

[米国] ITCの輸入差止権限範囲を 判示した重要判決

Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 796 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

ClearCorrect, Inc. v. Int'l. Trade Comm'n, 810 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).

吉 田 直 樹*

抄 録 2015年に米国控訴裁判所であるFederal Circuitにより下されたSuprema事件判決とClearCorrect事件判決は、クロスボーダービジネスにおいてITCの差止権限範囲がどこまで及ぶのかを判示した今後のビジネスに大きな影響を及ぼす重要判決である。Suprema事件判決は、輸入時に非侵害の有形物でも輸入後に侵害を誘発するものであれば排除命令の対象と考え、ClearCorrect事件判決は、ITCはソフトウェアやデータなど無形物の輸入は排除命令の対象外とした。この2件の判決を総合的に捉えるとオンラインによるクロスボーダービジネスなど、今後増加し続けると考えられるビジネス形態に対して、ITCによる救済の限界が見える判決となった。ITCでの特許権利行使や訴訟リスクを検討している日本企業は、これらの判決を理解しITCの差止権限範囲を把握しておく必要がある。米国特許権利化を進めている企業もまた、これらの判決を踏まえ特許クレームの作成に臨まねたい。

目 次

1. はじめに
 1. 1 ITCの現状
 1. 2 ソフトウェア、データと情報の社会
2. 事件判決の解説
 2. 1 Suprema事件判決
 2. 2 ClearCorrect事件判決
3. 実務者が留意すべき事項
 3. 1 訴訟の観点から
 3. 2 特許権利化の観点から
4. おわりに

1. はじめに

1. 1 ITCの現状

米国国際貿易委員会（U.S. International Trade Commission：ITC）は、関税法337条¹⁾に基づき、米国に輸入される製品に対し米国知

的財産権を侵害しているかを調査し、輸入差止となる通関排除命令を下すか否かを早期に決定する連邦行政機関である。ITCの救済措置には金銭的賠償はなく、差止命令のみである。差止命令には、製品製造者に関係なく全ての対象製品の通関を禁止する一般排除命令（General Exclusion Order）、特定製造者の製品のみを通関を禁止する限定排除命令（Limited Exclusion Order）、と米国に輸入された製品の取扱いを禁止する取扱い停止命令（Cease and Desist Order）がある。ITCの調査は、初めに一人のITC行政判事（Administrative Law Judge：ALJ）により行われ、仮決定（Initial Determination）が下される。6人の合議体委員会であ

* ファイネガン・ヘンダーソン・ファラポー・ギャレット & ダナー外国法事務弁護士事務所 米国弁護士 Naoki YOSHIDA

るITCがALJによる仮決定を見直して、修正や覆すことをしなければ、それがITCの最終決定となる（Final Determination）。ITC最終決定が差止命令であり、大統領によるレビューで問題無いと判断されれば、差止命令が下される。ITCの審理は迅速に行われ、案件受理からおおよそ1年から1年半で最終決定に至る。

2006年に米国最高裁で下されたeBay事件判決²⁾により連邦裁判所において特許侵害行為差止が認められ難くなったことから、ITCは差止を求める特許権利者に注目されることになった。しかしその後、ITCでの差止申立の要件の一つである国内産業要件を満たす基準が高くなったことから、特許非実施主体を含めITCによる救済が困難になり、結果ITCを避ける原告が多くなった。近年ではITC案件数は一時よりは増えているものの、5年前の記録的な案件数のレベルには遠く及んでいない。しかし、輸入品の差止を求め国内産業要件を立証できる特許権者にとり、ITCは変わらず検討すべき選択肢の一つである。

1. 2 ソフトウェア、データと情報の社会

アップル社創業者である故スティーブ・ジョブズが「ソフトウェアは我々が行うあらゆる事に浸透しており、ソフトウェアが我々の社会において多くのことを実現可能にしている」と述べているように、我々の生活において、ソフトウェアは身近で、必要不可欠である。ハードウェアよりもソフトウェアのほうが重要と考える者も少なくないであろう。また、データ情報伝達においても大きな進化を遂げている。今やデータ情報伝達手段として電子メールやインターネットが主流となり、ディスクやメモリスティックでさえ過去のものになりつつある。これに伴い、米国に製品を輸入するクロスボーダービジネスもディスクなど「物品」のような有形物からオンラインでソフトウェアやデータなど無

