

米国特許法 271 条の立法経緯と 「共同侵害」に関する米国の判例動向

名古屋大学大学院法学研究科 教授 鈴木 將文

目 次

1. はじめに
2. 米国特許法 271 条の立法の経緯
 2. 1 現行 271 条の規定
 2. 2 1952 年法に至るまでの経緯
 - (1) 判例法の発達
 - (2) 抱き合わせ行為の横行
 - (3) パテント・ミスユース論の発達、寄与侵害との相克
 2. 3 1952 年立法 (271 条(a)(b)(c)(d))
 - (1) 立法
 - (2) 271 条(b)(c)に関する判例
 2. 4 271 条(f)
 - (1) 立法
 - (2) 271 条(f)に関する判例
 - (3) 日本法への示唆
 2. 5 271 条(g)
3. 「共同侵害」に関する最近の判例
 3. 1 はじめに
 3. 2 BMC Resources 事件判決の概要
 - (1) 事案の概要
 - (2) 本判決の要旨
 3. 3 BMC Resources 事件判決の意義
 - (1) 本判決以前の状況
 - (2) 本判決の意義
4. 結語

1. はじめに

本稿は、複数主体が関与する行為による特許権侵害の成否が問題となる場合の対応について、米国の関連する制度と動向を見ることを目的とする。

米国の制度・動向をとりあげる理由は、次のような事情による。

まず、米国では、この問題が生じる可能性が相対的に高いと思われることである。すなわち、特許権との関係で、複数主体が関与する行為が問題となる可能性が高まっている背景事情としては、第一に、いわゆるビジネス方法特許のように複数主体による行為を情報技術によって結び付ける技術に関する特許が増えたこと、第二に、アウトソーシング等の経済活動の分業（国際分業を含む）が進んでいることが考えられるところ、米国はいずれの面でも、世界で最先端の位置にあると考えられるからである。

また、米国と我が国の経済的結びつきの深さにより、米国の動向が我が国産業界等にとって重要であるということも、米国をとりあげる副次的な理由である。

さて、本稿において、具体的には以下の 2 つのテーマを扱うこととする。

第一に、特許権侵害について定めた米国特許法 271 条¹に関し、特に米国特有の事情で導入され、発展してきた規定に焦点を当てて、その立法経緯を見ることである。これは、米国の現行制度を理解するための基礎作業という位置づけである。

第二に、複数主体が関与する行為による侵害の成否に関して、最近出された連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決を紹介しつつ、現在の支配的な運用を見ることである。

2. 米国特許法 271 条の立法の経緯

2. 1 現行 271 条の規定

まず、現行の 271 条を掲げておく（日本語の見出しが、筆者が付したものである。）²。

§ 271 Infringement of patent

(a) 【直接侵害】 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.

(b) 【間接侵害（積極的誘引）】 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) 【間接侵害（寄与侵害）】 Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into 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.

(d) 【パテントミスユースとの関係】 No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

(e) 【医薬品関係】(略)

(f) 【構成部分の輸出等】

(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.

(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.

(g) 【プロセス特許】 Whoever without authority imports into the United States or

offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after--

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

(h) 【州等の位置づけ】 (略)

(i) 【販売の申出と特許存続期間】 (略)

2. 2 1952 年法に至るまでの経緯³

特許法 271 条は、1952 年の法改正により導入された。本項では、同法改正に至る経緯を、特に間接侵害法理の発展に焦点を当てて見ることとする。

(1) 判例法の発達

米国では、19 世紀後半から、寄与侵害 (contributory infringement) を認める判例法が形成された。主な判例としては次のものがある。

(i) *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C. C. D. Conn. 1871).

本件の原告は、オイル・ランプ (バーナーとガラス製ホヤから成る) の発明に係る特許権者であり、被告はバーナーの製造・販売業者であった。被告は、組み合わせ (combination) の特許発明については、その組み合わせの一部を欠く製品の製造等は侵害とならないとする従来の判例 (*Prouty v. Ruggles*, 41 U. S. (16 Pet) 336 (1842)) に基づき、非侵害を主張した。しかし、裁判所は、被告が、ホヤを製造・販売する不特定の第三者とともに、共同侵害者 (joint infringer) になると判示した。判決は、被告製品が特許発明の実施品であるオイルランプ以外に使途がない、一種の専用部品であることを指摘しつつ、コモンロー上の共同不法行為 (joint tort-feasors) に照らせば被告は侵害責任を免れないとした。本判決後、専用部品の製造・販売について特許権侵害を認める判決が多数出ている。

(ii) *Saxe v. Hammond*, 21 F. Cas. 593 (C. C. D. Mass. 1875).

原告は、新型のオルガンに係る特許権者であり、被告はオルガン用の送風機の製造・販売業者である。裁判所は、被告の販売する送風機を購入してオルガンを製造する者が原告の特許権を侵害している旨の立証がないとして、被告の侵害責任を否定した。すなわち、本判決は、寄与侵害の成立のためには、直接侵害が存在することを要することを明らかにしたものである。

(iii) *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894).

本件は、トイレットペーパーロールとそれを固定する部品の組合せから成る物の特許発明につき特許権を持つ原告が、トイレットペーパーロールの供給業者を被告として訴えた特許権侵害訴訟である。連邦最高裁は、トイレットペーパーロールは消耗品で定期的に交換をするものであるから、その交換は再組立て (reconstruction) ではなく修理 (repair) であるとし、交換用トイレットペーパーの販売は侵害とならないとした⁴。

(iv) *Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.*, 213 U.S. 325 (1909).

蓄音機に係る特許発明（物の発明と方法の発明）に関する侵害事件であり、レコード盤の製造・販売業者について寄与侵害責任を肯定した。本判決は、*Morgan Envelope* 事件との差に関し、トイレットペーパーロールに対してレコード盤は消耗せず、発明の実施過程で消費されることもないとして、レコード盤の使用は再組立てと認められるとしている。また、「任意の、かつ意図的な寄与侵害」が認定されている。

(v) *Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp.*, 11 F.2d 209 (2d. Cir. 1926).

“superheterodyne” ラジオ受信機の特許発明に関する侵害事件である。被告が製造・販売する変圧器・蓄電器は特許発明実施品以外にも用途があったが、特許発明実施品に適合する旨の広告や説明書きがなされていたことに基づき、被告の特許侵害に向けた意図 (intent) が認定され、寄与侵害が肯定された。

（2）抱き合せ行為の横行

上記のように、19世紀後半から20世紀のはじめにかけて、部品の組み合せから成る特許発明との関係で、その部品の一部を製造・販売する者についても、特許発明実施品に用いられることについての意図又は共同行為が認められれば侵害責任を問うことができるという寄与侵害の法理が発展した（なお、主観的要件としていかなる内容が求められるかについては、明確でなかったようである。）。

このような法理の発展を背景として、19世紀末から、特許権者は、抱き合せ販売を実施するようになった。その関連の判例として、例えば以下のものがある。

(i) *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (6th Cir. 1896).

