

「国際的知的財産権訴訟」

弁護士 秋山 ^{よしたね} 佳胤

ロータス法律特許事務所

〒102-0084 東京都千代田区二番町 3-4

T&G 麹町ビル

TEL 03-5216-7033 FAX 03-5216-7040

URL : <http://www.lotus-office.net>

E-mail : lotus@lotus-office.net



LOTUS

LAW AND PATENT OFFICE

目 次

1	はじめに—国際的知的財産権訴訟が問題となりうる場面	5
	(1) 通常の知的財産権訴訟と渉外的要素を含む知的財産権訴訟	5
	(2) 問題の所在の概要	5
	① 当事者が外国法人（外国人）の場合	5
	② 権利が外国の場合	6
	③ 対象行為が外国の場合	6
2	国際的知的財産権訴訟のキーワード	6
	(1) 国際裁判管轄	6
	(2) 準拠法	7
	(3) 属地主義	8
3	国際的知的財産権訴訟における判断の流れ	10
4	国際的知的財産権訴訟（判決例）概観	11
	(1) 外国当事者	11
	① 東京地判H13.5.14（眼圧降下剤事件、判タ 1080-208）	11
	② 東京地判H14.11.18（鉄人 28 号事件、判タ 1115-277、なお、控訴審東京高 判H16.2.25（最高裁HP）もほぼ同様の判示をしている。）	14
	③ 最判H13.6.8（ウルトラマン事件、判タ 1066-206）	17
	④ コメント	19
	(2) 外国特許権に基づく侵害訴訟	20
	① 最判H14.9.26（FM信号復調装置事件、判タ 1107-80）	20
	② 東京地判H15.10.16（サンゴ砂事件、判タ 1151-109）	24

③ コメント	34
(3) 外国特許権の職務発明対価請求	35
① 東京地判H14.11.29（日立製作所 1 審、判タ 1111-96）	35
② 東京高判H16.1.29（日立製作所 2 審、判時 1848-25）	36
③ 東京地判H16.2.24（味の素事件、最高裁HP）	43
④ コメント	47
(4) 対象行為が外国	47
① 東京高判H13.5.30（キューピー事件、判時 1797-111）	47
② 東京高判H15.5.28（ダリ事件、判時 1831-135）	50
③ 東京地判H12.1.28、東京高判H13.3.28（ヒューマンキャピタリズム事件、 最高裁HP）	51
④ コメント	52
(5) いわゆる並行輸入	52
① 最判H9.7.1（BBS特許並行輸入事件、判タ 951-105）	52
② 最判H15.2.27（フレッドペリー商標並行輸入事件、判タ 1117-216）	56
③ コメント	58
(6) その他—商標登録取消審判請求（商標法 53 条）の請求人適格	58
① 東京高判H12.1.19（最高裁HP）	58
5 その他問題となりうる事項—応用的問題	59
(1) 特許請求の範囲の構成要件の一部を外国で実施する場合	60
① 東京地判H13.9.20（電着画像の形成方法事件、判タ 1094-245）	60
(2) 複数主体による特許権侵害が国境を越えて行われる場合	61
① 複数主体による特許権侵害	61
② 国境を越えている場合	61
(3) インターネットを通じた著作権侵害	61

6 実務上の留意点	62
(1) 事案の的確な把握	62
(2) 大きな問題点の把握	62
(3) 外国法の調査、立証資料について	62
7 結びにかえて	63
8 添付資料	63
9 主要参考文献	63

1 はじめに一国際的知的財産権訴訟¹が問題となりうる場面

(1) 通常の知的財産権訴訟と渉外的要素を含む知的財産権訴訟

我が国で行われている通常の知的財産権訴訟は、①'日本の権利者が日本の企業に対して、②'日本の権利に基づいて、③'日本における製造販売等の行為につき権利行使する場合である。たとえば、①'日本の特許権者が日本の他の企業に対して、②'日本国特許権に基づいて、③'日本における製造販売等の行為につき、差止、損害賠償等を請求する訴訟である。

このような場合に、日本の裁判所において、日本の法律等を適用して、審理、判断していくことはそれ自体、問題にならない。

しかし、近時、産業のグローバル化に伴い、国境を越えた紛争が増加し、①当事者が外国法人（外国人）の場合、②外国の権利に基づく場合、③外国における製造販売等が問題になる場合が増えてきている²。

(2) 問題の所在の概要

上記、渉外的要素を含む①～③の場合の概括的な問題点は、次のとおりである。

① 当事者が外国法人（外国人）の場合

原告または被告、あるいは原告・被告双方が外国法人（外国人）の場合があるが、特に、被告が外国法人（外国人）の場合は、そのような外国にいる被告に日本での裁判を強制してよいか、という点が大きな問題になる。

外国にいる当事者が、日本の裁判所で裁判を行うことは、原告は、自ら日本の裁判所に提起したのだから、多少の煩雑さはやむを得ないとしても、外国にいる被告が日本で応訴することは、時間と費用の点で大きな負担になる。

一般に「管轄は被告の利益に」という言葉があるが、外国当事者の日本に

¹ ここでは、知的財産権訴訟で国境を越えた要素を含むものという広い意味で用いている。

² このような国境を越えた要素を含む事件を、「渉外的要素」を含む事件という。

おける管轄を考える場合には、この要請は一層大きなものとなる。

このように、そもそも日本の裁判所で審理判断してよいか、という点が議論されるのが、いわゆる「国際裁判管轄」の問題である。即ち、当事者が外国人（外国人）の場合には、国際裁判管轄が最大の問題になる。

② 権利が外国の場合

問題になっている特許権等の知的財産権が外国のものである場合には、その権利の内容、範囲等について、どこの国の法律等に従って判断して良いか、という問題が生じる。この「どこの国の法」によって判断するのか、という点が、いわゆる「準拠法」の問題として論じられる。

③ 対象行為が外国の場合

また、問題になっている相手方の対象行為等が、外国のものである場合には、やはり、どこの国の法律等によって判断するのか、という「準拠法」の問題が生じる。

2 国際的知的財産権訴訟のキーワード

(1) 国際裁判管轄

我が国の裁判所で審理判断できるか、という訴訟要件³の問題である。

もし国際裁判管轄がない（我が国の裁判所では審理判断できない）ということになると、訴えは却下になる。

国際裁判管轄については、統一的な条約はなく⁴、国内にも直接定めた法律はないため、条理によって決定するが、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

³ 訴訟要件であるから、当事者の申立がなくても裁判所は、職権で審理判断すべきものであり（職権調査事項）、証拠資料も裁判所が職権で収集すべきものである（職権探知事項）。

⁴ ハーグ国際私法会議において、特許権等に関する訴訟の国際裁判管轄を定める条約について議論されていたが、米国の反対等から結局、審理は棚上げになり、現在は、ライセンス契約等で定める専属的合意管轄についてのみ議論されているようである。

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・マレーシア航空事件⁵、最判平 8 年 6 月 24 日・在独ドイツ人に対する離婚請求、最判平 9 年 11 月 11 日・在独日本人に対する金銭請求。なお、下線は筆者）。

即ち、まず①民訴法の裁判籍があるかどうかを検討され、もしなければ国際裁判管轄無しとして訴えは却下され、もし、民訴法の裁判籍があれば、次に、②「特段の事情」の存否が検討される。

(2) 準拠法

我が国の裁判所で審理判断できることを前提に、裁判所は、どこの国の法律（法）を適用して判断するのか、という法適用の問題である⁶。

我が国で準拠法について定めているものとして、「法例」があるが（添付資料）、必ずしも網羅的でないばかりか、法例の条項自体の解釈にも争いがあり、

⁵ マレーシア航空事件（下線は筆者）

「思うに、本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に関する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所（民訴法二条）、法人その他の団体の事務所又は営業所（同四条）、義務履行地（同五条）、被告の財産所在地（同八条）、不法行為地（同一五条）、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適用ものというべきである。

ところで、原審の適法に確定したところによれば、上告人は、マレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社であるが、Eを日本における代表者と定め、東京都港区 a b 丁目 c 番 d 号に営業所を有するというのであるから、たとえ上告人が外国に本店を有する外国法人であつても、上告人をわが国の裁判権に服させるのが相当である。」

⁶ なお、裁判所における手続のやり方については、基本的に法廷地法が適用される。例えば、日本の裁判所で証人尋問をする場合には、我が国の民事訴訟法、民事訴訟規則に基づいて手続を行う。

問題となっている法律関係の性質に照らして、検討する必要がある。

実際の裁判所における準拠法判断の流れは、①まず法例を検討し、②法例に規定がない場合には、条理に従い、当該法律関係の性質から準拠法を決定している。

準拠法が決定されれば、後は、決定された準拠法を解釈、適用して判断をすることになる。

(3) 属地主義

特許権、実用新案権、商標権、意匠権は、それぞれの国の出願、登録手続を得て成立し、その権利の効力、範囲についても、それぞれの国の法律等で定められている。

そこで、これらの工業所有権については、基本的に国単位で独立して考えるべき、という要請が働く。このような要請は「属地主義の原則⁷」といわれるが、特許権における属地主義の原則について、最高裁は、次のとおり述べている。

「特許権について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る（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頁参照（筆者注：後掲 BBS 特許並行輸入事件））。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」（後掲、最判 H14.9.26、FM 信号復

⁷ 属地主義の原則について直接考察した最近の論文として、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第27号1頁）があり、そこでは、属地主義の内容として、各国の特許権の成立、移転、効力につき当該国の法律によって定められること（第一テーゼ）、各国の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（第二テーゼ）があるとされている。

調装置事件)。

また、著作権については、出願、登録の手続はなく、私権的な要素が強いが、条約やそれぞれの国の法律によって存在、内容、効力等が認められている権利である。従って、著作権においても、基本的に国単位で独立して考えるべき、という要請は働くと考えられる。但し、これを「属地主義」と呼ぶのが適切かについては、議論があり、ベルヌ条約5条2項⁸の「保護国法主義」で考えるべきとの意見もある⁹。

⁸ ベルヌ条約5条2項

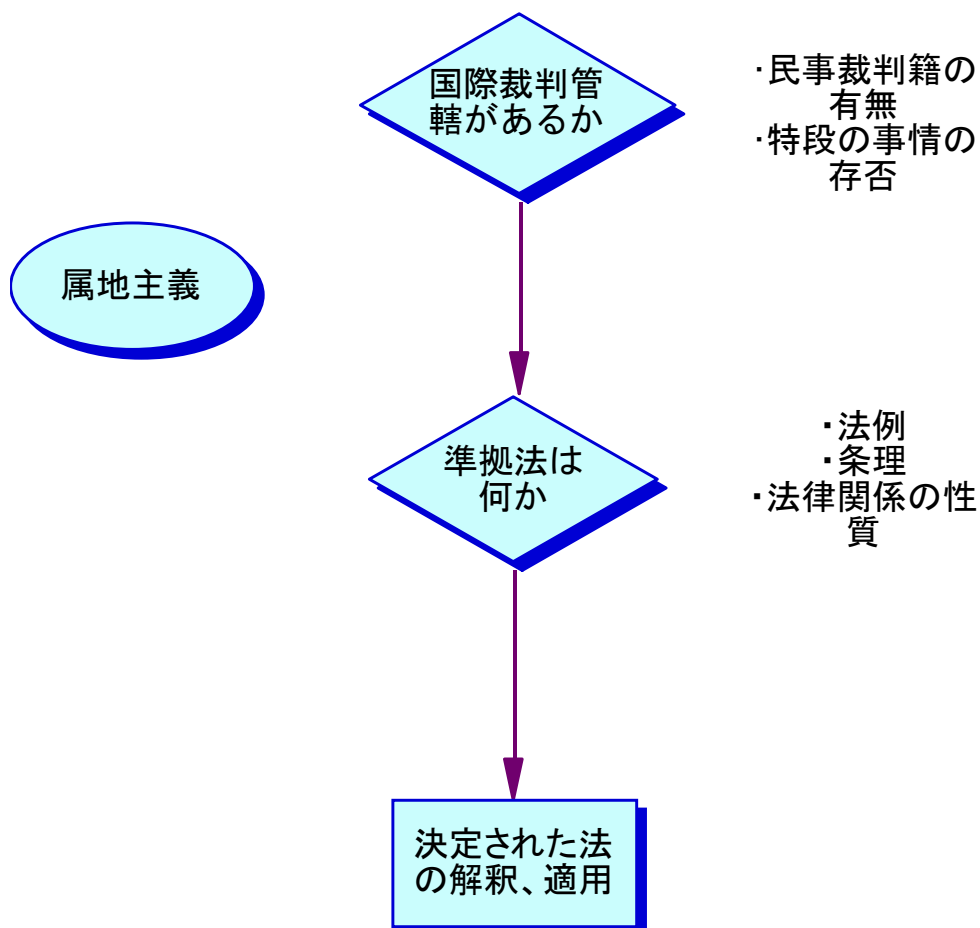
「1の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。」

