

SOFTIC 仮想事例の米国法に基づく分析

Frederick T. Boehm and Marc Sandy Block¹

¹ Fred Boehm は、IBM Corporation の知的財産部長である。Marc Sandy Block は IBM Corporation の知的財産部社内弁護士である。この意見は著者のものであり、必ずしも雇用者の意見ではない。著作権 IBM Corporation 2001。

SOFTIC 仮想事例の米国法に基づく分析

C1. 非米国特許の有効性について判断する米国裁判所の管轄権

仮想事例の要約

C1 項の仮想事例においては、X 社（A 国法人）は、A 国と B 国で同一の特許をもっている。やはり A 国法人である Y 社は、A 国、B 国双方で侵害システムを運用している。

質問1 X 社はその米国特許および B 国特許に基づき、米国の裁判所に Y 社に対する侵害訴訟を提起できるか。

まず、X 社が Y 社を、米国特許に基づき米国の裁判所で訴えるという単純なケースを考えると、答えは「イエス」である。

米国法の下では当事者は、裁判所が当該事件に対して管轄権をもち、裁判地が正しいことを示さなければならない。管轄権は、事件を扱う裁判所の権限を反映する。裁判地はむしろ、被告にとっての、その裁判所に提訴することの地理的妥当性に関係する。

管轄権は、幾つかの検討事項を含んでいる。米国では司法権は連邦政府と州双方が受け持っている。幾つかの問題に関しては、連邦裁判所が適切かつ、ときに専属の法廷となる。他の問題に関しては州裁判所が適切な法廷である。制定法にしたがい、連邦裁判所は連邦の問題に関する訴訟、および複数の州の者、または一方が米国籍をもつ場合の複数の国の者が関係する価値の高い訴訟を審理する権限をもつ。「連邦の問題」基準の理由は、ある種の法律は国全体で整合的に適用され展開されなければならないことである。たとえば、州間の有効な取引を保証するためには連邦の法律（および規則）が実施されなければならない。同様に、特許が国全体で尊重されるべき保護を表現するならば、統一的な連邦法が適用されることが重要である²。異なる国籍または州籍をもつ当事者間の紛争は連邦裁判所が解決するという基準の理由は、いずれの当事者も、有利な地方裁判所で不当な利益を受けないようにすることである。争点または州籍もしくは国籍に基づく管轄権は「事物管轄権」と呼ばれる。

米国法は、連邦裁判所が「... 特許法... に関する連邦議会の法律の下で生じる民事訴訟に対して最初の管轄権」をもつと定める。（28 USC § 1338）。米国特許の米国の侵害者を提訴する特許権者という本件では、明らかに米国連邦裁判所が「事物」管轄権をもつ。

第二の管轄権の問題は「人的管轄権」に関係する。当該裁判所が、提訴された根拠で被告に対する訴訟を実施することが公正か。被告はその裁判地での訴訟に服することが不当な不意打ちにならないほど、その裁判所の「地域」と十分な（少なくとも最低限の）関係をもっているか。また、

² 特許法の統一性と整合性が非常に重要とみなされたので、1982 年、連邦裁判所である連邦巡回区控訴裁判所が設立され、特許法の下で生じる問題に対する唯一の控訴裁判所となった（連邦裁判所改良法）。それ以前は、特許の控訴は米国中の複数の連邦控訴裁判所で審理され、しばしば異なる判例を出していた。

当該裁判所は被告に、提訴されていることを知らせるための「令状を送達」できるか、といった問題である。侵害者とされた法人が米国で設立されており、米国で侵害しているとされた場合、被告は有効な訴訟の通知を受け取れ、米国の裁判所での訴訟は不当な不意打ちとならないはずである。

「裁判地」に関し法律は「地理的な配慮」に基づき、管轄権をもつどの裁判所が訴訟を扱うことを認められるべきか考慮する。法律のこの特徴は、特許権者に、法律³上自分の有利となり、かつ/または被告にとって裁判が過度に不便なものになる裁判所を選択させないことにより、被告に一定の公平さを与えることを目的としている。侵害者 Y 社が通常、事業を行っているか、米国特許の侵害を引き起こしている地域で提訴することにより、X 社は容易に、管轄権および裁判地に関する要件を満たすことができるはずである。

