

米国特許権の地理的効力範囲

大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

第1 序

米国特許権の地理的効力範囲は、理論的に興味深い論点であるだけでなく、実務上、非常に重要な問題である¹。例えば、日本における行為が、場合によっては米国特許権侵害の問題を引き起こす可能性があることから、日本企業のビジネスに大きな影響を及ぼすことになる。したがって、米国外のどのような行為によって米国特許権侵害が生じるのか理解することが重要である²。本稿は、米国外の行為に関連して米国特許権侵害が生じる範囲について、現在の裁判例を踏まえ、できる限り網羅的に説明することを目的とする。

第2 各侵害行為類型と地理的効力範囲

米国特許権の侵害行為は、米国特許法271条³に列挙されている。まず、271条(a)が直接侵害、(b)が誘導侵害、(c)が寄与侵害を規定している⁴。また、271条(f)は、米国外で特許発明の対象を組み立てることによって特許権侵害を回避するのを防止するために設けられたものである。さらに、271条(g)は、米国特許に規定された方法を用いて米国外で製造された製品につき、これを米国に輸入する行為等を捕捉するものである。以下では、これらの侵害類型のそれぞれについて、地理的効力範囲について検討する。

1. 271条(a) 直接侵害

(1) 属地主義の原則

271条(a)は、特許発明の対象に関して、「米国内における」(「within the United States」)生産、使用、譲渡の申出、若しくは譲渡、又は「米国内への」(「into the United States」)輸入を、直

1 この論点は、米国特許法の域外適用として論じられることがあるが、本稿では、米国特許権に基づいて米国の裁判所に侵害訴訟を提起された場合に、米国の裁判所が米国特許法を適用することを前提として、米国外のどのような行為によって米国特許権侵害が生じるかという米国特許権の地理的効力範囲の問題として整理している。

2 ここで論じる類型には、①米国外の行為に米国特許権侵害の成立を認める場合と、②米国外の一定の行為の存在を要件としつつ、あくまで米国内の行為を特許権侵害として補足する場合の二つの類型がある。厳密には、②の類型において、米国特許権が米国外の行為に直接に及ぶわけでない。

3 以下、「米国特許法」ないし「35 U.S. Code」については、記載を省略する。

4 誘導侵害及び寄与侵害は、間接侵害と整理される。271条(f)及び(g)が規定する侵害行為類型も、厳密には直接侵害の一種である。

接侵害行為として規定している⁵。すなわち、法文上、271条(a)の直接侵害行為には、「米国内」との限定が付されている。また、連邦最高裁判所も、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007)において、「特許の対象製品が他国で生産及び譲渡された場合に侵害とならないのは、米国特許法における一般的な原則である。」と判示している⁶。

(2) 構成要件の一部が米国外で充足される場合

このように、法文及び判例から、直接侵害については、特許権の地理的効力範囲が明確であるように思える。しかしながら、まず、「米国内」との文言の解釈に関連して、クレームの構成要件の全てが米国内で充足される必要があるのか、一部が米国外で充足されても侵害となりうるのかという問題がある。

ア システムクレームの使用行為

この問題について、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という）は、*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (2005)において、侵害行為の種類及びクレームの種類によって結論が異なると判示している⁷。そして、まず、「システムクレーム」の「使用」に関しては、被疑侵害システムの一部が米国外に存在していても、「システムのコントロールが行われ、システムの有益な使用がなされる場所」が米国である限り、システム全体を利用している場所は米国であると評価できるから、米国の特許権が及ぶと判断している^{8,9}。

一方で、「方法クレーム」の「使用」に関しては、クレームの各ステップが発明の要素であるから、全てのステップが米国内で行われなければならないとして、一部のステップが米国外で行われる場合には米国の特許権は及ばないと判断している¹⁰。なお、直接判示はされていないものの、「システムクレーム」の「生産」についても、全ての構成要件が米国内で充足される必要があるとの解釈を前提としているようである¹¹。

本件は、問題となった通信システムの一部がカナダに存在していた事案であるが、米国内の「顧客」がユーザ端末からメッセージを送信することにより情報送信を「コントロール」し、かつ、これによって「利益を享受」している以上、「顧客」が米国内でシステムを使用しているといえ

5 35 U.S. Code § 271(a)の規定は、次のとおりである。「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.」

6 「It is the general rule under United States patent law that no infringement occurs when a patented product is made and sold in another country.」 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* at 441

7 「However, as is also evident from *Decca*, the effect of the extraterritorial component may be different for different infringing acts.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1316

8 「The use of a claimed system under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, *i.e.*, the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1317

9 *Zoltek Corp. v. United States*, 442 F.3d 1345 (2006)においても、1498条に関してではあるが、方法クレームに関して同様の判断がなされている。

10 「Because a process is nothing more than the sequence of actions of which it is comprised, the use of a process necessarily involves doing or performing each of the steps recited. This is unlike use of a system as a whole, in which the components are used collectively, not individually.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1318

るため、「システムクレーム」の直接侵害の成立を妨げないと判断した。他方で、「方法クレーム」の「使用」に関しては、一部のステップがカナダで行われている以上は直接侵害は成立しえないと判断された¹²。この裁判例の判断枠組は、その後のCAFCの裁判例でも踏襲されている¹³。

イ 「コントロール」及び「利益享受」

上記のとおり、「システムクレーム」の「使用」については、全ての構成要件の対象が米国内に存在しなくとも、米国内での「コントロール」及び「利益享受」を要件として、直接侵害が成立することになる。