形物のまま輸入するケースが増加している。

このように目まぐるしく変化するビジネス状況の中で、米国知財システムもその時代に合ったものにすべく対応を迫られている。本稿は、ITCがこのような状況において今後どのように対応していくのかを判示した2件の重要な判例を考察し、実務者の留意すべき事項について纏める。

2. 事件判決の解説

2. 1 Suprema事件判決³⁾

(1) 判決の要旨

本件は、米国に輸入された時点では特許非侵害であるが輸入された後に侵害を構成する製品は、関税法337条における通関排除命令の対象としているかについて争われた事件である。ITCは、関税法337条はそのような製品も排除命令の対象となるとの判断をしたが、その後の控訴審においてFederal Circuit（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）での3名の判事によるパネルは、輸入時では侵害品が存在していないとしてITCの判断を覆す判決を下した⁴⁾。しかしその後、Federal Circuitはパネル判決を取り下げ、大合議（en banc）による審理を行い、ITCの判断を認容する判決を下した。大合議判決は、6人のFederal Circuit判事がITCの判断に同意したが4人の判事は反対という大きく割れた判断であった。本件判決は最高裁に上告されず、結果的に、米国輸入時では特許非侵害であり、輸入後に侵害となる製品もITCの排除命令の対象となるというITCの判断は合理的であるとしたFederal Circuit判決が最終となった。別の事件において本件判決内容の見直しを求める最高裁上告請求がされたが、棄却されている⁵⁾。

(2) 事案の概要

原審ITC事件の原告であるCross Match Technologies, Inc. (以下「Cross Match社」)は、指紋認証装置に関する米国特許第7,203,344号(以下「344特許」)を含む複数の特許を保有していた。本件控訴審において争点となった344特許の請求項19は、指紋画像を生成し、その画像の鍵となる特徴領域を見極め、画像の質を判断する指紋認証方法に関するものであった⁶⁾。

原審被告のSuprema, Inc. (以下「Suprema社」)は韓国企業であり、RealScanと呼ばれる指紋スキャナーなどのハードウェアを製造していた。Suprema社のスキャナーは、同じく原審ITC事件被告であるMentalix, Inc. (以下「Mentalix社」)に販売された後、米国に輸入されていた。スキャナーはその本体のみでは機能せず、正常に機能するにはソフトウェアがインストールされたコンピューターに接続される必要があった。Suprema社はこのソフトウェアの製造、販売はせず、スキャナーの機能を制御するためのカスタムプログラムを作成するのに使う「software development kit」(以下「SDK」)をスキャナーと共に発送していた。Mentalix社はSDKを使いSuprema社のスキャナーを制御するFedSubmitと呼ばれるカスタムソフトウェアを作成し、スキャナーを米国に輸入した後に、スキャナーとFedSubmitを一緒に販売していた。

Cross Match社はSuprema社及びMentalix社のスキャナーは344特許を含むCross Match社特許に侵害しているとし、2010年5月ITCに排除命令を求め提訴した。

(3) ITCの判断⁷⁾

ITCは関税法337条に基づきSuprema社及びMentalix社のスキャナーがCross Match社特許に侵害しているかの調査開始を決定し、ALJはSuprema社のスキャナーはSDKやMentalix社のFedSubmitと共に使用されることで344特許

請求項19を侵害すると認定した。そしてALJはSuprema社スキャナー通関排除命令とMentalix社に対するSuprema社スキャナーの取扱い停止命令を支持する仮決定を下した。

ITCの合議体委員会はALJの344特許請求項19の侵害認定判決を再検討したが、Mentalix社はSuprema社スキャナーとFedSubmitソフトウェアを組み合わせたことによる請求項19への直接侵害行為をALJと同じく認定した。また、委員会は、Suprema社の故意にMentalix社の侵害行為から目をそらし、積極的にMentalix社の侵害行為を促した行為は、米国特許法第271条(b)⁸⁾に基づく特許侵害の誘発にあたり、344特許請求項19の間接侵害を認め、Suprema社スキャナーの通関排除命令を下した。

Suprema社とMentalix社は、ITCの通関排除命令を不服として、Federal Circuitへ控訴した。

(4) Federal Circuitパネル判決

Federal Circuitで初めに事件を審理した3判事で構成されるパネルは、2-1の判決によりITCの判断を覆した。2名の判事による多数判決は、関税法337条で言及されている「articles that infringe」とは時間的な要件であり、侵害は製品の米国輸入時点で判断されるべきと考えた⁹⁾。そして、Suprema社のスキャナーは輸入時点では特許に侵害していないためITCの通関排除命令の対象外であると結論付け、ITCの判断を破棄した。

