

REPORT

特許を受けた方法で使用される製品の輸出は、
米国メソッドクレームの侵害とみなされない

2009年9月1日

I. 概要

海外で組み合わせるために特許を受けた発明の部品を米国でもしくは米国から供給することは、35 U.S.C. § 271(f)に基づき特許を侵害しているとみなされま
す。8月19日、*Cardiac Pacemakers, Inc v. St. Jude Medical, Inc.*¹事件について、連邦巡回は、§ 271(f)がメソッドクレームに適用されないという全裁判官出席の上での判決を出しました。その判決において、連邦巡回は、*St. Jude*が、*Cardiac*特許のクレーム4のメソッドステップを実施している植え込み型除細動器(ICD)を輸出することに関して侵害に対する責任を負わないとしました。連邦巡回の全裁判官出席の上での判決は、2005年の*Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*²事件の判決を覆しました。

II. 背景

*Cardiac Pacemakers*事件の判決は、米国特許法の治外法権の適用の限定を定義するための努力の最新の結果です。*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*³事件の米国最高裁判所の2007年の判決は、この判決に影響を与えました。

一般に、米国特許法は、米国内での活動にのみ適用され、米国特許で網羅された装置もしくは製品が、海外で製造および販売された際、侵害主張の裏付けはしません。米国議会は、35 U.S.C. § 271(f)をこの一般規

則に対しての例外として、また最高裁判所による *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*⁴事件の判決に対する応答として制定しました。*Deepsouth*事件によると、米国特許法では、米国製造会社が、完全に組み立て完成した特許対象の機械ではなく、その機械の組み立て未完成な部品を米国で製造し、組み立ておよび使用を海外で行う外国購入者に対してこれらの部品を販売することを禁止しないとするものでした。この「抜け穴」を塞ぐため、米国議会は、外国での「組み合わせ」、特許を受けた発明の1つ以上の「コンポーネント」を、「米国でもしくは米国から供給」の際、侵害が起これるとする§ 271(f)を制定しました。⁵

A. § 271(f)に基づき2005年に連邦巡回が判決を出した事件

以前、連邦巡回は、2005年に判決が出された次の4件の事件において§ 271(f)の範囲について説明しまし

⁴ 406 U.S. 518 (1972).

⁵ § 271(f)には、2つのサブセクションがあります。§271(f)(1)は、特許を受けた発明のコンポーネントの全てもしくは実質的な部分に適用し、供給者は、コンポーネントの組み合わせを「積極的に誘引する」ということを要件としています。§271(f)(2)は単一のコンポーネントに適用可能ですが、そのコンポーネントが、市場で独立して一般に販売されている製品ではなく、特許を受けた発明で使用するために特別に形成されるものであることと、供給者による発明の着想のために組み合わせられるという意図があるものであることを要件としています。

¹ 控訴番号 2007-1296, -1347 (Fed. Cir. August 19, 2009).

² 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

³ 550 U.S. 437 (2007).

2009年9月1日

た: (1) *Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.* 事件;⁶ (2) *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.* 事件;⁷ (3) *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* 事件;⁸ および (4) *Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.* 事件⁹があります。NTP事件以外のこれら4件の全てが、§ 271(f)に基づき責任があるとみなされました。

*Eolas*事件は、Microsoftによるインターネット・エキスプロアのソフトウェアアプリケーションの海外流通について§ 271(f)に基づく責任の主張に関するものでした。このソフトウェアは、オブジェクトコードを含むマスターディスクの形で海外に送付されました。また、ソフトウェアのコピーは、海外で流通されるコンピューターにインストールされました。Eolasは、(コンピュータープログラムに関する)プロダクトクレームと(ブローザーアプリケーションを実行するためにコンピューターワークステーションの使用方法に関する)メソッドクレームの両方を主張しました。連邦巡回は、特許を受けた発明を「ソフトウェア製品」とみなし、§ 271(f)に基づく責任を課せました。同裁判所は、メソッドクレームを別途に説明しませんでした。また、同裁判所は、「ゴールデンマスターディスク中のソフトウェアコード」を発明のコンポーネントとみなし、§ 271(f)に基づく「コンポーネント」を物理的機械にのみ限定することを拒絶しました。同様に、§ 271(f)に関して、プロセス発明と構造的製品とを区別することを拒絶しました。¹⁰