ここで特に注意が必要なのは、米国内の「顧客」がシステムクレームの対象を「コントロール」して「利益を享受」していると評価されれば、顧客の行為について271条(a)に基づく直接侵害が成立し、後述のとおり、米国外のシステム、サービス提供者等の行為に、271条(b)に基づく誘導侵害が成立するリスクがあるということである^{14,15}。

ここでいう「コントロール」について、CAFCは、*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Com-muns. Int'l*, 631 F.3d 1279 (2011)において、この要件を満たすためには、顧客はシステムクレームの全ての構成要件を充足しなければならないが、システムを直接・物理的にコントロールする必要まではないと判示している¹⁶。そして、顧客がバックエンドシステムにレポートを要求し、これによってレポートを取得していること等から、顧客がシステムをコントロールし、そこから利益を享受していると判断した。なお、「コントロール」の要件に関して、この事件では顧客によるレポートの要求行為が重視され、前記*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*においては、顧客によるメッセージの送信行為が重視されている。このように、顧客がサービスをトリガーする事案においては、顧客による「コントロール」が認められやすいものと考えられる。

また、CAFCは、*Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC*, 870 F.3d 1320 (2017)

11 この裁判例は*Decca, Ltd. v. United States*, 210 Ct. Cl. 546 (1976)を参照して解釈を示している。*Decca, Ltd. v. United States*は1498条の解釈を示したものであるが、システムの構成要素の一部が米国外に存在する場合は、システムクレームの生産を肯定するのは難しいと判断しており、*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*も、次の箇所での判断に触れている。「In *Decca*, the court found it difficult to conclude that the system had been made within the United States but concluded that the system had been used in the United States even though one of the claim limitations was only met by including a component located in Norway.」*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1316

12 ここで問題となったのはBlackBerry Relayという通信システムである。ユーザ端末で送受信されるメッセージのリレー装置がカナダに存在した。

13 例えば、*Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358 (2021)等

14 「RIM's customers located within the United States controlled the transmission of the originated information and also benefited from such an exchange of information.」*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1317

15 後述するとおり、現在の裁判例を前提とすると、271条(c)は米国内の行為にしか適用がないとされている。

16 「We agree that direct infringement by "use" of a system claim "requires a party . . . to use each and every . . . element of a claimed [system]." In order to "put the system into service," the end user must be using all portions of the claimed invention. For example, in *NTP*, the end user was "using" every element of the system by transmitting a message. It did not matter that the user did not have physical control over the relays, the user made them work for their patented purpose, and thus "used" every element of the system by putting every element collectively into service.」*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Com-muns. Int'l* at 1284

において、「利益の享受」についても、全ての構成要件の対象から利益を享受する必要があると判示している。そして、「デリバリーレポートを生成する」旨の構成要件について、当該事案の顧客はこのレポートを受信していないこと等から、顧客がこの構成要件から利益を享受したことが示されていないとして、システムの「使用」は認められないと判断した¹⁷。

ウ 日本企業に生じるリスク

以上のとおり、米国内の顧客による「コントロール」及び「利益享受」を要件として、米国内でのシステムの直接侵害を肯定するという取り扱いは、CAFCにおいてほぼ確立されており、これを前提に米国特許権侵害のリスクを評価する必要がある。

これらの裁判例によれば、例えば、日本企業がウェブサービスを米国に向けて提供するにあたって、日本でサービスを管理し、日本で利益を計上していたとしても、米国内の「顧客」による「コントロール」及び「利益享受」が認められれば、顧客のシステム使用行為が直接侵害を構成し、日本企業に後述の誘導侵害が成立すると判断されるリスクが存在する。

もっとも、これらの裁判例は、システムの一部のみが米国外に存在する事案について判断したものであり、システムの大部分が米国外に存在する場合にまで、ただちに射程が及ぶとはいえないように思われる。しかし、例えば、ネットワークシステムのクレームにおいて、ユーザ端末を主要な要素として規定し、サーバを副次的に規定すれば、システムの主要部分は米国内に存在することになり、本判決の射程が及ぶ可能性が大きくなる¹⁸。そのため、提供されるシステム自体の主要部分が米国外にあるとしても、特許のクレームドラフティングによって米国特許権侵害のリスクは生じうる。

したがって、特に米国に向けてウェブサービス等を提供する場合、米国のシステムクレーム特許の侵害に十分に注意する必要がある。

(3) 譲渡の場所

271条(a)は、前記のとおり、直接侵害行為について、「米国内における」（「within the United States」）との限定を付しており、「譲渡」もこの要件を満たす必要がある。しかし、譲渡の場所をどのように判断するかという問題がある。

これについて、CAFCは、*North Am. Philips Corp. v. American Vending Sales, Inc.*, 35 F.3d 1576 (1994) において、「生産」や「使用」と異なり、「譲渡」には物理的な面と観念的な面があるため、譲渡場所を決定するのは難しいとしたうえで、売主及び買主の場所、出荷経路上の地点、法的効力を有する行為が行われた場所等が、譲渡の場所になりうると判示している¹⁹。そのうえで、CAFCは、譲渡の場所は法的権原が移転される場所に限定されるとの主張を排斥している^{20,21}。この判断枠組は、その後の裁判例でも踏襲されている²²。よって、譲渡の場所に関しては、画一的な判断ではなく、事案に即した判断がなされることになる。

