

## [米国] 特許域外適用規定の適用範囲を限定した 連邦最高裁判決の意義と残された問題点

— Life Technologies v. Promega 事件<sup>1)</sup> —

マイケル・カミンスキ\*  
土井悦生\*\*

**抄録** 近時、米国最高裁判所は特許法に関する重要論点につき、たて続けにCAFCの判断を覆す判決を下している。本判決もその1つである。本判決で問題となったのは、複数の構成部品（構成要素）<sup>2)</sup> からなる特許発明品のうちの構成部品（構成要素）の1つを、海外で製造するために米国より海外に供給（輸出）する行為が、米国特許侵害となるか、である。この点に関し、米国特許法の域外適用に関する米国特許法271(f)(1)条の解釈が争点となった。今回、連邦最高裁判所は、複数の構成部品からなる特許発明品のうちの構成部品（構成要素）の「1つ」を海外で特許発明品を製造するために供給（輸出）する行為は、構成部品（構成要素）の多寡に拘らず（すなわち構成部品（構成要素）が2つしかない場合にその1つ（すなわち全体の半数）を供給（輸出）する場合でも）、また個々の構成部品（構成要素）の重要性如何に拘らず（すなわちたとえ供給（輸出）する1つが非常に重要な構成部品（構成要素）であったとしても）、米国特許法271(f)(1)条の侵害を構成しないと判示した。同判決は、汎用品を米国から米国外に輸出する企業にとり、米国特許侵害を回避する新たな戦略的対応を可能にするものとして注目に値する重要判決である。

### 目次

- |   |  |
|---|--|
| 1. はじめに   |  |
| 2. 事実関係及び訴訟の経緯  |  |
| 2. 1 事実関係   |  |
| 2. 2 連邦地方裁判所における陪審評決及び裁判所の判断  |  |
| 2. 3 連邦巡回区控訴裁判所の判断  |  |
| 3. 特許法270(f)条及び同条制定の経緯  |  |
| 4. 最高裁判所の判断   |  |
| 4. 1 271(f)(2)条の特許発明の構成部品（構成要素）の“a substantial portion”は数量的な観点で判断されるべきか、質的な観点から判断されるべきか |  |
| 4. 2 数量的な観点から判断されるとして、複数ある構成部品（構成要素）の「単一構成部品（構成要素）だけ」でも271(f)(1)                        | 条の“substantial portion”と言え、侵害を構成することがあり得るのか        |
|   | 5. 残された問題点   |
|   | 5. 1 構成部品（構成要素）が幾つであれば“substantial portion”と言えるのか？ |
|   | 5. 2 構成部品（構成要素）の数はどのように判断されるのか？                    |
|   | 5. 3 本判決により、米国外での活動に及ぶ米国特許侵害責任はより限定的となるのか？         |
|   | 5. 4 米国特許のロイヤリティに関し新たな制限を課すものと言えるか？                |
|   | 6. おわりに  |

\* Foley & Lardner LLP ワシントンDC事務所  
米国弁護士 Michael KAMINSKI

\*\* Foley & Lardner LLP 東京事務所 米国・日本  
弁護士、弁理士 Etsuo DOI

## 1. はじめに

Life Technologies v. Promega事件(以下「Life Technologies事件」)において、米国連邦最高裁判所は、2017年2月22日、米国特許法271(f)(1)条の解釈につき画期的な判断を、ほぼ全員一致で下した。本稿は、かかる判決の要旨を紹介し、併せて判決の意義と残された問題点について考察するものである。

2016年から2017年にかけて、米国最高裁判所は立て続けに米国特許法に関する重要判決を下している<sup>3)</sup>。来年早々には、AIA(米国特許改正法)に基づく新たな特許無効審判制度として広く定着・活用されているIPR(当事者系レビュー)が憲法違反(司法権侵害)として無効か否か、最高裁判所の判断が下される<sup>4)</sup>。本判決は、特許訴訟に関するこうした一連の連邦最高裁判決の1つであり、当然ながら看過できない重要な判決である。

