

米国特許法271条(f)項「特許権の域外適用」に関する最近の動向と留意点

国際第1委員会*

抄 録 国境を越えた実施に対する権利行使、いわゆる「特許権の域外適用」に関し、米国は特許法271条(f)項の存在により、日本と異なる状況にある。271条(f)項は、完成品をカバーした特許権に対する半製品の輸出による権利侵害に係わる規定であり、本稿では、この米国特有の271条(f)項に係る判決を分析することにより、「特許権の域外適用」の動向をまとめた。さらに、日本特許法のもとでの実務では半製品の問題を国内実施に限定して捉えがちであることから、271条(f)項の「域外適用」を用いた米国特許の活用とその留意点について日本企業の立場からまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 域外適用に関する米国特許法の規定
 2. 1 米国特許法271条(f)項
 2. 2 条文の解説
 2. 3 日本法との相違
3. 関連する米国主要判決の紹介
 3. 1 “component”の解釈に関する判決
 3. 2 “supply”の解釈に関する判決
 3. 3 方法特許への適用に関する判決
4. 考 察
 4. 1 条文及び判決に基づく考察
 4. 2 仮想事例を用いた考察
 4. 3 実施許諾に際して
5. おわりに

1. はじめに

経済活動の国際化に伴い、ある国の特許権を根拠に、国境を越えた実施に対して権利を行使できるかどうかという、いわゆる特許権の域外適用の問題が関心を集めている。特に米国においては、近年特許権の域外適用が認められた例が目目されている(NTP事件¹⁾やAT&T事件²⁾等)。

元来、各国の特許権の効力はその国の領域内

にのみ及ぶのが原則であり、日本においてもその原則に基づいた判決が出されている(一眼レフカメラ事件³⁾や製パン器事件⁴⁾など)。ところが米国では、DEEPSOUTH事件⁵⁾を契機に特許法271条(f)項(以下271(f))が追加されたのち、必ずしもこの原則どおりではなくなっている。この条文のもとでは、特許対象である完成品ではなく、完成品を構成する半製品(未完成品、部品)を別々に米国外に供給した場合にも、米国特許に基づく侵害責任が問われうる。この規定は米国特有のものであり、第2章で述べる通り、日本の状況との違いを引き起こしている。

そこで、本稿ではこの271(f)に焦点を当て、関連する判決を検討し、特許権の域外適用の動向を調査した。そしてその結果を基に、271(f)の適用性と活用する場合の留意点を日本企業の立場から考察した。

なお、本稿は、2006年度国際第1委員会第2WGメンバーである、小島康寿(リーダー、デ

* 2006年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンソー), 大澤貴之 (ブリヂストン), 片岡一也 (ダイセル化学工業), 片山義克 (塩野義製薬), 高城政浩 (住友電気工業), 藤井敏史 (デュポン), 森 哲 (副委員長, 旭硝子) が担当した。

2. 域外適用に関する米国特許法の規定

2.1 米国特許法271条(f)項

271(f)は, 下記の通り規定されている。

① 特許発明の構成要素が全体的又は部分的に組み立てられていない状態にあって, その組み立てを米国内で行えば特許を侵害するため米国外でその組み立てを行うように積極的に誘引しながら, そのような構成要素のすべて又は要部を米国内又は米国外へ供給し又は供給せしめた者は侵害の責任を負う。

② 特許発明の構成要素が全体的又は部分的に組み立てられていない状態にあって, 実質的な非侵害の用途がある汎用品又は流通商品となり得ない場合に, その発明の実施のために特に製造され又は改造されており, かつ, そのように製造又は改造されたことを知りつつ, しかも, その組み立てを米国内で行えば特許を侵害するため米国外で組み立てられることを意図しながら, そのような構成要素を米国内又は米国外へ供給し又は供給せしめた者は侵害の責任を負う。

