

E ビジネス特許の侵害：

直接侵害クレーム・モデルの研究*

Harold C. Wegner**

詳細目次.....	2
I. 概観：9月11日を越えて.....	4
II. 特許侵害の法制度.....	5
III. 何らかの直接侵害者をもつクレームの探究.....	11
IV. 事業者に侵害責任を負わせること.....	15
V. MARS 訴訟を越えて：国境を越えての行使.....	19
VI. 結論.....	21

* SOFTIC 2001 シンポジウム、2001 年 11 月 20～21 日、於日本国東京都東京プリンス・ホテル、セッション C-4、*共同直接侵害、間接侵害*、2001 年 11 月 21 日のための論文

** 著者は、ジョージ・ワシントン大学ロー・スクール助教授、Stephen B. Maebius の洞察に負っている。

*** 前知的財産法プログラム責任者、ジョージ・ワシントン大学ロー・スクール法教授。Foley & Lardner。

連絡先：halwegner@hotmail.com

詳細目次

I. 概観：9月11日を越えて	4
II. 特許侵害の法制度	5
A. 直接侵害	
B. 間接侵害	
1. 積極的誘引	
2. 寄与侵害	
C. 「部分的」侵害は直接侵害者をもたらさない	
1. 厳密な解釈へ向けての最近の動き	
2. 組合せクレームに対する Pennwalt 判決の流れ	
3. 「重要でない」要素	
4. まったく「実質的でない」変更	
D. 「共同侵害」理論	
1. 共同侵害は部分的ではない	
2. Metal Film v. Metlon 裁判、異なる定義	
III. 何らかの直接侵害者をもつクレームの研究	11
A. 顧客 - サーバー - 流通業者モデル：	
B. 単一の直接侵害者	
1. 端末 a の顧客 C	
2. サーバー S の企業 B	
3. 端末 c の流通業者 D	
C. 複数の行為者がいるクレームの問題点	
IV. 事業者侵害責任を負わせること	15
A. 直接侵害者としての企業 B	
1. 国内侵害者にとって最適なクレーム	
2. 外国のサーバー：Deepsouth 訴訟	
B. 外国の間接侵害者としての企業 B	

1. 直接侵害者：顧客 C または流通業者 D	
2. 企業 B の外国での責任	
V. MARS 訴訟を越えて：国境を越えての執行.....	19
A. Lourie 判事は Mars v. Conlux 判決において「ノー」と言う	
B. 「イエス」と言う時期が来たか	
VI. 結論	21

I. 概観：9月11日を越えて

実業界は現在、9月11日の出来事を越えてゆっくりと動き始めている。グローバルな取引は現在、直接の会合からEビジネスの世界へと、ますます速く移っている。独特の特許侵害の問題が、複数当事者間取引、特に即時の多国間取引によって提起される。しばしば、いずれの当事者も一人だけでは特許発明のすべての側面を行なっておらず、それは複数の国に広がっている。

Eビジネス取引には、通常異なるワーク・ステーションで連続的かつ電子的に対話する複数の当事者が関係する。顧客の端末、中央のサーバー、および流通または生産センターがあるかもしれない。取引全体に関わる1つまたは複数のサーバーがあるかもしれない。米国特許法に基づくEビジネス取引の全体または一部を対象とする特許保護の観点からは、最初のそして主要な課題は、取引を管理しサーバーを運用する当事者であるか、遠隔端末の顧客であるか、どこか他の所にいる他の者であるかに関わらず、一当事者による一箇所での「直接」侵害行為があるクレーム・モデルを作ることである。

特許対象のEコマース・システムを利用する競争者の活動に対処するには、2組のクレームが必要とされる。第一の例では、Eビジネスの所有者が管理するサーバーでの行為が「直接」侵害行為を構成するという、少なくとも1組のクレームがある。そして責任は事業者が直接負わされる。しかしこれは、事業者に対しての保護の完全な枠組みにはならない。サーバーが海外に置かれている（そして米国特許法に基づく直接侵害の範囲外にある）場合、このタイプのクレームには抜道がある。特にこの可能性を扱うには、直接侵害が米国にある顧客の端末（または他の遠隔端末）で行なわれるという、少なくとも1組のクレームをもつことが有用である。サーバーの運用は、顧客による直接侵害に相補的な間接侵害行為となる。

この論文は、ほとんど米国特許法のみを焦点を当て、日本やその他の国での保護にとって必要なまたは望ましいクレーム・モデルは考慮しない。今回のSOFTICシンポジウムにおいては、世界のさまざまな特許制度の専門家である世界からのパネリストおよび参加者の交流を通して、2つの結果が出るのが望まれる。

第一に我々は、どのようなタイプのクレームが、日本、ヨーロッパおよび米国での保護にとって必要なかを学ばなければならない。相違を特定することがこの会議の目的の1つである。少なくともこれら三地域を対象とする世界的な保護がある場合にのみ、特許制度の公正な利用がありうる。

第二に、相違に関しては、より深い理解が、グローバルな簡素化および調和化に向けての動きを促進するだろう。いかなる技術においても、グローバルな特許世界にとって適切な特許クレームを作り出すことは難しい。さらに、現実世界のEコマースにおける発明の複雑な国際的慣行においては、この任務は地理的により困難である。

侵害責任を考慮した法制度は、第2章「特許侵害の法制度」で検討される。一当事者により侵害

されるクレームを見つけることの難しさを認識し、この問題は第3章「直接侵害者をもつクレームの研究」において検討される。サーバーの事業者が侵害者になるクレームを見つけるという問題が検討される。第4章「事業者へ侵害責任を負わせること」参照。

このトピックスは一般的な重要性をもち、特にこの SOFTIC 会議の一部となっているので、この論文は、1つの発明に関して、東京かハーグかロンドンかデラウェアかデュッセルドルフかあるいはその他の場所かに関わらず、1つの法廷でE方法クレームの外国における執行を実施すべきか否かも検討する。第5章「Mars 判決を越えて：外国での執行」参照。

II. 特許侵害の法制度

米国法の下では、特許侵害には「直接」と「間接」の2つの一般的カテゴリーがある。直接侵害者がいない場合、原則として間接侵害者はありえない。しかし、たとえば顧客が「直接」侵害者である場合、その顧客と取引をしている会社が「間接」侵害者となることはありえる。そして、直接侵害者に対する訴訟なしで間接侵害者だけを訴えればよい。

しかし誰かが直接侵害者でなければモデルは成立しない。

A. 直接侵害

直接侵害が発生するには、ある当事者が特許発明を使用（use）または販売（sell）しなければならない（または他の直接侵害行為を行わなければならない）。直接侵害について法律は「米国内で特許発明を・・・使用・・・または販売する者はすべて」直接侵害者であるとしている。¹ エlementまたはステップの組合せに対するクレームにおいては、「特許発明」とは、クレームされた発明全体を意味する。これは、もし (a)、(b) および (c) というElementまたはステップがあるならば、(a)、(b) および (c) というElementまたはステップすべてが米国で実施されなければならないことを意味する。これはいわゆる、Pennwalt 判決の「オールElement」ルールである。²