もっとも、CAFCは、これを地理的に広く解釈することに謙抑的であり、例えば、*MEMC Elec. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp.*, 420 F.3d 1369 (2005) において、米

17 「In an analysis of a system claim under *Centillion*, proof of an infringing "use" of the claimed system under § 271(a) requires the patentee to demonstrate that the direct infringer obtained "benefit" from each and every element of the claimed system.」 *Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC* at 1329

18 前記 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* も、そのようなクレームの事案として理解することが可能であろう。

国外で販売された製品が最終的に米国に輸入されることを知っているだけでは、直接侵害を認めることはできないとしている^{23,24}。また、*Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 831 F.3d 1369 (2016)において、売買契約の最終的な締結、引渡し、履行等の実質的な活動が米国外で行われる場合、米国内で価格交渉及び契約交渉がなされていたとしても、米国内での譲渡とは認められないとしている²⁵。

以上から、譲渡の場所に関しては、事案ごとに譲渡契約の実質を見て判断され、その際には、ある程度謙抑的な判断がなされているといえる。しかしながら、これは実質的に判断されるものであるから、譲渡契約自体が直接米国市場をターゲットとしている場合には、米国外で譲渡契約を締結したとしても、侵害を回避することはできず、米国内での譲渡と解されるリスクが存在する。なお、次に説明する譲渡の申出に関する裁判例も、そのような傾向を示している。

(4) 米国外での譲渡の申出

271条(a)は、前記のとおり、直接侵害行為について、「米国内における」(「within the United States」)との限定を付しており、「譲渡の申出」もこの要件を満たす必要がある。しかし、米国内での譲渡を内容とする「譲渡の申出」が米国外で行われた場合、これが米国特許権の侵害に該当するかという問題がある。

これについて、CAFCは、*Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contrs. USA, Inc.*, 617 F.3d 1296 (2010)において、「譲渡の申出が侵害行為となるためには、申出は、米国内で特許発明を販売する旨のものでなければならない。申出の場所ではなく、むしろ、申出にしたがって生じる将来の譲渡の場所が問題である。」と判示し²⁶、ノルウェイで契約交渉及び

19 「... unlike the "making" and the "using" of an infringing article, which as purely physical occurrences are relatively straightforward to place, the "selling" of an infringing article has both a physical and a conceptual dimension to it. That is to say, it is possible to define the situs of the tort of infringement-by-sale either in real terms as including the location of the seller and the buyer and perhaps the points along the shipment route in between, or in formal terms as the single point at which some legally operative act took place, such as the place where the sales transaction would be deemed to have occurred as a matter of commercial law.」*North Am. Philips Corp. v. American Vending Sales, Inc.* at 1579

20 *North Am. Philips Corp. v. American Vending Sales, Inc.* at 1579

21 なお、これはpersonal jurisdiction (人的管轄)に関連して、271条(a)にいう譲渡の場所が問題となった事案である。

22 *Litecubes, LLC v. N. Light Prods.*, 523 F.3d 1353, 1369-1370 (2008) 等

23 「Mere knowledge that a product sold overseas will ultimately be imported into the United States is insufficient to establish liability under section 271(a).」*MEMC Elec. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp.* at 1377

24 この事案では、日本での譲渡契約の買主が、購入した製品を、その関連会社である米国法人にさらに譲渡し、米国に輸入していた。売主が米国への輸入について知っていたとしても、それだけでは、譲渡の場所を米国と認定することはできないと判断された。もっとも、その他の事情も勘案して、271条(b)に基づく誘導侵害は認められている。

25 「... 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).」*Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.* at 1378

契約締結がなされていても、米国内での譲渡を申出の内容とする以上、271条(a)の「譲渡の申出」に該当する行為が存在しうるとした。

この裁判例によれば、日本国内で、米国内での譲渡を内容とする「譲渡の申出」を行った場合、実際に米国で譲渡を行わなかったとしても、日本での申出行為自体について直接侵害が成立しうることになる。

(5) 小 括

以上のとおり、米国外の行為に直接侵害が成立する場合があります、特に、米国向けにウェブサービス等を提供する場合には、システムクレームの侵害に注意し、リスクを評価する必要があります。また、譲渡及び譲渡の申出についても、米国市場をターゲットとする場合には注意が必要である。

2. 271条(b) 誘導侵害

271条(b)は、特許権侵害を「積極的に誘導」する（「actively induces」）行為を侵害行為として規定している²⁷。誘導侵害が成立するためには、直接侵害の成立が必要であり、また、誘導された行為が特許権侵害を構成することについての悪意が要求されている^{28,29}。悪意といえるためには、特許の存在についても知っていることが必要である³⁰。ただし、ここでの悪意は、「故意による無知」（「willful blindness」）も含む。故意による無知は、①被告が当該事実が高い確率で存在すると主観的に信じており、かつ、②被告が故意にこれを知るのを避けた場合に認められる³¹。

本稿との関連で最も重要なのは、誘導侵害については、法文に「米国内」との限定が存在しない点である。米国の裁判所も、誘導行為が「米国内」で生じることを要求していない。

例えば、連邦最高裁判所は、*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*において、米国外における製品の販売行為等をもって、誘導侵害の成立を認めている。この事件は、一審被告であるPentalphaが、一審原告の製品の模倣品を香港で製造し、香港等で販売したが、その販売先が、