2.2 条文の解説

(1) 271(f)の意義・適用範囲

米国特許法271条は, 直接侵害を(a)項で規定

し, 間接侵害等を(b)項, (c)項で規定している。これら(a), (b), (c)項はすべて, 国境を越えた実施に関わる輸出行為を文言上⁶⁾掲げていない。

これに対し271(f)は, 完成品の特許権についての半製品の輸出行為による侵害にかかわる規定である。これにより, 米国特許法271条において(f)項が, 国境を越えた実施に関わる権利行使の一手段⁷⁾の根拠になっている。

ここで, 完成品と半製品の製造販売・輸出行為に対する侵害規定とその適用可否を, 日本法と米国法を比較して表1に示す。

(2) 271(f)(1), (2)の違い

271(f)(1)と271(f)(2)はともに, ①複数の要素の組み合わせからなる特許発明の構成要素(component)につき, ②米国内へ若しくは米国外から供給する行為又は供給するに至らしめる行為(supplies or causes to be supplied in or from the United States)を侵害行為とする点で共通する。

271(f)(1)は, 271(b)の行為類型(積極的誘導)に対応して, ①輸出物が, 組み合わせされていない状態にある構成要素の全部又は主要部分にあって, ②米国外での組み合わせを積極的に誘導した場合は侵害になることを規定している。

271(f)(2)は, 271(c)の行為類型(寄与侵害)に対応しており, ①輸出物が, 発明で使うために特別に製造されるか又は特別に改造され, 相当な特許権を侵害しない用途を持つ汎用品又は

表1 完成品と半製品の製造販売・輸出行為への侵害規定の適用可否に関する比較表

| | 完成品 | | 半製品 | |
|-----|---------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| | 国内向け製造・販売 | 輸出 | 国内向け製造・販売 | 輸出 |
| 米国法 | 271(a) ○ | ¹⁰⁾ × | 271(b)(c) ○ | 271(f) ○ |
| 日本法 | 68, 2(3) ○ | 68, 2(3) ¹¹⁾ ○ | 101 ○ | [H18法改正で見送り] × |

上段: 適用条文 下段: 適用可否 (○: 適用可, ×: 適用不可)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

市販品でない構成要素⁸⁾であって、②かかる構成要素がそのように製造又は改造されたことを知りつつ供給に至った場合は侵害になると規定している。

2. 3 日本法との相違

表1の通り、米国法では271(f)において国境を越えた実施に関わる半製品の輸出を侵害行為と規定している。一方、日本法では101条に文言上輸出が含まれていない。また、判決でも、半製品の輸出に対して間接侵害は成立せず、海外向けの半製品の製造行為も直接侵害が成立しないことから非侵害とされている⁹⁾。なお、完成品については、米国法では271(a)において輸出を挙げていないため、特許発明の実施品の輸出自体が侵害にあたることはないが¹⁰⁾、日本法では平成18年の法改正により実施行為に「輸出」が追加されたため、侵害にあたる¹¹⁾。

3. 関連する米国主要判決の紹介

271(f)に関する判決を調査した結果、その殆どが、271(f)の条文の用語“component”と“supply”の解釈をめぐって271(f)の適用の可否が争点となったものと、方法特許に対する271(f)の適用の可否が争点となったものであることがわかった(末尾の「主要判決一覧」参照)。そこで、本章では、これらの争点毎に主要な判決を紹介する。

3. 1 “component”の解釈に関する判決

(1) 271(f)の適用を否定したもの

① COLUMBIA事件¹²⁾ (地裁2001/4/27)

要点：クレームされている完成品を輸出する場合、完成品はcomponentにあたらないため、271(f)ではなく271(a)を適用すべきである。

概要：遺伝子を宿主細胞中に挿入する方法及び作製された細胞株に関する特許に対して、米国人に細胞株を輸出するよう指示する行為

に、271(f)を適用できるかが争われた。地裁は、細胞株は侵害品(完成品)そのものでありcomponentにあたらないため、271(f)は適用されず、271(a)を適用すべきと判示した。

② BRISTOL-MYERS事件¹³⁾ (地裁2001/10/18)

