

米国特許法の域外適用

- 特許権の新たな効力「販売の申し出」が与える影響の考察 -

弁理士・ニューヨーク州弁護士 鎌田健司



目次

はじめに

- ・米国特許法の域外適用の可能性
- A. 米国知的財産権法の地域的制限
 1. 米国特許法
 2. 商標法・著作権法との比較
- B. 米国特許法の域外適用の可能性
 1. 直接侵害行為の解釈による域外適用の可能性
 2. 寄与侵害による域外適用の可能性
 3. TRIPS 協定に基づく「販売の申し出」による新たな効力
 4. 海外での行為に対する「販売の申し出」の与える影響
- ・「販売の申し出」による米国特許法の域外適用に関する最近の判例
 - A. 販売の申し出を広く解釈する判決
 1. ローテック対三菱事件
 2. ハルマーロビコン対東芝事件
 - B. 販売の申し出を狭く解釈する判決
 1. クオリティー・チューピング対プレジジョン・チューブ事件
 2. サイビオトロニクス対ゴールデン・ソース・エレクトロニクス事件
- ・米国特許法の域外適用に対する批判
 - A. 米国特許法の域外適用を認めるべきとする主張
 - B. 特許法の域外適用を認めることの問題
 1. 特許制度の国際的調和の阻害
 2. 独占禁止法と特許権の効力とのバランス

まとめ

はじめに

今日のように企業活動が国境を越えるグローバル経済下では、どこの国で特許権侵害行為が行われたかを特定することが困難な場合も少なくない。特に国境のないインターネットにより商品やサービスが取引される場合、どこの国で侵害行為が行われたかを議論すること自体が無意味な場合もある。このような状況の下、知的財産権の効力を国境を越えて適用すべきであるとする主張があり、そのような域外適用論はプロパテント政策をとる米国において強く主張されている。

特許法は本質的に地域的な制限を有するものである⁽¹⁾。米国特許権の効力が米国の領域外で行われた行為には及ばないことは明らかであり、米国の判例も一貫している⁽²⁾。しかし、上記グローバルな企業活動を背景に、法律解釈による特許権の地域的効力範囲拡大の可能性はある。米国特許権の直接侵害行為を定める米国特許法 271 条(a)は 1996 年に改正され、特許権者は他人が「販売の申し出」をする行為も排除できるとして、その効力が拡大された。この新たな特許権の効力は米国特許権の地域的制限に重要な影響を及ぼす可能性がある。

本論では、特許権と商標権・著作権を比較して、米国知的財産権法の域外適用に関する歴史的な判例を紹介する。その上で連邦巡回高等裁判所(CAFC)のローテック対三菱の判決⁽³⁾を中心とし、特許権の新たな効力である「販売の申し出」という文言が特許法の域外適用へ与える影響を考察する。

・米国特許法の域外適用の可能性

A. 米国知的財産権法の地域的制限

1. 米国特許法

古くから米国特許権の効力は米国国内で行われた行為に限って及ぶものであると厳格に解釈されてきた⁽⁴⁾。米国特許法は米国国内での発明の製造、使用、販売の申し出、および販売を他人が行うことを排除する権利

本論文は、ニューヨーク大学ロースクール修士過程で執筆した修士論文(2001年秋)を編集したものである。

を特許権者に与える。条文中「米国国内で」という文言は、特許権者の排他的効力を米国国内の他人の行為に限ることを立法者が意図したことを明らかにするものであると解釈される⁽⁵⁾。この特許権の効力の地域的な限定は国家主権の法理に基づく⁽⁶⁾。すなわち、他国の主権のある地域的領域は尊重されなければならない、その領域を越えて一国の法律を及ぼすべきでない⁽⁷⁾。連邦最高裁はディープサウスパッキング事件において、米国の特許制度が米国領域外の行為に対して効力を有しないことを再確認した⁽⁸⁾。発明者は、外国のマーケットで特許の保護を求めるのであれば、その国で取得した特許によって保護を求めなければならない。特許法の立法者の意図と最高裁判例に従い、米国の下級裁判所は一貫して米国特許法の厳格な地域的制限を守る判決を出してきた。

