

# 米国における特許権の越境侵害

愛 知 靖 之

## I 「属地主義」(“the principle of territoriality”)・「域外適用否定の推定」(“the presumption against extraterritoriality”)<sup>1)</sup>

米国では、「議会の立法は、反対の意図が明らかでない限り、米国の領域的管轄 (territorial jurisdiction) 内でのみ適用されることが意図されているという解釈準則<sup>2)</sup>」が採られており、この解釈準則は、「域外適用否定の推定」(“the presumption against extraterritoriality”)と呼ばれている<sup>3)</sup>。「米国法は国内を支配するものではあるが、世界を支配するものではないという推定は、特許法に特に強く適用されている」、「我が国特許法は『国内でのみ効力を有し、国外での活動には及ばない』……という伝統的な理解は、特許法それ自体に組み込まれている<sup>4)</sup>」というのである<sup>5)</sup>。

このような「域外適用否定の推定」あるいは「属地主義」(“the principle of territoriality”)の根拠については、「我が国の法と他国の法が意図せず衝突し、国際的な軋轢が生じることを防ぐ」ものであるとか<sup>6)</sup>、「議会は一般に国内の事柄を念頭に立法を行うという常識的な考え方」に根ざすものである<sup>7)</sup>、あるいは、「立法者は米国法を起草する際に他国の正当な主権的利益を考慮している」(＝国際礼譲)<sup>8)</sup>などと言われてきた。

「域外適用否定の推定」の適用準則については、RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 579 U.S. 325 (2016) が定式化を図っている。それによると、この推定則の適用は2つのステップに分かれる。「ステップ1」では、制定法が域外適用されることを明確かつ積極的に表明しているかが確認される。この

「ステップ1」が肯定されれば、「ステップ2」に進むことなく、「推定」は覆され、域外適用が肯定されることになる。他方、「ステップ1」が否定されれば、次の「ステップ2」に進む。「ステップ2」では、制定法の「焦点／注目点」（the statute's “focus”）に着目して、事件が法の域内適用をもたらすかが判断される。そして、制定法の「焦点／注目点」に関連する行為が米国内で行われていれば、他の行為が米国外で行われていても、域内適用として当該制定法の適用が許容されることになるのである<sup>9)</sup>。

一般論としては、以上のようにまとめることができるものの、とりわけ特許権侵害については、特許法に明文の規定が設けられているため、「域外適用否定の推定」や「属地主義の原則」に頼る必要はないと言われている。すなわち、特許権の直接侵害について、米国特許法 271 条 (a) は、「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。」<sup>10)</sup>（下線筆者）。このように、特許法とりわけ 271 条 (a) は、侵害行為を米国内における特定の行為に明示的に限定しているため、特許法では一般に「域外適用否定の推定」に頼る必要はないということになる<sup>11)</sup>。直接侵害の場面については、「属地主義」を直接の根拠に据えなくとも、271 条 (a) の適用問題として処理すれば足りるのである。

このように、特許権の越境侵害の問題は、伝統的に、「米国外で行われた実施行為に『合衆国において』との規定を持つ米国特許法が適用できるのか」という形で、実質法規たる米国特許法の国際的適用範囲の問題として処理される<sup>12)</sup>。いわゆる「法規からのアプローチ」が取られているわけである。「法規からのアプローチ」とは、特許権侵害をめぐる法律関係を公権力性が高いという意味での「公法的法律関係」と理解し、特許法をいわゆる「国際的強行法規（絶対的強行法規・強行的適用法規）」と捉えた上で、実質法規たる特許法の場所的な適用意思（米国においては、特許法 271 条 (a) の「合衆国において」という文言、我が国においては、不文ではあるものの「実質法上の属地主義」がこれに当たる）

に基づき判断するという考え方である。あくまで、抵触法（国際私法）による「準拠法選択」は問題とならず、単に実質法規たる特許法の場所的適用範囲の問題として処理されるのみである<sup>13)</sup>。

他方、「法律関係からのアプローチ」では、特許権をめぐる法律関係を「私法的法律関係」と理解することで、抵触法（国際私法）自体が実質法規の場所的適用範囲を決めることになる。これが「準拠法選択」である。たとえば日本が法廷地である場合には、「抵触法上の属地主義」、あるいは、特許権侵害を不法行為と性質決定した上で「法の適用に関する通則法」により処理される。ここでは、実質法規が有する場所的な適用意思が無視される点が重要である。いったん抵触法（国際私法）に基づき準拠法を決定すれば、準拠法とされた実質法規がそのまま適用されることになるのであって、当該実質法規を適用する際に改めて、実質法規の場所的適用範囲を問題とする余地はないのである<sup>14)</sup>。

