

## 第 1 はじめに

本件は、米国での製品の販売行為が、米国特許権を侵害するかという点について、東京地裁において、米国特許クレームを解釈し、均等論の成否まで検討して非侵害であることを判断したものである<sup>1</sup>。

外国特許権の侵害の有無について、我が国の裁判所が、具体的内容に踏み込んで判断した初めての事案であるので紹介する<sup>2</sup>。

## 第 2 事案の概要

原告 X は、日本国内で造礁サンゴ化石を粉碎したサンゴ化石微粉末（粒子サイズ約 5000 メッシュ）を製造し、これを健康食品として販売し、米国にも同製品を輸出、販売している会社（日本法人）である。

被告 Y は、原告と同じく日本法人の会社であるが、サンゴ砂を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国特許第 4540584 号（以下、「本件米国特許権」という。）を有していた。

本件米国特許権のクレーム 1 は、以下のとおりである（なお、日本語訳文には、分説を示す符号として A,B を付した）。

**A mineral supplement, comprising:**

---

<sup>1</sup> 本件判決である東京地判平成 15 年 10 月 16 日は、被告から控訴がなく、一審で確定した。

<sup>2</sup> 外国特許権の当該外国における侵害を理由とする侵害訴訟が日本の裁判所に提起されたケースとして、古く東京地裁昭和 28 年 6 月 12 日判決（満州国特許事件、下民集 4 卷 6 号 847 頁）は、「外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によって外国特許権が認められない以上法例 11 条 2 項の規定によって不法行為とならないのである。」として、満州国特許権の満州国における侵害行為を理由とする損害賠償請求を棄却した。この判決は、国際裁判管轄について言及していないが、請求棄却判決の前提として、国際裁判管轄については肯定する趣旨であったと解されている。但し、法例 11 条 2 項を理由に請求を棄却した点については、学説はそろって批判している（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（信山社、茶園茂樹「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 59 頁以

coral sand as an effective component in an amount sufficient to provide calcium carbonate and other minerals as a mineral supplement for humans;  
wherein said coral sand is in the form of a fine powder of a particle size passing about 150 to 500 mesh.

(訳文、分説)

- 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

Xは、上記のX製品はYの本件米国特許権の技術的範囲に属さず、また、同特許権には無効事由があるから、米国内において上記原告製品を販売することは本件米国特許権を侵害しないと主張して、おおむね次の請求をした。

- ① Xの米国内におけるX製品の販売につきYが上記米国特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認請求
- ② Yが、米国におけるXの取引先Hに対して、X製品がYの米国特許権を侵害するなどと記載した警告書等を送付したことについて、営業誹謗行為の差止請求 (不正競争防止法2条1項14号、同法3条1項)
- ③ 営業誹謗行為について損害賠償請求 (不正競争防止法4条)

これに対して、Yは、おおむね下記のとおり、反論した。

- ① 本案前の主張として、米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求に係る訴えについて、属地主義の原則等を理由として我が国の裁判所に国際裁判管轄は認められない。
- ② 同じく本案前の主張として、仮に国際裁判管轄が肯定されるとしても、本件

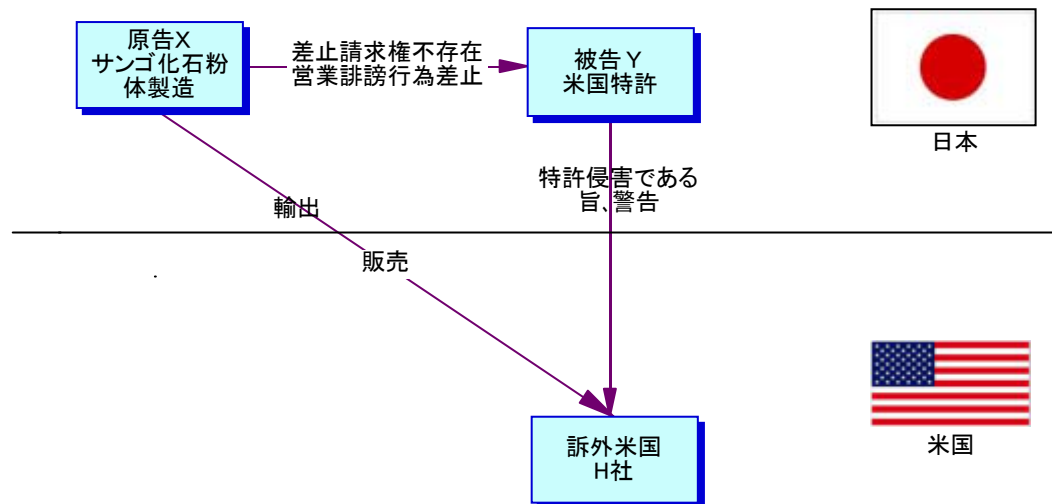
---

下ほか)。

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、本件訴訟は紛争解決にとって有効・適切な手段とはいえず、上記各確認請求については確認の利益がない。

- ③ 本案の主張として、X製品は文言上又は均等論の適用により被告の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、米国内における原告製品の販売は上記米国特許権を侵害（文言侵害又は均等侵害）する。

上記の点を簡単に図示すると、以下のとおりである。



### 第3 論点の整理

本件では、論点が少々複雑であるので、予め、論点を整理しておく。

まず、本件では、米国での販売行為が米国特許権を侵害するかどうかという点を日本の裁判所で判断できるかという、①国際裁判管轄が問題になる。この点については、日本の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが日本にあれば、特段の事情が存在しない限り、国際裁判管轄が認められている。