より難しい仮想状況は、米国裁判所での B 国特許の執行である。つまり、X 社は米国における Y 社に対するその訴訟原因を、B 国特許の侵害を含めるように拡張できるかという問題である。本件での回答は、条件付きの「イエス」である。依拠可能な米国法は幾つかあるようだが、裁判所はそれらを適用するかもしれないし、しないかもしれない。

1990 年、米国は「付加管轄権 (Supplemental jurisdiction)」という概念を法典化した 28 USC § 1367 を制定した。§ 1367 は次のように定める：

- (a)(b) 項および (c) 項に定められているか、連邦の制定法により別段の定めがある場合を除き、地裁が第一審管轄権をもつ民事訴訟では、米国憲法第 III 編の下で同一の事件および争訴の一部を構成する、第一審管轄権の範囲内の当該訴訟の請求に係する他のすべての請求に対して、地裁は付加管轄権をもつものとする。かかる付加管轄権には、追加当事者の併合または訴訟参加に係する請求も含まれるものとする。
- (b) 地裁が、本章 § 1332 のみに基づく第一審管轄権をもつ民事訴訟においては、連邦民事訴訟規則 14、19、20 または 24 に基づき当事者とされた者に対する原告の請求に対して、およびかかる規則の 19 に基づき原告として併合されるように提案された者による、もしくはかかる規則の 24 に基づき原告としての訴訟参加を求める者による請求に対して、かかる請求に対する付加管轄権の行使が § 1332 の管轄権上の要件と合致しない場合には、地裁は (a) 項に基づく付加管轄権をもたないものとする⁴。
- (c) 地裁は下記の場合に (a) 項に基づく付加管轄権の行使を拒否することができる：
- (1) 当該請求が州法の新規かつ複雑な争点を提起している、
 - (2) 当該請求が、地裁が第一審管轄権をもつ請求に対して実質的に優先している、

³ 1982 年、連邦巡回区控訴裁判所がすべての特許関連の控訴を審理するために設立されて以来、法律はより統一化され、特許権者の「法廷漁り」はあまり問題ではなくなった。

⁴ この規定は、州籍相違訴訟における一定の当事者に関して、付加管轄権を限定する。

- (3) 地裁が、最初の管轄権をもつすべての請求を棄却した、または、
 - (4) 例外的状況で、管轄権を拒否するその他の説得力のある理由がある。
- (d) (a) 項に基づき主張される請求、および (a) 項に基づく請求の取り下げと同時にまたはその後自発的に取り下げられる同一の訴訟における他の請求に対する出訴期限の期間は、その請求が係争中であり、州法がより長い期間を決めている場合を除き取り下げられてから 30 日間、延長されるものとする。
- (e) 本条において「州」という用語には、コロンビア特別区、プエルトリコならびに米国のすべての領土および属領が含まれる。

したがって、米国特許および非米国特許の侵害に対する別個の訴訟原因を含む訴状は、「同一の事件または争訟の一部を構成する」場合に連邦裁判所に提出できる。この考え方は、連邦裁判所が 4 カ国の同一の特許に基づき侵害行為を別個に検討した、1967 年の *Ortman v. Stanray* 訴訟で提示された原則を法典化している⁵。§ 1367 は通常、司法上の経済性および整合性を達成するために連邦法上の請求に州法上の請求を含めることに関したものであるが、この法律はそれに制限されていない。§ 1367 はまた、外国特許の侵害についての請求を米国特許に関する請求に含めることも惹起しうる。たとえば、追加的請求が連邦法に関する問題に優先する場合など、裁判所はかかる管轄権を否認する一定の裁量権をもつ。最近の *Mars Inc v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux* 訴訟では連邦巡回裁判所は特許事件⁶において、米国特許は方法クレームを述べているが日本国特許は装置クレームのみを述べており、提訴された「装置」および提訴された侵害行為が異なるので、同一の「事実の核心」に基づいていないという根拠で、「付加管轄権」を認めなかった。連邦巡回裁判所は *Ortman* 判決を議論せず、正しい事実のセットの下での「付加管轄権」の適用性の問題を未解決のままにした。しかし少なくとも一人の註釈者は *Mars* 判決を指摘して、「米国裁判所が外国特許の侵害を審理する資格の一律的な承認も拒絶もなかった。... 連邦巡回裁判所は米国特許庁が付与したものではない特許に対して管轄権を主張することをためらっているようである...」と述べている⁷。