⁹ 平成15年10月31日(金)文化審議会著作権分科会国際小委員会(第5回)議事要旨
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/009/03120805.htm)

3 国際的知的財産権訴訟における判断の流れ

実際の訴訟において、国際裁判管轄、準拠法等がどのように議論されるかは、次項において具体的に見るが、大きな判断の流れは、次に図示するとおりである。図の中の、国際裁判管轄、準拠法に関する判断が、国際的訴訟特有のものである。

知的財産権訴訟においては、この大きな判断の流れの中に、前述の属地主義的な考慮が加味されることが多い。



4 国際的知的財産権訴訟（判決例）概観

以下では、これまでの国際的知的財産権訴訟に関する判決例を概観する（なお、判旨部分の下線は、理解を助けるために筆者が付した）。

各判決文を読む際には、あまり些細な事項にこだわらず、上記、大きな判断の流れを念頭に置くと理解しやすい。

(1) 外国当事者

① 東京地判H13.5.14（眼圧降下剤事件、判タ 1080-208）

【事案】

日本法人 X は、眼圧降下剤に関する日本特許権（専用実施権）を有している。Y は外国法人であるが、その子会社で日本法人である Y' は眼圧降下剤（被告製品）を日本で製造販売している。X は、日本法人 Y' のみならず、外国法人 Y も相手として、差止、損害賠償請求をした。

【判旨】

(1) 被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークは、いずれも日本国内に支店又は営業所を有せず、また、日本国内で継続的に営業活動をしていない外国法人である。そこで、同被告らに対する本件訴訟事件について、我が国の国際裁判管轄が肯定されるべきか否かを検討する。

被告が我が国に住所を有しない場合であっても、我が国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであるが、どのような場合に我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについては、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法の成熟も十分ではないため、当事者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、我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であるが、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである（最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第2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2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3小法廷判決・民集51巻10号4055頁参照）。さらに、上記の趣旨に照らすならば、裁判籍ないし国際裁判管轄の有無については、裁判籍ないし国際裁判管轄があ

るための根拠となる事実が存在する旨を、原告において主張し、かつ相応の立証をする必要があるというべきであって、単にその点を主張するのみでは足りないというべきである。

(2) そこで、上記の観点から、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークに対する訴訟事件について、我が国内に裁判籍が認められるか否かについてみていくことにする。

ア 前記第2, 1 (前提となる事実) (1)及び(3)の事実、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、被告ら相互の関係及び本件の概要等は以下のとおりであることが認められる。

(ア) 被告らは、いずれも、ファルマシア・アンド・アップジョングループに属する法人である。同グループは、統括部門をアメリカ及びスウェーデンに置く医薬品の製造、販売を世界的に展開しているいわゆる多国籍企業グループである。

被告ファルマシア・インクは、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された法人であり、医薬品の製造、販売を主たる業としている。

被告ファルマシア・アクチェボラークは、スウェーデン国法に基づき設立された法人であり、同じく医薬品の製造、販売を主たる業務としている。

被告ファルマシアは、医薬品の輸入、販売等を主たる業務とする日本法人であり、同ファルマシア・インクのいわゆる100パーセント子会社である。被告ファルマシアは、特許権や商標権を持たず、親会社などが有する権利に基づき、医薬品等の販売活動を行っている。

(イ) 被告ファルマシアは、平成7年12月、被告製品の有効成分である「ラタノプロスト」についての輸入承認申請をし、同11年3月、被告製品の輸入承認を得て、同輸入承認に基づき、同年5月から日本国内でその販売を開始した。被告ファルマシアが輸入した「ラタノプロスト」は、被告ファルマシア・アクチェボラークが、国外において製造したものである。被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークのいずれも、日本国内において、被告製品を自ら製造、販売したことはない。

被告ファルマシアは、平成11年9月ころ、被告製品の発売記念講演会を開催するなど、各種の販売促進活動を行った。ファルマシア・アンド・アップジョングループは、日本国内向けに「ぶどう膜強膜流出」に関する資料を頒布したが、同資料中には、スウェーデンにあるファルマシア・アンド・アップジョン研究所の研究者らが「キサラタン点眼液」の薬効について報告した論文等も所収されている。

(ウ) 原告は、平成11年7月、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークに対して、同被告らの行為が、原告の有する本件専用実施権を侵害する不法行為ないし共同不法行為を構成するとして、同被告らに対し差止請求及び損害賠償請求(損害賠償請求を追加したのは、平成12年6月)を求めた。しかし、同被告らのいかなる行為が、不法

行為ないし共同不法行為に該当するかについては、主張において明らかにされていない。

イ 上記認定した①被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークの行為内容、②被告ら相互の関係、③訴訟における主張内容、立証の経緯等を総合的に考慮して判断する。

本件全記録によるも、本訴において、原告は、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークが、我が国において、原告の有する本件専用実施権を侵害したとする具体的な行為（単独不法行為又は共同不法行為を構成する具体的な行為）をしたとの主張及び相応の立証をしたと認めることはできない。上記認定した同被告らのいかなる行為についても、それらが、我が国における独立の不法行為ないし共同不法行為と評価される行為であるといえないことは明らかである。もとより、同被告らの資料頒布行為が、本件専用実施権を侵害する行為と評価することもできない（なお、被告製品を製造、販売した被告ファルマシアの行為が、原告の有する本件専用実施権を侵害しないことは、既に、前記(1)、(2)において、詳細に認定、判断したとおりであるから、同被告の行為は不法行為を構成しない。したがって、この点からも、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークの何らかの行為が、被告ファルマシアとの共同不法行為を構成することはないというべきである。）。

したがって、原告の被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークに対する訴訟について、我が国内に不法行為地としての裁判籍はないというべきであり、よって、この点を根拠にした国際裁判管轄も否定すべきことになる。

なお、不法行為に基づく損害賠償請求に関しては、損害発生地ないし義務履行地としての裁判籍が、我が国内にあるか否かについても検討すると、当事者間の公平の観点に照らすならば、本件において、これを肯定する余地はないというべきである。

ウ これに対して、原告は、被告ファルマシア・インクが、被告ファルマシアの100パーセント親会社であること、被告ファルマシア・アクチェボラークが、同ファルマシアと同一グループに属し、スウェーデン国内において「ラタノプロスト」についての基礎開発をしたり、これを製造して、日本へ輸出したりしていることから、不法行為地としての裁判籍を認めるべきであると主張する。しかし、被告ファルマシアは、我が国において、法人格を取得して、独自の法的責任の下で経済活動を行っていること、その販売額は、被告製品だけでも、原告の主張によれば年間約100億円に上り、営業活動の規模は決して小さいとはいえないこと、被告ファルマシアの法人格が全く形式的であり、既に形骸化しているとは到底いえないこと等の事実を鑑みれば、親会社の関係にあるというだけの理由（被告ファルマシア・インク）や外国において製造行為をしたことやグループの一員であるというだけの理由（ファルマシア・アクチェボラーク）で、我が国内に経営基盤を有しない同被告らに対して、過大な負担を強いる結

果となる我が国における応訴を強要することは、正に当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものというべきであるから、同被告らに対する訴訟事件について、不法行為地としての裁判籍を肯定するのは妥当でない。

また、原告は、同被告らに対する訴訟について、我が国の国際裁判管轄が否定されれば、實際上同被告らに対する訴えを提起することを断念せざるを得なくなるおそれがあると主張する。しかし、前記のとおり、現在に至るまで、原告は、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークの、我が国におけるいかなる行為が、原告の有する本件専用実施権を侵害する不法行為に当たるかを明らかにしていないこと、本件専用実施権侵害による被害は、被告ファルマシアに対する訴訟によって、救済を図ることができると解して差し支えないこと等の理由から、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークに対する訴訟について、被告の応訴の不利益を強いてまで、我が国の裁判所に国際裁判管轄を認めることが条理に適うということもできない。

(3) 以上のとおり、被告ファルマシア・インク及び同ファルマシア・アクチェボラークに対する本件訴訟について、我が国の国際裁判管轄は否定されるべきである。

② 東京地判H14.11.18（鉄人 28 号事件、判タ 1115-277、なお、控訴審東京高判H16.2.25（最高裁HP）もほぼ同様の判示をしている。）

【事案】

X が米国人 Y に対して、Y の米国内の行為は、X の著作物について X がアメリカ合衆国著作権法に基づいて有する著作権を侵害すると主張して、侵害行為の差止めと損害賠償を求めた（Y は応訴していない）。

【判旨】

本件訴えについて、我が国が国際裁判管轄を有するか否かを職権で検討する（なお、本件においては、被告が国際裁判管轄の有無について争う旨の申立てをしていないが、国際裁判管轄の有無の点は職権で調査すべき事項であると解する。）。

被告が我が国に住所を有しないときであっても、我が国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合があることは否定し得ないところである。しかし、いかなる場合において、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかについては、未だ国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法も十分に成熟しているとはいえない現状の下においては、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、我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが上記条理に適うものというべきであるが、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適

正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである（最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第2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2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3小法廷判決・民集51巻10号4055頁参照）。

このような観点から、本件訴えについて、我が国が国際裁判管轄を有するか否かをみると、被告がアメリカ合衆国カリフォルニア州法に基づき設立された外国法人であることは本件記録上明らかであり、また、本件全記録によるも、被告が日本国内に主たる事務所又は営業所を有し、あるいは被告の代表者又は主たる業務担当者が日本国内に住所を有することを認めることはできない。

したがって、我が国内に被告の普通裁判籍（民訴法4条5項）はない。

また、我が国内に特別裁判籍がないことは以下のとおりである。

まず、前記のとおり、原告の本件各請求のうち、著作権侵害行為の差止めを求める訴えについては、原告の主張によれば、被告のアメリカ合衆国における行為が、アメリカ合衆国著作権法に基づく著作権を侵害したとして、その差止めを求めるものであって、仮に本件訴えが不法行為に関する訴えに当たると解することができるとしても、不法行為地はアメリカ合衆国内であり、不法行為地の裁判籍（民訴法5条9号）が我が国内にあるということもできない。さらに、前記のとおり、被告は本件につき応訴していないので、応訴管轄（民訴法12条）を生ずる余地もない。

そうすると、本件各請求のうち、著作権侵害行為の差止めを求める訴えについては、我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるとはいえないので、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であると解することはできない。

次に、本件各請求のうち、不法行為に基づく損害賠償請求に係る訴えについても、不法行為地の裁判籍及び応訴管轄が認められないのは、著作権侵害行為の差止めを求める訴えと同様である。また、原告は、損害賠償金支払の義務履行地は原告の住所地（東京都豊島区）である（民法484条）と主張するところ、仮にこれを前提とすれば、形式的には、義務履行地としての裁判籍（民訴法5条1号）が我が国内にあると解する余地がなくはない。しかし、前記のとおり、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである。本件訴えは、我が国に住所を有する原告がアメリカ合衆国に住所を有する被告に対して提起したものであり、我が国に訴訟が提起されることについての被告の予測可能性、被告の経済活動の本拠地等を考慮すると、同訴えについて、我が国の国際裁判管轄を認めて我が国で裁判を行