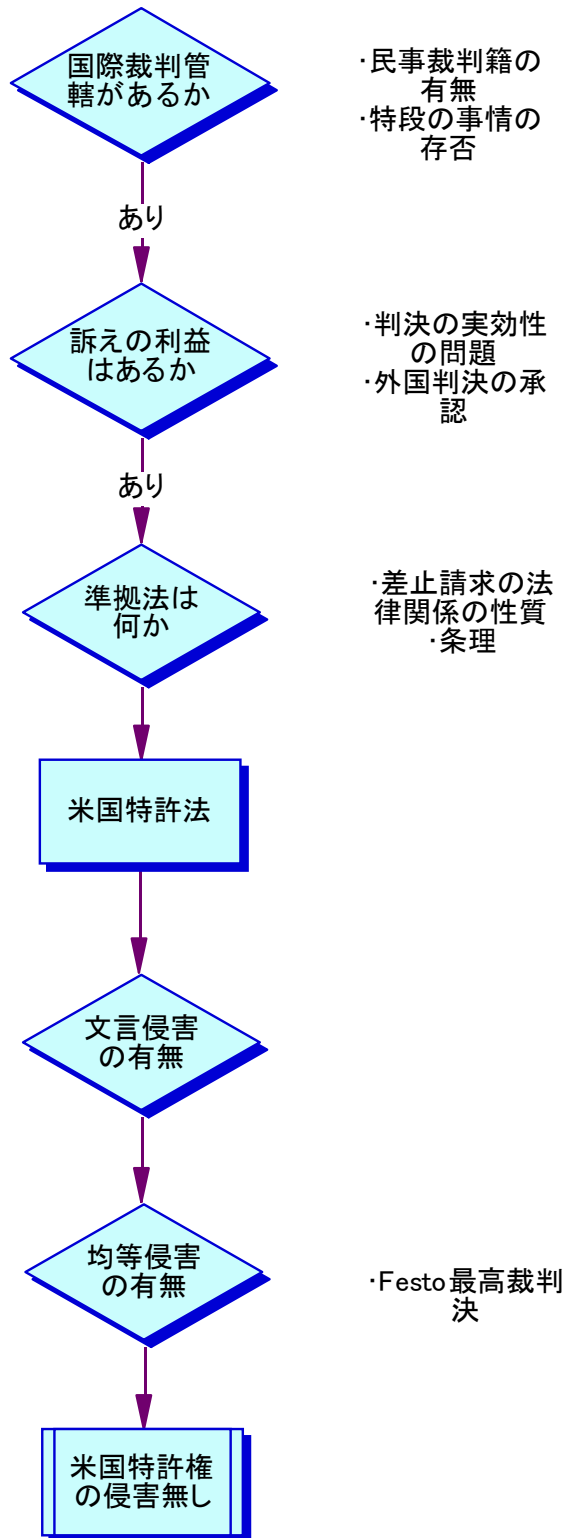
次に、本件では、外国特許権について日本の裁判所が判決をした場合の判決の実効性の問題として、②訴えの利益が問題になった。

さらに、日本の裁判所で裁判を行うとして、どこの法律に従って判断するかという③準拠法が問題となる。本件では、特許権に基づく差止請求権の準拠法は、米国特許法であるとされた。

そして、米国特許法における文言侵害の有無が判断され、また、均等侵害の有無が判断された。

上記の論点、判断の順序を図示すると、以下のようになる。

本件では、上記に加えて、不正競争防止法における営業誹謗行為の準拠法等も問題になっている。



## 第4 裁判所の判断

以下、裁判所の判断を論点毎に摘示する（なお、下線は筆者が付した）。

### 1 国際裁判管轄について

「イ 国際裁判管轄については、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際慣習法の成熟も十分ではないため、具体的な事案について我が国に国際裁判管轄を認めるかどうかは、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、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である（最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第二小法廷判決・民集35巻7号1224頁、最高裁平成5年(オ)第764号同8年6月24日第二小法廷判決・民集50巻7号1451頁、最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11月11日第三小法廷判決・民集51巻10号4055頁参照）。

そして、これを本件についてみるに、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ものであるから（民訴法4条4項）、上記のような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である。

ウ 被告は、特許権については属地主義が適用されることを挙げて、上記の各請求に係る訴えについては、我が国の国際裁判管轄が否定される旨を主張する。しかしながら、特許権の属地主義の原則とは、各国の特許権が、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ものであり（最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁）、特許権の実体法上の効果に関するものであって、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。

特許権に基づく差止請求は、私人の財産権に基づく請求であるから、通常の私法上の請求に係る訴えとして、上記の原則に従い、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかどうかを判断すべきものであり、被告の普通裁判籍が我が国内に存する場合には、我が国の国際裁判管轄が肯定されるものである。たしかに、特許権については、その成立要件や効力などは、各国の経済政策上の観点から当該国の法律により規律されるものであって、その限度において当該国の政策上の判断とかかわるものであるが、その点は、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、当該特許権の登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではない（最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）。

エ なお、特許権の成立を否定し、あるいは特許権を無効とする判決を求める訴訟については、一般に、当該特許権の登録国の専属管轄に属するものと解されている。特許権に基づく差止請求訴訟においては、相手方において当該特許の無効を抗弁として主張して特許権者の請求を争うことが、実定法ないし判例法上認められている場合も少なくないが、このような場合において、当該抗弁が理由があるものとして特許権者の差止請求が棄却されたとしても、当該特許についての無効判断は、当該差止請求訴訟の判決における理由中の判断として訴訟当事者間において効力を有するものにすぎず、当該特許権を対世的に無効とするものではないから、当該抗弁が許容されていることが登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではなく、差止請求訴訟において相手方から特許無効の抗弁が主張されているとしても、登録国以外の国の裁判所において当該訴訟の審理を遂行することを妨げる理由となるものでもない。