「付加管轄権」に似た法的概念に「付随的管轄権」があるが、X 社がその訴訟を B 国特許に拡張する際にそれを利用できる可能性はさらに少ない。28 USC § 1338 (b) の下では、連邦裁判所は断片的訴訟を避けるため、連邦裁判所での訴訟において州裁判所の問題を検討することができる。この条は、連邦裁判所は「特許法に基づく実質的かつ関連する請求と組み合わせられた不公正な競争という請求を主張する民事訴訟において第一審管轄権をもつ」と定める。*Mars* 判決において連邦巡回裁判所は、特許権者が日本国特許の侵害についての訴訟を、州法上の不正競争 (unfair competition) の請求という形で持ち込もうとした際に、付随的管轄権を否認した。この文脈において裁判所は特許侵害を不正競争と区別した。

⁵ 152 USPQ 163 (7th Cir. 1967).

⁶ 30 USPQ2 1621 (Fed Cir 1994).

⁷ “International Patent Prosecution, Litigation, and Enforcement” by Christopher DeCluit, 5 Tulsa J Comp and Intl Law 135 (1997).

連邦裁判所に B 国特許の侵害を審理させるもう 1 つの可能なアプローチは、「州籍相違管轄権」に関係するものである。もし問題となる金額が 75,000 ドル（管轄権上の最低金額）を超え、X 社と Y 社が米国の異なる州に所在する場合、B 国特許の侵害に基づく訴訟を連邦裁判所に審理させることが可能かもしれない⁸。被告は米国に「居住」し米国で事業を営んでいるので、特許権者は「人的管轄権」および「裁判地」の要件を満たすことができるはずである。しかし特に、裁判所が伝統的にその裁定を、純粋に領土外の問題に拡張することを回避してきた「主権行為」法理（act-of-state doctrine）を考えると、米国の裁判所が非米国特許の米国外での侵害に関与することを望むかはわからない。

しかし上記のいずれも、米国の裁判所に B 国特許の侵害を扱うことを強いはしないが、また裁判所は当面は扱うこともできる。以下のハーグ条約の議論を参照。

質問 2 米国の裁判所は、米国特許の有効性について判断できるか。米国の裁判所は B 国特許の有効性について裁定できるか。

最初の質問に関しては、米国裁判所は米国特許の有効性について裁定する権限をもつ。（特許の無効についての主張は、特許に関する連邦法に基づき生じる訴訟だから）米国裁判所は連邦問題についての管轄権をもつ。両当事者が米国内にいれば、人的管轄権および裁判地は米国連邦裁判所での訴訟を阻まない。

後半の質問は、米国が、他の国で付与された特許の有効性について判断するか否かを問う。米国は有効性の問題を、特許付与国の専属管轄権に属する事項とみなすだろう。付与国の主権は、その国境内で行使するために付与した特許権は自国の裁判所によって維持または否認されるべきであると指示する。現実には、外国の法廷が他国の特許を無効とできるとすると、幾つかの問題が生じる。外国の法廷は、付与国のさまざまな法律、政策および先例を適切に適用できるだろうか。外国の法廷は、特に付与国での結論が異なる場合に、付与した国でその判決をどのようにして執行するだろうか。現時点では、米国は他の国と同様に、他の国の特許⁹ の運命について、それが唯一の争点である場合には決定しないと思われる。

しかし仮想事例の質問は、米国裁判所が、侵害訴訟の文脈で有効性について検討するか否かということである。米国の裁判所がこの問題を扱うかは明らかではない。国際的には有効性の問題は付与国の管轄範囲であるとのコンセンサスがあるが、侵害判断はそのような厳格さをもっては見られない（すでに「付加管轄権」に関係して指摘し、また以下でも懸案のハーグ条約に関係して述べるように）。したがって裁判所は、外国特許の侵害訴訟において無効であるとの抗弁に迷うことになる。一方で、かかる訴訟で有効性の争点を認めることは、他国の特許に異議を唱える簡単な方法を提供することになる。他方で、かかる訴訟で有効性の争点を認めないとすれば、被告に、

⁸ このタイプのシナリオだが外国人の被告がいるケースを検討する “Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation” by Fritz Blumer, 9 Texas IPLJ 329 (2001) を参照。