Cross Match社とITCは、パネル判決を不服とし、Federal Circuitの大合議審理請求を行い、認められた。

(5) Federal Circuit大合議判決

Federal Circuit大合議判決は、6-4と判事の意見が大きく分かれ一枚岩と言うには程遠いものであった。結果として、Federal Circuitはパネル判決を破棄し、関税法337条は輸入後に

侵害となる製品も排除命令の対象としているというITCの解釈は判例法に基づき合理的であるとし、ITCの判断を支持する判決を下した。大合議の判決文はFederal Circuitパネル審理の判事であり部分反対意見を書いたReyna判事が書いた。また、パネル判決では多数意見であった2名の判事は、大合議判決では反対意見を述べている。

大合議は、先ずITCによりなされた関税法337条の解釈の「見直し基準」(Standard of Review)について判断し、ITCによる解釈はChevron事件¹⁰基準により判断されるべきとした。Chevron事件基準では、裁判所がITCなど行政機関が行った制定法の解釈を再検討する際は二つの問いに答える必要があるとした。一つは、「その争点について議会により明確な意図が示されているか」。仮に示されていれば、それに従うまでである。しかし、そうではない場合、二つ目の問いは「その機関の答えは制定法の許容された解釈であるか」である。そして、本件では関税法337条の「articles that infringe」は輸入後の侵害の誘発を明確には除外していないとし、「侵害」との言葉を用いることにより、関税法337条は特許法で侵害行為を定義している271条に言及しているとした。そして「侵害」とは直接侵害と間接侵害の両方を指すものであるとした。関税法337条は単に「侵害」ではなく「侵害する製品」と記載していることから特許法271条の(a)項と(c)項のみの侵害行為を指すと、Suprema社は主張したが、Federal CircuitはSuprema社の主張は、侵害幫助と同じく侵害教唆も製品に関する規則に基づいていることを忘れていたとした。そしてFederal Circuitは、関税法337条が輸入時の侵害を要件としているならば、1994年以前の特許法271条は直接侵害までもが除外されてしまうという不合理な結果を招くとした。1994年以前の特許法271条では、輸入は侵害行為と明記されておらず、米

国に輸入されて使用される製品に限っては、使用などの侵害行為が起こる前に輸入されているのであるから、仮に関税法337条が輸入後の行為を対象としていなかったのであれば、関税法337条は通常の侵害行為さえもカバーしないものとなり、議会がそのような状況を意図したとは考えられないとした。よって、関税法337条が輸入後に製品の売主により侵害教唆となる製品を対象としているかについては、議会は明確な意図を示していないとして、Chevron事件基準の二つ目の質問について検討した。

ITCによる関税法337条の解釈は、それが制定法の合理的な解釈であれば、裁判所がどの解釈が良いと思うかに関わらず、ITCの解釈の通りとなるべきとした。そして、本件においてITCの解釈は337条の文言とその立法経緯と一貫性があり、合理的であると判断した。

Federal Circuit大合議判決は、先のFederal Circuitパネル判決は、米国特許侵害という不公正取引行為に対応するITCの能力を弱めるものであり、製品の輸入後に何かと結合させたり変更したりして関税法337条を回避しようとする外国企業を招く結果となると非難した。

(6) Federal Circuit大合議反対意見

Federal Circuitの4人の判事が多数判決への反対意見を述べた。Dyke判事は、O'Malley判事の反対意見に同意しながらも、自らも反対意見を述べた。Dyke判事の反対意見は、ITCの侵害認定の判断はスキャナー輸入時に侵害誘発となる指示書が含まれていたからとしたが、O'Malley判事の反対意見も述べているように、その判断は過去のITC判断とは大きく異なるものであるとした。そして、ITC判断はSuprema社による侵害誘発の意図はMentalix社と協力してSuprema社のスキャナーとMentalix社のソフトウェアを輸入後に一つにすることで立証されるとしたが、輸入行為と侵害誘発行為が別であ