うことは、正に、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に著しく反するもの
というべきである。

したがって、本件各請求のすべてについて、我が国の国際裁判管轄を認めることはできない。

4 これに対して、原告は、以下のとおり主張する。すなわち、

(1) 原告は、被告が平成13年2月23日、原告と訴外株式会社光プロダクション（原告の著作権管理会社）を相手方として、アメリカ合衆国カリフォルニア州中央地区の同国地方裁判所に対し、被告が「鉄人28号」の白黒アニメフィルムに対する著作権を有することの確認等を求めて訴えを提起したが、同裁判所は、同年9月24日、カリフォルニアは不便宜法廷地であり、上記訴えは日本で審理すべきものであるとして、上記訴えを却下する旨の判決をし、この判決は確定したとして、本件について我が国の国際裁判管轄を認めるべきであると主張する。

確かに、証拠（略）によれば、被告は、平成13年2月23日、原告と訴外株式会社光プロダクション（原告の著作権管理会社）を相手方として、アメリカ合衆国カリフォルニア州中央地区の同国地方裁判所に対し、被告がテレビアニメ映画「鉄人28号」について著作権を有することの確認等を求めて訴え（以下「別訴」ともいう。）を提起したこと、これに対し、原告らは、人的管轄の不存在及び不便宜法廷地を理由とする訴え却下の申立てをしたこと、同裁判所は、日本が被告の請求を審理判断するにつきより便宜な法廷地であり、上記訴えは日本で審理すべきものであるとして、原告らの不便宜法廷地を理由とする訴え却下の申立てを認容する旨の決定をし、同年9月24日、被告の請求を却下する旨の判決をしたこと、被告は、この判決に対して控訴し、さらに再審理の申請をしたが、いずれも斥けられ、上記判決は確定したこと、以上の事実が認められる。

しかし、被告の提起した別訴についてアメリカ合衆国カリフォルニア州中央地区の同国地方裁判所が不便宜法廷地を理由として訴えを却下したとしても、そのことは、原告ではなく被告が、別訴について同裁判所における審理判断を受けられなかったことを意味するにすぎないから、別訴が上記のとおり却下されたことが本件につき我が国の国際裁判管轄を肯定する理由となるわけではない。また、同裁判所が、被告の別訴を審理判断するにつき我が国がより便宜な法廷地であると判断したとしても、これにより本件につき我が国の国際裁判管轄が生ずるわけではないことは、いうまでもない。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(2) また、原告は、本件についての証拠の所在地や被告と我が国との関連から我が国の国際裁判管轄を認めるべきであると主張する。

しかし、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則であることは既に判示したとおりであり（前記最高裁昭和56年10月16日第2小法廷判決参照）、原告の主張に係る事実があったとしても、これらは本件につき我が国の国際裁判管轄を肯定すべき事情とまでは認められない。以上によれば、本件につき我が国の国際裁判管轄を認めることはできない。

③ 最判H13.6.8（ウルトラマン事件、判タ 1066-206）

【要旨】

1 我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる。

2 ある管轄原因により我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定される請求の当事者間における他の請求につき、民訴法の併合請求の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、両請求間に密接な関係が認められることを要する。

【事案】

日本法人Xは、ウルトラマンシリーズの映画の著作物（本件著作物）の日本における著作権者で、ベルヌ条約により、タイ王国においても著作権を有する。Xは、日本法人A社に対し、日本及び東南アジア各国における本件著作物の利用許諾をしている。

タイ王国に居住するYは、Yが社長をするB社がXから日本以外の国において、本件著作権につき独占的利用許諾を受けており、その旨の契約書があるとして、タイ王国において、本件著作物を利用している。Bは、A社の利用は、B社の独占的利用権を侵害すると警告書を出した。

そこで、XはYに対し、

- ① 本件警告書が日本に送付されたことによりXの業務が妨害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償（以下「本件請求①」という。以下同じ。）、
- ② Yが日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認
- ③ 本件契約書が真正に成立したものでないことの確認
- ④ Xが本件著作物につきタイ王国において著作権を有することの確認
- ⑤ Yが本件著作物の利用権を有しないことの確認、並びに
- ⑥ Yが、日本国内において、第三者に対し、本件著作物につき被上告人が日本国外における独占的利用権者である旨を告げること及び本件著作物の著作権に関して日本国外において上告人と取引をすることは被上告人の独占的利用権を侵害することになる旨を告げることの差止め

を請求した。

【判旨】

(不法行為地の国際裁判管轄を肯定するために証明すべき事項等)

我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法の不法行為地の裁判籍の規定（民訴法5条9号、本件については旧民訴法15条）に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。ただし、この事実関係が存在するなら、通常、被告を本案につき応訴させることに合理的な理由があり、国際社会における裁判機能の分配の観点からみても、我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということが出来るからである。

本件請求①については、被上告人が本件警告書を我が国内において宛先各社に到達させたことにより上告人の業務が妨害されたとの客観的事実関係は明らかである。よって、本件請求①について、我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきである。

原審は、不法行為に基づく損害賠償請求について国際裁判管轄を肯定するには、不法行為の存在が一応の証拠調べに基づく一定程度以上の確かさをもって証明されること（以下「一応の証明」という。）を要するとしたうえ、被上告人の上記行為について違法性阻却事由が一応認められるとして、本件請求①につき我が国に不法行為地の国際裁判管轄があることを否定した。これは、(ア) 民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して国際裁判管轄を肯定するためには、何らかの方法で、違法性阻却事由等のないことを含め、不法行為の存在が認められる必要があることを前提とし、(イ) その方法として、原告の主張のみによって不法行為の存在を認めるのでは、我が国との間に何らの法的関連が実在しない事件についてまで被告に我が国での応訴を強いる場合が生じ得ることになって、不当であり、(ウ) 逆に、不法行為の存在について本案と同様の証明を要求するのでは、訴訟要件たる管轄の有無の判断が本案審理を行う論理的前提であるという訴訟制度の基本構造に反することになると理解した上、(エ) この矛盾を解消するため、一応の証明によって不法行為の存在を認める方法を採用したものと解される。しかしながら、この(イ)及び(ウ)の理解は正当であるが、(ア)の前提が誤りであることは前記のとおりであるから、あえて(エ)のような方法を採用すべき理由はない。また、不法行為の存在又は不存在を一応の証明によって判断するというのでは、その証明の程度の基準が不明確であって、本来の証明に比し、裁判所間において判断の基準が区々となりやすく、当事者ことに外国にある被告がその結果を予測することも著しく困難となり、かえって不相当である。結局、原審の上記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわなければならない。

(2) 本件請求②は、請求の目的たる財産が我が国に存在するから、我が国の民訴法の規定する財産所在地の裁判籍（民訴法5条4号、旧民訴法8条）が我が国内にあることは明らかである。

ところで、著作権は、ベルヌ条約により、同盟国において相互に保護されるものであるから、仮に、被上告人が本件著作物につきタイ王国における著作権を上告人と共有しているとすれば、日本においても、被上告人のタイ王国における共有著作権が保護されることになる。被上告人がタイ訴訟において本件著作物についてタイ王国における著作権を共有していると主張している事実は、本件請求②の紛争としての成熟性、ひいては確認の利益を基礎づけるのに十分であり、本件請求②の確認の利益を否定した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

よって、本件請求②については、我が国の裁判所に国際裁判管轄があることを肯定すべきである。

(併合請求の国際裁判管轄を肯定するための要件)

(3) 本件請求③ないし⑥は、いずれも本件請求①及び②と併合されている。

【要旨2】ある管轄原因により我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定される請求の当事者間における他の請求につき、民訴法の併合請求の裁判籍の規定（民訴法7条本文、旧民訴法21条）に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、両請求間に密接な関係が認められることを要すると解するのが相当である。ただし、同一当事者間のある請求について我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定されたとしても、これと密接な関係のない請求を併合することは、国際社会における裁判機能の合理的な分配の観点からみて相当ではなく、また、これにより裁判が複雑長期化するおそれがあるからである。

これを本件についてみると、本件請求③ないし⑥は、いずれも本件著作物の著作権の帰属ないしその独占的利用権の有無をめぐる紛争として、本件請求①及び②と実質的に争点を同じくし、密接な関係があるということができる。よって、本件請求③ないし⑥についても、我が国の裁判所に国際裁判管轄があることを肯定すべきである。

(4) 本件訴訟とタイ訴訟の請求の内容は同一ではなく、訴訟物が異なるのであるから、タイ訴訟の争点の一つが本件著作物についての独占的利用権の有無であり、これが本件訴訟の争点と共通するところがあるとしても、本件訴訟について被上告人を我が国の裁判権に服させることが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものということとはできない。その他、本件訴訟について我が国の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるとは認められない。

④ コメント

上記①の判決では、国際裁判管轄があるための根拠となる事実は、原告で

主張、立証をすることが要するとされているのに対し、②では、国際裁判管轄の有無は、職権調査事項で、当事者の主張が無くても判断するとしている点で、対照的にも見える。いずれも国際裁判管轄を否定した事案であり、国際裁判管轄を肯定するためには、原告の主張、立証が要するが、否定するためには、当事者の主張、立証は不要と理解すれば、一応矛盾はしない。しかし、国際裁判管轄は、訴訟要件の問題であり、職権調査事項であることからすると、上記②の判決のとおり、当事者の主張、立証を待たずに、裁判所は、審理、判断すべきというのが建前であろう。但し、実際には、当事者から国際裁判管轄に関する事実が主張、立証がされなければ、裁判所の調査能力の限界から、適切な判断は困難である。その意味で、当事者は、国際裁判管轄に関する事実を積極的に主張、立証していく必要があるものであり、上記①の判決は、その意味で理解することもできよう。

上記③のウルトラマン事件判決は、民訴法の不法行為地の裁判籍（民訴法 5 条 9 号）及び併合請求の裁判籍（民訴法 17 条）について、一步踏み込んで判断したものであり、国際裁判管轄に関する一種の応用問題と言える。不法行為地の国際裁判管轄を肯定するために証明すべき事項については、被告の応訴の煩と原告の現実的な立証可能性のバランスを取ったものと理解できる。また、併合請求の裁判籍については、「密接な関係」の意義が問題になるが、直接的には国際裁判管轄が認められない請求について、他の請求との関連で例外的に管轄を肯定すべき場合であるから、「密接な関係」は、ある程度厳格に解する必要があるだろう。特に、国際裁判管轄が認められる請求の併合が、管轄取得目的を主としてなされた場合には、併合請求にかかる国際裁判管轄は認めるべきではないであろう。

(2) 外国特許権に基づく侵害訴訟

① 最判H14.9.26（FM信号復調装置事件、判タ 1107-80）

【要旨】

- 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33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11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11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11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。)

【事案】

日本人Xは、発明の名称を「FM信号復調装置」とする米国特許権（本件米国特許権）を有している（なお、Xは、我が国において、本件発明と同一の発明についての特許権を有していない）。

日本法人Yは、日本において、本件米国特許の技術的範囲に属するY製品を製造して米国に輸出し、Yが100%出資した米国子会社Zは、米国においてこれを輸入し、販売していた。

本件は、Xが、Zの行為は本件米国特許権を侵害するものであるところ、YがY製品を日本から米国に輸出する等の行為が、米国特許法271条（b）項に規定する特許権侵害を積極的に誘導する行為に当たり、Yは本件米国特許権の侵害者として責任を負うなどと主張して、Yに対し、（1）Y製品を米国に輸出する目的で、日本で製造すること、日本で製造したY製品を米国に輸出すること及びZその他に対し米国においてY製品の販売又は販売の申出をするよう日本において誘導することの差止め、（2）Yが日本において占有するY製品の廃棄、（3）不法行為による損害賠償（時効により消滅した部分については予備的に不当利得の返還）を請求した。

【判旨】

（差止請求について）

(1) 本件差止請求及び本件廃棄請求は、私人の財産権に基づく請求であり、本件両当事者が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及び日本法人であり、我が国における行為に関する請求ではあるが、米国特許法により付与された権利に基づく請求であるという点において、涉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。

特許権について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

意味するものである（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頁参照）。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。しかし、このことから、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から、原審の上記1(1)の判断は、相当でない。

(2) 米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求は、正義や公平の観念から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。したがって、米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきである。

【要旨1】特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、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。けだし、(ア) 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、(イ) 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、(ウ)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である。

したがって、【要旨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と解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。その準拠法が我が国の特許法又は条約であるとした原審の上記1(2)の判断は、相当でない。