⁹ “Litigation Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement” by John Thomas, 27 Law and Policy Intl Business 277 (1996) を参照。

単に無効であるとの抗弁を惹起することによって、外国特許の侵害の主張を終わらせるための近道を与えることになる。

管轄権および外国判決に関するハーグ条約で主張された米国の立場から、一定の指針が見て取れるかもしれない。ハーグ条約（案）第 12 条は、特許問題に関する「専属管轄権」を示しており、幾つかの案に組み入れられている。A 案では、第 12 条第 4 項は、「求められる救済が特許の付与、登録、有効性、放棄、取消または侵害に関する判決である訴訟においては、それらの付与または登録についての締約国の裁判所が専属管轄権をもつものとする」と定める。B 案では第 5 項が、「特許侵害を目的とする手続については... 締約国の裁判所が... 管轄権をもつ」と定める。この案では裁判所は（専属管轄権ではないが）侵害に対する管轄権をもつ。

A 案と B 案のいずれが選択されるかに関係なく、幾つかの追加規定が提案されている。第 6 項は下記のように記す。

6. 第 4 項および第 5 項は、それらの項の下で専属管轄権をもたない裁判所における手続で、上記の事項のいずれかが前提問題として生じた場合には適用されないものとする。しかしその事項についての判断は、後の手続に対し拘束力をもたないものとする。ある事項について判断することが判決に到達するために必要であっても、裁判所がその事項に関する判決を求められなかった場合には、その事項は前提問題として生ずる。

第 6 項の最初の文は、主として米国の主張によるものである。米国の代表団は、単に付随的な問題であるというだけで有効性は排除すべきでないと主張してきた。何が米国法であるかは確定していないが、この立場は、法律はどうあるべきだと考えているかについての米国の立場を示唆するだろう。

第 6 項の残りは、外国の決定の効果を訴訟当事者に限定し、礼譲の問題（1 つの裁判所が他の裁判所の決定を尊重すること）を回避することによる解決を反映しているようである。第 6 項の最後の文は、「無効」の調査をその判断には求めずに提起または惹起しなければならない被告にとっての興味深いジレンマを提示している。私的救済も可能な解決策のように思えるが、ある註釈者は提案された方式の経済的影響の可能性を批判している¹⁰。

最後の点は、外国判決の執行に関係する。ハーグ条約は、外国の判決は例外のリストを条件として承認され実施されるべきであるという（米国および欧州で一般に受け入れられている）見解を主張することによって、国外に関係する訴訟のこの側面に対処する。

¹⁰ *Symposium: Intellectual Property Challenges in the Next Century: Article an Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgements Convention* by Rochelle Dreyfuss, 2001 U Ill L-Rev 421 (2001)。このなかで著者は、もし Y 社が特許を付与されていない国で X 社の特許を無効とすることに成功したら、X 社は Y 社に対してその特許を執行できないが、それでも X 社は他のすべての者に対して特許を執行できる。これにより、Y 社は低いコスト、および特許による独占利益を享受でき、公衆が犠牲になると指摘した。注：他の者も有効性に異議を唱えて同様の結果を得られるかもしれないので、Y 社の利益は幻想かもしれない、いずれにしろその特許の価値および効果が疑わしくなる。

現在、米国の判決が欧州の国やその他の国で尊重されるか否かは、国内法に依存する。欧州条約は、各締約国の裁判所の決定の、さまざまな<欧州の>締約国による認定を定めているが、かかる認定は米国のような非締約国には拡大されない。国内法によって認定が認められている場合にも、さまざまな個々の規定（たとえば、国の公序良俗違反、非補償的損害賠償金、当該事件に対する米国での適切な管轄権、相互主義などに関係したもの）がその認定に影響するかもしれない。

政策の観点からは、何人かの著者が、「知的財産権の 3 つの主たる形のうち、特許権が最も属地的である」と指摘しているが、米国の裁判所が適切な環境における外国の法律の外国特許への適用を避けるべきであるかについては意見は一致していない¹¹。高価で矛盾する判決を避けるため、たとえば Chisum は（引用された 1997 年の註釈の中で）、米国裁判所が同一の特許に基づく実質的に同一事件を審理することに賛成した。ハーグ条約交渉における米国代表団も、米国裁判所が外国特許の侵害を扱う権限をより強固なものにすることに賛成しているようである。しかし我々は、より慎重な連邦巡回裁判所が法律をより狭く解釈し、政策決定を米国政府の他の部門に委ねようとするのを見ることになるかもしれない。