2. 商標法・著作権法との比較

地域的な効力の限定が厳格に解釈されてきた米国特許法と比較して、他の知的財産権法においては、必ずしもこのような厳格な解釈がなされてはいない。例えば、米国連邦商標法には、米国特許法 271 条のような米国国内の行為に商標権の効力を限定する文言はない⁽⁹⁾。実際、米国の裁判所は、たとえ米国国内での行為が全くない場合にも、海外の行為に米国商標法を適用してきた。連邦最高裁判所は、スチール対ブルボア・ウォッチ事件において、連邦商標法を海外の行為に適用することを許容する判決を出している⁽¹⁰⁾。被告スチールは時計の部品を米国から輸入し、メキシコで組み立てて“BULOVA”商標を付していた。被告はその時計をメキシコのみで販売していたが、実際には米国にも相当数が国境を越えて流れてきていた。原告のブルボアは米国の商標法に基づいて製品の差し止めと損害賠償を求めてテキサスの連邦地裁に提訴した。原告ブルボアは米国では“BULOVA”の商標登録をしていたが、メキシコでは権利をもっていなかったにもかかわらず、最高裁は、他国の主権を犯さない限りその裁判管轄権を越えて差し止めを命じることができると判示した。

このように広く米国商標権の効力を認める理由は、商標法が単に商標権者の利益のみならず、公衆一般の利益をも保護することを目的とするものだからとされている⁽¹¹⁾。商標は消費者が商品やサービスを特定することを助けることで、公共の利益を保護する機能も果

たすものであるから、消費者を保護するためには侵害行為の場所に限らずグローバルな商標の保護が必要なのである。

一方、著作権法は商標法の広い地域的制限の解釈と特許法の厳格な地域的制限の解釈との中庸に位置すると思われる。少なくとも一般的には、裁判所は米国の著作権法は国境を越えては適用されないと判断している。著作権法は地域的制限に関しては、1994 年のサブアフィルム対 MGM 事件で、連邦高裁 (9th Circuit) が米国著作権の効力は国境を越えては適用されないことを再確認している⁽¹²⁾。この事件で高裁は、米国国内での単なる許諾は、その許諾された行為が米国の国外で行われるものである限り、米国の著作権法を侵害しないと判示した。裁判所は古くから米国著作権法の効力を米国の領域内に制限する判決を一貫して出してきたが、近年、米国著作権法上の侵害行為を広く解釈することによって、外国で行われた行為に著作権の効力を及ぼす裁判所の判断もみられるようになった⁽¹³⁾。例えば、1998 年の LA ニュースサービス対ロイターの事件では、米国の著作権者は著作権の侵害行為が完全に米国国内で完結している限り、国境を越えた侵害行為による損害の賠償も求めることができるとする⁽¹⁴⁾。ロイター事件では、被告 LA ニュースが米国国内で複製したロイターの著作物を衛星放送で海外に向けて送信した。これに対し、裁判所は、海外での複製物の頒布行為による損害の賠償を原告のロイターに認めた。

また NFL 対プライムタイム 24 事件⁽¹⁵⁾では、被告の衛星放送局が NFL の許可を得ることなくフットボールの放送をカナダの衛星放送加入者に向けて送信した。裁判所は、米国の著作権のある著作物を米国内で送信 (up-linking) することは、米国著作権侵害行為である“パブリックパフォーマンス”に該当すると判断し、カナダの聴衆によって受信されるまで米国著作権の侵害行為である“パブリックパフォーマンス”に該当しないという被告の主張を退けた。“パブリックパフォーマンス”には聴衆に迎り着くまでの一つ一つのステップを含むものであると広く解釈することによって、米国内での海外に向けた送信行為 (up-linking) が米国著作権法 106 条の侵害行為になるとされたわけである。

B. 米国特許法の域外適用の可能性

1. 直接侵害行為の解釈による域外適用の可能性

米国の特許法は他の知的財産権法と比較しても特にその地域的制限が厳格に解釈されている。しかし、著作権法の領域でみられるように、特許法の適用においても、その侵害行為の解釈によって部分的又は完全に米国国外で行われた行為に対して米国特許権の効力を及ぼすことが可能のように思われる⁽¹⁶⁾。NFLの判決で見られたように、著作権の侵害行為である「パブリックパフォーマンス」を広く解釈し、海外に向けた送信行為も米国著作権侵害と認める判決は、特許の世界でも同様のことが起こりうることを予感させる。特にコンピュータソフトウェアに関しては著作権法と特許法の保護範囲の重なる部分があり、その技術的な側面は特許法で保護される。ウェブ上でサービスを提供する海外のプロバイダーは、米国国内でもそのサービスが利用可能な場合、米国特許の侵害を心配しなければならないのか、又は米国国内でのサーバーから海外に向けてそのようなサービスを行うことは米国特許権の侵害になるのか⁽¹⁷⁾、裁判所の明確な判断は未だ出されていない⁽¹⁸⁾。しかし専門家のなかには、この種の発明に対しては米国特許権を取得するだけで実質的に全世界的な保護が得られると考えられている。

