

米国特許法の域外適用について

会員 龍野 文

要 約

米国特許権の侵害は米国内で行われた行為に限定されると考えられていたが、1972年の連邦最高裁判所の Deepsouth 判決以降、米国外での特許発明に係る製品の組み立てや米国外での特許プロセスの使用といったそれまでは侵害とされていなかった行為から特許権者を保護する規定が設けられてきた（米国特許法 271 条（f）及び（g））。また条文に明確な地域的限定があるにも拘わらず、外国での行為が問題となったケースもある。ネットワーク関連技術の進歩、市場や生産のグローバル化が進む現代では、国境を跨いで特許発明が実施され得ることは想像に難しくなく、日本での行為が米国特許権の侵害責任を生じさせる可能性は否定できない。本稿では、米国特許法の域外適用が問題となった裁判例を通じて特許権の侵害責任を生じさせ得る行為について概説する。

目次

1. はじめに
2. 米国特許法 271 条（a）
 2. 1 方法又はシステムの構成要素の一部を米国外で実施
 2. 2 外国での販売の申出、販売
 - （1）販売の申出
 - （2）販売
 - 1) Halo 判決
 - 2) Caltech 判決
3. 米国特許法 271 条（b）
4. 米国特許法 271 条（c）
5. 米国特許法 271 条（f）
 5. 1 ソフトウェアは構成要素に該当するか
 5. 2 単一成分の供給は米国特許法 271 条（f）（1）に基づく侵害責任を生じさせない
 5. 3 組立てることを積極的に教唆する第三者は不要
 5. 4 方法特許には適用されない
 5. 5 国内での行為が対象
 - （1）Waymark 判決
 - （2）WesternGeco 判決
6. 米国特許法 271 条（g）
 6. 1 特許された方法で製造された製品は物理的な物に限定される
 6. 2 情報を生成する方法や製品をテストする方法には適用されない
 6. 3 特許された方法の実施に single entity requirement は要求されない
7. おわりに

1. はじめに

米国特許権の侵害は米国内で行われた行為に限定されると考えられていたが、1972年の連邦最高裁判所の Deepsouth 判決⁽¹⁾以降、米国外での特許発明に係る製品の組み立てや米国外での特許プロセスの使用といったそれ

までは侵害とされていなかった行為から特許権者を保護する規定が設けられてきた（米国特許法 271 条 (f) 及び (g)）。また、条文に明確な地域的限定があるにも拘わらず、外国での行為が問題となったケースもある。ネットワーク関連技術の進歩、市場や生産のグローバル化が進む現代では、国境を跨いで特許発明が実施され得ることは想像に難しくなく、日本での行為が米国特許権の侵害責任を生じさせる可能性は否定できない。米国外での行為に基づく侵害責任を回避しかつ特許権者として適切に他者の特許侵害に対応するためには、米国外でのどのような行為が米国特許権の侵害を引き起こす可能性があるかの知見を有することは重要である。

本稿では、米国特許法の域外適用について争われた裁判例⁽²⁾を通じて、米国特許権の侵害責任を生じさせ得る米国内外での行為について概説する。

2. 米国特許法 271 条 (a)

米国特許法 271 条 (a) は直接侵害を規定するものであり、以下の通り規定されている⁽³⁾：

米国特許法 271 条 (a)

本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

上述の通り米国特許法 271 条 (a) では「特許発明を合衆国において生産し、…又は特許発明を合衆国に輸入する」との地域的限定が付されており、米国特許法 271 条 (a) に規定される侵害行為には米国内で生じるものに限定され、米国外での行為は当該規定とは関係がないように思われる。しかしながら米国外での行為が問題になった例がある。

2. 1 方法又はシステムの構成要素の一部を米国外で実施

NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.⁽⁴⁾は、特許発明の使用に関して、構成要素の一部が米国外で実施される場合にシステムの発明と方法の発明とで異なる判断がなされたケースである。