本件は、米国特許権に基づく差止請求権の存否が争われている事案であるところ、米国においては、差止請求訴訟において相手方が特許無効を抗弁として主張することができるが、法律に明文で規定されているものであるが(米国特許法282条(2)項)、当該訴訟における特許無効の判断により、当該特許が直ちに対世的に無効となるものではない。

オ 本件は、特許権に基づく差止請求の不存在確認請求訴訟であり、いわゆる消極的確認訴訟であるが、差止請求訴訟について述べた上記の点は、同様に妥当するものである。

また、原告による米国内における原告製品の販売につき、被告が本件米国特許権に基づいて差止請求訴訟を提起する場合については、相手方である原告の本店所在地である我が国か、あるいは特許権の登録国であり侵害行為地でもある米国に国際裁判管轄を認め得るものと解されるが、特許権者たる被告の本店が我が国に存すること等に照らせば、被告が我が国において本件訴訟に应诉することが、米国において差止請求訴訟を提起して追行することに比して、不利益を被る事情が存在するとは認められない。この点に照らせば、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。

カ 以上によれば、本件においては、被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであり、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も存在しないから、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきものである。」

## 2 訴えの利益について

「(ア) 被告は、米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて、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どうか疑問であるから、確認の利益が存在しない旨を主張する。

しかしながら、上述のとおり、特許権に基づく差止請求訴訟は、当該特許権の登録国以外の国にも国際裁判管轄が認められるものであるから、登録国以外であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所により判決がされた場合には、当該判決は他国において承認・執行されるべきものであるであり、このことは当該他国が登録国であっても異なるものではない。そして、前記のとおり、特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えであっても、国際裁判管轄の点については差止請求訴訟と同様に解すべきであるから、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、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棄却判決と同様、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。

そうすると、本件においては、本件米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき、我が国に国際裁判管轄が認められるのであるから、本件につき当裁判所によって判決がされ、これが確定した場合には、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って、被告の主張するような理由により確認の利益が否定されるものではない。

なお、外国判決の承認・執行につき、我が国の民事訴訟法は、外国裁判所の確定判決は、①法例又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが应诉したこと、③判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、④相互の保証があること、の要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有するものと規定している(民訴法118条)。我が国の裁判所によりされた判決については、我が国の民事訴訟法の規定する前記各要件を具備する場合に限り、外国において承認・執行されることを期待すべきであるとの見解もあり得るかもしれないが、仮にそのような見解を採るとしても、本件については、前記のとおり我が国に国際裁判管轄が認められ、被告は適式の呼出しを受けた

上で応訴しており、原告の求める請求の内容及び我が国の民事訴訟法に基づく訴訟手続が国際的に一般に認められている公の秩序又は善良の風俗に反するものではない。また、我が国と米国との間には相互の保証が存在するものであり、侵害行為地に該当する米国ネヴァダ州（原告の取引先であるHealth Co.net社の所在地）の民事訴訟法（修正法）においては、「17.350（外国判決の受付と効力） 外国判決の認証謄本は、当州のいずれの地方裁判所でも書記官が受け付ける。書記官は外国判決を当州の地方裁判所の判決と同様に処理するものとする。このように提出された外国判決は、当州の地方裁判所の判決と同様の効力を有し、これと同様に手続に付され、防御の機会が与えられ、同様に、再審、破棄、執行停止手続が適用され、同様に実施され、履行され得る。」旨が規定されており（甲52）、他方、米国ネヴァダ州の裁判所によりされた判決が、我が国において、その効力を承認された例（東京地方裁判所平成3年(ワ)第6792号同年12月16日判決・判例タイムズ794号246頁。甲53）が存在する。

（イ）また、前述のとおり、原告による米国内における原告製品の販売については、被告は、本件米国特許権に基づく差止請求訴訟を、原告の普通裁判籍の存する我が国の裁判所に提起することも可能であるところ、本件において、原告の当該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を確認する判決がされれば、当該判決の既判力により、被告が将来我が国の裁判所において差止判決を得ることを阻止することができるのであるから、この意味においても、請求の趣旨第1項に係る訴えに確認の利益が存在することは、明らかである。」

### 3 準拠法について

「請求の趣旨第1項は、「原告による米国内における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を確認する。」というものであり、米国内における原告の行為につき被告が米国特許法により付与された権利に基づく請求権を有するかどうかを問題とするものであって、渉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。

米国特許権に基づく差止請求は、被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきであるから、その法律関係の性質は特許権の効力と決定すべきである。特許権の効力の準拠法については、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて決定すべきところ、①特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、②特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権がその成立、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とされており、③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以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるから、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である（最高裁判平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）。

したがって、請求の趣旨第1項の請求については、米国特許法が準拠法となる。」

### 4 米国特許法における特許侵害の判断手法

「(2) 米国特許法の規定について

米国特許法271条(a)項には、「本法に別段の定めがある場合を除き、米国内において特許の存続期間中に、特許発明を権限なく生産し、使用し、販売提供し又は販売し、あるいは、米国内に特許発明を輸入した者は、特許を侵害したものとする。」と規定され、同法283条には、「本法に基づく訴訟について管轄権を有する裁判所は、特許により付与された権利侵害を防止するため、衡平の原則に従って裁判所が合理的と認



める条件に基づいて差止命令を下すことができる。」旨が規定されている。

したがって、本件においては、米国特許法271条(a)項、283条に従って、原告製品の販売が本件米国特許権を侵害し、被告が原告に対して差止請求権を有するかどうかを判断する。

