

[米国] IoT関連クレームドラフティングに 参考とされたい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，2020年3月2日判決

Comcast Corporation, et al. v. International Trade Commission,

Nos. 2018-1450, 2018-1653, 2018-1667¹⁾

吉 田 直 樹*

抄 録 本判決において，米国連邦巡回区控訴裁判所は関税法第337条を広く解釈し，輸入時には特許侵害してなくても，輸入後に顧客が利用することにより侵害となる製品もその適用範囲に含まれると判示すると同時に，差止めなど米国国際貿易委員会による救済措置の裁量権を広く認めた。そして，これまでの前例よりも関税法第337条の適用範囲をさらに広げたことにより，原告には特許訴訟戦略においてITCを選択するメリットが増えたことになる。そして，被告にとっても関税法第337条の適用範囲をより正確に把握することで特許訴訟戦略に生かすことができる。また，インターネットを介して機器同士の通信，情報伝達が行われるIoTなどの分野における発明が次々にされている今日において，本件の対象特許の請求項に着目することにより，今後のこの分野での特許請求項作成の際に参考例になると考える。本稿が，日本企業で米国特許訴訟や特許権利化業務に携わる皆様に少しでもお役に立てていただけたら幸いである。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 本事件の経緯
 2. 2 対象特許
 2. 3 ITCの原審判断
3. CAFCの控訴審判決
4. 考 察
 4. 1 ITC訴訟
 4. 2 本事件のポイント
 4. 3 発明と請求項作成の注意点
5. おわりに

1. はじめに

関税法第337条²⁾に基づく米国国際貿易委員会（以下ITC）での特許侵害調査は，海外で製

造され米国に輸入，使用される製品の実際差止め，早期解決手段として使われてきた。本稿では，関税法第337条は，輸入時点ではなくその後，米国内で使用されて特許侵害が成立する製品にも適用されるのか，そして関税法第337条の差止め命令は製品の物理的輸入者に限定されるのかを，最近の判例のComcast事件（以下「本事件」）を通して解説する。

また，本事件の発明と同様にインターネットやその他通信手段を通じて携帯端末からサーバー等にアクセスして利用されるInternet of Things (IoT) などの発明が活発にされているビジネスにおいて，本事件の対象特許の請求項

* Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
米国特許パートナー弁護士 Naoki YOSHIDA

に注目することにより、米国特許権利化の際の請求項作成の注意点について考察する。

2. 事案の概要

2.1 本事件の経緯

本事件は、関税法第337条に基づき、Comcast Corporation（以下「Comcast」）とその他複数の控訴人・被告を提訴したことに始まる。

Comcastは米国内にてケーブルテレビサービスを展開する企業であり、Comcastが提供するX1システムは、クラウドを用いて顧客にテレビプログラムや録画を配信するものである。X1システムの双方向番組ガイド機能により顧客利用者は、オンスクリーンの番組リストにアクセスして好みの番組を選択して視聴することができる。また、利用者はComcastが提供するアプリをダウンロードすることにより、携帯端末でも番組を視聴することが可能になる。更には、Comcastのセットトップ・ボックスと呼ばれる機器を通して利用者はComcastのケーブルネットワークに接続することができる。

X1システムでは、双方向番組ガイド機能などが家庭に設置されるセットトップ・ボックス内ではなく、Comcastのサーバー上において動作実行されデータが保管される。

Rovi Corporation（以下「Rovi」）の訴状ではComcastのX1システムがU.S. Patent No. 8,006,263（以下263特許）の請求項1, 2, 14と17, 及びU.S. Patent No. 8,578,413（以下413特許）の請求項1, 3, 5, 9, 10, 14と18に侵害しているとして、輸入差止めを含む救済措置をITCに求めた。Roviの訴状を受けて、ITCは訴状を受理し調査開始の決定をした。ITCの調査対象にはComcast, ARRIS Enterprises, Inc.とその関連企業（以下「ARRIS」）及びTechnicolor, S.A.とその関連企業（以下「Technicolor」）など、16の被告が含まれていた。