NTP, Inc. (NTP) は、既存の電子メールシステムに無線通信ネットワークを統合してモバイルユーザーが無線ネットワークを介して電子メールを受信できるようにするシステム及び方法に関する特許権者である。NTP は Research In Motion, Ltd. (RIM) の BlackBerry システムについて米国特許法 271 条 (a) に基づく特許権侵害を理由に提訴した。ここで、RIM のシステムの一部はカナダに存在していた。

システムの発明について、連邦控訴裁判所（以下 CAFC）は、米国特許法 271 条 (a) に規定されるシステムの使用がなされる場所は、システムがコントロールされ、かつシステムによる有益な使用がなされている場所であると述べている。ここでは RIM の製品を使用する米国の顧客に着目し、顧客がその製品を使用して発信される情報の送信をコントロールしており、またそのような情報交換による恩恵を受けているとして、RIM のシステムの使用場所は米国内であると判断されている。

したがって、システムの発明については、米国内で当該システムがコントロールされ、かつ当該システムによる恩恵が米国内で享受されている限りは、構成要素の一部が外国に存在していても米国特許法 271 条 (a) に基づく侵害が成立する。

方法の発明について、米国特許法 271 条 (a) に規定される米国内での方法の使用というためには、方法を構成する各工程が米国内で実施されなければならない。上述の通り RIM のシステムは構成要素の一部がカナダに存在しており、方法発明にはこのカナダにある構成要素を使用する工程が含まれていたため、当該方法発明の全ての工程を米国内で実施するものではなかった。よって方法発明については米国特許法 271 条 (a) に基づく侵害は認められなかった。

2. 2 外国での販売の申出、販売

(1) 販売の申出

Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc.⁽⁵⁾は外国でされた販売の申出が問題となったケースである。

Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. (Transocean) は海洋掘削装置に係る発明の特許権者である。Maersk Contractors USA, Inc. (Maersk USA) は Statoil Gulf of Mexico LLC (Statoil、テキサスの会社) と、Maersk A/S (Maersk USA のデンマークの親会社) の海洋掘削装置 (リグ) の使用についてノルウェーで契約を行った。当該契約にはリグの運転エリアは米国メキシコ湾であると明記されていた。Transocean は Maersk USA のリグが自己の特許権を侵害すると主張し、米国への当該リグの引渡し又は履行に関する米国企業間の契約は、米国特許法 271 条 (a) に規定の米国内での販売の申出に他ならないと主張したが、連邦地方裁判所 (以下地裁) は契約の交渉と締結は米国外であったため米国特許法 271 条 (a) に規定する販売の申出に該当しないと判断した。

しかしながら CAFC は、販売の申出が侵害を構成するためには当該申出は米国内で特許発明を販売することではなければならないとして地裁判決を覆した。

すなわち、販売の申出が米国特許法 271 条 (a) の侵害を構成するかどうかは、販売の申出が行われた場所ではなく、申出に基づく将来の販売がどこであるかにより判断される。販売の申出に関する Transocean 判決での判断は *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs.*⁽⁶⁾でも支持されている。

(2) 販売

米国外での製品の引渡しは米国特許法 271 条 (a) に列挙される行為には該当しないように思われる。しかしながら、製品の引渡しが米国外であっても、この行為が米国内での販売を構成するかどうかは売買取引の実質的な活動に基づいて判断される⁽⁶⁾。したがって一見米国外での行為であるように見える場合であっても、米国特許権に基づく侵害責任が問われる可能性がある。

Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs. 及び *Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd.*⁽⁷⁾はいずれも米国外で製品の発注、引渡し及び支払いがなされた例であるが、Halo 判決では上記行為は米国特許法 271 条 (a) に規定される米国内での販売に該当しないと判断されたのに対して、Caltech 判決は、製品の製造、引渡しが米国外の場合でも米国特許法 271 条 (a) に規定の米国内での販売と判断される可能性があることを示している。