Life Technologies事件で問題となったのは、複数の構成部品(構成要素)<sup>5)</sup>からなる特許発明品のうちの構成部品(構成要素)の1つを海外で製造するために供給(輸出)する行為が、米国特許侵害となるか、である。この点に関し、米国特許法の域外適用に関する米国特許法271(f)(1)条の解釈が争点となった。271(f)(1)条は米国特許法の侵害規定の中では積極的に議論されることが比較的少ない条文と言える。今回、連邦最高裁判所は、複数の構成部品(構成要素)からなる特許発明品のうちの構成部品(構成要素)の1つを海外で特許発明品を製造するために供給(輸出)する行為は、米国特許法271(f)(1)条の侵害を構成しないと判示した。同判決は、汎用品を米国から米国外へ輸出する企業にとり、米国特許侵害を回避する新たな戦略的対応を可能にするものとして注目に値する。

## 2. 事実関係及び訴訟の経緯

### 2.1 事実関係

本件で特許侵害が争われた特許は、U.S. Reissue Patent No. RE 37,984(以下「Tautz特許」)である。同特許クレームは、遺伝子テストのツールキットをクレーム内容としている。同キットは、遺伝子物質の少量のサンプルをDNAを構成するヌクレオチド配列の形で採取して、特定のヌクレオチド配列の複数のコピーを合成するものである。この増幅と呼ばれるプロセスで複製されたDNAプロフィールは、世界中の法執行機関、医療機関、研究開発機関等で活用されている。本件訴訟においては、原審原告及び被告は、Tautz特許のクレームに含まれる遺伝子キットは、以下の5つの構成部品(構成要素)から成るということにつき、合意している。

- ① コピーされるべきDNA鎖の部分を示すプライマーの混合物
- ② DNA鎖のコピーを作製するためのヌクレオチド
- ③ Taqポリメラーゼとして知られている酵素
- ④ 増幅のための緩衝液
- ⑤ コントロールDNA

被上訴人(原審原告)Promega Corporation(以下「Promega」)は、Tautz特許の独占的ライセンサーであった。上訴人(原審被告)Life Technologies Corporation(カリフォルニア法人)(以下「Life Technologies」)<sup>6)</sup>は、遺伝子テストキットを製造していた。Promegaは、Life Technologiesに対し、特定の法執行のフィールドでの使用に限定したワールドワイドでのTautz特許の製造販売権を、サブライセンスした。かかるサブライセンスに基づき、Life Technologiesは、上記5つの構成部品(構成要素)のうちの4つの構成部品(構成要素)につき、

イギリスで製造した。但し、構成部品（構成要素）の1つであるTaqポリメラーゼだけは、米国で製造した上で、同社のイギリスの施設に輸出された。Taqポリメラーゼは、イギリスの同施設において、イギリスで製造された残りの4構成部品（構成要素）と統合され、最終製品である遺伝子キットが製造された。

同契約締結後4年経過した頃、Promegaは、Life Technologiesがライセンスしたフィールドに含まれない臨床・研究市場での使用のために同遺伝子キットを販売したとして、Life Technologiesに対し、米国連邦地方裁判所ウイコンシン西部地区裁判所に特許侵害訴訟を提起した。同訴訟でPromegaは、Life Technologiesによる遺伝子テストキットの1構成部品（構成要素）であるTaqポリメラーゼの米国からイギリスへの輸出行為が、米国特許法271(f)(1)条を侵害したと主張し、損害賠償請求を申立てた<sup>7)</sup>。

## 2. 2 連邦地方裁判所における陪審評決及び裁判所の判断

271(f)(1)条は、米国から国外への輸出者が、「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分」(a substantial portion of the components of a patented invention)を供給し、米国外での組み立て行為を誘引する場合には、米国特許侵害の責任を負うと規定する。原審トライアル<sup>8)</sup>においては、5つの構成部品（構成要素）のうちTaqポリメラーゼだけが米国で製造され同社のイギリスの施設に輸出されたことが、「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分 (a substantial portion of the components of a patented invention)」を供給したと言えるか、争われた。

