所の判断

3. 1 争 点

- (1) 国際裁判管轄(下記①, ③)
- (2) 訴えの利益(下記①, ③, ④)
- (3) 米国特許権侵害(文言侵害・均等侵害)
- (4) 不正競争防止法2条1項14号違反
- (5) 損害

3. 2 原告の請求

①原告による米国内の原告製品の販売につき被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認。

②原告による米国内の原告製品の販売が被告の米国特許権を侵害する旨の告知・流布の差止。

③原告の米国内の取引先による米国内の原告製品の販売につき被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認。

④原告の取引先による米国内の原告製品の販売が被告の米国特許権を侵害する旨の告知・流布の差止。

⑤損害賠償（1,871万7,875円）。

3. 3 原告の主張

(1) 原告製品は本件米国特許権の技術的範囲に属さず、同特許権には無効事由があるから、米国内の原告製品の販売は本件米国特許権を侵害しない(①, ③)。

(2) 被告が、米国の原告の取引先に対して原告製品が本件米国特許権を侵害する等と記載した警告書等を送付したことは、不正競争防止法2条1項14号所定の虚偽事実の告知・流布に当たり、原告の営業上の信用を毀損する(②, ④, ⑤)。

3. 4 被告の主張

(1) 本案前の主張(訴え却下の判決)

①, ③は、属地主義の原則等から我が国の裁判所に国際裁判管轄は認められない。仮に国際裁判管轄が肯定されたとしても、本件訴訟における判決が米国において承認されるかどうか不明であるから、確認の利益がない。③は、原告以外の第三者と被告との間の権利関係の問題であるから、確認の利益がない。④は、被告と原告以外の第三者との間の権利関係の問題である

から、原告は当事者適格を有しない。

(2) 本案の主張(請求棄却)

原告製品は文言上又は均等論の適用により本件米国特許権の技術的範囲に属するものであり、同特許権には無効事由は存しないから、米国内の原告製品の販売は本件米国特許権を侵害する。

3. 5 裁判所の判断

(1) 結論

①, ②, ④認容。③却下。⑤は299万8,000円の限度で認容。1審判決で確定。

(2) 国際裁判管轄(①, ③)

我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内に存する場合には、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り、当該訴訟事件につき我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当(最判昭和56年10月16日, 最判平成9年11月11日)。被告は我が国内に本店を有する日本法人であり、被告の普通裁判籍が我が国内に存するから(民訴法4条4項)、特段の事情のない限り、我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当。……

(3) 訴えの利益

①, ③については、本件につき当裁判所によって判決がされ確定した場合、当該判決は登録国である米国を含めた他国において承認されるべきものであり、訴えの利益が否定されるものではない。③については、仮に③につき判決がされたとしても、当該判決の既判力により、被告が当該取引先に対して米国等の裁判所において差止判決を得ることを阻止し得るものではないから、訴えの利益は存在しない。④については、原告は被告の原告に対する不正競争行為の

差止を求めて④の請求をしているのであり、被告と第三者との間の権利関係について請求をしているのではないから、原告は当事者適格を有する。

(4) 米国特許権侵害

1) 準拠法

米国特許権に基づく差止請求権は、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものなので、その法律関係の性質は特許権の効力と決定すべき。特許権の効力の準拠法は、当該特許権と最も密接な関係がある国である特許権の登録国の法律による（最判平成14年9月26日）。従って、米国特許法（271条(a)、283条）が準拠法となる。

2) 文言侵害（不成立）

オール・エレメント・ルール及びエレメント・バイ・エレメントに従い判断。原告は、「サンゴ砂」は海底から採取されるサンゴ砂に限定されるので、沖縄県与那国島の陸上に隆起したサンゴ礁のサンゴ化石から製造された原告製品は、構成要件Aを充足しないと主張。クレームに「サンゴ砂」の定義がないので、辞書・明細書・出願経過等を参酌して解釈すると、明細書中に造礁サンゴ化石から得られるサンゴ砂を排除する旨の記載はなく、岩波生物学事典等によれば、サンゴ砂を海底から採取されるサンゴ砂と限定解釈する理由はない。従って、原告製品は構成要件Aを充足する。被告は、メッシュとは「ふるい」の範囲を規定するものであり、原告製品も当該メッシュのふるいを通過するので、原告製品は構成要件Bを充足すると主張。しかし、補正書と明細書の好ましい態様の説明によると、構成要件Bの「約150ないし500メッシュ」とは粒子サイズを定めたものであり、また被告は、「本件製品の粒子サイズが5,000メッシュ程度であることは認める。」と陳述し、自白が成立しているので、原告製品は構成要件B

を充足しない。

3) 均等侵害（不成立）

文言侵害が成立しない場合であっても、対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし同一の結果を生ずる場合には、対象製品は特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する。もっとも、出願経過において、特許性に関連してクレームの構成要件を限定した場合、均等論による権利の拡張は認められない。但し、(a)均等物が出願時に予測できないものであった場合、(b)補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合、(c)特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合は、補正が特定の均等物を放棄しているとは理論的に見なされず、特許権者は出願経過禁反言による均等成立の制限を免れることができる（フェスト最高裁判決）。原告製品と本件特許発明とは、同一の方法・機能・結果を有するが、出願経過によると被告は「約150ないし500メッシュを通過するミネラルサプリメント」と補正しているので、上記範囲外の粒度につき均等論を主張するのであれば、本件事例が上記の(a)~(c)に該当することを主張立証すべき。出願経過からは、下限（150メッシュ）は先行技術を避けるために加えられたことが明らかだが、上限（500メッシュ）が加えられた経緯は明らかではないので、被告は上記範囲外の粒度を放棄していないことを立証すべきであるが、これをしていない。従って均等侵害は成立しない。

4) 結論

本件米国特許権に無効事由が存在するかどうかについて判断するまでもなく、原告による米国内の原告製品の販売につき、被告は本件米国特許権に基づく差止請求権を有しない。

(5) 不正競争防止法違反

1) 準拠法

②, ④, ⑤の適用関係は法例11条1項により規律されており, 請求権の原因事実発生地が準拠法となる。本件の原因事実発生地は, 被告が電子メール等を発信した地である我が国であるから, 我が国の法が準拠法。

2) 第1・2警告が, 不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するか

競業者による侵害に基づき競業者の取引先等に警告を発し, 又は競業者による侵害を広告宣伝する行為は, 後に特許無効又は非侵害が明らかとなった場合, 不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当する。しかし, 物の使用・譲渡行為も発明の実施であるから, 競業者の取引先に対しても権利行使をすることが可能である。そこで, 競業者の取引先に対する侵害の告知が不正競争行為に該当するかが問題となる。この告知が競業者の取引先に対する権利行使の一環としての警告行為であれば正当行為だが, 外形的に権利行使の形式をとっていても, 実質が競業者の取引先に対する信用を毀損し市場での競争において優位に立つことを目的としてされた場合には, 告知の内容が結果的に虚偽であれば不正競争行為に該当する。・・・本件では, 被告の行為は, 取引先に対する権利行使の一環ではなく原告の取引先に対する信用を毀損し, 当該取引先との取引ないし米国市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものである。従って, 被告の行為は不正競争行為に該当する。

4. 研究

4.1 本判決の意義

米国特許権に基づく差止請求権不存在確認請求訴訟が日本の裁判所に提起された場合, 紛争の国際性から, まず国際裁判管轄の有無, すな

わち, そもそも日本の裁判所が紛争を処理することができるのかが問題となる。米国特許権に基づくものである以上, 通常は米国裁判所での訴訟が想定され¹¹⁾, 現に本件の被告は米国裁判所への訴訟提起を警告している。しかし, 米国での訴訟には, 陪審員による偏見, 懲罰的損害賠償制度による極めて高額な損害賠償の恐れ, ディスカバリ制度により莫大な資料の開示を英語で求められ, 多大な労力と高額な訴訟費用を強いられる恐れ, 日本とは桁が異なる高額な弁護士費用等といった問題があり^{51), 61)}, ホームグラウンドである日本の裁判所で訴訟を提起できるに越したことはない。特に, 米国の特許訴訟において, 裁判官による裁判では米国(法)人と外国(法)人との間で勝訴率に有意な差異がないのに, 陪審裁判では, 米国(法)人の外国(法)人相手の勝訴率(64%)は, 外国(法)人の勝訴率(36%)より有意に高いとの最近の調査結果⁷⁾に鑑みれば, 日本企業にとって米国の陪審裁判を避けることは必須の戦略となっている。しかし, 従前, 日本法人が米国特許権の被疑侵害者となった場合, 米国での裁判を甘受した上で, 敵対的な法廷地(例えば, 日本の自動車会社にとってのデトロイト⁸⁾や軍港であることから反日意識のあるサンディエゴ⁹⁾)を避け, より好意的な法廷地(例えば, 北カリフォルニアやデラウェア¹⁰⁾)において先制的にDeclaratory Judgment¹¹⁾(以下「DJ」)を起こして, 管轄を奪うことが最良の選択肢であった¹²⁾。また, 陪審裁判を回避する方法として, 差止請求のみを求めること¹³⁾や, 仲裁(Arbitration)を申立てる¹⁴⁾という選択肢もあったが, これらも日本での訴訟を導くものではむろんなかった。本判決は, 米国特許権侵害を理由とする警告状を送付してきた米国特許権者に対する差止請求権不存在確認請求訴訟の日本における国際裁判管轄を, 米国特許権者が日本に本店を有する日本法人であり, 普通裁判籍が日本にあるこ