1) Halo 判決

Halo Electronics, Inc. (Halo) は表面実装電子パッケージに関する発明の特許権者である。Halo は、アジアで表面実装電子パッケージを設計、製造する Pulse Electronics, Inc. 及び Pulse Electronics Corp. (Pulse) に対し、Pulse が外国で製造し、外国の購入者に引渡した製品について、これらの製品は米国内において販売及び販売の申し出がなされたものであり米国特許法 271 条 (a) に基づく侵害を構成する旨主張した。その理由として Halo は、具体的な価格と数量を定める拘束力のある契約をもたらし交渉及び契約活動が米国内で行われたことを挙げた。

ここでは、当該製品が外国で製造され、出荷され、海外の購入者に引渡されたことには争いが無い。また Halo が主張する交渉及び契約活動に関して、Pulse は、米国内において Cisco (外国製造業者に製造活動を委託) と一般的なビジネス契約を結んでいたものの、その契約は特定の製品についての販売契約ではなく、また Pulse と Cisco は特定の製品について定期的に価格交渉を行っていたが、売買に関して両者を拘束するようなものではなかった。むしろ Pulse は Cisco の外国製造業者から発注を受けており、これにより売買に関する拘束力のある契約の基本条件 (価格や数量を含む) が確立されていた。加えて Pulse は契約の履行時に外国製造業者から支払いを受けていた。

CAFC は上記状況に鑑み、製品の製造及び引渡しに加えて売買取引についての実質的な活動は米国外で生じているとし、価格や契約についての交渉のみでは米国内での販売を構成するのは不十分であると判断している⁽⁸⁾。

2) Caltech 判決

California Institute of Technology (Caltech) は、Broadcom Limited、Broadcom Corporation 及び Avago Technologies Ltd. (Broadcom) の Wi-fi チップ及び当該チップを組み込んだ Apple Inc. (Apple) の製品が Caltech の特許を侵害するとして提訴した。地裁は侵害を認め、Broadcom に対して約 3 億ドル、Apple に対して約 9 億ドルの損害賠償を命じた。

これに対して Broadcom と Apple は、損害賠償の評決にはブロードコムの国際関連会社による米国外での販売数が含まれていると主張し、さらに Broadcom 等は地裁による米国法の域外適用についての陪審への指示が 2 点において誤っていたと主張している。

1 点目として Broadcom 等は、地裁が陪審員に対し合衆国の法律の域外適用否定の推定を説示することを拒否した点を挙げた。しかしながら CAFC は、ここでの問題は関連取引が国内で行われたか域外で行われたかであり、域外適用否定の推定は適用されないとして 1 点目の主張を退けた。

2 点目として Broadcom 等は、地裁がデザインウイン（自社製品が他社の市販品の部品に採用されること）につながる販売サイクルが米国での販売を引き起こす可能性があると言明した点を挙げ、さらに Halo 判決に依拠し、こうした販売サイクルを国内販売として扱うことは断固として禁止されている旨主張した。

これに対して CAFC は、Halo 判決における判示事項「米国での価格設定及び契約交渉だけでは、米国特許法 271 条 (a) の適用において、これらの域外活動を米国内での販売を構成するもの又は米国内での販売に変換することはできない」は、販売サイクルから生じるデザインウインが国内取引ではないという包括的な判決ではないとし、また地裁は陪審員に対して、デザインウインに係る会議がこうした基準（「売買取引についての実質的な活動が完全に米国外で行われる場合」、Halo 判決で示された基準）を満足する場合には米国内での販売を構成しないと述べていたとして、2 点目の主張も退けた。

なお Caltech は地裁段階で、Broadcom 等が彼らのチップを顧客が製品に組み込むよう説得する「デザインウイン」プロセスでチップを販売していたという証拠を提示していた。米国を拠点とする顧客との会議は米国で行われ、上記プロセスはロードマッププレゼンテーションや顧客意見に応じた製品開発の方向転換等を含む数年に及ぶものであったようである。