(3) 米国特許法271条(b)項は、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負う旨規定し、直接侵害行為が同国の領域内で行われる限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むものと解されている。また、同法283条は、特許権が侵害された場合には、裁判所は差止めを命ずることができる旨規定し、裁判所は侵害品の廃棄を命ずることができるものと解されている。したがって、同法271条(b)項、283条によれば、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。

しかし、我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各

国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件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を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。

したがって、【要旨 3】米国特許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは、法例 33 条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。

(損害賠償請求について)

1 原審は、概要次のとおり判示して、前記第 1, 2 ③の本件損害賠償請求を棄却すべきものとした。

(1) 本件損害賠償請求は、被上告人の行為が本件米国特許権を侵害し、損害が生じたことを理由とするものであり、涉外的要素を含む。そして、外国特許権の侵害を理由とする損害賠償請求は、外国特許権の効力と関連性を有するものではあるが、損害賠償請求は特許権特有の問題ではなく、飽くまでも当該社会の法益保護を目的とするものであるから、法律関係の性質を不法行為と決定し、その準拠法については、法例 11 条 1 項によるべきである。

(2) 特許権の侵害行為についての準拠法は、教唆又は幫助行為等を含め、過失主義の原則に支配される不法行為の問題として行為者の行為に重点を置いて判断されるべきである。本件では、上告人が不法行為に当たると主張する被上告人の行為は、すべて我が国内の行為であるから、被上告人の行動地である我が国が法例 11 条 1 項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」に当たるといふべきであり、我が国の法律を準拠法とすべきである。

(3) 民法 709 条は、他人の権利を侵害したことを不法行為に基づく損害賠償請求権の要件の一つとしているが、我が国においては、外国特許権について効力を認めるべき法律又は条約は存在しないから、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利に該当しない。したがって、米国特許権の侵害に当たる行為が我が国においてされたとしても、かかる行為は我が国の法律上不法行為たり得ず、上告人の本件損害賠償請求は認められない。

2 上告人の被上告人に対する本件損害賠償請求が理由がない旨の原審の判断は、結論において是認することができる。その理由は、次のとおりである。

(1) 本件損害賠償請求は、本件両当事者が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及び日本法人であり、我が国における行為に関する請求ではあるが、被侵害利益が米国特許権であるという点において、渉外的要素を含む法律関係である。本件損害賠償請求は、私人の有する財産権の侵害を理由とするもので、私人間において損害賠償請求権の存否が問題となるものであって、準拠法を決定する必要がある。

そして、【要旨4】特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例11条1項によるべきである。原審の上記1(1)の判断は、正当である。

(2) 【要旨5】本件損害賠償請求について、法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は、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アメリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とすべきである。けだし、(ア) 我が国における被上告人の行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものということができ、(イ) 準拠法についてアメリカ合衆国の法律によると解しても、被上告人が、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、被上告人の予測可能性を害することにもならないからである。その準拠法が我が国の法律であるとした原審の上記1(2)の判断は、相当でない。

(3) 米国特許法284条は、特許権侵害に対する民事上の救済として損害賠償請求を認める規定である。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。

しかしながら、その場合には、法例11条2項により、我が国の法律が累積的に適用される。本件においては、我が国の特許法及び民法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外において積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具備するか否かを検討すべきこととなる。

属地主義の原則を採り、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

したがって、【要旨6】本件米国特許権の侵害という事実は、法例11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」に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。

② 東京地判H15.10.16（サンゴ砂事件、判タ 1151-109）

【事案】

原告 X は、日本国内で造礁サンゴ化石を粉砕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権（以下、「本件米国特許権」という。）を有していた。

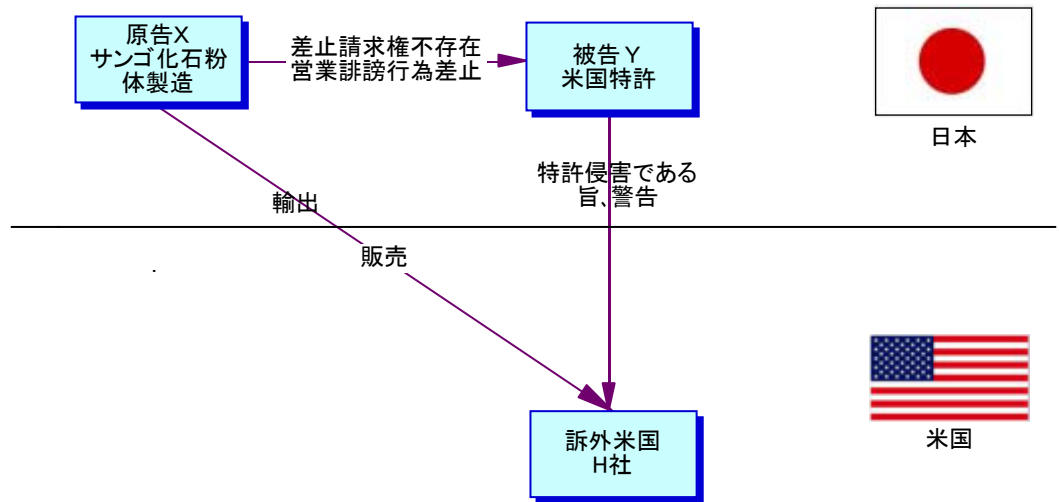
X は、上記の X 製品は Y の本件米国特許権の技術的範囲に属さず、また、同特許権には無効事由があるから、米国内において上記原告製品を販売することは本件米国特許権を侵害しないと主張して、おおむね次の請求をした。

- 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 1 4 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。



【判旨】

(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、当該特許が直ちに對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応訴することが、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。」

(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、本件につき当該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応訴したこと、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用としても、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。」

（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。」
(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、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。」
(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わ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 μ mないし27 μ 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 μ mないし27 μ 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 μm の粒度の粒子量が 0.010%、22.908 μm 以下 0.274 μm の粒度の粒子量が 99.9% 以上であり、全体の 90% 以上は、10.246 μm 以下の粒度であり、その中間値は 3 μm (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 μm (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 μm 以下の粒度であり (27 μm 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 μm 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。)

(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 (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り、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上限の数値である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。」

（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できるから、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。」

③ コメント

上記①の最判は米国特許権侵害の実体判断に入っていないのに対し、上記②の判決は米国特許権侵害の実体判断に入っている点が大きく異なるが、この違いは、上記①の最判が、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、上記②の判決は、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）の問題であった点である。

①の最判が、米国特許権に基づいて日本国内の行為の差止を否定した大きな理由としては、「属地主義の原則」が正面から問題になることその他、日本

特許権では、米国内の行為を差し止める規定はないところ、米国特許権の域外適用の規定を認めることは、不公平だとの実質的考慮があったものと思われる（もし、日本特許法にも、米国特許法の如く域外適用の規定があったならば、「公の秩序」に反するとの判断はなかったのではないか）。

これに対し、上記②の判決は、米国特許権に基づき米国の行為の侵害を判断しているので（米国特許権の米国内での効力の問題）、属地主義の原則は問題にならず、実体判断されている。また、その実体判断において、いわゆるクレーム文言の侵害の他、均等論の適否（米国フェスト最高裁判決の要件の検討）まで判断されている点は興味深い。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。

(3) 外国特許権の職務発明対価請求

① 東京地判H14.11.29（日立製作所 1 審、判タ 1111-96）

【事案】

日本人 X が、日本企業 Y に対し、外国における特許を受ける権利について、日本特許法 35 条 3、4 項の相当対価請求をした。

【判旨】

(1) 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いう、いわゆる属地主義の原則（最高裁判所平成 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 5 1 卷 6 号 2 2 9 9 頁参照）に照らすと、我が国の職務発明に当たるような事案について、外国における特許を受ける権利が、使用者、従業員のいずれに帰属するか、帰属しない者に実施権等何らかの権利が認められるか否か、使用者と従業員の間における特許を受ける権利の譲渡は認められるか、認められるとして、どのような要件の下で認められるか、対価の支払義務があるか等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであるということが出来る。

そうすると、特許法 35 条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないというべきである。

したがって、本件請求のうち、外国における特許を受ける権利についての特許法 35 条 3 項に基づく対価の請求は理由がない。

(2) 本件譲渡契約は、日本において、日本人である原告と日本法人である被告との間で締結されたのであるから、法例 7 条 1 項又は 2 項により、本件譲渡契約のうち、外国における特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は、日本法であると認められる。しかし、特許法 35 条が外国における特許を受ける権利に適用されるものではないことは前示のとおりであって、譲渡契約の成立及び効力の準拠法によって定められるものではない。

原告は、職務発明に係る外国特許を受ける権利が企業に移転された場合、企業と従業員との間では、物や権利の売買につき明示の合意はされたものの、売買代金につき明示の合意がなかった場合に準じて処理されるべきであるから、裁判所において相当額を確定すべきであると主張する。確かに、有償の譲渡契約がされた場合に、相当額（時価）で譲渡するとの合意が認められる場合には、裁判所において、相当額を確定して、その支払を命じるということがあり得るが、本件譲渡契約がされた当時、原告と被告との間で、相当額（時価）で譲渡するとの合意がされたものと認めるに足りる証拠はなく、そうである以上、原告の上記主張を採用することはできない。

また、原告は、企業が従業員から不当な対価で職務発明に係る外国特許を受ける権利を譲り受けたときは、公序良俗に違反し権利移転は無効となると主張するが、外国における特許を受ける権利については、上記(1)のとおり、当該国の特許法によって規律されるのであるから、譲渡契約で相当額で譲渡するとの合意がされなかったとしても、直ちに、その契約が公序良俗に反して無効となることはないものというべきである。そして、他に、本件譲渡契約が公序良俗に反して無効であるというべき事情は認められない。

(3) 以上のとおり、本件請求のうち、外国特許権に関する請求は理由がない。

② 東京高判H16.1.29（日立製作所 2 審、判時 1848-25）

【事案】

日本人 X が、日本企業 Y に対し、外国における特許を受ける権利について、日本特許法 35 条 3, 4 項の相当対価請求をした。

【判旨】

(1) 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡の準拠法について

本件譲渡契約は、その対象となる権利が職務発明についての日本国及び外国の特許を受ける権利である点において、渉外的要素を含むものであるから、その準拠法を決定する必要がある。

本件譲渡契約は、日本法人である 1 審被告と、日本国に在住してその従業員として勤

務していた日本人である1審原告とが、1審原告がなした職務発明について、日本国において締結した譲渡契約である。本件譲渡契約の成立及び効力についての準拠法をどの国の法律とするかについての当事者の明示の意思は存在せず、当事者の黙示の意思を推認すれば、それが日本法であることは明らかであるから、法例7条1項により、準拠法は、本件各発明に係る外国の特許を受ける権利の譲渡の合意に関する部分も含めて、日本法であると解すべきである。また、当事者の意思が明確ではないとするとしても、法例7条2項により、その準拠法は日本法となることが明らかである。

仮に、本件譲渡契約の準拠法について、法例7条が適用されないとしても、そのときには条理によりこれを決すべきであり、条理にかなうのは、使用者と従業者との間の雇用関係に最も密接な関係を有する国の法律を準拠法とすることであるということになるというべきである。この場合においても、本件譲渡契約については、日本法人である1審被告と日本人である1審原告との雇用契約が締結され、かつ、1審原告の勤務地であった日本国の法律を準拠法とすべきことになる。

1審被告は、FM信号復調装置最高裁判決を前提にすれば、本件譲渡契約中の、外国の特許を受ける権利の承継に関する部分については、属地主義の原則の観点から、外国の特許を受ける権利に基づき特許が登録されることとなる当該外国の特許法が準拠法となると解すべきである、と主張する。しかし、同最高裁判決は、ベーバーエス最高裁判決を引用して、「特許権について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る。」と判示した上で、「各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」と判示したものである。この判決は、特許権の付与の手続と効力について属地主義の原則を確認したにすぎないのであるから、本件譲渡契約中の外国の特許を受ける権利の譲渡の合意における「対価」の部分が、同判決の射程外であることは明らかである。同判決は、特許権の「成立、移転、効力」、すなわち、特許権が付与される手続的、実体的要件、特許権が有効に移転されるための手続的、実体的要件、及び、特許権自体の差止請求権等の効力について、「いかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律して」いることを述べたものであり、その前提となる特許を受ける権利等の譲渡契約における「対価」の問題について、これを各国の特許法等の法律にゆだねることを述べたものでないことが明らかである。