調査、裁判によりITCの行政裁判官（以下「ALJ」）は、ARRISとTechnicolorはX1システムのセットトップ・ボックスを米国に輸入しており、Comcastも関税法第337条においては輸入者と言えると判示し、X1システムは請求項の全ての要素を有していることからComcastの顧客はX1システムを使用することにより263特許と413特許を直接侵害していると結論付けた³⁾。そして、ALJはARRISとTechnicolorのセットトップ・ボックスを米国輸入する行為は間接侵害とは言えないが、Comcastの行為は263特許と413特許を間接的に侵害していると認定した。

その後、ALJの判決はITCにより認容され、X1システムは請求項の全ての要素を有しており、Comcastの顧客はX1システムを使用することにより263特許と413特許を直接侵害しており、Comcastは間接的にそれらの特許を侵害しているとの最終的なITC判決が下された^{4), 5)}。救済措置として、ITCはComcastに対して、ARRISとTechnicolorが輸入するComcast向け製品を含む、X1システムのセットトップ・ボックスの米国輸入差止めを命じた。このITC判決を不服としてComcastは米国連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」）に控訴した。

2.2 対象特許

Roviの保有する本事件対象特許である263特許と413特許はどちらも「Interactive Television Program Guide with Remote Access」と題され、テレビ番組に遠隔アクセスできる双方向番組ガイドに関する発明である。これらの特許は元はUnited Video Properties, Inc.が保有していたが、その後Roviに譲渡されたものである。2件の特許の明細書は実質的に同じものであり、本事件訴訟に関する代表的な請求項として263特許の請求項1を以下に記載する。

1. A system for selecting television pro-

grams over a remote access link comprising an Internet communications path for recording, comprising:

a local interactive television program guide equipment on which a local interactive television program guide is implemented, wherein the local interactive television program guide equipment includes user television equipment located within a user's home and the local interactive television program guide generates a display of one or more program listings for display on a display device at the user's home; and

a remote program guide access device located outside of the user's home on which a remote access interactive television program guide is implemented, wherein the remote program guide access device is a mobile device, and wherein the remote access interactive television program guide:

generates a display of a plurality of program listings for display on the remote program guide access device, wherein the display of the plurality of program listings is generated based on a user profile stored at a location remote from the remote program guide access device;

receives a selection of a program listing of the plurality of program listings in the display, wherein the selection identifies a television program corresponding to the selected program listing for recording by the local interactive television program guide; and

transmits a communication identifying the television program corresponding to the selected program listing from the remote access interactive television program guide to the local interactive television program guide over

the Internet communications path;

wherein the local interactive television program guide receives the communication and records the television program corresponding to the selected program listing responsive to the communication using the local interactive television program guide equipment.

上記請求項は、遠隔アクセスリンクを介してテレビ番組ガイドへの遠隔アクセスをユーザーに提供するシステムを範囲としており、主要素として番組ガイド機能を行う双方向テレビ番組ガイド機器と遠隔アクセス双方向テレビ番組ガイドを実現する遠隔番組ガイドアクセス機器が含まれている。

ここで注意すべきは、この請求項には「a remote program guide access device」つまりは利用者が番組ガイドに遠隔アクセスするための携帯電話などの機器が請求要素として明記されていることから、携帯機器などに接続されていないセットトップ・ボックスのみでは請求項の全要素が満たされないため、直接侵害は成立しないことである。

263特許の明細書には発明の目的として、ユーザーが番組ガイドに遠隔にアクセスすることが可能な双方向テレビ番組ガイドシステムを提供することにより、ユーザーが遠隔地点からユーザーの家庭内番組ガイドの主要機能にアクセスし、これらの機能についての番組ガイド設定内容を設定することが可能になることが説明されている。つまり、このテレビ番組ガイド機能に遠隔アクセスすることにより、ユーザーは外出先でも視聴したい番組の録画予約をしたり録画された番組を携帯電話などの遠隔番組ガイドアクセス機器上に再生したりすることができる。