り、輸入後に侵害するかもしれないかもしれない本件のような場合では状況が異なるとした。

O'Malley判事の反対意見では、関税法337条は輸入後に初めて侵害となる方法特許の侵害誘発行為は明確に除外しているとした。ITC判断と多数判決は特許法271条(b)項の特許侵害教唆に頼っているが、直接侵害がなければ侵害教唆があり得ないのは明白であり、輸入後に方法特許を侵害するかもしれないことを理由に排除命令の対象とするとの解釈は、関税法337条にある「articles that infringe」を無視していることになる。何故ならば、侵害がないのであれば、「articles that infringe」は存在しないからであると判示した。多数判決は関税法337条と特許法271条(b)項間の曖昧さはChevron事件基準の二つ目の質問に行くことになるとしているようであるが、議会の意図が明確である本件の状況において、制定法を曖昧に解釈することは許されないとした。そして関税法337条の文言と立法経緯から、関税法337条が輸入後に初めて侵害となる方法特許の侵害誘発行為は対象としないことは明確であるとした。

2. 2 ClearCorrect事件判決¹¹⁾

(1) 判決の要旨

本件は、関税法337条に記載され通関排除命令の対象となる「物品 (articles)」はデジタルデータの電子送信も含むかについて争われた事件である。ITCはデジタルデータの電子送信も対象であるとの判断を下したが、その後の本件控訴審においてFederal Circuitパネルは、関税法337条の「articles」とは物質的なものであることは明確だとして、ITCの判断を覆す判決を下した。

その後、大合議審理の申立があったが、Federal Circuitはその申立を却下¹²⁾し、本件控訴審判決が上告されなかったことから、最終判決となった。

(2) 事案の概要

原審ITC事件の原告であるAlign Technology, Inc. (以下「Align社」)は、歯科矯正器具に関する七つの特許を保有していた¹³⁾。関連する歯科矯正技術は、矯正器具を患者の歯に継続的に嵌めることにより、徐々に歯並びを矯正するものである。原審被告のClearCorrect Operating, LLC (以下「ClearCorrect US社」)とClearCorrect Pakistan (Private) Ltd. (以下「ClearCorrect Pakistan社」)はこのような歯科矯正器具を製造していた。

ClearCorrect社の歯科矯正器具は以下の方法により製造されていた。まずClearCorrect US社は患者の歯の物理モデルをスキャンして初期の歯並びのデジタルモデルを作成する。その作成されたデジタルモデルはClearCorrect Pakistan社へ電子で送信され、其々の歯の位置を変えて矯正後の最終的な歯の位置を作成する。そして、ClearCorrect Pakistan社は歯の位置を少しずつ変えて矯正途中の歯並びのデジタルモデルを作成し、作成した其々のデジタルモデルをClearCorrect US社へ電子で送信する。ClearCorrect US社は送信されたデジタルモデルを基に物理的な歯のモデルを3Dプリントした後、そのモデルを用いて熱可塑性から歯型を製造する。よって、この場合「articles」とは、電子で送信され、3Dプリントで使用される電子データとなる。

Align社はClearCorrect社製品がAlign社の保有する特許に侵害しているとし、ITCに排除命令を求め提訴した。

ITCでの審理ではAlign社特許の請求項は四つに分類された。Group Iは歯科器具を形成する方法の請求項、Group IIはデジタルデータの作成方法の請求項、Group IIIは保存された複数のデジタルデータに基づく治療方法に関する請求項、そしてGroup IVは歯科器具の製造方法に関する請求項に分けられた。本件控訴審に関連するGroup IとIIの請求項は異なるもので

あるが、ClearCorrect Pakistan社からのデジタルデータ送信は「articles」であるかという本件争点は同じことがあてはまる¹⁴⁾。

(3) ITCの判断¹⁵⁾

ITCの調査において、ALJは、ClearCorrect社によるGroup IとIIの特許請求項の侵害を認め、ClearCorrect社によるデジタルデータの米国輸入を差止めることができるとして、排除命令を支持する仮決定を下した。

ITCの合議体委員会はALJの仮決定を再検討し、Group IとIIの特許請求項の侵害行為を認定した。委員会はClearCorrect US社はGroup Iの特許を直接侵害し、ClearCorrect Pakistan社はその侵害を幫助したと判示した。ClearCorrect US社の侵害行為は米国内であるため関税法337条の対象外であるが、ClearCorrect Pakistan社のデジタルデータを輸入する侵害行為は関税法337条の排除命令の対象であるとした。委員会は、またClearCorrect Pakistan社はGroup IIの方法特許請求項を実施しており、デジタルモデルの輸入は関税法337条違反であるとした。そして、ALJのITCはデジタルデータの米国輸入を差止めることができるとの見解に同意した。