¹ 35 USC § 271 (a). 文章全体は、「本章で別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、米国内でその発明を無断で生産、使用、販売の申し出もしくは販売をしたかまたはその発明を米国に輸入した者は、その特許を侵害したものとす」と定める。

さらに、製品を生産するプロセスに対するクレームの場合、米国内でのその製品の使用または販売も、特許法の1988年の改正により、侵害行為となる。35 USC § 271 (g): 「米国で特許を受けたプロセスによって製作された製品を無断で米国に輸入したか、米国内での販売の申し出、販売または使用をした者は、その製品の輸入、販売の申し出、販売または使用がかかるプロセス特許の期間中に発生したならば、侵害者として責任を負うものとする。」

² Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc), cert. denied, 485 U.S. 961, 1009 (1988); DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1332 (Fed. Cir. 2001) (Linn, J.) も参照。

要素の組合せに対しては、構成部品が米国で組み立てられないまま販売され外国で組み立てられた場合の、法定の例外がある。35 USC § 271 (f) (1) (「特許発明の構成部品のすべてまたは実質的部分を、かかる構成部品の全体または一部は組み合わされていないが、組合せが米国内で生じたとしたら特許を侵害する形で米国外での組合せを積極的に誘引する態様で、米国または米国から***供給する者は***、侵害者として責任

B. 間接侵害

E ビジネスの所有者または事業者による間接侵害は、特許権者にとって特に重要な問題である。おそらく、間接侵害の法理によってのみ、外国でサーバーを運用する E ビジネスの所有者を捕える可能性がある。つまり E ビジネスの所有者が完全に外国に属しており（米国内ではいかなる侵害行為も行っていない）場合には、米国特許法の下では直接侵害責任を認定する方法はない。

その代わりに、米国内で活動する別の当事者の直接侵害に結び付いた間接侵害を証明することができるかもしれない。その場合、顧客が直接侵害者となるようなクレームが作られていなければならない。すると、外国にあるサーバーを運用する事業者が、間接侵害者として全侵害責任を負う可能性がありうる。そして、たとえば米国にベースをもつ顧客の直接侵害行為と結び付いた外国での積極的な誘引を立証することによって、かかる間接侵害に関してサーバーの外国での使用者を訴えることができる可能性がある。

1. 積極的誘引 (Active Inducement)

顧客が直接侵害者である場合、顧客を直接侵害に「積極的に誘引」する企業も間接侵害者として責任を負う。特許侵害法の「積極的な誘引」規定は、「特許の侵害を積極的に誘引する者はすべて、侵害者として責任を負う」と定める。³

2. 寄与侵害 (Contributory Infringement)

プロセス特許の寄与侵害は、いずれかの者が「特許プロセスを実施するために使用する材料または装置であり、発明の重要部分を構成しているものを、特許を侵害する使用のために特に製造されまたは特に改造されたものであり、実際上特許を侵害せずに使用することができる一般的商品ではないことを知りながら米国内で販売する」ときに生じる。⁴

一般に⁵ ある当事者が、クレームされたプロセスのあるステップで使用される材料または装置を販売するときにプロセス特許の寄与侵害者となるには、2つの要素が必要である。

第一に、その者は、その特定の材料または装置が、侵害プロセスで「使用するために製造され、

を負うものとする」) 参照。これは、Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972) での逆の判断に対応するために導入された。

³ 35 USC § 271 (b) .

⁴ 35 USC § 271 (c) (「発明の重要な部分を構成する、特許プロセスを行なう際に使用する、特許装置の構成部品、製品、組合せもしくは構成物、または材料もしくは装置を、かかる特許を侵害する使用のために特に作られた、または特に改変されたものであり、実質的に非侵害の使用に適した一般的商品ではないことを知りながら米国内で販売するまたは米国に輸入する者は、寄与侵害者として責任を負うものとする。」)

⁵ Deepsouth 訴訟での、外国での組立という状況に対する、35 USC § 271 (f) (2) に基づく例外もある。直接侵害としての、35 USC § 271 (f) (1) に基づく、組み立てられていない構成部品の輸出に対する「オールエレメントルール」の修正の対応物である。

または特に改造されている」ことを知っていなければならない。⁶

第二に、材料または装置が、そのように製造されまたは特に改造されていた場合でも、その材料または装置が「実質的に侵害せずに使用することができる一般的商品ではない」ときにのみ寄与侵害がある。⁷ つまり、特定の物が侵害プロセスにおいて明らかに有用であっても、もし他の使用法のための商品である場合には「寄与侵害」の事件はありえない。（この寄与侵害の第二の要素は「積極的な誘引」という要件の一部ではなく、法律上の別個の規定である。）

C. 「部分的」侵害は直接侵害者をもたらさない

もしクレームに (a)、(b) および (c) というステップがあり、ある当事者が (c) を除き (a) と (b) のみを実施した場合にはどうなるだろうか。また、別の当事者がステップ (c) を、（代理人としてまたはその他の形で最初の当事者のために行なうのではなく）独立して実施した場合はどうなるか。両当事者が互いに独立に事業を行なっていると想定すると、いずれの当事者もクレームされた発明を完全には実施してはいない。したがっていずれかの者による発明全体の直接侵害の行為は存在しない。

非侵害の結果は「オールエレメント」ルールから生じる。複数のステップまたは要素をもつクレームがある場合、そのクレームの要素すべてが直接侵害者によって実施される場合にのみ直接侵害行為が存在しうる。一当事者がクレームのすべてのステップまたは要素を実施していない場合には、直接侵害行為は部分的にしか完成しない。これは直接侵害行為ではない。

そして、いずれかの者による直接侵害行為がなければ、いずれの者による間接侵害行為もありえない。

1. 厳密な解釈へ向けての最近の動き

ここ数年、特許権者はますます、自分のクレームの限定に、より厳格にしばられるようになっていく。この傾向は、特に最高裁が Festo 訴訟においてその意見を述べるまでは、⁸ すでに特許権者に厳しい見解の背景となる。

2. 組合せクレームに対する Pennwalt 判決の流れ

一世代前、特に 1988 年までは、組合せ全体が一当事者によって実施されていない場合でも、発

⁶ 35 USC § 271 (c)

⁷ 同上。

⁸ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., cert. granted, 121 S.Ct. 2519 (2001), opinion below, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc). この論文を準備していた時点では、最高裁はまだ口頭弁論の日程は定めていなかった。口頭弁論は 2002 年冬かもしれない。（決定に対して最高裁が定める厳格な期限はない。おそらく裁判所は、2002 年 6 月の閉廷期前に判断をするだろう。あるいは上訴を棄却するか、2002 年 10 月に始まる次の開廷期に弁論を再設定するかもしれない。）