### (3) 米国特許法における特許侵害の判断の手法

米国特許法の下での侵害訴訟においては、侵害の成否の判断の対象となる製品（以下「対象製品」という。）が特許発明の技術的範囲に属し、その販売等が特許権侵害となるかどうかは、概ね、次のような手法により判断される（甲19[乙10と同じもの]、乙7等、弁論の全趣旨）。

#### ア 文言侵害 (Literal Infringement)

明細書の特許請求の範囲の記載（クレーム。Claim）を各構成要件（エレメント。Element）に分説し、下記原則に従って、対象製品の構成をこれと対比した場合において、対象製品が各構成要件の文言を充足している場合には、対象製品は、特許発明の技術的範囲に属する。

① オール・エレメント・ルール（All Element Rule）－ 構成要件のなかには、重要でないものは存在しないから、侵害が成立するためには被疑製品はクレームの構成要件のすべてを実施していなければならない。

② エレメント・バイ・エレメント（Element by Element）－ 構成要件はそれぞれ独立して対比しなければならない。

#### イ 均等侵害 (Infringement by the Doctrine of Equivalents)

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。

もともと、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、当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。

この点に関して、フェスト事件連邦最高裁判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 62 U.S.P.Q.2d 1705, 1713, 122 S.Ct. 1831 (2002))は、「請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で、しかも、補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には、『特許権者は、広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した』と推定される。」としており、特許権者は、問題とされている特定の均等物は補正によって放棄されていないことを示す義務を負うことになる。さらに、同判決は、「裁判所が、権利範囲を狭める補正に内在する目的が何であるか判断できず、それ故に、特定の均等物の放棄に対する禁反言を制限する理論的根拠を決定できない場合には、裁判所は、特許権者が広義の用語と狭義の用語の間のすべての主題を放棄したものと推定する。」とした上、「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ない例」として、「(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」を挙げ、これらの場合には、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旨を判示している。

## 5 文言侵害の成否について

「ア 本件明細書（甲3の1。本件米国特許権に係る明細書）の記載内容

前記前提となる事実（第3の2(2)イ）に記載のとおり、本件明細書には、次の記載がある。

（中略）

イ 原告製品が構成要件Aを充足するかどうか

構成要件Aの充足の有無については、「サンゴ砂 (Coral Sand)」の解釈について、

原告は、原料として海底から採取される天然サンゴ砂を意味するものであり、微粉末に加工する以前の段階において「砂」の範疇に属する大きさの粒子であることを要すると主張するので、この点について、検討する。

(ア) クレームにおいては、「サンゴ砂」自体の定義は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（甲19、乙7等によれば、これは米国特許法の下におけるクレーム解釈においても、一般的な手法である。）。

（中略）

(イ) 上記に照らせば、「サンゴ砂」の解釈としては、人工的に化学合成により調整された炭酸カルシウムとは異なり、主に、炭酸カルシウムを成分とし、硼素、ナトリウム、マグネシウム等のミネラル分を含んだ、自然界において採取されるサンゴ砂という意味と解され、特に、海底から採取されるサンゴ砂と限定して解釈すべき理由は認められない。

また、原告は、「サンゴ砂」というからには、微粉末に加工する以前の段階において「砂」の範疇に属する粒子であることを要すると主張するが、本件特許発明においては、構成要件Bにおいて、ミネラルサブプリメントとしての状態としては、「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」ことが規定されているものの、本件明細書の「coral sand powder（サンゴ砂粉末）」の記載に照らせば、微粉末の形態に加工する以前の段階において「サンゴ砂」が特定の大きさの粒子の形状であることを要するものではなく、構成要件Aにおける「砂」の用語については、岩石を細かくした粒の総称としての意味を有するに過ぎないものと解すべきである。

(ウ) そこで、原告製品が、構成要件Aの「サンゴ砂」を充足するかどうかを検討するに、前記前提となる事実（第3の2(1)ア）に記載のとおり、原告製品は、陸上に隆起したサンゴ礁がサンゴ化石（石灰岩）鉱山となり、このサンゴ化石の固まりを粉砕して製造されたものである。そして、その主たる成分は、サンゴ虫（腔腸動物）に由来する成分である炭酸カルシウムであって、その他にナトリウム、カリウム、マグネシウム、マンガン、珪素などが含まれているものである。

したがって、原告製品も、サンゴ礁に由来する石灰岩石を粉砕したものであって、主に炭酸カルシウムを成分とし、ミネラル分も含むものであるから、この点において自然界において採取されるサンゴ砂と異なるものではなく、構成要件Aの「サンゴ砂」を充足する。

ウ 原告製品が構成要件Bを充足するかどうか

(ア) 構成要件Bの「約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズ」の意味について

被告は、構成要件Bは「約150ないし500メッシュを通過する（passing）粒子サイズの微細粉末の形態である」と規定しているものであるところ、メッシュとは、微細粉末の粒径を直接規定しているものではなく、当該微粉末を選択する「ふるい」の範囲を規定するものであって、原告製品も、当該メッシュのふるいを通過（passing）するものであるから、原告製品は構成要件Bを充足すると主張する。

そこで、構成要件Bの「約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズ」の意味する内容について、検討する。

本件特許権の出願の経緯についてみるに、前記前提となる事実（第3の2(2)ア）に記載のとおり、本件米国特許権の出願当初の請求項1は、「有効成分としてコーラルサンドを有している健康増進用組成物」と規定するのみで、コーラルサンドの粒度について、何ら限定していなかったところ、審査官から公知例の存在を指摘され、「約150ないし500メッシュを通過するミネラルサブプリメント」と補正したものであるところ、その補正書に、「このサイズは、ミネラルサブプリメントの人体への摂取に効果的である。」（1985年2月13日付け補正書5頁参照）と記載している上、本件明細書の「好