C2. 共同直接侵害、間接侵害

質問1 S 社システムと W 社システムが X 社の特許を侵害するか。

図 1 の仮想事例によれば、S 社システムは 2 つの構成要件 (a'、b') を含み、W 社システムは第 3 の構成要件 (c') を含む。そしてそれを合わせると、クレームされたシステムの構成要件 a、b、c に対応する。

35 USC § 271 (a) に基づく直接侵害

第一の原則として、クレームされた発明の一部のみを製造、使用、販売、販売の申し出、使用または輸入した者は、*一般には*直接侵害者ではない（間接侵害は以下で議論する）。35 USC § 271 (a) に基づく直接侵害は通常、発明（つまりクレームのすべての構成要件）が米国で製造、使用、販売、販売の申し出、または輸入されることを要求している。しかしその規則には例外がある。Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.¹² において被告は、提訴された部品を別個にテストし、顧客に半組立て品を出荷し、顧客に特許が満了するまでは、作動するユニットを組み立てないように助言することによって、侵害を回避しようとした。裁判所は、テストのレベル、および「完成」機械（これは非侵害の使用法をもたない）の販売および納入の組み合わせは直接侵害を生じさせると認定した。

¹¹ *Extraterritorial Application of U.S. Intellectual Property Law: Principal Paper: Territorial IP Rights in an Age of Globalism* by Curtis Bradley, 37 Va J Intl L 505 (1997); Bradley paper *Extraterritorial Application of U.S. Intellectual Property Law: Comment: Normative and Empirical Territoriality in IP: Lessons from Patent Law* by Donald Chisum, 37 Va J Intl L 603 (1997) のコメントも参照。

¹² 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).

また FMC Corp. v. Up-Right, Inc.¹³ では、裁判所は、「侵害が複数当事者の参加、および組み合わせたまたは連続した行為から生じたときは、それらの当事者は共同侵害者であり、連帯して責任を負う」と認定した。共同侵害を惹起するには、各当事者が少なくとも、自身の個別のステップが単一のプロセスまたはシステムに組み合わせられることを理解していなければならないようである。したがって、当事者が互いに密接に結び付いていなければならないほど、共同侵害の証明は容易になる。たとえば、一当事者がプロセスの一つのステップ以外のすべてを行い、そのステップを行うために他人を雇ったケース、あるいはある当事者が、製品の明らかに欠けている部品を提供するように他者を代理人または請負人として利用したケースで、共同侵害が認定された¹⁴。しかし、別のケースでは裁判所は、「2つの別個の組織が異なる事業を行っており他方の活動に対して支配力をもっていない場合に方法クレームが侵害されうるか、〈問題提起した〉」¹⁵。共同侵害はおそらく狭く適用され、事実に大きく依存する。

間接侵害

クレームのすべての構成要件は実施しない者による侵害を提訴するためのより実質的な根拠は、「寄与侵害」である¹⁶。35 USC § 271 (c) は、次のように定める：

発明の重要な部分を構成する、特許対象の機械の構成部品、製品、合成物、または實際上特許プロセスで使用するための材料もしくは装置を、それがかかる特許の侵害において使用されるために特に作られたまたは特に改造されたものであり、実質的な非侵害の使用に適した普通の商品ではないことを知りながら、米国内で販売を申し出、もしくは販売し、または米国に輸入した者は、寄与侵害者としての責任を負う。

この条に基づき、もし発明の1つまたは複数の「重要な」部分がS社またはW社により米国内で販売され、または米国に輸入された場合、その当事者がa'、b'、c'という侵害となる組合せで使用され、かかる部品は実質的に非侵害の使用に適した普通の商品ではないことを知っているならば、寄与侵害の責任が適用されうる。もし当該構成部品がクレームされた組合せの重要ではない部分であれば、寄与侵害は適用されない。同様に、もしc'が(クライアントの端末として使用される)一般的なパーソナル・コンピューターの場合、かかる構成部品は普通の商品であり、多くの実質的な非侵害の使用法をもっているため、§ 271 (c) は適用されない。その場合、たとえばc'が、問題の組合せのために必須な、特別に開発された専用コンピューターであり、実質的な非侵害の使用法をもっていないのであれば、W社は、侵害となる組合せをもたらしことを知っていた場合に寄与侵害者として責任を負うだろう。

¹³ 816 F.Supp. 1455, 1461 (N.D. Cal. 1993).