明を「全体として」見て、均等論に基づき要素 (a)、(b) および (c) の組合せクレームの侵害を認定しようという、少数派だが積極的な司法見解があった。つまり、ステップ (c) が完全に自明であり、結果全体を得るにはまったく重要ではないならば、侵害であると提訴された行為においてその「自明」または「重要でない」ステップ (c) がまったく欠けているにしても、ステップ (a) および (b) の実施は侵害を構成すると主張する者がいた。この少数意見に基づき、幾つかの裁判所は、特許を受けた組合せ全体が文字通り直接使用されていない場合でも、侵害であると提訴された者によって発明の「本質」が実施されている場合に侵害を認定することに共感をもつことができた。

この少数派の見解は 1988 年、非常に重要な指導的判例である Pennwalt 判決における連邦巡回裁判所大法廷の意見において停止された。⁹ Pennwalt 判決以来、組合せ特許に複数のステップがある場合、クレームのすべての要素が実施されている場合にのみ直接侵害がありうることが明らかになった。唯一の例外は、侵害であると提訴された行為に欠けている要素の均等物がある場合に、均等論に基づき侵害の認定がありうることである。その際でも、Pennwalt 判決のすぐ後で示された、同判決の厳格な判断が住友の侵害を認定するために区別された、Corning Glass 判決における表面上の自由性は、¹⁰ DeMarini Sports 判決などによって最近、弱められてきた。¹¹ 連邦巡回裁判所は、Festo 判決において均等論に対して課した大法廷による制限によって、特許権者に対する厳格な解釈という傾向をさらに強調する方向にのみ進んでいる。

3. 「重要でない」要素

確かに、組合せクレームの一部としてのデータの「入力」またはデータの「送信」は、その組合せの特許性の確立という点では自明の限定である。しかし連邦巡回裁判所は、Pennwalt 判決の「オールエレメントルール」は、組合せ全体の特許性への関係がいかにか細であったとしてもすべての限定に厳格に適用されると繰り返し強調してきた。

4. まったく「実質的でない」変更

侵害であると提訴されたもののすべての要素またはその均等物が存在することを証明できなければ、均等論に基づく直接侵害の立証にとって致命的である。Linn 巡回判事が説明したように、「クレームの限定 [または要素] が提訴された装置からまったく欠けているならば、相違の非実

⁹ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc) , cert. denied, 485 U.S. 961, 1009 (1988) .

¹⁰ Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989) .

¹¹ DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1332 (Fed. Cir. 2001) (Linn, J.) (「 Corning Glass 訴訟は事実に関して本件とはかなり違うので、本件での結果を支配しない。 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091 (Fed. Cir. 2000) において本法廷は、「 Sanitary Refrigerator [Co. v. Winters, 280 U.S. 30 (1929)] は明らかに「相互的変更」に言及しているが、決してクレーム限定の再配列を認めていない」と指摘した。 Id. at 1108. 同様に、本法廷は、Corning Glass 判決は構造的クレーム限定の再配列を認めていないと指摘する。」)

質性の問題は無関係である」。¹²

D. 「共同侵害」理論

「共同侵害」は、1つの最高裁判所および多くの上訴裁判所の意見に基づき幅広く知られてきたが、この基本的な慣例は部分侵害を含意しない。部分侵害を扱ったまれな使用法が *Metal Film v. Metlon* 判決に見られるが、¹³ これは連邦巡回裁判所では採用されていない。

1. 共同侵害は部分的ではない

「部分」侵害は、「共同侵害」理論に基づきありうる侵害であると主張されてきた。しかし最高裁や控訴裁の判例においては、「共同侵害」はかかる意味をもっていない。少なくとも127年間、¹⁴ 米国特許に関する判例では通常、「共同侵害」は複数の侵害者の責任を指すと理解されてきた。しかし最高裁や控訴裁での使用の文脈では、常に、少なくとも1人の侵害者は特許発明全体の直接侵害者であった。

最高裁は *Aro* 判決で一回だけこの用語を使ったが、一当事者による実際の侵害があるという事実パターンと合致していた。¹⁵ 連邦巡回裁判所は「共同侵害」という用語を一度も使っていないが、*Aro* 判決における最高裁での使用法と合致した態様でこの用語を使った地域の巡回裁判所の意見が11例ある。¹⁶

最高裁での *Aro* 判決と同様に、「共同侵害」という用語を使った11の巡回裁判所の意見すべてが、少なくとも一当事者が自身だけで、現在 35 U.S.C. §271(a) であるものの下で直接侵害者であるという事実パターンを扱ったものであった。¹⁷

2. *Metal Film v. Metlon* 裁判、異なる定義

しかし、一方の当事者がクレームされた発明の要素すべては含まないものを製造し使用または

¹² *DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc.*, 239 F.3d 1314, 1332 (Fed. Cir. 2001) (Linn, J.) (citing *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 33-34 (1997); *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 934-35 (Fed. Cir. 1987) (en banc), cert. denied, 485 U.S. 961, 1009 (1988)).

¹³ *Metal Film Co. v. Metlon Corp.*, 316 F. Supp. 96 (S.D. N.Y. 1970).

¹⁴ *Wells v. Jacques*, 29 F.Cas. 658, 662 (No. 17,398) (C.C.N.J. 1874) 参照.

¹⁵ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 506 (1964).

¹⁶ *Minnesota Min. & Mfg. Co. v. Technical Tape Corp.*, 313 F.2d 306, 307 (7th Cir. 1963); *Wells v. Universal Pictures Co.*, 166 F.2d 690, 692-93 (2nd Cir. 1948); *Schiff v. Hammond Clock Co.*, 69 F.2d 742, 745 (7th Cir. 1934); *Gerosa v. Columbia Metal Stamping & Die Co.*, 8 F.2d 611 (6th Cir. 1925); *Dowagiac Mfg. Co. v. Deere & Webber Co.*, 284 F. 331, 333 (8th Cir. 1922); *Taggart v. Bremner*, 236 F. 544, 546-47 (7th Cir. 1916); *Reed v. Cropp Concrete Machinery Co.*, 225 F. 764, 769 (7th Cir. 1915); *Bliss v. Spangler*, 217 F. 394, 399 (9th Cir. 1914); *Capewell Horse Nail Co. v. Green*, 188 F. 20, 26 (2nd Cir. 1911); *Simonds Rolling-Mach. Co. v. Hathorn Mfg. Co.*, 93 F. 958, 963 (1st Cir. 1899); *Consolidated Car-Heating Co. v. West End St. Ry. Co.*, 85 F. 662, 663 (1st Cir. 1898).

¹⁷ 同上.