2. 寄与侵害による域外適用の可能性

上記直接侵害行為に加えて、特許法 271 条(b)項は「積極的に特許侵害を教唆 (induce) した者は特許権の侵害者として責任を負う」として教唆侵害を規定する。また同条(c)項は、特許された機械等の部品であって、発明の重要な部分を構成するものを故意に米国国内で販売等をした者は、寄与侵害として責任を負うと規定する。故意とは、その部品が直接侵害行為の使用のために特に製造されたものであることを知っていた場合、という意味である。

これらの規定によれば、たとえ製品が外国で製造された場合であっても、その製品が第三者によって米国で販売された場合、外国の製造行為が故意により第三者の販売行為を援助したと解される場合は、米国特許侵害として責任を負うことになる。寄与侵害の規定は、直接侵害行為者による行為が米国領域内で行われている限り、寄与侵害者が米国領域内で行為を行うことを一切要求していない⁽¹⁹⁾。

これらの規定は、米国特許権の効力範囲を国際的に拡張するものである。しかしこれらは全て海外での行

為者が故意に各寄与侵害行為を行ったことを要件とする。すなわち、海外で特許品を使用・販売等する行為を行った者に、直接侵害を教唆する特定の意図 (specific Intent) を特許権者が立証しない限り、(b) 項で海外での行為者に対して教唆侵害の責任を追及することはできない⁽²⁰⁾。また(c)項の寄与侵害は、海外の行為者が米国特許の存在と直接侵害を現に知っていたことの立証を要件とする。このため、寄与侵害による侵害の立証は(a)項の直接侵害を訴える場合に比べて困難である。

3. TRIPS 協定に基づく「販売の申し出」による新たな効力

1996 年、従来からの特許の侵害行為に加え、新たに「販売の申し出」(offer to sell) が特許法 271 条に追加された⁽²¹⁾。この改正は TRIPS 協定に対応して行われたものであるが⁽²²⁾、TRIPS 交渉の過程では、同時に追加された「輸入」に比べて参加国の強い反対もなく、その解釈の助けとなりうる交渉過程の記録もほとんどない⁽²³⁾。更に米国議会での立法過程の記録も極めて少ないため⁽²⁴⁾、この「販売の申し出」をどのように解釈すべきかは今後の特許訴訟での潜在的な問題である⁽²⁵⁾。この米国特許権者の新たな保護は、「販売の申し出」がどのように解釈されるかによって、米国特許法の域外適用の可能性に大きな影響を与えうるものである。

4. 海外での行為に対する「販売の申し出」の与える影響

特許法 271 条(a)の「販売の申し出」は、広く(文言通りに)解釈すれば、米国内で販売の申し出がなされたことのみをもって米国特許権の特許侵害が成立することになる。具体的には米国で製造された製品を海外に向けて輸出する場合の契約を米国国内で行う場合や、更には海外で製造された製品を海外で引き渡す取引の契約又は交渉が米国内で行われた場合も米国特許権侵害と解釈する余地を与える。このように、「販売の申し出」という新たな条文の文言により、米国特許権者は国際的な排他的効力を得ることができるといえる。

1998 年、米国の連邦巡回高等裁判所 (CAFC) が初めて 271 条の「販売の申し出」を解釈した判決が出された。3D システムズ事件である⁽²⁶⁾。高裁は、米国特許を侵害する製品と価格を記載した見積書であっても、その記載内容の詳細さによっては「販売の申し出」に