¹⁴ FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 816 F.Supp. 1455, 1461 (N.D. Cal. 1993); McDermott v. Omid Int'l, 723 F.Supp. 1228, 1236 (S.D. Ohio 1988), aff'd, 883 F.2d 1026 (Fed. Cir. 1989); Shields v. Halliburton Co., 493 F.Supp. 1376, 1389 (W.D. La. 1980); Crowell v. Baker Oil Tools, 143 F.2d 1003, 1004 (9th Cir. 1944) を参照。

¹⁵ Mobil Oil Corp. v. Filtrol Corp., 501 F.2d 282, 291-292 (9th Cir. 1974).

¹⁶ 寄与侵害および侵害の誘引は、何らかの「直接侵害」に依存しているため「間接侵害」と呼ばれる。

寄与侵害が存在するためには何らかの直接侵害が存在しなければならない。さらに、寄与侵害には知っているとの要件がある（これは § 271 (a) に基づく侵害では要求されない）。つまり寄与侵害が存在するには、S 社または W 社が、自身が提供する部品が「特許を侵害する使用のために作られたまたは改造された」ことを知っていなければならない。

もし、S 社または W 社が、その 3 つの構成部品を接続し稼働させた場合は、その当事者は、「特許期間中に無断で、その特許発明を米国内で製造、使用、販売の申し出もしくは販売をした者、またはその特許発明を米国内に輸入した者は、特許を侵害したことになる」という 35 USC § 271 (a) に基づき、直接侵害者となる。構成要件を接続し米国内で稼働させることは直接侵害である。もし第三者が構成要件を組み合わせ、米国内でシステム a'、b'、c' を稼働させたら、その当事者は侵害者となり、§ 271 (c) の要件が満たされれば S 社もしくは W 社、または両者は寄与侵害者となる。

質問 2 供給業者α社 (S 社システムのためのソフトウェアを提供した) およびβ社 (W 社システムのためのソフトウェアを提供した) は責任を負うか。

仮想事例は、そのソフトウェアがどのような機能を実施するのか示していないので、議論は両社に適用される一般的なものになる。

単に技術の発展がハードウェアではなくソフトウェアという形であるからといって、特許による保護は否定されないという点では、米国法はかなり確立している。さらに、*State Street Bank v. Signature Financial* 訴訟¹⁷ では、連邦巡回区控訴裁判所は、「ビジネス・メソッド」の特許性に対し、以前は一般的に認められてきた例外を放棄した。したがって a、b、c に対するクレームは、α社、β社、または両社が供給したソフトウェアが実施する機能を述べてもよい。たとえば、クレームはサーバーを、「照会を分類する手段」、あるいは供給されたソフトウェアによって実施されるその他の機能を実施する手段として記すことができる。

ソフトウェアがクレームの一部のみに対応している場合でも、そのソフトウェアが §271 (c) に当てはまるならば、そのソフトウェアの提供業者は寄与侵害で提訴されうる。

寄与侵害に加えて、α社、β社または両社は、35 USC § 271 (b) に基づく「積極的に侵害を誘引した」ことに対して責任を負わされうる。判例は認識要件を課してきた。つまり誘引者は、侵害を引き起こすと誘引者が知っている方向に支援または教唆していなければならない（たとえば、顧客またはその他の者に指示または指導をする）。もし S 社および W 社がハードウェアを所有し稼働させており、ソフトウェアをインストールし動作させるように、かかる動作が侵害行為となるのを知りながら α社が S 社に指示し β社が W 社に指示したとしたら、α社も β社も（誘引によって）侵害者として責任を負わされうる。

¹⁷ 47 USPQ2 1596 (Fed Cir 1998)

クレームがソフトウェアを含んでも要求もしていない場合には、ソフトウェアは「発明の重要な部分」ではないので寄与侵害は適用されない。しかし § 271 (b) は、誘引者が構成部品を提供することを要求しておらず、指導または指示の提供で十分でありうる。