Caltech 判決は、米国特許法 271 条 (a) に基づく米国内での販売に該当するかどうかの判断では、Halo 判決で示された製品の製造、引渡し及び契約の締結の場所に加えて、米国内で営業活動も考慮され得ること、そして明確な判断基準は示されていないものの、仮に製品の引渡しが米国外であっても米国内での活動に基づいて製品の販売場所が米国と判断され得ることを示している。

3. 米国特許法 271 条 (b)

米国特許法 271 条 (b) は寄与侵害について以下の通り規定している：

米国特許法 271 条 (b)

積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

条文上米国特許法 271 条 (a) で規定される特許侵害行為には米国で発生するものとの地域的限定が付されている。また米国特許法 271 条 (b) 同様間接侵害を規定する米国特許法 271 条 (c) にも地域的限定が付されている。これに対して米国特許法 271 条 (b) にはそのような限定はない。したがって米国特許法 271 条 (b) は米国外での誘発行為にも適用される。実際に CAFC は *Merial Ltd. v. Cipla Ltd.*⁽⁹⁾ で「米国特許法 271 条 (b) は、条文上、米国内で発生する直接侵害を誘発する域外での行為の責任を排除するものではない」と判示している⁽¹⁰⁾。また CAFC は *Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co.*⁽¹¹⁾ でも米国で特許に係る製品を販売した者に米国外で特許に係る製品の構成部品を販売した行為について米国特許法 271 条 (b) に基づく侵害責任を認めている。

4. 米国特許法 271 条 (c)

米国特許法 271 条 (c) は寄与侵害について以下の通り規定している：

米国特許法 271 条 (c)

特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であつて、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。

GATT ウルグアイラウンド協定に基づく法改正前の地裁判決には米国特許法 271 条 (c) を域外行為に適用したケースがあったようだが、上記改正において地域的制限 (within the United States … into the United States) が加えられたことから、米国特許法 271 条 (c) の寄与侵害において域外適用を考慮する余地はほとんどなくなつたと考えられているようである⁽¹²⁾。

5. 米国特許法 271 条 (f)

米国特許法 271 条 (f) は、連邦最高裁判所による Deepsouth 判決を受けて制定されたものであり、以下の通り規定している：

米国特許法 271 条 (f)

- (1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。
- (2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であつて、その発明に関して使用するために特に作製され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作製され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

Deepsouth 判決では、Laitram の特許に係るエビの背ワタ除去装置の全ての構成部品を製造し、米国外での組立てのためにその構成部品を輸出する行為について、最終的な構成要素の組立ては米国外で実施されることから、当該行為は Laitram の特許発明の直接侵害を構成しないと判断された。この Deepsouth 判決で認識された法の抜け穴を封じるため、米国外で組み合わされる特許発明の構成要素を供給した又は供給させたことを侵害として規定する米国特許法 271 条 (f) が制定された。

立法経緯や条文中の「合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様」や「合衆国外で組み立てられることを意図して」の文言から明らかなように、米国特許法 271 条 (f) は米国特許発明の保護を米国外にまで拡張することを意図したものである。*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*⁽¹³⁾でも、特許製品が他の国で製造、販売される場合には米国特許法の下では侵害は生じないこと原則としつつ米国特許法 271 条 (f) はその例外であると述べられている。

5. 1 ソフトウェアは構成要素に該当するか

Microsoft Corp. v. AT&T Corp.⁽¹⁴⁾ではソフトウェアがどのような場合に米国特許法 271 条 (f) (1) の構成部品

として扱えるかが判断された。

AT&T Corp. (AT&T) は録音データをデジタル処理で符号化圧縮する装置に関する特許権者である。Microsoft Corp. (Microsoft) はウィンドウズ（登録商標）のマスターディスクを外国製造業者に送り、外国製造業者はこのマスターディスクから生成したコピーをコンピューターにインストールし販売していた。AT&Tはウィンドウズにはソフトウェアコードが組み込まれており、インストールされると特許発明に係る音声処理が可能になるとして、上記マイクロソフトの行為は外国での組立てのため、特許発明の構成部品を米国から供給する行為であるとして米国特許法 271 条 (f) に基づく侵害訴訟を提起した。

