

2 米国最高裁判例紹介

—米特許法の域外適用の合法性—

WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp., 580 U.S. ____ (2018)

藤野 仁 三※

【事件概要】

上告人（WesternGeco）は、大陸棚の油田探査システムに関する特許4件を保有する。このシステムは、高品質な海底の探査データを得るための側方移動技術を使用するもの。上告人は、この技術を利用して原油埋蔵量調査を行うパイオニア的企業として長年市場を独占してきた。

2007年に被上告人（Ion Geophysical）が類似する探査システムサービスを開始した。Ionのシステムは、米国製の特許製品の構成部品を国外に持ち出し、そこで組み立てて完成させたものである。

上告人は、特許法271条(f)(1)（＝米国外での発明の組み立てを積極的に誘発することに対する責任規定）及び同条(f)(2)（＝そのような組み立てが米国外で行われることを知っていながら供給することに対する責任規定）の違反を理由にIonを特許侵害で提訴した。

陪審員は特許侵害を認め、10,590万ドルの損害賠償（内訳は、逸失利益が9340万ドル、実施料が1250万ドル）を評決した。

Ionは評決後にモーションを提出し、国外の逸失利益を算定するのは誤りであるとして、陪審評決の破棄を求めた。しかし裁判官はそのモーションを認めなかったため、Ionはこの判決を不服としてCAFCに控訴した。

CAFCは、国外で発生した損害には逸失利益を適用しないとすらの判例に基づき、地裁判決を破棄した。しかし、この判決を不服として上告人は連邦最高裁に裁量上訴。最高裁は、CAFCの判決を破棄し、最高裁判例（Halo

Electronics v. Pulse Electronics (2016))を参考にすべきとの意見付で、事案をCAFCに差し戻した。

差し戻審でCAFCは、改めて特許法271条(f)(2)下での国外の逸失利益は認められないと判決した。この判決に対し、裁量上訴がなされ、最高裁はそれを再度受理した。最高裁は2018年6月22日、CAFC判決を退け、特許権者は国外で逸失利益を受けることができると判決した。

【判 旨】

連邦裁判所は、連邦法の適用を合衆国内に限定している。これが、連邦法の域外適用禁止の推定の根拠となっている。この推定は、連邦議会が国内問題について立法化するという常識に根ざしている。また、米国法と外国法との衝突を回避する意味もある。

連邦最高裁は、域外適用の問題を判断する際、二つのステップを踏む。最初のステップは、域外適用の禁止に反証があるかどうかを確認すること。域外適用が文書に明示されていれば、反証の推定が成り立つ。それが無ければ、国内法を適用する事件かどうかを確認するステップに進むことになる。

これらの過程で、制定法の焦点（statute's focus）が特定され、問題の行為が合衆国領土内で発生したものであるかが明らかになる。国内で発生した行為であれば国内法が適用される。

（1）二つのステップ

本件では、第二のステップである国内法の適

※藤野IPマネジメント代表

用可能性についての確認を行う。第一のステップ（反証の有無）から始めるのが望ましいのだが、本件ではそれが困難であり、しかも確認の結果が必ずしも問題解決に直結しないからだ。

制定法上の焦点を特定するには、当該規定の解釈だけでは不十分なので、他の関連規定も解釈する必要がある。結論から言えば、本件の制定法上の焦点に関する行為は「国内的」である。特許法284条は、特許侵害に対する損害賠償による救済の一般規定であるが、その焦点は特許侵害であり、特許侵害に対する補償を行うための規定である。

しかし、これで問題がすべて解決とはならない。特許法271条が多様な特許侵害の類型を定めており、どのタイプの侵害かを特定しなければならないからだ。従って、本件の侵害請求の根拠である271条(f)(2)を具体的に検討することが必要となる。

（2）特許法271条(f)(2)

特許法271条(f)(2)は、特許製品の構成部品を外国で組み立てることを知りながら国外に供給することは特許侵害になると規定する。この規定の焦点は合衆国内からの「供給」という国内での行為である。

つまり、271条(f)(2)下での特許侵害に対する284条（損害賠償による救済）の焦点は、特許製品の構成部品を合衆国から国外に供給する行為である。本件の場合、Ionが構成部品を国外に供給した行為がそれに当たる。それにより生じた外国での逸失利益は、284条の適用により救済できる。

（3）Ionの反論

Ionは、本件での制定法上の焦点は明らかに「損害賠償の裁定」であると主張する。確かに284条は損害賠償を規定しているが、それは同条の焦点ではない。むしろ損害賠償は「目的物」である。Ionは、国外で発生した逸失利益に対する損害賠償は域外適用であると主張する

がそれは誤りである。国外での特許侵害は域外適用を判断する上では優先的な考慮事項ではない。

【解 説】

域外適用規定が最初に問題になったのは、1857年の「Brown v. Duchesne事件」である。フランス船の米国特許侵害が争われたこの事件で連邦最高裁は、通商・外交上の配慮から、米国特許は外国船には適用されないと判決した。この判決によって域外適用禁止が判例として確立した。

「Deepsouth v. Laitram事件」（海老の皮剥機の部品をメキシコで組み立てる行為をめぐる米国特許侵害訴訟）で連邦最高裁は1972年、特許製品を分解して部品を国外に送り、国外でそれを組み立てる行為は、米国特許の侵害とならないと判決した。この事件では、隣国に特許回避を目的に部品を供給しそこで組み立てた場合でも域外適用禁止となるかが争われ、最高裁は判例を維持した。この判決後、特許法改正を求めるロビー活動が産業界で活発化し、議会は1987年に特許法を改正し、271条(f)を追加した。これにより迂回して特許部品を国外に供給し、そこで組み立てた場合、米国特許が適用される余地が生まれた。

その後、2007年の「AT&T v. Microsoft事件」でも最高裁は域外適用禁止を維持した。この事件で最高裁は、ソフトウェアは発明品の構成部品ではないので米国特許に侵害しないと判決し、CAFCの判決を退けている。

本件の法廷意見に対し、反対意見は従来の判例に異なると批判している。反対意見は、域外適用禁止が国外での特許技術の使用に米国特許を適用しないという属地主義に則った原則であり、271条(f)(1)と271条(f)(2)はその例外規定であるとし、これまでの271条(f)(1)の下での域外適用禁止の判例を踏まえるならば、本件で271条(f)(2)に基づき域外適用が認められるのは誤りであるとしている。