むしろ、同判決は、「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一種にほかならないから、法律関係の性

質は不法行為であり、その準拠法については、法例 1 1 条 1 項によるべきである。」と判示し、特許権に関するものではあっても、特許権特有の問題ではないものについては、属地主義の原則を採用しないことを明言しているのである。

以上からすれば、1 審被告の上記主張は採用し得ず、本件譲渡契約の準拠法は日本法である、と解すべきである。

(2) 職務発明中の外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法 3 5 条について

原判決は、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という、いわゆる属地主義の原則から、特許法 3 5 条は、我が国の特許を受ける権利等についてのみ適用され、外国の特許を受ける権利等について適用又は類推適用されることはない、と判示した。しかし、原判決のこの判断は、採用することができない。

(ア) 特許法 3 5 条 3 項及び 4 項は、従業者等が職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を譲渡した場合に、「相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定する。この規定は、従業者と使用者との間の職務発明に係る譲渡契約の対価を強行法規により定めることによって、従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図り、これにより「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」(特許法 1 条) との特許法の目的を達成しようとするものである。このように、特許法 3 5 条は、特許法中に規定されているとはいえ、我が国における従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規である点に注目すると、特許法を構成すると同時に労働法規としての意味をも有する規定であるということが出来る。職務発明についての規定がこのようなものであるとすると、職務発明の譲渡についての「相当の対価」は、外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて、使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄であり、当該特許が登録される各国の特許法を準拠法として決定されるべき事柄ではないことが明らかである。

原判決が、特許法 3 5 条 3 項の「特許を受ける権利若しくは特許権」が、外国の特許を受ける権利及び外国の特許権を含まないと判断した根拠となった属地主義の原則（ベーベエス最高裁判決）とは、特許の成立、移転、効力、すなわち、特許権が付与される手続的、実体的要件、特許権が有効に移転されるための手続的、実体的要件、及び、特許権の効力がそれぞれの国の特許法により定められることを述べたものであり、特許を受ける権利等の移転の前提となる、それらを対象とする譲渡契約における、それらの権利の移転の対価についてまで、これを各国の特許毎に各国の特許法等の法律にゆだねることを述べたものではない。各国における特許の成立、移転、効力についての手続的及び実体的要件というような、各国の特許の特

有の事項については、各国の特許法の定めるところによりこれを律すべきであるとしても、職務発明により原始的に発生する日本及び外国の特許を受ける権利等の移転の対価については、上記のとおり、従業者と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整を図り、発明を奨励するとの要素も考慮した上で、その国の産業政策に基づいて定められた法律により一元的に律せられるべき事柄であるから、従業者と使用者が属する国の法律により解決されるべきである。このような従業者と使用者間の雇用契約上の利害関係の調整事項を、特許を受ける各国の特許法等の法律により多元的に決すべきであると解する合理的な理由はない（例えば、当該発明につき特許が認められていない国については、当該国の特許を受ける権利等自体が存在し得ないことになり、結果として、当該国との関係においては、職務発明について特許を受ける権利等の対価を考える余地はないことになる。しかし、それは、移転の対象の大小、換言すれば、財産権としてみた場合の職務発明の価値が各国の特許制度によって影響され得ることを物語るだけであり、何ら上述したところと矛盾するものではない。)

1 審被告は、ある発明が職務発明に該当するののか、職務発明に該当するとした場合に、特許を受ける権利はだれに帰属するのかなど問題は、その国の国家的利益と密接に結びつく問題であるから、属地主義の原則が適用され、特許付与国の法律によって定められるべきである、と主張する。しかし、職務発明に該当する場合に、特許を受ける権利をだれに帰属させるか、その対価をどのように規制するかは、その国の使用者と従業員発明者との間の利害関係の調整及びその国の発明の奨励及び産業の発達に関する産業政策に密接に関連する問題であるからこそ、使用者と従業者とが属する国の法律により一元的に定めるべき問題となり、使用者と従業者とが属する国の国家的利益に密接に結びつく法律問題となるのである。1 審被告の上記主張は採用し得ない。

(イ) 1 審被告は、特許法 3 3 条及び 3 4 条に規定されている「特許を受ける権利」は、日本国の特許を受ける権利のみを意味することは明白であり、特許法 3 5 条 3 項が規定する「特許を受ける権利」についてのみ「外国の特許を受ける権利」をも含むものと解釈することはできない、と主張する。

確かに、特許法 3 3 条及び 3 4 条（あるいは 3 8 条、4 9 条 7 号、1 2 3 条 1 項 6 号等）に規定されている「特許を受ける権利」は、日本国の特許を受ける権利について規定したものである。ベーバーエス最高裁判決がいうとおり、特許の成立、移転、効力は、属地主義の原則により、各国の特許法により律せられるものであるから、特許法 3 3 条、3 4 条等が、日本国特許庁への特許出願後の日本の特許を受ける権利について規定しているものであることは明らかである。しかし、特許法 3 5 条は、上記のとおり、使用者と従業者との間の雇用関係において生じる職務発明に関する法律問題、すなわち、職務発明の譲渡契約における「相当

の対価」について定めた強行法規であり、我が国の産業政策に基づき、使用者と従業員発明者との間の利害関係を調整しながら、特許法1条が定めた目的を達成するために設けられたものであり、特許法における他の規定とは異質の規定であると解すべきである。

特許法35条が、特許法の他の規定と比べ異質なものであり、同条中の用語を他の特許法の規定と同じ意味に解さなければならない合理的理由がない以上、同条における「特許を受ける権利」は、その規定の趣旨を合理的に解釈し、上記のとおり、我が国の職務発明について、日本国のみならず外国の特許を受ける権利等をも含む意味であると解すべきである。 1 審被告の上記主張は採用し得ない。

(ウ) 仮に、特許法35条3項及び4項が我が国の職務発明について我が国の特許を受ける権利等についてのみ適用があり、外国の特許を受ける権利等について適用がなく、各登録国の特許法が適用になるとの原判決の立場を採用すると、次に述べるとおり、これと異なる職務発明制度を採用している世界の主要国との調和を欠くことになり、従業員発明者はいずれの国においても保護を受けられない事態が生じたり、また、裁判所も、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価について、外国法に基づく請求があれば、各登録国の法制度を調査し、各登録国の法制度に従って、これを判断する必要が生じるなど、極めて煩瑣な事態が生じる結果となる。このような結果を招く解釈を合理的なものとすることはできない。

(a) 1977年イギリス特許法39条及び40条は、一定の要件を満たす職務発明(従業者発明)が使用者に原始的に帰属すること、及び、使用者が従業者に適切な補償金を支払うべきことを規定している(強行法規)。そして、同法43条2項は、職務発明の準拠法について、「発明を行った時点において、当該従業者が、a 主として連合王国内で雇用されていたか、又は、b 主たる雇用地が存在しないか雇用地が特定できないが、使用者が連合王国内に事業地を有し、右従業員がその地に配属されているか、のいずれかの条件が満たされない場合を除き適用される。」と規定している。そのため、日本において雇用され、勤務していた1審原告は、本件各発明について、イギリス特許法上の職務発明の規定による保護を受けることはできない。 また、イギリス特許法43条4項は、「40条から42条までにいう特許又は出願中の権利には、連合王国の法律に基づくものであるか、外国において適用される法であるか、条約・国際約束に基づくものであるかを問わない。」と規定しており、イギリスにおける職務発明の補償金の算定においては、外国の特許から得られる利益をも考慮しなければならないことが規定されている。(証拠略)

(b) ドイツにおいては、職務発明は、従業員発明者に原始的に帰属し、1957年従業者発明法により、従業員発明者は、使用者に職務発明を譲渡するについて相当の補償金を受ける権利を有する(同法9、10条。強行法規)。そして、ドイツでも、職務発明の譲渡契約

の準拠法については、雇用契約の準拠法によることと解されており、当事者が合意により明示又は黙示に準拠法を指定することができ、その指定がない場合は、常時労務供給地法、それが無い場合には使用者の営業所所在地法によることを原則としている。そのため、日本国において雇用され、勤務していた1審原告は、本件各発明について、ドイツ法上の職務発明の規定による保護を受けることはできない。また、ドイツ法が適用される場合には、補償金額については、1959年に制定され、1983年に改正された「民間雇用における職務発明の補償に関するガイドライン」が連邦労働大臣により定められており（11条）、その26号によると、発明の価値（補償金）を国内利益と同様に外国における把握し得る業務上の利益をも考慮して決定することを定めている。（証拠略）

(c) フランスにおいても、1992年に制定されたフランス知的財産法（1978年特許法を引き継いだもの）611条の7、615条の21により、一定の要件を満たす職務発明（従業者発明）が使用者に原始的に帰属すること、及び、使用者が従業者に「追加の補償」を支払うべきことを規定している（強行法規）。そして、準拠法については、フランス法に基づく雇用契約下にある従業員についてこの規定が適用されると解されている。そのため、日本国において雇用され、勤務していた1審原告は、本件各発明について、フランス知的財産法上の職務発明の規定による保護を受けることはできない。また、フランス法が適用になる場合には、フランスの特許だけでなく、外国特許により使用者が得た利益も考慮した上で、追加の補償を定める、とした判例があり、同様の考え方の学説が有力である。（証拠略）

(d) ヨーロッパ特許条約（EPC）60条1項第2文は、職務発明（従業者発明）の準拠法について、「発明者が従業者である場合、欧州特許を受ける権利は、従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定される。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合、適用されるべき法律は、従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。」と規定しており、職務発明の譲渡の対価若しくは補償金については、雇用国の法律によって一元的な解決を図っている。（証拠略）

(e) 以上からすれば、本件のように、日本法人である1審被告の従業者として日本国で勤務し、本件各発明（職務発明）をした1審原告について、属地主義を根拠として、特許法35条の適用を日本国の特許を受ける権利に限定し、外国の特許を受ける権利等についてこれを認めず、登録国の特許法等によるものとの立場を採用すると、1審原告のような従業員発明者は、外国の特許を受ける権利等の承継について、上記各国の特許法によっても、日本の特許法35条によっても、職務発明の規定に関する強行法規による保護を受け得ないこととなる（準拠法についてどのように考えても、外国の特許を受ける権利等の承継について、いずれの国の実体法によっても保護されないことには変わりはない。多くの日本人従業者は、1審原告の

ように日本国において勤務していることが通例であるから、同様の結果となろう。)。そして、上記各国の法律は、職務発明についての規定を雇用契約に関する法規としてもとらえているため、その補償金の算定においては、使用者が外国特許により得た利益も考慮しているのであり、属地主義の原則に基づく前記のような立場は、前記各国の法制度と調和しないものであることが明らかである。

(エ) 1 審被告は、特許法 35 条の「特許を受ける権利」が外国の特許を受ける権利を含むものと解した場合には、例えば、出願前の「特許を受ける権利」の承継を認めないアメリカ合衆国の法律との関係においては、解決不可能な矛盾を生じさせる、と主張する。

アメリカ合衆国の特許法においては、発明は発明者に原始的に帰属するものとされているから、職務発明に係る特許を受ける権利等の譲渡という問題が生じ得る。しかし、職務発明に関する規定が存在しないため、職務発明に係る特許を受ける権利等の譲渡については、使用者と従業者との契約にゆだねられている。ただし、各州の判例法に反する契約は無効とされる。判例法によれば、一般に、職務発明は、従業者から使用者への譲渡義務が発生する発明（発明をすることが雇用契約の内容となっている場合に認められる。）、使用者にいわゆるショップライト (shop right) が与えられる職務発明、上記以外の自由発明に分類され、八つの州では、自由発明について予約承継契約を禁止している。(証拠略)