原告は、靴へのボタン取付け機械等に係る発明についての特許権者であり、特許発明実施品である機械の販売に当たり、自社製の取付け具 (staple) の使用を条件としていた。被告は、原告の機械の購入者に対して、取付け具を販売していた。原告が被告の行為につき特許権侵害として訴えたのに対し、裁判所は、原告はライセンスに当たり任意の条件を付すことが可能であり、この条件に従わないと特許権の侵害となるとし、被告は寄与侵害責任を負うとした。

(ii) *Henry v. A. B. Dick*, 224 U. S. 1 (1912).

原告は、謄写版の機械に係る発明についての特許権者であり、特許発明実施品である機械の販売に当たり、自社製の紙、インク等の使用を義務付けていた。被告は、原告の機械の購入者に対し、インク等を販売していた。裁判所は、ライセンス条件は有効であるとし、インク等の販売者が、ライセンス条件を知っており、その条件に反する形で特許発明実施品である機械にインクが用いられることを予期しつつ販売している以上、寄与侵害が成立するとした。なお、専用品を供給する者については、意図が推定されるとも述べられている。

上記のような動きの一方で、反トラスト法の強化が進行し、1890 年のシャーマン法に続いて、1914 年にクレイトン法及び連邦取引委員会法が成立した。クレイトン法の立法過程で、上記(i) 及び(ii) の判例についても議会で議論がなされている。そして、抱き合わせを規制する規定としてクレイトン法 3 条が設けられ、その中で特許についても言及されている⁵。

連邦最高裁は、かかる反トラスト法の強化を背景として、次の Motion Pictures 事件において上記の Henry 事件判決を覆す判断を示すこととなった。

(iii) *Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502 (1917).

原告は、映画会社と映写機会社が共同で設立した会社であり、映写機に係る特許を管理している。原告は、当該特許のライセンスの対象を同社関係の映写機会社に限定するとともに、関係映画会社の映画の上映のみに使用可能と記載したプレートを映写機に付していた。一方、ある映画館経営者は、原告のライセンスを受けて販売された映写機を購入し、原告と無関係の映画会社の映画を上映した。この映画館経営者と映画会社が特許権を侵害しているとして、訴えられたのが本件である。

連邦最高裁は、特許権の効力はクレームで定められる範囲に限定されるとの原則を確認した上で、Henry 事件判決を変更し、単なる通告 (notice) だけで、特許でカバーされない映画の使用について拘束することはできないと判示した。なお、この結論について、クレイトン法の適用は必要ないが、同法が示す公共政策と合致するとしている（本判決には Holmes 判事の少数意見がある。）。

本判決は、パテント・ミスユース法理を最初に採用した判決として紹介されることもある⁶。

(iv) *United Schoe Machinery Corp. v. United States*, 258 U. S. 451 (1922).

本件では、製靴機に係る特許を持つ会社が、その製靴機のリース契約において自社の供給する製靴原料の使用を義務付けたことがクレイトン法3条に違反するとされた。

(3) パテント・ミスユース論の発達、寄与侵害との相克

裁判所はさらに、特許権者による抱き合わせが特許権の濫用になるとのパテント・ミスユースの法理を発展させた。

(i) *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U. S. 27 (1931).

原告は、輸送用容器に係る発明についての特許権者であり、ライセンスに当たって自ら製造するドライアイスの使用を義務付けていた。ドライアイスの販売業者である被告が寄与侵害責任を問われた事案である。

連邦最高裁は、特許権者はライセンスに当たって特許の対象でない物を自社から購入する旨の条件を付すことは許されず、そのような条件を知りつつ、特許でカバーされない物をライセンシーに供給する者は、侵害責任を負わないと判示した。

その後、*Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*, 302 U. S. 458 (1938)、*Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U. S. 488 (1942)、*B. B. Chemical Co. v. Ellis*, 314 U. S. 495 (1942)などの判決が同旨を述べ、パテント・ミスユースの法理が定着していった。

(ii) *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U. S. 661 (1944) (*Mercoid I*).

原告は家屋暖房システムに係る発明についての特許権者であり、原告の特許発明の実施にのみ使われる部品の製造・販売業者である被告を訴えた事案である。

連邦最高裁は、本件特許発明は3つの要素(element)の組み合わせから成るところ、各個の要素のみでは特許権による独占の対象とならないとした。そして、このことは、その要素が特許発明の実施過程で消費されるか、特許発明の不可欠な部分であるかを問わないとしている。最高裁は、「本判決及びこれに先行する諸判決の結果、寄与侵害の法理はかなり制限されることになる」としている。

(iii) *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U. S. 680 (1944) (*Mercoid II*).

本判決は、*Mercoid I* 事件判決と同様の立場に立ち、組合せの特許発明のうち単独では特許の対象とされていない部分 (an unpatented part of a combination patent) は、特許発明を特定するものではあるが、それ自体として特許権による保護は受けず、このことは、その部分の価値、特許にとっての重要性に關わらない旨を判示している。

2. 3 1952年立法 (271条(a)(b)(c)(d))

(1) 立法

上記の2つのMercoide事件判決は、寄与侵害の法理の適用範囲を狭めたものと解され、そのこと自体一部から批判を受けるとともに、同判決の解釈について種々の見解が主張されて混乱が生じた。そこで、主に寄与侵害の法理を維持すべしとする立場の者を中心として、立法措置が検討された。その結果、1952年特許法に271条が設けられた（当初は、(a)から(d)まで）⁷。立法時の議会の報告書⁸は、立法の趣旨に関し、以下のように述べている。

- 271条(a)は、現行法において特許権侵害を構成するものを明らかにしている(a declaration of what constitutes infringement in the present statute)。権利付与規定により一定範囲の排他的権利が認められ、その権利を害すれば侵害となることは自明であるから、必要不可欠な規定というわけではない。
- 271条(b)、(c)、(d)は、寄与侵害に関する規定であり、寄与侵害の法理を条文化するとともに、同侵害を巡る混乱や疑問を払拭することを狙いとする。これらの規定の主目的は、〔法の〕明確化と安定化(clarification and stabilization)である。
- (b)は、侵害を帮助又は教唆する者を広く侵害者とする規定である。
- (c)は、寄与侵害が生じる通常のケースについて定め、寄与侵害の法理を提示している。
- (d)は、実定法により許される行為を行ったにすぎない者は、パテント・ミスユースに問責されない旨を定めている。

271条(d)により、271条(b)又は(c)により侵害が成立する場合について特許権者が権利行使をすることは、パテント・ミスユースに当たらないことが明らかになった⁹。その点において、271条(d)は、Mercoide I及びII事件の連邦最高裁判決を立法により覆すものである¹⁰。