販売したケースを説明するために「共同侵害」という用語が使われた、すべて連邦巡回裁判所時代以前である、限られた数の第一審レベルの判例がある。ここでも、残りの要素を実施した第三者は、そうするように他方当事者から請け負っていた。これが *Metal Film v. Metlon* 訴訟での事実関係であった。¹⁸ さらにこれは、*Pennwalt* 訴訟における 1988 年の厳格な「オールエレメント」に基づく大法廷での決定以前に判決が下されていた。

連邦巡回裁判所の創設前でさえも、*Metal Film v. Metlon* 判決は *Mobil Oil v. Filtrol* 訴訟の上訴裁判所によって否認されていた。¹⁹ 同裁判所は、「2 つの別個の組織が別個の活動を行ない、いずれも他方の活動を支配していない場合に方法クレームが侵害されうるか否かを問題にした」。²⁰ 判決を否認する際に第 9 巡回区裁判所は、この見解を支持する、「適切ないかなる判例も引用されなかった」と述べた。²¹

連邦巡回裁判所が共同侵害者理論を受け入れるには、*Pennwalt* 判決の「オールエレメントルール」を緩和する方向に動かなければならない。いずれにしろ、連邦巡回裁判所の判例法における傾向は、侵害者を捕える適切なクレームを提示しなかったことに同情を寄せなかった *DeMarini Sports* 判決において表明されている。

Metal Film v. Metlon 判決の控訴裁による否認に加えて、同判例を区別する 3 つの第一審の意見がある。*du Pont v. Monsanto* 判決、²² *Avery Dennison* 判決、²³ および *Faroudja Laboratories* 判決²⁴ である。

du Pont v. Monsanto 判決において Longobardi 首席判事は、*Metal Film v. Metlon* 判決での「共同侵害理論」を区別した。*Monsanto* は、特許プロセスのうちの 1 つのステップを実施し、そのプロセスのそのステップの製品を、直接侵害者である第三者に販売した。*Du Pont* は「共同侵害理論」に基づき *Monsanto* に責任を負わせようとした。第一審裁判所はこの理論の適用を否認し、*Monsanto* は発明全体を実施しなかったと示した。

共同侵害理論の裏付けにおいて [特許権者] が引用した判例は区別可能である。The Shields [v.

¹⁸ 2 番目の第一審裁判所の意見も、同様の文脈で「共同侵害」という用語を使用する。See *Decca Ltd. v. United States*, 206 USPQ 1041 (Ct. Cl. Trial Div. 1979), subsequent proceedings, 640 F.2d 1156 (Ct. Cl. 1980) .

¹⁹ *Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp.*, 501 F.2d 282, 291-92 (9th Cir. 1974) .

²⁰ 同上。

²¹ 同上、501 F.2d at 283.

²² *E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Monsanto Co.*, 903 F.Supp. 680 (D.Del. 1995) , 決定は他の根拠で維持され、侵害問題は争訟性を失った, 92 F.3d 1208 (Fed. Cir. 1996) (Archer, C.J.) (先例とはならない) .

²³ *Avery Dennison Corp. v. UCB Films PLC*, 1997 WL 567799 (N.D. Ill. 1997) 。 35 USC § 271 (g) , 1997 WL 665795 (1997) を明確にする意見。

²⁴ *Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.*, 1999 WL 111788 (N.D.Cal. 1999) (非侵害のサマリジャッジメントを認める命令)、異なる特許に関するその後の訴訟、76 F.Supp.2d 999 (1999) , 83 F.Supp.2d 1119 (N.D.Cal. 2000) .

Halliburton Co., 493 F.Supp. 1376 (W.D.La.1980)、維持、667 F.2d 1232 (5th Cir.1982)]、Crowell [v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003, 1004 (9th Cir.)]、および、Metal Film [Co., Inc. v. v. Metlon Corp., 316 F.Supp. 96, 110 n.12 (S.D.N.Y.1970)、] の判決は、当事者は自分のために、誰か別の人に特許プロセスの 1 つまたは複数のステップを実施させることによって、責任を逃れえないと定める。***Ralston Purina Co. v. Far-Mar-Co., Inc., 586 F.Supp. 1176, 1226 (D.Kan.1984) (「当事者は、単に第三者に、1 つまたは複数の必要なステップを実施させることでは侵害を回避できないというのは、確立したことである」)、一部維持、772 F.2d 1570 (Fed.Cir.1985) 参照。これらの判決のいずれも***特許プロセスのうちの 1 つのステップを実施し、その結果である製品を直接侵害者に販売する第三者が*** § 271(a) の下で直接侵害者として責任があるとは判断していない。***²⁵

III. 何らかの直接侵害者をもつクレームの研究

米国法の下で間接侵害の認定を得るには、原則は、間接侵害に対する侵害について考える前に直接侵害がなければならないということである。クレームが商業的価値をもつために必要な目標は、そのクレームが直接侵害の可能性を含んでいることである。²⁶

A. 顧客 - サーバー - 流通業者モデル：

顧客 C (端末 a)、企業 B (サーバー S)、流通業者 D (端末 c)

ここに描かれるモデルは、第一の遠隔端末からデータを受け、そのデータを「かみくだき」、そのデータで何かをするソフトウェアが、サーバーをもつシステムに統合されるという、E ビジネス特許の状況を説明するのに使われる。何らかの行為を引き起こさせるために最初の (第一の) 遠隔端末に信号を送り返すか、あるいは、どこかに送るべき製品の注文を送るなどの行為を引き起こすために第二の遠隔端末に信号を送るかには関わらない。この表現の最も単純な形においては、下記のものが存在する：

第一の端末 - 顧客 C が操作する「端末 a」

サーバー - 企業 B が操作する「サーバー S」

第二の端末 - 流通業者 D が操作する「端末 c」

したがって事業パターン全体は、下記の操作のセットを含むものとして見ることができる：

- (1) 顧客 C は端末 a でデータを入力するか質問に答え、すべての指示に従い終了したときの適切な時点で、マウスをクリックして信号をトリガーする。

²⁵ du Pont v. Monsanto, 903 F.Supp. at 734-35.

²⁶ 誰かが直接侵害者でなければ、いかなる種類の寄与侵害もありえない。

- (2) 信号はサーバーS に送信され、そこでは新規かつ非自明な特別のコンピューター・プログラムに基づきそのデータが「かみくだかれる」。
- (3) 「かみくだき」ステップ (2) の次に、信号がサーバーS から端末 c の流通業者 D に送られる。そこで流通業者 D は注文書に記入し、製品を目的地に出荷する（それは端末 a の顧客 C であっても、あるいは他の遠方の受領者であってもよい）。

この操作全体を対象とするクレームにはさまざまなものがある。これらの各クレームが有効であると想定すると、企業 B に対する責任に焦点を当てることによる所有権対象ソフトウェアの保護という目標の観点からは、それぞれさまざまな長所と欠点をもつ。

B. 単一の直接侵害者

出発点として、各クレームに対して単独の直接侵害者をもつという目標に留意すると、各ケースにおいて、一当事者による一箇所のみでの操作が関係するクレームのモデルが求められる。

1. 端末 a の顧客 C

[顧客端末クレーム] 「端末 a に生成される指示および質問を検討し、それに対する回答をその端末 a に入力し、データ・ストリームをサーバーS に送信することから構成される、ある製品に対する注文を果たす方法であり、そのサーバーS は適切な製品を認識することができ、端末 c の受信者に製品の種別を伝え出荷のために必要な指示を与える信号を端末 c に送ることができる」