ましい態様の説明」においても、「(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欄51行~52行)と記しており(前記前提となる事実2(2)イ(エ)), 人体への摂取に効果的なコーラルサンドの粒度について、上記数値による限定を施したものであることが明らかである(なお、この点については、被告自身も、平成15年2月28日付け被告準備書面(6)13頁において、「当初の請求項1は、特定の粒子サイズのコーラルサンドに狭めて補正された。特に粒子サイズは約150乃至500メッシュ通過に狭められた。」と説明している。)。被告が主張するように、「ふるい」の範囲を規定したものであるとすると、上限の数値(500メッシュ)を設けた意味が全く存在しないことになるものであり、合理的でない。

上記によれば、構成要件Bの「約150ないし500メッシュ」とは、これらの数値を下限及び上限とする粒子サイズを定めたものと解するのが相当である。

(イ) 原告製品の粒子サイズについて

原告製品の粒子サイズについては、被告は、平成14年7月17日第2回弁論準備手続期日において、「本件製品の粒子サイズが5000メッシュ程度であることは認める。」と陳述した(同弁論準備手続調書)にもかかわらず、その後、平成15年2月28日付け被告準備書面(6)14頁、平成15年4月14日付け被告準備書面(7)6頁において、原告製品を分析した結果、構成要件Bに記載する「約150ないし500メッシュ」の範囲に含まれる粒度品が13%含まれている事実が判明したと主張し、第2回弁論準備手続期日において原告製品の粒子サイズが約5000メッシュであることを認めたのは、甲6に記載された原告製品について認めただけで、他の原告製品すべてが同一と認めただけではないと主張した。これに対し、原告は、平成15年2月28日付け原告第5準備書面2頁において、原告製品の粒子サイズについては、「約5000メッシュ」であることにつき、自白が成立しており、被告による自白の撤回は許されない旨を主張している。

原告製品の粒子サイズは、原告製品が本件米国特許権の技術的範囲に属するかどうかの判断において、本件特許発明の構成要件との対比をする上で極めて重要な事実であり、主要事実というべきものであるから、上記の点については自白が成立する。したがって、被告は、上記自白が真実に反し、錯誤に基づくものであったことを立証しない限り、自白を撤回することは許されないというべきである。

そこで、検討するに、甲8(JIS標準ふるい規格表・細目表)、乙16添付資料②(主要標準ふるい参考特性値および比較表)によれば、「約150ないし500メッシュを通過する粒子サイズ」とは、「約100 $\mu$ mないし27 $\mu$ m」に換算される粒度である。

この点につき、被告は、原告製品には、約100 $\mu$ mないし27 $\mu$ mの粒度の差分値合計が約13%が含まれているとして、乙16(被告会社作成の報告書)を提出するが、乙16において実験対象としている試料は、被告が、自己の取引先である **Stauber Performance Ingredients, Inc., USA** (スタウバー・パフォーマンス・イングリディエント)社から、**Health Co.net**社(現コーラル・インク社)が扱っているサンゴパウダー製品「コーラルカルシウム」を入手し、これを試料としたと主張するものである。しかし、**Health Co.net**社が原告製品を輸入して扱っていた商品名は、「コーラルプラス(Coral Plus)」(甲2)であることからすると、上記「コーラルカルシウム」が「コーラルプラス」と同一の製品であることは証明されていないというべきで、原告製品を検査したものであるか疑わしいから、乙16に示された試験結果は採用できない。そうすると、被告の前記自白が真実に反し、錯誤によりされたことの証明がされていないことになるから、自白の撤回は許されない。したがって、原告製品の粒子サイズが約5000メッシュであることを前提とすべきこととなるから、原告製品は、構成要件Bを充足しない。

また、甲7（財団法人日本食品分析センター作成の試験報告書）によれば、財団法人日本食品分析センターが原告製品の粒度分布を測定した結果は、原告製品は、 $28.012$ ないし $22.908\mu\text{m}$ の粒度の粒子量が $0.010\%$ 、 $22.908\mu\text{m}$ 以下 $0.274\mu\text{m}$ の粒度の粒子量が $99.9\%$ 以上であり、全体の $90\%$ 以上は、 $10.246\mu\text{m}$ 以下の粒度であり、その中間値は $3\mu\text{m}$ （上記の換算表（乙16）に照らせば、約 $5000$ メッシュ）の粒度を有する製品であることが認められる。一般に、原告製品の属する分野において、製品の粒度を示す場合には、その平均値（中間値）をもって、当該製品の粒度とするものと認められ、そうすると原告製品の粒度は、上記のとおり、 $3\mu\text{m}$ （約 $5000$ メッシュ）であるから、構成要件Bを充足しない（なお、仮に前記乙16の実験対象が原告製品であったとしても、乙16の実験結果からは、 $90\%$ 以上が $27\mu\text{m}$ 以下の粒度であり（ $27\mu\text{m}$ を超える粒度の差分値の合計は $6.755\%$ である。この点につき、被告は合計約 $13\%$ と主張しているが、表の見方を誤っているものと認められる。）、その平均値は $3.899\mu\text{m}$ であるから、いずれにせよ、原告製品の粒度は、構成要件Bを充足しない。）」

## 6 均等侵害の成否について

「(ア) 前述のとおり（前記(3)イ）、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が、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には、当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。