該当すると判示した。この事件は米国内で起きた異なる州間での取引であるが、オクラホマ州の被告会社が製品のプロモーションをダイレクトメールでカリフォルニアの居住者に送付したものである。さらに被告会社はこのプロモーションを Web 上に掲載し、見積書を該カリフォルニアの居住者に送付した。高裁は、州契約法では見積書の送付は「販売の申し出」(オファー)に該当しないが、特許法における「販売の申し出」は“特許権者に経済的な不利益を及ぼす態様で”申し出が行われる限り、特許権の侵害になりうると解釈した。つまり、特許侵害行為である「販売の申し出」は、通常の契約法概念にとらわれることはない。契約法上、広告やダイレクトメールの送付は単に契約のオファーを誘うものであって、オファーそのものには該当しないと解釈されるが、特許法では単なる広告であっても侵害行為である 271 条の「申し出」に該当する。

このような判例からすれば、インターネット上で広告やマーケティングが行われる商取引では、かなり広く米国特許権の効力が認められることが想像される。ウェブ上に広告を掲載すれば、広告主が意図したと否とにかかわらず、その効果は広く世界中に届けられる。海外でネット広告により宣伝した製品が、第三者の米国特許によりカバーされていた場合、米国特許権者としてこのような広告の差し止め、またはその宣伝による経済的な損失の賠償を求めることができるのか。反対に、ドットコムドメイン・ネームで海外に向けて製品広告を掲載した場合、たとえ全ての顧客が海外の居住者であっても米国特許権により差し止めすることができるのか。以下に最近の判例を追って検討してみることとする。

・「販売の申し出」による米国特許法の域外適用に関する最近の判例

特許権者に新たな効力を認めた 1996 年の法改正から約 5 年が経過し、この改正法に基づいて特許侵害を争うケースがようやく最近になって現れはじめた。しかしその解釈については未だ一致した見解がない。特に特許法の域外適用との関係では、第三者の「販売の申し出」行為は「販売」行為自体と独立して特許権の侵害となるのかが問題となる。即ち特許権者が「販売の申し出」の差し止め又はそれによる経済的な損害を求める場合、予定された「販売」が米国内である必要

があるか否かについて、連邦地裁の判断は統一されていない。

そのような中、注目すべき連邦高裁 (CAFC) 判決として 2000 年 6 月のローテック事件がある⁽²⁷⁾。

A. 販売の申し出を広く解釈する判決

1. ローテック対三菱事件

1995 年、中国政府は中国国内で使用されるコンクリート設置システムに関して入札を募集し、三菱がその入札に応じた。約 1 年間の交渉の後、三菱と中国側のプロジェクト会社はシステムの納入契約署名に至った。コンベアシステムの米国特許権者であるローテックの主張によれば、被告三菱と中国側との交渉のほとんどは米国内で行われていた。それによれば(1)被告は数回のミーティングを米国内で行い、(2)中国側の代表者がイリノイにある被告のオフィスを訪問し、(3)被告の入札額の見積り作業は米国内で行われ、(4)被告は入札に係る技術文書及び経理文書を米国内で交換した。(5)更に契約内容によればシステムの周辺部品は米国の部品会社により製造されることとなっていた。

これらの事実に基づき、ローテックは特許法 271 条 (a)に基づき、三菱は「販売の申し出」行為を米国内で行ったから、ローテックの米国特許を侵害すると主張した。これに対しイリノイ連邦地裁は、トライアルに入るまでもなく、証拠被告三菱の勝訴判決を出した。地裁判決の理由は、米国内で「販売の申し出」を行ったという証拠がない、ということであった⁽²⁸⁾。これに対する高裁 (CAFC) での上告審も、結論としては被告三菱の勝訴であった。「販売の申し出」の解釈について高裁で争われた点は 3 つ。

販売の申し出行為自体が米国内でなされていなければならないか。

販売の申し出は米国内での販売に対する申し出行為でなければならないか。

販売の申し出は買い手 (potential purchaser) に米国内で伝えられていなければならないか。

高裁は結論として被告三菱勝訴の判決を下した。しかし、その理由は と によるもので、 については判断が下されなかった。すなわち、販売の申し出は米国内でなされなければならない、かつその申し出が相手側に伝えられていなければならないと判示した。そ

のうえで、被告三菱が相手側中国政府に対して米国内で販売の申し出を行ったという証拠がないとした⁽²⁹⁾。

の販売の申し出が米国内での販売に対する申し出でなければならないか、又は中国での販売についてその申し出が米国内で行われた場合にも特許権侵害になりうるかについて、明確な判断を示さなかった。

) ローテック判決の示唆するもの

連邦高裁の判決は の問題について判例となる見解を示してはいないが、その判断は中国での販売についてその申し出が米国内で行われた場合にも特許権侵害になりうるという解釈に基づくものである。少なくとも過半数の高裁判事は販売の申し出が米国内での販売に対する申し出である必要はないと考えている。