### (1) 陪審評決—侵害

陪審員は、Life Technologiesが故意にTautz特許を侵害したとして、Life Technologiesに対

し5,200万ドルの損害賠償責任を認める評決を下した。

### (2) 連邦地方裁判所の判断—非侵害

これに対し、Life Technologiesは、裁判所に対し、「法律問題としての判断を求める申立」(motion for judgment as a matter of law)を行い<sup>9)</sup>、単なる1構成部品（構成要素）を供給するだけでは「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分 (a substantial portion of the components of a patented invention)」を供給したとは言えない、と主張した。連邦地方裁判所は、かかる申立を認め、1構成部品（構成要素）の供給だけでは、「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分 (a substantial portion of the components of a patented invention)」には該当しないとして、非侵害を言い渡した<sup>10)</sup>。これを不服とし、Promegaが控訴した。

## 2. 3 連邦巡回区控訴裁判所の判断

連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、原審を破棄し、Life Technologiesの特許権侵害を認定した陪審評決を支持した<sup>11)</sup>。CAFCは、“substantial”は辞書の定義では“important”または“essential”を意味し、従ってTaqポリメラーゼのようなDNA増幅キットにおける重要な構成部品（構成要素）は、たとえ1つの構成部品（構成要素）に過ぎなかったとしても、当該キットの“substantial portion”に相当しうると判示した。Life Technologiesはこれを不服とし、連邦最高裁判所に上訴した。

## 3. 特許法270(f)条及び同条制定の経緯

本件の法解釈上の争点は、271(f)条の「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分 (a substantial portion of the components of a patented invention)」の意味である。この点を検討する前提として271(f)(1)条を理解する

必要がある。

271(f)(1)条は、米国から国外への輸出者が、「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分（a substantial portion of the components of a patented invention）」を供給し、米国外での組み立て行為を誘引する場合には、米国特許侵害の責任を負うと規定する。271(f)条の条文は以下のとおりである。

#### 271(f)条

(1)

[原文]

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.

[日本語訳]

何人も、権限なく、特許発明の構成部品（構成要素）の全部又は一部を、当該構成部品（構成要素）の全部又は一部が組み立てられていない状態において、当該構成部品（構成要素）の組み立てが米国内で行われた場合には特許侵害になるような態様で、米国内で又は米国から米国外へ、供給し又は供給させた場合には、特許侵害者としての責を負う。

(2)

[原文]

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 non-infringing 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.

[日本語訳]

何人も、権限なく、特許発明の構成部品（構成要素）であって、当該特許発明の実施のために特別に作製され又は特別に改変された場合であり、かつ、実質的に侵害に該当しない実施に適した商取引の定番品又は商品を、当該構成部品（構成要素）がそのように作製され又は改変されていることを知りながら、かつ当該構成部品（構成要素）をその組み立てが米国内において行われた場合には特許侵害となるような方法により、米国外で組み立てられることを意図して、米国において又は米国から供給し又は供給させた場合には、特許侵害者としての責を負う。

この問題をより簡明に理解するために、単純化した仮説例を用いることとする。ある機械が1つの米国特許のクレーム範囲に属するとする。仮に当該機械が部品A, B, C及びDより構成されるとする。構成部品A, B, C及びDが組み立てられることにより当該機械が完成するとする。Section 271(f)(1)条が制定される以前は、ある者が構成部品A, B, C及びD全てを米国内で製造した上で、組み立てずに構成部品として輸出し、組み立て行為が国外で行われた場合、米国特許侵害を構成しなかった。なお、組み立て行為が米国内で行われれば、米国特許の直接侵害行為として271(a)条違反を構成する。問題は組み立て行為が国外で行われた場合である。