そこで、これを本件について検討するに、本件明細書には、サンゴ砂粉末につき、「造礁サンゴの生骨格及び半化石から得られるサンゴ砂は主成分（約 $95\%$ ）としての炭酸カルシウム（ $\text{CaCO}_3$ ）のほか、生体元素として重要なマグネシウム、ストロンチウム、ナトリウム、カリウム、燐、塩素、さらに、鉄、銅、マンガンコバルト、クロム、硼素等のような必須無機ビタミン元素を含んでいる。」（1欄64行～68行）、「そのまま水に溶かしてもよく（該粉末はイオンの形で溶解する。）、得られた溶液は飲料水に供することができる。あるいは、サンゴ砂の微粉末は、……顆粒、錠剤、乳状液、丸薬……等として処方してもよい。」（3欄5行～11行）、「サンゴ砂粉末を種々の食品に添加する添加物として用いてもよい。」（3欄24行～25行）と記されている。また、「本発明による健康増進用組成物は、特にカルシウムの補給のために有用である。加えて、……生体成分であるマグネシウム、ストロンチウム、カリウム、燐、銅など、さらに鉄、マンガン、カリウムなどの必須無機ビタミン元素を補給することもできる。」（3欄26行～33行）とし、「本発明の健康増進用組成物は、酸性食品の摂取に傾き易い食生活を改善することができる。特に、……乳幼児や小児に不足しがちなカルシウム分を自然に補給すると共に、いわゆる無機ビタミン元素が同時に供給されることとなり、健康増進に資する。」（3欄63行～4欄2行）との記載もある。

上記によれば、本件特許発明は、水に溶解し、食品に添加するなどの方法で、カルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し、健康増進に役立てるサンゴ砂微粉末よりなるサプリメントを提供するものである。

他方、原告製品については、前記前提となる事実（第3の2(1)ア）に記載のとおり、粉体のまま栄養源として食する方法のほか、栄養源（ビタミン等）とともに食材に添加して栄養価を高めるなど各種の用途があり、その成分としては、炭酸カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、マンガン及び珪素などを含むもので、これが健康増進に役立つとされている。

したがって、原告製品は、サンゴ砂粉末という限度では同一の方法により、水に溶解し、食品に添加するなどの方法でカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し、健康増進に役立てるサプリメントを提供するという限度では同一の機能

(効果)及び結果を生ずるものであるから、原告製品の粒子サイズ(約5000メッシュ)が、約150ないし500メッシュという本件特許発明のサンゴ砂の粒子サイズとの比較において、サンゴ粉末の水への溶解あるいはカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等の体内への吸収の点で、何らかの有意な差異を生ずるのでなければ、本件特許発明と均等なものとして評価される余地が存在するといえることができる。

(イ) しかしながら、他方、本件米国特許権の出願経過をみると、前記前提となる事実(第3の2(2)ア)に記載のとおり、本件米国特許権の出願当初の請求項1は、「有効成分としてコーラルサンドを有している健康増進用組成物」と規定するのみで、コーラルサンドの粒度について、何ら限定していなかったところ、審査官から、ケミカルアブストラクトに記載された「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」の公知例の存在を指摘され、「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」と補正したものである。しかも、被告は、その補正書に、「いずれの記録文献も50ないし500メッシュの要件について示唆していない。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。」(1985年2月13日付け補正書5頁参照)と記載している上、本件明細書の「好ましい態様の説明」においても、「(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欄51行～52行)と記しており(前記前提となる事実2(2)イ(エ))、人体への摂取に効果的なコーラルサンドの粒度について、上記数値による限定を施したものであることが明らかである(なお、この点については、被告自身も、平成15年2月28日付け被告準備書面(6)13頁において、「当初の請求項1は、特定の粒子サイズのコーラルサンドに狭めて補正された。特に粒子サイズは約150乃至500メッシュ通過に狭められた。」と説明している。)

したがって、被告が、構成要件Bにおいて限定された範囲外の粒度のコーラルサンドについて、均等論を適用して本件特許発明の技術的範囲に属する旨を主張するのであれば、被告において、上記範囲外の粒度のコーラルサンドを上記補正により放棄していないことを積極的に主張立証する必要がある、例えば、本件事例が「(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」に該当することを主張立証すべきこととなる。

上記の本件米国特許権の出願経過に照らせば、構成要件Bの規定する粒子サイズの下限の数値である150メッシュは、公知例として20ないし60メッシュのコーラルサンドが存在したことから、これとの抵触による特許性の喪失を避けるために補正により新たに規定されたものであることが明らかである(この点は、被告も争っていない。)他方、構成要件Bの規定する粒子サイズの上限の数値である500メッシュについては、当該数値が補正の際に新たに規定された経緯は、必ずしも明らかでない。この点について、被告は、本件米国特許権の出願当時、500メッシュ以上に粉碎でき、かつ、商業的に入手可能な機械は存在せず、ジェットミルという微粉碎機が導入されたのは、本件米国特許権の出願以後のことで、将来的にも5000メッシュの粒子サイズを得られるとは予測できなかった旨を主張するが、このような事実を認めるに足りる証拠は提出されていない。また、前記のとおり、被告が補正書(1985年2月13日付け補正書5頁)に「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。」と記載していることからすればサンゴ砂の粒子の大きさが水への溶解性や人体への摂取の点に何らかの影響があると推測されるところ、原告製品の粒度が約5000メッシュであって本件特許発明と比較して約10倍以上の小さな微粒子であることからすれば、補正により粒子サイズの上限として500メッシュの数値を規定した理論的根拠が原告製品との相違点と無関係であると断定することはできない。さらに、被告において、補正の際に、粒子サイズとして上限の500メッシュの数値を規定せず下限の150メッ

シュの数値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いうこともできない。

以上によれば、本件においては、構成要件Bにおいて限定された範囲外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被告において立証したということとはできないから、原告製品について均等侵害は成立しない。」