上記のクレームに関係する実際のステップはすべて、端末 a の顧客 C によって実施される：「端末 a に生成される指示および質問を検討し、それに対する回答をその端末 a に入力し、サーバーS にデータ・ストリームを送信することから構成される***方法***」

クレーム表現の残りの部分は機能に関するものであり、クレーム自体のステップの限定ではない。したがって、35 USC § 271(a) の下での唯一の侵害者は、端末 a を操作し信号を送る、その端末の顧客 C である。

2. サーバーS の企業 B

[企業者が直接侵害者となるクレーム] 「端末 c の受信者に製品の種別を伝え出荷のために必要な指示を与える信号をサーバーS から端末 c へ送ることから構成される、製品の注文を果たすためにデータ・ストリームを生成する方法であり、サーバーS からのその信号は、その製品の指定された製品構成の要請を受け入れ、その納入のための指示を与えるために、顧客 C の入力を提示する端末 a から受けたデータ・ストリームに回答してサーバーS で生成される。」

ここでは、クレームされた方法のステップはすべて、サーバーS で企業 B によって実施される：「端末 c の受信者に製品の種別を伝え出荷のために必要な指示を与える信号をサーバーS から端末 c へ送ることから構成される***方法***」 クレームのステップはすべてサーバーS で実施さ

れ、企業 B のみが直接侵害者となる。

クレームの残りの部分は機能に関するものであり、クレームのステップの限定ではない。「サーバー S からのその信号は、その製品の指定された製品構成の要請を受け入れ、その納入のための指示を与えるために、顧客 C の入力を提示する端末 a から受けたデータ・ストリームに応答してサーバー S で生成される。」

3. 端末 c の流通業者 D

[流通業者が侵害者となるクレーム・モデル]

「具体的な製品構成およびその納入に関する正確な指示を含む製品の注文を満たすためのデータ・ストリームを端末 c で受け取ることから構成される、その製品構成および納入に対する指示を含むある製品の注文を受ける方法であり、そのデータ・ストリームは、端末 a で提示されたデータの要請に対する顧客 C の回答を含む端末 a の顧客 C からの信号に応答してサーバー S で生成され、そのサーバー S は端末 a から受けた情報を変換して必要なデータ・ストリームを生成する。」

ここではクレームの唯一のステップは、端末 c の流通業者 D によって行なわれる：「具体的な製品構成およびその納入に関する正確な指示を含む製品の注文を満たすためのデータ・ストリームを端末 c で受け取ることから構成される***方法***」。

クレームの残りの部分は機能に関するものであり、クレームされた発明のステップの限定ではない：「そのデータ・ストリームは、端末 a で提示されたデータの要請に対する顧客 C の回答を含む端末 a の顧客 C からの信号に応答してサーバー S で生成され、そのサーバー S は端末 a から受けた情報を変換して必要なデータ・ストリームを生成する。」

C. 複数の行為者がいるクレームの問題点

組合せクレームは、クレームで要求される実際の行為が、異なる当事者により異なる場所で行なわれる場合に問題を引き起こす可能性がある。早い時期の例を提示するために、前インターネット時代の遠隔地用電子的方法特許の例を見る。MAGICCorp. 訴訟においては、遠隔端末の顧客が E 工場に電子的にデータを送るといふ、自動的に 35mm のカラー・スライドを作成する装置に対するクレームがあった。²⁷ 唯一のクレームは、システム全体に対するものであった：

[下記のものから構成される、35mm のカラー・スライドを] 自動的に作成する装置：

- (a) ***ユーザーがデータを入力できる入力手段が付いた、複数のマイクロ・コンピュータ端末；

²⁷ MAGICCorp. v. Kinetic Presentations, Inc., 718 F.Supp. 334 (D.N.J. 1989) .

- (b) その端末から離れた場所に***そのデータを送信するための手段；
- (c) データを送信するためのその手段からデータを受け取る、その端末から離れた場所にある中央コンピューター。その中央コンピューターは***そのデータに基づき***コンピューター写真のラスター・ポイントを決めるデータを生成するようにプログラムされており、そのコンピューター写真は端末で生成され表示される端末写真に対してより優れた解像度をもち、
- (d) 中央コンピューターで生成された高解像度のラスター・ポイントのデータから写真を作成するための写真作成手段。²⁸

裁判所は MAGICCorp.訴訟において侵害を否認し、プロセス全体を管理する「マスター・ステーション」が米国内にあるという根拠でクレームの要素の幾つかが外国で実施されている場合にも侵害を認定した Decca 判決と区別した：²⁹

[Decca 訴訟における] 争点は、米国内にマスター・ステーションがあり従属的ステーションが外国にあるナビゲーション・システムであった。そこでは裁判所は、すべてのステーションはマスター・ステーションと同期されなければならないので、侵害は従属的ステーションではなくマスター・ステーションで起きたと結論付けた。544 F.2d at 1074。同様に本件では、特許プロセスの主要な部分である情報の変換はニュージャージー州外のサービス・ビューローで行なわれる。Decca 訴訟でと同様に特許プロセスを「一体」とみなすとき、プロセスそして侵害の場所は、マスター・ステーション/サービス・ビューローが位置する所でなければならない。その場所はニュージャージー州ではない。したがって私は、被告による侵害行為とされるものは、法廷地の目的ではニュージャージー州で行なわれたとは認定しない。³⁰

Amazon.com の「ワン・クリック」特許は現在係争中である。³¹ クレーム 1 は次のように述べ

²⁸ このクレームは本文で描かれているよりも複雑である：「それぞれがカラー・ディスプレイおよびユーザーがデータを入力できる入力手段をもつ複数のマイクロ・コンピューター端末から構成され、その端末は幾つかの変な特性をもつ複数の標準的なグラフィック表示を決める情報を生成するようにプログラムされており、その標準的なグラフィック表示の特性の1つは端末が提示する質問への回答としてユーザーが入力手段を通じて入力する特性を含んでおり、カラー・ディスプレイはユーザーの回答に基づく特定のグラフィック表示の端末カラー像を生成することができ、端末はまた、特定のグラフィック表示の変な特性を最終回答を生み出すために質問に対する回答を変えるユーザーの入力に反応して修正することができる、[35mm カラー・スライドを] 自動的に生成する装置；その端末から、その端末から離れた所にある場所に最終回答を表示するデータを送信する手段；その端末から離れた場所にあり、データを送信するためのその手段からデータを受け取る、最終回答を表示するデータに基づく特定のグラフィック表示のコンピューター像のラスター・ポイントを決めるデータを生成するようにプログラムされている、そのコンピューター像が端末で生成され表示される端末像よりも優れた解像度をもちような中央コンピューター、ならびに、中央コンピューターが生成する高解像度のラスター・ポイント・データから写真を作成する写真作成手段」

²⁹ Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070, 1074-75 (1976) .

³⁰ MAGICCorp., 718 F.Supp. at 453.

³¹ Hartman, Bezos, Kaphan & Spiegel, Method and Apparatus for Placing an Order via a Communications Network, U.S. Patent 5,960,411 (1999) . Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 73 F.Supp.2d 1228 (W.D. Wash. 1999) , 仮差止命令破棄、239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001) .