1972年、連邦最高裁判所は、Deepsouth Pack-



ing Co. v. Laitram Corp.事件判決<sup>12)</sup>において、輸出するために特許発明を製造または販売する行為は、当該発明品が米国領土から搬出された時点で未だ組み立て行為が完了していなかった場合には、米国特許侵害を構成しないと判示した。Deepsouth判決によれば、輸出前に米国内で一部組み立て行為が行われたとしても、組み立てが完了していない限り、米国特許侵害を構成しないこととなった。当時の国会議員の多くは、Deepsouth判決が特許侵害に関し不完全な組み立て行為である限り米国特許侵害とはならないという抜け穴を作ってしまった、と考えた。かかる認識を背景として、Deepsouth判決を覆す目的で、1984年に271(f)(1)条が制定された。

Life Technologies判決は、271(f)(1)条のみに関係し、271(f)(2)条には関係しない。271(f)(1)条は、271(a)条と対応関係にある<sup>13)</sup>。他方271(f)(2)条は、「寄与侵害」に関する271(c)条と対応関係にある<sup>14)</sup>。271(f)(2)条は、ある者が発明品のある1つの構成部品（構成要素）を供給した場合、その構成部品（構成要素）が「当該発明品の実施のために特別に製造されまたは特別に改変された場合であり」、かつ「実質的に侵害に該当しない実施に適した商取引の定番品又は商品（“not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use.”）」である場合に限り、特許侵害を構成すると規定する。同規定には、「商取引の定番品」を販売するに過ぎない場合には特許侵害としてはならないという立法判断が示唆されている。Life Technologies判決において供給された1つの構成部品（構成要素）、すなわちTaqポリメラーゼは、商取引の定番品と言える。すなわち、誰でもTaqポリメラーゼをAmazon.comで購入することができ（しかも1,000部品単位で約\$30の安価で）、侵害を構成しない実質的な利用方法がある。従って、271(f)(2)条は本件では争点とならなかったのである。

## 4. 最高裁判所の判断

連邦最高裁判所はCAFCの判断を破棄差し戻した。すなわち、Life Technologiesが当該遺伝子テストキットの5つの構成部品（構成要素）のうちのTaqポリメラーゼだけを米国で製造し、最終製品にするため同社のイギリスの施設に輸出した行為は、「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分(a substantial portion of the components of a patented invention)」の供給には該当せず、従って、Life Technologiesによる特許侵害（271(f)(1)条違反）は不成立であると判断した。

最高裁判所は、271(f)条の「特許発明の構成部品（構成要素）のsubstantialな部分(a substantial portion of the components of a patented invention)」の解釈に際し、(1) 271(f)(2)条の特許発明の構成部品（構成要素）の“a substantial portion”は数量的な観点で判断されるべきか、質的な観点から判断されるべきか検討し、その次に、(2) 数量的な観点から判断されるとして、構成部品（構成要素）の「単一部品だけ」でも271(f)(1)条の“substantial portion”と言え、侵害を構成することがあり得るのか、検討した。

### 4. 1 271(f)(2)条の特許発明の構成部品（構成要素）の“a substantial portion”は数量的な観点で判断されるべきか、質的な観点から判断されるべきか

連邦最高裁判所は、まず特許法における“substantial”の定義を確認したが、確認できなかった。そこで辞書における“substantial”の通常の意味を検討したが、同語は「質的重要性」を意味することもあれば「数量的に大きい／多いこと」を意味することもあるため、本件の解釈の助けにはならないと判示した。

そこで連邦最高裁判所は、特許法における類

似の文言であるall及びportionの用いられ方を検討したところ、いずれも数量的な観点で用いられていると判断した。

また、“a substantial portion of the components of a patented invention”（下線筆者）なる表現が数量的な意味で用いられるべきことを示していると判示した。すなわち、これが質的な意味で用いられているのなら、“a substantial portion of a patented invention”で十分なところ、敢えて「構成部品（構成要素）（of the components）の」“substantial portion”と規定している以上、数量的観点から用いられていなければならないと判示した。単に特許発明のsubstantial portionではなく、構成部品（構成要素）のsubstantial portionでなければならない以上、数量的観点から考えるべきである、と結論づけた。