以下に記載する263特許の図2d(図1)には請求項1の要素である「local interactive television program guide equipment」と「remote

program guide access device」との関係が示されている。

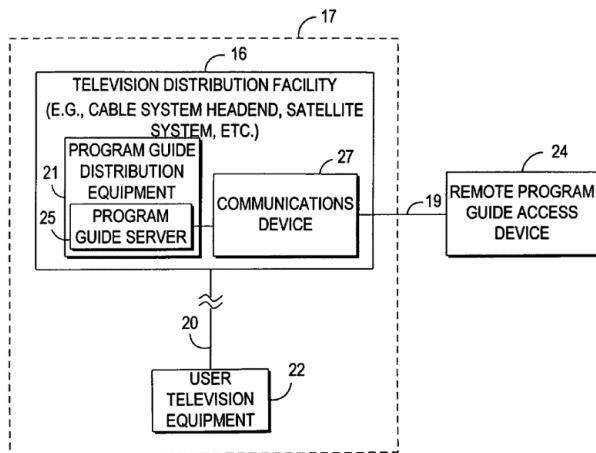


図1 263特許, 図2 d

図1に描かれている双方向テレビ番組ガイド機器17には、番組時間やタイトルやペイパービュー情報などの情報が送信、保管されており、双方向テレビ番組ガイド機器17は、遠隔アクセスリンク19を介して遠隔番組ガイドアクセス機器24に接続することができる。263特許明細書では、遠隔番組ガイドアクセス機器24は、遠隔アクセスリンク19を通じて通信機器27を介して番組ガイドサーバー25と通信を行うことにより、サーバー25により処理されるコマンドやリクエストを送信することが可能であると説明されている。

2.3 ITCの原審判断

原審であるITCの判断では、Comcastによる関税法第337条違反を認定し、ComcastのX1システムのセットトップ・ボックスの米国輸入差止め、及びセットトップ・ボックスの米国内での販売や流通の中止を命じた。原審では様々な争点があったが、主な争点として(1) Comcastは被疑侵害製品の輸入者であるのか、そして(2) X1システムのセットトップ・ボックスは侵害製品と言えるのかについて判示された。

Comcastは被疑侵害製品の輸入者であるのかについて、X1システムのセットトップ・ボックスを物理的に米国に輸入しているのはARRISとTechnicolorでありComcastはしていないのでセットトップ・ボックスの輸入者ではないとのComcastの主張に対して、ALJは、Comcastのシステムは他のケーブル会社システムでは機能しないほどComcast専用なものであり、今回の調査で重要な部分を占めるシステム内のソフトウェアもComcast専用のものであることから、Comcastがセットトップ・ボックスの設計、製造、輸入に十分関与していることが裏付けられるとの理由により、Comcastはセットトップ・ボックスの輸入者と言える結論付けた⁶⁾。そしてITCは、詳細な説明をせずComcastはX1システムのセットトップ・ボックスの米国輸入者であるとのALJ意見を支持したが、Comcastがセットトップ・ボックスを輸入した後に米国内で販売しているかについては判示しなかった。

そして、X1システムのセットトップ・ボックスは侵害製品と言えるのかについてITCは、まずComcastの顧客はX1システムのセットトップ・ボックスを米国内で使用するにより263特許と413特許を直接侵害していると判断した⁷⁾。つまり、X1システムのセットトップ・ボックスのユーザーが米国内で携帯電話など遠隔番組ガイドにアクセスする端末を使いセットトップ・ボックスに接続することにより請求項の全要素が満たされるとした。そして、Comcastは顧客にセットトップ・ボックスを提供しその使用方法を教示していることから、そのユーザーによる特許侵害行為を誘発しているとしてComcast自体は263特許と413特許を間接侵害しているとのALJ判断を支持した⁸⁾。

そして、間接侵害行為と認定された行為は、製品が米国に輸入された後のことであるので、関税法第337条の適用外であるとのComcastの主張について、ITCは前例のSuprema事件判決⁹⁾