## 7 営業誹謗行為（不正競争防止法2条1項14号）等の準拠法等

「請求の趣旨第2項、第4項の請求は、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としてその差止めを求めるものであり、請求の趣旨第5項の請求は、同営業誹謗行為を理由に損害賠償を求めるものである。

上記の各請求に係る訴えについて、被告の普通裁判籍の所在する我が国に国際裁判管轄が存することは明らかであるが（被告も、この点は争わない。）、原告の主張に係る上記営業誹謗行為が、被告から原告の米国内の取引先に対する行為であるという点で、渉外的要素を含む法律関係ということが出来るから、準拠法の決定が必要となる。

上記の請求のうち、請求の趣旨第2項、第4項の差止請求権は、営業誹謗行為の発生を原因として競業者間に法律上当然に発生する法定債権であり、請求の趣旨第5項の損害賠償請求権は不法行為により生ずる債権であるが、これらの適用関係については、いずれも法例11条1項により規律されているものであって、請求権の原因事実の発生地の法が準拠法となる。本件については、原告は、被告がその本店所在地である東京都から、原告の米国における取引先に対して、電子メール及び郵便書簡により警告を行ったなどと主張して、被告が日本国内から原告の米国内の取引先に対して行う告知・流布行為の差止め及び損害賠償を求めているものであるから、原因事実の発生地は、被告が電子メール及び郵便書簡を発信ないし発送した地である我が国の法が準拠法となる。したがって、被告の行為が不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するかどうかを判断することとなる。」

## 第5 検討

### 1 国際裁判管轄について

国際裁判管轄の有無については、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、肯定するというのが、確立した判例である（最判昭56年10月16日、最判平8年6月24日、最判平9年11月11日）。

本件では、被告は、日本法人であり、我が国に普通裁判籍があるから（民訴法4条4項）、原則として国際裁判管轄は肯定される。

次に、国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるかどうかであるが、本件判決では、属地主義は、特許権の実体法上の効果に関するものであって、国際裁

判管轄とは無関係であること、米国特許権を対象としていることも、その点を準拠法で考慮されるものとしても、やはり国際裁判管轄を否定する理由にはならないこと等を述べて、特段の事情の存在を否定している。

国際裁判管轄に関する判旨の中で興味深いのは、米国特許の特許無効の抗弁も、我が国の裁判所で判断できると述べている点である。裁判所がここまで述べているのは、本件で、原告は、本件米国特許は無効である旨の抗弁を主張したからである（結局、非侵害との結論が出たため、無効の抗弁については判断していないが）。

本件事案は、差止請求権不存在確認訴訟（消極的確認訴訟）であるが、まず、差止請求訴訟の場合を検討し、その検討が、差止請求権不存在確認訴訟にもそのままあてはまるとして、結局、国際裁判管轄を肯定している。

以上の点については、特に異論はないものと思われる。

## 2 訴えの利益について

本件で、被告は、我が国で米国特許権に関する判決がなされても、米国において承認されるか疑問であるとして、確認の利益がないと主張した。

しかし、裁判所は、国際裁判管轄が認められる以上、判決は、他国において承認、執行されるべきものであるとして、確認の利益を肯定した。

本件では、原告Xは、米国ネヴァダ州にあるH社に本件製品を販売していたが、ネヴァダ州の修正法（民事訴訟法）では、外国判決の承認<sup>3</sup>についての規定があること、ネヴァダ州の裁判所によりされた判決が、我が国において承認された例があることを補足の理由に挙げている。

この点、ニューヨーク州やカリフォルニア州の民事訴訟法においても、外国判決の承認に関する規定があるが、「外国判決」の定義として、金銭の支払に関する判決、家族法の判決に限られているので、特許権に基づく差止判決がどの

---

<sup>3</sup> ちなみに、我が国の民事訴訟法には、118条に外国判決の承認について規定がある。

ように扱われるかは必ずしも明確ではない<sup>4</sup>。

しかし、そもそも、我が国において、差止判決がなされれば、我が国において、間接強制（民執法 171 条、172 条）することが可能なのであるから、当該外国に、外国判決の承認に関する規定があることを確認の利益を肯定するための必須の要件と考えるべきではないであろう。

従って、本件でも、ネヴァダ州の修正法（民事訴訟法）に外国判決の承認についての規定があることは、補足的な理由に止まるものと理解すべきであろう。

---

<sup>4</sup> 以下、ニューヨーク州民訴法の抜粋を引用する。カリフォルニア州の民訴法もほぼ同様の規定である。

§ 5301. Definitions. As used in this article the following definitions shall be applicable.

(a) Foreign state. "Foreign state" in this article means any governmental unit other than the United States, or any state, district, commonwealth, territory, insular possession thereof, or the Panama Canal Zone or the Trust Territory of the Pacific Islands.

(b) Foreign country judgment. "Foreign country judgment" in this article means any judgment of a foreign state granting or denying recovery of a sum of money, other than a judgment for taxes, a fine or other penalty, or a judgment for support in matrimonial or family matters.

§ 5304. Grounds for non-recognition. (a) No recognition. A foreign country judgment is not conclusive if:

1. the judgment was rendered under a system which does not provide impartial tribunals or procedures compatible with the requirements of due process of law;
2. the foreign court did not have personal jurisdiction over the defendant.