かかる検討結果に基づき、連邦最高裁判所は、271(f)条における用語“substantial”の適切な解釈としては、質的観点を否定し数量的観点から行うべきと判示した。

#### 4. 2 数量的な観点から判断されるとして、複数ある構成部品（構成要素）の「単一構成部品（構成要素）だけ」でも271(f)(1)条の“substantial portion”と言え、侵害を構成することがあり得るのか

この点、連邦最高裁判所は、271(f)(1)条が“components”と複数形で規定している反面、271(f)(2)条は“any component”と単数形で規定している点に着目した。連邦最高裁判所は、CAFCによる271(f)(1)条の解釈は、単一の構成部品（構成要素）でも侵害を構成することを明記している271(f)(2)条に反していると判示した。271(f)(2)条は、たった1つの構成部品でも“especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use”である限り、侵害を構

成すると規定している。271(f)(2)条がたった1つの構成部品（構成要素）でも侵害を構成する場合を明記している以上、そして、271(f)(1)条は“components”と複数形で規定している以上、汎用品である1つの構成部品（構成要素）の輸出行為は271(f)条違反を構成しないと判示したのである。

米国政府でさえ、本件で連邦最高裁判所に対しAmicus Brief<sup>15)</sup>を提出し、たった1つの構成部品（構成要素）でも状況次第では合理的に考えて全体の“substantial portion”となり得る、と主張した。“substantial”という言葉は、様々な法律的なコンテキストで使われているが、その典型的な使い方としては、全体の20パーセントや場合によっては10パーセントであっても“substantial”であるとして使われる。判りやすい1つの例として、不法行為法の因果関係に関する“substantial factor”テストが挙げられよう。同テストでは、加害者であったある俳優の過失が10パーセントか20パーセント程度にしか過ぎなかった場合でも、“substantial factor”要件を満たすとして、事故の因果関係が肯定され不法行為責任が認定された。

しかし、これらの反論にも拘らず、連邦最高裁判所は、数量的測定基準に基づき、単なる1つの構成部品（構成要素）を輸出することは、複数の構成部品（構成要素）から成る特許発明の“substantial portion”には該当しないと判断したのである。

## 5. 残された問題点

本件連邦最高裁判所判決は、幾つかの問題を未解決の宿題として残すことになった。

### 5. 1 構成部品（構成要素）が幾つであれば“substantial portion”と言えるのか？

Life Technologies判決において、連邦最高裁判所は、複数の構成部品（構成要素）よりなる

特許発明につき1つの構成部品（構成要素）を海外での製造のために輸出する行為は271(f)(1)条違反とはならないと判示した。

しかしながら、連邦最高裁判所は、本判決において、結局のところ割合としていくつの構成部品（構成要素）であれば“substantial portion”の要件を満たすのかという問題に明確に回答することを回避した。補足意見においてAlito（アリート）裁判官は、以下のように言った。「私は、多数意見が複数つまり1より多ければ十分であると言っているとは理解していない。換言すれば、本日の多数意見は少なくとも1より多い構成部品（構成要素）は必要だが、それ以上どれくらい多ければいいかについては述べていない。」

1つの構成部品（構成要素）では決して“substantial portion”要件を満たすことはないという判決意見に基づけば、例えば2つの構成部品から成る発明品の場合でも1つの構成部品（構成要素）では“substantial portion”要件を満たさないことになると考えられる。とすれば、“substantial portion”要件を満たすためには、少なくとも全構成部品（構成要素）の50%以上でなければならないとも考えられよう。

Life Technologies判決においては、構成部品（構成要素）の1つだけで“substantial portion”要件を満たさないということは明確になった。しかし、それでは幾つの構成部品（構成要素）なら同要件を満たすのか、あるいは全構成部品（構成要素）の何パーセントであれば同要件を満たすのか、は不明である。例えば、全構成部品（構成要素）が5個の場合、2個なら満たすのか、3個なら満たすのか、4個なら満たすのか、連邦最高裁判所はこの質問を認識しつつもあえて答えを示さなかったと言える。

