

[米国] 誘導侵害の域外適用に関する 米国連邦巡回区控訴裁判所判決

米国連邦巡回区控訴裁判所，2018年11月19日判決¹⁾

Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., No. 2016-2599

小 野 康 英*

抄 録 連邦巡回区控訴裁は，Enplas事件において，特許の直接侵害を構成する製品に組み込まれた一物品を米国外で生産・販売する行為に誘導侵害（米国特許法271条(b)項）の成立を認めた陪審判決を支持した。本事件は，結論こそ権利者勝訴であったが，法廷意見が本事件を「際どい事件（close case）」と特徴づける程度に，誘導侵害の成否につき微妙であった。本事件の検討は，誘導侵害の成立に肯定的に作用する可能性のある証拠，及び，域外適用を含む誘導侵害規定の理解に好適と考えられる。本稿では，誘導侵害についての現行ルールの一適用事例として，本事件の経緯及び連邦巡回区控訴裁判所の概要を紹介する。また，本稿では，本事件との関係に適宜言及しつつ，誘導侵害法理及び米国特許侵害規定の域外適用法理を概観する。本稿が，両法理の理解，及び，米国外の事業活動と米国特許侵害との関係の理解の一助となれば幸甚である。

目 次

1. はじめに
2. 本事件の経緯
3. 連邦巡回区控訴裁判決
4. 考 察
 4. 1 誘導侵害規定
 4. 2 米国特許侵害規定の域外適用性
5. おわりに

1. はじめに

米国特許法（35 U.S.C.）（以下，適宜「特許法」）271条(b)項は「特許の侵害を積極的に誘導する者は，侵害者としての責任を負う」と規定する。本規定により定義される侵害は，しばしば，誘導侵害（induced infringement）と呼称される。本規定は，1952年の制定当時から一字一句改正されることなく，半世紀以上にわたり，存続し

ている。本稿では，誘導侵害についての現行ルールの一適用事例として，米国外における生産・販売行為の誘導侵害の成否が争点となったEnplas事件（以下，「本事件」）を紹介する。また，本稿では，本事件との関係に適宜言及しつつ，誘導侵害法理及び米国特許侵害規定の域外適用法理を概観する。

2. 本事件の経緯

Enplas（日本企業）²⁾は，薄型テレビのバックライト用のライトバー（light bars）に用いられるプラスチック製レンズの製造業者である。一方，Seoul Semiconductor（以下，「SSC」）（韓国企業）³⁾は，薄型テレビのバックライト用のライトバーに用いられるLED（発光ダイオー

* Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP
米国特許弁護士，日本国弁理士 Yasuhide ONO

ド)の製造販売業者である。

2010年11月から2011年6月までの期間、SSC及びEnplasは、'209特許及び'554特許でカバーされるSSCのライトバーに用いられるレンズを共同開発した。SSCは、共同開発期間中、SSCのLED及びEnplasのレンズを含む最終製品はSSCの特許でカバーされることをEnplasに対して伝えていた。

2012年、SSCは、EnplasがSSCの競合会社に対してレンズを販売し、かつ、競合会社がこのレンズを組み込んだライトバーを米国で販売する行為が'209特許及び'554特許を侵害するとの疑念を抱いた。その疑念を確認するため、SSCは、米国内で複数の小売業者から複数のテレビを購入し、かつ、これらを分解して、これらのテレビがEnplasのレンズを備えたライトバーを含むことを確認した。これを踏まえて、SSCは、Enplasが'209特許及び'554特許の侵害を誘導する旨のレターをEnplasへ送付した。

これに対し、Enplasは、SSCを被告として、'209特許及び'554特許の無効及び非侵害の確認を求める訴訟をカリフォルニア北部地区米国地方裁判所(United States District Court for the Northern District of California)(以下、「連邦地裁」)に提起した。一方、SSCは、Enplasに対して、特許侵害を理由とする損害賠償を求める反訴をした。SSCは、Enplasは直接及び間接の顧客を誘導して、SSCの特許を侵害する製品の輸入、使用、販売又は販売の申出をさせたことを主張した。

連邦地裁は、Enplasによる、Gleckman特許に基づく'209特許の新規性欠如(無効性)の事実審理省略判決(Summary Judgment)(以下、「SJ」)の請求を棄却し、逆に、SSCによる、Gleckman特許に基づく'209特許の新規性(有効性)のSJの交差請求を認容した。

他の論点は陪審による事実審理へ進んだ。陪審は、Enplasによる、'209特許及び'554特許の

誘導侵害、及び、Johnson特許に基づく'554特許の新規性(有効性)を認定した。さらに、陪審は、SSC側の専門家による証言に基づき、損害賠償として、'554特許に対して400万ドル、'209特許に対して7万ドルの一括解決金の支払いをEnplasに命じる評決をした。陪審評決書には、一括解決金の支払いは、侵害に関係しないレンズを含む「Enplasの全製品」を対象とすると記載されていた。

Enplasは、特許侵害が申し立てられていない又は立証されていない製品を損害賠償の対象とする根拠となるSSC側の専門家証言の排除を趣旨とする公判前請求、及び、'554特許の無効性、誘導侵害の不存在、過剰な損害賠償額を趣旨とする法律上当然の判決(Judgment as a Matter Of Law)(以下、「JMOL」)の公判後請求を行ったが、連邦地裁は、これらの請求を全て棄却した。すなわち、連邦地裁は、結論として、陪審評決を支持した⁴⁾。

Enplasは、SJの請求棄却及びJMOLの公判後請求棄却を不服として、事件を米国連邦巡回区控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)(以下、「連邦巡回区控訴裁」)に控訴した。