要点：特許化合物を製造するための原料の前駆体はcomponentに該当せず、271(f)の適用はない。

概要：特許化合物を製造するための原料の前駆体を米国外から輸出する行為に、271(f)を適用できるかが争われた。地裁は、271(f)は化学物質にも適用があると判示した上で、271(f)(1)については、発明のcomponentに該当し得る原料の前駆体を米国外に供給しても、その後の合成(組み立て)を積極的に誘導したとはいえないとした。271(f)(2)については、特許化合物が合成される前に、前駆体に対して予め化学処理が必要であり、前駆体はcomponentとはいえないとした。

③ AT&T事件¹⁴⁾ (最高裁2007/4/30)

要点：インストールのために追加ステップを必要とするソフトウェアのマスターディスクはcomponentに該当しない。

概要：マスターディスクを米国外に供給し、その複製ディスクを使ってソフトウェアを多数のコンピュータにインストールする行為に271(f)が適用されるかが争われた。最高裁は、ソフトウェアが特許発明のcomponentになり得るとの判断を示した上で、マスターディスクからソフトウェアを複製するためには、マスターディスクからソフトウェアコードを取り出すような追加ステップが必要であり、それ自体が組み込み可能とはいえないようなディスクはcomponentとはいえないと判示した。

(2) 271(f)の適用を肯定したもの

① EOLAS事件¹⁵⁾ (CAFC2005/3/2)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要点：ソフトウェアは271(f)にいう特許発明のcomponentに該当する。

概要：コンピュータにインストールされると特許発明の実施となるソフトウェアが記録されたマスターディスクを米国外に供給する行為に、271(f)を適用できるかが争われた。CAFCは、componentは装置や物理的構造に限られず、ソフトウェアを含むあらゆる発明の構成要素がcomponentに該当するとして、侵害を認定した。そしてソフトウェアをインストールしたパソコンの全海外生産数量を基にした損害賠償を認めた。なお、上述したように、コンピュータにインストールするために追加ステップを必要とするマスターディスクは、本判決後の前記AT&T事件において最高裁がcomponentに該当しないと判断している。

(3) まとめ

componentには装置や物理的構造の他にも、化学物質やソフトウェアが含まれることが判示されている。しかしながら、AT&T事件において、追加ステップを必要とし、それ自体が組込み可能ではないマスターディスクは、componentとはいえないと判示されている点に留意する必要がある。なお、BRISTOL-MYERS事件では化合物の前駆体への適用が認められなかったが、当該判断は、『追加ステップを必要とし、それ自体が組込み可能とはいえない場合は“component”に該当しない』という点で、AT&T事件の判示内容と類似性が見られる。今後、ソフトウェア以外の分野への適用が注目される。

3. 2 “supply”の解釈に関する判決

(1) 271(f)の適用を否定したもの

① ROTEC事件¹⁶⁾ (CAFC2000/6/13)

要点：米国外におけるoffer to sellは、“supply … in or from the US”に該当せず、侵害

を構成しない。

概要：中国のダムプロジェクトに共同入札する行為がコンベヤシステムに関する特許発明のoffer to sellに該当し、271(f)(2)が適用されるかが争われた。CAFCは、271(f)(2)は実際に部品をsupplyすることを要し、271(a)におけるoffer to sellを271(f)に類推適用することはできないと判示した上で、本事件では部品をsupplyしていないため侵害は成立しないと判決した。

② PELLEGRINI事件¹⁷⁾ (CAFC2004/7/4)

要点：米国からの指示により米国外で開発・製造しても、271(f)の適用はない。

概要：モータ駆動回路に関する特許発明の要部であるICチップを、米国の本社の指示により米国外で製造・販売した行為に、271(f)が適用されるかが争われた。CAFCは、271(f)は、特許発明の要部が米国から米国外に輸出(supply)される場合にだけ適用されるものであるとして、侵害は成立しないと認定した。

③ AT&T事件¹⁴⁾ (最高裁2007/4/30)