26 「In order for an offer to sell to constitute infringement, the offer must be to sell a patented invention within the United States. The focus should not be on the location of the offer, but rather the location of the future sale that would occur pursuant to the offer.」 *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contrs. USA, Inc.* at 1309

27 35 U.S. Code § 271(b)の規定は、次のとおりである。「Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」

28 「In order to succeed on a claim of inducement, the patentee must show, first that there has been direct infringement, ..., and second that the alleged infringer knowingly induced infringement and possessed specific intent to encourage another's infringement.」 *3M v. Chemque, Inc.*, 303 F.3d 1294, 1304-1305 (2002)

29 「Accordingly, we now hold that induced infringement under § 271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.」 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754, 766 (2011)

30 「In light of the " 'special force' " of the doctrine of *stare decisis* with regard to questions of statutory interpretation, ... we proceed on the premise that § 271(c) requires knowledge of the existence of the patent that is infringed. Based on this premise, it follows that the same knowledge is needed for induced infringement under § 271(b).」 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 765

それぞれの商標を付して米国で製品を販売したという事案である³²。この事件で、連邦最高裁判所は、Pentalphaによる製品の製造、販売等が米国外で行われたことを問題としていない。そして、一審原告の国外向け製品に特許の表示 (patent marking) がなく、Pentalphaが特許について知っていたことを直接示すことは難しいとしても³³、Pentalphaが米国の革新的な製品をあえて模倣したこと、模倣した製品に関して米国の弁護士に特許権侵害リスクの鑑定を依頼する際に、これが一審原告の製品の模倣品であることを隠していたこと等から、「故意による無知」を認定しうると判断している。

CAFC も、*O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.*, 449 Fed. Appx. 923, 925 (2011)において、米国外での販売行為等をもって、誘導侵害の成立を認めている。この事件は、一審被告であるBiTEKが、台湾で製造してアジア内の会社に販売した製品が、その後、液晶ディスプレイ製品に組み込まれて米国に輸入されたという事案である。CAFCは、製造販売行為等が米国外で行われたことを問題としていない。また、*Merial Ltd. v. Cipla Ltd.*, 681 F.3d 1283 (2012) は、より直接的に、「外国の当事者が、要求されている知識及び意図をもって、米国内で発生する直接侵害の行為を積極的に誘発するために、米国外で手段を用いる場合、当該行為は、271条(b)に基づく救済から定型的に除外されるものではない。」と述べて、米国外の誘導行為に誘導侵害が成立しうると判示している³⁴。

さらに、California Central District Courtも、*Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc.*, 198 F. Supp. 3d 1089, 1109 (2016)において、被告が、被告製品が米国特許権を侵害すること及び最終的にこれが米国に到達することを知っていさえすれば誘導侵害が成立するとしており、米国外で被告製品を販売していること等は問題としていない³⁵。

このように、誘導侵害には、地理的な限定がなく、米国外の行為に非常に広く適用される。直接侵害についての悪意が要求されてはいるものの、「故意による無知」もこれに含まれるため、悪意が認められる範囲は広げられている。米国外で自社製品を販売していても、これがその後、米国に提供される可能性がある場合には、米国特許権侵害に細心の注意を払う必要がある。例え

31 「Given the long history of willful blindness and its wide acceptance in the Federal Judiciary, we can see no reason why the doctrine should not apply in civil lawsuits for induced patent infringement under 35 U.S.C. § 271(b). ... While the Courts of Appeals articulate the doctrine of willful blindness in slightly different ways, all appear to agree on two basic requirements: (1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact. We think these requirements give willful blindness an appropriately limited scope that surpasses recklessness and negligence.」*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* at 768-769

32 *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co.*, 594 F.3d 1360, 1366-1367 (2010) 参照

33 米国では、特許権侵害に基づく損害賠償を請求するには、原則として製品に特許の表示 (patent marking) を行うことが要求されている。287条参照。

34 「In short, where a foreign party, with the requisite knowledge and intent, employs extraterritorial means to actively induce acts of direct infringement that occur within the United States, such conduct is not categorically exempt from redress under § 271(b).」*Merial Ltd. v. Cipla Ltd.* at 1302-1303

35 「As such, evidence that SKPI knew its film infringed Kaneka's patents and that it actively and intentionally sold this film knowing that it would be incorporated into Samsung and LG phones which would arrive in the United States is sufficient to establish that SKPI actively and knowingly aided another's direct infringement.」*Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc.* at 1109

ば、米国を重要な市場とする製品に関して、グローバル企業にこれを販売する場合、譲渡の場所は米国外であっても、誘導侵害が成立するリスクがあるため、注意が必要である。

3. 271条(c) 寄与侵害

271条(c)は、特許発明の主要な部分を構成する構成要素について、特許権侵害に使用するために特別に製造又は改造されたものであることについて知っており、かつ、汎用品でなく侵害以外の用途がないことを要件として、「米国内における」(「within the United States」)譲渡の申出若しくは譲渡、又は「米国内への」(「into the United States」)輸入を、侵害行為と規定する³⁶。本項の寄与侵害についても、271条(b)の誘導侵害と同じく、直接侵害の存在が要求されている³⁷。しかし、誘導侵害とは対照的に、本項には、1994年の改正で「米国内」との地理的制限が追加されている。

CAFCは、*DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293 (2006)において、「271条(c)は、寄与行為が米国内で生じることを要求する地理的制限を有している。」として、マレーシアで特許発明の構成要素を販売する行為等について、寄与侵害は成立しないと判示している³⁸。この裁判例を前提とすると、271条(c)は、米国内での行為にしか適用されないため、例えば、当然ではあるが、米国特許発明の主要な構成要素を日本で譲渡する行為について、寄与侵害は成立しないことになる³⁹。