連邦最高裁は、同条は組み合わせることにより特許発明を構成するような構成要素に適用されるとし、アクティブ化媒体から分離したソフトウェアはコンピューターに読み込み可能なコピーとして（例えば CD-ROM 等）表現されるまでは組立て不可能なままであり、物理的な実体を持たない抽象的なソフトウェアコードはアイデアであるので米国特許法 271 条 (f) の構成部品には該当しないと判示している。

5. 2 単一成分の供給は米国特許法 271 条 (f) (1) に基づく侵害責任を生じさせない

Life Techs. Corp. v. Promega Corp.⁽¹⁵⁾では多成分発明に含まれる単一成分を供給する行為は米国特許法 271 条 (f) (1) に基づく侵害責任を生じさせない旨判示されている。

Promega Corp. (Promega) は遺伝子検査用キットに係る Tautz の再発行特許の独占ライセンシーであり、当該特許について Life Techs. Corp. (Life Tech) にサブライセンスを許諾した。Life tech は検査用キットを構成する 5 つの成分の 1 つである Taq ポリメラーゼを米国で製造し、これを英国の Life tech 製造施設に出荷して、英国で製造された残りの 4 成分と組合わせ検査用キットを製造した。Life tech が許諾地以外でのキット販売を開始したことから Promega は米国特許法 271 条 (f) (1) に基づく特許権侵害訴訟を提起した。

上述の通り Life Tech は検査用キットに係る 5 つの成分の内の 1 つを米国から英国に供給していたので、ここでは米国特許法 271 条 (f) (1) の文言「all or a substantial portion（全部又は要部）」が多成分発明に含まれる単一成分を含むかどうかについて判断された。

連邦最高裁判所は文言「substantial portion」について、同条の文脈、隣接する文言（all, portion）が量的な意味を有することから、量的な意味を有すると判断している。また文言「substantial portion」を量的な意味と解釈することで米国特許法 271 条 (f) (1) とこれに付随する米国特許法 271 条 (f) (2) の各規定に独自の有用性を与え、2 つの規定が連携して機能することを可能にすると述べている。このように上記文言を量的な意味を有すると解釈した上で、米国特許法 271 条 (f) (1) の解釈において、多成分発明に含まれる単一成分を供給する行為は対象としない、と判示した。

5. 3 組立てることを積極的に教唆する第三者は不要

上記 *Life Techs. Corp. v. Promega Corp.* の前審である *Promega Corp. v. Life Techs. Corp.*⁽¹⁶⁾では、侵害成否の判断において米国特許法 271 条 (f) (1) が「構成部品を…組み立てることを積極的に教唆する」第三者を必要とするかどうかについても判断されている⁽¹⁷⁾。

その判断では「induce（教唆する）」との文言が他者に影響したり説得したりしている者を連想させることを認めつつも、当該文言はより広い概念を有すること、同条の文法構成、立法経緯に鑑み、同条のフォーカスは特許発明に係る構成部品の組立てを教唆することであり、誰が教唆したかは問題ではなく、組立てることを積極的に教唆する第三者は不要であることが示された。

5. 4 方法特許には適用されない

Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.⁽¹⁸⁾で CAFC は米国特許法 271 条 (f) は方法特許に適用されない旨判示している。

5. 5 国内での行為が対象

上述の通り米国特許法 271 条 (f) (2) は米国特許権の保護を米国外にまで拡張するものではあるが、同条で対象となるのは米国内における行為であることが下記判決で確認されている。