と(民訴法4条4項)を理由に肯定したものであるが、これは、いわば、被疑侵害者にDJを日本で提起することを認めたに等しく、この点に本判決の最大の意義がある¹⁵⁾、¹⁶⁾。そして、国際裁判管轄を認めただけでなく、文言侵害及び均等侵害を否定し、被疑侵害者(原告)の請求を認めたこと¹⁷⁾は、今後米国訴訟を避け、最終的な救済を日本で図る途を開いたものであり、米国訴訟に悩まされてきた日本企業、翻訳料や弁護士費用の支払い等外国での侵害訴訟遂行能力に乏しい中小企業や個人発明家¹⁸⁾にとって福音である¹⁹⁾、²⁰⁾。

4. 2 国際裁判管轄(日本の裁判所が紛争を処理することができるか)

(1) 知的財産権の国際裁判管轄を巡る判例

本判決は、外国特許権侵害事件の国際裁判管轄について真正面から争われた判例としては、初めてのものである。外国特許権侵害事件について、被告の住所が日本にある場合に国際裁判管轄があることを前提とした判例としては、東京地裁昭和28年6月12日判決(満州国特許事件)²¹⁾、最高裁平成14年9月26日判決(カードリーダー事件)²²⁾があり、日本に住所を有しない外国会社に対する日本特許権侵害事件の国際裁判管轄を否定した判例として、東京地裁平成13年5月14日判決(上野製薬事件)²³⁾がある。また、外国著作権侵害事件の国際裁判管轄について、被告が外国に在住する場合でも日本国内に知的財産権侵害に関連した不法行為若しくは結果発生地が認められれば、被侵害権利が日本の知的財産権か外国のものかを問わず、日本に国際裁判管轄を認め得ることを原則的に明らかにした²⁴⁾判例として、最高裁平成13年6月8日判決(ウルトラマン事件)²⁵⁾があり、外国著作権侵害事件の国際裁判管轄を否定した判例として、東京地裁平成14年11月18日判決²⁶⁾・東京高裁平成16年2月25日判決²⁷⁾(鉄人28号事件)がある。

(2) 国際裁判管轄についての判例法理

国際裁判管轄については、次のような判例法理が確立している²⁸⁾。①日本には国際裁判管轄を直接規定する法規はないこと、②そこで、当事者の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理に従って決定するのが相当であること、③民訴法の規定する裁判籍のいずれかが日本国内にあるときは、国際裁判管轄を肯定するのが右条理に従うこと、④但し、たとえ③により管轄が認められるべき場合であっても、具体的事案において管轄を肯定することが却って右条理に反するような結果となるような「特段の事情」があれば、管轄を否定するという例外的処理の余地があること(最判昭和56年10月16日(マレーシア航空事件)²⁹⁾、最判平成9年11月11日(ドイツ車預託金事件)³⁰⁾³¹⁾。本判決も、この判例法理に従って、被告が日本に本店を有する日本法人であり、普通裁判籍が日本に存するものであることから(民訴法4条4項)、特段の事情のない限り、日本の国際裁判管轄を肯定したものである³²⁾。

(3) 属地主義・特許無効の抗弁

外国特許権侵害事件の国際裁判管轄につき、被告はまず属地主義(一国において付与された特許権はその国の領域内でしか効力をもたないとの原則³³⁾)を根拠に否定される旨主張³⁴⁾したが、本判決は、属地主義は特許権の実体法上の効果に関するものであり、特許権に関する訴訟の国際裁判管轄につき言及するものではないとした。これは、従来マジックワードの如く使われてきた³⁵⁾属地主義の限界が認識されつつある近時の流れ³⁶⁾に沿うものである³⁷⁾。また、被告は特許無効の抗弁(後述4.9参照)が提起されることから、登録国の専属管轄とすべき³⁸⁾旨主張したが、本判決は登録国以外の国の裁判所での審理を遂行することを妨げるものではないとした。以上は、外国特許権侵害事件につき、被

告の住所が日本にある場合に国際裁判管轄があることを前提としてきた従来の判例³⁹⁾及び、国際裁判管轄を肯定する学説上の通説⁴⁰⁾に沿うものである。

(4) 外国特許法適用の困難性

被告は主張してはいないが、外国特許権侵害事件の日本の国際裁判管轄を否定する論拠としては更に、外国特許法の適用の困難性がある。本件では最近研究が盛んで、実務家も留学して学ぶ機会の多い米国特許法が問題となったが、仮にベトナム特許法が問題となった場合はどうなるであろうか？

外国法の適用の困難性は特許に限ったことではなく⁴¹⁾、この点を根拠に国際裁判管轄を否定すると国際私法の存在意義がなくなる⁴²⁾し、特許事件では万国共通の技術が重要であり、解釈がむしろ容易である⁴³⁾として、外国特許法の適用の困難性は国際裁判管轄を否定する論拠とはならないとの見解⁴⁴⁾がある。他方、特許権の技術的範囲の解釈という専門的かつ技術的な問題を判断するに当たり、通常事件以上に困難が伴うため、当該外国の特許法等について、迅速かつ容易に調査することが可能でない場合には特段の事情を認める要因となり得るとする見解⁴⁵⁾もある。困難な問題であるが、1976年当時既に「外国特許法の研究が進んだ今日、適用される法律についての知識取得のための困難は一般に予想される程のものではなく、外国から鑑定人を喚問することも容易である」との見解⁴⁶⁾が発表されており、約30年後の今日、研究がより進んでいることに鑑みれば、外国特許法の困難性を根拠に国際裁判管轄を否定することは妥当ではないと考えられる。

なお、外国特許法等について、迅速かつ容易に調査することが可能でない場合には特段の事情を認める要因となり得るとする見解は、東京地裁民事第47部の高部裁判長によるものである

から、仮に本件が東京地裁民事第47部に係属し、被告が外国特許法適用の困難性を主張し、米国特許法の迅速かつ容易な調査が可能でないとは判断された場合には、国際裁判管轄が否定され、訴えが却下されていた可能性がある。本件は、東京地裁民事第46部の三村裁判長の合議体によって審理されているが、仮に被告が外国特許法適用の困難性を主張していても、国際裁判管轄を肯定した結論を維持していたとすれば、係属部によって180度結論が異なっていたことになる。本件ではあくまで仮定の話で、確定的なことは言えないが、近時の職務発明の判決を見ても、係属部によって判断に差があるように見受けられる。米国においては、Court of Appeals for the Federal Circuit（連邦巡回区控訴裁判所、以下「CAFC」）は各巡回区控訴裁判所によって分かれていた判断を統一するために創設されたが、CAFCの判事が経験を積むにつれ、自信を深めて独自の見解を述べるようになったため、今度はCAFCのパネルごとに判断が分かれ、判決が予測不能となっている⁴⁷⁾。日本の現状もやや似ている面があるが、5人合議制（民訴法310条の2等）の導入により、東京高裁による事実上の早期判断統一がなされるとの期待もある⁴⁸⁾。今後の運用が注視される。

(5) 日本特許権侵害の米国における国際裁判管轄

本件とは逆に、米国裁判所が日本特許権侵害の国際裁判管轄を有するかが問題となった判決として、Mars, Inc., v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux⁴⁹⁾があり、CAFCは管轄を否定した。その背景には、仮に米国裁判所が管轄を肯定すると、逆に日本の裁判所も米国特許権侵害について判断するようになり、米国企業にとって好ましくないとの政策判断があったものと思われる。

4. 3 訴えの利益（確認の利益）

被告は、我が国の裁判所により判決がされても、米国において承認されるか疑問であるから、確認の利益が存在しない旨主張した。外国判決は母国において承認されないと絵に描いた餅に終る。これに対して本判決は、登録国以外の国であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所によってされた差止請求権不存在確認判決は、登録国を含めた他国において承認されるべきものであるから、確認の利益は否定されないとした。

日本が米国の判決を多数執行しているのだから、日本判決が米国で執行可能なことはもちろんであると考えられる⁵⁰⁾。一方、外国で日本判決の執行に実際に成功した例が聞かれないこと⁵¹⁾、保護主義の観点から、米国裁判所が登録国以外の国の裁判所によってされた差止請求権不存在確認判決を承認しないとの考えをとる可能性が十分あることに鑑みれば、本判決が米国において承認されない可能性も十分にある。その意味で、本勝訴判決は原告にとって画餅に過ぎないとの批判もあり得よう。しかし、仮に米国裁判所が本判決を承認しない可能性が高いとしても、被告が同一事案につき米国裁判所に提訴した場合（下記4.4(1)の外国訴訟後訴型対抗訴訟）に勝訴の見込みがないと考えるに至るほど、日本判決の非侵害の結論及びそれに至るプロセスが説得的である場合には、被告が警告状の送付にとどめ、米国裁判所への対抗訴訟提起を断念すると的事实上の効果を期待し得るであろう。その限りにおいて、原告の先制攻撃は戦略として重要な意味をもつ。