ITCの判断を不服として、ClearCorrect社は、Federal Circuitへ控訴した。

(4) Federal Circuitパネル判決

Federal Circuitのパネルは、2-1の判決によりITCの判断を覆し、関税法337条はデジタルデータの送信には及ばないと判示した。2名の判事による多数判決は、Suprema事件同様、先ずChevron事件基準を用いて関税法337条を解釈した。Chevron事件基準の一つ目の問いである「その争点について議会により明確な意図が示されているか」に回答するにあたり、制定法の解釈は、その文言を平凡な意味で解釈すべきとした。多数判決は関税法337条の文言から

「articles」とは物理的な部品を意味していることは明白であるからと結論付けた。

多数判決は「articles」は制定法内には定義されていないので、一般の自然な意味により制定法を解釈する必要があると述べ、「articles」の文言は関税法337条の前身であった1922年の関税法で用いられていたのであるから、その前身の関税法を参照する必要があるとした。ITCは、当時の「articles」は商業製品など特定の品物という一般的な意味を有していたのであるから、それは特定できる個体、物品を指すとしたが、多数判決はそれに同意できないと述べた。当時の辞書では「articles」は物理的な物でありデジタルデータは含まれないとし、最近の辞書では「articles」は有形物に限定していると述べた。また、「articles」の文言が用いられている関税法337条の他の部分を参照すると、「articles」は物理的な物を意味しているのは明らかであるとした。

関税法の文言から「articles」は物理的な物を意味しているのは明らかであり、関税法の立法経緯を調べる必要はないが、立法経緯からもこの解釈は支持されているとした。

Chevron事件基準の一つ目の問いの答えは肯定的なものであるもので、二つ目の問いの必要性はないとしながらも、ITCによる「articles」の解釈は不合理であると判示した。最後に、多数判決はITCが「articles」の解釈に議会での現在の議論を検討したのは誤りであるとした。

O'Malley判事は、多数判決を支持する同意意見を述べ、あらゆる国際インターネットにおけるデータ送信はITCの対象であるとITCは判断しているが、ITCは過去インターネット送信の取り締まりをしようとしておらず、インターネットは通信において非常に重要であるのだから、関税法337条はそれを対象とするならば議会は明確にそう述べていたであろう、とした。

(5) Federal Circuitパネル反対意見

Newman判事は多数判決に対する反対意見で、ITCの判断は今日の新たな流通状況において不公正な取引に対応すべく関税法を正しく用いたと評価した。新たな技術が発展し、情報社会へと移り変わる中で、関税法337条は不公正取引に対する救済措置の役を担ってきたが、それも多数判決が出された今日で終わりであると、多数判決を激しく非難した。多数判決は電子送信されるものは有形物ではないとの見解であるが、それは関税法337条、最高裁やFederal Circuitの判断と一致しないものであると述べた。

Newman判事は自らの反対意見を幾つかのポイントに分け、先ず初めにAlign社特許が侵害されたかが争点ではなく、関税法337条による救済措置には侵害品の排除があるのかが争点であるとした。そして、ITCは関税法337条がデジタル製品にも適用されると正しく判断したと述べ、関税法337条の適用は1922年や1930年に存在していた技術に限定されるべきではないとした。また、ITCによる関税法337条の「articles」は流通品との解釈も正しく、侵害品の輸入は特定の輸入形式に限定されるべきではないと判示した。そして、デジタル製品の電子による輸入にも取引に関する法律が適用されるべきであり、行使の困難性などは救済を与えない理由にはならないと述べた後、ITCによる解釈はChevron事件基準の下、尊重されるべきであるとした。

(6) Federal Circuit大合議審理請求棄却

ITCとAlign社は、パネル判決を不服とし、Federal Circuitの大合議審理請求を行ったが、2016年3月その請求は棄却された。

パネル審理の多数意見をなしたProst判事とO'Malley判事に加えWallach判事が大合議審理棄却に賛同する意見を述べ、パネル審理の反対意見を述べたNewman判事は再び反対意見を述べた。

Newman判事は、「articles」を解釈した過去多くの判決を例に挙げ、関税法337条は無形物も対象としていると述べた。また、本件のFederal Circuitの判断は技術の進歩に対してITCを停滞させるものであると批判した。