要点：米国から供給されたマスターディスクを用いて海外でソフトウェアをインストールする場合、271(f)のsupplyに該当しない。

概要：マスターディスクを米国外に供給し、その複製ディスクを使ってソフトウェアを多数のコンピュータにインストールする行為に271(f)が適用されるかが争われた。最高裁は、マスターディスクからコードを取り出してコピーする行為が海外で行われている場合には、コンピュータにインストールされたコピーは米国からsupplyされたとはいえないと判示した。

(2) 271(f)の適用を肯定したもの

① WAYMARK事件¹⁸⁾ (CAFC2001/4/6)

要点：271(f)(2)の適用には、半製品が供給されていれば、米国外で実際に特許製品を完成させたことを立証する必要はなく、組み合わせの意図を立証すれば足りる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

概要：バッテリー量モニターシステムに関する特許発明に対して、半製品を米国外に供給し（supply）システムの完成を計画したが、実際には組み立てられなかった場合に、271(f)(2)が適用されるかが争われた。CAFCは、271(f)(2)の文言及び立法過程によれば、侵害者が半製品の組み合わせを意図していれば足り、実際に組み合わせたことの立証までは要していないとして、侵害を認定した。

② JACOBS事件¹⁹⁾（地裁2006/3/28）

要点：米国外の顧客に半製品を納入しようとした子会社を支援した親会社の行為は、271(f)に言う、供給するに至らしめる行為（causes to be supplied）に該当する。

概要：特許発明であるエンジンプレーキの半製品を開発していた子会社を支援した親会社の責任が問われた。地裁は、親会社が、資金提供したこと、自己の知識でビジネスを促進したこと、特許の存在は知っていたこと等から、侵害となる完成品が製造されることを意図又は教唆したと判断した。このため、271(f)の「供給するに至らしめる行為」に該当し、侵害が成立すると認定した。

(3) まとめ

supplyは、componentが実際に国境を越えて輸出される事を要する。ここで、米国から供給されたマスターディスクを用いて海外で複製しインストールする場合にはsupplyに該当しないとされている。また、単に米国内から開発を指示する行為や、米国外でのoffer to sellはsupplyに含まれない。なお、271(f)(2)の適用に際しては、米国外で組み立てる予定があれば足り、実際の組み立てについての立証は要しないと判断されたことから、半製品が供給されてさえいれば、米国外での実際の組み立てについて立証せず輸出差止め等を行うことが可能な場合もあると考えられる。

3. 3 方法特許への適用に関する判決

(1) 271(f)の適用を否定したもの

① STANDARD事件²⁰⁾（CAFC1991/12/31）

要点：方法特許の実施に用いられる装置を海外に輸出する行為は、271(f)に該当しない。

概要：アスファルトに関する製法特許の実施に用いられる装置を海外へ輸出する行為に、271(f)が適用されるかが争われた。CAFCは、方法クレームへの271(f)の適用を否定した。

② ENPAT事件²¹⁾（地裁1998/5/22）

要点：271(f)は、物の特許についてのみ効力が及び、方法の特許には適用されない。

概要：方法特許を実施するソフトウェアを海外に供給・販売する行為に、271(f)が適用されるかが争われたが、地裁は、方法特許であることを理由にして271(f)の適用を否定した。

③ SYNAPTIC事件²²⁾（地裁2002/6/19）

要点：271(f)は方法特許の海外での実施には適用されない。

概要：ある化合物がヒト細胞の表面に存在する特定のたんぱく質と結合するか否かを分析する方法に関する特許を、原告が所有していた。被分析物質を海外に送付し、海外において特許発明の方法で分析を行い、分析結果を米国に送付する行為に、271(f)が適用されるかが争われたが、地裁は、方法特許であることを理由にして271(f)の適用を否定した。