から輸入後に侵害となる製品についても関税法第337条の適用は可能であり、本事件の関税法第337条適用要件である製品の輸入、直接侵害と間接侵害がそれぞれ立証されていることから、関税法第337条の適用に問題ないと判断した。

また、ITCはARRISとTechnicolorについて、遠隔番組ガイドアクセス機器を提供していないことから263特許と413特許を直接侵害していないとした。

3. CAFCの控訴審判決

ITC判決を不服としてComcastはCAFCに控訴した¹⁰⁾。控訴審では下級審の当事者に加え、光ファイバーによりテレビ番組サービスを提供しているVerizonも本事件に関心のある企業として書面を提出している。控訴審はNewman判事、Reyna判事とHughes判事の合議体で判断され、合議体一致判決としてNewman判事が判決文を書いている。

控訴審において、Comcastは顧客による263特許と413特許の直接侵害とComcastの間接侵害については争っていない。しかし、Comcastが侵害を誘発したとする行為は、全てセットトップ・ボックスの輸入後のことで輸入行為とは無関係であり、Comcastはセットトップ・ボックスの輸入はしていないことから、関税法第337条は適用されるべきではないと主張した。また、ARRISとTechnicolorは、特許を侵害しておらず関税法第337条違反もしていないことから、ITCにはARRISとTechnicolorによるセットトップ・ボックス輸入の差止めをすることはできないと主張した。

判決文でCAFCは、他の判決文においても行っているように控訴審で適用される判断基準について述べた。そして本事件控訴審において、ITCによる事実認定については「substantial evidence」基準により事実認定が実質的証拠により支持されているかが判断され、法的判断部

分については「de novo」基準を適用し改めて新規に判断されるとした¹¹⁾。そして、関税法第337条違反に対する救済措置についてはITCには広い裁量を与えられており、ITCによる判断が法的な誤りや、恣意的、或いは権利濫用と言えない限り見直すことはしないとした¹²⁾。

そして、先ず263特許と413特許とも既に特許期間満了を迎えておりITCの差止めも適用されないことから、控訴審は取下げられるべきとのComcastの請求について判断した。ITCとRoviはこれらの特許権利は満了しているものの、控訴審判断は別に係争中のComcastセットトップ・ボックスに対するRovi特許侵害訴訟¹³⁾にも影響があることから、控訴審取下げに異議を唱えていた。

CAFCは本事件控訴審の別件訴訟への影響には疑いがないとして、そのようなケースにおいては審理継続することができることから、Comcastの控訴審の取下げ請求を却下した。

ITC判断を審理するにあたり、CAFCは、関税法第337条の関連する条文箇所を述べた¹⁴⁾。そして、Comcastが控訴審で主張する以下2点について、それぞれ判示した。

- (1) X1システムのセットトップ・ボックスは輸入された時点では特許を侵害していないので「侵害製品」ではない。
- (2) ComcastはX1システムのセットトップ・ボックスの輸入者ではなく、ARRISとTechnicolorがセットトップ・ボックスを輸入してから、所有権が移行される。

X1システムのセットトップ・ボックスが「侵害製品」であるかについて、Suprema事件判決を根拠に関税法第337条は輸入時点で特許侵害している製品に限定されるというのがComcastの主張であるが、ITCとRoviはSuprema事件判決は輸入後に侵害となる製品にも関税法第337条は適用されることを支持する判決であると反論した。CAFCは、Suprema事件判決文の「関

場合の関税法第337条の適用を広く解釈し、救済措置におけるITCの裁量も広く認めたものである。これにより原告の特許訴訟戦略として、ITCを選択する可能性が一つ増えたと言える。また、IoTなどインターネットやクラウドを通じて携帯端末を用いて機器同士の通信、情報伝達を行うなどの発明において、本判決は請求項作成の際の参考にもなると考える。

4. 1 ITC訴訟

米国内で販売や使用されている多くの製品が国外からの輸入品である今日のビジネスにおいて、ITCは知的財産権を巡る争いの解決の場として重要なフォーラムとなっている。行政機関であるITCでの訴訟手続きは、連邦裁判所での知的財産権訴訟と異なる点が多くある。