他方で、271条(b)又は(c)に基づき侵害が成立しない場合については、特許権を使用しようとする行為はパテント・ミスユースとなる可能性がある。

なお他方、Carbice事件連邦最高裁判決の効力は維持しているとされている¹¹。

(2) 271条(b)(c)に関する判例

まず、271条(c)に関する代表的判例としては、以下がある。

- (i) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. 336 (1961). (Aro I)

コンヴァーティブル自動車に係る特許発明の特許権者である原告が、コンヴァーティブル自動車の幌の製造・販売業者である被告を訴えた事案である。

連邦最高裁は、幌の交換は適法な修理(repair)に当たり直接侵害とならないことから、幌の供給は寄与侵害とならないと判示した。

(ii) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964). (Aro II)

Aro I は GM 車が対象であったが、本件で対象となる Ford 車については Ford が原告からライセンスを受けていないため、裁判所は、Ford 車の製造・販売による原告特許発明の実施、さらには Ford 車の購入者による幌の交換は本件特許権の直接侵害となるとした。しかし、被告による幌の提供が 271 条(c)に基づく間接侵害となるためには、本件特許についての認識だけでは足りず、当該構成部分の使用が特許侵害となることを認識していたことも立証される必要があるとして、差し戻されている。

次に (b) に関する判例としては、ライセンスを通じた直接侵害の帮助、侵害品の修理・維持行為、侵害品の設計、販売に伴う指示・広告宣伝、デモンストレーション、使用法の解説など)、商標ライセンスを通じた管理、会社の役員の行為などにつき、*inducement* と認められている¹²。

271 条(b) と (c) は、両者が相互に補完し合って、従来形成されてきた寄与侵害の判例法理を条文化したものと解されている¹³。そして、例えば、汎用品(staple articles or commodity) の供給は、271 条(c) が明示的に侵害行為から除外しているが、場合により (b) によって侵害と認められる可能性がある¹⁴。

271 条(b) に基づく積極的誘引による侵害が認められるための主観的要件については、裁判所の間でも見解が分かれていた。

比較的最近の CAFC の判決例でも、例えば、*Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990) は、「侵害を構成する行為を惹起することについての現実の意図 (actual intent to cause the acts which constitute the infringement)」が必要とし、特許権侵害についてまでの認識や意図は求めない立場を示していた¹⁵。

他方、*Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990) は、「誘引を構成するとされる行為を被告が知っていたのでは足りず、他者による侵害を促すことについての特別の意図」が必要である旨を述べていた¹⁶。

この主観的要件を巡る見解の対立については、2006 年、*DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) (本論点については大法廷(en banc) による判断。) が、後者の立場、すなわち、積極的誘引による侵害責任を肯定するためには、単に(結果的に侵害と認められる) 行為を惹起する意図では足りず、侵害を促すという意図を要することを特許権者側が立証する必要があるとの立場をとることを明らかにし、CAFC としては一応決着した¹⁷。

この CAFC の立場の下では、積極的誘引を認めるためのハードルが相対的に高いことになる。我が国の扱いと対比すると、我が国においては、米国の積極的誘引に対応する行為は、特許法 101 条に当たらない限り共同不法行為にとどまるというのが原則であろうが、立場によっては直接侵害に問責することを認める余地もあると思われる。すなわち、仮に共謀者に侵害主体性を認める考え方¹⁸に立てば、直接侵害者(実施数行為を行った者)に故意がある場合について、また、仮にいわゆる手足論を広く認める考え方にしてば、直接侵害者に故意・過失がない場合について、それぞれ帮助者に直接侵害責任を認める余地があると

思われる（もちろんどのような要件を前提とするかによって、この結論は変わり得る。）。

2. 4 271 条(f)

（1）立法¹⁹

271 条(f)の規定は 1984 年の法改正により導入されたものである。同規定が追加される契機となったのは、次の連邦最高裁判決であった。

(i) *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972).

本件は、エビの背腸除去機 (shrimp deveining machine) に係る特許発明に関し、その構成部分のすべてを米国内で製造し、外国で組立てを行う事業者向けに輸出した行為について、特許権侵害が問題となった事案である。当該輸出は、3 つの箱からなるキットとして、1 時間以内に組み立てることを可能とするような解説書付きの形で行われていた。本判決は、271 条(a)の “making” とは「部品の製造ではなく、[製品] 全体を稼動可能な状態に組み立てること」(an operable assembly of the whole and not the manufacture of the parts) を意味するとして、侵害を否定した。

直接侵害が成立するために、侵害行為が米国内で行われる必要があることは 271 条(a)の文言上明らかである（ただし、行為の一部が外国で行われる場合は問題となり得る。後述する。）。

他方、Deepsouth 事件判決によって、直接侵害に相当する行為が米国外で行われた場合において、間接侵害行為に相当する行為が米国内で行われたときは、間接侵害は成立しないことが明らかになった²⁰。その結果、最終組立ての段階を米国外で行うことにより特許権侵害を容易に潜脱できることになって特許の保護の実効性を害する等の問題が指摘された。そこで、1984 年の法改正により 271 条(f)が創設された。

271 条(f)の(1)は、特許発明の構成部品 (components) の全部又は要部の輸出、(2)は 専用部品 (component··especially made or especially adapted for use in the [patented] invention) の輸出について規定している。本規定の立法趣旨は、①Deepsouth 事件の被告のような米国企業が、部品の輸出によって米国特許を迂回する行為を抑止するとともに、②外国の企業が米国から部品を輸入して米国特許発明実施品のコピー品を製造・販売する行為を抑止することにあるとされている²¹。

271 条(f)の定める侵害は、同条(a)に基づく直接侵害の成立が要件とならないという点において、271 条 (b) 及び(c)が定める間接侵害とは基本的に異なる（その意味では、(f)を直接侵害の規定と捉えることも可能である。）。外国における組み立ては、現実に行われる必要はなく、意図されればよいと解されている²²。

（2）271条(f)に関する判例

近年、271条(f)関係のCAFCの判決が相次いで出され、さらに連邦最高裁判決も出て、大きな議論を呼んでいる。ここで、最近の判例を概観しておく²³。

最近の事件で主に争点となったのは、271条(f)が方法の発明をもカバーするのか、輸出される構成部分（components）とは有体物に限られるのか、という点であった。

(i) Standard Havens Prods., Inc. v. Gencor Indus. Inc., 953 F.2d 1360 (Fed. Cir. 1991).

271条(f)は、文言上、外国で組み立てられる構成部分についての規定であるから、方法の発明を対象としないことは明らかであるとした。

(ii) Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004).