しかし、前記のとおり、271条(a)の「譲渡の申出」に関して、CAFCは、*Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contrs. USA, Inc*において、米国外でなされた譲渡の申出についても、米国内での譲渡を内容とする以上、271条(a)の「譲渡の申出」に該当するとしている。この判決の射程が271条(c)にも及ぶとすれば、日本国内で、特許発明の主要な構成要素を米国で譲渡することを内容とする「譲渡の申出」を行った場合、寄与侵害が成立しうることになる。また、「譲渡」についても、同様の実質判断がなされる可能性がある。

以上のとおり、米国外で米国特許の構成要素を譲渡しても、それ自体が米国特許の寄与侵害行為となるわけではない。もっとも、米国向けの「譲渡の申出」は、米国外で行われても侵害を構成するリスクがあり、また、「譲渡」についても同様の判断がなされうる。なお、271条(c)の寄与侵害が成立しないとしても、事案によっては271条(b)の誘導侵害が成立する余地があることには、注意が必要である。

36 35 U.S. Code § 271(c)の規定は、次のとおりである。

「Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.」

37 「It is plain that § 271 (c) – a part of the Patent Code enacted in 1952 – made no change in the fundamental precept that there can be no contributory infringement in the absence of a direct infringement.」 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 341 (1961)

38 「Section 271(c) has a territorial limitation requiring contributory acts to occur in the United States.」 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* at 1304

39 なお、寄与侵害が成立しないのはあくまで米国外での譲渡であり、これを米国に「輸入」する行為については、寄与侵害が成立しうる。

4. 271条(f)

(1) 法文の規定

271条(f)は、米国外で組み立てることを目的に、「米国内又は米国から」(「in or from the United States.」)特許発明の重要な構成要素を供給(「supply」)する行為等を侵害行為として規定している^{40,41}。このうち、271条(f)(1)は、「全て又は重要な構成要素」を供給し、組立を「積極的に誘導」することを要件としている。一方、271条(f)(2)は、①供給する構成要素が特許権侵害に使用するために特別に製造又は改造されたものであること、②汎用品でなく侵害以外の用途がないこと、③米国内で行われたならば米国特許権を侵害するであろう態様で組み立てられるであろうこと、それぞれについての「悪意」を要件としている⁴²。

本項は、連邦最高裁判所の*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972)における判示を受けて、1984年に加えられたものである。同事件において、連邦最高裁判所は、米国特許権の侵害を免れるために、米国外で組み立てる目的で特許発明の主要な構成要素を米国から輸出する行為について、特許権侵害に該当しないと判断した。これに対して、そのような行為を捕捉するために立法されたのが本項である。

(2) 「構成要素」(「component」)の意義

もっとも、本項は、裁判所によって比較的厳格に解釈されている。連邦最高裁判所は、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*において、本項にいう「構成要素」(「component」)は、組立に用いられる物に限られるとの解釈を示している。そのうえで、①ソフトウェアのマスターディスクが米国から供給され、②米国外でそのコピーが作成され、③そのコピーがインストールされて米国特許権のクレームするコンピュータが米国外で完成する場合、組立に用いられるのはマスターディスクではなくコピーであって、コピーを供給する行為が問題となるところ、コピーは米国から供給されているものではないから、その供給行為は侵害に当たらないとした。供給された物自体が組立に用いられることを厳密に要求しており、侵害の成立範囲を狭く解釈している。

この判例を前提とすれば、米国から供給された構成要素それ自体を組立に用いない場合には特許権侵害が成立しないことになる。

なお、この判例は、ソフトウェアコード自体はアイデアであるから構成要素に該当しないと

40 35 U.S. Code § 271(f)の規定は、次のとおりである。

「(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.]

41 なお、271条(f)及び(g)は、他者の特許権侵害行為を前提としておらず、その意味で、直接侵害に分類される。

42 これらの要件は、それぞれ271条(b)及び(c)に類似しているが、厳密には異なる。

判断を前提としているものの⁴³、この部分は、争いとなった特許クレームとの関係での事例判断とされている⁴⁴。したがって、この判例によって、必ずしも271条(f)にいう構成要素が有体物に限られるわけではない。しかし、次に述べるとおり、CAFCは、これを有体物に限定する解釈を採用しているように思われる。

(3) 方法クレームへの適用

本項が方法クレームに適用されるかという問題については、CAFCは、*Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 576 F.3d 1348 (2009)において、大合議 (en banc) で、本項の立法経緯等を理由として適用を否定した⁴⁵。

なお、この裁判例は、「供給」(supply)という語は、その通常の意味からして、構成要素を「物理的な物」に限定することを暗示しており、無体の方法クレームのステップは「供給」することができないという解釈を示し⁴⁶、これを、本項の方法クレームへの適用を否定する理由の一つに挙げている。これによれば、271条(f)にいう「構成要素」に無体物は含まれないことになるから、例えば、米国からソフトウェアコードのデータのみを米国外に送信し、米国外でこれをインストールして、特許クレームが規定するコンピュータを完成させたとしても、本項の侵害行為には該当しないことになる。もっとも、この点については同判決に反対意見が付されており、また、それ以前のCAFCの裁判例では逆の判断がなされている⁴⁷。今後、異なる判断が下される可能性は残っていると思われる。