質問3 W社システムを家庭に設置し運営した消費者は侵害者になるか。

その消費者が発明全体ではなく、その一部のみ（たとえば c'）を運用した場合には、その者は侵害者にはならないだろう。

しかし、消費者が W 社から c'（家庭用端末）を購入し、c' をネットワークで a'、b' に接続したと想定する。また、消費者がその端末を作動させたときに X 社の特許技術を使用したとも想定する。もし米国内の消費者が、米国内にある特許対象の組合せを使用していれば、その消費者は 35 USC § 271 (a) に基づく直接侵害者となる。その特許の知識をもっていないとしても、その消費者は直接侵害者になりうる。§ 271 (a) は § 271 (b) や § 271 (c) のようには「認識」という要件をもっていない。§ 271 (a) の下での侵害が善意か故意かは救済に影響するかもしれないが、責任の有無には影響しない。

消費者がアクセスした組合せの一部が米国外に位置しているときには、より難しい問題が生じる。1999 年の SOFTIC シンポジウムで Rader 判事は、*Priceline.com v. Microsoft* 事件の文脈で、Microsoft がそのサーバーを米国からカナダに移した場合に侵害行為がありうるかを問題にした。Rader 判事は次のように答えた：

< Boehm 氏の > 論理と同様に確実なこととして、わが国の法律はまた、侵害は米国の国境内で生じることを要求する。... つまり法律の下では、Microsoft は単にそのサーバーをカナダに移すだけで侵害を避けることができた。そして現時点での法律は、活動はカナダで行われたので侵害ではないと認定しなければならない。... 法律を簡単に回避できる方法を認めることになるので、これは特にいい結果とは言えない。このことは、議会が侵害目的のための属地主義の原則を再検討し、容易に侵害を回避できないように法律を変えるべきであることを示唆する。しかし現在の裁判官は、地域の限定をもって書かれているとして法律を執行するように強いられる。

事実によっては、W 社は誘引によっても寄与侵害によっても責任を負わされうる。

質問4 S社システムの a'、b' は米国内にあるが、W社システムの c' は他の国にある場合に、X社は米国でS社およびW社を、a、b、c を述べた米国特許に基づいて訴えることができるか。

「伝統的な」特許の原則に基づけば、率直な回答は「ノー」となるだろう。しかし 1984 年、米国内法に、幾つかの創造的なアプローチを提供しうる § 271 (f) が追加された。

その何年か前、*Deepsouth Packing Co. v. Latram Corp* 事件¹⁸において、ある会社が、特許対象の組合せを組み立てるために、特許対象ではない部品を米国外に送った。米国の最高裁は、侵害はなかったと認定した。その判決に応じて 35 USC § 271 (f) が制定された。§ 271 (f) は、

特許発明の構成部品のすべてまたは実質的部分を、組み合わせられてはいないが... 米国外でのかかる構成部品の組合せを、もし米国内でなされたとしたら特許侵害となる形で積極的に誘引する態様で、米国内又は米国から提供した（または提供させた）者を対象とする。

ここでの仮想事例においては、S 社が、(i) a、b、c という構成部品の実質的な部分を供給しているか否か、および、(ii) いずれかの者（たとえば消費者）を、その構成部品の「侵害する」組合せに組み合わせるように誘引しているか否かを判断するために、事実が検討されなければならない。この法律は *Deepsouth* 訴訟に促されたので、主として物理的な組合せに向けられている。この条を「仮想上の」組合せに適用する際には幾つかの問題が生じるかもしれない。たとえば裁判所は、S 社は a'、b' の所有権または占有権を組合せのために他の者に移転していないので、S 社は a'、b' を「供給」していることになるかを問題にするかもしれない。他の幾つかの疑問が Witek のインターネット - タイプの発明に関する損害賠償に関する 1998 年の論文¹⁹ で検討されている。Witek は、クレームが 5 つ (A から E) を要求するが、いずれの時点でもすべてのものが同時にメモリー内に存在しないという、「タイム・シリアル・コピー」を検討する。彼は、§ 271 (f) に基づく直接侵害がありうると示唆する。この論文で取り上げられたもう 1 つの例は「部分コピー」に関する。特許されたプログラムは 3 つのサブルーチンをもち、それぞれが異なるタイプの情報を含む（命令、データ構造など）。それぞれの装置は情報の一部のみをコピーまたは記憶する。彼は次のように指摘する：