賛同意見は、Newman判事の反対意見にある「articles」の解釈は関税法337条を立法した際の議会と意図とは無関係であるとして、「articles」が物理的な物を意図としていることは明白であるとした。

3. 実務者が留意すべき事項

本稿に挙げた二つのFederal Circuitによる事件判決は、双方ITCの輸入差止権限範囲を判示した判決である。これらの判決は、どちらも関税法337条の「articles that infringe」の解釈が争点であった点で共通している。そして、ソフトウェアが必要不可欠な社会であり、ネットなどデータや情報送信でのビジネスが益々増えることを考えると、今後のビジネスモデルに向けてのITCのポリシーや役割を把握する為にも重要な判決であると言える。しかし、結果的に二つの判決はITCの輸入差止権限範囲に関して異なる方向を向いたものになった。また、どちらの判決も割れ、Federal Circuit判事の中でもITCの差止権限の考え方が大きく違うことが明らかになった。これらの判決からITCでの救済の今後を一言で説明するならば、たとえ米国輸入時には特許侵害していない製品でも、輸入後に誘発行為により侵害となる製品であればITCによる輸入差止の対象であるが、電子データや情報は輸入差止の対象ではないとなる。率直に、どちらの考え方もあると思うが判決や反対意見でも述べられているように、取引形態がデータや情報にとって代わりオンライン化が進んでいる現状において、今後のITCの役割、救済措置はどのようなべきかが問われた事例であった。その点、Suprema事件判決はITCの権限を

広く考えるものであるのに対し、ClearCorrect事件判決はITCの権限を狭く考えている点は興味深い。

これら二つの事件判決を踏まえ、米国に製品を輸入している企業が留意すべき点について訴訟と特許権利化の観点から考えてみる。

3. 1 訴訟の観点から

日本企業において渉外担当者は、Suprema事件により、米国輸入時には侵害していない製品であっても、製品の売主の誘発により輸入後に侵害が起きた場合は、関税法337条の排除命令の対象となる可能性があることに留意された。売主の誘発行為が米国外であってもこの結論は変わらない。一般に、米国特許法第271(b)での侵害誘発は米国外での行為も対象とすると理解されている。しかし、連邦地裁での特許侵害訴訟においては、米国特許法271(a)における直接侵害を立証して侵害教唆などの間接侵害の可能性があれば損害賠償などの救済措置の対象となるのに対し、ITCの救済措置とは輸入差止や製品取扱い停止命令であるため、部品を個々に米国に輸入し米国内で特許侵害となる製品に組み立てる場合は、ITCでは対応できない可能性があった。インターネットを利用したデータや情報送信によるクロスボーダービジネスが増える中、ソフトウェアのインストールにより製品が完成される場合などは大きな課題となるのは明白であった。しかし、Suprema事件判決により、このような場合であってもITCの救済措置からは免れることができない可能性がある。よって、米国に製品を輸入していたり、今後する予定の日本企業において、ソフトウェアなどのインストールや別部品の組立てによりその製品が完成となる場合、日本からの製品販売行為が特許侵害の誘発であるとみなされ、ITC訴訟そして排除命令の対象となる可能性もあることを認識されたい。特に、米国に輸入する製

品が一般に販売されるPCのような汎用装置でなく、ある特有の機能を有する特殊装置である場合には、例えその機能を果たすためにソフトウェアやデータのインストールが必要であっても、その機能を果たすことが侵害である場合、特殊装置の販売行為が侵害の誘発と見なされ排除命令の対象となるかもしれない。

しかしながら、ClearCorrect事件判決では、関税法337条はソフトウェアやデジタルデータの送信など無形物には及ばないとの判断であるため、それら無形物の輸入の排除はITCでは期待できない。よって、インターネットやデータ通信によるクロスボーダービジネスにおいては、ITCによる救済は期待できないため、特許権利者は米国連邦地裁に頼ることになるであろう。

3. 2 特許権利化の観点から

また、企業において特許権利化の担当者は、どのような請求項を権利化するか今一度検討する必要がある。例えば、ソフトウェアやデータのインストールをハードウェア装置にインストールして使用する製品を特許で保護したい場合には、ソフトウェアを対象とする請求項のみの特許では、ITCによる救済措置は期待できない。よって、そのソフトウェアやデータをインストールしてある特定の機能を有した状態の装置を対象とする請求項の追加を検討されたい。この点は、今までソフトウェア発明においてソフトウェアの請求項のみならず装置の請求項も加えることが推奨されてきており、大きな違いはないといえる。