43 「Abstract software code is an idea without physical embodiment, and as such, it does not match § 271(f)'s categorization: "components" amenable to "combination."」 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* at 441

44 「We need not address whether software in the abstract, or any other intangible, can ever be a component under § 271(f). If an intangible method or process, for instance, qualifies as a "patented invention" under § 271(f) (a question as to which we express no opinion), the combinable components of that invention might be intangible as well. The invention before us, however, AT&T's speech-processing computer, is a tangible thing.」 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* at 464

45 「In sum, the language of Section 271(f), its legislative history, and the provision's place in the overall statutory scheme all support the conclusion that Section 271(f) does not apply to method patents. We therefore overrule, to the extent that it conflicts with our holding today, our decision in *Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005), as well as any implication in *Eolas* or other decisions that Section 271(f) applies to method patents.」 *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.* at 1365

46 「These meanings imply the transfer of a physical object. Supplying an intangible step is thus a physical impossibility, a position that not even *Cardiac* seems to dispute.」 *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.* at 1364

47 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*の連邦最高裁判例の前の裁判例であるが、CAFCは、*Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325 (2005)において、271条(f)にいう構成要素は有体物に限られず、プログラムコードもこれに該当すると判示している。原文は次のとおりである。「By the same token, the statute did not limit section 271(f) to "machine" components or "structural or physical" components. Rather every component of every form of invention deserves the protection of section 271(f) ... A "component" of an article of manufacture invention would encompass a part of that construct. Because a computer program product is a patented invention within the meaning of Title 35, then the "computer readable program code" claimed in claim 6 of the '906 patent is a part or component of that patented invention.」 *Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp.* at 1339

(4) 日本企業に生じるリスク

本条は、「米国内又は米国から」の供給行為を侵害とするものであるから、日本国内で行われる事業に対して、直接的にリスクを生ぜしめるものではない。しかし、例えば、米国から部品やソフトウェアを調達して日本で組み立てたりインストールする場合、米国からこれらを供給する行為について、一定の要件の下、本項によって侵害が成立する可能性がある。また、自らは部品等を調達しなくとも、調達を担う企業が本項に基づいて侵害の責任を負い、場合によっては、調達を受ける側の企業がこれに関連して責任を負うこともありうる。したがって、特に米国からの調達行為に関しては、本項に注意する必要がある。

なお、本稿では詳細には立ち入らないが、損害賠償の対象は米国内の利益に限られるかという問題がある。連邦最高裁判所は、*WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 138 S. Ct. 2129, 2139 (2018) において、271条(f)(2)に関しては、米国外での利益も損害賠償の対象に含まれると判示している。したがって、本項に基づく侵害が認められた場合には、例えば日本における利益についても損害賠償の対象になる⁴⁸。

5. 271条(g)

(1) 法文の規定

271条(g)は、米国特許権の対象である方法で「生産された」(「made」)製品について、その「米国内への」(「into the United States」)輸入、又は「米国内における」(「within the United States」)譲渡、譲渡の申出、若しくは使用を侵害行為として規定している⁴⁹。ただし、これが①その後のプロセスで「著しく変更された」(「materially changed」)場合及び②他の製品の「些細で重要でない」(「trivial and nonessential」)構成要素となった場合、本項の下では侵害とならない⁵⁰。

本項は、米国特許に規定された方法を用いて米国外で製品を生産した上でこれを米国に輸入する行為等を捕捉するために、1998年に加えられたものである。なお、方法を用いる主体は必ずしも単一である必要はないとされている⁵¹。

(2) 「生産された」(「made」)の意義

本項は、製品が米国特許権の対象の方法によって「生産」されることを要件としている⁵²。「生

48 この判決に関しては、271条(f)以外にも妥当するのか必ずしも明らかでなく、その射程については、今後の裁判例を待つ必要がある。

49 35 U.S. Code § 271(g)の規定は、次のとおりである。

「(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.]

50 なお、これは、米国外での生産行為それ自体を侵害とするものではなく、米国への輸入や米国内での譲渡等を侵害とするものである。

産」の意義について、CAFCは、*Bayer AG v. Housey Pharms., Inc.*, 340 F.3d 1367 (2003)において、「製品が『米国で特許された方法で生産された』といえるためには、それは『製造された』物理的な物でなければならず、情報の生成は含まれない。」とし⁵³、また、「方法は製品の製造に直接用いられなければならず、製造すべき製品を特定するための前提プロセスに用いられているだけでは足りない。」と述べ、スクリーニング方法のクレームに関して、クレームされた方法で薬物の性質を調べて特定の対象を選択することは、「生産」に当たらないと判断している⁵⁴。CAFCは、*Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*, 809 F.3d 610 (2015)においても、本項における「生産」(「made」)は、「製造」(「manufacture」)を意味し、合成、成分の組み合わせ、原材料に新しい性質を与えるとといった、製品の生成又は変換はこれに含まれるものの、既に合成された薬物が既存の品質又は特性を有しているかどうかを判断するための試験は「生産」に含まれないと判断している⁵⁵。したがって、物理的な物を製造せず、単に製品の性質を調査したり、製品を特定するプロセスは、本項の対象とはならない。

一方で、地方裁判所の判断であるが、California Northern District Courtは、*CNET Networks, Inc. v. Etilize, Inc.*, 528 F. Supp. 2d 985 (2007)において、電子カタログについて、ハードディスクやCD-ROMに保存されれば、物理的な有体物となり、これを製造する行為は本項における「生産」に該当すると判示している⁵⁶。

