

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

2017年8月25日

担当:外国情報部 熱海 淳

発明を構成する構成部品のうちの一つの構成部品は特許法271条(f)(1)の「substantial portion」に該当しないことが認められた最高裁判決の紹介

Life Technologies Corporation et al. v. Promega Corporation

判決日 2017年2月22日

1. 事件の概要

Tautzが所有するRE37984(984特許)の専用実施権者であるPromega Corporation(以下、Promega社と記載)は、Life Technologies Corporation(以下、Life社と記載)に特定の地域における上記特許による製造販売を許諾していたが、英国での製造販売は許諾していなかった。Life社は、Taqポリメラーゼという酵素をアメリカで製造し、英国に輸出し、後述するクレームに記載された残りの4つの構成部品と組み合わせたキットとして販売していた。Promega社はLife社の上記行為が特許法271条(f)(1)の侵害にあたるとしてLife社に訴訟を提起した。

2. 本判決に関連する規定と裁判例

(1)米国特許法

本判決にて参照され、特許権侵害について規定する米国特許法271条は以下のように規定している。

特許法271条(a)

「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、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、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合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。」<sup>1</sup>

特許法271条(f)(1)

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

「何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品

(components)がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。」<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>外国産業財産権制度情報 特許庁

特許法271条(f)(2)

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

「何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品（component）がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。」<sup>1</sup>

(2) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp. 事件 (1972年)

小エビの背わた取り機に関する特許を有するLaitramがDeepsouthを被疑侵害者として訴訟を提起した。Deepsouthは、米国内で機械そのものを製造するのではなく機械の一部を製造し、これらを外国で組み立てる行為を行っていた。裁判所は、米国外で特許製品を製造し使用することは侵害ではないと判断し、Laitramの訴えを退けた。これがきっかけとなり、1984年に上記271条(f)(1)の規定が制定された。

(3) Microsoft Corp. v. AT&T Corp. (2007年)

特許権者であるAT&Tは、デジタルで記録された音声を符号化して圧縮できる装置(コンピュータ)に関する特許を有していた。これに対し、マイクロソフトは、エンドユーザやコンピュータ製造業者にWindowsをディスクや暗号化された送信によって提供し、インストールさせていた。AT&Tは、マイクロソフトが国内と外国で行ったインストール行為に対して侵害の責任があるとして訴訟を提起した。

地方裁判所ではマイクロソフトの行為が271条(f)にあたりとし、CAFCは地方裁判所の判決を支持した。これに対し、最高裁は控訴審(CAFC)の判決を破棄した。最高裁は、大きく2つの問題点を取り上げた。一つ目は、マイクロソフトの提供するソフトウェアはどの時点で271条(f)にいう「component」に該当するようになるのか。二つ目は、外国で製造されたコンピュータの「component」はマイクロソフトによって供給されたと言えるか、である。

一つ目の問題点への回答として、最高裁はソフトウェアが抽象的な形としてではなく、CD-ROM等の形でコンピュータに読み取り可能なコピー(有形物)として表現されたときに「component」になると判断した。

<sup>1</sup>外国産業財産権制度情報 特許庁

二つ目の問題点への回答は以下のようになる。マイクロソフトは、外国のコンピュータ製造業者にマスターディスクを提供し、コンピュータ製造業者は米国外でマスターディスクからそのコピーを製造し、コンピュータにインストールした。本件において271条(f)(1)の「component」にあたりうる物はマスターディスクであるのに対し、コンピュータにインストールされたのは、あくまでマスターディスクからの「コピー」である。本件においてコンピュータにインストールされるマスターディスクの「コピー」を作ったのはマイクロソフトではなく、コンピュータ製造業者である。そのため、マイクロソフトは、コンピュータにインストールされるマスターディスクの「コピー」を、271条(f)(1)に規定する「合衆国から供給」しておらず、マイクロソフトは271条(f)に基づく法的責任を負わない、と最高裁は判断した。

### 3. 本件特許のクレーム

本件RE37984(984特許)のクレーム42は以下の通りである。

42. A kit for analyzing polymorphism in at least one locus in an DNA sample, comprising:  
a) at least one vessel containing a mixture of primers constituting between 1 and 50 of said primer pairs;

b) a vessel containing a polymerizing enzyme suitable for performing a primer-directed polymerase chain reaction;

c) a vessel containing the deoxynucleotide triphosphates adenosine, guanine, cytosine and thymidine;

d) a vessel containing a buffer solution for performing a polymerase chain reaction;

e) a vessel containing a template DNA comprising i) a simple or cryptically simple nucleotide sequence having a repeat motif length of 3 to 10 nucleotides and ii) nucleotide sequences flanking said simple or cryptically simple nucleotide sequence that are effective for annealing at least one pair of said primers, for assaying positive performance of the method.