特許請求されたサブルーチン A、B、C 全部を利用するためには、選択的な部分コピーは他の装置と組み合わせなければならないので、選択的な部分コピーをする装置はおそらく、決して直接侵害となるコピーを作らない。つまり部分コピーの作成者はおそらく、寄与侵害の法理の下でのみ責任を負わされるだろう。

W 社を訴える際の X 社にとっての問題は、S 社に対する訴訟の提起よりも難しい。おそらく W 社の行為のすべてが米国外である。W 社が組合せを作るとしても、B 国には特許はなく、おそらく「米国でまたは米国から構成部品を提供して」いない場合に、米国の裁判所が § 271 (f)(1) に基づく W 社に対する訴訟を受け入れるとは考えにくい。

外国に原因がある侵害を扱いうるもう 1 つの法理は § 271 (f)(2) にある。それによれば、

発明で使用するために特に製造され、または特に改造されたものであり、実質的な非侵害の使用に適する普通の商品ではない特許発明の構成部品を、かかる構成部品は組み合わせられて

¹⁸ 173 USPQ 769 (U.S. 1972)

¹⁹ *Software Patent Infringement on the Internet and on Modern Computer Systems -- Who is Liable for Damages by* Keith Witek, 14 Computer and High Tech L. J. 303 (1998)

はいないが... かかる構成部品がそのように製造され改造されたことを知りながら、米国内でなされたとしたら特許侵害となる形でかかる構成部品が米国外で組み合わせられることを意図して、供給または供給させる当事者は、侵害者として責任を負う。

この仮想事例では、構成部品が当該発明で使用されるように作られているか、供給業者がかかる知識をもっているか、その構成部品が普通の商品ではないかを判断するために事実を調べなければならない。§ 271 (f)(1) に関しては、a'、b' が「供給されて」いるか、§ 271 (f)(2) がかかる「組合せ」を対象とすることを意図されたかという疑問がある。

仮想事例はこの点について明らかではないが、S 社および W 社は発明のすべての構成要件を実施していないが、B 国の消費者はそうしているようである。米国の裁判所が、侵害である組合せを実際に作っている消費者を審理するため、国境を越えて行動する（あるいは、行動できる）とは考えにくい。消費者は侵害商品を米国内で製造、使用または販売しておらず、米国に輸入していない。しかし S 社は、消費者が米国特許を侵害する組合せを製造すると知りながらその消費者に a'、b' を提供したと裁判所が結論付ければ、S 社は § 271 (f)(1) または § 271 (f)(2) に基づき、この条の限定のいずれも適用されなければ責任を負うかもしれない。

§ 271 (g) も国境外での行為が関係していることが指摘される。しかし、この条は方法に適用され、仮想事例のクレームは装置要件に向けられているので、この条は議論しない。

質問 5 X 社は A 国と B 国で同一の特許をもっている。S 社システム (a', b') は A 国にあり、W 社システム (c) は B 国にある。X 社、S 社および W 社はすべて米国人である。A 国および B 国の消費者はおそらく、特許請求された発明を実施するためにこれらの構成要件を組み合わせると思われる。X 社は A 国特許、「同一」の B 国特許、または双方に基づき、S 社および/または W 社に対する訴訟を米国で提訴できるか。

上記 CI (質問 1) で指摘したように、米国の裁判所は、付加管轄権を惹起して、同一の特許および同一の事実の核心に基づき、米国内および米国外での侵害を審理することができる。前に指摘したように、Mars 訴訟において連邦巡回裁判所はこの管轄権を行使せず、米国特許法を国境外に拡張しなかった。ハーグ条約の方向は、米国の裁判所の考え方を変えるかもしれない。

米国には特許侵害に対する幅広い救済、および訴訟の方程式に確実性を与えるのに役立つ発展した特許法があるので、好まれる裁判地である。しかしもし米国の裁判所が、米国以外での侵害の請求に対して管轄権を行使しなかったら、外国法を適用し、かかる訴訟で懲罰的な、補償的ではない救済を課すことに消極的になるだろう。

質問 6 X 社に対応する米国特許がない場合に、B 国特許のみに基づき S 社または W 社を米国で訴えることができるか。

裁判所は「主権行為」法理のため、かかる管轄権を行使しないだろう。付加管轄権は当てはまらない。