(2) 271(f)の適用を肯定したもの

① NTP事件¹⁾（CAFC2005/8/2）

要点：271(f)の適用範囲は、物の発明に限定されない。

概要：電子メールの転送方法に関する方法特許の実施に用いられる通信機器を米国内において販売し、ユーザーが海外滞在中に当該通信機器を使用する場合に、通信機器の米国内における販売行為に、271(f)が適用されるかが争われ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た。CAFCは、271(f)の適用範囲は物の発明に限定されないとした。

なお、このようにCAFCは271(f)の適用範囲は物の発明に限定されないと判示しつつ、本事件で争われた態様（通常は米国内で方法発明が実施されるが、場合によっては（ex. 海外出張中）海外でも使用されるに過ぎない装置を米国内で供給する行為）には271(f)が適用されないと判示した。

② UNION CARBIDE事件²³⁾（CAFC2005/10/3）

要点：製法特許の実施に用いられる触媒を海外に供給する行為に、271(f)は適用される。

概要：触媒に特徴がある製法特許の実施に用いられる触媒を海外に輸出する行為に、271(f)が適用されるかが争われた。CAFCは、271(f)は方法特許にも適用されるとし、製法特許の使用に用いられる触媒を海外に供給する行為は、271(f)の侵害に該当するとした。

③ CARDIAC事件²⁴⁾（地裁2006/3/1）

要点：271(f)は方法特許に適用されうる。

概要：不整脈処置に関する方法特許に用いられる体内埋め込み型装置を海外に販売する行為に、271(f)が適用されるかが争われた。地裁は、271(f)が、方法特許に適用されうるとした。

(3) まとめ

271(f)を方法特許に適用すべきとの特許権者の主張は古くは門前払的扱いをされてきた。しかし、最近の判決ではその取り扱いに変化が見られ、UNION CARBIDE事件においては、遂に方法特許の使用に用いられる触媒の輸出が271(f)に該当するとして、特許権侵害がCAFCで認定されている。

ただし、方法特許において、どのような行為が271(f)に該当するかについて、現在までに明確な基準は示されていない。方法特許への271(f)適用について、明確な判断基準の判示が待

たれる。

4. 考 察

4.1 条文及び判決に基づく考察

条文からわかるように、271(f)によれば、米国において完成品の特許を有する場合、米国から米国外に半製品を輸出する行為に対して侵害を問うことができる場合がある。一方、日本の特許法のもとでは、日本において完成品の特許を有していても、日本から国外に半製品を輸出する行為に対して侵害を問うことはできない。日本企業においてはこのような日本特許法のもとでの実務にとらわれることなく、米国では完成品の特許により半製品の輸出に対し侵害を問うことができる場合があることに、まず留意すべきである。なお、この留意点については、次節で、仮想の事例を挙げて詳細に説明する。

また、判決からわかるように、輸出の対象となる“component”には、装置や物理的構造に限らず、化学物質やソフトウェア等あらゆる分野の発明の構成要素が含まれることから、あらゆる分野の日本企業において271(f)の適用の可能性を検討する価値があると考えられる。なお、“supply”には、米国からの単なる指示ではなく、現実の供給が行われている必要がある点に留意されたい。また、方法特許の271(f)の適用の可否について、適用されるとした判決もあるが、現時点では明確な判断基準が示されていないため、可能な限り、方法クレームだけでなく物のクレームを記載しておくことに留意すべきである。

4.2 仮想事例を用いた考察

以下では、271(f)の適用に関する留意点について、仮想の事例を使って考察する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 仮想事例1：他社の半製品輸出に対して特許権を活用する場合

- ・ 日本企業であるA社は半製品メーカーである。米国企業であるB社は競合する半製品メーカーである。
- ・ A社、B社は、米国外の完成品メーカーC社に半製品Pを納入している。
- ・ A社は、米国に完成品の特許権を有し、半製品の特許権は有していない。

A社が、競合B社の輸出する半製品Pの特許権を有していないこのような場合(図1)でも、半製品Pが271(f)にいう“component”に該当すれば、競合B社に対して権利行使できる可能性がある。