なお、連邦地裁では、Enplasの増額賠償及び弁護士費用も論点となっていた。陪審は、Enplasの故意侵害を認定する参考評決(advisory jury opinion)⁵⁾を出し、連邦地裁はこれを受け入れたものの、事件の事実関係及び状況を総合考慮し、結論として、増額賠償(enhanced damages)⁶⁾を認めないと結論した⁷⁾。また、連邦地裁は、本事件は例外的事件(exceptional cases)ではなく、弁護士費用(attorney fees)⁸⁾を認めるのは相当でないと結論した⁹⁾。増額賠償及び弁護士費用は控訴の対象とされていない。

3. 連邦巡回区控訴裁判決

本事件の合議体はNewman判事、Hughes判

事及びStoll判事から構成された。Stoll判事による法廷意見(court opinion)は、結論として、連邦地裁による、'209特許の新規性(有効性)についてのSJ, '554特許の無効性についてのJMOLの請求棄却、及び、誘導侵害の不存在についてのJMOLの請求棄却を支持した(affirmed-in-part)。ここまでは合議体の全員一致の判決である。一方、法廷意見は、過剰な損害賠償額を趣旨とするJMOLの請求棄却については、損害賠償額が実質的証拠に支持されていないとして、この点についての陪審評決を破棄し、事件を連邦地裁に差し戻した(vacated-in-part, and remanded)。これに対し、Newman判事は、損害賠償額について、一部反対意見(concurring-in-part-and-dissenting-in-part opinion)を表明した。なお、本稿は、誘導侵害を主題とするため、以降、本事件における誘導侵害以外の論点についての紹介及び解説を割愛する。

まず、法廷意見は、本事件に適用されるべき誘導侵害のルールを提示した。具体的には、法廷意見は、特許法271条(b)項の条文を引用した上で、誘導侵害の請求が認められるために、権利者は、第1に「直接侵害の存在」、及び、第2に「被疑侵害者が、故意に直接侵害を誘導し、かつ、他者に侵害行為を促す特別の意思を保持していたこと」の立証を要する点、及び、誘導侵害の責任は、被告が「特許の存在」及び「誘導された行為が特許侵害を構成すること」の両方を認識していた場合に限り、生じる点を確認した。さらに、法廷意見は、Enplasによるレンズの生産・販売が米国外で行われていたことに鑑み、米国内での行為発生を必須とする直接侵害責任(同条(a)項)とは異なり、誘導侵害責任(同条(b)項)は、権利者が「被告が直接侵害を誘導する認識及び特別の意思を保持していたこと」の立証を条件に、米国外の行為(extraterritorial acts)に基づいても発生すると判示した。

次に、法廷意見は、本事件を際どい事件(close case)と特徴づけた上で、以下の事実審理の記録を引用した。

- ・陪審は、E社が直接侵害を誘導する認識及び特別の意思を保持していたことを合理的に認定し得る実質的証拠に接していた。
- ・事実審理において、Enplasは、'209特許及び'554特許の認識を争わなかった。
- ・Enplasは、同社が生産し、SSCと共同開発し、及び、SSCに販売した製品が、SSCの特許でカバーされていたとの情報に接していたことを争わなかった。
- ・Enplasは、同社が50%の世界的市場占有率を有していた事実、及び、Enplasの顧客が米国にてテレビを販売していた事実を争わなかった。
- ・陪審は、Enplasが当初はSSCのライトバー専用レンズを生産していたものの、後に他社にもこれを販売したという事実を含む、Enplas及びSSCの過去の取引関係の証拠に接していた。
- ・SSCは、共同開発期間中、SSCのLED及びEnplasのレンズを含む最終製品はSSCの特許でカバーされることをEnplasに対して伝えていた旨の証言を提出した。
- ・陪審は、SSCは、米国内で複数の小売業者から複数のテレビを購入し、かつ、これらを分解して、これらのテレビがEnplasのレンズを備えたライトバーを含むことを確認した旨の証言に接していた。
- ・SSCは、Enplasが'209特許及び'554特許の侵害を誘導する旨のレターをE社へ送付した事実を示す証拠を提出した。
- ・陪審は、SSCがこのレター及び侵害の見解についてEnplasと協議した事実を示す証拠に接していた。

続いて、法廷意見は、SSCが提出した「Enplasが同社の50%の世界的市場占有率を認識してい

たことを示す証拠」は、Enplasが、SSCの競合会社に販売したレンズが最終的に米国で販売される可能性を認識していたとの推論を支持すると結論した。また、法廷意見は、「Enplasが、レンズを侵害する態様で配置する製品仕様書を同社の顧客に対して提供していたことを示す証拠」は、特許侵害を生じさせる態様で製品を使用する旨の指示の提供を推認させるものとして、誘導侵害の立証に必要な心理状態の証拠になると判示した。

一方、Enplasは、以上の証拠だけでは、Enplasが、レンズが米国で販売されるテレビに搭載されることを認識していた事実を立証できないと主張していた。この点、法廷意見は、本事件における証拠は、圧倒的ではないものの（while not overwhelming）、少なくとも、陪審が、Enplasによる特許及び顧客の侵害行為の認識、及び、Enplasがその侵害行為を誘導する意思を有していたことを合理的に認定することを許容する状況証拠であると結論できると判示した。