物理的に米国に存在した（physically present in the United States）構成部分のみが対象であるとし、また、構成部分の供給（supply）という要件について、国外に対する指示（instruction）や監督（supervision）はこれに当たらないとした。

(iii) NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

Blackberry（携帯メール機）がNTPのシステム特許及び方法（プロセス）特許の侵害を問われた事案である。被告のネットワークの機能の一部（a relay component）がカナダにある点が問題となった。

本判決は、システム特許²⁴の関係では、システムの使用の場所とは、システムの管理が実行され、有益な（利益をもたらす）使用が行われた場所であるとの前提（the “control and beneficial use” standard）のもと、本システムの使用の場所は米国と認定し、侵害を肯定した²⁵。

他方で方法特許との関係では、クレームされた各工程のすべてが米国内で実行された場合に、米国内で実施されたと認められるとして、侵害を否定した。

さらに、271条(f)の適用について、特許発明の方法の一部の工程を、同項が規定する意味で「供給」することは想定困難であるとして、本件事案に同項を適用することはできない（米国内で装置を消費者に販売した行為は同項に該当しない。）とした。

また、271条(g)に関し、特許権者は、本件特許（方法特許）で作られるものは情報であり、本件ではまさに米国に情報が輸入される旨を主張したが、本判決は、271条(g)は特許発明である方法を用いて生産された有体物の存在を要件としており、本件ではこれは認められないとして侵害を否定した。

本件は、行為主体が複数であるケースではないが、特許を受けたシステム及び方法の一部が国境によって分断された事案（実施主体は同一）であり、実施行為が分割されている点をどう評価するかという点において、複数主体の問題と共通性を持つ問題を扱っていると考えられる。

上記の判決と反する判断が、同じ CAFC によって示されている。

(iv) *Eolas Techs. v. Microsoft Corp.*, 399 F. 3d 1325 (Fed. Cir. 2005), *cert. den.*, 126 S. Ct. 568 (2005).

Microsoft の Internet Explorer (IE) の生産等の行為が Eolas の特許（物の発明及び方法の発明に係る特許）を侵害すると訴えられた事案である。

争点の一つとして、Microsoft による IE の米国外 OEM 業者への販売が、271 条(f)に基づき、損害算定の対象に入るか否かが問題となった。本判決は、Microsoft のソフトウェアのコードを記録した golden master (golden disk) は 271 条(f)の構成部分に当たるとした。Pellegrini 判決が有体物性 (tangibility) を求めたのは供給 (supply) 要件との関係であって、構成部分 (components) に関しては有体物に限らない、271 条(f)は方法特許にも適用される（“[E]very form of invention eligible for patenting falls with the protection of section 271(f).”）とした。

(iv) *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 414 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

本件は、言語情報の圧縮・解凍技術 (digital speech coding arrangements) の発明に係る特許（物の発明に係るクレームと方法の発明に係るクレームとから成る）の特許権者である原告 (AT&T) が、被告 (Microsoft) に対し、被告のソフトウェアに係る行為が当該特許を侵害する (Windows 自体ではなく、これを搭載したコンピュータが特許侵害品に当たる。) として、特許侵害訴訟を提起したものである。

被告は、Windows のオブジェクト・コードを記録したマスター版を原盤（“golden master disks”）及び電子送信により外国のコンピュータ製造者及びソフト製造者に送り、それらの者に Windows のコピーを作成することを許諾し、実際に Windows のコピーが大量に作られ、コンピュータに登載され、顧客に販売されている。

争点は、外国においてコンピュータに搭載された Windows のコピーは、271 条(f)の定める「米国から供給」されたものと言えるか否かである。これが肯定されると、世界中のコンピュータ製造者が Windows をインストールする行為が損害算定の対象範囲に入る可能性が出てくることになる。

被告は、①ソフトウェアは無体の情報であり、271 条(f)の構成部分（“component”）には当たらない、②仮に構成部分に当たるとしても、外国で組み立てられるコンピュータに登載される Windows (のコピー) はすべて外国で作成されたものであるから、被告が構成部分を提供 (supply) したことにはならない旨を主張した。

CAFC は、原審²⁶と同様、原告勝訴の判決を出した。米国からマスター版及びインターネット上の送信によって送られた code によってソフトが作成されることは、構成部分の提供に当たる²⁷としたものである。

(v) *Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

方法特許のクレームで言及されている触媒の輸出が問題となった事案であり、271 条(f)に基づく侵害が肯定された。

上記の(iv)事件については、被告の裁量上訴が認められ、2007年4月30日に連邦最高裁判決が出された。

(vi) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007).

最高裁での争点は次の2点であった。①デジタルのソフトウェア・コードは271条(f)の規定上の構成部品に当たるか、当たるとすれば、②外国で作られたそのような構成部品の複製品は、「米国から供給」されたと言えるか。

本件については、多数の団体等から意見書(amicus briefs)が出された²⁸。

最高裁判決のポイントは次のとおりであった。

まず争点①については、ソフトウェアには、いずれの媒体とも切り離された、抽象的なソフトウェアと、CD-ROM等の媒体に記録されたソフトウェアを区別することができ、271条(f)の構成部品となり得るのは後者のみである。したがって、ソフトウェアの原盤は構成部品となり得るとした。

争点②については、271条(f)の規定上、侵害をもたらすのは「米国から供給」された構成部品自体であってその複製物ではないこと等から、外国においてコンピュータに搭載されたソフトウェアの複製行為をと認めるることはできないとした。

(3) 日本法への示唆

271条(f)の立法及び運用を、日本の状況と対比してみると以下のとおりである。

まず、日本の特許法には、271条(f)に対応する規定は存在しない。間接侵害に関する特許法101条においても、特許発明実施品の部品等を外国に輸出する行為は対象とされていない。

平成18年特許法改正で、2条3項の「実施」の定義に「輸出」が追加された際も、間接侵害規定において「にのみ品」等の「輸出」を対象に追加することは見送られている。この点について、関係する審議会報告は以下のとおり述べている²⁹。

「②『侵害とみなす行為』との関係

特許法第101条は、特許が物の発明についてされている場合において、「業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」(同条第1号)及び「その物の生産に用いる物であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」(同条第2号)を「侵害とみなす行為」として規定している。一方、属地主義の観点から、我が国特許権の侵害物品を海外で製造することは、侵害行為とはならないものと考えられる。「製造にのみ用いられる物」の「輸出」を侵害とみなすことは、侵害に当たらない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為として捉えるという側面も有するため、直ちに、これを侵害行為とすることは適当でないと考え

られる。」

また、特許法 101 条 1 号及び 4 号の解釈として、「その物の生産にのみ用いる物」又は「その発明の実施にのみ使用する物」(平成 14 年法改正により、現行規定では「その方法の使用にのみ用いる物」)の「生産」や「実施」とは日本国内で行われるものに限り、外国で行われる生産等に用いられる専用部品等の生産、譲渡等については同規定により間接侵害となることはないとする裁判例が複数ある³⁰。

このような我が国における扱いは、上記の審議会報告や裁判例に見られるように、現行規定の文言とともに、属地主義、及び間接侵害制度の趣旨(ひいては特許権の効力のあり方)を踏まえた実質的考慮の結果と解される(ただし、解釈論と立法論とでは、判断根拠が異なることは言うまでもない。)。いずれにしろ、現行法の解釈としては、上記裁判例の結論が妥当と考えられる。

