

多国間取引における特許権行使： 合衆国法典35巻271条(a)の「譲渡」「譲渡の申し出」

ライオネル・ラヴェニュー*
北岡久美子**

抄録 商業取引の国際化にともない、最近の米国における特許侵害訴訟においては、米国特許権者が、米国外で製造販売された製品を侵害品とし、米国外で事業活動を行っている会社を被告として、訴えを提起することが頻繁にみられる。特許権が属地的な権利であることから、こうした海外製の製品に対して米国特許権を行使することができるかは、訴訟の勝敗を決する重要なポイントとなっている。しかし、従前の米国判例下では、どのような場合に、米国特許権の侵害があると判断できるか明らかではない状況が続いていた。35 U.S.C. § 271(a)で特許侵害行為とされる、「譲渡」あるいは「譲渡の申し出」について判断した裁判例が、合衆国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の*Halo Electronics, Inc., v. Pulse Electronics, Inc.*,¹⁾等、続いたため、事例および判決の内容を紹介する。

目次

- | | |
|---|--|
| 1. はじめに | 5. 3 判示事項 |
| 2. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. | 5. 4 理由 |
| 2. 1 事案の概要 | 6. Largan Precision Co v. Genius Electronic Optical Co. |
| 2. 2 争点 | 6. 1 事案の概要 |
| 2. 3 判示事項 | 6. 2 争点 |
| 2. 4 理由 | 6. 3 判示事項 |
| 2. 5 解説 | 6. 4 理由 |
| 3. Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd. | 7. Corning Optical Communications Wireless Ltd. v. Solid, Inc. |
| 3. 1 事案の概要 | 7. 1 事案の概要 |
| 3. 2 争点 | 7. 2 争点 |
| 3. 3 判示事項 | 7. 3 判示事項 |
| 3. 4 理由 | 7. 4 理由 |
| 4. M2M Solutions LLC v. Enfora, Inc. | 8. 譲渡または譲渡の申し出の認定基準 |
| 4. 1 事案の概要 | 8. 1 侵害行為 |
| 4. 2 争点 | 8. 2 損害 |
| 4. 3 判示事項 | 9. 日米の裁判例比較 |
| 4. 4 理由 | |
| 5. Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc. | |
| 5. 1 事案の概要 | |
| 5. 2 争点 | |

* 米国特許弁護士 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, (ワシントンDC) パートナー Lionel M. LAVENUE

** 米国特許弁護士 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, (ワシントンDC) スチュワードアソシエイト Kumiko KITAOKA

10. ディスカバリー（証拠開示）
11. おわりに

1. はじめに

商業取引の国際化とともに、通信情報機器、家庭用電化製品など多くの工業品が、海外で製造されたり、あるいは複数の国で製造された部品を使用して製造されるようになった。こうした取引形態の近代化は、最近の特許訴訟においても顕著な特色としてあらわれつつある。Chipなど部品にのみ特許権が存在する場合にも数百億円にのぼる損害賠償が認められるケースもあり²⁾、米国特許権を実施している他国で製造された部品に対して米国特許権で損害賠償請求できるかは、特許権利者にとって重要な問題となっている。

米国においても、特許権は属地的な権利、即ち、特許権を付与した国の領土内でのみ権利行使が可能な権利と理解されている³⁾。したがって、仮に米国内においては特許権の侵害とされる行為が米国外でなされても、米国特許権に基づく権利行使は原則としてはできないことになる⁴⁾。よって、一部の条文に掲げられた例外を除き、海外でなされた侵害行為に関して、米国特許権に基づき、侵害行為の差止めを請求したり、損害賠償を請求することができない⁵⁾。もし、米国特許権が製品の部品のみをカバーしており、当該部品が米国外でのみ製造、譲渡等されている場合には、米国特許権によって侵害行為を排斥することが困難である。しかし、海外で製造された部品が米国内へ輸入されれば権利行使は可能となる⁶⁾。

したがって、仮に、製品ないしは部品が特許を侵害するとしても、米国外で当該製品ないしは部品が製造されている場合には、実施行為が米国内でなされていること、即ち、譲渡、譲渡の申し出等の侵害行為が米国内で行われたこと