仮に、アメリカ合衆国が、出願前の「特許を受ける権利」の承継を認めない国であるとしても、出願後の承継契約は可能なのであるから、我が国の使用者と従業者は、特許法 35 条に基づき、その職務発明について特許を受ける権利の譲渡契約を締結する際に、出願前の譲渡契約を認めない国については、これを譲渡契約の予約とすることを合意する、あるいは、譲渡契約の合理的解釈により、譲渡契約の予約と同趣旨のものと解釈するなどの方法により、従業員発明者がアメリカ合衆国で特許出願をし、その後、使用者が特許を受ける権利を承継する手続をとる、とすることも可能であり、これにより、特許法 35 条の趣旨に合致した結果を導くことができる。特許法 35 条は、我が国の使用者と従業者との間の、職務発明についての特許を受ける権利等（外国の特許を受ける権利等を含む。）の譲渡契約における、これらの権利の譲渡の対価の額を「相当の対価」とすることを強行法規として規定したものであり、これらの権利の譲渡の時期あるいは各国における特許出願の時期について規定したものではないから、アメリカ合衆国の特許法と相矛盾する内容のものと解する必要はない。同条の趣旨は、我が国の使用者と従業者との間において、職務発明について、外国における特許を受ける権利等も含めて、「相当の対価」をもって譲渡がされればよい、というだけのことであり、このことと、特許出願前の譲渡を認めない法制とが、相矛盾する考え方であると見る必要は全然ないのである。

(ウ) 以上からすれば、我が国の従業者等が、使用者に対し、職務発明について特許を受ける権利等を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有することを定める特許法 35 条 3 項の規定中の「特許を受ける権利若しくは特許権」には、当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみならず、当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むと解すべきである。

③ 東京地判H16.2.24（味の素事件、最高裁HP）

【事案】

日本人 X が、日本企業 Y に対し、外国における特許を受ける権利について、日本特許法 35 条 3, 4 項の相当対価請求をした。

【判旨】

(1) 原告は、特許法 35 条 3 項に基づき、外国出願に係る本件特許 3 ないし 10 についての承継の対価をも請求するところ、被告は、同条項の「特許を受ける権利」には、「外国において特許を受ける権利」は含まれず、同条項は、外国において特許を受ける権利の承継に対する対価請求には適用されない旨主張する。そこで、まず、特許法 35 条 3 項に基づき、外国において特許を受ける権利の承継に対する対価を請求することができるか否かについて、検討する。

本件請求は、本件両当事者が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及び日本法人であり、我が国においてされた発明に関する請求ではあるが、対価の対象が外国におけるものを含む特許を受ける権利に関する請求であるという点において、渉外的要素を含む法律関係である。本件請求は、私人間において上記対価請求権の存否が問題となるものであって、準拠法を決定する必要がある。

(2) 準拠法の決定

職務発明に係る特許を受ける権利の承継に対する対価請求の準拠法を定める前提としては、まず、承継の効力発生要件や対抗要件の問題と、承継についての契約の成立や効力の問題とに分けて検討すべきである。そして、前者の承継の効力発生要件や対抗要件の法律関係の性質については、承継の客体である特許を受ける権利であると決定し、これと最も密接な関係を有する特許を受ける権利の準拠法によるものと解すべきである。他方、後者の契約の成立や効力の法律関係の性質については、契約であると決定し、これと最も密接な関係を有する使用者と従業者の雇用契約の準拠法によるものと解すべきである。本件で問題となるのは、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価であるから、後者により、使用者と従業者の雇用契約の準拠法による。

そして、雇用契約の準拠法は、法例 7 条によって決定すべきところ、本件においては、

当事者の明示の意思によっては定められていないが、日本人である原告と日本法人である被告の意思として、日本法によるとする意思であるものと推認することができる。また、条理によって決定するとしても、日本人である原告と日本法人である被告の雇用契約と最も密接な関係を有するのは、従業者である原告が労務を供給し、使用者である被告が本社を置き、かつ本件各発明が行われた我が国である。なお、いずれの準拠法選択をした場合であっても、絶対的強行法規の性質を有する労働法規は適用されるべきであるところ、特許法35条もまた、上記の性質を有する労働法規と解される。

そうすると、本件各発明に係る特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法は、いずれにせよ、我が国の法律であると解するのが相当である。

(3) 特許法35条と外国において特許を受ける権利

特許法35条は、① 使用者等が従業者等の職務発明に関する特許権について通常実施権を有すること（同法35条1項）、② 従業者等がした発明のうち職務発明以外のものについては、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利及び特許権を承継させることを定めた条項が無効とされること（同条2項）、その反対解釈として、職務発明については、そのような条項が有効とされること、③ 従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利及び特許権を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有すること（同条3項）、④ その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明につき使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならないこと（同条4項）などを規定している。このように、同条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法29条1項参照）、職務発明について特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である（最高裁平成13年（受）第1256号同15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁参照）。

我が国の特許法において、特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発生するものであり、原始的に発明者に帰属するものである（特許法29条1項）。特許を受ける権利は、これを移転することができるが、共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない（同法33条1項、3項）。そして、発明者又は特許を受ける権利を承継した者がした特許出願でなければ特許を受けることができないが（同法34条1項、49条7号、123条1項6号）、特許出願は、各国においてそれぞれ独立に行われ、他方、特許出願することなくノウハウ等としてこれを使用することもできる。特許を受ける権利の承継には、特許出願前における承継と特許出願後における承継があるところ（同法34条1項、4項参照）、本件請求は、原告が本件各発明を完成して、その特許を受ける権利を被告に承継し

たことに基づくものであり、ここで問題となっているのは、発明の完成により発生した特許出願前における特許を受ける権利の承継である。

特許法 35 条 3 項自体は、特許出願後の特許を受ける権利及び特許権のみならず、特許出願前の特許を受ける権利についても規定している。そして、特許出願前における特許を受ける権利について、我が国において特許を受ける権利と外国において特許を受ける権利とに区別することが可能であるとしても、特許法 35 条 3 項にいう「特許を受ける権利」に、外国において特許を受ける権利が含まれないと解すべき理由はない。使用者等は、職務発明について外国において特許を受ける権利を使用者等に承継させる意思を従業者等有しているか否かにかかわらず、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにおいて、上記特許を受ける権利が使用者等に承継される旨の条項を設けておくことができるのであり、また、その承継について対価を支払う旨及び対価の額、支払時期等を定めることも妨げられることがないということが出来る。そして、勤務規則等に定められた外国において特許を受ける権利を含む対価の額が特許法 35 条 4 項の趣旨及び内容に合致して初めて同条 3 項、4 項所定の相当の対価に当たると解することができる。

(4) 被告の主張について

ア 被告は、最高裁判決の採用する属地主義の原則によれば、準拠法は当該外国における法律であり、かつ特許法 35 条が外国において特許を受ける権利を予定していないと解すべきである旨主張する。

特許権について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る（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 卷 6 号 2299 頁参照）。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない（最高裁平成 12 年（受）第 580 号平成 14 年 9 月 26 日判決・民集 56 卷 7 号 1556 頁）。

しかしながら、上記最高裁 9 年 7 月 1 日判決は、国外において特許製品を譲渡した事情と特許権の行使の可否の問題が属地主義の原則とは無関係である旨を判示したにすぎず、また、上記最高裁平成 14 年 9 月 26 日判決も、特許権侵害を理由とする差止請求についての準拠法決定が属地主義の原則を理由として不要となるものではないことを判示するとともに、特許権の効力の準拠法の決定等に当たって属地主義の原則を適用したにすぎず、職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法の決定に当たり、直ちに属地主義の原則が妥当するわけではない。そして、上記属地主義の原則の根拠は、特許権が、国家がその産業政策に

基づき発明に付与する独占権であり、条約上も前提とされてきたものであるところに求められるところ、雇用関係で結ばれた使用者と従業者という私人間の特許を受ける権利の承継の対価に、特許出願先の国家の産業政策が直接関係するわけではなく、属地主義の原則を理由に、我が国の特許法が外国において特許を受ける権利の承継の対価について適用されないと解することはできない。また、特許を受ける権利は、発明者に広く認められるべき普遍的な権利であり、ある国において特許出願することにより無体物である発明に対する排他的独占権を取得する以前のものであるから、排他的独占権を付与するための要件や効力の問題とは異なるものである。

なお、外国において特許を受ける権利の承継に関する契約の成立や効力につき、日本法を適用することと、それが特許として登録され、当該外国における特許権の侵害が問題となる場面において、差止請求は登録国の法律により、損害賠償請求は不法行為があった地の法律によるとすることとは、別個の法律問題として両立し得るのである。

イ そして、被告の主張によれば、各国の特許法を準拠法として、従業者である発明者が一つの発明に係る世界各国において特許を受ける権利の承継の対価を請求するために、世界各国の法律に基づき逐一請求すべきことになる。しかしながら、そのような解釈は、職務発明制度の利用を当該国を雇用関係の準拠法とする者に限定する法制を採る国が多数ある現状においては（証拠略）、法的安定性を害し、従業者に外国において特許を受ける権利の承継の対価請求を事実上閉ざす結果となりかねない。また、ドイツの従業者発明法のように、所定の期間内に使用者側が手続を履践することを職務発明の要件とする立法例もあり（証拠略）、特許を受ける権利の予約承継を定めた使用者の期待を害するおそれもある。

ウ 被告は、我が国の特許法は、その目的、文言及び趣旨からして、日本における特許権や日本において特許を受ける権利についてのみ規定しているものであり、特許法35条にいう「特許を受ける権利」も外国において特許を受ける権利を含まない旨主張する。

我が国の特許法は、我が国の産業政策に基づいて定められているものであり、特許法のうち、例えば、特許出願や審判等に関する規定は、行政手続を定めたものとして、また罰則に関する規定は、刑事罰ないし行政罰を定めたものとして、我が国においてのみ適用されるべきものである。しかしながら、特許法35条が職務発明について特許を受ける権利の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図るという性質を有することは前記(3)で判断したとおりであり、このような性質を有する同条について、これらと同列に論じることはできない。

エ 被告は、特許法35条3項、4項が外国において特許を受ける権利の承継について適用されるとすれば、その結果従業員発明に支払う金額は使用者が全く予想していない金額に

なり、我が国における研究開発の停滞をもたらすなどと主張する。

しかしながら、相当な対価につき従業者に有利な規定を有する我が国の現行法制の下において、企業の国際的競争力の点で不利になるおそれがあるとしても、そのことは、従業者に対する発明のインセンティブと企業の国際的競争力との政策的なバランスの問題であって、我が国の産業政策においてそれをどう考えるかという、立法政策の問題であり、それが特許法 35 条 3 項、4 項が外国において特許を受ける権利について適用されるか否かの解釈に影響を与えるものではない。

(5) 小括

以上のとおり、本件請求は、我が国の法律を準拠法とすべきであり、我が国の特許法 35 条 3 項にいう「特許を受ける権利」は「外国において特許を受ける権利」を除外するものではない。したがって、外国において特許を受ける権利の承継の対価、すなわち本件特許 3 ないし 10 により被告が受けるべき利益を含めて、対価の額を算定するのが相当である。

④ コメント

外国特許権に関する、日本特許法 35 条 3 項 4 項に基づく、相当対価請求については、上記①の判決は否定し、上記②③の判決は肯定しているが、その判断の大きな分かれ目は、理論的には、特許法 35 条の法的性質の捉え方にあり、実際的には、結論の妥当性をどう見るか、という点にあると思われる。即ち、上記①の判決は、特許法 35 条を他の特許法の規定と同じ土俵で、「属地主義の原則」が適用されると考えているのに対し、上記②③の判決は、その判示からも明らかのように、特許法 35 条の規定を他の特許法の規定とは、異質な労働法規的なものと捉えている点である。同じ特許法の中にある規定を「異質」と断じることがそれなりに勇気のあることと思われるが、その支えになっているのが、実際上の妥当性であろう。上記②の高裁判決には、各国の職務発明法制について詳細な説示と、原告が、日本以外の国で、特許を受ける権利の対価の支払を受けられず、日本特許法 35 条による救済を認めなければ酷であるという価値判断が説得的に示されている。

(4) 対象行為が外国

① 東京高判 H13.5.30 (キューピー事件、判時 1797-111)