*AT&T Corp.*事件には、*Eolas*事件と類似した事実が含まれていました。その事実とは、Microsoftが海外でコンピューターにインストールするためのWindowsの操作システムをマスターディスクを使用して、また電子的に海外において流通することに関するものでした。AT&Tが主張したクレームは、スピーチの処理が可能なコンピューターに関するものでした。連邦巡回は、海外でインストールされたコピーが、マスターディスクで送付されたコピーでなく、そのコピーの写しであったとしても¹¹、両方の流通形式を発明のソフト

ウェアコンポーネントの「供給」としました。同裁判所は、このような取り扱いは、特許法の「抜け穴」を塞ぐ§ 271(f)の目的と一致しているとみなしました。

NTP事件では、手のひらに乗るワイヤレスデバイス中での電子メールの受信システムと方法に関するクレームがありました。被告人が製造したブラックベリーシステムは、カナダにあるサーバーを使用しました。それにもかかわらず、米国のユーザーにより使用された際、35 U.S.C. § 271(a)に基づきシステムクレームを侵害しているとみなされました。¹² しかし、連邦巡回は、被告人がメソッドクレームを侵害しないとしました。§ 271(f)について、米国の顧客にブラックベリーを販売することは、米国外で組み合わせるコンポーネントを供給するとみなされませんでした。確かに、同裁判所は、§ 271(f)で「意図とした意味で、特許を受けた方法のステップの全てもしくは本質的な部分をどのように供給するか、もしくはそのようなことをどのように供給させるかについて理解することが困難である」と述べました。¹³

*Union Carbide*事件において、主張されたクレームは、原子炉内で特定の触媒を使用してのエチレンオキシドの製造プロセスでした。輸出された製品は、触媒でした。連邦巡回は、メソッド/プロセス発明は、§ 271(f)の対象であるとして*Eolas*事件に依存して、触媒を「特許を受けたプロセスもしくは発明の実行中で使用」された「コンポーネント」とみなしました。¹⁴

B. 2007年の最高裁判所によるMicrosoft事件についての判決

2007年、最高裁判所は、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*事件¹⁵についての判決を出しました。この判決は、2005年に連邦巡回がAT&T事件について出した判決を覆しました。最高裁判所は、§ 271(f)に基づく責任が発生するために、海外で組み合わせられたものが、「米国から供給されたコンポーネントのコピーでなく、まさにそのコンポーネント」でなければならないとしました。従って、Microsoftのマスターディスクそ

⁶ 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005).

⁷ 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

⁸ 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

⁹ 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

¹⁰ 399 F.3d at 1338-40.

¹¹ 414 F.3d at 1369-72.

¹² 418 F.3d at 1317.

¹³ 同上 1322.

¹⁴ 425 F.3d at 1378-80.

¹⁵ 550 U.S. 437 (2007).

2009年9月1日

のものが、海外のコンピューターに組み込まれるのではないため、侵害がないとしました。同裁判所は、米国特許法が、治外法権の範囲に対してのものではないという一般的な規則に従いました。そして、同裁判所は、例外を設定すべきであれば、制定法の規則議論に基づき裁判所がその例外を設定すべきではなく、米国議会が例外を設定すべきであるとしてしました。当方の2007年5月7日付けのスペシャルレポートを参照のこと。