を主張立証できない場合がある。その結果、直接侵害行為の立証不十分あるいは損害額の立証不十分と考えられ、特許権者が敗訴することとなる。

以上の問題点を論じた判決が最近いくつか公表されており、注目すべき判示をとりあげることとした。

2. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.⁷⁾

2. 1 事案の概要

原告Halo Electronics Inc.（以下、「Halo」という。）は、電子部品の供給業者で、三つの米国特許を所有しており、これら特許は、電子機器内部のプリント回路基板上に実装するための表面実装電子パッケージを対象とする特許であった。被告Pulse Electronics Inc.（以下、「Pulse」という。）は、表面実装電子パッケージをデザインし販売しており、アジアで製品を製造していた。Pulseの製品のうちいくつかは、Pulseが米国の顧客へ引き渡したが、大半は、Pulseが米国で価格交渉した後、米国外の委託製造業者に納入されていた。この他にも、Pulseは、米国内で、設計エンジニアと定期的に会合したり、製品サンプルを送ったり、セールスミーティングに出席、またはサポートを提供するなどの活動に従事していた。

Haloは、特許権の侵害を理由としてPulseを訴えた。これに対し、Pulseは、Pulseが米国外で製造、出荷、および引渡しした製品について、米国内で譲渡したり、譲渡の申し出をしておらず、本件特許を侵害した事実はないとして、略式判決を求め、下級審は、製品は、米国外で譲渡あるいは譲渡の申し出がされており、Pulseの行為は、§ 271(a)に規定された直接侵害行為には該当しないと判示した。しかし、陪審は、Pulseは米国外から米国内に侵害製品を輸入し

ており、間接的に特許権を侵害しているとし、Pulseの責任を認めた。

2. 2 争 点

譲渡の交渉が米国内でなされたが、譲渡にもとづき米国外の拠点から発送され、米国外の目的地的に引渡しが予定されている場合に、「譲渡の申し出」が米国内でなされたといえるか。

2. 3 判示事項

本判決で、CAFCは、たとえ価格等の契約交渉が米国内でなされたとしても、不可欠な契約条項を含む契約書が完成された地及び契約に基づく引渡予定地及びその他履行地が米国外である場合、「譲渡の申し出」が米国内でおきたとは言えないと判示した⁸⁾。

2. 4 理 由

CAFCは、特許侵害行為という「不法行為」は、特許権の侵害行為地でおきるものであり、その結果発生地でおきるのではないから、CiscoがPulseから侵害品を米国外で受け取って製造する以上、合意された譲渡は米国外でおきてると認められる、とした⁹⁾。以上に加え、CAFCは、Pulseが米国外へ出荷した後、最終的に完成品として米国内へ輸入された侵害品については、Inducement(侵害教唆)に基づき損害賠償を受けられると判断されたことを理由としている¹⁰⁾。損害が二重に計上されることを防止する観点がかがわれる。

2. 5 解 説

*Halo*判決後、多くのCAFC判決および下級裁判所判決が上記説示を引用し、*Halo*判決の論旨に従っていることから、「譲渡の申し出」がされた場所がどこであるか、という争点に関する現在の米国の最重要判例と考えられる。

3. Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd.¹¹⁾

3. 1 事案の概要

Carnegie Mellon University (以下、「CMU」という。)は、記録媒体あるいは読取り装置に起因するエラーがおきた場合に記録されたデータをより正確に読み取るための方法、装置、システムに向けられた米国特許を有している。Marvell Technology Group, Ltd. (以下、「Marvell」という。)は、カリフォルニア州の会社で、半導体マイクロチップを設計し、販売することを業務とし、ハードディスクドライブで使用される読み書きヘッドを制御する集積回路の市場では主要な供給元であった。Marvellは、特許の対象技術を使用してチップを作成し、約23億のチップを販売した。但し、Marvellは、チップの製造自体は、外国企業に委託して行わせていた。

CMUは、特許権侵害を理由としてMarvellを訴えた。陪審員は、MarvellはCMUに対し、11.7億ドルを合理的なロイヤルティとして支払う義務があるとして、Marvellの侵害を認める判決を下した。

3. 2 争 点

米国外で製造され、米国外に向けて引き渡されたMarvellのチップを対象とする販売すべてをカバーする損害賠償(合理的ロイヤルティとして)は、域外適用として不合理であるか。