それでは、米国の 271 条(f)は属地主義や特許権の効力の規定のあり方という観点から問題があるのだろうか。換言すると、我が国も同様の規定を設けることは可能ないし妥当であろうか。

この点につき、法的観点からの評価をするとすれば、判断基準は特許制度に関する国際法ということになる。

まず、特許権の効力については、TRIPS 協定 28 条がこれを定めるが、271 条(f)は同規定の定める水準を超える効力を認めるものであり、TRIPS 協定 1 条 2 文に照らせば、問題はない解される。

また、属地主義³¹との関係については、議論の余地はあるものの、271 条(f)が対象とする行為が米国内のそれに限定される限りにおいては、属地主義に反するとは言えないと思われる。ただし、Microsoft Corp. v. AT&T Corp. 事件における CAFC の判決のように、米国外で複製されるソフトウェアについて侵害を肯定する立場をとることは、連邦最高裁も指摘しているように、属地主義との関係で問題があると考えられる。

以上のように、国際法の観点からは問題がないということになると、あとは政策的観点からの評価ということになろう。我が国においても、271 条(f)のような規定を設けるべきか否かは、経済活動の実態を踏まえつつ、検討するに値する課題であると思われる。

2. 5 271 条(g)

1988 年には、271 条(g)が追加された。同規定は、従来の制度では、米国で特許を受けている方法を用いて製造された物を米国に輸入する行為は特許権侵害にならないという問題に対応するものである³²。なお、同規定の適用について、方法の使用行為(物の製造行為)が米国外で行われることは要件ではないと解されている³³。

271 条(g)に関する判例として、同規定の適用範囲に関するものを挙げると次のとおりである。

(i) Ajinomoto Co. v. Archer-Daniels-Midland Co. , 228 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2000).

米国外での製造行為が適法に行われていることは、(g)の適用を否定する理由にならない旨を判示している。

(ii) Bayer v. Housey Pharms. , 340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003).

Housey は化合物のスクリーニング方法に係る特許の特許権者である。本件では、Bayer 社が、米国外で当該方法を使用して分析検査を行った結果に基づき、米国内で薬品の候補の選別及び製造を行った行為が、271 条(g)に当たるかが争点となった。1CAFC は、(g)項は〔特許発明である〕生産プロセスによって生じた有体物(physical objects) の輸入のみに適用されるとして、侵害を否定した。

(iii) Pfizer Inc. v. Aceto Corp. , 853 F. Supp. 104 (S. D. N. Y. 1994).

本件では、米国外で製造行為をしたが輸入行為をしていない者が 271 条(g)の規定に基づく侵害責任を負うかが争点となった。

本判決は、米国特許法は米国領域内でのみ適用され、米国内で生じた行為のみが侵害行為となるとし、外国（本件では中国）で製造をしたにすぎない者はたとえ米国内への輸入を予期することができたとしても侵害者とならないとした。

また、271 条(g)は、特許を受けている方法によって製造された製品がその後の工程によって「著しく変更された」（“materially changed”）場合、及びその製品が他の製品の些細であって重要でない構成部品となった場合については、当該方法によって製造されたものと認められなくなる旨を定めているところ、「著しく変更された」場合の認定について述べた判例として、例えば、Eli Lilly & Co. v. Am. Cyanamid Co. , 82 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996)、Bio-Tech Gen. Corp. v. Genentech, Inc. , 80 F.3d 1553 (Fed. Cir. 1996)がある³⁴。

日本法での扱いについて確認しておくと、271 条(g)が対象とする行為は、日本の特許法では、物を生産する方法の発明に係る実施概念（2 条 3 項 1 号）に含まれ得る行為類型である。

なお TRIPS 協定（1995 年発効）の 28 条 1 項(b)は、方法の特許発明に関し、当該方法を使用して製造した物の輸入を防止する権利を認めることを加盟国に義務づけている。

3. 「共同侵害」に関する最近の判例

3. 1 はじめに

複数主体が関与する行為による侵害の成否というテーマとの関係で、最近注目すべき判例が出たことから、これを紹介しつつ、米国における同問題への対応について整理・検討

する。

その判決は、2007年11月にCAFCが出したBMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)である。なお、同判決では、複数主体が関与する行為について単一主体の侵害責任を問うことができる場合のことを「共同侵害」(joint infringement)と呼んでいる。この用語法は、過去の連邦最高裁判決等の使用法³⁵と異なる。

3. 2 BMC Resources 事件判決の概要

(1) 事案の概要

本件は、方法特許に係るクレームの構成要件である工程を複数主体が行う場合に、そのうちの一人の者に侵害責任を問うことができるかが争点となった事案である。

原告は、個人暗証番号 (personal identification number (PIN)) を使用しない口座引落し支払 (PIN-less debit bill payment (PDBP)) を行う方法についての特許を有している。同特許のクレームは、顧客の代理人、遠隔支払いネットワーク、カード発行金融機関等の異なる主体によって履行されることが想定される工程によって構成されている。

被告は、消費者から支払いを受ける商人と、口座引落しのネットワーク（及びそのネットワークを経由して金融機関）との間に入って、PDBP を行うサービスを始めた。そこで、原告が被告に対し、被告の行為が本件特許権の直接侵害及び間接侵害（積極的誘引）に当たるとして訴訟を提起したところ、原審が侵害を否定する summary judgment を出したことから、原告が控訴したのが、本件である（なお、被告が非侵害の確認を求める反訴を提起している等の事実もあるが、詳細は省略する。）。

(2) 本判決の要旨

本判決³⁶は、特許権侵害の一般原則について、以下のように述べる（以下は逐語訳ではなく要約して訳している。また、他の判例の引用部分は省略した。）。

(i) 侵害についての一般論

「直接侵害の成立要件として、クレームされた方法又は物の工程 (step) 又は要素 (element) のそれぞれ、かつ、すべてが一当事者 (a party) によって履行されることが必要である。」

「被告が、特許権を直接侵害していないが、侵害に参加し、又はこれを奨励している場合には、間接侵害責任が問題となる。間接侵害の成立のためには、被疑行為者のいずれかの者が直接侵害を構成する行為のすべてを行っていることが必要である。」

「クレームの一部を第三者が実施している場合、被疑侵害者がその第三者の行為を管理 (control) しているときは、代理責任の考え方により、被疑侵害者に直接侵害責任を認めることができる。Cross Medical 事件³⁷において、クレームされた器具の生産