本判決は証拠法上の理由から被告三菱と中国側代表者が米国内で交渉をしたとは認められないから、販売の申し出は米国内で相手側に伝えられていないとして の理由で被告勝訴となった。従って高裁は の問題を判断するまでもなく被告勝訴の判決を下すことができた。しかし、もし高裁判事が の問題について販売は米国内のものでなければならないと考えるのであれば、 の問題に至るまでもなく、中国国内での販売についてはたとえその申し出が米国内で行われても米国特許権の侵害にはならないとして非侵害の判断がなされたはずである。従ってこの判決文からは、高裁判事の過半数が「販売の申し出」が米国内での販売に対する申し出である必要はない、と考えていることを示唆している。

また判決文には、販売の申し出が米国特許権の権利者の“経済的利益を害する態様で”なされた場合は、271条(a)により米国特許権侵害になることを示唆する一文がある。原告ローテックは被告三菱が米国内で中国側代表者に販売の申し出をしたという事実を立証することができないから、被告が米国特許権者の経済的利益を害したとはいえない、としたのである。

) ニューマン判事の意見 (Concurring opinion)

判決に沿って高裁のニューマン判事は、結論は被告勝訴で他の判事と同じであるが、この事件は上記 の理由により特許非侵害と判断されるべきであったと意見を述べている。 の問題について、「販売の申し出」は、米国内での販売に関するものでなければならず、そのように解釈すれば、このケースでは明らかに中国での販売を目的とする入札であるから、容易に非侵害

の判断をすることができるとする。271条(a)の「販売の申し出」の文言を、同様に TRIPS 協定に基づいて96年に特許法271条改正で加えられた同条(i)の立法意図により解釈すべきであるとする。271条(i)は「この章において使用される場合、特許権者以外の第三者による「販売の申し出」は、その販売が特許権の存続期間内に行われるものである」と規定する。即ち、販売の申し出を特許権の存続期間満了の直前に行ったような場合、実際の販売が特許権満了後に行われる予定であれば特許侵害にならないことを明確にしている。判事によれば同条(i)の規定は特許権の存続期間が実際の販売前に満了した場合だけでなく、更に広い意味で実際の販売が特許権侵害を構成するものでなければならないことを要求するのがその立法趣旨であると解釈する。従って、同条(i)の立法趣旨からすれば、実際の販売又は予定された販売が米国内でなければ特許権侵害を構成しないから、その販売の申し出も特許権の侵害を構成しないと解釈すべきであるとした。

2. ハルマーロピコン対東芝事件

ローテックが上記訴訟を起こしたのとほぼ同時期に、ハルマー社がこの「販売の申し出」行為に基づいて東芝を提訴した。ハルマー社の主張は、東芝がカナダのシェブロン社にディスクドライブを販売する申し出を行う行為は、ハルマー社の米国特許を侵害する、というものであった⁽³⁰⁾。東芝は、販売の申し出はカナダで行われたものであり、製品は日本で製造され、カナダで最終完成品に組み立てられるもので、一切米国内で製品が通過することはないから、米国特許権の侵害になりえない、と主張した。しかし裁判所は、東芝がカナダのシェブロン社に送った販売の申し出のレターは、テキサス州からファックス送信されたものであるから、米国内での「販売の申し出」に該当する、として東芝の主張を退けた。

本件の事例は「販売の申し出」による米国特許法の域外適用の可能性を示す最も典型的な例であるといえる。日本企業が日本で製造した製品をカナダで輸出販売する場合において、その販売の申し出が米国内の営業所から送付されたことを立証することによって、米国内を全く通過しない製品に対して米国特許権の侵害を認める考え方がとられたケースである。

B. 「販売の申し出」を狭く解釈する判決

1. クオリティー・チュービング対プレジジョン・チューブ事件

以下の判決はこれまでに紹介した判決と異なり、上記の問題について、「販売の申し出」は米国国内の販売に関するものでなければならないとするものである。この問題に対して全米で最初に見解を示したのは、テキサス州の南区連邦地裁であった⁽³¹⁾。コイルチューブの特許権者クオリティー社は、プレジジョン社が米国国内で製造する当該チューブの全世界販売について実施許諾した。(製造についての許諾は米国でのみだった)。その後、プレジジョン社は、同社がチューブを製造してノルウェーの会社Aに販売する契約を交わしたが、そのチューブはプレジジョン社の英国子会社により製造されるものであった。クオリティー社はこの契約がプレジジョン社による侵害製品の「販売の申し出」にあたるとして米国の特許侵害で提訴した。一方、プレジジョン社は、製品は米国外で製造され、欧州の国に輸出され、米国の外で使用されるものであって、製品は一度も米国の国内に入ることはないから、米国特許の侵害とはなりえないと主張した。

