

米国特許権の地理的効力範囲

大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

第1 序

米国特許権の地理的効力範囲は、理論的に興味深い論点であるだけでなく、実務上、非常に重要な問題である¹。例えば、日本における行為が、場合によっては米国特許権侵害の問題を引き起こす可能性があることから、日本企業のビジネスに大きな影響を及ぼすことになる。したがって、米国外のどのような行為によって米国特許権侵害が生じるのか理解することが重要である²。本稿は、米国外の行為に関連して米国特許権侵害が生じる範囲について、現在の裁判例を踏まえ、できる限り網羅的に説明することを目的とする。

第2 各侵害行為類型と地理的効力範囲

米国特許権の侵害行為は、米国特許法271条³に列挙されている。まず、271条(a)が直接侵害、(b)が誘導侵害、(c)が寄与侵害を規定している⁴。また、271条(f)は、米国外で特許発明の対象を組み立てることによって特許権侵害を回避するのを防止するために設けられたものである。さらに、271条(g)は、米国特許に規定された方法を用いて米国外で製造された製品につき、これを米国に輸入する行為等を捕捉するものである。以下では、これらの侵害類型のそれぞれについて、地理的効力範囲について検討する。

1. 271条(a) 直接侵害

(1) 属地主義の原則

271条(a)は、特許発明の対象に関して、「米国内における」(「within the United States」)生産、使用、譲渡の申出、若しくは譲渡、又は「米国内への」(「into the United States」)輸入を、直

1 この論点は、米国特許法の域外適用として論じられることがあるが、本稿では、米国特許権に基づいて米国の裁判所に侵害訴訟を提起された場合に、米国の裁判所が米国特許法を適用することを前提として、米国外のどのような行為によって米国特許権侵害が生じるかという米国特許権の地理的効力範囲の問題として整理している。

2 ここで論じる類型には、①米国外の行為に米国特許権侵害の成立を認める場合と、②米国外の一定の行為の存在を要件としつつ、あくまで米国内の行為を特許権侵害として補足する場合の二つの類型がある。厳密には、②の類型において、米国特許権が米国外の行為に直接に及ぶわけでない。

3 以下、「米国特許法」ないし「35 U.S. Code」については、記載を省略する。

4 誘導侵害及び寄与侵害は、間接侵害と整理される。271条(f)及び(g)が規定する侵害行為類型も、厳密には直接侵害の一種である。

接侵害行為として規定している⁵。すなわち、法文上、271条(a)の直接侵害行為には、「米国内」との限定が付されている。また、連邦最高裁判所も、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007)において、「特許の対象製品が他国で生産及び譲渡された場合に侵害とならないのは、米国特許法における一般的な原則である。」と判示している⁶。

(2) 構成要件の一部が米国外で充足される場合

このように、法文及び判例から、直接侵害については、特許権の地理的効力範囲が明確であるように思える。しかしながら、まず、「米国内」との文言の解釈に関連して、クレームの構成要件の全てが米国内で充足される必要があるのか、一部が米国外で充足されても侵害となりうるのかという問題がある。

ア システムクレームの使用行為

この問題について、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という）は、*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (2005)において、侵害行為の類型及びクレームの種類によって結論が異なると判示している⁷。そして、まず、「システムクレーム」の「使用」に関しては、被疑侵害システムの一部が米国外に存在していても、「システムのコントロールが行われ、システムの有益な使用がなされる場所」が米国である限り、システム全体を利用している場所は米国であると評価できるから、米国の特許権が及ぶと判断している^{8,9}。

一方で、「方法クレーム」の「使用」に関しては、クレームの各ステップが発明の要素であるから、全てのステップが米国内で行われなければならないとして、一部のステップが米国外で行われる場合には米国の特許権は及ばないと判断している¹⁰。なお、直接判示はされていないものの、「システムクレーム」の「生産」についても、全ての構成要件が米国内で充足される必要があるとの解釈を前提としているようである¹¹。

本件は、問題となった通信システムの一部がカナダに存在していた事案であるが、米国内の「顧客」がユーザ端末からメッセージを送信することにより情報送信を「コントロール」し、かつ、これによって「利益を享受」している以上、「顧客」が米国内でシステムを使用しているといえ

5 35 U.S. Code § 271(a)の規定は、次のとおりである。「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.」

6 「It is the general rule under United States patent law that no infringement occurs when a patented product is made and sold in another country.」 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* at 441

7 「However, as is also evident from *Decca*, the effect of the extraterritorial component may be different for different infringing acts.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1316

8 「The use of a claimed system under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, *i.e.*, the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1317

9 *Zoltek Corp. v. United States*, 442 F.3d 1345 (2006)においても、1498条に関してではあるが、方法クレームに関して同様の判断がなされている。

10 「Because a process is nothing more than the sequence of actions of which it is comprised, the use of a process necessarily involves doing or performing each of the steps recited. This is unlike use of a system as a whole, in which the components are used collectively, not individually.」 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.* at 1318