に関する外科医の行為が、器具製造者の行為とみなされなかつたのは、器具製造者の代表が外科医の行為について指示を与えていたとの事実が認められなかつたためである。」

「BMC（原告）は、本裁判所が On Demand 事件³⁸において、一人では実行できないクレームのうちの一部の工程を履行した者に侵害責任を認めているとする原告の主張を、本件原審が受け入れなかつたのは誤りであると主張する。しかし、同事件判決について、本件原審が、侵害の認定には単一の当事者がクレームされた工程のすべてを履行していることが必要とする伝統的な基準を変更するものではないとした判断は、適切なものである。同事件判決は、共同侵害（joint infringement）に関する本裁判所の従来の判例を変更するものではない。」

「侵害が認められるためには、クレームされた発明の要素のそれぞれ、かつ、すべてが被告によって実行されたことの立証が必要であることは、271 条(a)の規定そのものから導かれる。」

「『分割侵害論』（a divided infringement theory）に直面した裁判所は、これまで一般的に、特許された方法の各工程を管理又は指示（control or direct）していない単一当事者について侵害責任を否定してきた。」

「ただし、当事者は、特許された工程の一部を他の主体に委託するだけで侵害を免れることができるわけではない。そのような事案では、管理している当事者（the party in control）は直接侵害を負うことになろう。そのような状況で、首謀者（mastermind）が責任を逃れことになれば、不当であろう。地方裁判所はそのような事案で侵害責任を肯定してきている。」

「共同侵害を認定するために管理・指示を要件とする基準は、場合により、当事者が独立当事者間の合意（arms-length agreements）を結ぶことによって侵害を免れることを許してしまうということは、当裁判所も認める。しかし、その問題は、直接侵害に関するルールを拡張することの問題よりも深刻であるとはいえない。例えば、直接侵害のルールを拡張して、多数の行為者の独立の行為にまで侵害責任を認めるることは、間接侵害に関する法律上のスキームを壊すことになろう。直接侵害は、厳格責任を課すものであるが、その対象はクレームされた要素のそれぞれ、かつ、すべてを実行した者に限られる。一方、間接侵害は、積極的誘引については、侵害を誘引する「特定の意図」の証拠を必要とする。また、間接侵害のもうひとつの形態である寄与侵害については、認識（a mens rea）を必要とするとともに、専用品の販売の場合に限られる。原告が提案する制度の下では、特許権者は間接侵害法理に頼る必要はほとんどなくなることになろう。」

「独立当事者間の協力により侵害を免れるという問題に対しては、適切なクレーム起案によって対処することが通常可能である。特許権者は、通例、単一当事者による侵害を捕捉するクレームを構成することができる³⁹。本件のクレームも単一当事者の行為として記載することができた可能性があったにもかかわらず、原告はあえて 4 人の異なる主体による行為を一つのクレームに記載したのである。本裁判所は、このような配慮を欠いた（ill-conceived）クレームを救済するために、一方的にクレームや共同侵害に関するルールを再構築することはしない。」

(ii) 本件へのあてはめ

本件では、原審により、被告が口座引落しネットワークや金融機関を管理し、又はそれらに指示をしていると認める証拠はないとされたことから、被告はクレームの要素のそれぞれ、かつ、すべてを履行したこと、あるいは履行されるようにしたことも認められず、いずれの関係者も他の関係者の行為についての責任を負うこととした。

3. 3 BMC Resources 事件判決の意義

(1) 本判決以前の状況

本判決の意義を確認するに当たり、この判決が出される前の状況を振り返っておく。

比較的最近、複数主体が関与する侵害の成否の問題について検討したいくつかの文献⁴⁰に基づき、本判決が出される前の同問題に関する判例等の動向を整理すると以下のとおりである。

(i) 271条(a)の定める直接侵害の成立が認められるためには、被疑侵害者により、クレームの構成要件のすべてを満たす物又は方法についての行為が行われていることを要する（いわゆる“all limitations rule”）。

(ii) 全体的に観察すると特許発明が実施されているように見えても、実際は同一の者の行為がクレームのすべての要素（構成要件）を満たしていない場合がある。

これは、物の発明又は方法の発明に係る特許のいずれについてもあり得るが、特に方法の発明については、方法の工程の一部が異なる者によって実行されるようにクレームが記載されている（又は記載されざるを得なくなっている）ことがある。後者のようなクレームは“divided”又は“distributed”クレームと呼ばれることがある。

(iii) 同一の者が all-limitations rule を満たさないとして 271条(a)による侵害責任を否定される場合でも、同条(b)又は(c)により、積極的誘引による侵害又は寄与侵害を認められる可能性がある。しかし後者の侵害は、直接侵害の存在を前提とすると解されており、上記(ii)の場合への対応としては限界がある。

(iv) (ii)の場合への対応として、これまで判例法によって形成されてきた法理の主なものとして、以下がある。

(a) the “agency” theory（「代理」論）

これは、コモンロー上の、代理人を管理する本人は、代理人の不法行為（torts）について責任を負うという考え方を、不法行為の一種とされる特許権侵害に応用するものである。Cromwell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F. 2d 1003 (9th Cir. 1944)

を嚆矢として、複数の判例⁴¹がある。CAFC の判例では、*Pellegrini v. Analog Devices, Inc.*, 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004) (前掲)において、この理論に言及がなされていて。すなわち同事件では、原告から 271 条(f)に基づく主張とともに、agency 論に基づく同条(a)の侵害に係る主張がなされており、CAFC は、被告又はその agents の侵害行為は米国内で行われている必要があるところ、本件ではその点が立証されていないとして侵害を否定していた。

(b) the “some connection” theory

the “agency” theory では被疑侵害告による agent への管理 (control) が必要とされるところ、より緩やかに侵害責任を認めようとする観点から、複数主体間にある程度の関係 (some connection between infringing entities) が認められればよいとする裁判例が出ていた。複数の連邦地方裁判所がこの立場に立つ判決を出しておらず、BMC Resources 事件判決で言及された On Demand 事件において、CAFC もこの立場に立つ原審の陪審説示を支持したことが注目されていた⁴²。

(v) 一部学説は 271 条(g)の活用の可能性、クレーム・ドラフティング上の工夫を提唱している⁴³。

(2) 本判決の意義

さて、本判決は、上記の判決概要から明らかにおり、方法特許に係る直接侵害が成立するためにはクレームされたすべての工程を被疑侵害者が実行していることが原則として必要であること (“all limitations rule”)、その例外として、上記の工程の一部を被疑侵害者以外の者が実行した場合であっても、その行為が被疑侵害者の管理又は指示 (control or direction) によるものであるときは、被疑侵害者につき直接侵害が成立することを確認した点にある。上記 (口) を踏まえて、再度本判決の意義を検討すると、以下を指摘できよう。

第一に、上記(iv)(a)の「代理」論を確認した点である。

ただし、本判決は「管理」及び「指示」がどのような判断基準で認定されるかについて論じておらず、その点は今後の課題とされている⁴⁴。この点は、過去の「代理」論に基づく侵害を論じた判例の間でも異なる見解が示されており⁴⁵、なお今後の判例の動向を見る必要がある。