まず、ITCの関税法第337条の調査は水際差止め手段であり、米国国内生産・流通製品ではなく、国外からの輸入品が対象となる。また、連邦裁判所での特許侵害訴訟にはin personum(対人)管轄が必須なのに対し、ITCの関税法第337条の調査はin rem(対物)管轄であるので、被告が米国外の企業である場合には連邦裁判所での訴訟よりも管轄を立証しやすい。

また、ITCの調査は判決まで訴状の受理から18ヶ月程度と短期間であり、多くの連邦地裁訴訟よりも早いことも、ITCが原告に好まれる理由である。

さらに、ITCでの救済措置は輸入差止めや排除措置命令であり、損害賠償など金銭的救済措置ではない。2006年の最高裁判決¹⁸⁾以来、連邦地裁での特許侵害訴訟における差止め命令の救済を得ることが困難になっていることもITCをフォーラムと選択する理由の一つである。

そして近年、原告がITCを選択する重要な理由は、2012年のAmerica Invents Actにより設けられたInter Partes Review(以下「IPR」)やPost Grant Review(以下「PGR」)などの特許

庁での特許無効化手続きとの関係にある。IPRやPGRは費用や時間を多く費やす必要のある連邦地裁での特許無効化ではなく、特許庁で特許無効化を審理できる手段であり、現在、被告が特許侵害訴訟で提訴された場合の被告の常套反撃手段となっている。特許侵害訴訟で提訴された後、被告は特許庁にIPR申請を行い、それを理由に特許侵害訴訟の停止を申立てる。それにより被告は費用が高額となる侵害訴訟を一旦回避し、先に対象特許の無効化を試みることができるので、訴訟戦略において被告には効果的手段となる。この場合侵害訴訟を停止するかの判断は様々な要因により裁判所の裁量によるが、連邦地裁の多くでIPR判断が下されるまでの裁判の停止の申立が認められている。しかしながら、ITCでは早期解決が重要視されている為に連邦地裁と異なり、IPR申請を理由とした侵害調査停止は基本的に認められない¹⁹⁾。よって、原告は連邦地裁での訴訟とは異なり、ITCでは訴訟が継続されることから被告にプレッシャーを与え続けることができる。

もちろん、全てにおいてITC訴訟が原告に有利というわけではない。原告にとって不利な点の一つに、ITCの救済措置を得る為には、保護を求める知的財産権を利用する米国内産業が存在するか、確立しつつあるのかなど、国内産業要件を立証しなくてはならない。この国内産業要件は、連邦地裁訴訟では立証する必要はない。また、ITCの関税法第337条の調査対象は、米国外から輸入される製品であるので、米国内で製造販売がされている製品に対してはITC調査手続きを利用できない。

4. 2 本事件のポイント

さて、本事件のポイントであるが、簡潔に言えば、関税法第337条の調査対象の製品が輸入時点で非侵害でもその後米国内で侵害となる場合も含まれ、製品の輸入者は物理的に製品を輸

入する者に限定されないと広く解釈したことである。この関税法第337条の調査対象について、CAFCはSuprema事件大合議判決において、一定の見解を判示していた。

Suprema事件でも、本事件と同じく、輸入時では非侵害であるがその後侵害となる製品が対象であった。Suprema事件の被告であるSuprema, Inc.は指紋認証用スキャナーのハードウェアとソフトウェアを海外で製造して米国に輸入していた。そして同じく被告であるMentalix IncorporatedはSupremaのスキャナーを輸入して国内で自身のソフトウェアをインストールしていた。原告は、SupremaのスキャナーとMentalixのソフトウェアが組み合わせられた時点で原告特許に侵害すると主張した。つまり、SupremaのスキャナーもMentalixのソフトウェアも米国輸入時点では特許に侵害せず、輸入後2つが組み合わせられた時点で特許侵害が成立するのである。