以上をまとめると、まず、一般論としては、特許の方法を用いて物理的な物を生産する行為に

51 「Thus, because the statutory language as a whole is clear that practicing a patented process abroad cannot create liability under § 271(g), whether that process is practiced by a single entity is immaterial to the infringement analysis under that section.] *Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC*, 2019 U.S. App. LEXIS 37411, *31 (2019)

52 なお、米国外のみでなく、米国内で行われる「生産」もこれに含まれるかについては争いがある。*Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*において、CAFCは、次のとおり、この点については判断しなかった。「Because we hold the accused products are not "made by" the patented process within the meaning of § 271(g), we do not reach the question of whether that subsection applies if the patented process is practiced domestically rather than abroad.] *Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.* at 626

53 「We, therefore, hold that in order for a product to have been "made by a process patented in the United States" it must have been a physical article that was "manufactured" and that the production of information is not covered.] *Bayer AG v. Housey Pharms., Inc.* at 1377

54 「Thus, the process must be used directly in the manufacture of the product, and not merely as a predicate process to identify the product to be manufactured. A drug product, the characteristics of which were studied using the claimed research processes, therefore, is not a product "made by" those claimed processes.] *Bayer AG v. Housey Pharms., Inc.* at 1378

55 「In light of the foregoing, the ordinary meaning of "made" as used in § 271(g) means "manufacture," and extends to the creation or transformation of a product, such as by synthesizing, combining components, or giving raw materials new properties. However, "ma[king]" does not extend to testing to determine whether an already-synthesized drug substance possesses existing qualities or properties.] *Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.* at 616

56 「This court agrees with CNET that Microsoft is instructive for the concept that an electronic catalog, like computer software, is not simply an intangible collection of information, but can also be thought of as having a physical, tangible embodiment once it is expressed and stored on computer readable media in the form of magnetic fields on a hard drive or etchings on a CD-ROM.] *CNET Networks, Inc. v. Etilize, Inc.* at 994

しか本項は適用されない。そのため、例えば、製品の性質を調べて、特定の性質を有する製品を「特定」するためのプロセスには本項は適用されない。しかし、例えば電子データを「生成」するプロセスについては、電子データをメディアに保存する点をとらえて、本項が適用される可能性がある。

さらに、「物理的」な生産プロセスである限り、「生産」はかなり広く解釈されている。地方裁判所の判断であるが、California Northern District Courtは、*OKI Am., Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 73144 (2006) において、ウエハの縁部を洗浄するというプロセスについて、このプロセスはウエハの縁部にのみ直接に影響するものであって、かつ、その部分が後の工程で捨てられるとしても、「生産」の要件を満たすと判断している⁵⁷。また、Massachusetts District Courtは、*Zond, LLC v. Toshiba Corp.*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 112964 (2014) において、特許方法で生成されたプラズマについて、これがスパッタリングに用いられるにすぎず、製造される半導体チップを構成しないとしても、プラズマ生成のステップはチップの製造プロセスの一部であるから、「生産」の要件を満たすと判断している⁵⁸。これらによれば、製品の製造プロセスにおいて、何らかの物理的な作用を及ぼす工程については、広く本項が適用される可能性がある。

(3) 「著しく変更された」(「materially changed」)の意義

米国特許の方法で生産された製品が、その後のプロセスで「著しく変更された」(「materially changed」)場合、本項の下での侵害とならない。どのような場合に「著しい変更」といえるかは、各事案の事実の評価によって決まるものである⁵⁹。

医薬に関して、まず、CAFCは、*Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.*, 82 F.3d 1568 (1996) において、「化学の文脈においては、化合物の『著しい』変更とは、化合物の構造及び性質の実質的な変化と捉えるのが最も自然である。」と判示している⁶⁰。また、*Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche, Ltd.*, 580 F.3d 1340 (2009) において、「バイオテクノロジーの文脈においては、たんぱく質の構造及び／又は性質の実質的な変更が、著しい変更を構成するであろう。」と判示したうえで、特許自体が重要な考慮要素であり、明細書やクレームに構造や機能が記載されている場合、そこから有意に相違していれば「著しい変更」になるとしつつ、「著しい」かどうかの判断は程度問題だと判示している。したがって、医薬の製造方法クレームに関しては、低

57 「Here, although the Allen process directly affects only the wafer edges, which are ultimately discarded, it is nonetheless a process step in the manufacture of the chip; it is not a process to identify the product to be manufactured as in Housey. Furthermore, cleaning the wafer edges is not too remote a process from the manufacture of operational devices because it was explicitly contemplated that the patented process would be used as part of the overall device manufacture.」*OKI Am., Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc.* at *43-44

58 「What is important here is not the plasma itself, but the process used to obtain the plasma and the uses to which to plasma is put. Zond alleges that Toshiba used its patented processes, including the generation of the plasma, as steps in the manufacture of Toshiba's chips. That is conduct prohibited by Section 271(g).」*Zond, LLC v. Toshiba Corp.* at *8

59 「Materiality is context-dependent," and needs specific facts of each case to evaluate.」*Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche, Ltd.* at 1379

60 「In the chemical context, a "material" change in a compound is most naturally viewed as a significant change in the compound's structure and properties.」*Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.* at 1573