第二に、上記(iv)(b)の見解をとらないことを明らかにした点である。この点については、本件事案で原告の BMC が同見解を援用していたことからも窺われるよう、CAFC がこれを支持しているとの見方もあっただけに、一パネルの判断とはいえ CAFC の立場が明確になった意味は大きいと思われる。

第三に、本判決は、上記(v)で触れた学説 (Lemley 教授等の共著論文) を引きつつ、クレームの表現方法を工夫して单一主体が実行する形式にすれば、複数主体の関与により侵害が成立し難くなるという問題を相当程度回避できるとの認識を示していることも注目さ

れる。この点に関しては、特許発明が非常に複雑な技術である場合などに、クレームの表現をうまく工夫できるかは不明であるとの指摘がある⁴⁶。今後、クレームの表現方法の工夫という対応では限界があるのか、それは具体的にどのような限界であるのかが明らかにされる必要があろう。その点が解明されない場合、本判決の立場からは、クレームの構成要件の実行が複数の主体に分断されてしまう問題は特許権者側が責任を負うべきであり、侵害の成立を容易に認めるために新しい解釈手法をあえて開発する必要は少ないという基本的姿勢がとられることになろう。

4. 結語

以上、米国特許法 271 条の歴史的経緯を踏まえて、複数主体が関与する行為による特許権侵害を巡る米国の状況を俯瞰することを試みた。課題の大きさに比べ、成果は断片的なものにとどまったと言わざるを得ないが、何らかの参考になれば幸いである。

なお、本稿で十分扱えなかった問題として、属地主義との関係がある。米国では、特許発明の実施行為の一部が国外でなされたときの処理等の問題がかなり議論されており⁴⁷、我が国にも参考になると思われる。この問題については、機会を改めて取り組むことしたい。

¹ 35 U.S.C. §271. 本稿では便宜上、「米国特許法 271 条」又は単に「271 条」という。

² 日本語訳については、特許庁のサイト<http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokujis/ustokkyo1.pdf>に提供されているものを参照。

³ 本項目は主として、Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369 (2006); 5-17 Chisum on Patents § 17.02; ROGER SCHECHTER & JOHN THOMAS, *PRINCIPLES OF PATENT LAW* 274-95 (2nd ed. 2004); JANICE M. MUELLER, *AN INTRODUCTION TO PATENT LAW* 313-26 (2nd ed. 2006) を参照した。

⁴ *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. (9How.) 109 (1850) 以降、特許発明実施品の改造、加工等が特許権侵害に当たるか否かを交換か再組立てかという基準で判断する考え方が発展しており、本判決もその流れに沿う初期の判例の一つである。

⁵ 15 U.S.C. §14. 同規定（表題は“Sale, etc., on agreement not to use goods of competitor”）は以下のように定める。It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease or make a sale or contract for sale of goods, …, whether patented or unpatented, …on the condition …that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods…of a competitor…, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition…may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce. なお、シャーマン法 1 条も抱き合わせの規制に利用される。

⁶ MERGES, MENELL & LEMLEY, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* 318 (4th ed. 2006).

⁷ これらの規定について、その後改正された部分がある。すなわち、1988 年に(d)に(4)と(5)が追加され、

1994年には(a)及び(c)に「販売の提供(offer[s] to sell)」と「特許発明の米国への輸入(import[s] to the United States of patented invention)」が追加されている。

⁸ S. Rep. No.82-1979, at 8 (1952), *quoted in* Adams, *supra* note 3, at 8-9. 次注も参照。

⁹ *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980) は、製法特許の特許権者が専用品の製造・販売業者を寄与侵害を理由として訴えたところ、被疑侵害者が逆に特許権者に対して、その行為はパテント・ミスユースに当たるとして訴えた事案における判決であり、271条(c)及び(d)の立法経緯と趣旨について詳しく述べている。

¹⁰ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 492 (1964); *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 219 (1980).

¹¹ Adams, *supra* note 3, at 387 が引く、1952年立法の法案作成の中心的役割を担ったRich判事の説明。

¹² 5-17 Chisum on Patents § 17.04 [4].

¹³ 5-17 Chisum on Patents § 17.04 [3].

¹⁴ *Id.* 実際に侵害が肯定されたのは、汎用品を販売するにとどまらず、広告や指示等を通じて直接侵害行為を促す行為が認められた事例とされている。

¹⁵ *Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc.*, 325 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2003), cert. denied, 124 S. Ct 464 (2003) も同様の立場に立つ。.

¹⁶ *Ferguson Beauregard/Logic Controls v. Mega Systems, LLC*, 350 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2003) も同様に侵害についてまで認識を要するとした。

¹⁷ なお、学説では、Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, STANFORD PUBLIC LAW AND LEGAL THEORY WORKING PAPER No.110(2005) が、主観的要件(意図の有無など)と行為の悪性との相関関係によって侵害責任を認定する解釈論を提示していた。

¹⁸ 因みに、米国では、特許権侵害についての共謀(consipiracy)という訴訟原因は特許法上定められていないことから認められないとされている。 *ENM Co. v. Transformer Mfrs., Inc.*, 195 U.S.P.Q. 144 (1977, ND Ill.).

¹⁹ (4)(イ)及び(5)については、前掲注3記載文献のほか、Dariush Keyhani, *U.S. Patent Law and Extraterritorial Reach*, 7 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 51 (2005)を参照した。

²⁰ これとは逆に、誘引行為や寄与侵害行為が米国外で行われ、直接侵害行為が米国内で行われた事案では、外国で行為を行った者に271条(b)又は(c)に基づく間接侵害責任が認められるとするのが判例である。 *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke*, 509 F.2d 1137 (7th Cir. 1975); *Endress & Hauser Inc. v. Hawk Measurement Sys. Pty. Ltd.*, 32 U.S.P.Q.2d 1768 (S.D.Ind. 1994).

²¹ Keyhani, *supra* note 19, at 57.

²² *Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.*, 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001).

²³ 以下、最近の判例については、主に Harold Wegner, *A Foreign Square Peg in a Domestic Round Hole: the Eolas-AT&T-Carbide Trilogy*, available at <http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/3467/Foreign%20Square%20Peg.pdf>, last visited Feb. 25, 2007; Tyler J. Overall, *Note: Physical Supply of Intangible Components: Misapplication of § 271(f) Haunts Microsoft*, 16 FED. CIR. B.J. 219 等を参照した。

²⁴ クレームの要旨は、an e-mail system comprised of an originating processor, a gateway switch for receiving the information, an RF (radio frequency) network for transmission of the information, and an interface switch connecting the gateway switch to the RF network というものであった。カナダに置かれた relay component は an interface switch に対応する。

²⁵ Jason R. Dingess, *Note: Extraterritorial Patent Infringement Liability After: NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 32 IOWA J. CORP. L. 217, 231 (2006) は、本判決が the “control and beneficial use” standard を採用した点は、連邦最高裁判例（Deepsouth 事件判決）に反し、また属地主義及び国際礼讓（comity）原則にも反すると批判する。John W. Osborne, *A Rational Analytical Boundary for Determination of Infringement by Extraterritorially-Distributed Systems*, 46 IDEA 587 (2006) も同旨。

²⁶ AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 3340 (D.N.Y. 2004).