4. 4 今後の戦略

(1) 米国特許権者

本判決を基にすると、米国特許権者としては米国での提訴の準備をしないで安易に取引先に警告状を送付すると、日本でDJを起こされて

しまい、實際上それが先行する。従って今後は、米国で訴訟をした方が有利であると判断した場合には、警告状送付後一定期間経過後すぐに米国裁判所に訴訟を提起できるよう準備（米国弁護士への依頼等）しておくことが肝要である。他に、警告状を送付せずにいきなり訴訟提起をし、訴状送達を送達期間の120日⁵²⁾の到来まで遅らせ⁵³⁾、その間に交渉を終らせることによって、被疑侵害者によるDJを防ぐという手法もある⁵⁴⁾。ただ、120日以内に交渉が終わらない場合には訴訟に移行しても構わないとの覚悟がない場合や、侵害者が和解に応じないであろうことが明確な場合には、この手法は使えない⁵⁵⁾。また、日本で訴訟をした方が有利である場合には、本件米国特許権に基づく差止請求訴訟を日本の裁判所に提起すべきであろう。

更に、米国特許権者としては、日本でDJを起こされたとしても、米国で差止請求訴訟等⁵⁶⁾の対抗訴訟を起こすことも考えられる⁵⁷⁾。通常、いわゆる対抗訴訟として提起されるのは、外国において日本企業がまず訴えられ、それに対する対抗訴訟として日本で後訴たる債務不存在確認訴訟を起こす形態（以下「内国訴訟後訴型対抗訴訟」）であるが、本件では逆に、日本で先に債務不存在確認訴訟が提起され、その後外国で対抗訴訟として給付訴訟を起こす形態（以下「外国訴訟後訴型対抗訴訟」）である。外国訴訟後訴型対抗訴訟における外国後訴ないし内国前訴をどう扱うかについては、我が国ではまだ裁判例は現れていない⁵⁸⁾。この場合、内国前訴は当然に維持されることとなる⁵⁹⁾が、これは外国後訴型対抗訴訟においては、二重起訴を禁止する民訴法142条の内国前訴に対する適用は問題となり得ないこと等による⁶⁰⁾。従って、我が国の裁判所での問題はなく、当該外国裁判所が外国後訴を認めるかのみが問題となるが、米国連邦裁判所の場合は、競合訴訟が外国裁判所に係属していても、原則として外国訴訟が連邦

訴訟と並行して進行することを認め⁶¹⁾、国際訴訟競合の弊害がある場合には、フォーラム・ノン・コンヴィニエンス等の手法を用いて却下等の手段をとっている⁶²⁾。本件は本来ならば米国で訴訟が行われる事案である以上、米国連邦裁判所は上記手法により管轄を否定することなく、原則通り審理するものと思われる。そして、上記4.3で述べた通り、日本判決が米国において承認されない可能性もある以上、米国特許権者は米国での対抗訴訟提起を考慮すべきであろう。本件の被告は、少なくとも口頭弁論終結時には米国訴訟を提起していないが、仮に最終的にも断念したのであれば、同一論点について米国での勝訴の見込みがないと判断した可能性もあり得る。

(2) 被疑侵害者

米国特許権者から侵害の警告を受けた被疑侵害者は、米国特許権者が日本に普通裁判籍を有する場合には、先手を打って日本で訴訟提起することが可能となった。従って、今後は米国でのDJ、仲裁申立に加え、日本でのDJを積極的に考慮すべきである。また、仮に米国特許権者に先に米国において差止請求訴訟等を提起されたとしても、日本で差止請求権不存在確認請求訴訟を対抗訴訟として提起すること（内国訴訟後訴型対抗訴訟）⁶³⁾も検討すべきである⁶⁴⁾。但し、均等論が問題となりそうな場合には、東京地裁と大阪地裁のボールスプライン最高裁判決⁶⁵⁾の第5要件に対する考え方の差異が、フェスト最高裁判決の出願経過禁反言に及ぼす影響を考慮し、東京地裁と大阪地裁のどちらが有利かを見極めた上で管轄地を選ぶべきである（後述4.8(5)参照）。

4.5 米国特許権者が日本に本店・支店を有しない米国法人である場合

本判決の射程距離は、米国特許権者が日本に

本店を有する日本法人である場合に限られる。それでは、米国特許権者が日本に支店のみを有する米国法人、又は日本に本店も支店も有しない米国法人である場合にも、国際裁判管轄は肯定されるであろうか？この点が肯定されると、日本企業にとって非常に有意義な戦略となる。

米国法人が日本に支店のみを有する場合、最判昭和56年10月16日（マレーシア航空事件）によると国際裁判管轄が肯定されそうであるが、上記最判は航空機事故という被害者救済の要請が高い事例であり、異なる事案にまで当然に適用はできないと考えられていること⁶⁶⁾、学説上は日本に外国会社の支店のみがある場合には支店業務に関するものに限り国際裁判管轄を認めるべきとの考えが多数であること⁶⁷⁾から、国際裁判管轄が当然に認められるとは言えない。また、米国特許権者が日本に本店も支店も有しない場合には、他の管轄原因がない限り国際裁判管轄は認められず、他の管轄原因がある場合でも、特段の事情論により国際裁判管轄が否定され得る⁶⁸⁾。しかし、最高裁平成13年6月8日判決（ウルトラマン事件）が、被告が外国に在住する場合でも日本国内に知的財産権侵害に関連した不法行為若しくは結果発生地が認められれば、被侵害権利が日本の知的財産権か外国のものかを問わず、日本に国際裁判管轄を認め得ることを原則的に明らかにした⁶⁹⁾ことにより、今後、米国法人が日本法人に警告状を送付したことで、日本における国際裁判管轄が肯定される可能性も出てきた⁷⁰⁾。判例が確立していない分野であり、今後の判例の動向が注目される。

この点、米国では、日本企業が米国に本店・支店を有していなくとも、ロング・アーム法により管轄が認められたり⁷¹⁾、米国内において継続的事業活動（doing business）をしていれば、その営業とは無関係の事件であっても管轄が認められており⁷²⁾、米国に本店・支店を有しない日本企業が米国での訴訟追行を余儀なくされる

事態が生じている。このような米国の過剰管轄に対抗するためにも、米国人が日本に本店・支店を有しない場合でも、一定の場合には我が国における管轄を肯定するよう、今後立法的解決も含めて議論がなされるべきであろう。

4. 6 米国特許権に基づく差止請求の準拠法（どこの国の法律が適用されるか）

国際裁判管轄が認められ、日本の裁判所への門戸が開かれたら、次に準拠法、すなわち、国によって法律が異なっているという状況を前提として、ある事項についてどこの国の法律が適用されるのかが問題となる⁷⁹⁾。

外国特許権に基づく差止請求及び損害賠償請求の準拠法については、①両者共に特許権の保護国法とする見解、②両者共に不法行為の問題として法例11条によるべきとする見解、③差止請求については特許権の登録国の法によるが、損害賠償請求については不法行為の問題として法例11条が適用されるとする見解⁷⁹⁾とがある⁷⁹⁾。本判決は③の見解をとった最判平成14年9月26日⁷⁶⁾に従い、差止請求については特許の登録国の法律、すなわち米国特許法によるものとしたものである。

適用すべき外国法の発見と適用については裁判所が最終的な権限を有する⁷⁹⁾が、現実には当事者が外国法の内容について立証する事実上の必要がある⁷⁹⁾。従って、本件のような場合、当該外国法に詳しい代理人を選任することが肝要であり、また、外国法のエキスパートの鑑定意見を提出することも考慮すべきである⁷⁹⁾。

4. 7 文言侵害—クレームの解釈方法（内在的証拠・外在的証拠・辞書の意義）

本判決は、米国特許法下の文言侵害判断のルールとして、オール・エレメント・ルールとエレメント・バイ・エレメントを挙げた上で、まず「サンゴ砂」の解釈（原告製品の構成要件A

の充足性）について、クレームに「サンゴ砂」の定義が記載されていないので、辞書に記載された用語の一般的意義、クレーム以外の明細書の記載や出願経過等を参照して解釈するとし、これは米国特許法下におけるクレーム解釈において一般的な手法であるとした。そして、明細書及び辞書から、「サンゴ砂」について造礁サンゴ化石から得られるサンゴ砂を排除する旨の記載はないとし、原告の主張を排斥し、原告製品の構成要件Aの充足性を認めた。

クレームの意味がクレーム文言自体から明らかでない場合、明細書や出願経過の内在的証拠及び専門家証言、辞書、文献、発明者自身の証言等の外在的証拠を参照して解釈するのが米国特許法下のクレーム解釈方法である⁸⁰⁾。外在的証拠は、技術内容の理解のための補助であるが（United States District Court Eastern District of VirginiaのEllis判事は、元パイロットであり、技術に造詣が深いため、外在的証拠に頼らず内在的証拠だけでクレーム解釈を行う割合が高いという⁸¹⁾）、外在的証拠は、競争者が参照できない資料であることから内在的証拠に重きが置かれ、裁判所はまずは内在的証拠を参酌しなければならない⁸²⁾。辞書は、元々は外在的証拠に位置付けられていた⁸³⁾が、最近では、当該辞書が当事者によって証拠として提出されているか否かに関わらず、裁判官は辞書を訴訟のどの段階においてもいつでも自由に参酌できるように判例の流れが変わってきている⁸⁴⁾。そして、裁判官が自分の本棚にある辞書を何度も判決文に引用する傾向があることを見越し、過去の判決でよく引用されていた辞書を探し有利に使用するという訴訟戦術まで提唱されている⁸⁵⁾。

本判決は、「サンゴ砂」の定義という技術的には難解ではない部類のクレーム解釈であるためか、辞書以外のいわゆる外在的証拠に頼ることなく、辞書と明細書のみでクレーム解釈を行ったことが特徴的である。本件では、書証とし