以上より、法廷意見は、連邦地裁による、誘導侵害の不存在についてのJMOLの請求棄却を支持した。すなわち、連邦巡回区控訴裁は、陪審による誘導侵害の認定を支持した。

4. 考 察

4. 1 誘導侵害規定

(1) 基本的要件

判例は、誘導侵害の成立につき、271条(b)項の文理からは必ずしも明らかでない2つの基本的要件を課している。

第1の基本的要件は、「直接侵害の存在」である¹⁰⁾。本要件は、271条(b)項と同じく“induce”という語を用いて定義されることのある刑法上の教唆(solicitation)が一般的に教唆に係る犯罪行為の実行を成立要件としないことと対照的である¹¹⁾。

第2の基本的要件は、誘導者による「『特許の存在』及び『特許侵害行為』の認識」である。すなわち、米国最高裁は、Global-Tech Appliances事件において、271条(b)項の文言(“induce,” “actively”)からして誘導侵害の成立には何らかの意思が必要であり、かつ、271条(b)項(誘導侵害)及び271条(c)項(寄与侵害)が1952年より前の寄与侵害法理という共通の起源に由来するが故に「271条(c)項の適用にあたり、被告による特許の存在及び侵害行為の認識が必要」とのAro II事件¹²⁾の判旨を271条(b)項に援用できることを理由に、271条(b)の適用にあたっては、被告による特許の存在及び侵害行為の認識が必要と判示した¹³⁾。米国最高裁は、Commil USA事件において、この主観的要件を意図要件(scienter element)と呼んだ¹⁴⁾。一般的に、特許の存在及び侵害行為の認識という心理状態を示す直接証拠は存在しない、又は、入手するのが難しいと考えられる。この点、米国最高裁は、Global-Tech Appliances事件において、被告による特許の存在及び侵害行為の認識は、「故意の無知(willful blindness)」の法理に基づき立証できると判示した。「故意の無知」の法理は、悪事の高い蓋然性の確認を回避する目的で意図的行動をし、かつ、重大な事実を実際に知っているとはほ言い得る者に対して適用される¹⁵⁾。本法理は刑事法で確立した法理である。本法理の趣旨は、状況証拠から強く示唆される重要事実の明白な証拠に接しないように故意に振舞う刑事被告人は、現実の知識を有する者と同様に非難に値するという点にある。「故意の無知」は、(i)ある事実が存在する高い蓋然性の主観的確信、及び、(ii)その事実の認識を回避するための意図的行動を要求する点で無謀(recklessness)及び過失(negligence)よりも適用範囲が狭く、また、(i)被誘導行為が特許侵害を構成するという「既知の危険性(known risk)」の存在だけでは「認識」を認定

しない点、及び、(ii) 被誘導行為の侵害的性質の「認識」を回避する積極的な努力を誘導者に求める点で、同事件の原審判決（連邦巡回区控訴裁判決）が提示し、米国最高裁が誘導侵害への援用を否定した「故意の無関心（deliberate indifference）」とは異なる¹⁶⁾。

(2) 本事件への適用

本事件では、誘導侵害の第1の基本的要件である「直接侵害の存在」は争点となっていない。また、第2の基本的要件に含まれる、誘導者による「『特許の存在』の認識」は、事実審理においてEnplasが²⁰⁹特許及び⁵⁵⁴特許の認識を争わなかったことから、実質的に争点となっていない。本事件では、同じく第2の基本的要件に含まれる、誘導者による「『特許侵害行為』の認識」の存否が主要争点となった。この点について、法廷意見が特に重視したと思われる証拠は、SSCが提出した「Enplasが同社の50%の世界的市場占有率を認識していたことを示す証拠」である。法廷意見は、この証拠に基づき、Enplasが、SSCの競合会社に販売したレンズが最終的に米国で販売される可能性を認識していたとの推論を支持すると結論した。一方で、法廷意見は、本事件を際どい事件（close case）と特徴づけ、かつ、本事件における証拠は圧倒的ではない（not overwhelming）としている。この点、誘導侵害の立証基準が「証拠の優越（preponderance of the evidence）」基準であること¹⁷⁾、及び、連邦巡回区控訴裁による、陪審の事実認定の再考基準が「実質的証拠（substantial evidence）」¹⁸⁾であることを勘案すると、異なる構成の陪審及び連邦巡回区控訴裁の異なる合議体は、上記世界的市場占有率の認識の証拠を誘導侵害の成立を否定する方向に解釈する余地があったと考えられる。実務的には、自社の世界的市場占有率の認識が、誘導侵害成立を支持する証拠と解釈され得ることを本事件の教

訓の一つとすることができると筆者は考える。

また、法廷意見は、「Enplasが、レンズを侵害する態様で配置する製品仕様書を同社の顧客に対して提供していたことを示す証拠」は、特許侵害を生じさせる態様で製品を使用する旨の指示の提供を推認させるものとして、誘導侵害の立証に必要な心理状態の証拠になると判示した。この論理は、米国外における製品の使用については何の問題もないはずの顧客への指示の証拠が、その製品が米国内で使用される可能性のある場合には、誘導侵害を推認する証拠になり得ることを示している。このような証拠が誘導侵害の成立に肯定的に作用する可能性があることは、誘導侵害の射程の広さを示すと筆者は考える。

4. 2 米国特許侵害規定の域外適用性

本事件の法廷意見は、誘導侵害は、一定の要件下、米国外の行為に基づいても成立すると判示した。

米国最高裁の判例は、特許製品の米国外における生産又は使用は特許侵害を構成しないとす¹⁹⁾。また、米国最高裁の判例は、「米国内で効力を有するのであって、米国外の行為には適用されない旨の域外適用不適用の推定則は、特許法にも適用される。特許法は米国内でのみ効力を有し、米国外の行為には効力が及ばない」旨の伝統的な理解は、発明についての排他的権利を米国内に限って認める旨の154条(a)項(1)の規定に反映されているとも判示する²⁰⁾。以下、このような基本的枠組の中、特許法における特許侵害、特に、直接侵害及び誘導侵害における域外適用の考え方の概要を、本事件との関係に適宜言及しつつ紹介する。