3. 3 判示事項

CAFCは、Marvellによる間接侵害を認めた下級審判決を認容したが、実際に米国に輸入されたチップの数量を確定する必要があるとし、新たな審理のため、事件を地裁に差し戻した。(1) 損害の根拠とする海外における行為が、

Marvell自身の国内の行為と強く関連しているとしても、それを損害額の基礎とすることはできない、(2) 海外で製造された製品を販売した場合、当該製品のうちのいくらかは米国に到達していないのであれば、海外で製造された製品をすべて損害として計上することはできない、と判示した¹²⁾。

3. 4 理 由

CAFCは、*Halo*判決後も、どのような場合に譲渡または譲渡の申し出がなされたかについて、判例は定まっていないことを指摘した。また、米国外での侵害行為となるかが争われた事件について触れ、先例のいくつかは、契約書作成地、引渡地を考慮していることに言及した。

また、CAFCは、特許権者が、逸失利益を請求する場合と、合理的ロイヤルティを請求する場合とで違いがあるかを検討した。たとえば、特許権者が、外国における§ 271(a)に規定された行為に基づいて、逸失利益を損害として請求しようとした*Power Integrations*判決¹³⁾では、国内の被告の行為によって侵害行為が引き起こされたことを主張立証するだけでは足りないと言われた。これに対して、本件では、原告が合理的ロイヤルティを請求している。しかし、CAFCは、合理的ロイヤルティを請求する場合にも、国内の被告の行為によって米国外の侵害行為が引き起こされたことを主張立証するだけでは足りないという原則は該当すべきとした。そうして、たとえ米国外の販売すべてがMarvellの米国内での侵害行為と深い関連性があるとしても結論は同様であるとした。

4. M2M Solutions LLC v. Enfora, Inc.¹⁴⁾

4. 1 事案の概要

M2M Solutions LLC (以下、「M2M」という。)

は、特定の形式のコード化された番号認証を使用して、送信を受信、認証し、認証された送信先番号を許可発信者リストに記憶することができる「プログラマブルコミュニケータデバイス」を対象とする、米国'010特許の権利者である。この特許は、遠隔データ・モニタリングを可能にするため、遠隔地の自動販売機等の技術設備の情報を中継するためにも使用することができる。

M2Mは、Enfora, Inc. (以下、「Enfora」という。) など5社を被告として、デラウェア連邦地方裁判所で特許侵害訴訟を提起。Enforaは、侵害の有無、損害額などの争点に関する略式判決を申し立て、M2Mの損害額の専門家証人の証言を証拠から排除するよう申し立てた。実際には、完成品が最終的に米国に輸入されるにもかかわらず、被告らから購入する一部の顧客には、購入した製品を、一度海外の提携先の工場へ出荷するよう被告に指示をすることが、証拠上明らかとなった。一方、年間約800万ドルの侵害品をEnforaから購入したEnforaの最大の顧客(C社)は、侵害品を主に米国で販売することを認めた。しかし、M2Mは、「主張する損害推定額にはC社への売上高のみ含まれること」を立証する専門家による証言を提示せず、そのような主張もしなかった。

4. 2 争 点

Enforaの一顧客が、米国外に一度出荷された製品を米国内へ輸入することを示す証拠のみで、海外で製造、出荷されたEnforaの売上高すべてに損害賠償を求めることができるか。

4. 3 判示事項

裁判所は、Enforaの求めた略式判決を付与。海外での販売では米国特許権者に損害は発生しないという原則を確認した。M2Mの求める損害は、算定の誤りがあり、採用できないとした¹⁵⁾。

4. 4 理 由

裁判所は、M2Mの主張を退け、特許権侵害訴訟の原告は、損害額の算定にあたり、米国に到達した製品のみに限る必要があり、被告の主要取引先の主要なマーケットが米国であると示すだけで、被告の全販売額を基礎とすることはできないとした。

その上で、M2Mの損害額は、Enforaの全世界の販売を基に計算されていること、M2Mが損害額算定にあたり採用した専門家証人は、一体どれだけの製品が現実に米国に到達したか、事実やデータに基づいた見積もりをせず、損害を米国向け譲渡に限らなかったことから、このようなM2Mのアプローチは、域外適用の疑いを克服するためには不十分であると結論した。

5. Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc.¹⁶⁾

5. 1 事案の概要

Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. (以下、「Transocean」という。)は、オフショア掘削や、海底下の石油他資源発掘のための、改良された装置を対象とする特許(以下、「本件特許」という。)を有している。Maersk A/S (デンマークの会社)は、その子会社であるMaersk Contractors USA, Inc. (以下、「Maersk」という。)がStatoil Gulf of Mexico (以下、「Statoil」という。)への掘削義務を履行するため、本件特許を参考として作られるDSS-21というリグを米国海域のGulf湾で構築する契約をKoppel FELS (シンガポールの会社)と締結した。本件の係争対象となった契約については、Statoilの親会社Statoil ASA (ノルウェーの会社)とMaerskのデンマークの親会社Maersk A/S間で交渉がなされた。また、MaerskとStatoil間の

契約は、リグが完成される前にノルウェーで締結されており、Transoceanの特許を侵害しないように契約内容を適宜自由に変更することが合意された。

Transoceanは、Maerskが本件特許を侵害しているとして、訴訟を提起。Maerskは、完成されたリグは米国海域に一度も持ち込まれたことがない等として、侵害行為を否定した。

テキサス南部連邦地方裁判所は、契約交渉も契約の履行も米国外で行われたので、§ 271(a)の「米国内」で「譲渡」あるいは「譲渡の申し出」がなされたとするにはできないと判示した。

5. 2 争 点

米国の会社間で、米国内で製品を引渡し、米国内で使用するために、ノルウェー国内でなされた譲渡契約とそれに係る譲渡の申し出は、§ 271(a)の譲渡あるいは譲渡の申し出を構成するか。

5. 3 判示事項

たとえ、米国外で契約交渉や契約の締結がなされていても、米国内での履行を内容とする契約が米国会社間で締結されており、実際にも米国で引渡しが行われたという事情がある場合には、§ 271(a)に規定する米国内での譲渡及び譲渡の申し出に該当する¹⁷⁾。

5. 4 理 由

裁判所は、§ 271(a)の立法趣旨を最初に検討し、「譲渡の申し出」を特許侵害行為とする規定は、1994年4月、ウルグアイ・ラウンドの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)に準じて特許法に追加された事実を確認した。そして、譲渡の申し出をした者に対し責任を負わせることとした根本的目的は、正当な特許権者の商業上の利益をないがしろにして、潜在的な

侵害品に利害を取得する行為を防止することにあると述べた。

そして、§ 271(a)は、「米国内で発された譲渡の申し出」とも「米国内での譲渡を内容とする米国内でなされた申し出」とも規定しておらず、条文だけでは不明確であることを認めつつ、米国外で、交渉及び譲渡の申し出がされた場合に、§ 271(a)の適用外とすると、米国会社が海外に出ていき、いかなる法的責任も負うことなく、米国へ向けて侵害品の譲渡の申し出をすることが可能となることを指摘した。裁判所は、このような解釈は、形式を優先し、実質を無視するもので、米国特許所有者の利益を害しつつ、米国内の製品に利害を取得している会社を不当に利することとなるが、このような害の防止こそ、米国内での譲渡の申し出に対する救済手段を与えることとした法の狙いであるとした。

裁判所は、以上の検討と、米国特許権者に米国内で損害を被らせる行為を規制する法の趣旨から、譲渡の申出のなされた場所は、申出がどこにおける譲渡を内容としているかにより決定されるべきであると結論した。

6. Largan Precision Co v. Genius Electronic Optical Co.¹⁸⁾

6. 1 事案の概要

Largan Precision Co (以下、「Largan」という。)は、5件の米国特許を有している。LarganとGenius Electronic Optical Co. (以下、「Genius」という。)は、携帯電話やタブレットに組み込むためのレンズを、Appleとモトローラに供給していた。Geniusは、米国外のモジュールインテグレートからの購入の注文に応じて、米国外で製品を製造し、顧客であるAppleとモトローラとのハイレベルでの契約交渉及び価格交渉を、米国内で行っていた。GeniusとAppleのMDSA (開発販売契約基本合意書)で