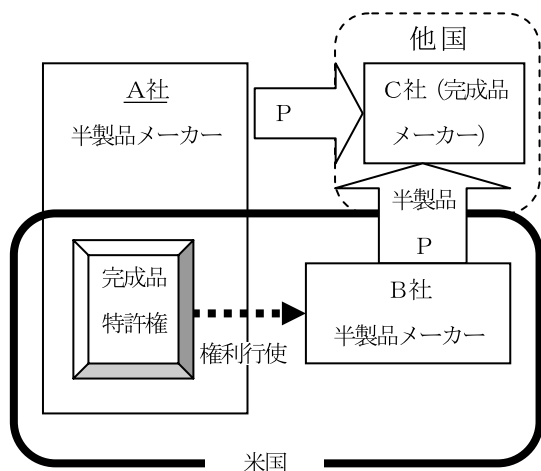


図1 仮想事例1

(2) 仮想事例2：米国から半製品を輸入する場合

A社が米国の半製品メーカーD社から日本へ半製品を輸入し、米国特許権を競合B社が所有している場合を考える(図2)。この場合、完成品に係る米国特許権者B社から権利行使されるのは米国の半製品メーカーD社である。しかし、上記D社がA社の米国子会社であるような場合に、JACOBS事件のように親会社であるA社の責任も直接問われる場合があることに留意

すべきである。万一このような状況に陥った場合には、前述したEOLAS事件にみられるように、米国から輸出された半製品を輸入して製造された完成品の全量を基に損害額が算出され、巨額の損害額が認定される可能性がある²⁵⁾。

この点からは、たとえ米国子会社では半製品製造しか行わず、その全量を米国から輸出する場合であったとしても、米国における完成品特許の調査や評価、対策を充分に行っておくべきである。

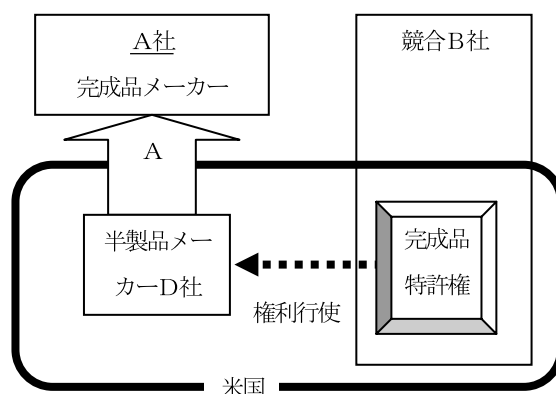


図2 仮想事例2

4.3 実施許諾に際して

実施許諾時のライセンス料についても、前述した損害賠償についての考え方を当てはめることができる。

完成品についてのみの米国特許権者が米国での実施者に対し実施許諾する場合、米国での完成品実施分だけでなく、米国から他国へ輸出された半製品を用いて製造された全完成品分についての対価も請求可能と考えられる。

また、例えばいくつかの国で並行して権利化を進めている途上においても、米国において特許権が成立していれば、日本や他国での特許権が成立していなくても上記と同様のことが可能と考えられ、米国での権利化を優先させることも望ましい。

5. おわりに

米国特許法271(f)に焦点を当て、関連する判決を検討し、特許権の域外適用判断の動向を調査した。その結果を基に、同項の適用についての留意点を、日本企業の立場から考察した。

271(f)は、日本特許法を基準に考えた場合に日本企業があきらめてしまっているような場合でも活用し得る場面がある一方で、見落としがちな場面で適用されることがありうる特異な規定である。前述した条文解釈、判決例から得られる留意点が、日本企業にとってグローバルにビジネスを進めていく上での参考となれば幸いである。

なお、2006年に提出された米国特許法改正案²⁶⁾で削除することが検討されていた271(f)が、本年4月に提出された改正案²⁷⁾では維持されていること、AT&T事件において最高裁が、当該判決により抜け穴が生じたのであれば立法上の措置を講じるべきことを示唆したことなどもあり、今後も271(f)の適用範囲に関して、判決や法改正動向を注視していく必要がある点を指摘して、本稿の結びとする。