(1) Waymark 判決

Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.⁽¹⁹⁾では、米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害の成否について、外国での実際の組立てが必要かどうか判断された。

Waymark は電池容量監視システムに関する特許権者であり、Porta Systems が海外での組立てのために当該システムの構成部品を外国に出荷する行為について米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害を主張した。Porta Systems は当該システムを構築しておらず、また Waymark も Porta Systems が米国内外で特許権侵害に係るシステムを構築した証拠を提出していなかった。地裁は公判審理で、Porta Systems は侵害製品を製造、使用、販売、又は販売の申出をしていないので米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害を否定した略式判決は当該判断は適切であったと判断した。

地裁が米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害が侵害製品の実際の組立てを必要とすると解釈した点について、CAFC は同条の文言は侵害者が構成部品が組み立てられることを意図して出荷したことの証明は要求するものの、構成部品の実際の組立ては必要としていないと判示している。

すなわち、同条が対象とするのは米国において又は米国から構成部品を供給するという国内での行為であり、よって外国で実際に構成部品が組み立てられない場合にも米国特許法 271 (f) (2) は適用され得る。

(2) WesternGeco 判決

米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害に対して海外での逸失利益に基づく損害賠償が認められたことで注目を集めた *WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp.*⁽²⁰⁾でも米国特許法 271 条 (f) (2) が対象とするのは国内における行為であることが示されている。

WesternGeco LLC (WesternGeco) は海底調査に使用されるシステムに係る特許権者である。WesternGeco は当該システムの販売やライセンス供与は行わず、当該システムを使用した調査サービスを顧客に提供していた。Ion Geophysical Corp. (ION) は特許発明に係るシステムの構成部品を米国で製造し外国の企業に販売し、外国企業が当該構成部品を組み立て構築したシステムを使用していた。WesternGeco は ION の行為について米国特許法 271 条 (f) (1) 及び (f) (2) に基づく侵害を主張し、また ION の侵害行為により 10 件の調査契約を失っていたことを証明した。陪審は ION の行為について米国特許法 271 条 (f) (2) の侵害を認め、米国特許法 284 条に基づき WesternGeco に対して 1250 万ドルのロイヤルティと 9340 万ドルの逸失利益を損害賠償額として認めた。これに対して ION は、WesternGeco は海外で契約できなかったことに基づく逸失利益を回復することはできないとして控訴し、CAFC は米国特許法の域外適用否定の推定に鑑み、米国製造された製品又はその構成要素の海外での使用に由来する逸失利益をカバーするために米国特許法 271 条 (f) (2) を拡張する根拠は見当たらないとして地裁判断を覆す判断をしていた。

そこで連邦最高裁は逸失利益についての損害賠償が米国内法の域外適用にあたるかどうか *RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty.*⁽²¹⁾で確立された域外適用に関する問題を決定する 2 段階フレームワークを使用して判断した。当該フレームワークは、1 段階目で域外適用の禁止に反証があるかどうか判断し、2 段階目ではそのケースが法律を国内適用するものであるかどうかを判断するが、連邦最高裁は裁量によりフレームワークの 2 段階目を使用した。フレームワーク 2 段階目では、制定法のフォーカスを特定し、特定されたフォーカスに関連する行為が国内で生じている場合には、そのケースは許容される法律の国内適用に関わるものである判断される。連邦最高裁は米国特許法 284 条について、侵害に対して十分な損害賠償を認めることを規定するものであるから同条のフォーカスは侵害であると判断し、米国特許法 271 条 (f) (2) について、同条で規制される行為 (フォーカス) は米国に又は米国から供給するという国内における行為であると判断した。その上で、米国特許法 271 条 (f) (2) に基づく侵害が

関わるケースでは、米国特許法 284 条のフォーカスは米国から構成部品を輸出する行為であるとして、WesternGeco に認められた逸失利益の損害賠償は米国特許法 284 条の国内適用に当たると判断している。