は、「AppleとApple関連会社」への販売を規律すると規定し、準拠法については、カリフォルニア州法とする条項がもうけられていた。しかし、販売や取引の基礎となる活動の大半は、専ら米国外でなされており、GeniusはAppleとモトローラの海外の供給チェーンに出荷した。

Larganは、Geniusの販売するレンズにつき、特許の5つのクレームを侵害している、あるいは、レンズがイメージセンサーと組み合わせられた場合に、ほかのクレームを侵害されるとして、特許侵害でGeniusを訴えた。なお、訴訟の対象となった8種類のレンズのうち1種類だけがAppleに売却されていた。

Geniusは、一部について略式判決を申し立てた。Larganは、Appleとモトローラの供給チェーンは、*Halo*判決で言及された供給チェーンとは下記2点、すなわち(1) GeniusはAppleへの販売を規律するMDSAを締結しており、(2) Geniusは、販売するレンズの上限見積価格及び特定の製品についての最低品質を定めた作業範囲記述書を作成している、において異なるため、*Halo*の判示はあたらないと主張した。

6. 2 争点

(1) GeniusはAppleへの販売を規律するMDSAを締結したこと、(2) Geniusは販売するレンズの上限見積価格及び特定の製品についての最低品質を定めた作業範囲記述書を作成したことは、米国内の譲渡と考える一要因としようか。(3) MDSAで「AppleとApple関連会社」への販売を規律すると規定し、(4) 準拠法については、カリフォルニア州法とする規定がされていたことは、米国内での譲渡と認定する要因としようか。

6. 3 判示事項

被告が(1) 米国会社への販売を規律するMDSAを米国内で締結したこと、(2) 製品の上

限見積価格及び特定の製品についての最低品質を定めた作業範囲記述書を米国で作成したことで、米国内の譲渡を考える要素とはならない。(3) MDSAで「AppleとApple関連会社」への販売を規律すると規定していても、直接海外の会社へ譲渡されていた場合には、米国内での譲渡とはならない。(4) 準拠法をカリフォルニア州法とする規定が存在していても、米国内の譲渡と認定する理由にはならない¹⁹⁾。

6. 4 理 由

裁判所は、本件がHalo判決の射程外かどうかについてまず検討し、Halo判決において、CAFCは、すべての必須条項を網羅する販売契約の最終的な成立にいたっていないことから、Haloの契約は不完全な契約にすぎないと認め、米国内での譲渡を認めるに足りないと結論していることを述べた。その上で、裁判所は、上記のような状況は、本MDSAにも等しくあてはまるので、Halo判決の射程外であるという主張には理由がないとした。

裁判所は、CAFCが、本件とほぼ同様の事実に対して、証拠は、関連会社が海外販売契約に相当する契約（厳密に米国外の製造と引渡しを想定する契約）を米国内で締結したことを示す以上のものではないとしたことを指摘した。そして、作業範囲記述書についても、裁判所は、「特定の製品に関する4半期ごとの価格交渉」に対応するが、CAFCは、このような事実に対しても、製品の海外販売を「米国内」とするには不十分と判断したので、本件について米国内とする要素とはできないとした。

裁判所は、合意ではどこで履行されるか何も指定しておらず、実際にも、米国外で履行されているので、「AppleとApple関連会社」への売却とするMDSAの記載は、譲渡地を米国とする理由とならないとした。

最後に、カリフォルニア州法を準拠法とする

規定は、契約上の行為がカリフォルニア州内で完全に実行されることを意味しないとした。

7. Corning Optical Communications Wireless Ltd. v. Solid, Inc.²⁰⁾

7. 1 事案の概要

Corning Optical Communications Wireless Ltd. (以下、「Corning」という。)は、建物や他の大型構造物の無線の到達範囲を向上させる分散アンテナシステムのネットワークを対象としている米国特許を有していた。Corningは、イスラエルの企業Mobile Access Networkという名前のイスラエル企業の後継会社であり、かつ、米国企業の後継会社の完全子会社である。Solid, Inc. (以下、「Solid」という。)はTri-Powerの後継会社であり、Tri-Powerは、Corningの製品を販売する販売代理店契約をCorningと締結していたが、支払いが遅れるなどし、関係が悪化した。