Suprema事件大合議判決では6対4の僅差で関税法第337条の適用が認められた²⁰⁾。Suprema事件では、製品輸入後に使用されることで輸入者が直接侵害される場合、関税法第337条において「侵害品」と言えるかが争点であった。これを判断するにあたり、CAFCは行政機関による法解釈が合理的であるかを見極めるChevron事件2段階テストを用いた²¹⁾。その結果、このような輸入製品への関税法第337条の適用に問題はないと判示した。よって、Suprema事件大合議判決では、関税法第337条の適用を輸入時に非侵害である製品にも認め、調査対象となる製品が米国輸入時点で必ずしも特許に侵害している必要はないとした。

Suprema事件とは異なり本事件では、直接侵害しているのはX1システムのセットトップ・ボックスを自身の携帯端末と接続して使用するユーザーであり、X1システムのセットトップ・ボックスの輸入者ではない。また、本事件では、

直接侵害が完成する為に不可欠な携帯端末はX1システムのセットトップ・ボックス用に輸入されているわけでもない。

よって、本事件判決は、Suprema事件大合議判決に沿っていると同時に、Suprema事件大合議判決よりも関税法第337条の適用を広く認めている。そして、本事件判決を述べたのが、Suprema事件において法廷意見を述べたNewman判事、Reyna判事とHughes判事であることから、本事件のこの判決結果は予測されたものと言えるかもしれない。

また、本事件の被告であるComcastがX1システムのセットトップ・ボックスを物理的に輸入していないのにも関わらず関税法第337条上の「輸入者」と認定されたことは、関税法第337条の対象が広く解釈され、ITCでの被告対象が広がるとともに、輸入製品の設計や製造など、製品が米国に輸入される前の行為も判断に影響することが明らかになった。本事件でComcastはX1システムのセットトップ・ボックスを輸入こそしていないものの、X1システムのセットトップ・ボックスがComcast専用であることやX1システムのセットトップ・ボックスの設計、製造や輸入に、Comcastが十分関与していたことなどを理由に関税法第337条上の「輸入者」と認定された。この判断により製品の製造・輸入を他社に委託していても、関税法第337条の差止め命令対象となる可能性があるといえよう。

さらに、輸入時に侵害していない製品を輸入していたARRISとTechnicolorに対しての差止め命令も関税法第337条の対象となると判断されたことにより、ITCの救済措置に対する裁量権が広く認められることになる。結果的に、本事件判決により、ITC訴訟の適用範囲が広がり、原告にはITCをフォーラムとして選択する理由が増えたと考える。

4. 3 発明と請求項作成の注意点

本事件の発明の様に、携帯端末からインターネットを通じてサーバーやクラウドにアクセスしてサービスを提供するビジネスが多くある。例えば、IoT分野では、BtoBやBtoCなどの様々なプラットフォームにおいてビジネスが展開されており、それに伴い多くの発明がされている。例えば、携帯端末からサーバーを介して離れた工場稼働している産業機器の状態を把握、コントロールしたりすることや、携帯端末を使い外出先から自宅の防犯カメラにアクセスしたり、エアコンの温度調節や風呂を沸かしたりすることもできる。これらのビジネスではサーバーやコントロール機器、携帯端末、通信手段やこれらを機能させるソフトウェアが異なる会社により提供されることが多い。本事件でもX1システムのセットトップ・ボックスはARRISとTechnicolor (Comcast) から提供されているが、携帯端末は別の企業が提供していた。そして、最終的にこのシステムの利用者はサービスの提供を受けている消費者である。

この様な分野の発明の特許権利化において、請求項を作成する際には、どの様な点に注意すべきか。

まず、この分野に限ったことではないが、ビジネスを理解することが不可欠である。発明分野においてビジネスがどの様に展開されているのか、またされる可能性があるのかを考える。例えば、先に述べた様にIoT分野では、コントロール機器、携帯端末やソフトウェアがそれぞれ異なる企業から提供され、そのサービスを消費者や顧客が利用することが多い。そして、請求項を作成する際には、そのビジネスにおいて、誰がどの時点でその請求項を直接侵害するのかを考えなくてはならない。