分子・高分子いずれについても、その構造及び性質が著しく変更されたかどうか重視され、これについて個々の事案及び特許に即して判断されることになる。

一方、半導体に関しては、*OKI Am., Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc.*において、ウエハの縁部を洗浄するというプロセスに関して、その後の工程（フォトリソグラフィ、レジスト現像・除去、ダイシング、封止等）で半導体基板の物理的・電気的特性は変化するものの、「著しい変更」には該当しないと判断している^{61,62}。立法過程を見ても、半導体製造工程に関しては、「著しい変更」と認められるハードルは高いものと考えられる⁶³。

(4) 他の製品の「些細で重要でない」(trivial and nonessential) 構成要素の意義

米国特許の方法で生産された製品が、他の製品の「些細で重要でない」(「trivial and nonessential」)構成要素となった場合、それ以後の輸入、譲渡、譲渡の申出は、侵害とならない。

どのような場合に「些細で重要でない」構成要素となったといえるかについて、CAFCは、例えば*Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.*において、この要件は明確ではなく、程度問題だとしている⁶⁴。そして、例えば、California Northern District Courtは、*Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor Corp.*, 857 F. Supp. 691 (1994)において、半導体について、これが自動車のごく小さな一部に過ぎないことが証拠により明らかになっていても、それだけでは必ずしも法的にこの要件を満たすとはいえないと判断している^{65,66}。

この要件は必ずしも明確でなく、裁判所は個々の事案に基づいて判断を行っている。質及び量いずれの観点から見ても明らかに他の製品のごく一部になったといえるような例外的な場合を除き、この要件を充足しないリスクは残る。

(5) 日本企業に生じるリスク

以上のとおり、日本で、米国特許権の方法を充足するプロセスで製品を生産した場合、その製

61 「The subsequent processing steps, such as photolithography, resist development and removal, dicing, and encapsulation, do of course make material changes to the physical and electrical properties of the semiconductor substrate, but these changes do not impact the product of Allen process, a debris-free device.」*OKI Am., Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc.* at *45

62 この事案においては、ウエハの縁の洗浄プロセスによって製造される製品は「デブリスフリーの機器」であり、これは後の工程が介在しても影響しないと判示されている。特許発明の効果が、デブリスフリーの製品を製造することにあることを勘案したものと思われる。

63 立法過程における議論については5 Chisum on Patents § 16.02 (2021) 等参照。

64 「That language, unfortunately, is not very precise. Whether the product of a patented process is a "trivial and nonessential component" of another product is necessarily a question of degree. Even less well defined is the question whether the product of a patented process has been "materially changed" before its importation into this country. While applying that statutory language may be relatively easy in extreme cases, it is not at all easy in a closer case such as this one.」*Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.* at 1572

65 「Although General Motors' evidence makes it clear that the allegedly infringing semiconductors are only a small part of their automobiles, it does not support a finding that they are trivial and nonessential as a matter of law, particularly in light of the legislative history of 35 U.S.C. § 271(g).」*Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor Corp.* at 698

66 より正確には、裁判所は、主要な事実に関する実質的な争いが残っているとして、Summary Judgmentを否定した。

品を米国に輸入し、又は米国で譲渡、譲渡の申出、若しくは使用する行為が特許権侵害となる。本項の適用対象は、物理的な物を生産するプロセスに限られるものの、地方裁判所の裁判例を見る限り、これは広く解される傾向にある。

そして、例えば製品が自動車やパソコン等に部品として組み込まれるとしても、侵害のリスクが残る場合が多い。製品が最終的に米国に提供される可能性がある以上は、米国特許権の侵害に十分に注意する必要がある。

なお、本項に関しては、日本での生産行為自体が特許権侵害となるわけではなく、これを米国に持ち込み、米国で販売、使用する行為等が侵害となる。したがって、製造元とその製品の買主との間の契約責任という形でリスクが顕在化しやすいことに注意が必要である⁶⁷。

第3 結論

以上のとおり、米国特許権の各侵害行為類型について、それぞれ、米国外の行為によって米国特許権侵害が引き起こされるリスクが存在する。

特に、271条(a)の直接侵害についてはシステムクレームの使用に関して、構成要件の一部が米国外で充足される場合でも侵害が成立しうる。また、最も注意すべきは271条(b)の誘導侵害であり、これに関しては、地理的制限が存在せず、米国特許権侵害行為を故意に誘導した場合には、米国外の行為についても広く侵害が成立する。271条(c)の寄与侵害に関しては、米国外の行為に適用されるリスクは大きくないものの、実質的に米国市場を目的とした譲渡の申出や譲渡に関しては注意が必要である。271条(f)については、米国からの部品やソフトウェアの調達行為に特に注意する必要がある。271条(g)については、米国特許の方法を用いて生産された製品が米国に持ち込まれる場合に広く適用されるため、製品が米国に提供される場合には米国特許の方法に細心の注意を払う必要がある。

米国で特許権侵害と判断された場合、損害賠償額が非常に高額になる傾向にある⁶⁸。また、米国での訴訟追行の弁護士費用も日本に比べて格段に大きい。したがって、ビジネスを行うにあたり、米国特許権侵害の問題を避けることは、極めて重要である。米国に製品やサービスが提供される可能性がある場合には、各侵害行為類型に関して、適切にリスクを評価し、これに対処することが望まれる。

67 なお、271条(g)が問題となるような事案においては、特に、271条(b)の誘導侵害にも注意が必要である。

68 なお、前記のとおり、米国外の利益も損害賠償の対象に含まれるリスクも存在する。