これに対し裁判所は被告の主張を認め、271条の「販売の申し出」は、「販売」が米国国内のものでない限り、その申し出はたとえ米国国内のものであっても特許権侵害とならないとした。また米国内で製品の実際の受け渡しが限り、契約交渉や契約への署名のみでは米国内での「販売」を構成しないとされた。

この事件の裁判官は、米国特許法の適用を海外のマーケットにまで広げることは、むしろ米国企業が海外の企業と競争する上で不平等な障害を課すものであると考えた。「販売の申し出」を特許権の効力に加えた意図は、特許権者が実際の販売行為を待つことなく、自社特許を侵害するコンペティターに対して早期に裁判所に提訴することを認めるためのものである。そのように解釈すれば、申し出られた「販売」が米国特許の侵害行為でなければならない。裁判所は更に具体的な例を挙げ、例えばドイツで製造された商品をオーストラリアの消費者に販売する電話をニューヨークのオフィスからかけることを米国特許の侵害とすることは、米国特許権の効力の及ばない、正当な海外での製造・販売行為を規制することになってしまう。もしこのように解釈すれば、海外の米国特許権者は、米国にビジ

ネスの拠点のある者に対して有利な地位を得ることになる⁽³²⁾。例えばニューヨークのオフィスからオフィスのファックスを送ると米国特許権侵害となりうるが、例えば日本企業が日本のオフィスから同じ相手にオフィスのファックスを送っても米国特許権の侵害にはなり得ないからである。裁判所は「販売の申し出」を広く解釈して特許法の域外適用を認めることは、米国企業が海外での競争力を妨げるものであるとした⁽³³⁾。

2. サイビオトロニクス対ゴールデン・ソース・エレクトロニクス事件

最も最近の例では、カリフォルニア連邦地裁が「販売の申し出」を解釈している⁽³⁴⁾。この事件の被告の会社、スムーズラインは香港で設立された会社であり、オフィスは主に香港と中国にあった。サイビオ社とスムーズ社は共に米国の電話会社ベル・サウスにコールID機能付き電話を納入するメーカーであった。サイビオ社はコールID機能についての特許をもっており、スムーズ社が米国のNAFTCに対して米国内で販売又は販売の申し出を行ったから、米国の特許侵害となると主張した。これに対しスムーズ社は、全ての販売交渉は香港国内で行われたものであり、またNAFTCへの製品の販売も香港で行われたから、米国特許の侵害になりえないと反論した。

この事件は極めて米国特許の直接侵害と判断される蓋然性の高いケースである。スムーズ社が米国へ直接輸入・販売する代わりに、製品がNAFTCという中間業者を介して米国に輸入され、ベル社によって米国のマーケットで販売されているに過ぎず、スムーズ社が米国内で「販売した」と解釈することも可能に思えるからである。

しかし裁判所は、原告が米国内での実際の販売行為を立証しない限り、271条(a)の侵害行為は成立しないとし、非侵害の判断を下した。「販売の申し出」について、販売が米国内で行われたことを立証しない限り、たとえ販売の契約交渉が米国内で行われていたとしても侵害には該当しないと解釈したのである。

この事件で裁判所は、スムーズ社の行為は特許法の精神に反するものであり、第三者(NAFTC)を介して米国に輸入することによって米国特許権侵害の責任を免れようとする行為であると批判した上で、議会が法律を変えない限り、米国の特許法で侵害の責任を問

えるのは NAFTA とベル社であり、スムーズ社の責任を問うことはできないとした。この事件で注目すべきことは、裁判所もスムーズ社が NAFTA 又はベル社との契約交渉を米国国内で行っていることを認識していることである。にも拘らず、米国国内での実際の販売行為がない以上、「販売の申し出」による特許侵害を認めなかったことである。