本事件の特許請求項は遠隔アクセスリンクを介してテレビ番組ガイドへの遠隔アクセスを

ユーザーに提供するシステムであり、主要素として双方向テレビ番組ガイド機器とそれに遠隔アクセスする携帯端末などの遠隔番組ガイドアクセス機器を含んでいた。その請求項を検討してみると、「A system for selecting television programs over a remote access link comprising an Internet communications path for recording, comprising:

a local interactive television program guide equipment. . . ; and

a remote program guide access device located outside of the user's home on which a remote access interactive television program guide is implemented. . .」と記載されている。つまり、

携帯端末の「a remote program guide access device」が双方向テレビ番組ガイド機器に遠隔アクセスされて直接侵害が成立する請求項であった。しかしながら、本事件のビジネスでは、双方向テレビ番組ガイド機器は遠隔番組ガイドアクセス機器と一緒に輸入販売されるのではなく、Comcastは双方向テレビ番組ガイド機器をユーザーに提供し、ユーザーは自ら双方向テレビ番組ガイド機器とは別に購入した携帯端末を用いてサービスを利用することから、ユーザーが双方向テレビ番組ガイド機器と携帯端末を接続して利用することで初めて請求項の直接侵害が成立した。よって、原告の真のターゲットであるComcastはこの請求項に直接侵害していなかったのである。そもそも、この請求項の書き方が本事件の訴訟の争点を招いた理由であると言える。

また、直接侵害をしているのはサービスのユーザーであり被告は間接侵害となることも、訴訟を複雑化させる要因となる。本事件で原告は被告による間接侵害を立証できたが、間接侵害を立証するには、先ず直接侵害を立証する必要がある²²⁾。そして、さらに米国特許法271条(b)

項²³⁾、(c)項²⁴⁾による被告の侵害教唆や幫助の要件を立証する必要があるために、直接侵害の立証よりもハードルが高くなる。特許訴訟で直接侵害は立証されたものにも関わらず、間接侵害が立証できなかった例もある。よって、可能な限り、一般ユーザーではなく、ビジネス競争相手などの真のターゲットが直接侵害をする請求項を目指すのが好ましい。

本事件において、「a local interactive television program guide equipment」を主要素として「a remote program guide access device」は主要素とならない請求項の表記がされていたならば、今回の争点の幾つかは問題とはならなかったであろう。例えば、「a remote program guide access device」に接続されている状態ではなく、「a remote program guide access device」に遠隔アクセスされてその機能を果たすよう、以下の様に「local interactive television program guide equipment」を記載していたならば、X1システムのセットトップ・ボックスが輸入或いは米国内で販売された時点で直接侵害が成立していたかもしれない。

A system for selecting television programs over a remote access link comprising an Internet communications path for recording, comprising:

a local interactive television program guide equipment. . . the local interactive television program guide equipment being configured to be remotely accessed by a remote program guide access device and to receive communication and records . . .

場合によっては、A non-transitory computer readable medium with computer executable instructions stored thereon executed by a processor to perform the method of selecting television programs over a remote access link, the method comprising. . .などのソフトウェア

を請求範囲とするのも良いかもしれない。

さらに注意すべき点として、被疑システムが稼働、使用状態でなければ侵害しない請求項も可能な限り避け、稼働していなくても製造、販売された状態で侵害となる請求項を作成することが好ましい。例えば、a local interactive television program guide receiving the communicationという表現では厳密には「local interactive television program guide」がcommunicationを受信している状態、つまり稼働や使用されている状態を定義しているのに対し、a local interactive television program guide for receiving the communicationという表現であれば、稼働や使用されていなくても、その様な機能を有している時点で侵害となるのがより明らかであり好ましい。

本事件判決では、X1システムのセットトップ・ボックスが輸入された時点では直接侵害しない請求項であっても、その後直接侵害することにより関税法第337条の適用範囲と判示されたが、仮にX1システムのセットトップ・ボックスが輸入時点で侵害する様な請求項であれば、原告はこの様な争点を回避でき、より容易に差止め救済措置を得ることができたであろう。