4. おわりに

ITCでの訴訟には様々な短所があるが、輸入差止という救済措置や審理の速さは原告となる特許権者には依然として魅力的である。インターネットやデータ通信によるクロスボーダービジネスが今後も増え続けるにあたり、ITCにも

その対応が期待されていた。Suprema事件判決とClearCorrect事件判決を総合的に捉えると、クロスボーダービジネスに携わり米国に製品を輸入する者と特許権者にとって痛み分けとなる判決と言える。Suprema事件判決では、ITCの輸入差止権限を広く考えたのに対し、ClearCorrect事件判決ではそれを狭く判示した。しかし、今後様々な業界においてオンラインビジネスが主流となり、ソフトウェア、データや情報がオンラインにより米国へ「輸入」されるような場合においては、ITCによる救済措置は期待できない場合が多くなるであろう。そういった意味では今後のクロスボーダービジネスに対応するITCの限界が垣間見える判決である。今後のITC訴訟の対策として、米国に製品を輸入している多くの日本の企業は、輸入「製品」を今一度見返し、ソフトウェア、データや情報などはオンラインなど無形物による提供が可能なのかを模索されたい。また、米国特許権者である企業は、このような場合に有形物である輸入製品による侵害教唆の立証が可能かを検討されたい。

注 記

- 1) 19 U.S. Code § 1337.
- 2) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
- 3) Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 796 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2015) (en banc).
- 4) Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 742 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2013).
- 5) DeLorme Publ'g Co. v. BriarTek IP, Inc., 805 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2015) (cert. denied by the U.S. Supreme Court on November 29, 2016).
- 6) Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-720.
- 7) "19. A method for capturing and processing a fingerprint image, the method comprising :
(a) scanning one or more fingers ;
(b) capturing data representing a correspond-

ing fingerprint image ;

- (c) filtering the fingerprint image ;
 - (d) binarizing the filtered fingerprint image ;
 - (e) detecting a fingerprint area based on a concentration of black pixels in the binarized fingerprint image ;
 - (f) detecting a fingerprint shape based on an arrangement of the concentrated black pixels in an oval-like shape in the binarized fingerprint image ; and
 - (g) determining whether the detected fingerprint area and shape are of an acceptable quality."
- 8) 35 U.S. Code § 271 (b) : ("Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.")
 - 9) § 1337(a) (1) (B) (i) : ("(a) (1) ... [T] he following are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with ... as provided in this section :
...
(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that -
(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17 ...")
 - 10) Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).
 - 11) ClearCorrect, Inc. v. Int'l. Trade Comm'n, 810 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).
 - 12) Federal Circuitパネル判決で反対意見を述べたNewman判事は、本件パネル判決は大合議で再審理されるべきであるとして、大合議審理申立却下に反論を唱えた。
 - 13) 米国特許第6,217,325号 (以下「325特許」) ; 第6,705,863号 ; 第6,626,666号 ; 第8,070,487号 ; 第6,471,511号 ; 第6,722,880号 (以下「880特許」) ; 第7,134,874号
 - 14) Group Iを代表する880特許の請求項1は :
A method for making a predetermined series of dental incremental position adjustment appliances,said method comprising :
a) obtaining a digital data set representing

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

an initial tooth arrangement ;

b) obtaining a repositioned tooth arrangement based on the initial tooth arrangement ;

c) obtaining a series of successive digital data sets representing a series of successive tooth arrangements ; and

d) fabricating a predetermined series of dental incremental position adjustment appliances based on the series of successive digital data sets, wherein said appliances comprise polymeric shells having cavities shaped to receive and resiliently reposition teeth, and said appliances correspond to the series of successive tooth arrangements progressing from the initial to the repositioned tooth arrangement.

Group IIを代表する325特許の請求項21は：

A method for fabricating a dental appliance, said method comprising :

providing a digital data set representing a modified tooth arrangement for a patient ;

controlling a fabrication machine based on the digital data set to produce a positive model of the modified tooth arrangement ; and

producing the dental appliance as a negative of the positive model.

- 15) Certain Digital Models, Digital Data, and Treatment Plans for Use in Making Incremental Dental Positioning Adjustment Appliances, the Appliances Made Therefrom, and Methods of Making the Same, Inv. No. 337-TA-833.

(原稿受領日 2016年12月12日)