る：

下記のものから構成される、1つの品目の注文を行なう方法：クライアント・システムの制御の下での、

- [(a)] 当該品目を特定する情報の表示
- [(b)] 実行される単一の行為のみに応答した、当該品目を注文する要請および当該品目の購入者の識別子の、サーバー・システムへの送付
- [(c)] サーバー・システムの単一行為注文要素の制御の下での、その要請の受信
- [(d)] 受信した要請内の識別子によって特定される、購入者に関して記憶されている追加情報の検索
- [(e)] 検索された追加情報を使っての、受信した要請内の識別子によって特定された購入者のための、要請された品目の購入注文書の作成、および、
- [(f)] ショッピング・カート注文モデルを使わずに品目が注文される購入を完了させるための、作成された注文書の実行³²

このクレームの侵害が 35 USC § 271(a) に基づく「直接侵害」となるには、提訴された一侵害者によってすべての要素が実施されることを必要とするとすれば、このタイプのクレームは、少なくともステップの1つ（「送付」）が顧客によって行なわれれば侵害とはならない。このクレームが司法制度の中で、まず最初は第一審レベルで、そしてもし解決しなければ連邦巡回裁判所のレベルでどのようにやっていくかを見るのは興味深い。

IV. 事業者侵害責任を負わせること

一般に、個々の顧客ではなく事業者または生産者のみを訴えられるということが最終的目標である。しかし、幾つかのクレームは事業者または生産者が直接侵害者となるように作れるが（理想的状況）、事業者が間接侵害者となるクレームも含めなければならない。後者の状況は、米国特許法の通常の地理的有効範囲外である外国にサーバーをもつ事業者に責任を負わせるための、唯一の方法かもしれない。

³² 段落分け、分類および強調追加。本件での唯一のその他の独立方法クレームはやはり顧客が組合せの1段階を行なうことを要求するクレーム 11 である：「クライアント・システムを使って品目を注文する方法であり、その方法は、当該品目を特定する情報を表示し、特定された品目を注文するために行なうべき単一の行為の指示を表示し、唯一の指示されたその行為が実施されたことに応答して、特定された品目を注文する要請をサーバー・システムに送ることから構成され、それにより当該品目はショッピング・カート・モデルとは独立に注文され、その注文は満たされ当該品目の購入が完了する。」

A. 直接侵害者としての企業 B

1. 国内侵害者にとって最適なクレーム

企業 B が直接侵害者となるクレームは明らかに、特許権者の事業目的という観点からは最善である。特許の実施の主たる目標は一般に、企業に対する特許の実施を得ることであって、結局は特許権者の実際の顧客かもしれない、その企業の顧客に対する特許の実施ではない。一般に企業を訴える場合には顧客を訴えることにはほとんど意味がない。つまり、サーバー B の操作に関するクレームが明らかに最善のクレームである。サーバー B は直接侵害者であり、顧客 C や流通業者 D の直接侵害を証明する必要がない。

2. 外国のサーバー : *Deepsouth* 訴訟

サーバー S による直接侵害を意味するクレームのみがある場合、その特許像は、完全に米国内で国内の顧客に対して事業を行なうが、サーバー S が意図する行為は米国外で行なう企業 B に対する執行にとって、致命的欠陥をもたらさう。

「オールエレメントルール」は、クレームされたプロセスのすべての要素が米国内で実施されることを要求すると解釈されてきた。過去 150 年ほど、特許法が「米国の境界を越えて作用せず、作用するとは意図されなかった」ことは自明であった。³³

特許権者が外国での侵害行為に対する保護を必要とする場合、米国の司法は、外国の特許法を利用すべきであると定めてきた。Deepsouth 訴訟において最高裁が述べたように、「[米国]市場以外の市場で保護を必要とする問題について、[米国特許法]の表現は、その商品が使われている国で得られる特許によってそれを求めさせるという議会の意図を示している」。³⁴

Deepsouth 判決も Pennwalt 判決も、1 つの要素の外国での実施によって容易に回避しうる組合せクレームをもつ特許権者にとって正当ではないと思われてきた。実際、Deepsouth 判決の判断を明示的かつ立法的に覆す法律が成立した。³⁵ 連邦巡回裁判所の初期の時代、Paper Converting 判

³³ Brown v. Duchesne, 19 How. (60 U.S.) 183, 195 (1856) (quoted in Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 531 (1972)) .

Deepsouth 判決においては、クレームされた発明は、幾つかの要素からなるシュリンプから血管を取り除く装置であった。この装置は、すべての部品および組立方法の指示を含むパッケージに入れられて、組み立てられずに販売された。米国で部品が組み立てられない限り、直接侵害の行為はなかった。

しかし適切なクレームの形式は「キット」クレームである。たとえば、「組立方法の指示を含む、シュリンプの血管を取り除く装置に組み立てるための構成部品を構成するキット」。これはまさに販売されたものであり、米国で直接侵害になるはずであった。「キット」クレームを支持する主要な判例は、In re Venezia, 530 F.2d 956 (CCPA 1976) .

³⁴ Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 531 (1972) .

³⁵ 35 USC § 271 (f) . Pub. L. 98-622, § 101 (1984) . Deepsouth 判決を覆すこの制定法は、外国で組み立てられる、まだ組み立てられていない構成部品の米国での販売がある、35 USC § 271 (f) (1)、または、組合せが米国で組み立てられたとしたら間接侵害となるような構成部品の販売が侵害行為であるという、35 USC § 271 (f) (2)、同訴訟の特別な事実のみを扱うように、非常に狭く表現された。

決で示されたように、³⁶ 法律の限定を文字通りに執行することへの不本意さと思われるものがあつた。

ここ数年の司法のムードは、直接侵害を生み出すクレームを作らなかつた特許権者への同情を抑えている。これは、Festo 判決のような最近の厳格な解釈の時代の前から真実であつた。Festo 判決に先立つ Waymark v. Porta Systems 判決で Rader 巡回判事が指摘したように、

[直接侵害の法律の下での、訴訟性のある] いかなる不正行為も、[クレームされた] 組合せが形成されるまでは、特許権者 [に対して] なされない。特許権者の独占権は、発明の形成のために関係付けられるが実際にはそうされなかつた個別の要素の生産または販売を対象としない。かかる関係付けがなされたときにのみ、独占権の直接侵害が存在し、そのときでさえも、もし独占権が認められた地域外でなされたならば直接侵害は存在しない。

³⁷

Rader 判事は、侵害者であるとして提訴された者は米国では組合せの一部しか使わなかつたとして侵害の認定を拒否し、

「 [侵害者であると提訴された] Porta Systems は、米国において [特許対象の] 組合せの構成要素しか [使わなかつたので]、クレームされた発明を使ったことにならず、[35 USC] § 271(a) を侵害しなかつた。」³⁸

連邦巡回裁判所での Decca 訴訟以前、米国外で実施された要素を含んでいたがその要素の管理は米国内からなされていたケースで、組合せクレームに対する侵害は認定された。³⁹

しかしここ数年は、「オールエレメントルール」により固執した、特許法のより厳格な解釈が行なわれてきた。Paper Converting 判決に関して Rader 判事は次のように述べた：

本法廷は、当事者がクレームの限定を満たすのに必要なすべての要素をテストし、それを顧客に出荷したが、特許が満了するまではそれらを組み立てなかつた場合に侵害を認定した。本法廷は次のように述べた：

この、制定法の意図的な狭い規定は、Deepsouth 判決の幅広い教示の有効性（この制定法の特別の範囲以外での）を強調する。

³⁶ Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 19-20 (Fed. Cir. 1984) .