(1) 直接侵害

特許法271条(a)項は、「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権原な

く、特許発明を米国内で生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は、特許発明を米国に輸入する者は、特許を侵害する」と規定する。本規定に基づき、以下、「生産・販売」、「使用」及び「販売の申出」に分けて、直接侵害規定の域外適用性を検討する。

1) 「生産・販売」

特許侵害の「生産」については、Deepsouth事件²¹⁾が参考になる。同事件において、Deepsouthは、海老の背わた除去装置 (deveiner) を3つの構成物品に分けて、それぞれを米国外の顧客に出荷した。顧客は、米国外で、1時間未満で、完成装置を組み立てた。完成装置の組立ては、仮に米国内で行われたとすれば、Laitramの特許を侵害するものであった。米国最高裁は、「米国外での特許製品の生産又は使用は特許侵害ではない」との基本ルールを確認し、さらに、「特許の効力を拡張する旨の明確な議会の意図の表明」を欠くとして、顧客の行為は直接侵害ではなく、また、Deepsouthの行為は寄与侵害（誘導侵害を含む）でも直接侵害でもない、と判断した。なお、米国議会は、その後の1984年に、Deepsouthの行為類型を特許侵害とするべく271条(f)項を新設した²²⁾。同項は、域外適用不適用の推定則の例外に当たる規定であるが、本稿においては、紙数の関係で、同項の解説を割愛する。

また、法廷侮辱手続 (contempt proceeding) という比較的特殊な手続に関する事件ではあるが、International Rectifier (IR) 事件²³⁾は、米国外における生産・販売が直接侵害と関連付けて議論されている点において、参考になると思われる。特許クレームは、MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) を含む垂直平面型パワー金属酸化物半導体トランジスタ装置 (vertical planar power metal-oxide semiconductor (VPPM) transistor devices) に関する。同事件に先行して、IRが

Samsungを訴えた特許侵害事件は、「(訴外) IXYSの仕様に従いIXYSのためにSamsungが生産する製品を除き、Samsungの製品が差し止められる」旨の同意判決 (和解) で終結した。この同意判決の直後、Samsungは、MOSFETの生産・販売の申出、販売又は米国への輸入を中止した。さらに、Samsungは、IXYSとの既存の契約に基づきIXYS設計のMOSFET (IXYS設計MOSFET) を製造する設備を除き、MOSFET事業をFairchild Semiconductorへ売却した。IXYSは、上記同意判決の例外事項に鑑み、SamsungがIXYS設計MOSFETを米国に輸入することを求めたが、Samsungはこれを頑なに拒否した。代わりに、Samsungは、IXYS設計MOSFETの前駆体である、切断もパッケージ化もされていないウェハーを、IXYSのドイツの子会社であるIXYS GmbHに販売することに同意した。この販売は韓国でなされ、このウェハーはドイツに向けて出荷された。IXYS又はその販売会社は、このウェハーをチップに切断しかつパッケージ化した上で、IXYS設計MOSFETに仕上げた。IXYSは、このIXYS設計MOSFETの少なくとも一部を米国の顧客に販売した。上記同意判決から2年後、IRは、Samsungが製造したIXYS設計MOSFETが米国内で販売されている事実に基づき、Samsung及びIRに対して、上記同意判決違反に対する法廷侮辱手続を開始した。連邦地裁は、IXYSがIXYS設計MOSFETを米国に輸入していた事実をSamsungが認識していた事実に基づき、IXYSがMOSFETウェハーを米国に輸入することについてSamsung及びIXYSの間で合意がなされたと判断し、IXYSの行為はSamsungに責任があると認定した。また、連邦地裁は、Samsungが直接的に実行することが差止命令で禁止されている事項を、IXYSを介して間接的に実行することは許されないと判示した。その上で、連邦地裁は、Samsungの米国外での上

記諸行為は上記同意判決に基づく差止命令に違反すると結論した。これに対して、連邦巡回区控訴裁は、第1に、連邦地裁が依拠した「合意による転覆」理論（“subversion by agreement” theory）は、特許侵害の共謀ともいうべきものであるが、特許法上にこれを正当化する根拠は存在しない、第2に、仮にそのような根拠が存在したとしても、差止を反故にする旨の合意があった旨の連邦地裁の認定を支持する証拠が存在しないと判示した。連邦巡回区控訴裁は、Samsungが上記同意判決直後にMOSFETの生産・販売等を中止した事実、及び、SamsungがIXYS設計MOSFETの米国への輸入を頑なに拒否した事実を指摘した上で、Samsungは米国内で上記同意判決に違反する行為をしておらず、さらに、Samsungによる、IXYSの行為の認識だけでは共謀（collusion）の根拠として十分でなくSamsung及びIXYSの間に上記同意判決を反故にする旨の合意は認められないとして、連邦地裁がSamsungの域外行為が差止命令に違反するとしたことは裁量権の濫用にあたりと結論した。なお、連邦巡回区控訴裁は、IXYSの行為については、IXYSは上記同意判決に拘束される当事者ではなく、かつ、IXYSがSamsungによる上記同意判決の反故を幫助した旨の証拠はないとして、IXYSについての差止命令を明確化、破棄、又は変更する旨の申立て（motion to clarify, vacate or modify the Permanent Injunction as to IXYS）を棄却した連邦地裁の決定を破棄した（reversed）。