Corningは、米国会社への発注書の発行によって、米国内エンドユーザーへの分散アンテナシステムの販売の始まりとしていた。米国親会社は、その後Corningに発注書を発行し、Corningは、これに続いて、第三者の製造会社に別の発注書を発行していた。製造会社は、米国のエンドユーザーに向けて直接製品を出荷し、Corningは、製品が製造会社から出荷された時より、エンドユーザーに到達するまで、製品の所有権を有すると合意されていた。取り決めでは、Corningがエンドユーザーに所有権を移転する直前に、Corningの親会社は「フラッシュタイトル」、瞬間だけの一時的な法的所有権を取得することとされた。

Solidの製品化の数年後、CorningはSolidに対して訴訟を提起した。

Solidは、損害が存在しないとして、略式判決を申し立てた。§ 287(a)は、特許権者が製品

にマークをする，または，侵害者へ通知をする場合にのみ，訴訟前の損害賠償を求めることができる」と規定する。連邦地裁は，合理的な陪審員がCorningが製品をマーク，または，§ 287(a)の規定する要件を充足したと認めるとは考えられないとし，略式判決を下した。Corningは，略式判決の再考を求めた。

7. 2 争 点

Corningが，米国エンドユーザーに所有権を移転する直前に，アメリカの親会社が「フラッシュタイトル」を取得する場合，Corningが特許侵害品を米国内に輸入したと言えるか。

7. 3 判示事項

事情を総合的に考慮し，米国内で譲渡がおきたと認められると判示した²¹⁾。

7. 4 理 由

CAFCは，譲渡の場所は，必ずしも所有権が移転する時の場所を意味しないとし，譲渡地を決定するために考慮すべき要素を例示した。そして，CAFCは，§ 271(a)における譲渡地を認定するに関連する要素には，所有権移転の効果が発生した地，販売契約の条項，契約書作成地，引渡地，支払地などがあるとした。

CAFCは，エンドユーザーからの発注書も，Corningに対する発注書も，米国から来ていることを指摘し，Corningは，米国エンドユーザーへ販売するために米国親会社に製品を譲渡したと認められるとした。また，移転価格の取り決め上，Corningへの支払は，米国から行われたと言える」と結論した。CAFCは，これらの事実から，*Halo*判決が扱った事実関係とは非常に異なった事実が認められ，*Halo*判決の判示が本件には該当しないと認め，米国の当事者を含む取引で，Corningは米国内で製品を引き渡しており，米国内での譲渡とするのが相当であると

した。

8. 譲渡または譲渡の申し出の認定基準

8. 1 侵害行為

以上の判決例をみても明らかなように，*Halo*判決で説示された内容が，現在における米国実務の「譲渡」または「譲渡の申し出」を認定するための基準とされている。

これは，特許権者である原告が，侵害行為が米国内でおきたことを主張立証する義務を負うことを前提とし，(1) 侵害品をデザインする会議がもたれた場所，販売契約が交渉された場所が米国内でなされたことを主張立証しても，契約に基づく製品引渡地が米国外でなされた」と認められれば，米国内での譲渡についての主張立証としては不十分であるとするものである。しかし，(2) 正式な販売契約が米国内で締結されていれば，米国内で譲渡がされた」と認める一要素とすることができ，これに対して，被告側は，海外で製造された侵害品の大部分が米国外の委託先の製造会社に引き渡された」と主張立証することができる。

*Largan Precision Co v. Genius Elec. Optical Co.*でも，CAFCは，同様の事実関係の下で，米国における譲渡を否定した。この事件では，米国内で，被告と米国企業間で，ハイレベルの価格交渉がなされたほか，米国内でMDSAが締結されており，また，カリフォルニア州法を準拠法とする規定が契約書内に存していたが，米国内での譲渡を認定できないとした。

特に注目されたのは，販売契約が米国で締結されていても，厳密に米国外での製造と引渡しを想定する契約だった場合には，証拠として不十分とした。米国会社との間で作成された作業範囲記述書を証拠として提出しても，米国内での譲渡を立証したことにはならないとされている。