連邦巡回は、ソフトウェアは、「抽象的なソフトウェア：媒体から離れた指示そのもの」もしくはソフトウェアの「有形な「コピー」、CD-ROMのような媒体上で符号化した指示」のいずれかとして概念化可能であると記しました。¹⁶ また、少なくともAT&Tのコンピューターの発明の背景から、物理的な実施例なしで「抽象的なソフトウェア」は、「組み合わせ」に適用可能ではなく、§ 271(f)に基づくコンポーネントになることは不可能であるとしてしました。¹⁷ 多数派の意見は、脚注13に記してありますが、無形なメソッドもしくはプロセスが、§ 271(f)に基づき「特許を受けた発明」である可能性がある場合、抽象的なソフトウェアが、その発明のコンポーネントである可能性があります。しかし、多数派の意見は、そのようなソフトウェアが実際にその発明のコンポーネントであるかどうかについての判断はしませんでした。

3人の裁判官による同意意見書は、「コンポーネント」は、本来物理的なものでなければならぬという見解に依存していました。

III. *Cardiac Pacemakers*事件における判決

A. 地方裁判所における背景と判決

上記のように、Cardiacは、St. JudeがCardiac特許中のクレーム4のメソッドステップを実施する植え込み型除細動器(ICD)を輸出したとして侵害で訴えました。請求された、植え込み型心臓スティミュレーターの使用方法には、心臓の状態を判断するステップ、心臓の状態に対応するスティミュレーターの操作のモー

ドを選択するステップ(選択可能なモードはカルディオバージョンを含む)、心臓の状態を治療するためにそのモードを実行するステップが含まれていました。

連邦巡回による*Union Carbide*事件の判決に依存して、地方裁判所は、そのようなICDの発送は、§ 271(f)を違反するものとしてしました。連邦巡回での3人の裁判官からなるパネルは、最初は判決を確認しましたが、連邦巡回は、後に全裁判官出席の上での再ヒアリングを認め、連邦巡回パネルの判決を無効としました。

B. 全裁判官が出席した裁判の分析

全裁判官出席の上での裁判では、§ 271(f)の明白な文言と、メソッドクレームに関する法的先例と、制定法の立法上の経緯との全ては、§ 271(f)がメソッドクレームに適用しないという結論を裏付けして行われました。従って、全裁判官出席の上での裁判では、*Union Carbide*事件の判決を覆しました。

連邦巡回は、§ 271(f)で使用された「特許を受けた発明」という用語は、プロダクトクレームに対して制定法の範囲を限定しないと認めながら、他の制定法の文言が限定しているとしてしました。特に、特許を受けた発明の「コンポーネント」が米国以外の国で「供給されるべき」であるという要件は、§ 271(f)をメソッドクレームに適用することと矛盾しているとしてしました。

同裁判所は、有形の製品、デバイス、もしくは装置のコンポーネントとは、有形な部分であり、メソッドもしくはプロセスのコンポーネントとは、そのメソッドもしくはプロセス中のステップであると記しました。従って、メソッドクレームのステップが、クレームの「コンポーネント」である一方、「ステップは、メソッドの実行中に使用された物理的なコンポーネントではない」としてしました。従って、そのような物理的な装置は、メソッド発明の「コンポーネント」となることはできません。¹⁸

連邦巡回は、制定法の§ 271(c)は、「特許を受けた機械、製造、組み合わせ、もしくは構造のコンポーネント」と「特許を受けたプロセスを実施する際に使用する材料もしくは装置」との区別をしていると記すことに

¹⁶同上 447-48.

¹⁷同上 449-52.

¹⁸ 原稿版の判決 23-25.

2009年9月1日

より、その議論の筋道を支持しました。従って、米国議会は、物理的なものの一部について言及するために、「コンポーネント」という用語を使用してきました。また、プロセスを実施する際に使用する「材料もしくは装置」を「コンポーネント」と区別するように取り扱ってきました。¹⁹

コンポーネントが「供給されるべき」であるという要件は、連邦巡回の結論に対して更なる根拠となりました。同裁判所は、「供給(supply)」の普通の意味は、「必要なものを提供することもしくは「供給物、支給物、もしくは設備を備え付ける」ということであると記しました。そのような意味は、物理的な物体の移動を暗示します。NTP事件中のコメントで反映されているように、同裁判所は、メソッドの無形なステップの供給は、物理的に不可能であるとしました。²⁰