IR事件は、被告製品が米国外で生産・販売されていた点で、本事件と被疑侵害者についての事実関係が近似する。具体的には、IR事件では、Samsungが被疑侵害製品（IXYS設計MOSFET）の前駆体（切断もパッケージ化もされていないウェハー）を米国外で生産・販売し、さらにIXYSがこれを加工して完成した被疑侵害製品を米国内で販売した。一方、本事件では、Enplas

が被疑侵害製品（ライトバー）に組み込まれる製品（レンズ）を米国外で生産・販売し、SSCの競合会社（訴外）がこれ組み込んだ被疑侵害製品を米国内で販売した。連邦巡回区控訴裁は、IR事件では、Samsungは直接侵害責任を負わないと結論し、本事件では、Enplasは誘導侵害責任を負うと結論した。すなわち、IR事件ではSamsungの域外行為が免責され、本事件ではEnplasの域外行為が有責とされたのである。その理由は、被告の行為が米国特許侵害に影響を与えるかどうかの観点では説明できない。なぜなら、この観点を前提とすると、Samsungが販売したウェハーが、結局、米国に輸入されているので、Samsungの域外行為を、Enplasの域外行為と区別できないからである。このため、両事件で結論が分かれた原因としては、両被疑侵害者の心理状態の違いに着目せざるを得ない。具体的には、IR事件では、Samsungは被疑侵害製品をIXYSに最終的には販売したものの、その前に米国への輸入を頑なに拒否した事実が認定されたのに対し、本事件ではEnplasが、SSCの競合会社に販売したレンズを組み込んだ被疑侵害製品が最終的に米国で販売される可能性を認識していたとの推論が支持されたことが、両事件の結論を分けたと筆者は理解する²⁴⁾。

被疑侵害者についての事実関係が近似するIR事件及び本事件の比較検討は、実務上有益と筆者は考える²⁵⁾。

2) 「使用」

Deepsouth事件では、生産行為地及びその結果物である特許製品の所在地は、いずれも、米国外であった。これに対し、特許発明の構成物品の一部が米国外に所在する事実関係において、「使用」について直接侵害が成立し得ることを示したのが、Decca事件²⁶⁾である。同事件は、連邦裁判所法（28 U.S.C.）1498条に基づき、米国を被告として米国連邦請求裁判所（United States Court of Federal Claims）（以下、「連邦

請求裁)に提起された事件である。同事件において、特許クレームは、3つの送信器を必須の構成要素とする電波航法システムに関する。米国政府は、訴訟当時、3つの送信機の1つをノルウェーに設置していた。送信機をノルウェーに設置する必然性はなかったが、システム的设计上、少なくとも1つの送信機を米国外に設置する必要があった。連邦請求裁は、米国政府の電波航法システムが米国で「生産」されたかどうかの明確な判断をしなかった。一方、連邦請求裁は、ノルウェーに設置された送信機が同国に所在するとしても、その送信機からの信号を採用する被告の電波航法システムは、実際のところ、その送信機を「使用」しているのであって、その「使用」は、クレームされた態様でその信号が受信されかつ使用される場所、すなわち、米国で生じると結論した。この結論に至るにあたり、連邦請求裁は、その受信器の所有者が米国政府であり、その受信器の操作が米国からなされており、かつ、そのシステムの便益が米国内で生じていた事実を重視した。

同じく、特許発明の構成物品の一部が米国外に所在する事実関係の下で、Decca事件に依拠しつつ、特許法271条(a)項に基づく特許侵害を認める法理を提示したのがNTP事件²⁷⁾である。同事件において、NTP(原告)の特許クレーム(システム・クレーム)及びRIM(被告)の被疑侵害システム(BlackBerry TM system)は、役務提供者により操作される複数の中継器及び顧客により操作される携帯端末から構成されていた。中継器の一つは米国外(カナダ)に置かれていた。論点は、RIMの顧客の一人によるシステム全体の「使用」は、米国内における「使用」に該当するかどうかであった。RIMの顧客が被疑侵害システムの「使用」によりNTPの特許を侵害するとすれば、RIMは誘導侵害者として責任を負うことになる(連邦地裁の審理では、陪審はそのように結論した)。連邦巡回

区控訴裁は、先例が「使用」を広義に解していることに言及した上で、271条(a)項の「使用」を「発明を役務として実施する権利(the right to put into service any invention)」と判示した。さらに、連邦巡回区控訴裁は、方法クレーム及びシステム・クレームを区別した上で、システム・クレームについての271条(a)項の「使用」の場所とは、そのシステムが全体として役務として実施される場所、すなわち、そのシステムが制御され、かつ、そのシステムの使用の便益が得られる場所を意味するとした。連邦巡回区控訴裁は、このルールに基づき、被疑侵害システムが「使用」される場所は、使用者がそのシステムの使用の便益を得ている場所、すなわち、使用者が居住する米国であると判断した。この考え方は、基本的に、連邦裁判所法1498条の文脈での特許侵害論についてのDecca事件の判旨を踏襲している。一方、方法クレームについては、その全ステップが米国内で実行されなければならないところ、米国外(カナダ)に置かれていた中継器の動作は米国外で行われるとして、その「使用」について直接侵害は成立しないと結論した。