²⁷ Rader 判事の反対意見がある。

²⁸ Microsoft を支持する意見書として、連邦政府(USPTO/DOJ)、複数の大学教授、Amazon、SIIA、Intel、AIPLA、BSA、Yahoo!、Eli Lilly 等によるものが、また AT&T を支持する意見書として US Philips、WARF/RC/RCT 等によるものがある。それらのうち、大学教授(Lemley 教授、Duffy 教授等)の意見書のポイントを挙げておくと次のとおりであった。(a) 争点②について、控訴審の判断を否定すべきである。271 条(f)の文言は、提供された構成部分と組み立てられる構成部分が同一であることを要件としている。本件では、国外の製造業者が複製して作成するソフトウェアは、Microsoft が供給したソフトウェアそのものではない。仮に控訴審の判断を前提とすると、ソフトウェアが圧縮化又は暗号化されて国外に送られ、国外で他の解凍プログラム等を用いてソフトウェアの作成が行われた場合にも、271 条(f)の適用を認める可能性がある。しかし、同項の立法の時点でも、国外に送られた構成部分の複製が作られる可能性があることは明らかであったはずであり、議会はそれにもかかわらず侵害責任をオリジナルの構成部分についてのみ認めるとの判断をしているのである。したがって控訴審の判断は立法趣旨を逸脱する。(b) 特許法の基本原則である属地主義との関係でも、271 条(f)は限定的に解すべきである。(c) 控訴審の判断のもとでは、ソフトウェア特許の侵害が認められる場合、米国内に限らず世界中のソフトの販売額をベースとして損害額が算定されることになる。これでは、ソフト開発企業が米国を逃げ出すことになろう。

²⁹ 産業構造審議会知的財産部会特許制度小委員会報告書『特許制度の在り方について』26 頁(2006 年)。

³⁰ 大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁〔製パン器事件〕は、特許法101条2号（現4号）との関係で、発明の実施行行為は日本国内で行われるもののみを意味する（特許に係る方法の使用が外国で行われる場合に、その使用にのみ用いる物の生産等は101条2号（現4号）の対象とならない）旨を述べる。東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁も同旨。後者については、鈴木將文「〔判例研究〕未完成品の輸出による特許権侵害、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁が問題となった事例」L&T39号（2008年春刊行予定）参照。

³¹ 属地主義の国際法上の根拠については議論があるが、ここでは立ち入らない。

³² なお、271 条(g)の制定以前から、1930 年関税法 337 条(19 U.S.C. 1337(a)(1)(B)(ii))に基づき、国際貿易委員会に対する申立てにより、方法特許を使用して外国で製造された物の輸入を差し止めることは可能であった。

³³ Mark A. Lemley, et al., *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q.J. 255, 276 (2005).

³⁴ 前者は、原告の抗生物質製造プロセス(“compound 6”)の発明に係る特許に関し、被告の輸入する抗生物質が“materially changed”に当たるとされた（地裁が予備的差止め命令を否定した結論を支持した）。化合物が「著しく変更された」か否かは、化合物の構造及び特質に重大な変化が生じたかに着目して判断されるべき旨を述べている。また、後者は、「著しく変更された」場合に当たらないとされた事例である。

³⁵ Harold C. Wegner, *E-Business Patent Infringement: Quest for a Direct Infringement Claim Model*, 10 (2001), available at <http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/719/SOFTIC2001.pdf>. 従来の判例の用語法では、複数の主体に侵害責任が認められる場合を指していたとされる。

³⁶ 本判決は、Rader、Gajarsa 及び Prost の各判事の全員一致によるものであり、Rader 判事が起草している。

³⁷ Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek, 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005).

³⁸ On Demand Mach. Corp. v. Ingram Indus., Inc., 442 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006). “Where the infringement is the result of the participation and combined action(s) of one or more persons or entities, they are joint infringers……”とする jury instruction につき、”[it] discerned no flaw in this

instruction as a statement of law.”と判示している。本報告書の井口研究員の論文でも紹介されている。

³⁹ 本判決は、当該部分で Lemley, et al., *supra* note 33, at 272-75 を引用している。

⁴⁰ Lemley, et al., *supra* note 33; Sriranga Veeraraghavan, *Joint Infringement of Patent Claims: Advice for Patentees*, 23 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 211 (2006); John W. Osborne, *A Rational Analytical Boundary for Determination of Infringement by Extraterritorially-Distributed Systems*, 46 IDEA 587 (2006) 等を参照した。

⁴¹ Metal Film Co. v. Metlon Co., 316 F.Supp. 96 (S.D.N.Y. 1970); Mobil Oil Corp. v W.R. Grace & Co., 367 F.Supp. 207 (D.Conn. 1973); Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp., 501 F.2d 282 (9th Cir. 1974); Shields v. Halliburton Co., 493 F.Supp. 1376 (W.D.La. 1980); E. I. DuPont de Nemour & Co. v. Monsanto Co., 903 F.Supp. 680 (D. Del. 1995) 等。これらについては、Wegner, *supra* note 35, at 10-13; Veeraraghavan, *supra* note 40, at 229;

⁴² 前掲注 38 参照。ただし Veeraraghavan, *supra* note 40, at 229 は、同事件の CAFC 判決の当該部分は傍論と見ることができるとして、実際にこれを傍論と扱った連邦地裁判決を紹介している。

⁴³ Lemley, et al., *supra* note 33, at 271-82. クレームについては、”unitary claims”を推奨する。また 271 条(g) については、物の生産行為が米国外で行われることや、方法の各プロセスが同一の者によって実施されることが要件とされていないことを指摘しつつ、同項を活用する有効性につき論じている。

⁴⁴ See Donald S. Chisum on *Joint Infringement of Method Patent Claims: BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, LexisNexis Expert Commentaries 4 (2007).

⁴⁵ 例えば、複数の工程からなる方法特許発明に関し、ある事業者が最初の工程を実行して、その生成物を顧客に販売し、顧客が残りの工程を実行するというケースにおける当該事業者の責任について、Metal Film Co. v. Metlon Co., 316 F.Supp. 96 (S.D.N.Y. 1970) は、直接侵害責任を肯定したが、Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp., 501 F.2d 282 (9th Cir. 1974) はこれを否定している。

⁴⁶ Chisum, *supra* note 44, at 4.

⁴⁷ 判例では、方法特許の場合、一部の工程が国外で行われた場合は直接侵害は成立しないとされている。 Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004); NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005). 一方、上記 NTP 事件判決では、物の発明であるシステム特許発明に関して、侵害を認めている。本文の 2. 4 (2) 参照。