・米国特許法の域外適用に対する批判

A. 米国特許法の域外適用を認めるべきとする主張

上記のように、「販売の申し出」の裁判での文言解釈は始まったばかりであり、「販売の申し出」の直接侵害の成立に、「販売」自体が米国内で行われることを要するか否かについて判例は未だ固まっていない⁽³⁵⁾。

しかし、知的財産権をとりまく情勢は、特許法の域外適用を認めるべきだという方向に傾いている⁽³⁶⁾。複数国間での開発分業や製造分業が進んだ今日、特許権の行使に上記のような国境を設けることが極めて困難になっていることは否定できない。特にインターネットという国境のない空間で特許の対象となる技術が取引されるようになると、特許権の効力を国内のみに限定して解釈すれば、特許による保護は無意味なものになりうる⁽³⁷⁾。

更に、複数の国で特許を取得するコスト、訴訟を複数の国の裁判所でするコストが膨大となり、国際企業にとって特許の保護を受けるためのコストは増すばかりであるし、またそのような膨大なコストがベンチャー企業の育成を阻むおそれがある⁽³⁸⁾。

B. 特許法の域外適用を認めることの問題

他国で販売する意図での販売の申し出行為に特許権の効力を認めるか否かは、根底的には特許法の域外適用を認めるべきかどうかの問題である。これらの問題を解決するために、一国の特許権の効力を拡大して域外適用を認める考え方には以下のような問題がある。

1. 特許制度の国際的調和の阻害

特許権の効力の域外適用は、国際的な特許制度のハーモナイゼーションを達成しようとする各国の努力に反するものである。即ち、一国の特許権、特に特許輸出国が自国の特許に強力な特許権の効力を認め、国内の実施行為のみならず他国での実施行為にまで特許

権の効力を及ぼせることは、特許輸入国に対して一方的な圧力を加えることになり、特許制度の国際的な調和を更に遅らせる結果となる。TRIPS 協定の目的は各国特許制度の国際的な調和であり、「販売の申し出」の文言も、この TRIPS の目的に則して解釈されなければならない。

2. 独占禁止法と特許権の効力とのバランス

特許権者の排他的な独占権は独占禁止法の下での自由競争市場において例外的に認められるものである⁽³⁹⁾。域外適用の主張は、技術の高度化に伴って研究開発にかかるコストが特に近年膨大になりつつあり、米国のマーケットだけでは十分にその投資を回収することが困難になっていることが背景にある。しかし市場で優位となる独占排他権を付与することによる特許権者の利益は、発明公開による公衆の利益とのバランスが保たれてこそ合理性が認められるのである⁽⁴⁰⁾。公平な競争市場に対する例外としての独占排他的権利は、発明者にその発明を公開させるインセンティブとして必要な限りで限定されなければならない。自由競争の原則の下では特許権の効力の一つである「販売の申し出」も限定的に解釈されることが好ましい⁽⁴¹⁾。

TRIPS 協定は知的財産権の保護強化と国際的なハーモナイゼーションを目的として締結された協定であり、「販売の申し出」もその趣旨に即して解釈されなければならない。

以上の趣旨から、「販売の申し出」は米国内での販売のための販売の申し出であって、米国外で販売する目的で米国内で販売の申し出が行なわれた場合を含まないと解釈されるべきである。

まとめ

米国の学説や産業界には米国特許法の域外適用を押し進める意見が多い。技術革新に伴って、従来の厳格な地域的制限を適用しにくい場合が多くあるのは事実である。少なくともインターネット上で用いられる技術についての各国特許権の適用については世界的な合意を早急に図る必要があると考える。しかし、この問題に対して一国の特許法の域外適用という方法で解決すべきではない。一部の国が自国の特許に強力な効力を認め、他国での実施行為にまで特許権の効力を及ぼせれば、特許制度の国際的なハーモナイゼーションを