同裁判所は、判示が§ 271(f)の法的経緯と一致するとしました。§271(f)は、*Deepsouth*事件の状況に応答するために制定されました。*Deepsouth*事件は、未完成の特許を受けた機械を海外に送付することに関するものでした。§ 271(f)を制定する際、米国議会は、「製品のコンポーネント」の海外送付を避けることについて言及しました。従って、同議会においてメソッドクレームを含む意図があったという法的経緯上の明確な提示はありませんでした。²¹

また、メソッドクレームまで及ばないと§ 271(f)を解釈することは、最高裁判所の*Microsoft*事件で規定された治外法権に反して一般の推測と一致して行われました。²²

従って、連邦巡回は、*Union Carbide*事件を覆し、*Eolas*事件もしくは他の事件中の反対の示唆を否定して、§ 271(f)がメソッドクレームに適用しないとしました。この判示を適用して、*St. Jude*が請求方法を実施することが可能であるICDを米国外に供給することは、侵害ではないとしました。

C. ニューマン裁判官による反対意見

ニューマン裁判官は、全裁判官出席の上での判決を出すのに同席した他の11人の裁判官に反して反対意見を唱えました。同裁判官の反対意見は、今後の事件に対して法的影響を与えるものではありません。

長い意見書中で、同裁判官は、プロダクトクレームとメソッドクレームの両方に適用可能であるとして「特許を受けた発明」という制定法の用語に焦点を当てました。同裁判官は、§ 271(f)でプロセス発明を網羅するという同議会の意向を理解しました。その根拠は、最終的な制定法に組み込まれた「特許を受けた発明」の文言と、明確に「特許を受けた機械」に向けられた先の米国議会に対して提出された法案中の文言との相違点に基づくものでした。²³

ニューマン裁判官の見解では、「クレームは、方法と構造の局面の両方を含む」ため、心臓ステイミュレーターは、§ 271(f)を含まないように、海外でプロセスステップと組み合わせられています。²⁴

IV. 結論と提案

*Cardiac Pacemakers*事件の判決では、米国から輸出された製品を使用して海外で行われた請求メソッドについては米国特許侵害の責任は問われないとしました。*Cardiac Pacemakers*は、米国最高裁判所に対して連邦巡回の判決を見直すように求めることができず。しかし、最高裁判所は、2007年の*Microsoft*事件の判決においての最高裁判所の議論の筋道を使用して、連邦巡回の全裁判官出席の上での判決と全体的に一致しているため、このような見直しを拒否するかもしれません。

勿論、プロダクトクレームは、*St. Jude*のICDのようなデバイスを網羅することができます。また、米国で製造され、海外に輸出されたそのようなデバイスが、適切なプロダクトクレームを侵害する場合は、§ 271(a)の特許侵害責任は、そのようなデバイスに課されます。また、特許を受けたデバイスのコンポーネントの製造は、(誘引侵害と寄与侵害についてそれぞれ記載があ

¹⁹ 同上 25-26.

²⁰ 同上 26、NTP事件、418 F.3d at 1332を引用

²¹ 同上 27-28.

²² 同上 28-29.

²³ 反対意見、原稿版の判決。 8-9.

²⁴ 同上 12.

2009年9月1日

る)§ 271(b)と(c)に基づき、潜在的に責任の裏付けをすることができます。

従って、発明の特許保護を求める際には、幅広いプロダクトクレームとメソッドクレームの両方の検討を今後も行うことをお勧めします。また、発明が、インターネットやGPSの発明の場合のようなシステムに関連する場合、システムの局面の一部が、海外で操作され、もしくは存在したとしても、システムクレームは、連邦巡回がNTP事件で発表した規則を使用する可能性があります。すなわち、米国で使用されるシステムについて米国内で§ 271(a)に基づく責任が課せられる可能性があります。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。