て提出されていない辞書を裁判官が自由に参照することまではされていない。恐らくは、当事者によって証拠として提出されているか否かに関わらず辞書を参酌できるとしたTexas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.を当事者が主張しなかったため、弁論主義に則ったものと思われる。仮に、当事者が上記Texas Digital判決を引用した場合、準拠外国法たるTexas Digital判決と、「手続は法廷地法による」との原則に従い訴訟手続の準拠法となった日本民訴法の弁論主義との適応が問題となる。手続法は実体法上の権利の実現に奉仕すべきものと考えられるので、可能な限り法廷地手続法を修正して解決を図るべきであり⁸⁹⁾、裁判官は書証として提出されていない辞書を自由に参酌できると解すべきである。また、米国特許法下の「サンゴ砂」の定義が争いになっている以上、本来参照すべきは米国の辞書であるが、原被告共に日本の辞書を提出している。本判決は、両者について、「米国の辞書・辞典において、これと異なる説明がされていることを認めるに足る証拠は提出されていない」と判示してはいるが、判決文を読む限りにおいては、本論点に関して負けそうな当事者(本論点に関しては原告)としては、米国の辞書で自己に有利な解釈をしているものを見つけるべきであったと思われる。また、外在的証拠の使用も考慮すべきであった。

次に、「約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズ」の意味(構成要件Bの充足性)について、出願経過と明細書から、メッシュは粒子サイズを定めたものとし、被告の「原告製品の粒子サイズが5,000メッシュ程度であることは認める」との自白⁹⁰⁾から、被告の主張を排斥し、構成要件Bの充足性を否定した。この点も、内在的証拠だけから判断していることに特徴があること、負けそうな当事者(本論点に関しては被告)としては外在的証拠の使用を考慮すべきであったことは、上記と同様である。

4. 8 均等侵害

(1) フェスト最高裁判決の3要件

本判決は、出願経過禁反言の原則について判示した米国最高裁フェスト判決⁸⁸⁾を我が国で初めて適用したもの⁸⁹⁾である。差戻後のCAFC判決⁹⁰⁾は、本判決の口頭弁論終結後に出された⁹¹⁾ので、本判決では触れられていない。

本判決はまず、均等論を適用して侵害を認める基準として、いわゆるFWRテスト⁹²⁾(対象製品が特許発明と実質的に同一の機能(Function)を同一の方法(Way)により果たし、同一の結果(Result)を生ずる場合には、均等を認める理論。頭文字をとってFWRテストと呼ばれている。)を挙げ、次に、均等論を制限する法理としての出願経過禁反言について述べた。そして、フェスト最高裁判決を引用して、特許権者は、補正が特定の均等物を放棄したものとの推定への反証方法として、(a)均等物が出願時⁹³⁾に予測できないものであった場合、(b)補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合、(c)特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合であることを立証しなければならないとした。これはCAFCのレーダー判事が、差戻後のCAFC判決の同意意見において、「最高裁判決は、侵害判断ルールに関して例外の例外の例外を作った」と評したもの⁹⁴⁾である。そして本判決は、下限⁹⁵⁾(150メッシュ)は先行技術を避けるために加えられたが、上限(500メッシュ)が加えられた理由は明らかでなく、(a)被告は5,000メッシュの粒子サイズを得られることを予測できなかったとの証拠を提出していないこと、(b)補正書からすると上限(500メッシュ)が原告製品との相違点と無関係とはいえないこと、(c)補正の際に、粒子サイズとして上限(500メッシュ)を規定せず、下限(150メッシ

ユ)のみを規定することを期待し得なかったことを推認させる合理的な理由が存在するともいえないとして、被告は500メッシュより小さい範囲の粒度のコーラルサンドを補正により放棄していないことを立証していないので、均等侵害は不成立とした。

(2) ワーナー・ジェンキンソン判決との関係

本判決の事例でまず想起されるのは、ワーナー・ジェンキンソン最高裁判決⁹⁶⁾（以下「WJ最高裁判決」）である。WJ最高裁判決はフェスト最高裁判決以前のものであるが、「約6.0から9.0のpH」が、被告製品のpH5.0と均等かが争点となった事案で、上限（pH9.0）は先行技術と区別するために加えられたが、下限（pH6.0）が加えられた理由が明らかでなく、本件と事実関係が同一である。米国最高裁判所は、下限を加えた理由が明らかにならなかった場合には、クレームの特許性に関する実質的な理由の特許庁が有していたと推定し、出願経過禁反言により均等論の適用を否定すべきと判示し⁹⁷⁾、下限を加えた理由について審理をさせるためCAFCに差戻した。

仮にWJ最高裁判決がフェスト最高裁判決の後に審理されていれば、特許権者はフェスト最高裁判決の定立した上記(a)～(c)の3要件に従って反証することを求められていたであろうから、本判決の思考方法は基本的に正しいといえる⁹⁸⁾。そして、フェスト最高裁判決の枠組みの下では、「約6.0から9.0のpH」にしろ、「約150ないし500メッシュ」にしろ、これらの数値範囲を均等論によって拡張することは、特にこの数値範囲が補正によって狭められたという状況下では、共に難しいといえる⁹⁹⁾。

(3) 差戻後のCAFC判決及び控訴審における被告の立証活動

差戻後のCAFC判決の主要論点は、補正が特

定の均等物を放棄したとの推定への反証は法律問題か事実問題か（裁判官が判断するのか陪審員が判断するのか）であり¹⁰⁰⁾、同判決は、法律問題であるとした¹⁰¹⁾。その上で、完全放棄の推定に対する反証に成功したかを判断する上で裁判所が考慮すべき事項として、(a)については専門家証言及び外在的証拠を考慮することが可能だが¹⁰²⁾、(b)(c)については出願経過のみから判断しなければならないとしている¹⁰³⁾、¹⁰⁴⁾。本判決は、(a)については考慮すべき証拠を出願経過に限定してはいないのに対し、(b)(c)については出願経過からのみ判断しており、結果的にはCAFC差戻判決に沿う形になっている。被告が敗訴した理由の1つとして、(a)に関する立証不十分がある以上、仮に本件が1審で確定せず控訴されていれば、控訴審における被告の立証活動としては、本判決の結審後に出されたCAFC差戻判決を引用し、専門家証言及び外在的証拠によって(a)の立証に力を注ぐものとなったものと思われる¹⁰⁵⁾。また、本判決は予測可能性の時期につき、出願時説をとっているが、差戻後のCAFC判決が補正時説をとったため¹⁰⁶⁾、補正時に予測可能であったかも改めて検討されなければならない。更には、(a)～(c)の3要件のいずれかの反証に成功した事例の調査・研究も有用であろう。

(4) 本件が米国裁判所で審理されていた場合

本件が仮に米国裁判所で審理されていれば、全く同一の事案であるにも関わらず、争点が異なるか、争点が同じでも結論が異なっていた可能性があり得る。すなわち、2003年12月6日に開催された日米知的財産模擬裁判¹⁰⁷⁾においては、特許権侵害訴訟に関する同一の素材について、日米の実際の裁判官・弁護士による模擬裁判が行われた。均等論が争点となる事案が選ばれ¹⁰⁸⁾、日本側は出願経過禁反言の法理の適否が争点となることを予想した¹⁰⁹⁾にもかかわらず、米国

チームの被告側は出願経過を問題とせずに、FWR（機能・方法・結果）の3点だけを争点とする戦略をとった¹¹⁰⁾。模擬裁判という特殊性から生じた現象¹¹¹⁾とも言い得るが、仮に本件が米国裁判所で審理された場合、上記模擬裁判と同様、日本で争点となった出願経過禁反言が争点とならない可能性はあり得る。更には、非常に分析的で細かい日本と、何がフェアな結果かについて陪審員を説得することを主眼とする米国とのプロセス¹¹²⁾及び言語¹¹³⁾の違いから、米国裁判所が本件判決とは逆の結論を出す可能性もあり得る¹¹⁴⁾。当事者としては、ここまで予測した上で日米両国のどちらで訴訟を行った方が得かを見極めることは不可能であろうが、東京地裁と大阪地裁の判断の差異の研究¹¹⁵⁾のように、事案の集積に伴い、将来は日本と米国の裁判所における同一事案の判断の違いを研究する必要がある。

(5) 本件が大阪地裁で審理されていた場合

本件は、東京地裁に提起されたが、仮にこれが大阪地裁に提起されていれば、どうなっていたであろうか？ ボールスプライン最高裁判決¹¹⁶⁾の第5要件の適用については、東京地裁では第5要件を否定する判例が少なくないのに対して、大阪地裁では第5要件を肯定し均等を認めた判決が複数あるという、歴然とした差異があり、大阪地裁では東京地裁に比べて、意識的除外・出願経過禁反言を理由としては第5要件の該当性が否定されにくいとの分析がある¹¹⁷⁾（但し、大阪地裁第21民事部の小松一雄裁判長は、東京地裁と比べると、非常に微妙なところで多少違うところが出てくるかもしれないという程度とされる¹¹⁸⁾）。本件は、日本法ではなく米国法下での均等論の成否が問題となっているが、仮に本件が大阪地裁で審理された場合、大阪地裁のボールスプライン最高裁判決第5要件に関する考え方が、フェスト最高裁判決の出願経過

禁反言の適用に影響を及ぼし、出願経過禁反言を認めにくくする方向に働くのか興味深いところである。この点の予測は不可能であるが、当事者としては東京地裁と大阪地裁とを選択できる場合には、考慮すべき一要素とはいえよう。