これらとは逆に、*Corning Optical Communs. Wireless Ltd. v. Solid, Inc.*では、米国外の第三者である製造会社から、被告の指示に基づき、米国内のエンドユーザの発注書に応じて、米国に向けて製品が輸入されている場合に関して、米国内で譲渡がおきたと考えられるとした。米国親会社の存在、発注書の発行後製品が米国に向けて出荷されている点では、ユニークな事例と言える。

*Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd.*では、方法特許が主張されたが、判示の中で、方法を使用して製造された侵害品の譲渡が米国内でなされていれば、その使用あるいは製造が米国外でなされていても、米国内における侵害行為を構成すると判示された。

8. 2 損 害

*M2M Solutions LLC v. Enfora, Inc.*では、原告が損害算定のベースとしたのが、アジアで製造され譲渡された全製品であり、米国以外へ輸出されるものも含んでいたため、たとえ被告の最大の顧客が米国を主な市場としていたことが明らかにされたとしても、米国特許侵害により生

じた損害額の立証ができていないと判示した。これに加え、海外に出荷された製品のうち、どれだけが米国に到達しているのかを、原告が明らかにする必要があると判示した。

*Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd.*においては、逸失利益の請求がされたケースであるが、損害算定の基礎となった海外の販売が、CAFCは、米国内における侵害行為により惹起されたことが明らかにされても、それでは立証不十分であると結論した。

9. 日米の裁判例比較

日本の知財高裁は、国際裁判管轄が争われた事例ではあるが、特許権侵害行為である「譲渡の申し出」がされた場所に関し、譲渡の申し出の「発信行為又はその受領」という結果の発生が客観的事実関係として日本国内においてなされたか否かにより、日本の国際裁判管轄の有無が決定されると判示した。そして、「発信行為又はその受領」という結果の発生が国内でおきたか否かの判断にあたり、ウェブサイトの販売問い合わせに関して日本の販売本部を記載し、営業活動が日本国内で行われ、国内メーカーに

表 1 各事件の結論と事実関係対応表

事件	結論	米国内	米国外
Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.	譲渡の申し出を否定	価格等の交渉	契約書作成地 侵害品引渡地
CMU v. Marvell Tech. Group, Ltd.	損害額が不明	一部輸入？	一部引渡？
M2M Solutions LLC v. Enfora, Inc.	損害額が過剰	最終品輸入	侵害品引渡
Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contrs. USA, Inc.	譲渡及び譲渡の申し出を肯定	侵害品引渡	契約作成地 契約交渉
Largan Precision Co v. Genius Elec. Optical Co.	譲渡を否定	価格等の交渉 MDSA締結 作業範囲記述書作成 最終品輸入	侵害品引渡
Corning Optical Communs. Wireless Ltd. v. Solid, Inc.	譲渡を肯定	最終品及び侵害品に関する発注書発行 最終品輸入 支払 侵害品引渡	製造

より侵害品が製造され、日本国内で侵害品が流通している可能性が高いことなどを考慮した²²⁾。国際裁判管轄に関する判示であること、インターネットを介した取引という特殊な事情が存在する点で、以上の米国裁判例と簡単に比較することは困難であるが、条文に素直な解釈をとっていると見える。但し、考慮事情の一つとして、日本国内での流通を挙げている点では、これまでに見た米国判例と同様である。しかし、譲渡の申し出の発信と受信が自国内で行われ、譲渡物の引渡しは他国内でおこることを想定している場合に、自国内での譲渡の申し出の存在を否定するかは不明である。

10. ディスカバリー（証拠開示）

ディスカバリーが、米国外での特許侵害行為やそれにより生じた損害に対して求められた場合につき、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、*GE Healthcare Bio-Sciences AB v. Bio-Rad Labs., Inc.*で、米国外でなされた特許侵害行為にかかる行為や損害についてもディスカバリーは及ぶとした²³⁾。

ディスカバリーは、米国民事訴訟法上、訴訟の争点に関連性のある証拠あるいはそうした証拠のディスカバリーに合理的に関連する証拠について行うことができるのであるから²⁴⁾、実体法上、証拠関係から最終的に米国内での「譲渡」あるいは「譲渡の申し出」がないと結論づけられる可能性があることのみを理由として、ディスカバリー義務を簡単に否定することは難しいと考えられる。

