

2 米国判例紹介

—米最高裁、間接侵害の「実質性」要件について新しい解釈を提示— Life Technologies Corp. et al v. Promega Corp. (2/17/2017)

藤野 仁 三※

【事件概要】

被上告人(Promega)は、遺伝子検査用キットに関する再発行特許Re 37,984(2015年に権利満了)の独占ライセンスである。Promegaは、上告人(Life Tech)に対し同特許にもとづくサブライセンスを許諾した。このサブライセンスにより、Life Tech(及びその子会社)は、世界の許諾地域で許諾用途向けの検査キットの製造・販売が可能となった。

ライセンス許諾された検査キットは、5つの主要な構成要素から成る。そのうち4つの構成要素については、英国で製造し、1つの構成要素(Tapポリメラーゼ)は米国で製造し、それを英国に輸入した。Life Techは英国でそれらを合成して検査キットを製造した。

Promegaはライセンス契約から4年後に、Life Techが許諾地以外でキットを販売したとして、米国特許法271条(f)(1)を根拠に特許侵害訴訟を提起した。特許法271条(f)(1)は、特許発明を構成する実質的な一部分または全部を海外に供給することを禁止する。

地裁の陪審員は、Promegaの勝訴を評決で認めた。しかし、Life Techは評決後のモーションで、この問題が法律問題であり裁判官が判断すべきであると主張し、裁判官はそのモーションを認めた。裁判官は、単一の構成要素を供給したとしても、それが多くの構成要素から成る製品の「実質的な一部分」には当たらないと解釈した。

この判決を不服として、PromegaがCAFCに控訴。CAFCは、「実質的な」という用語が辞

書では「重要な」「必須の」と定義されており、単一の物質であっても271条(f)(1)で規定する「実質的な一部分」を構成しうると解釈し、本件のTaqポリメラーゼは実質的な一部分に当たるとして、地裁判決を破棄した。

Life Techが連邦最高裁に裁量上訴し、最高裁はそれを承認した。

【最高裁判決】

多数の構成要素から成る発明の単一の構成要素を、海外での製造を目的として供給したとしても、特許法271条(f)(1)の下での侵害責任は生じない。同条の「実質的な一部分」(a substantial portion)という用語は、量的な意味合いで使用されているのであって、質的な意味合いではない。

特許法は「実質的な」(substantial)という用語を定義していないが、文脈からすればそれは量的な意味である。「全部(all)」や「一部分(a portion)」という修飾語も量的な意味でとらえるべきであって、質的な意味をもつものではない。

もしそれを質的な意味をもつと解釈するならば、271条(f)(1)の「構成要素の(of the components)」という用語をなぜ規定に入れる必要性があったかという疑問が起こる。したがって、関連規定は、量的な意味をもつと解釈すべきである。

Promegaは、本件では個別事例に即した解釈をすべきだと主張する。しかし、そのような手法は、問題の構成品の実質性を質的または量

※東京理科大学専門職大学院嘱託教授

的のどちらにするかについての事実認定を求めることになり、受け入れ難い。陪審員に事案ごとに条文の意味を解釈させるのは問題をさらに複雑にするだけであって、何ら問題解決に導くものでない。被上告人は、構成要素の量や質を測るための分析方法を採用すべきだとも主張するが、それも事実判断を複雑にするもので、何ら問題解決につながらない。

規定を量的な意味と解釈すれば、単一の構成要素は、「実質的な一部分」には成らず、271条(f)(1)の違反も発生しない。この解釈は、条文とその構成からも裏付けられる。271条(f)(1)の規定は、常に、複数の構成要素を意図している。もしそれを、単一の構成要素も対象にすると解釈するならば、同条2項(271条(f)(2))に「いかなる構成要素」(any component)という用語を置く意味がなく、「特に発明に使用するまたは特に発明に適合させるための」構成要素という規定の意義も失われる。

このような解釈は、271条(f)(1)の沿革からも支持される。同条は、Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.判決を受けて制定された規定である。議会は米国で製造され海外で組み立てられた構成部品に特許が及ばないため、何らかの対応が必要であるとしてこの規定を制定した。そのような議会の意図を考慮するならば、米国から発明の構成品の「全て」または「実質的な一部分」を供給すると271条(f)(1)に違反することになる。しかし、Taqポリメラーゼを除く全ての構成要素が国外で製造されている本件の場合、そのような行為は国内特許の適用である。

CAFCの判決を破棄し事案を差し戻す。

【解 説】

連邦最高裁は、特許法271条(f)を巡る事件をこの10年間に2件取り上げ、いずれの場合もCAFCの判断を退けている。その一つ、Microsoft事件では、契約下で提供された

Windowsの原盤Discを、外国のPCメーカーがコピーしてPCにインストールすることが米国特許の侵害幫助となるかが争われた。CAFCは今回同様、外国でのコピー行為が米国特許の侵害であると認めた。しかし、連邦最高裁はCAFCの解釈が拡張的過ぎるとしてこれを退けている(この判決については、本誌Vol.48, No. 2, Aug. 2007, 42-43頁、参照)。

この問題は1984年の「ディープサウス事件」に遡る。同事件で最高裁は、特許製品を構成する部品を外国に送り、そこで組み立てる行為に米国特許は及ばないと判決した。そのため特許法が改正され、外国での幫助侵害を禁止する規定が追加されたもので、そもそもメキシコで特許侵害回避が常態化していることに対する当時の米産業界の危機感を背景にした立法措置でもあった。しかし、次第にそれが、属地主義の制約を受けない「域外適用」として認められるようになる。

しかし、CAFCのプロパテント的な解釈は、最高裁長官としてジョン・ロバーツが着任(2005年)して見直しされるようになる。その理由の一つは、CAFCが他の法領域の原理・原則と整合しないような解釈を独断ですすめてきたことに対する最高裁の危惧であった。CAFC判例の見直しは今後も継続することが予想される。