(6) 準拠法が日本法とされた場合

外国特許権に基づく差止請求の準拠法について、本判決は、最判平成14年9月26日に従い、特許の登録国の法律すなわち米国特許法としたものであり、今後の下級審判決も上記最判に従うものと思われるが、仮に準拠法が日本特許法とされた場合を考えてみる。

上記日米模擬裁判の日本法下の訴訟でも第1要件及び第5要件が問題とされており¹¹⁹⁾、ボールスプライン最高裁判決以降の下級審における均等論の適用については、第1要件を否定したものが圧倒的に多い¹²⁰⁾ことからすれば、本件が日本法下で判断された場合、第1要件も問題とされ、第1要件が否定されていた可能性が高いといえよう。第1要件については、英国裁判所が、本質的と非本質的との区別を明らかにしようとして100年苦闘した後区別を諦めたが、日本も20～30年苦しんだ後究極的には区別不可能として投げ出すだろうとの予測¹²¹⁾があり、国際的ハーモナイゼーションの観点からも再考が望まれる。

4. 9 米国特許権無効の抗弁の許容性

原告は、非侵害の主張に加え、米国特許法282条(2)項を根拠に本件米国特許権の無効を主張していたが、本判決は侵害を認めなかったために、無効事由については判断しなかった。仮に、本件で侵害の結論が出ていれば、無効事由について判断されていたが、その場合そもそも外国特許権侵害事件において無効の抗弁が出された場合に、日本の裁判所が当該外国特許権の有効性を審理することができるか否かが問題と

なる。

特許付与国で特許無効の抗弁が許されている時に、我が国裁判所で無効の抗弁を許容しないとすると、被疑侵害者を不利な立場に置くことになるから、外国特許の有効性を審理することができるとする見解¹²²⁾がある。他方、外国特許権の効力につき非付与国の裁判所が判断を与えることは、外国政府の統治行政行為に介入し主権侵害の危険があり、その国の特殊事情に基づき判断されるべき事項に触れることになる¹²³⁾から審理できないとの見解¹²⁴⁾、外国特許権の効力を非付与国の裁判所が判断することは妥当ではなく、特許付与国において特許無効の訴訟手続が行われている時は特許法168条2項に準じて訴訟手続を中止できるとの見解¹²⁵⁾もある。また、無効であることが明らかであって、有効と扱うことが権利濫用を認める結果となるような場合（最判平成12・4・11・民集54巻4号1368頁参照）には、例外的に権利主張を認めないとの見解¹²⁶⁾もある。

欧州では、英国裁判所は、クロスボーダー侵害訴訟において無効の抗弁が提出された場合、それ以降の侵害裁判所の管轄を否定している¹²⁷⁾。他方、日本と同じく侵害裁判所が特許の有効性を審理できないドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は、英国特許権侵害について、準拠法である英国法が特許侵害訴訟における無効の抗弁を認めるため、ドイツの裁判所は英国法を適用して英国特許の有効性について審理・判断できるとした¹²⁸⁾。しかし、同じドイツのマンハイム裁判所が、最近では英国の見解に同調し、管轄を否定する判決を下している¹²⁹⁾。

本判決はこの点を判断しなかったため、同種訴訟が次に起き本論点が問題となった場合、各当事者は各々の立場から上記を主張することとなる。米国特許権の場合、日本法にはないベストモード違反や非衡平的行為（inequitable conduct）等があり、それらをどう適用するか

という困難な問題もある¹³⁰⁾。被疑侵害者が米国特許法上のこれらの無効事由を主張すると、無効判断の困難性をより際立たせることになるので、無効主張をするにしても、日本法上の無効事由と共通する事由に限定して主張するのも一方策であろう。

4. 10 不正競争防止法

(1) 準拠法

被告による原告の米国内の取引先への事実の告知・流布行為が営業誹謗行為に該当するか否かに関し、本判決は国際裁判管轄があることを前提に、準拠法につき、②、④、⑤の適用関係については法例11条1項により規律されており、請求権の原因事実発生地の法が準拠法となるとした。そして、原因事実の発生地については、加害行為地と結果発生地が異なる場合にはいずれを原因事実発生地と見るかが問題となり¹³¹⁾、意思活動の行われた場所を不法行為地とする行動地説、現実に損害の発生した場所を不法行為地とする結果発生地説、折衷説等がある¹³²⁾。本判決は、電子メール及び郵便書簡を発信ないし発送した地が不法行為地であるから、日本の不正競争防止法が準拠法となるとした。

(2) 取引先への警告状の送付

次に、競業者の取引先への警告状送付が不正競争防止法2条1項14号違反となるかが問題となる。従来、競業者の取引先に対する警告は、後に特許無効又は非侵害が明らかとなった場合は不正競争行為に該当するというのがほぼ確立した判例法理であった。しかし、「譲渡」も特許権の実施行為である（特許法2条3項1号）以上、競業者の取引先が譲渡している場合にまで警告状を送付したら即不正競争防止法違反となるのはおかしく、取引先に対する訴訟の前提として警告できなければならないとの問題意識が存在した。この問いに答えたのが、東京高裁

平成14年8月29日判決¹³³⁾・東京地裁平成13年9月20日判決¹³⁴⁾であり、競業者の取引先自身の行為が侵害行為に当たり得る場合には、競業者の取引先に対する警告が権利行使の一環としてなされたものであれば、知的財産権の行使として正当な行為であるが、外形的には権利行使の形式をとっていても、実質が市場での競争において優位に立つことを目的としてなされたものであるときには、不正競争行為となると判示した。権利行使の一環としてなされたか否かの認定は、状況の総合判断によるため事前の予測が難しいこと、侵害の事実の告知よりも警告の方が免責され易くなるという背理が生じるという問題はあるものの、従前と比べると取引先への警告状の送付がやり易くなったという側面もある。現に、上記判例においては、取引先への警告状の送付が権利行使の一環と評価されている。

本判決も、従来の確立した判例法理に加え、上記判例の考えを取り入れて、第1・2警告が権利行使の一環としてなされたかを判断しているが、本件では権利行使の一環ではなく市場において優位に立つことを目的としてなされたことと認定した。これは、被告が第1・2警告をした時期は、被告は本件米国特許権の特許権者ではなかったこと、原告が粒度の分析結果や原告製品のサンプルを送付したにも関わらず、被告は本件米国特許権や原告製品とは何の関係もない那覇地裁の判決の一部分を示したこと、被告は原告の取引先に対し、訴訟には数十万ドルの費用がかかるので取引をすることが有利であると積極的に示していること、原告の取引先は原告との取引を継続するについて動揺し、取引をやめざるを得ない旨伝えてきたこと、被告が訴訟提起した事実が認められないこと等を勘案して、行為態様が悪質だと考えられたからであろう。従って、今後警告状を競業者の取引先に出す際には権利行使の一環と評価されるよう、慎

重にしなければならない。

(3) 今後の戦略

1) 米国特許権者

米国特許権を有する日本法人が、警告状を米国に送付する場合、従来であれば米国に送付することから米国法を考慮するのが通常であったと思われるが、本判決後は日本での訴訟に備え、日本の不正競争防止法を考慮しなければならないようになった。但し、米国での訴訟の可能性もあり、また日本の訴訟でも準拠法は米国法とされる可能性もあるので、結局は両国の不正競争防止法を考慮した上で警告状を送付しなければならない。警告状の送付は安易になされることもあるが、取引先への警告状送付が不正競争防止法2条1項14号に違反にするとして、警告状を送付した代理人弁理士の責任が肯定された判決¹³⁵⁾もあるので、安易な警告状の送付は避けなければならない。

なお、日本の弁護士・弁理士が米国特許権侵害に基づく警告状を米国に送付すると、米国の当該州において非弁行為を構成する恐れがあり¹³⁶⁾、また警告状を送付する際の米国法上の注意について調査が不十分となる可能性があるため、日本の弁護士・弁理士と当該州の米国弁護士の共同受任とするか、直接当該州の米国弁護士に委任するのがベストである。本人が送付する場合には、非弁行為の問題は生じないが、事前に日米両国の法律を調査した上でないと、例えば、侵害の証拠を発見して警告状を送付した後いつまでも予備的差止命令(Preliminary Injunction。日本の仮処分相当するもの。)を申立てないと、回復できない損害(Irreparable Harm)はないとして、予備的差止命令が認められない¹³⁷⁾等の不利益を被る恐れがある。

2) 被疑侵害者

被疑侵害者は、取引先が米国法人でも、日本から警告状が送付されていれば、日本の不正競争

争防止法により特許権者を攻撃することが可能となった。

注 記

- 1) 本判決の評釈として、樋爪誠「外国特許権に基づく差止請求権の不存在確認等が争われた事例」*Law & Technology*, No.24, p.77 (2004)がある。
- 2) 本件では、原告自身ではなく、原告の取引先が警告状を受け取っているが、話を単純化するために、「はじめに」の部分では簡略化した。
- 3) 判決文にはEが何者かについて定義されていないが、被告代表者のことと推測される。
- 4) 松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」現代裁判法大系26, 知的財産権, p.48 (1999) 新日本法規は、「日本企業が米国特許権を有している場合に、他の日本企業の米国における製造・販売の差止および損害賠償を求めて日本の裁判所に訴えることができるか」についてであるが、「通常であればこうした事案は米国の裁判所によって救済が与えられるものであ」とされる。また、最判平成14年9月26日(カードリーダー事件)において、米国特許権侵害事件をなぜ日本の裁判所に持ってきたのかという反応があったことにつき、大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決について」知的財産事件の明日, p.100 (2003) 第二東京弁護士会知的財産権法研究会参照。
- 5) 米国訴訟の問題点を挙げている論考として、「知的財産を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書」p.136 (2001) 経済産業省経済産業研究所, 財団法人知的財産研究所, 高部真規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.137 (1999) 信山社, 中山信弘他「<座談会>企業間の知的財産権紛争とその解決」判例タイムズNo.1051, p.27熊倉発言, (2001), 道垣内正人「国際裁判管轄および外国判決承認執行条約案の検討(1)」, *NBL*, No.675, p.15 (1999) 等多数。
- 6) 逆に、米国訴訟のディスカバリ、陪審裁判による高額な賠償等を有利に利用しようとする戦術等につき、「知的財産を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書」p.55 (2001) 経済産業省経済産業研究所, 財団法人知的財産研究所, 小林