【事案】

日本人 X は、アメリカ人ローズオニールが創作したキューピー人形にかかる日本著作権を譲

り受け、日本法人 Y のイラストの複製が著作権侵害だとして、Y に対し、差止請求した。1 審で Y の行為は著作権を侵害しないとして請求棄却されたので、X は控訴すると共に、X は本件著作物の著作権者であることの確認請求を追加した。以下は、X が著作権者であるとの確認請求に関する判旨部分である。

【判旨】

8 本件著作権の控訴人に対する譲渡について

(1) 相続人が、その相続に係る不動産持分について、第三者に対してした処分に権利移転の効果が生ずるかどうかという問題に適用されるべき法律は、法例 10 条 2 項により、その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地法であって、相続の準拠法ではないことは、判例とするところであるから（最高裁平成 6 年 3 月 8 日第三小法廷判決・民集 48 卷 3 号 835 頁）、本件著作権の譲渡は、アメリカ合衆国国民であり同国ミズーリ州において死亡した亡ローズ・オニールの相続財産の処分ではあるけれども、本件著作権の譲渡について適用されるべき準拠法は、相続の準拠法として同州法とされるべきでないことは、上記判例の趣旨からも明らかである。

そして、著作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては、譲渡の原因関係である契約等の債権行為と、目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し、それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきである。

(2) まず、著作権の譲渡の原因である債権行為に適用されるべき準拠法について判断する。いわゆる国際仲裁における仲裁契約の成立及び効力については、法例 7 条 1 項により、第一次的には当事者の意思に従ってその準拠法が定められるべきものと解するのが相当であり、仲裁契約中で上記準拠法について明示の合意がされていない場合であっても、主たる契約の内容その他諸般の事情に照らし、当事者による黙示の準拠法の合意があると認められるときには、これによるべきものとされている（最高裁平成 9 年 9 月 4 日第一小法廷判決・民集 51 卷 8 号 3657 頁）。著作権移転の原因行為である譲渡契約の成立及び効力について適用されるべき準拠法は、法律行為の準拠法一般について規定する法例 7 条 1 項により、第一次的には当事者の意思に従うべきところ、著作権譲渡契約中でその準拠法について明示の合意がされていない場合であっても、契約の内容、当事者、目的物その他諸般の事情に照らし、当事者による黙示の準拠法の合意があると認められるときには、これによるべきである。控訴人の主張する本件著作権の譲渡契約は、アメリカ合衆国ミズーリ州法に基づいて設立された遺産財団が、我が国国民である控訴人に対し、我が国国内において効力を有する本件著作権を譲渡するというものであるから、同契約中で準拠法について明示の合意がされたことが明らかでない本件においては、我が国の法令を準拠法とする旨の黙示の合意が成立したものと推認するのが相当である。

(3) 証拠によれば、以下の事実が認められる。

本件著作権は、ローズ・オニールの死後、同人の遺産を管理する遺産財団に承継され、ミズーリ州タニー郡巡回裁判所により、ポール・オニールが遺産財団管財人に選任された。ポール・オニールは、1964年3月18日、同裁判所の命令を受けて任務を終了したものの、1997年7月14日、ローズ・オニールの新たな財産が発見されたとして、デビッド・オニールから同裁判所に対し遺産財団管財人選任の申立てがされ、同裁判所は、同月15日、デビッド・オニールを遺産財団管財人に選任した（証拠略）。

控訴人は、平成10年5月1日、遺産財団から、本件著作権を含むローズ・オニールが創作したすべてのコピー作品に係る我が国著作権等を、頭金として15,000アメリカドル、ランニング・ロイヤリティとしてコピー製品及び物品に係る控訴人自身の純収入の2%を支払うほか、コピー作品に関して第三者から受領した金額の2分の1を対価として支払う旨の約定により譲り受けた（証拠略）。

被控訴人は、控訴人が本件著作権等の対価を当審口頭弁論終結日まで明らかにしなかったことを理由に控訴人主張の譲渡が虚構である旨主張し、確かに、この点に係る控訴人の訴訟遂行は問題なしとしないが、このことから直ちに、上記著作権譲渡契約の存在を否定することはできず、他に上記の認定を左右するに足る証拠はない。

したがって、控訴人と遺産財団とは、本件著作権について、上記譲渡契約を有効に締結したとすることができる。

(4) 次に、著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法について判断する。一般に、物権の内容、効力、得喪の要件等は、目的物の所在地の法令を準拠法とすべきものとされ、法例10条は、その趣旨に基づくものであるが、その理由は、物権が物の直接的利用に関する権利であり、第三者に対する排他的効力を有することから、そのような権利関係については、目的物の所在地の法令を適用することが最も自然であり、権利の目的の達成及び第三者の利益保護という要請に最も適合することにあると解される。著作権は、その権利の内容及び効力がこれを保護する国（以下「保護国」という。）の法令によって定められ、また、著作物の利用について第三者に対する排他的効力を有するから、物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様の理由により、著作権という物権類似の支配関係の変動については、保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。

(5) そうすると、本件著作権の物権類似の支配関係の変動については、保護国である我が国の法令が準拠法となるから、著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずるとされている我が国の法令の下においては、上記の本件著作権譲渡契約が締結されたことにより、本件著作権は遺産財団から控訴人に移転したものである。

② 東京高判H15.5.28（ダリ事件、判時 1831-135）

【事案】

Xは、ダリの創作した絵画の著作権を契約により譲り受けたとして、Yに対し、ダリ絵画の複製頒布の差止、損害賠償等を請求した。1審は、Xの請求を一部認容したため、Yは控訴し、仮に本件契約により著作権がXに移転しても、Xは対抗要件である移転登録を了していないからYに著作権を対抗できないとの主張を追加した。

【判旨】

2 争点(2)（著作権譲渡の対抗要件）について

以上のとおり、本件契約は、スペイン法上の信託譲渡契約であって、ダリ作品に係る被控訴人の権利は、1989年(平成元年)1月23日のダリの死亡により、又は遅くとも1994年(平成6年)9月13日付け書面による文化省の通知をもって、確定的に失われたものというべきであるが、被控訴人の主張にかんがみ、念のため、本件契約の法的性質をその主張のとおり趣旨に解した場合の、本件著作権の帰すうについて判断する。

(1) 準拠法

ア 著作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては、譲渡の原因関係である契約等の債権行為と、目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し、それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきである。著作権の譲渡の原因である債権行為に適用されるべき準拠法については、法例7条1項により、当事者の意思に従って定められるべきものであり、本件契約は、準拠法をスペイン法とする合意がされたから（本件契約第10条第1項）、これに従うべきことは当然である。また、ダリの死亡による財産の相続は、法例26条により、被相続人の本国法であるスペイン法による。

イ これに対し、本件著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法は、スペイン法ではなく、我が国の法令であると解される。すなわち、一般に、物権の内容、効力、得喪の要件等は、目的物の所在地の法令を準拠法とすべきであること、法例10条は、その趣旨に基づくものであるが、その理由は、物権が物の直接的利用に関する権利であり、第三者に対する排他的効力を有することから、そのような権利関係については、目的物の所在地の法令を適用することが最も自然であり、権利の目的の達成及び第三者の利益保護という要請に最も適合することにあると解される。著作権は、その権利の内容及び効力がこれを保護する国（以下「保護国」という。）の法令によって定められ、また、著作物の利用について第三者に対する排他的効力を有することから、物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様の理由により、著作権という物権類似の支配関係の変動については、保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である（東京高裁平成13年5月30日判決・判例時報1797号11

1 頁参照)。

ウ スペイン国及び我が国は、いずれも文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 パリ改正条約の同盟国であるから、同条約 3 条(1)(a)及び我が国著作権法 6 条 3 号により、スペイン国民であったダリの本件著作物に係る本件著作権は、我が国においても保護される。我が国において保護される本件著作権の物権類似の支配関係の変動については、保護国である我が国の法令が準拠法となることは上記のとおりであるところ、我が国の法令は、著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずるとしているから、ダリと被控訴人が本件契約を締結したことにより、第三者に対する対外的関係において、ダリ作品に係る本件著作権は、ダリから被控訴人に移転したものというべきである。

(2) 法律上の利益

(中略)

そうすると、控訴人らは、いずれも、ダリから被控訴人に対する本件著作権の移転について法律上の利害関係を有する第三者である。

(3) 対抗要件の欠如

本件著作権の移転の対抗要件についても、保護国である我が国の法令が準拠法となるから、著作権法 77 条 1 号、78 条 1 項により、被控訴人は、本件著作権の取得について対抗要件である著作権の移転登録を了しない限り、控訴人らに対し、本件著作権に基づく請求をすることはできないところ、被控訴人は、この登録を了していないので(証拠略)、控訴人らに対し、本件著作権を対抗し、これに基づく請求をすることができない。

③ 東京地判H12.1.28、東京高判H13.3.28 (ヒューマンキャピタリズム事件、最高裁HP)

【事案】

Yは、米国において、「HUMAN CAPITALISM」と題する英語書籍を出版した。これを日本語に翻訳した書籍が、日本において出版された。

Yらは、Yの英語書籍が出版されたのは米国であるから、不法行為地は米国であって、わが国に裁判管轄権を認めるべきではないと主張した。

【判旨】(《》内は高裁で修正された部分)

わが国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、原則として、わが国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが相当であるが、わが国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、わが国の国際裁判管轄を否定すべきである。

本件で原告が主張する翻案権侵害の不法行為《著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示

権)の侵害を理由とする不法行為》は、わが国における被告書籍の出版販売であるから、被告両名につき、わが国に不法行為地があるものと認められる。

しかるところ、本件について、わが国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があるとは認められない。

したがって、本件については、わが国に裁判管轄権が認められる。」

④ コメント

上記①②の高裁判決は、いずれも著作権の譲渡の準拠法に関するものであるが、著作権の譲渡の準拠法については、(i)譲渡の原因関係である契約等の債権行為と、(ii)目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し、前者には、当事者の意思、契約に従い(法例7条1項)、後者は、物権類似に考え(法例10条参照)、著作権保護国の法例となる、とのルールを述べている。

これに対し、特許権の移転の場合はどうか。一見、著作権と同じように、特許権の移転については、当事者の意思、契約に従い、特許権の行使等については、特許権の登録国の法律に従うという考え方もできそうである。しかし、たとえば、日本特許権の移転は、登録しなければ効力を生じないとされ(特許法98条)、特許権の移転は、当該国の特許権の登録と密接な関係を有していると考えられる。とすれば、特許権の移転の準拠法は、登録国の準拠法によるというのが素直である。なお、特許権の移転登録請求は、当該特許権の登録国にのみ国際裁判管轄があると考えられる¹⁰。

(5) いわゆる並行輸入¹¹

① 最判H9.7.1(BBS特許並行輸入事件、判タ951-105)

¹⁰ 外国特許の移転登録請求について、東京地判H15.9.26(最高裁HP)がある。

【事案】

日本人Xは、日本法人Yの元従業員であるところ、XがYの在職中に発明したYの米国特許権について、移転登録請求をした。

【判旨】

「本件特許③は米国特許であるところ、米国特許権の登録に係る訴えは、専ら同国における特許権の帰属の問題であって、我が国の裁判所の国際裁判管轄を認める余地はない。」

¹¹ 並行輸入とは、ある商品の輸入について総代理店契約が結ばれている場合に、総代理店以外の者が総代理店を通さずに別のルートで当該商品を輸入することをいう(鈴木将文「特許判例百選〔第三版〕」218頁)。

【要旨】

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行行使することはできない。

【事案】

ドイツの自動車部品メーカーXは、自動車の車輪（アルミホイール）に関する発明について、日本、ドイツの両方で特許権を有していた。Yは、Xが本件発明の実施品としてドイツで製造販売したアルミホイールを並行輸入により輸入し、日本で販売した。そこで、Xは、Yに対して、Yの輸入、販売行為は、Xの日本の特許権を侵害するとして差止・損害賠償を請求した。

【判旨】

1 パリ条約「四条の二は、「(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国（同盟国であるかどうかを問わない。）において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。」と規定している。右規定は、特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを決めるものであって、一定の事情のある場合に特許権者が特許権を行行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではないというべきである。

また、属地主義の原則とは、特許権についていえば、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ことを意味するものである。