(b) Other grounds for non-recognition. A foreign country judgment need not be recognized if:

1. the foreign court did not have jurisdiction over the subject matter;
2. the defendant in the proceedings in the foreign court did not receive notice of the proceedings in sufficient time to enable him to defend;
3. the judgment was obtained by fraud;
4. the cause of action on which the judgment is based is repugnant to the public policy of this state;
5. the judgment conflicts with another final and conclusive judgment;
6. the proceeding in the foreign court was contrary to an agreement between the parties under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in that court; or
7. in the case of jurisdiction based only on personal service, the foreign court was a seriously inconvenient forum for the trial of the action.



### 3 準拠法について

本件では、米国特許権に基づく差止請求権の存否が問題になっており、涉外的要素を含むので、準拠法（どこの国の法律で判断するのか）を決定する必要がある。

この点に関しては、近時、最高裁は、特許権の効力の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であり、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると判示している<sup>5</sup>。本件でも、この最判と同じく、米国特許権に基づく差止請求権の法律的性質は特許権の効力であり、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当該特許権が登録された国の法律によるとして、米国特許法であると判断している。この判断は、理論的にも結論的にも妥当であると思われる。

なお、上記平成 14 年最判では、結局、特許権者の差止請求は、「公の秩序」に反するとして排斥されているが、この事案は、米国特許権に基づく日本国内の行為の差止請求の問題であったのに対し、本件は、米国特許権に基づく米国における販売行為の差止請求（の不存在）の問題である点が決定的に異なっている。

### 4 米国特許法における特許侵害の判断手法

上述のとおり、準拠法は、米国特許法であるとされたため、米国特許法における特許侵害の判断手法によって判断すべきことになる。

---

<sup>5</sup> 最判平成 14 年 9 月 26 日（FM 信号復調装置事件、民集 56 卷 7 号 1551 頁、判タ 1107 号 80 頁、判時 1802 号 19 頁）。この最判は、要点、次のとおり判断している。

- ① 特許権の効力の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。
  - ② 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。
  - ③ 米国特許法を適用して、米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることは、法例 3 3 条にいう「公ノ秩序」に反する。
  - ④ 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は、法例 1 1 条 1 項による。
  - ⑤ 米国で販売される米国特許権の侵害品を我が国から米国に輸出した者に対する、米国特許権の侵害を積極的に誘導したことを理由とする損害賠償請求について、法例 1 1 条 1 項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は、米国である。
  - ⑥ 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは、法例 1 1 条 2 項にいう「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」に当たる。
- （⑤につき意見，⑥につき補足意見及び反対意見がある。）

米国特許法における特許侵害の判断手法の内容については、ここでは立ち入らないが、均等論における出願経過禁反言に関して、近時、フェスト事件連邦最高裁判決<sup>6</sup>が出ており、本件でも、このフェスト最高裁判決の要件に従って、判断されている。

## 5 文言侵害の成否について

文言侵害の有無も、米国特許法における特許侵害の判断手法によって判断しなければならないところ、裁判所は、クレーム以外の特許明細書の記載や出願経過等を参酌して解釈することは、米国特許法に下におけるクレーム解釈においても、一般的な手法である、と述べた上で、検討している。

本件では、クレームの記載は、「約 150～500 メッシュ」であるのに対し、本件製品は、約 5000 メッシュであるので、文言侵害に当たらないことは明らかであろう。

## 6 均等侵害の成否について

均等論の成否について、本件判決は、特許明細書の記載及び出願経過を詳細に検討した上で、フェスト最高裁判決が示した出願経過禁反言の適用除外の要件について判断し、結局、均等の成立を否定した。

## 7 営業誹謗行為（不正競争防止法 2 条 1 項 14 号）等の準拠法等

本件判決は、営業誹謗行為の差止請求及び損害賠償請求の準拠法について、

---

<sup>6</sup> フェスト事件連邦最高裁判決（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 62 U.S.P.Q.2d 1705, 1713, 122 S.Ct. 1831 (2002)）は、「請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で、しかも、補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には、『特許権者は、広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した』と推定される。」としており、特許権者は、問題とされている特定の均等物は補正によって放棄されていないことを示す義務を負うとしている。さらに、同判決は、「裁判所が、権利範囲を狭める補正に内在する目的が何であるか判断できず、それ故に、特定の均等物の放棄に対する禁反言を制限する理論的根拠を決定できない場合には、裁判所は、特許権者が広義の用語と狭義の用語の間のすべての主題を放棄したものと推定する。」とした上、「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ない例」として、「(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」を挙げ、これらの場合には、特許権者は、出願経過

いずれも法例 11 条 1 項により規律されるものであり、請求権の原因事実の発生地  
の法が準拠法であるとし、原因事実の発生地は、被告が電子メール及び郵便  
書簡を発信ないし発送した地であるとして、日本法が準拠法であると判断して  
いる。

## 第 6 本判決の射程距離等

本判決の意味するところは、外国特許権に基づく外国での製造、販売行為等の  
差止訴訟を、我が国の裁判所（特に東京地裁）で行うことが出来るということ  
である。その場合、準拠法は、当該外国特許の登録国法であって、我が国の裁判所  
において、当該外国における特許侵害判断の手法によって、侵害の有無が判断され  
るということである。

我が国の裁判所において、当該外国法に従って、当該外国における特許侵害判  
断の手法によって、判断される以上、原告、被告双方は、当該外国法の内容及び当  
該外国における手法等について調査し、適宜、証拠として裁判所に提出する必要  
があろう。また、当該外国における特許侵害訴訟実務に精通した専門家の鑑定書  
を提出するというのも、有効な立証手段になろう。

今後、日本企業同士の間で、外国特許権に基づく外国での製造、販売行為等の  
差止訴訟を、我が国の裁判所（特に東京地裁）に提起するケースが出てくると予  
想される。本判決は、その第 1 歩を踏み出したものとして意義があろう。

以上