秀之, 国際取引紛争(第3版), p.64, p.123 (2003) 弘文堂参照。

- 7) Kimberly A. Moore, *Xenophobia in American Courts*, 97 *Nw.U.L.Rev.* 1497, 1509 (2003). 右論文は、ジョージ・メアスン大学ロースクールのムーア(Moore)教授によるもので、米国特許訴訟の陪審員が、外国(法)人を差別している事実を示すものである(上記論文p.1549)。陪審員による差別の例としては他に、ある陪審員コンサルタント会社によると、模擬裁判において、被告を米国人から日本人に変え、他は全く同一の条件にした場合に、模擬陪審員が正反対の結論を出すことが何度もあったこと(上記論文p.1498の注5)や、オープニングステートメントで、「もし特許権者である日本法人が勝訴したら、米国人を雇用している米国法人の仕事がなくなり、日本人が仕事をとっていく」と述べられたこと(上記論文p.1502の注17)等が挙げられている。なお、同論文は、米国において特許権を行使することが難しくなれば、外国法人が米国市場に参入してこなくなる恐れを指摘し(上記論文p.1549)、米国人は長いこと日本の非公式な通商障壁に不平を述べてきたが、陪審員による偏見も同様な障壁であると結論付ける(上記論文p.1549, p.1550)。但し、本件は日本人同士での争いなので、厳密には上記の陪審員による外国人差別は当てはまらないが、重要な示唆に富む調査結果なので紹介した。
- 8) Kimberly A. Moore, *Xenophobia in American Courts*, 97 *Nw.U.L.Rev.* 1497, 1516 (2003).
- 9) 2003年6月10日, Oblon Spivak, McClelland, Maier & Neustadt法律事務所におけるムーア(Moore)教授によるPatent Litigation Seminar.
- 10) 2003年6月10日, Oblon Spivak, McClelland, Maier & Neustadt法律事務所におけるムーア(Moore)教授によるPatent Litigation Seminar. 北カリフォルニアにはアジア系アメリカ人が多く、日本企業に対する偏見が少ない。
- 11) 被疑侵害者による非侵害宣言判決等を求める訴訟. Kimberly A. Moore, et al. *Patent Litigation and Strategy*, Second Edition, p.31, WEST.
- 12) Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation*, 79 *N.C.L.Rev.* 889, 920 (2001). 同論文は、被告自身が法廷地を選んだ方が被告は勝

- ちやすいとしている (p.920)。
- 13) Tegal Corp. v. Tokyo Elec. Am. Inc. 257 F.3d 1331, 1339 (Fed. Cir. 2001), Kimberly A. Moore. Xenophobia in American Courts. 97 Nw.U.L.Rev. 1497, 1512 (2003), Kimberly A. Moore, et al. Patent Litigation and Strategy. Second Edition, p.104, WEST.
 - 14) 小林秀之, 国際取引紛争 (第3版), p.220 (2003) 弘文堂
 - 15) 本判決は, 「本件は, 被告による差止請求訴訟の提起に先んじて, 原告から差止請求権不存在確認訴訟を我が国において提起したものであるが, 原告が本件訴訟の提起により我が国の国際裁判管轄を不当に取得したということもできない。」とする。
 - 16) 反面, 国際的なフォーラム・ショッピングが生じるというネガティブな面も指摘し得る。国際的なフォーラム・ショッピングについては, 丸島儀一他「国境を越えた知的財産の侵害 (侵害行為) における裁判管轄権と適用法」AIPPI, Vol. 48, No.3, p.199 (2003), 石黒一憲, 国際民事訴訟法, p.4 (1999) 新世社, 小林秀之, 国際取引紛争 (第3版), p.46, p.124 (2003) 弘文堂, 知的財産を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書, p.53, p.54 (2001) 経済産業省経済産業研究所, 財団法人知的財産研究所, 渡辺惺之「国際的な特許権侵害訴訟の裁判管轄は専属管轄化すべきか? —ハーグ条約準備草案の提起した問題—」知財研フォーラムVol.44, p.7 (2001), Guntram Rahn「ヨーロッパにおけるクロスボーダー特許侵害訴訟の最近の動向」AIPPI, Vol.48, No.11, p.856以下 (2003), 岩田哲幸「英国特許権侵害事件について, ドイツ裁判所に裁判管轄権が認められたケース」AIPPI, Vol.42, No.5, p.378 (1997) 等参照。
 - 17) 米国においては, 外国の特許権侵害について管轄を認めた判決があるが, 必ずしも管轄を認めることに積極的であるとはいえず, 管轄を認めた上で実際に外国の特許権侵害行為を認定した裁判例はあまり目にしないことについて, 吉田和彦「国際裁判管轄 (その2)」知財管理, Vol.51, No.6, p.859 (2001) 参照。
 - 18) 後藤晴男「米国特許権の侵害に基づく差止め, 侵害品の廃棄及び損害賠償の請求を我が国の裁判所に提起できるか」AIPPI, Vol.48, No.4, p.275 (2003), 木棚照一「被告の日本国内における行為に対し, アメリカ特許に基づいて差止・廃棄請求および損害賠償請求をした事例」AIPPI, Vol.45, No.5, p.306 (2000) 等参照。
 - 19) 本件とは逆の, 特許権者の被疑侵害者に対する訴訟について, 被疑侵害者が特許国に住所も資産も有しない場合, 特許国における勝訴判決は実質的に意味をもたないから, 被告が住所や資産を有する国の判決こそが実質的な救済を与えるものであることを指摘するものとして, 兩宮定直「外国特許侵害に対する救済の許容性」故中松潤之助先生追悼論文集, 国際工業所有権の諸問題, p.549 (1976) AIPPI日本部会, 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」日本工業所有権法学会年報21号, p.60 (1998), 高部眞規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.130 (1999) 信山社。
 - 20) 最判平成14年9月26日 (カードリーダー事件) の事案が, 米国での救済が実質的に不可能であったことについて, 大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決について」知的財産事件の明日, p.90, p.91 (2003) 第二東京弁護士会知的財産権法研究会。
 - 21) 下民4巻6号, p.847
 - 22) 民集56巻7号, p.1551
 - 23) 判例時報1754号, p.148
 - 24) 渡辺惺之, 「知的財産侵害訴訟における国際裁判管轄9. 日本」, 国際知的財産侵害訴訟の基礎理論, p.145 (2003) 経済産業調査会
 - 25) 民集55巻4号, p.727
 - 26) 判例時報1818号, p.139
 - 27) 最高裁ホームページ, Law & Technology, No.24, p.88 (2004)
 - 28) 学説上は, 我が国の国内土地管轄の規定に該当すれば国際裁判管轄ありとする逆推知説と, 当事者間の公平, 裁判の適正・迅速等の条理の観点から決せられるべきであり, 具体的には国内土地管轄の規定を条理により修正しつつ適用すべきであるとする管轄配分説の対立がある。小林秀之, 国際取引紛争 (第3版), p.19 (2003) 弘文堂, 塩崎勤「日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟とわが国の裁判権」最高裁判所判例解説, p.600以下 (1981)。
 - 29) 民集35巻7号, p.1224