6. 米国特許法 271 条 (g)

米国特許法 271 条 (g) は、米国で特許を受けている製法で製造された製品を、権限なく、米国に輸入等する行為を侵害行為として規定するものであり、以下のように規定されている：

米国特許法 271 条 (g)

何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴訟においては、製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められない。ただし、本法の下で、当該製品の輸入その他の実施、販売の申出又は販売を理由とする適切な救済がない場合は、この限りでない。本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。

- (1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと、又は
- (2) 当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

米国特許法 271 条 (g) は、特許を受けている製法を実施して得られた製品への保護を拡張するもので、海外での製造により米国における製法発明者の権利が迂回されるのを防ぐことを目的として 1988 年の方法特許改正法で制定された。

条文から明らかなように、特許された方法により製品を製造する行為には地域的制限が設けられていないため、いずれの国で製造されたかに拘わらず本条は適用され得る。したがって、米国外での米国製法特許の実施は米国で侵害責任を生じさせる可能性がある。

6. 1 特許された方法で製造された製品は物理的な物に限定される

米国特許法 271 条 (g) では製品について例外が規定されており、(1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更された場合や、(2) 当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっている場合は、製法特許で製造されたものとはみなされない旨規定されている。

上記 (1)、(2) に加えて、CAFC は米国特許法 271 条 (g) の製品が「物理的な物 (physical goods)」に限定される旨 *Bayer AG v Housey Pharmaceuticals, Inc.*⁽²²⁾ で判断している。

Housey Pharmaceuticals, Inc. (Housey) はタンパク質阻害剤及び活性化剤のスクリーニング方法に係る特許の特許権者である。ここでは Bayer AG (Bayer) が外国で Housey のスクリーニング方法の特許を使用して得られた情報を医薬品開発のために米国に輸入した行為が米国特許法 271 条 (g) の侵害行為に当たるかどうか争点であった。

CAFC は情報が「特許された方法によって製造された製品 (a product which is made by a process patented)」に当たるかどうか、文言「made」の解釈、他の法令及び米国議会上院の報告書等に基づいて検討し、米国特許法 271 条 (g) における特許方法により作られた製品は「物理的な物」でなければならず、特許方法により生成された情報は含まれない旨判断した。

6. 2 情報を生成する方法や製品をテストする方法には適用されない

Bayer 判決では、特許された方法を使用して有用と確認された医薬品が米国特許法 271 条 (g) の「特許された製法で製造された製品」に当たるかどうかについても検討された。この点 CAFC は、米国特許法 271 条 (g) における方法は製品の製造に直接使用されていなければならないと判断している。

また *Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*⁽²⁴⁾では、製造された化合物が特定の品質基準を満たしていることを確認するために使用される方法が米国特許法 271 条 (g) における特許された製法に含まれないことが示されている。ここでは、米国特許法 271 条 (g) で使用される「made」の通常の意味は「manufacture」であり、これは合成、構成要素の結合、又は原料に新しい特性を与えるといった製品の創造又は変化にまで及ぶが、既に合成された原薬が既存の品質又は特性を有するかどうか判断するためのテストには及ばないと述べられている。

したがって米国特許法 271 条 (g) の「特許された方法」は物理的な物を製造する方法に限定され、情報を生成する方法や製造された製品をテストする方法は含まれない。

なお *Momenta* 判決の反対意見では、米国特許法 271 条 (g) の対象となる製造方法が限定解釈され製品の創造や変化が伴わない方法が排除されることへの懸念が示されている。

6. 3 特許された方法の実施に single entity requirement は要求されない

方法特許について米国特許法 271 条 (a) に基づく直接侵害が成立するためには、特許に係る方法の全ての工程の実施が単一当事者によるものであるか、又は単一の当事者に起因するものであることが必要である⁽²⁵⁾。