更に遅らせる結果となる。国を越えた特許権の侵害行為は特許制度の国際的な統一と世界的な特許エンフォースメントの確立により解決されるべきであろう。

注

- (1) See Aluminum Co. of America v. Sperry Products, Inc., 285 F.2d 911, 925-26 (6th Cir. 1960).
- (2) See e.g. DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 at 527-29 (1972).
- (3) *Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp.*, 215 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2000).
- (4) See Curtis A. Bradley, *Extraterritorial Application of U.S. Intellectual Property Law*, 37 Va. J. Int'l. L. 505, 520-22 (1997).
- (5) *DeepSouth Packing Co.*, 406 U.S. at 530-31.
- (6) See *Aluminum Co. of America*, 285 F.2d at 925-26.
- (7) Harold G. Maier, *Extraterritorial Jurisdiction at a Crossroads*, 76 Am. J. Int'l L. 280, 282 (1982).
- (8) *DeepSouth Packing Co.*, 406 U.S. at 527-28.
- (9) 15 U.S.C § 1114.
- (10) See *Steele v. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280, 284-88 (1952).
- (11) See e.g. Bradley, *supra* note 4, at 537-42.
- (12) *Subafilms, Ltd v. MGM-Pathe Communications Co.*, 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994).
- (13) See Bradley, *supra* note 4, at 523-24.
- (14) *Los Angels News Service v. Reuters Television International, Ltd.*, 149 F.3d 987, 994-97 (9th Cir. 1998).
- (15) *NFL v. PrimeTime24 Joint Venture*, 211 F.3d 10, 11-12 (2nd Cir. 1999).
- (16) See Dan L. Burk, *Patents in Cyberspace*, 68 Tul. L. Rev. 1, 38 (1993).
- (17) See Burk, *supra* note 4, at 39-42.
- (18) E.g. *CoolSavings.com, Inc. v. IQ. Commerce Corp.*, 51 U.S.P.Q.2d 1136, 1137-41 (S.D. Ill. 1999); *CIVIX-DDI LLC v. Microsoft Corp.*, 52 U.S.P.Q.2d 1501 (D. Colo. 1999).
- (19) See e.g. *Nippon Elec. Glass Co. v. Sheldon*, 209 U.S.P.Q. 1023, 1025-26 (S.D.N.Y. 1980).
- (20) See e.g. *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics, Ltd.*, 2001 WL 202346 at *11 (C.D.Cal. Feb. 12, 2001).
- (21) Uruguay Round Agreement Act of 1994, Pub. Law 103-465, Section 533(a)(1).
- (22) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS"), April 15, 1994, 33 I.L.M. 81 (1994).
- (23) *Rotec Industries, Inc.*, 215 F.3d 1246, 1257.
- (24) 高倉茂夫, 知財管理, Vol. 48 No.8 (1998).
- (25) See Donald S. Chisum, *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property*, 37 Va. J. Int'l. L. 603, 608 (1997).
- (26) *3D Sys., Inc. v. Aarotech labs., Inc.*, 160 F.3d 1373 (Fed. Cir. 1998).
- (27) *Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp.*, 215 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2000).*Id.*
- (28) *Rotec Indus., Inc.* 36 F. Supp.2d 810 (C.D. Ill. 1998).
- (29) *Rotec Indus. Inc.* 215 F.3d at 1255.
- (30) *Halmar Robicon Group Inc. v. Toshiba*, 53 U.S.P.Q. 2d. 1501, 1502-04 (W.D.Pa. 1999).
- (31) *Quality Tubing Inc. v. Precision Tube Holdings Co.*, 75 F.Supp.2d 613, 615-25 (S.D.Tex. 1999).
- (32) Edwin D. Garlepp, *An Analysis of The Patentee's New Exclusive Right to "Offer to Sell,"* 81 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 315, 326 (1999).
- (33) *Quality Tubing Inc.*, 75 F.Supp.2d at 626.
- (34) *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics, Ltd.*, 2001 WL 202346 at *11 (C.D.Cal. Feb. 12, 2001).
- (35) *Los Angels News Service*, 149 F.3d 987, 994-97.
- (36) See Chisum, *supra* note 54, at 610-17.
- (37) See Burk, *supra* note 35, at 39-42
- (38) See Chisum, *supra* note 54, at 617-18.
- (39) *United States v. Paramount Pictures, Inc.*, 334 U.S. 131, 156-159 (1948).
- (40) See e.g. *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229 (1964).
- (41) See Robert Ryan Morishita, *Patent Infringement after GATT, What is an Offer to Sell?*, Utah L. Rev. 905, 917 (1997).

(原稿受領 2002.2.15)

消費税課税のお知らせ

当会におきましては、平成 13 年度より消費税の課税事業者となりました。これにより平成 13 年 6 月 1 日から、お支払いを受ける際に別途消費税額 5% を外税として申し受けることとなりましたので、お知らせします。なお、会費、登録料については、これまで通り非課税となります。