- 30) 民集51巻10号, p.4055
- 31) 澤木敬郎・道垣内正人, 国際私法入門(第5版), p.205(2004) 有斐閣, 吉田和彦「国際裁判管轄(その1)」知財管理, Vol.51, No.4, p.508(2001)
- 32) 本件のような日本企業同士の外国特許権侵害訴訟類型を予測していたものとして, 高部真規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.140(1999) 信山社, 高部真規子「時の判例」ジュリスト, No.1239, p.133(2003)。外国特許権侵害訴訟の国際裁判管轄が認められる場合については, 高部真規子「侵害訴訟の判例の動向」日本工業所有権法学会年報27号, p.72(2003)。
- 33) 山田鎌一, 国際私法新版, p.383(2003) 有斐閣
- 34) 被告は, 最判平成14年9月26日(民集56巻7号, p.1551)が米国特許権に基づく差止請求は法例33条の公の秩序に反し認められないとしている以上, 米国特許権に基づく差止請求権の不存在について確認することができないのは当然と主張している。本判決は, この点は差止請求訴訟における準拠法を判断するに当たって考慮されるものであるにしても, 国際裁判管轄を否定する理由となるものではないとした。
- 35) 大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決の理論的検討と実務上の課題」AIPPI, Vol.48, No.3, p.181, 注19(2003)
- 36) 小泉直樹「いわゆる属地主義について—知的財産法と国際私法の間—」上智法学45巻1号, p.1(2001), 梶野篤志「特許法における属地主義の原則の限界」知的財産法政策学研究創刊号, p.159(2004), 駒田泰士「「属地主義の原則」の再考」日本工業所有権法学会年報27号, p.1(2003)
- 37) 吉田和彦「国際裁判管轄(その1)」知財管理, Vol.51, No.4, p.509(2001)
- 38) 特許等の侵害訴訟を登録国の専属管轄とすべきかは, ハーグ国際私法会議での裁判管轄等に関する条約案作成に当たって各国の意見が衝突している問題であり, 専属管轄とすることを強く主張しているのが英国であることにつき, 道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト, No.1227, p.57(2002)。
- 39) 東京地裁昭和28年6月12日判決・下民4巻6号, p.847, 最高裁平成14年9月26日判決・民集56巻7号, p.1551, 山田鎌一, 国際私法新版, p.390(2003) 有斐閣, 丸島儀一他「国境を越えた知的財産の侵害(侵害行為)における裁判管轄権と適用法」AIPPI, Vol.48, No.3, p.195(2003), 中山信弘他「<座談会>企業間の知的財産権紛争とその解決」判例タイムズNo.1051, p.29, 三村発言(2001), 「知的財産を巡る国際的な紛争に関する調査研究報告書」p.38(2001) 経済産業省経済産業研究所, 財団法人知的財産研究所, 樋爪誠「著作権侵害事件の国際裁判管轄が否定された事例—鉄人28号事件」ジュリスト, No.1244, p.300(2003)
- 40) 山田鎌一, 国際私法新版, p.388(2003) 有斐閣。なお, 高部真規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.131(1999) 信山社参照。
- 41) 中山信弘他「<座談会>企業間の知的財産権紛争とその解決」判例タイムズNo.1051, p.29, 三村発言(2001)
- 42) 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」日本工業所有権法学会年報21号, p.74(1998), 茶園成樹「知的財産権侵害事件の国際裁判管轄」知財研フォーラム, Vol.44, p.40(2001)
- 43) 松本直樹「クロス・ボーダー・インジャンクションについて」現代裁判法大系26知的財産権, p.52(1999) 新日本法規
- 44) 雨宮定直「外国特許侵害に対する救済の許容性」故中松潤之助先生追悼論文集, 国際工業所有権の諸問題, p.550(1976) AIPPI日本部会
- 45) 高部真規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.134(1999) 信山社, 小泉直樹「いわゆる属地主義について—知的財産法と国際私法の間—」上智法学45巻1号, p.16(2001)
- 46) 雨宮・前掲注44), p.550
- 47) Donald R. Dunner, A Non-Statistical Look at the Federal Circuit's Patent Decisions: 1982-1998, Principles of Patent Law, Cases and Materials, Second Edition, p.41(2001) Foundation Press
- 48) 中吉徹郎「知的財産訴訟の現状と平成16年4月からの新しい制度」Law & Technology, No.24, p.48(2004)
- 49) 24 F.3d 1368 (Fed.Cir.1994)
- 50) 藤田泰弘, 日米国際訴訟の実務と論点, p.394

- (1998) 日本評論社
- 51) 藤田・前掲注50), p.394
- 52) Fed.R.Civ.P.4 (m)
- 53) 職権送達主義をとる日本と異なり、米国では送達は裁判所ではなく原告によってなされるため、送達期間の120日まで送達しないという戦略をとることができる。
- 54) 平成16年5月26日、Foley & Lardner法律事務所のカミンスキー (Kaminski) 米国特許弁護士とのインタビュー。同弁護士は、120日間あれば、交渉には十分とされる。
- 55) 平成16年6月23日、Foley & Lardner法律事務所のカミンスキー (Kaminski) 米国特許弁護士からメールでご教示頂いた。
- 56) 米国特許権者自身が陪審裁判を避けたければ差止請求訴訟のみを起こすことになるが、陪審裁判の方が有利と判断した場合には損害賠償請求も合わせて請求することとなろう。前掲注13) 参照。
- 57) 大阪地裁昭和48年10月9日中間判決・判例時報728号, p.76 (関西鉄工事件) の逆形態。
- 58) 古田啓昌, 国際訴訟競合, p.74 (1997) 信山社
- 59) 古田・前掲注58), p.75
- 60) 古田・前掲注58), p.74
- 61) 古田・前掲注58), p.19
- 62) 古田・前掲注58), p.19
- 63) 大阪地裁昭和48年10月9日中間判決・判例時報728号, p.76 (関西鉄工事件) 参照。高部眞規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.137 (1999) 信山社, 道垣内正人「国際訴訟競合」新裁判実務大系3, 国際民事訴訟法 (財産法関係) p.145 (2002) 青林書院。対抗訴訟に否定的なものとして、藤田泰弘, 日米国際訴訟の実務と論点, p.193 (1998) 日本評論社。
- 64) 但し、米国訴訟が先行しているため、日本の裁判所の判決が米国で承認・執行されるかは、米国訴訟が存在しない場合よりも深刻な問題となる。
- 65) 最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号, p.113
- 66) 塩崎勤「日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟とわが国の裁判権」最高裁判所判例解説, p.611 (1981)
- 67) 道垣内正人「国際裁判管轄」新裁判実務大系3, 国際民事訴訟法 (財産法関係) p.44 (2002) 青林書院, 判例タイムズNo.452, p.79 (1981)
- 68) 最判平成9年11月11日・民集51巻10号, p.4055 (ドイツ車預託金事件), 齋藤彰「自然人に対する管轄権」新裁判実務大系3, 国際民事訴訟法 (財産法関係) p.56 (2002) 青林書院
- 69) 前掲注24)
- 70) 道垣内正人「特許権侵害訴訟の国際裁判管轄」特許判例百選 [第三版], 有斐閣, p.217 (2004) は、「行為と結果の事実的因果関係の存在という最高裁の示した基準では、日本でビジネスをしている外国企業に対する不法行為請求の管轄は原則として常に肯定されてしまうことになりかねない。日本での本案訴訟を外国当事者に強いるにはより慎重であるべきではないかと思われる。」とされる。
- 71) モリソン・フォスター法律事務所, アメリカの民事訴訟, p.38 (1997) 有斐閣
- 72) 野村美明「法人その他の社団・財団の管轄権」新裁判実務大系3, 国際民事訴訟法 (財産法関係) p.65 (2002) 青林書院, 道垣内正人「国際裁判管轄および外国判決承認執行条約案の検討 (I)」, NBL, No.675, p.15 (1999)
- 73) このような思考方法をとらないものとして、道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピライト2000年8月号p.8, p.9。本件は裁判の局面の問題なので、国際裁判管轄を先に論じ、本稿の題名も国際裁判管轄を先にした。
- 74) 最高裁平成14年9月26日判決・民集56巻7号, p.1551, 丸島儀一他「国境を越えた知的財産の侵害 (侵害行為) における裁判管轄権と適用法」AIPPI, Vol.48, No.3, p.196 (2003)。なお、同p.194は、「日本法における不法行為の概念が、一般に、差止請求を認めていないためであろう」とされる。
- 75) 山田鎌一, 国際私法新版, p.388 (2003) 有斐閣
- 76) 民集56巻7号, p.1551
- 77) 丸島儀一他・前掲注74), p.197。松岡博「外国法の適用と裁判所」新裁判実務大系3, 国際民事訴訟法 (財産法関係) p.277以下 (2002) 青林書院
- 78) 丸島儀一他・前掲注74), p.197。日本の裁判におけるアメリカ法の証明、援用については、藤田泰弘, 日米国際訴訟の実務と論点, p.328 (1998) 日本評論社参照。