我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。右の問題は、パリ条約や属地主義の原則とは無関係であって、この点についてどのような解釈を採ったとしても、パリ条約四条の二及び属地主義の原則に反するものではないことは、右に説示したところから明らかである。

2 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ（

特許法六八条参照)、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている(同法二条三項一号参照)。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するようにみえる。しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり、(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会を保障されているものということができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。

3 しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできないからである。

4 そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものということができるところ、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。

右のような点を勘案すると、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。すなわち、(1) さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、(3) 子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(4) 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。

5 これを本件についてみるに、前記の原審認定事実によれば、本件各製品は、いずれも本件特許権を有する上告人自身がドイツ連邦共和国において販売したものである。そして、本件においては、上告人が本件各製品の販売に際して、販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意したことについても、そのことを本件各製品に明示したことについても、上告人による主張立証がされていないのであるから、上告人が、本件各製品について、本件特許権に基づいて差止めないし損害賠償を求めることは許されないものというべきである。

② 最判H15.2.27（フレッドペリー商標並行輸入事件、判タ 1117-216）

【要旨】

- 1 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は、(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く。
- 2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは、被許諾者が、製造等を許諾する国を制限し商標権者の同意のない下請製造を制限する旨の使用許諾契約に定められた条項に違反して、商標権者の同意なく、許諾されていない国にある工場に下請製造させ商標を付したなど判示の事情の下においては、いわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらない。

【事案】

Xは、被服等を指定商品とする「FRED PERRY」の文字及び月桂樹の図形商標につき、日本の商標権を有していた。Yは、本件商標と同一の標章が付された中国製ポロシャツ（本件商品）を輸入販売した。本件商品は、XのライセンシーであるAがXの同意なく中国にある工場に発注して下請製造させたものであり、ライセンス契約の製造地制限及び下請制限条項に違反するものであった。Xは、Yに対し、本件商品の輸入販売行為が本件商標権の侵害に当たると主張して、商標法 36 条に基づき、本件商品の輸入販売の差止廃棄、損害賠償等を請求した。

【判旨】

商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する（商標法2条3項、25条）。しかし、【要旨1】そのような商品の輸入であっても、(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ（同法1条）、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができるからである。

4 これを本件について見るに、前記事実によれば、本件商品は、シンガポール共和国外3か国において本件登録商標と同一の商標の使用許諾を受けたオシア社が、商標権者の同意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものであり、本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害するものである。

また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人ヒットユニオンが本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある。

したがって、このような商品の輸入を認めると、本件登録商標を使用するF P S社及び被上告人ヒットユニオンが築き上げた、「フレッドペリー」のブランドに対する業務上の信用が損なわれかねない。また、需要者は、いわゆる並行輸入品に対し、商標権者が登録商標を付して流通に置いた商品と出所及び品質において同一の商品を購入することができる旨信頼しているところ、上記各制限に違反した本件商品の輸入を認めると、需要者の信頼に反する結果となるおそれがある。

【要旨2】以上によれば、本件商品の輸入は、いわゆる真正商品の並行輸入と認められないから、実質的違法性を欠くということとはできない。

③ コメント

上記①②は、いずれも並行輸入に関する最高裁判決であるが、やはり特許と商標では、考慮されるべき事情が異なっている。特許発明は、技術的思想であるから（特許法2条1項）、その技術的思想が適用（実施）された製品は、その技術的な点においては、同様なものになるはずである。そのため、特許実施品の品質等は問題にはならず、特許権者の特許権行使の機会（特許発明公開の代償を得る機会）を、商品の円滑な流通とのバランスの中でどこまで保障するのが妥当か、という点が問題になる。この点、特許実施品の国内譲渡の場合には、特許権者に、最初の譲渡の際に特許発明公開の代償を与えれば、十分であるのに対し（いわゆる国内消尽¹²）、並行輸入の場合には、形式的には別の特許権の実施品であるため、特許権者の意思をより慎重に考慮したものと理解できる。

これに対し、商標の場合は、付された標章に付随する出所表示、品質表示が重視されるから、同じ標章が付されたといっても、同じ品質の商品になるわけではない。そのため、商標権者は、たとえライセンスをしていたとしても、そのライセンス商品に対する品質のコントロールする機会を認めることが必要になる。上記②の最判が、品質管理の機会を重視しているのは、このような文脈で理解できる。

(6) その他一商標登録取消審判請求（商標法53条）の請求人適格

① 東京高判H12.1.19（最高裁HP）

【事案】

Aは、第21類「かばん、袋物」を指定商品とする「CAMEL」等商標（本件商標）の商標権者である。Xは、Aからの通常使用権者である。Yは、本件商標につき登録取消審判を請求し（商標法53条）、Xは同審判に参加した。特許庁は、Yの請求を認め、本件商標を取り消した。これに対し、Yは、東京高裁に審決取消訴訟を提起し、取消理由の1つとして、Yは日本において

¹² 東京地判H12.8.31（写ルンです事件、特許判例百選〔第三版〕P128）では、当初の製品との同一性が失われた場合には、消尽が否定される（特許権が行使できる）と判示されている。

登記しておらず、日本国内で業務（営業）を行っていないことを根拠に、日本国内で参加人らの業務と混同が生ずることはないとし、また、請求人は商標法第53条の立法趣旨である日本国内の取引秩序維持に何ら関係を持たない者であり、本件審判請求をする法律上の利益がない旨主張し、商標登録取消審判請求（商標法53条）の請求人適格がないとして、取消を求めた。

【判旨】

原告は、商標法53条の業務の混同を論じる場合、日本国内での業務の混同が問題となるものであるところ、被告が、主たる事務所を肩書所在地に置く米国の有限責任会社であり、日本国内で業務を行うための法律上の外国会社としての登記をしておらず、本件審判請求をなす時点で日本国内で法律上の営業を行い得ない者であるから、このように業務を行い得ない者が業務の混同を生じるおそれがあると主張することはできないと主張する。

しかし、商標法53条1項は、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき、当該商標を取り消すことができるとしたものであり、原告の主張のように「業務自体の混同」を問題とするものではなく、他人の業務に係る「商品との混同」を当該商標の取消事由としていることが明らかであるから、原告の主張は、条文の規定を無視するものであって、それ自体失当なものといわなければならない。

しかも、同条項は、同条項に該当する登録商標について、「何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求できる」と規定しており、この趣旨は、商標の不当な使用によって、商品の出所の混同を生じたり、品質の誤認を生じたりするなどの一般公衆の利益が害されるような事態が発生することを防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課すことにより、需要者一般を保護するという公益的性格を有するものであると認められる。

したがって、「何人も」当該商標の取消審判の請求人適格が認められるのであり、審判の請求人が請求時点で日本国内に主たる事務所等を有するか否か、あるいは、請求人が外国法人であるか否かにかかわらず、当該審判を提起することができるものといえるから、日本国内に無益無縁な外国人は当該審判請求できないとする原告の主張が採用できないことも明らかといわなければならない。

しかも、本件の審判請求人である被告は、後記認定のとおり、我が国において周知著名となっている被告商標を商品に付して使用しており、この被告商標に類似する本件商標の通常使用権者である原告が、本件商標に類似する本件使用商標を使用し、我が国における需要者に商品の出所の混同を生じさせるおそれが認められるのであるから、被告が本件商標の登録取消しを求め得る法律上の利害関係を有することは明らかである。

5 その他問題となりうる事項－応用的問題

(1) 特許請求の範囲の構成要件の一部を外国で実施する場合

これについては、次の判決例が参考になる。

① 東京地判H13.9.20（電着画像の形成方法事件、判タ 1094-245）

【事案】

Xは、電着画像の形成方法の特許権を有していたが（方法特許）、Yは、時計文字盤等用電着画像（Y製品）を製造し、これを時計文字盤を製造する企業Zに販売している。Yは、Y製品を製造する工程の中で、Xの方法特許の構成要件①～⑥のうち、①～⑤のみの行為を行い、構成要件⑥はZが行っていた。Xは、Zによって行われる⑥の工程は、Yの行為と同視できるとして、Yに対し、差止、廃棄、輸入の差止を求めた。

【判旨】

4 争点4（構成要件⑥に該当する工程〔被告製品の時計文字盤等へ貼付〕を、被告自らが実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができるか）について

(1) 被告製品は、前記争いのない事実記載のとおり、工程11において、裏面から捨て電鍍層を剥離し、次いで、剥離紙を貼付した後、製品電鍍層を切り離した上で、包装され、販売されている。被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものということが出来る。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。

(2) もっとも、被告製品が輸出された場合には、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者がこれを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件⑥に該当する工程は国外に所在する購入者により国外で実施されるものである。このような場合には、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の

特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること（特許権の属地主義の原則）に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない（なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。）。

(2) 複数主体による特許権侵害が国境を越えて行われる場合¹³

① 複数主体による特許権侵害

インターネットの拡大等により、複数主体が特許請求の範囲の構成要件を分担して行うという事例の増加が想定されている。

このような場合の対処としては、複数主体の主観的共同（共同の意思）を要件に共同直接侵害を認める考え、間接侵害の適用を図る考え、事例によっては（ごく一部が他人によって実施されていた場合などー前掲電着画像の形成方法事件参照）、均等論の法理を活用する考えなどがある。

② 国境を越えている場合

上記①の場合で、一部の者の行為が外国で行われる場合は、さらに困難な問題を生じうる。属地主義の原則をどこまで重視するかがポイントになってくると思われるが（前掲電着画像の形成方法事件参照）、侵害行為の態様、行為者の予測可能性（法的安定性）、権利保護の必要性等を具体的な事案に応じて考慮する必要があるろう。

(3) インターネットを通じた著作権侵害

インターネットを通じた著作権侵害の場合、国際裁判管轄が特に問題になる。統一的な国際的ルールの実現が待たれている¹⁴。

¹³ 参考文献として、梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」（パテント 2003 Vol.56 No.5 P23）、経済産業省「複数主体の関係する特許権侵害とその救済」

（<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10903cj.pdf>）、松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」（<http://homepage3.nifty.com/nmat/BMPkokusai.htm>）

¹⁴ 平成16年1月文化審議会著作権分科会報告書

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/04011402/001.pdf）第3章国際小委員会検討結果（P47）参照

6 実務上の留意点

(1) 事案の的確な把握

渉外的な要素を含む事件においては、どこの国の当事者が、どこの国の権利について、どこの国の行為が問題になっているのかを的確に把握するのが出発点である。自分なりに事案を図示してみるのが理解の助けになると思われる。

(2) 大きな問題点の把握

事案を的確に把握した後は、その事案における問題点の大局的な把握を心がけることが大切である。その際には、3項で述べた国際的知的財産権訴訟における判断の流れ（国際裁判管轄→準拠法→決定された法による判断）を念頭に置くことが理解の助けになると思われる。

(3) 外国法の調査、立証資料について

準拠法が外国法となる場合には、外国法の解釈、適用が問題になる。準拠法は、法適用の問題であるから、建前としては、裁判所の職責といえるが、裁判所といえ、外国法について特別な調査能力を有しているわけではなく、むしろ、当事者が積極的に書証を提出して立証していく必要がある。外国法については、その当該外国の弁護士等の専門家に協力を要請するのが一番の方法と思われるが、とりあえず早急にそして安価に調査する手段としては、インターネットによる検索¹⁵が非常に有用である。

¹⁵ インターネットによる検索にも種々のものがあるが、Google (<http://www.google.com/intl/ja/>) による調査は、特に有用である。基本的にキーワードをボックスに入力するだけである。1回の検索で目的のものを検索しようとせず、検索キーワードを追加、変更して、次々に試行錯誤することがコツと思う。

7 結びにかえて

本稿では、国際的な知的財産権訴訟で問題になりうる点を鳥瞰した。通常の知的財産権訴訟自体、必ずしも容易でないところ、国際的なものになると、より理解が困難になってくる点はやむを得ないところである。しかし、国際的である点（渉外的な点、外国に絡む点）から生じる問題点には、上記で概観したとおり、一定のパターンがあり、大きな判断の流れを押さえていけば、それなりの対処は可能である。本稿が検討のための材料になれば幸いである。

8 添付資料

法例

9 主要参考文献

- ① 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（信山社）
- ② 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

以上