11. おわりに

*Halo*判決は、米国外の行為を含む特許侵害に関して、特許訴訟実務の転換をもたらした。*Halo*判決の説示は、多国間の取引において重要な指針となる。この問題は、特許訴訟の対策としてのみならず、特許権利化の場面においても、

将来の権利行使につまとう地域的限界の問題として検討しておくべき点であろう。

CAFCの判決でも触れられているが、まだ判例は固まっていない状態で、個々の事例の特色次第では、結論は異なるだろう。インターネットの普及と商業取引のIT化も今後実務において注意すべき点となろう。

注 記

- 1) *Halo Electronics, Inc., v. Pulse Electronics, Inc.*, 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014), cert. granted on other grounds, 136 S. Ct. 356, (2015), vacated on other grounds, 136 S. Ct. 1923 (2016) .
- 2) 2015年10月14日、ウィスコンシン連邦地方裁判所の陪審員は、Appleに対し、iPhone 5S, 6などに内蔵されたプロセッサに関わる特許権侵害に基づいて支払いを求めたウィスコンシン大学卒業生研究基金（WARF）へ234億円にのぼる損害賠償を認める評決をした。Jury Verdict, *Wis. Alumni Res. Found. v. Apple Inc.*, 14-cv-00062-wmc, (W.D.Wis., Oct. 16, 2015), (No. 642), 2015 LEXIS 12017.
- 3) *DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 531 (1972)において、米国連邦最高裁判所は、米国外での特許権侵害行為に該当する製品製造行為を助長するため、部品を米国から輸出する行為は、特許権の属地性の観点からして、米国特許権の侵害にはあたらないとした。この判決後、こうした行為をも米国特許権侵害行為とする旨の規定が置かれ、立法的に解決された。Donald S. Chisum, *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law*, 37 Va. J. Int'l L., 603, 610.
- 4) 35 U.S.C. § 271(a)は、米国内で特許の技術的範囲内に属する物を生産、使用、譲渡の申し出、または譲渡する行為、米国内へ輸入する行為を侵害行為として規定する。
- 5) 35 U.S.C. § 271(f)は例外として、米国外で特許侵害に該当する行為を行う者を、米国内でまたは米国から助長する者に責任を認める。
- 6) 35 U.S.C. § 271(a).
- 7) 前掲注1) *Halo Elecs.*, 769 F.3d 1371.
- 8) 前掲注1) *Halo Elecs.* 1379頁 (“when substan-

- tial activities of a sales transaction . . . 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) 前掲注1) *Halo Elecs.*, 1380頁
 - 10) 前掲注1) *Halo Elecs.*, 1380頁
 - 11) *Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd.*, 807 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).
 - 12) 前掲注11) *CMU v. Marvell* 1308-11頁
 - 13) *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc.*, 711 F.3d 1348, 1371-72 (Fed. Cir. 2013).
 - 14) *M2M Sols. LLC v. Enfora, Inc.*, 167 F. Supp. 3d 665 (D. Del. 2016).
 - 15) 前掲注14) *M2M*
 - 16) *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contrs. USA, Inc.*, 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010).
 - 17) 前掲注16) *Transocean Offshore Deepwater Drilling*, 1310-11頁
 - 18) *Largan Precision Co v. Genius Elec. Optical Co.*, 86 F. Supp. 3d 1105 (N.D. Cal. 2015).
 - 19) 前掲注18) *Largan Precision Co.* 1111-14頁
 - 20) *Corning Optical Communs. Wireless Ltd. v. Solid, Inc.*, No. 5:14-cv-03750-PS, 2015 U.S. Dist. LEXIS 131820 (N.D. Cal. Sep. 28, 2015).
 - 21) 前掲注20) *Corning Optical Communs.* 7-8頁
 - 22) 知財高裁平成22年9月15日判決, 平成22年(ネ)第10001号特許侵害予防等請求控訴事件
 - 23) *GE Healthcare Bio-Sciences AB v. Bio-Rad Labs., Inc.*, No. 1:14-CV-07080-LTS-SN, 2015 U.S. Dist. LEXIS 159419 (S.D.N.Y. Nov. 25, 2015) .
 - 24) Fed. Rule Civ. Proc. 26 (b)(1) ; *Oppenheimer Fund v. Sanders*, 437 U.S. 340, 342 (1978).

(原稿受領日 2016年10月29日)