³⁷ Waymark Corp. v. Porta Systems Corp., 245 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2001) (Rader, J.) (Deepsouth Search Term End Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 529 (1972) 引用) (強調追加)

³⁸ 同上。

³⁹ Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976) . Hughes Aircraft Co. v. United States, 29 U.S.P.Q.2d 1974 (Ct. Cl. 1993) , and Rosen v. NASA, 152 U.S.P.Q. 757 (Bd. Pat. Inter. 1966) も参照, Decca 判決に従う、孤立した行政特許判事の諮問意見において同意付きで引用。In the Matter of Certain Hardware Logic Emulation Systems and Components Thereof, 2000 WL 1468389 (Initial Advisory Proceeding U.S.I.T.C. 2000) , その後の訴訟手続き、行政法判事の最初の諮問意見を再検討しないとの委員会決定の通知、September 28, 2000 65 FR 58287-01, 2000 WL 1421019 (委員会は、この問題について見解を表明しなかつた)

重要な、特許対象ではない要素の組み立てが特許期間中にテストされ、侵害者が侵害者の慣習通りに組合せ全体をテストすることはせずに特許対象の組合せを買主に分けて納入することを可能にした場合、組合せのテストは実質的に、特許対象の組合せのテストとみなせるので、侵害となる。

同上。本法廷は Deepsouth 判決を、主として「米国特許による保護に国境を越える効果を与える」ことに関するものとして区別した。同上 at 17。一方、Paper Converting Machine 訴訟は、特許のその期間を越えての執行を扱った。したがって本法廷は、「Deepsouth 判決で使われた開放的な表現は本件を支配していない」と判断した」。同上。⁴⁰

しかし区別はなされた。その代わりに Rader 判事は Deepsouth 判決を、非侵害を認定するために使った：

Deepsouth 判決と同様に本件は、米国特許による保護に国境を越える効果を与える可能性を提示する。Deepsouth 事件において侵害者として提訴された人と同様、Porta Systems は外国で組み立てるために構成部品を輸出した。Deepsouth, 406 U.S. at 523-24, 92 S.Ct.1700 参照。したがって、Deepsouth 判決の分析は本件を支配する。

Porta Systems は、特許の保護外にある部品のみを米国内で [使用した] ので、Deepsouth 判決は、Porta Systems は § 271(a) の下で第 ' 929 号特許を侵害しなかったと指示する。したがって本法廷は、§ 271(a) に基づく地裁のサマリジャッジメントを維持する。⁴¹

Paper Converting 判決は、Waymark v. Porta Systems 判決以前にも Johns Hopkins v. CellPro 判決において区別された。⁴² この早い時期の判例で連邦巡回裁判所は、Paper Converting 判決から、「特許付与の条件によって、米国内での特許発明の無断での生産、使用または販売以外のいかなる活動も***特許侵害ではない」と述べた異なる部分を引用し同意した。⁴³

B. 外国の間接侵害者としての企業 B

企業 B がそのサーバー S を外国に移す（そして直接侵害の責任を回避する）可能性を予測して、クレームは、企業 B を間接侵害者として攻撃するように作られなければならない。

⁴⁰ Waymark v. Porta Systems, 245 F.3d at 1366-67.

⁴¹ 同上、245 F.3d at 1367.

⁴² Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1366 (Fed. Cir. 1998) . 連邦巡回裁判所は、「合法的な非侵害の活動に対する司法による制約は避けなければならない」と述べた。Johns Hopkins, 152 F.3d at 1366 (Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 777 (Fed. Cir. 1993) を引用、後者は Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 529-30 (1972) を引用)

⁴³ Paper Converting, 745 F.2d at 16.

1. 直接侵害者：顧客 C または流通業者 D

外国にそのサーバー S をもつ企業 B は直接侵害者ではないので、端末 a の顧客 C および / または端末 c の流通業者 D が直接侵害者となるクレームを見つけなければならない。すると、顧客 C および / または流通業者 D をクレームの直接侵害に誘引する企業 B の活動は、企業 B を 35 USC § 271(b) に基づく積極的な誘引者にする。

実際に直接侵害者を訴える必要はなく、企業 B に対する訴訟において、顧客 C および / または流通業者 D による直接侵害行為があることを証明すればよい。

2. 企業 B の外国での責任

第三者が直接侵害者である場合、直接侵害者を「積極的に誘引した」当事者も侵害者として責任を負う。積極的誘引規定は、「特許侵害を積極的に誘引した者はすべて、侵害者として責任を負う」と述べる。⁴⁴ その行為が起きた場所に関しては、第三者による直接侵害の行為が米国内で起きている限り、積極的な誘引は、完全に米国外で活動する者にも当てはまる。⁴⁵

V. MARS 訴訟を越えて：国境を越えての行使

米国が、米国内での侵害行為とされるものに基づく E-クレームの侵害問題に対する管轄権をもつ場合、米国は、外国における同一特許に基づき並行した侵害に対処するために、付加管轄権 (supplemental jurisdiction) を行使すべきだろうか。これは未解決な問題であり、Alan D. Lourie 巡回裁判所判事による一見素直で明瞭な「ノー」という回答があるが、米国の裁判所は拡大的な役割をもつとみる批判も増えている。

A. Lourie 判事は Mars v. Conlux 判決において「ノー」と言う

A 国の裁判所が、B 国での侵害の主張に対して管轄権をもつか否かは、関係する技術には特別の関係をもたない問題である。米国裁判所が国境を越えた行使に対して管轄権をもつ可能性があるが、Alan Lourie 判事は Mars v. Nippon Conlux 判決において、それに反対する意見を述べた。⁴⁶ Mars 判決以降、この判例を支持する幾つかの先例がある。⁴⁷

⁴⁴ 35 USC § 271 (b) .

⁴⁵ Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F.2d 1137 (7th Cir. 1975) (侵害である電子的フラッシュ・ユニットを、直接侵害者となったシカゴのカメラ店に出荷したドイツのメーカーが、ドイツでの誘引行為に対して責任を負わされた) 。

⁴⁶ Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux, 24 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 1994) (Lourie, J.) .