5. おわりに

本判決は、関税法第337条の適用範囲、つまりITCでの特許訴訟対象について理解するのに重要なものである。輸入時には特許侵害していなくても、輸入後に顧客が利用することにより侵害となる製品もその適用範囲に含まれると判示されたことにより、製品が海外から米国に輸入されているケースにおいて、特許訴訟の原告は訴訟戦略としてITCを検討できる可能性が高まったと言える。被告も関税法第337条の適用範囲をより正確に把握することで特許訴訟戦略に生かすことができる。そして、本事件はインターネットを介して機器同士の通信、情報伝達

が行われるIoTなどの分野において、今後の特許請求項作成の際に参考となる。本稿が、日本企業で米国特許訴訟や特許権利化業務に携わる皆様に少しでもお役に立てただけなら幸いである。

注 記

- 1) Comcast Corp. v. Int'l Trade Commission, 951 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2020) .
- 2) 19 U.S.C. 1337.
- 3) Certain Digital Video Receivers and Hardware and Software Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1001, USITC Pub 4931, 2017 WL 3485153 (May 26, 2017).
- 4) Certain Digital Video Receivers and Hardware and Software Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1001, USITC Pub. 4931, 2017 WL 11249982 (Dec. 6, 2017).
- 5) ITCでは、ALJの判決はFinal Initial Determinationと呼ばれITCの最終判決ではなく、その後下されるFinal Determinationが所謂ITCの判決となる。
- 6) ここに挙げた理由の幾つかはALJのFinal Initial Determinationでは非公開部分のようであるが、後に解説する本事件CAFC判決では言及されている。
- 7) 米国特許法271条(a)項では以下の行為を直接侵害と定めている：「…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 …」
- 8) 米国特許法271条(b)項では以下の行為を侵害行為の教唆と定め間接侵害行為としている：「Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」
- 9) Suprema, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 796 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2015) (en banc)
- 10) 本事件CAFC控訴審では、ITC下級審で被告であったComcastが控訴人であり、下級審の審理機関であるITCが被控訴人であり、下級審原告のRoviは訴訟参加人である。
- 11) Honeywell Int'l, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 341 F.3d 1332, 1338 (Fed. Cir. 2003).
- 12) Fuji Photo Film Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 386 F.3d 1095, 1106 (Fed. Cir. 2004) .
- 13) Certain Digital Video Receivers and Related Hardware and Software Components, Inv. No. 337-TA-1103; Certain Digital Video Receivers, Broadband Gateways, and Related Hardware and Software Components, Inv. No. 337-TA-1158.
- 14) 19 U.S.C. § 1337 (a) (1) : Subject to paragraph (2), the following are unlawful
(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
- 15) Suprema, Inc., 796 F.3d at 1349.
- 16) See Cisco Systems, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 873 F.3d 1354, 1363 (Fed. Cir. 2017).
- 17) Comcastは本事件CAFC判決を不服として米国最高裁判所に上告申請をしたが、最高裁は2020年6月22日上告申請を却下した。それにより本事件CAFC判決が確定した。
- 18) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
- 19) 特許庁手続きで特許が無効と判断された場合において、ITCが救済命令を中断した例などはある。Certain Three-Dimensional Cinema Systems & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-939, Comm'n Notice (July 21, 2016).
- 20) Newman判事, Reyna判事, Wallach判事, Taranto判事, Chen判事とHughes判事の6名が法廷意見に加わった一方で, Prost首席判事, Dyk判事, O'malley判事とLourie判事の4名が反対意見を述べている。
- 21) Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Res. Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).
- 22) Metabolite Labs., Inc. v. Laboratory Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1364 (Fed. Cir. 2004) .
- 23) 35 U.S.C. § 271 (b) : Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
- 24) 35 U.S.C. § 271 (c) : Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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.

(原稿受領日 2020年9月28日)