NTP事件は、特許発明の構成物品の一部が米国外に所在するシステムにおいては、米国在住の顧客によるそのシステムの「使用」が特許を侵害し得ることを示した。また、同事件は、特許発明の構成物品の効果が、「生産」及び「使用」の間で異なることを明確にした。実務的には、特許発明の構成物品の一部が米国外に所在する事実関係においても、「使用」について直接侵害が成立し得ることを押さえておくことが重要と筆者は考える。

3) 「販売の申出」

「販売の申出」は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)²⁸⁾を遵守する目的で、1994年の特許法の一部改正により、特許法271条(a)項の直接侵害の行為類型の一つと

して明記された。

Rotec事件²⁹⁾において、特許はコンクリート運搬ベルト・システムに関する。Potain及びMitsubishi(被告)は、中国の三峡ダム建設プロジェクト会社(TGDPC: Three Gorges Dam Project Corporation)と、三峡ダムの建設に利用する2台のコンクリート運搬ベルト・システムの売買契約を中国で締結した。この契約の交渉の一部は、米国内で行われた。Rotec(原告)は、被告の米国内での交渉は271条(a)項の「販売の申出」に該当し、特許侵害を構成すると主張した。連邦巡回区控訴裁は、「販売の申出」又は「販売」の場所が米国内でなかったことではなく、米国内での交渉が、承諾があれば直ちに契約が成立するという意味での「販売の申出」を構成する証拠がなかったことを理由に、原告の請求を棄却した。連邦巡回区控訴裁(法廷意見)の論理は、取引の対象が米国外の取引の場合でも271条(a)項の「販売の申出」に該当し得ることに含みを持たせるものだった。これに対して、Newman判事は、同意意見(concurring opinion)において、Rotec事件は、そもそも米国における取引を意図していなかったことを理由に「販売の申出」がなかったと判示すれば足りる、との意見を表明した。

Rotec事件で明確にされなかった点が明確となったのがTransocean Offshore Deepwater Drilling(Transocean)事件³⁰⁾である。同事件において、Transocean(原告)は、特許は海底の掘削装置に関する'069特許等を保有していた。Maersk USA(被告)及び訴外Statoil Gulf of Mexico 有限責任会社は、Maersk USA製のDSS-21掘削機(被疑侵害製品)のStatoil Gulf of Mexico 有限責任会社(テキサス州)による使用につき、ノルウェーで契約を締結した(Maersk USAの親会社Maerskはデンマークの会社、Statoil Gulf of Mexico 有限責任会社の親会社はノルウェーの会社)。上記契約は、

Transoceanの'069特許等に言及した上で、世界の裁判所又は行政機関の判断に鑑み、Maersk USAが被疑侵害製品を改変する権利を留保する旨を明記していた。Maersk USAは、同社の競合会社で訴外GlobalSantaFeがTransoceanとの別件の特許侵害訴訟に負けたことを踏まえて、DSS-21掘削機を非侵害製品になるように改変した。Transoceanは、Maersk USAによるStatoil Gulf of Mexico 有限責任会社へのDSS-21掘削機の使用の申出は特許法271条(a)項の「販売の申出」に該当し、上記契約締結は「販売」に該当するとして、テキサス州南部連邦地裁に特許侵害訴訟を提起した。同連邦地裁は、271条(a)項の「販売の申出」が存在しなかったことを理由に、特許非侵害のSJを行った。その根拠は、本契約の交渉及び締結がいずれも米国外で行われたこと、及び、本契約はMaerskにDSS-21掘削機の改変の権利を付与していたことにあった。これに対して、連邦巡回区控訴裁は、ある販売の申出が米国特許の侵害を構成するためにはその申出が特許製品を米国内で販売することを目的とするものでなければならない、問題はどこで申出が行われたかではなく、その申出に基づき生じる将来の販売がどこで行われるかであるとの解釈を示した上で、SJを破棄し(vacated)、事件を同連邦地裁に差し戻した³¹⁾。

Transocean事件において、被疑侵害製品が米国内に搬入され、使用された事実は判決文に示されていない。このことを前提とすると、Transoceanは差止請求をできないため、上記2社が米国外で行った行為を米国特許侵害になると法律構成して、損害賠償請求したと推察される。上記のとおり、被疑侵害製品が米国内に搬入され、使用された事実がないのであれば、米国特許侵害を論じる余地はないとも思われるが、連邦巡回区控訴裁は特許侵害があり得ると判示した³²⁾。

以上の判例を踏まえると、侵害製品を米国に搬入することを前提とする交渉は、それが米国外で締結されたとしても271条(a)項の「販売の申出」を構成し、侵害製品を米国に搬入しないことを前提とする交渉は、それが米国内で締結されたとしても、同項の「販売の申出」を構成しないということになると考えられる。前者は、特許法の域外適用の一形態と解釈し得る。

(2) 誘導侵害

1) 特許法271条(b)項

連邦巡回区控訴裁は、Merial事件において、誘導侵害を規定する特許法271条(b)項は、直接侵害を規定する同条(a)とは異なり、文理上、地域的制限を設けていないため、米国内の直接侵害行為を積極的に誘導する米国外の行為は、同項に基づく救済義務から画一的に免除されないと判示した³³⁾。すなわち、連邦巡回区控訴裁は、域外適用不適用の推定則 (presumption against extraterritoriality) を一切検討することなく、271条(b)項の反対解釈に依拠して、誘導侵害の域外適用性を明確にした³⁴⁾。

さらに、連邦巡回区控訴裁は、本事件において、Merial事件の「救済義務から画一的に免除されない (not categorically exempt from redress)」というやや消極的な表現からさらに踏み込み、同項に基づく誘導侵害責任は、権利者が「被告が直接侵害を誘導する認識及び特別の意思を保持していたこと」を立証することを条件に、米国外の行為 (extraterritorial acts) に基づいても発生すると判示し、誘導侵害規定の域外適用の要件をより具体的に示したと考えられる。