⁴⁷ Stein Assoc. v. Heat & Control, Inc., 748 F.2d 653, 658 (Fed. Cir. 1984) 参照 (「米国特許の無効を証明することによって、その要請した差止命令の根拠を確立できるとの考え方は、パリ条約第 4 条 bis に記されているように、締約国の特許の完全な独立性と直接矛盾する」) ; Heineken Technical Services, B.V. v. Darby, 103 F.Supp.2d 476, 479 (D.Mass. 2000) (Cuno Inc., v. Pall Corporation, 729 F.Supp. 234, 238 (E.D.N.Y.1989) ; Medtronic, Inc. v. Daig Corp., 789 F.2d 903, 908 (Fed.Cir.1986) ; Skil Corp. v. Lucerne Products, Inc., 684 F.2d 346, 351 n. 4 (6th Cir.1982) ; Timely Products Corp. v. Arron, 523 F.2d 288, 295 (2d Cir.1975) ; Ditto, Inc. v. Minnesota Mining and

B. 「イエス」と言う時期が来たか

A 国および B 国の 2 つの特許のクレームが同一である場合、国境を越えた行使に「イエス」と言うことが適切であるといえるかもしれない。

付加管轄権は適切なケースで行使されうる：司法の節約および「断片的訴訟」を回避する可能性があるため、米国の第一審裁判所は、並行した外国特許の侵害を国内訴訟と同時に審理する裁量権をもつ。⁴⁸ Rochelle Cooper Dreyfuss 教授は、「米国の裁判所は、その事物管轄権の根拠となるものにとって付加的であるクレームを審理することについて、かなりの裁量権をもつ」と指摘する。⁴⁹

おそらく、Mars v. Nippon Conlux 判決の結果の最も早くそして最も説得力のある批判者は、比較法学の John R. Thomas 教授であり、Mars 判決の「局地的態度」と、1990 年代初期の欧州の裁判所の積極的な態度とを比較する：

[オランダや欧州のその他の国での国外行使と] 対照的に、米国の連邦巡回控訴裁判所は、はるかに局地的な態度を表明してきた。Mars, Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux 訴訟において裁判所は、日本国特許に基づく侵害申し立ての実体的事項について地裁は管轄権をもたないと判断した。そうすることによって連邦巡回裁判所は、特許権者が主張した訴訟物および付加管轄権に基づく 2 理論、さらに提示されなかった国籍相違に基づく管轄権さえも拒絶した。Mars 判決における判断は、幾つかの米国裁判所で好まれた、具体的な法律上の指示がない限り外国の特許制度は実質的に無視されるという「排除法則」と合致した保守的なものである。しかしこれは、国際的な特許の取得と執行との間の緊張的対立、あるいは連邦巡回裁判所自身の、外国に位置する当事者に対する人的管轄権についての開放的な見解や特許権者の特許行使努力の細分化に対する懸念とは極めて対照的である。

外国特許の侵害紛争を判断するための管轄権の問題は、国際的な特許サークルにおいては決して新しいテーマではない。国際礼让に関する懸念が、共同体特許条約を通じての真の欧州特許実現が遅れているという欧州の経験に結び付く要素の 1 つであった。***世界における有利な法廷地である米国裁判所による外国特許訴訟は、さらなる議論をする価値のある興味深い法的問題であり続けている。⁵⁰

Manufacturing Co., 336 F.2d 67, 71 (8th Cir.1964) 引用)。

⁴⁸ Schroeder v. West, 212 F.3d 1265, 1270 (Fed. Cir. 2000) (Gajarsa, J.) (Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux, 24 F.3d 1368, 1372 (Fed. Cir.1994) 引用) (「司法の節約および「断片的な訴訟」の回避という考え方が、付加管轄権の根拠となる」)。

⁴⁹ Rochelle Cooper Dreyfuss, An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention, 2001 U. Ill. L. Rev. 421, 433 (2001) (脚注省略)

⁵⁰ John R. Thomas, Litigation Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement, 27 Law & Pol'y Int'l Bus. 277, 280-81 (1996) (脚注省略)

Thomas 教授は、Mars 判決での「付加管轄権に関する判断」には問題があると結論付ける。⁵¹

その他の学者も、Mars 判決における連邦巡回裁判所の合議体の意見に反対する。Mars v. Nippon Conlux 判決についての Thomas 教授による批判のすぐ後で、Chisum 教授が Mars v. Nippon Conlux 判決について同様の批判を提示した：「米国と日本での侵害の主張は無関係であるという連邦巡回裁判所の立場は、よく見てもせいぜい曖昧である」。⁵²

Chisum 教授は、有効性の問題について異なる意見があるにしても、「被告が外国の特許庁または裁判所で特許の有効性に異議を唱えている期間、米国の法廷は侵害訴訟を一時停止することにより、有効性についての複雑な問題を回避できるか」指摘する。⁵³

Curtis Bradley 教授は、Mars v. Nippon Conlux 判決を、その訴訟で並行する外国特許の問題を検討することを認めるであろう他の先例と比較する。⁵⁴

比較法学者 Fritz Blumer は、「特許が同様であり、侵害しているとされる商品が同一であるケースでは、裁判所は、外国特許に基づく主張に対して付加管轄権を受け入れてもよい」との意見を述べた。⁵⁵ その他の者は、Mars 判決は「それでも、外国特許の侵害であるとの主張が、第 III 条の下で [同一の訴訟または紛争の一部として] 米国で審理され判断されるほど非常に関係しているというケースがありうる可能性を残していると思われる」と言う。⁵⁶

VI. 結論

E コマース特許のコミュニティが実際上の経験と訴訟を積み重ねるにつれ、包括的なクレームによって対象を決める素朴な試みは、より複雑なクレームに道を譲った。クレームのすべての要素が一当事者によっては実施されないか、単一の当事者が要素の幾つかを別の国で行使するという、国境を越えた取引の複雑な性質について、問題が残っている。

⁵¹ Thomas, 27 Law & Pol'y Int'l Bus. at 323.

⁵² Donald S. Chisum, Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law, 37 Va. J. Int'l L. 603, 613 (1997).

⁵³ Chisum, 37 Va. J. Int'l L. at 613.

⁵⁴ Curtis A. Bradley, Extraterritorial Application of U.S. Intellectual Property Law: Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 Va. J. Int'l L. 505, 579, n. 368 (1997) (「外国の知的財産権の主張に対してかかる付加管轄権を行使する決定に関しては、Ortman v. Stanray Corp., 163 U.S.P.Q. (BNA) 331 (N.D. Ill. 1969), rev'd on other grounds, 437 F.2d 231 (7th Cir. 1971) 参照; Packard Instrument Co. v. Beckman Instruments, Inc., 346 F. Supp. 408, 408 (N.D. Ill. 1972) も参照 (「この意見の目的では、外国特許に基づく主張に対する事物管轄権は、付加管轄権を根拠に存在すると想定される・・・」)。しかし cf. Mars, 24 F.3d at 1375 ** *.") .

⁵⁵ Fritz Blumer, Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation, 9 Tex. Intell. Prop. L.J. 329, 345 (2001).

⁵⁶ Gerald J. Mossinghoff & Vivian S. Kuo, World Patent System Circa 20XX A.D., 38 IDEA: J.L. & Tech. 529, 541 (1998).