- 79) 丸島儀一他・前掲注74), p.197。外国法の適用そのものではないが、ジェネンテック対住友製薬事件（大阪地裁平成6年10月27日判決・判例タイムズ868号80頁）において、米国均等論につきジョージ・ワシントン大学ロースクールのウェグナー（Wegner）教授、ドイツ均等論につき滝井朋子弁護士・弁理士の意見書が提出されたことについて、大野聖二「均等論と二つのエストッペル論（1）—ジェネンテック対住友製薬事件・大阪地裁判決を契機として—」*パテント* Vol.49, No.2, p.5, p.6 (1996) 参照。
- 80) Merges et al., *Intellectual Property In The New Technological Age*, Second Edition, p.240 (2000), Aspen Law & Business
- 81) 2003年5月5日, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所のブリーカー（Bleeker）米国弁護士とのインタビュー。
- 82) *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90F.3d 1576, 1583 (Fed.Cir.1996). ボストン大学ロースクールのモイヤー（Meurer）教授は、「CAFCはクレーム解釈に外在的証拠を用いることを好ましく思っていないが、時々認めており、現在のルールは不明確である。CAFCは、辞書の定義を好み、専門家証人による証言を嫌っているが、クレームの文言を第一に好み、次に明細書と出願経過を好んでいることは明らかである。」とされる。2004年6月15日、同教授からメールでご教示頂いた。
- 83) *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90F.3d 1576, 1584 n.6, 39 USPQ 2d 1573, 1578 n.6 (Fed. Cir. 1996).
- 84) *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1203 (Fed.Cir.2002). *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90F.3d 1576, 1584 n.6, 39 USPQ 2d 1573, 1578 n.6 (Fed.Cir.1996). Morrison Foerster法律事務所のシャトーブ（Chartove）米国弁護士は、「実際には裁判官は本判決以前も辞書を自由に参酌していたが、本判決は最も重要なものは明細書ではなく辞書であると初めて明確に述べたものである。」とされる。2002年11月5日, Morrison Foerster法律事務所Northern Virginia Officeの同弁護士主催の研究会にて。Texas Digital事件以降の辞書に関わる判例動向の分析については、国際第1委員会「米国におけるクレーム解釈時の辞書の取り扱い—最近のCAFC判決から—」*知財管理*, Vol.54, No.7, p.1023 (2004) 参照。
- なお、CAFCは、2004年7月21日、クレーム解釈における辞書と明細書の優劣をオンバンクで決定するとの決定（*Phillips v. AWH Corp.* 03-1269, -1286）を下した。帰趨が注目される。
- 85) 2003年7月8日, Oblon Spivak, McClelland, Maier & Neustadt法律事務所におけるムーア（Moore）教授によるPatent Litigation Seminar。
- 86) 澤木敬郎・道垣内正人, *国際私法入門*（第5版）, p.28 (2004) 有斐閣
- 87) 書面ではなく、陳述による自白の成立を認めている。法廷での慎重な発言を喚起するものであり、代理人としては要注意である。
- 88) *United States Supreme Court*, 2002. 122 S.Ct.1831, 62 USPQ 2d 1705.
- 89) 米国最高裁フェスト判決は2002年5月28日に出され、本判決は2003年6月20日に結審している。米国最高裁フェスト判決が出されてから1年以内に内容を理解して引用した両代理人及び裁判所の多大な努力が伺える。
- 90) *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Company*, 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003)
- 91) 本判決の口頭弁論終結日は2003年6月20日であり、差戻後のCAFC判決はその後の2003年9月26日に出されている。
- 92) 被告はFWRテストの根拠判例として、*Tigrett Indust., Inc. v. Standard Indust. Inc.*, 162 USPQ 32, 1976を挙げているが、*Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950) を挙げるべきであったと思われる。
- 93) フェスト最高裁判決は、この点、補正時と言ったり（*United States Supreme Court*, 2002. 122 S.Ct.1831, 1841.）、出願時と言ったり（*United States Supreme Court*, 2002. 122 S.Ct.1831, 1842.）しているが、差戻後のCAFC判決は補正時であることを明らかにしている（*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Company*, 344 F.3d 1359, 1365 n.2 (Fed. Cir. 2003)）。平成15年12月11日、日本ライセンス協会におけるワシントン大学ロースクール竹中俊子教授の講演。
- 94) *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Company*, 344 F.3d 1359, 1374

- (Fed.Cir.2003). 文言侵害の原則に対する例外として均等侵害, 均等侵害に対する例外として出願経過禁反言, 出願経過禁反言に対する例外として非放棄の反証との意味である。ジョージ・ワシントン大学ロースクールのエーデルマン (Adelman) 教授は, 2003年12月6日に開催された日米知的財産模擬裁判において, 米国は今後この例外につぐ例外のまわりくどいルールを捨て, レーダー (Rader) 判事の予測可能性テスト (Foreseeability Test) を採用すると予測された。
- 95) メッシュの数字が小さくなるほど粒子サイズは大きくなるので, 粒子サイズの観点からみれば150メッシュは下限ではなく上限となるが, 判決文にならない下限とした。500メッシュについても同じ。
- 96) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)
- 97) Warner-Jenkinson・前掲注96), p.41
- 98) 2004年6月15日, ポストン大学ロースクールのモイヤー (Meurer) 教授からメールでご教示頂いた。
- 99) 同前掲注98)
- 100) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Company, 344 F.3d 1359, 1365 (Fed. Cir. 2003)
- 101) Festo差戻判決, 前掲注100), p.1367
- 102) Festo差戻判決, 前掲注100), p.1369
- 103) Festo差戻判決, 前掲注100), p.1370
- 104) 特許権者にとって, (a)の予見可能性テストは多大な実務的効果を得られるものだが, (b)の希薄な関連性テスト及び (c)のその他の理由テストの実務的価値は著しく制限されたとするものとして, アレックス・シャトーブ「出願経過禁反言の新しいCAFC判決の分析と実務的ガイド」知財管理, Vol.54, No.7, p.979 (2004)。
- 105) 逆に, この点に関する立証が不可能だから, 控訴を断念したのかもしれない。
- 106) 前掲注93) 参照。
- 107) 高林龍他「日米知的財産模擬裁判報告」季刊企業と法創造, 第1巻第2号 (通巻第2号), (2004) 早稲田大学21世紀COE。東京地裁は, 模擬裁判のビデオ又はDVDを希望者に貸出していたが, 平成16年6月23日現在貸出しを中止している。貸出しを再開する場合には, 東京地裁ホームページのお知らせコーナーに掲載されること。
- 108) 高林龍他・前掲注107), p.6
- 109) 高林龍他・前掲注107), p.8
- 110) 高林龍他・前掲注107), p.8, p.34
- 111) 高林龍他・前掲注107), p.34
- 112) 高林龍他・前掲注107), p.38
- 113) 高林龍他・前掲注107), p.40, p.38
- 114) 上記模擬裁判では日本法下では均等不成立, 米国法下では均等成立の正反対の結論が導かれた。本件訴訟が米国裁判所で審理された場合, 同一の事案を同一の米国法下で審理するものではあり, 一概に日本法と米国法という異なる法律を適用した上記模擬裁判と比較はできないが, 模擬裁判の結果に鑑みれば, 正反対の結論が出る可能性がある。
- 115) 遠藤誠「ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判例タイムズNo.1051, p.64 (2001), 遠藤誠「続・ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判例タイムズNo.1108, p.94 (2003)
- 116) 最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号, p.113
- 117) 遠藤誠「ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判例タイムズNo.1051, p.64 (2001), 遠藤誠「続・ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判例タイムズNo.1108, p.94 (2003), 嶋末和秀「均等成立否定例 (1) —徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」特許判例百選 [第三版], 有斐閣, p.161 (2004), 高瀬彌平「特許権侵害訴訟判決ガイド (2)」パテント, Vol.56, No.7, p.61 (2003)
- 118) 小野昌延他「座談会—大阪発・知的財産権訴訟の歴史と展望」判例タイムズNo.1141, p.22 小松 (一) 発言 (2004)
- 119) 高林龍他・前掲注107), p.16
- 120) 遠藤誠「ボールスプライン事件最高裁判決以後の均等論の適用」判例タイムズNo.1051, p.65 (2001)
- 121) 2003年12月6日に開催された日米知的財産模擬裁判におけるジョージ・ワシントン大学ロースクールのエーデルマン (Adelman) 教授によるコメント。
- 122) 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」日本工業所有権法学会年報21号, p.75, p.66

- (1998), 茶園成樹「知的財産権侵害事件の国際裁判管轄」知財研フォーラム, Vol.44, p.41 (2001), 木棚照一, 国際知的財産侵害訴訟の基礎理論, p.139 (2003) 経済産業調査会
- 123) 雨宮定直「外国特許侵害に対する救済の許容性」故中松潤之助先生追悼論文集, 国際工業所有権の諸問題, p.556 (1976) AIPPI日本国会
- 124) 雨宮前掲注123), p.557は, 「非附与国の裁判所としては, この種の問題に介入することには, 躊躇しないわけには行かないであろう。」とされる。
- 125) 高部眞規子「特許権侵害訴訟と国際裁判管轄」知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—, p.135, p.136 (1999) 信山社, 茶園成樹「外国特許侵害事件の国際裁判管轄」日本工業所有権法学会年報21号, p.68 (1998), 丸島儀一他「国境を越えた知的財産の侵害(侵害行為)における裁判管轄権と適用法」AIPPI, Vol.48, No. 3, p.201 (2003)
- 126) 道垣内正人「国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題」ジュリスト, No.1227, p.57, 注28(2002), Private International Law on Intellectual Property: A Civil Law Overview, Masato Dogauchi, 56, 注43. <http://www.wipo.int/pil-forum/en/Documents>をクリック, WIPO/PIL/01/8の論文。
- 127) Guntram Rahn「ヨーロッパにおけるクロスボーダー特許侵害訴訟の最近の動向」AIPPI, Vol.48, No.11, p.857 (2003)
- 128) Guntram Rahn・前掲注127), p.857。特許侵害訴訟における無効の抗弁を認めないドイツにおいて, 他国の特許権の場合には無効の抗弁を認めるのに対し, 無効の抗弁を認める英国が他国の特許権の無効の抗弁が提出された場合には管轄を否定するという, いわばねじれの関係が生じていることは興味深い。
- 129) Guntram Rahn・前掲注127), p.857
- 130) 中山信弘他「〈座談会〉企業間の知的財産権紛争とその解決」判例タイムズNo.1051, p.28近藤藤彦(2001)
- 131) 山田録一, 国際私法新版, p.364 (2003) 有斐閣, 澤木敬郎・道垣内正人, 国際私法入門(第5版), p.181 (2004) 有斐閣
- 132) 山田録一, 国際私法新版, p.364 (2003) 有斐閣
- 133) 判例時報1807号, p.128
- 134) 判例時報1801号, p.113
- 135) 東京地裁平成14年4月24日・最高裁ホームページ
- 136) 筆者は, 米国商標権を有する日本企業から米国カリフォルニア州内の侵害者に対する警告状送付の依頼を受けたことがある。カリフォルニア州弁護士会に, 日本の弁護士が上記警告状を送付することが非弁行為に該当するかについて問い合わせたところ, グレーゾーンであり確定的なことは答えられないが, テストケースになりたくなければ避けた方がよいとの助言を受けた。
- 137) High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1995).

(原稿受領日 2004年6月15日)