域外適用不適用の推定則との関係が明確でない点はさておき、実務は連邦巡回区控訴裁の判例に基づき動くと考えられる。このため、米国外で特許製品又はこれに搭載される構成物品を生産・販売する場合には、その製品が最終的に米

国に行く可能性の有無に注意を払う必要がある。

2) 日本における権利行使

最後に、本事件に関連して、SSCは、'209特許及び'554特許に基づき、Enplasの設立準拠地であり、かつ、誘導侵害に係る生産・販売行為が行われた日本の裁判所に、Enplasの誘導侵害の救済を求めることができたかどうかを考察する。

最高裁判所平成14年9月26日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集56巻7号1551頁は、甲(個人・日本人)が「FM信号復調装置」についての米国特許を保有し、乙(日本企業)が、同米国特許をカバーする製品を日本で生産してこれを米国へ輸出し、丙(乙が100%出資した乙の米国子会社)が同製品を米国へ輸入して販売していたという事実関係において、同米国特許をめぐる甲乙間の紛争についての同裁判所の裁判管轄権を認めた上で、米国特許法により付与された権利に基づく請求は、涉外事件と位置付けられると判示した。

一方、同判決は、米国特許の誘導侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求について、異なる法律構成を採用した。

まず、差止請求について、同判決は、「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律」とするため、本事件の差止請求については、対象特許の登録国である米国の法律(すなわち、特許法(35 U.S.C.))が準拠法となる」と判示した。続いて、同判決は、「[特許法(35 U.S.C.)] 271条(b)項、283条によれば、[米]国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある」としつつ、「我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が

国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国と〔米〕国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれない」とした上で、「法例〔明治31年法律第10号〕33条³⁵⁾にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない」と判示した。この考え方に従えば、SSCによる差止請求は、これを認めるべき法令上の根拠を欠くため、認められない。

次に、損害賠償請求について、同判決は、「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法〔は〕、法例11条1項³⁶⁾によるべき」と判示した。続いて、同判決は、「属地主義の原則を採り、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない」として、「本件米国特許権の侵害という事実は、法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」³⁷⁾に当たるから、被上告人〔(Z)〕の行為につき米国特許法の上記各規定

を適用することはできない」と判示した。この考え方に従えば、SSCによる損害賠償請求は、差止請求と同様、これを認めるべき法令上の根拠を欠くため、認められない。

以上より、同判決の判旨に照らして、米国特許でカバーされる製品又はこれに搭載される構成物品を米国外で生産・販売する行為については、その製品が第三者により最終的に米国に輸入される可能性がある場合であっても、日本の裁判所で米国特許侵害の責任追及をされる可能性は、限りなくゼロに近いと考えられる。これに対し、本稿でこれまでに紹介してきた米国特許法の判例に照らして、同じ行為について、米国の裁判所で米国特許侵害の責任追及をされる可能性があると考えられる。

5. おわりに

本事件の検討は、誘導侵害の成立に肯定的に作用する可能性のある証拠、及び、域外適用を含む誘導侵害規定の理解に好適と考えられる。また、本事件において、Enplasによる、米国外でのレンズの生産・販売が誘導侵害とされたことは、日本企業を含む外国企業に対し、米国外で製品を生産・販売する場合であっても、米国特許侵害の責任を追及される可能性があることについて注意喚起をするものとして、注目に値する。さらに、域外適用不適用の推定則の存在にもかかわらず、連邦巡回区控訴裁の判例が、米国外の事業活動を米国特許侵害とする法理論を複数確立している点も、注目に値する。本稿が、誘導侵害法理及び米国特許侵害規定の域外適用法理の理解、並びに、米国外の事業活動と米国特許侵害との関係の理解の一助となれば幸甚である。

注 記

- 1) Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir.