注 記

- 1) NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. (CAFC判決 2005/8/2) ※別名BlackBerry事件
- 2) AT&T v. MICROSOFT (CAFC判決 2005/7/13)
- 3) 昭50(ワ)9647 (東京地裁判決 1982/2/25)
- 4) 平8(ワ)12109 (大阪地裁判決 2000/10/24)
- 5) DEEPSOUTH PACKING CO. v. LAITRAM CORP., 406 U.S. 518 (1972) : エビの殻むき装置の特許発明に対して、その全構成要素を米国内で製造し、米国外で組立てるためにばらばらに米国外の顧客へ送付する行為が、その特許の間接侵害を構成しないとされた事例。
- 6) (a)項 (c)項は輸入を挙げている : (b)項の侵害教唆が米国外で行われた場合であっても直接侵害が米国内で存在する限り成立する (AKZONA INC. v. E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO.,

D. Del. 1967, 4 USPQ2d 1113, ヘンリー幸田著「米国特許法逐条解説(第4版)2001年7月18日, 発明協会, p.291」)

- 7) 製法特許の成果物の輸入行為については、1988年に (g)項が追加されている。
- 8) T.D. WILLIAMSON, INC. v. DWANE ODELL LAYMON et al. (オクラホマ北部地裁判決 1989/9/21) : 非侵害の使用に用いられ得る部品であっても、侵害用途の主要部品である場合は、侵害となる。
- 9) 平13(ネ)240 (大阪高裁判決2001/8/30判決 : 製パン器事件) や平8(ワ)12109 (大阪地裁 2000/10/24判決 : ポリオレフィン組成物事件) によれば、海外向けは輸出先の国において直接侵害が成立しないことから、従属説に基づき非侵害と判断され、国内向けは侵害と判断されることとなる。なお、平成18年改正の立法過程においても半製品の輸出を侵害とする点については議論があったものの法制化することは見送られていることから、今後も司法の場で同様な解釈が続くものと考えられる。
- 10) JOHNS HOPKINS UNIVERSITY v. CELLPRO, INC., 152F.3d 1342, 47USPQ2d 1705 (Fed. Cir. 1998) : 1984年の271(f)の追加以降も「米国特許の権利範囲に含まれる製品を米国から輸出する行為もまた米国外で使用する行為も侵害しない」と判断されている。
- 11) 101条で「輸出のための所持」の観点でも抑えられる。
- 12) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK v. ROCHE DIAGNOSTICS GmbH (マサチューセッツ州地裁判決 2001/4/27)
- 13) BRISTOL-MYERS SQUIBB v. RHONE-POULENC RORER et al. (ニューヨーク南部地裁判決 2001/10/18)
- 14) AT&T v. MICROSOFT (最高裁判決 2007/4/30)
- 15) EOLAS TECHNOLOGIES INCORP. et al. v. MICROSOFT CORP. (CAFC判決 2005/3/2)
- 16) ROTEC v. MITSUBISHI et al. (CAFC判決 2000/6/13)
- 17) GERALD N. PELLEGRINI v. ANALOG DEVICES, INC. (CAFC判決 2004/7/4)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 18) WAYMARK CORPORATION et al. v. PORTA SYSTEMS CORPORATION (CAFC判決 2001/4/6)
- 19) JACOBS VEHICLE SYSTEM, INC., et al. v. PACIFIC DIESEL BRAKE CO., et al. (コネチカット州地裁判決 2006/3/28)
- 20) STANDARD HAVENS PRODUCTS, INC. v. GENCOR INDUSTRIES, INC. (CAFC判決 1991/12/31)
- 21) ENPAT, INC., et al. v. MICROSOFT CORPORATION et al. (ヴァージニア州東部地裁判決 1998/5/22)
- 22) SYNAPTIC PHARMACEUTICAL CORPORATION v. MDS PANLABS, INC., et al. (ニュー
- ジャージー州地裁判決 2002/6/19)
- 23) UNION CARBIDE et al. v. SHELL OIL et al. (CAFC判決 2005/10/3)
- 24) CARDIAC PACEMAKERS, INC., et al. v. ST. JUDE MEDICAL, INC. et al. (インディアナ州南部地裁判決 2006/3/1)
- 25) この点に関しては、米国特許法改正案²⁶⁾における論点となっているため、今後の動向に留意する必要がある。
- 26) 2006年8月3日付上院法案S.3818 Hatch/Leahy案
- 27) 2007年4月18日付 上院/下院法案 S.1145/H.R.1908