## 5. 2 構成部品（構成要素）の数はどのように判断されるのか？

連邦最高裁判所によって回答が示されなかつ

た第2の問題は、そもそもどのようにして構成部品（構成要素）の数を決定するのか、ということである。Life Technologies事件では、当事者が構成部品（構成要素）の数を5個とすることに合意していたため、連邦最高裁判所は、どのような方法で当該発明品の構成部品（構成要素）を特定するのか、または、かかる問題が特許クレームと関連するのか、関連しうる場合どのように関連しうるのか、という重要問題につき、判断する必要がなかった。しかしながら、本最高裁判決に基づけば、特許クレームをドラフトする際、構成部品の数を限定することは、271(f)(1)条の侵害主張の観点からは、重要な検討事項となりうる。すなわち、ある発明品の中に含まれる構成部品の数が多ければ多いほど、271(f)(1)条の侵害主張の際に“substantial portion”要件を満たすことの主張立証が難しくなる可能性がある。

更に言えば、特許発明品の「構成部品（構成要素）（component(s)）」と特許クレームの「elements」との間に違いがあるのか、あるとするとどのような違いなのか、も回答されずに残った疑問点と言える。この問題点も連邦最高裁判所は認識していたが、本件を解決する上では回答の必要のない問題点だったため、回答が示されることはなかったと考えられる。

## 5. 3 本判決により、米国外での活動に及ぶ米国特許侵害責任はより限定的となるのか？

米国特許法には、属地主義の原則が適用されている。すなわち、米国特許法は米国内でのみ効力を有し執行可能であり、従って米国域外での活動に対しては米国特許訴訟において侵害責任が生じないのが原則である。271(f)条は、かかる原則に対する例外規定である。同規定は、米国から国外に「発明品を構成する構成部品（構成要素）の全部またはsubstantialな部分（all



or a substantial portion of the components)」を輸出する行為に対し、国外で以下の行為が行われることを条件として、米国特許侵害責任を生ぜしめる。

- (i) 輸出された構成部品（構成要素）が国外で組み立てられること、及び
- (ii) 国外での組み立て行為が、もし米国内で行われていた場合には米国特許侵害を構成すること

今回の連邦最高裁判所判決は、米国特許侵害を構成するためには、全構成部品（構成要素）のうちどの程度の割合が米国から輸出されることが必要かについて判示した。もし構成部品（構成要素）のうち少しの割合しか出されなかった場合にまで、“substantial portion”が輸出されたとして米国特許侵害が認定されれば、米国特許法は、米国外での経済活動につき、より大きな影響を及ぼすことになるだろう。かかる観点からは、今回の連邦最高裁判所判決—単一の構成部品（構成要素）のみでは決してsubstantial portion要件を満たすことはない—は、むしろ米国外での経済活動に対し米国特許侵害が認められてしまうリスクをより制限する意味があると言えるかもしれない。

#### 5. 4 米国特許のロイヤリティに関し新たな制限を課すものと言えるか？

今回の連邦最高裁判所判決により、Life Technologiesは海外で組み立てられた特許発明品の構成部品（構成要素）の1つを供給したことに起因する損害賠償義務を負わないとされたことから、今後米国特許のロイヤリティ実務に一定の制限をもたらすことになる可能性がある。連邦最高裁判所で争われたのは、特許発明品の構成部品（構成要素）の1つを除き他のすべての構成部品を国外（U.K.）で製造したLife Technologiesが、米国特許侵害の責任を負うかであ

った。米国特許法は、ライセンスを受けていない企業が、米国から海外に、海外で組み立て販売される特許発明品の構成部品の“all or a substantial portion”を輸出した場合に、特許侵害の責任を問われうることを規定しているからである。同判決により侵害リスクが限定される場合には、ライセンスに対しても制限的に働くものと考えられる。