(Promega社は、984特許の上記クレーム42を根拠にLife社に対して訴訟を提起した。Life社が製造・輸出したTaqポリメラーゼ(1頁目「1. 事件の概要」に記載)は、上記クレーム42の構成要件b)にあたる。)

### 4. 地方裁判所

陪審は、Life社が故意に特許を侵害したと判断した。Life社は、陪審の評決と異なる判決(judgment as a matter of law)を要求した。裁判所は、特許法271条(f)(1)における「all or substantial portion」には米国で製造された単一の構成要素を包含しないとしてLife社の主張を認めた。

### 5. CAFC

CAFCは、「substantial」の辞書的な意味が「重要な」や「本質的な」といった意味であり、特許発明の構成部品の「substantial portion」に単一の構成部品がなり得ると判断した。また、専門家の証言によれば、Taqポリメラーゼは、発明の主要な構成要素であるから、Taqポリメラーゼは特許法271条(f)(1)の「substantial portion」を構成できるとして地方裁判所の判決を覆した。

## 6. 最高裁

最高裁は、主に以下の3つの点からLife社の行為は特許法271条(f)(1)の侵害には該当しないと判断した。

(1) 特許法271条(f)(1)の「substantial portion」は質的な意味合い又は量的な意味合いにあたるとの主張がなされたが、最高裁では量的な意味合いであると判断した。特許法271条(f)(1)における「substantial」という文言の付近にある「all」や「portion」という文言からすれば、「substantial」は量的な意味合いであると解するのが妥当である。さらに、「substantial portion」は「components」という文言で修飾されている。もし「substantial」が質的な意味を表すのであれば「components」は不要である。Promega社は、事案毎に個別具体的に「substantial」の意味を解釈すべきだと主張したが、このような解釈は事実審を混乱させ、法的安定性を阻害する。そのため、「substantial portion」は量的な意味であると解するのが妥当であると判断した。

(2) 特許法271条(f)(1)では「component」が全て複数形で用いられているのに対し、特許法271条(f)(2)では「component」が全て単数形で用いられている。特許法271条(f)(2)は、汎用品ではなく特許発明を意図して作られ、改造されたものを供給することを侵害として規制する。特許法271条(f)(1)と(2)を整合させて読もうとすれば、特許法271条(f)(1)はあくまで構成要素が複数の場合を意図する規定であり、それと対照的に特許法271条(f)(2)は構成要素が単数の場合を意図した規定と読むべきであり、(1)の構成要素が単数のものも含むと理解する場合、(2)を適用する余地がほとんどなくなってしまう。

(3) 特許法271条(f)が制定された経緯から見ても、同様のことが言える。DeepsouthとLaitramの事件ではエビの背わたを除去する装置において個々の部品をアメリカで製造し、海外でこれらの部品を組み立てる行為は特許法271条(a)に基づく侵害を構成しないと判断されたものの、この事件をきっかけに特許法271条(f)(1)が制定された。この経緯によれば、271条(f)(1)における「components」は複数のものと読むのが妥当である。

## 7. 実務上の指針

今回の判決では発明が多数の構成要素から構成される場合における一つの構成要素は271条(f)(1)の「substantial portion」に該当しないことが判示されたが、何個であれば「substantial portion」に該当するかまでは明確にされていない。また、今回の判決は、部品群のような数えられる物について判断された事案であり、組成物のような一つ一つが数えられない、又は数えるのが社会通念上一般的でない物について、割合にして何%以上なら「substantial portion」に該当するか、といった言及は特段されていない。よって、構成要素が何個であれば「substantial portion」に該当するかという点にこだわりすぎず、例えば物のクレームを記載する場合には製品クレームに加えて、可能な限り部品クレーム等も用意して271条(f)の規定を使用しなくてもすむように特許請求の範囲を記載することが好ましいと考える。

以上

(判決文)

[https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/14-1538\\_p8k0.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/14-1538_p8k0.pdf)