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

主要判決一覧

1. “component”の解釈に関する事件

(1) 271(f)適用を否定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|-----------------|---------------|------------|---|
| COLUMBIA事件 | Massachusetts | 2001/04/27 | componentではなく特許された完成品自体の輸出に対しては271(f)は適用されない。 |
| BRISTOL-MYERS事件 | S. New York | 2001/10/18 | 特許された化合物の原料の前駆体には271(f)は適用されない。 |
| AT&T事件 | 最高裁 | 2007/04/30 | 追加ステップを必要とし、それ自体が組み込み可能ではないマスターディスクは、componentとはいえない。 |

(2) 271(f)適用を肯定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|---------|------|------------|-----------------------------------|
| EOLAS事件 | CAFC | 2005/03/02 | ソフトウェアも271(f)でいう“component”に該当する。 |

2. “supply”の解釈に関する事件

(1) 271(f)適用を否定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|--------------|------|------------|---|
| ROTEC事件 | CAFC | 2000/06/13 | 米国外におけるoffer to sellは、271(f)の侵害を構成しない。 |
| PELLEGRINI事件 | CAFC | 2004/07/04 | 発明の構成要素の要部が米国外で開発・製造する場合には、271(f)(1)は適用されない。 |
| AT&T事件 | 最高裁 | 2007/04/30 | 米国から供給されたマスターディスクを用いて海外でソフトウェアをインストールする場合、“supply”に該当しない。 |

(2) 271(f)適用を肯定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|-----------|-------------|------------|--|
| WAYMARK事件 | CAFC | 2001/04/06 | 271(f)(2)の適用には、米国外で部品を実際に組み立てなくても、その意図があれば足りる。 |
| JACOBS事件 | Connecticut | 2006/08/24 | 子会社を支援した親会社は、271(f)の“供給させた者”に該当する。 |

3. 方法クレームへの271(f)適用に関する事件

(1) 271(f)適用を否定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|------------|-------------|------------|--|
| STANDARD事件 | CAFC | 1991/12/31 | 方法特許の実施に用いられる装置を海外に輸出する行為は、271(f)に該当しない。 |
| ENPAT事件 | E. Virginia | 1998/05/22 | 271(f)は、物の特許についてのみ効力が及び、方法の特許には適用されない。 |
| SYNAPTIC事件 | New Jersey | 2002/06/19 | 271(f)は方法特許の海外での使用に対して保護を与えるものではない。 |

(2) 271(f)適用を肯定したもの

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|-----------------|------------|------------|--|
| NTP事件 | CAFC | 2005/08/02 | 議会は271(f)の適用範囲を特定のタイプの発明(ex. 有体物)に限定していない。 |
| UNION CARBIDE事件 | CAFC | 2005/10/03 | 製法特許の使用に用いられる触媒を海外に直接供給する行為は、271(f)に該当する。 |
| CARDIAC事件 | S. Indiana | 2006/03/01 | 271(f)は方法特許に適用される。 |

4. 関連する日本の事件

| 事件名 | 裁判所 | 判決日 | 要約 |
|------------|------|------------|--------------------|
| S50(ワ)9647 | 東京地裁 | 1981/02/25 | 半製品の輸出は間接侵害に該当しない。 |
| H8(ワ)12109 | 大阪地裁 | 2000/10/24 | 上記同旨 |

(原稿受領日 2007年5月25日)