#### 6. おわりに

Life Technologies判決は、271(f)(1)条のよりよい解釈理解のための第一歩と言える。今後の判例の進展により、“a substantial portion”の意味／範囲や特許発明品の“component(s)”と特許クレームの“elements”との関係などが、次第に明らかになっていくものと思われる。現状では、少なくとも構成部品（構成要素）の1つのみを輸出するだけでは米国特許侵害を構成しないし、ライセンスの対象にもならない、ということが明らかになった。その限りにおいて、米国特許法271(f)(1)条の域外適用の範囲の限界が明確になったという意義がある。

#### 注 記

- 1) 本稿脱稿時である2017年6月末時点での本判決の判例引用情報（citation information）は、580 U.S. \_\_\_ (2017) である。本判決は2017年2月に下されたが、6月末時点では正式な判例引用情報が確定していない。このように、連邦最高裁判決においては、正式な判例引用情報が確定するまで一定の時間を要する。
- 2) 判決原文ではcomponent(s)という言葉が用いられている。一般的には構成部品と訳するのが適切と考えられるが、特許発明の性質によっては構成要素と訳するのが適切な場合がありうる。たとえば本訴訟で争点となった遺伝子キットにおけるTaqポリメラーゼ酵素は、構成「部品」という言葉にはなじみにくいかもかもしれない。本稿では、component(s)は、構成部品（構成要素）と訳する。



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) たとえば、ここ半年に限っても、裁判管轄に関するTC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC事件判決（2017年5月5日）、ハーグ送達条約適用に関するWater Splash v. Menon事件判決（2017年5月22日）、Biosimilar特許に関するSandoz Inc. v. Amgen Inc. 事件判決（2017年6月12日）、国際消尽に関するLexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.（2017年5月30日）、ラッチェスの適用を否定したSCA Hygiene Products AB v. First Quality Baby Products LLC（2017年3月21日）等、特許訴訟に関し驚くべき数の重要な連邦最高裁判決が下されている。
- 4) Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLCにつき、連邦最高裁判所は2017年6月12日に上告を受理した。
- 5) 前掲注2)
- 6) 本件訴訟には他の上訴人もいるが、事案を単純化するために、Life Technologiesのみを上訴人とする。
- 7) Tautz特許は2015年に特許切れとなっているため、差止請求はできない状況だった。
- 8) トライアルとは、米国の民事訴訟手続の終盤に口頭で行われる集中審理手続をいう。本件のように陪審裁判の場合には、陪審員の前で口頭で行われる集中審理手続をいう。従って、日本の民事訴訟手続には存在しない手続である。
- 9) 本件は陪審員による侵害及び損害賠償の評決が裁判所によって覆され非侵害とされたケースである。米国民事訴訟（陪審裁判）では、事実問題は陪審員の専権事項とされるが、裁判官は法律問題に関し判断する権限を有する。本地裁裁判では、陪審員の特許侵害認定（事実認定）に対し、Life Technologiesが271(f)(1)条の法文解釈に関する法律問題であるとして、裁判所の判断を求めた。米国特許訴訟では、一旦陪審評決がなされた後に、当該裁判所による法律問題の判断を理由に、陪審評決が覆されることがあり得る。
- 10) 2012 WL 12862829（WD Wis., Sept. 13, 2012）
- 11) 773 F.3d 1338, 1353（2014）
- 12) 406 U.S. 518（1972）
- 13) 271(a)条は以下のとおり規定する。  
U.S.C. Section 271(a) :  
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.
- 14) 271(c)条は以下のとおり規定する。  
U.S.C. Section 271(c) :  
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
- 15) Amicus Brief(アマカス・ブリーフ)とは、アマカス・キュリエ(amicus curiae)制度に基づき第三者から裁判所に提出される意見書をいう。Amicus curiaeはラテン語で、英語のfriend of the court(裁判所の友)に相当する言葉。連邦控訴手続規則29条に基づき、第三者は、全当事者が書面で同意する場合、申立てを裁判所が許可する場合、又は裁判所の要請がある場合のいずれかの場合、裁判所に意見書を提出できる。日本の特許訴訟では存在しない制度だが、重要な米国特許訴訟では広く用いられている制度である。

(原稿受領日 2017年6月19日)