上述の通り米国特許法 271 条 (g) は特許を受けている製法で製造された製品を米国に輸入等する行為対象とするものであるから、他の規定同様、当該製法の実施について単一当事者要件 (single entity requirement) が課されるかどうかの問題となる。これは *Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC.*⁽²⁶⁾での争点の一つであり、ここでは米国特許法 271 条 (g) の侵害の成立において単一当事者要件は適用されないと判断された。

具体的には、米国特許法 271 条 (g) において侵害責任を生じさせる行為は米国で特許を受けているプロセスにより製造された製品の米国への輸入、米国での販売の申し出、販売、又は使用であり、同条の文言は外国での特許プロセスの実施が米国特許法 271 条 (g) の侵害責任を生じさせることは示唆しておらず、当該プロセスが単一当事者により実施されるかどうかは米国特許法 271 条 (g) に基づく侵害分析に無関係であると述べられている。すなわち米国特許法 271 条 (g) ではプロセス特許の直接侵害は前提とされていないため、米国特許法 271 条 (a) で要求される単一当事者要件は米国特許法 271 条 (g) には適用されない。

7. おわりに

以上、米国特許法の域外適用について争われた裁判例を通じて、どのような場合に米国外での行為が米国特許権の侵害責任を生じさせるかについて紹介した。少しでも参考になれば幸いである。

(参考文献)

- (1) *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 92 S. Ct. 1700 (1972).
- (2) 本稿では紹介する裁判例の域外適用に関連する箇所のみ取り上げた。
- (3) 日本国特許庁ホームページより引用、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf>、米国特許法 271 条 (b)-(g) も同様。
- (4) *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).
- (5) *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc.*, 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010).
- (6) *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 831 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016).
- (7) *Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd.*, 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022).
- (8) *Halo*, 831 F.3d, at 1378 (“when substantial activities of a sales transaction, including the final formation of a contract for sale encompassing all essential terms as well as the delivery and performance under that sales contract, occur entirely outside the United States, pricing and contracting negotiations in the United States alone do not constitute or transform those extraterritorial activities into a sale within the United States for purposes of § 271 (a).”).
- (9) *Merial Ltd. v. Cipla Ltd.*, 681 F.3d 1283, 1302 (Fed. Cir. 2012).
- (10) *Merial*, 681 F.3d, at 1302 (“Section 271 (b) therefore does not, on its face, foreclose liability for extraterritorial acts that actively induce an act of direct infringement that occurs within the United States”).
- (11) *Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co.*, 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018).

- (12) Robert Stier, Extraterritoriality and the Active Inducement of Infringement, 19 UIC REV. INTELL. PROP. L. 204 (2020), at 214~215.
- (13) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 127 S. Ct. 1746 (2007).
- (14) 同上.
- (15) Life Techs. Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140, 137 S. Ct. 734 (2017).
- (16) Promega Corp. v. Life Techs. Corp., 773 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2014).
- (17) Life tech は検査用キットを構成する 5 つの成分の 1 つである Taq ポリメラーゼを米国で製造し、英国の Life tech 製造施設に出荷していた.
- (18) Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009).
- (19) Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001).
- (20) WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp., 580 U.S. (2018).
- (21) RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 579 U.S. 325, 136 S. Ct. 2090 (2016).
- (22) Bayer AG v Housey Pharmaceuticals, Inc., 340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003).
- (23) 地裁判決であるが United Gen. Supply Co. v. 2nds in Bldg. Materials, Inc., No. 15-1975, 2017 U.S. Dist. LEXIS 17349 (W.D. La. Feb. 7, 2017) 等.
- (24) Momenta Pharm., Inc. v. Teva Pharm. USA Inc., 809 F.3d 610 (Fed. Cir. 2015).
- (25) Akamai Techs. v., Limelight Networks, Inc., 572 U.S. 915, 921-22 (2014) 等.
- (26) Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2019).

(原稿受領 2023.3.7)