- 2018).
- 2) Enplas Display Device Corp. (株式会社エンプラス ディスプレイ デバイス)
 - 3) Seoul Semiconductor Co., Ltd. (ソウル半導体株式会社)
 - 4) Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 2016 US Dist Lexis 105762, 2016 WL 4208236 (N.D. Cal. Aug. 10, 2016) (Cousins, Magistrate J.) (Case No. 13-cv-05038 NC).
 - 5) Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) 39(c) (1).
 - 6) 35 U.S.C. 284.
 - 7) 故意侵害認定の評決を参考評決扱いにすることについては、異論があり得る。Cf. Karshtedt, Dmitry, Enhancing Patent Damages (April 3, 2017). 51 UC Davis Law Review 1427, 1529 n. 580 (2018). もっとも、本事件において、連邦地裁は故意侵害認定の評決を受け入れたため、本評決が参考評決扱いされたことは連邦巡回区控訴裁において論点にならなかった。なお、陪審の評決が参考評決の場合、裁判所は、その参考評決を受け入れることもできるし、逆に、否定することもできる。Cf. Huser v. Santa Fe Pomeroy, Inc., 513 F.2d 1298, 1299 (9th Cir. 1975). 本事件において、連邦地裁は、Enplasの故意侵害を認定する参考評決を受け入れたものの、事件の事実関係及び状況を総合考慮し、結論として、増額賠償を認めないと結論した。
 - 8) 35 U.S.C. 285.
 - 9) 判例は、損害賠償としての弁護士費用を、モンローの問題ではなく、エクイティの問題と解している。このため、弁護士費用の審理は、陪審裁判の場合であっても、裁判所が行う。AIA America, Inc. v. Avid Radiopharmaceuticals, 866 F.3d 1369, 1373 (Fed. Cir. 2017).
 - 10) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111, 2117 (2014).
 - 11) Cf. 18 U.S.C. 373 (a), (c).
 - 12) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).
 - 13) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. 754, 765-766 (2011).
 - 14) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S.Ct. 1920, 1928 (2015).
 - 15) Global-Tech Appliances, 563 U.S. at 769.
 - 16) Id., at 769-770.
 - 17) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749, 1758 (2014). 田中英夫 (編) 「英米法辞典」東京大学出版会 (1991年5月) は、「証拠の優越」を、「一般的に、ある事実についての証拠の重さ及び証明力が全体として、相手方のそれよりも優越していることをいう」と説明する。
 - 18) 「実質的証拠」は「単なる微量を超える (more than a mere scintilla)」証拠であって、結論を支持するのに十分と言えるかもしれない程度の証拠である。Consolidated Edison Co. of New York v. N.L.R.B., 305 U.S. 197, 217 (1938).
 - 19) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 527 (1972).
 - 20) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 454-455 (2007).
 - 21) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972), superseded by statute (35 U.S.C. 271(f)) in 1984.
 - 22) Patent Law Amendments Act of 1984, § 101, 98 Stat. 3383.
 - 23) International Rectifier Corp. v. Samsung Elecs. Co., 361 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2004).
 - 24) 一般的に、直接侵害は厳格責任 (strict liability) とされている。すなわち、被疑侵害者の心理状態は直接侵害成否の結論に影響を及ぼさない。In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) (en banc), abrogated on other grounds. そして、IR事件では、Samsungの米国外での行為が差止命令に違反するかどうか、すなわち、Samsungの域外行為が依然として直接侵害を構成するかどうか争点となった。IR事件は法廷侮辱手続のため、直接侵害の文脈でSamsungの心理状態が検討されたが、仮にこれが通常の事件であれば、Samsungの域外行為は、本事件と同様、教唆侵害法理の下で議論されたものと筆者は推察する。
 - 25) IRが別途IXYSを訴えた特許侵害訴訟事件 (IR II 事件) において、連邦巡回区控訴裁は、最終的に、IXYS設計MOSFETは特許クレームをカバーしないことを理由に非侵害製品と結論した。International Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 515 F.3d 1353, 1360-1361 (Fed. Cir. 2008). IR事件 (法廷侮辱手続) における連邦巡回区控訴裁判決

- の論理は、IXYS設計MOSFETが特許クレームを271条(a)項の意味で侵害することを前提とすると考えられるので(さもなくば、IXYS設計MOSFETは特許クレームを侵害しないとして、事件を片付けることができたはずである)、IR事件の先例性はIR II事件により否定されないと筆者は考える。
- 26) Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976).
- 27) NTP, Inc., v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005), abrogated on other grounds.
- 28) 1994年4月にモロッコのマラケシュで作成され、1995年1月1日に発行した、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書1Cを構成する知的財産に関する条約。英語名は“Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”。通称、TRIPS協定と呼ばれる。
- 29) Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2000).
- 30) Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors, 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010).
- 31) 法廷意見の脚注4は、271条(a)項の「販売の申出」の存否はその対象となった掘削機が何かで決まる(実際に引き渡された掘削機が何かでは決まらない)ので、契約後でかつ引渡し前に、Maersk USAがDSS-21掘削機を非侵害製品になるように改変した事実は、結論に影響を及ぼさないと指摘した。さらに、同脚注は、「販売の申出」の対象となった改変前の掘削機が特許発明に該当するかどうかの判断を原審裁判所に指示した。
- 32) 連邦巡回区控訴裁は、特許法271条(a)項の「販売の申出」の対象となった掘削機が侵害製品であり、かつ米国に輸入された掘削機が非侵害製品である場合に、いかなる論理に基づきいかなる金銭的損害が権利者Transoceanに生じ得るのかに、一切言及していない。
- 33) Merial Ltd. v. Cipla Ltd., 681 F.3d 1283, 1302-03 (Fed. Cir. 2012).
- 34) 米国最高裁は、Microsoft事件において、「域外適用不適用の推定則は、特許法にも適用される」と判示した。同推定則は直接侵害及び間接侵害の区別をしていないため、誘導侵害の域外適用性を検討するにあたり、域外適用不適用の推定則との関係は検討されて然るべきだったとも考え得る。一方、Global-Tech Appliances事件では、香港で設立されたPentalpha(同事件の上告人Global-Tech Appliancesの親会社)が侵害製品(油調理用鍋)を香港又は中国本土でFingerhut及びMontgomery Wardに対して引き渡したという事実関係の下で、誘導侵害の成立にあたり誘導者による特許侵害行為の認識の要否が争点となり、米国最高裁は、誘導侵害の域外適用性に触れることなく、誘導侵害を認定した連邦地裁判決、及び、同判決を支持した連邦巡回区控訴裁判決を、支持した。この点、米国最高裁は、米国内での直接侵害を前提とする誘導侵害の域外適用性を当然とみていたとも、当事者が誘導侵害の域外適用性を論点にしなかったが故に議論しなかったとも、理解する余地がある。
- 35) 判決当時の法律。現行法の「法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)42条」に対応。
- 36) 判決当時の法律。現行法の「法の適用に関する通則法17条」に対応。
- 37) 判決当時の法律。現行法の「法の適用に関する通則法22条1項にいう『不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないとき』」に対応。

(原稿受領日 2019年3月10日)