さて、本稿では、以上のように整理される米国法において、①譲渡の申出が内国特許権の侵害を構成するというためには、譲渡の申出あるいは譲渡が内国で行われている必要があるか、②外国で実施行為の一部が行われた場合に内国特許権の侵害を構成するかという近時我が国でも重要判決が下されている問題がどのように処理されているかを裁判例を中心に紹介する<sup>15)</sup>。さらに、私見を交えながら、我が国裁判例との比較を行う。

## II 譲渡の申出

### 1 緒 論

まず取り上げるのは、譲渡の申出について侵害行為の成立を認めるためには、申出行為・譲渡行為が国内で行われていることを要するかという問題である<sup>16)</sup>。

考え方としては、4つのものがあり得る。①申出と譲渡のいずれも、国内で行われていなければならないという立場、②申出は国内で行われている必要があるが、譲渡は国内で行われていても国外で行われていても構わないという立場、③申出は国内で行われていても国外で行われていても構わないが、譲渡は

国内で行われている必要があるという立場、④申出と譲渡のいずれも、国内で行われていても国外で行われていても構わないという立場である。結論をあらかじめ示しておくと、米国法は③の立場、我が国の裁判例（東京地判令和2年9月24日平成28（ワ）25436 [L-グルタミン酸製造方法]）は②の立場（ただし、買主が製品を国内に持ち込む場合に限る）である。なお、私見は④の立場（ただし、買主が製品を国内に持ち込む場合に限る）となる。

## 2 米国裁判例の立場<sup>17)</sup>

Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010) は、申出が国外で、譲渡が国内で行われた事案である。判旨は、米国企業がノルウェーで米国企業に対して行った、米国内での製品の販売、米国内での引渡し及び使用に関する申出が、271 条 (a) のもとで、米国内での販売の申出を構成すると結論付けた<sup>18)</sup>。271 条 (a) は、“whoever ...offers to sell ... within the United States any patented invention ... infringes.”（「……米国内で特許発明を……販売することを申し出る者は……侵害することになる」）と規定しているところ、販売の申出が侵害を構成するためには、その申出行為が、米国内で特許発明を販売する行為に向けられたものでなければならず、申出の場所ではなく、その申出に従って行われるであろう将来の販売の場所に焦点を当てるべきだと述べたのである<sup>19)</sup>。さらに、大要、以下のような判示も行っている。すなわち、申出行為が米国内で行われていなければならないとする被告の立場では、米国企業が国外に出た上で米国に売り戻す旨の申出を行えば、侵害に対する責任を免れることになる。しかし、当該米国企業は米国内での自社製品の販売から利益を上げることにより、米国特許権者に対し米国内で現実の損害を生じさせることになる<sup>20)</sup>。この判旨からは、特許発明に対する需要の喪失という損害が米国内で発生すること（販売の申出という行為による結果が米国内で発生すること）に着目していることが窺われる。

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014) は、申出が国内で、譲渡が国外で行われたという Transocean 事件と正

反対の事例において、販売の申出を侵害とするためには、米国内での販売を意図した申出でなければならないとして米国特許権の侵害を否定した<sup>21)</sup>。さもなければ、「域外適用否定の推定」に反することになるというのである<sup>22)</sup>。米国外での販売が米国特許権の侵害を構成しないのと同様に、販売の申出は、たとえその行為が米国内で行われていたとしても、販売自体が米国外で行われている場合には、米国特許権の侵害とはならないという<sup>23)</sup>。

そのほか、連邦地裁判決ではあるが、*Quality Tubing, Inc. v. Precision Tube Holdings Corp.*, 75 F.Supp.2d 613 (S.D. Tex. 1999) では、米国特許法は、「販売」のみならず「販売の申出」にまで権利範囲を拡張したことにより、侵害行為の前段階まで特許権による捕捉が可能となったとする<sup>24)</sup>。その上で、侵害行為の前段階にある販売の申出と実際の販売を権利範囲に含むこととなった結果、申出の対象である販売自体が侵害行為を構成しなければならないことを意味することになるという。仮に、外国で販売を行う申出を米国内で行えば足りるとすれば、申出がされた販売は侵害行為を構成しない以上、販売の申出は侵害行為の前段階にあるということにはならないと説くわけである<sup>25)</sup>。販売の申出は、「販売」という侵害行為の前段階の行為を規制したものと捉えるのであれば、「販売」自体が「侵害行為」を構成しなければ、販売の申出も侵害行為の前段階とは言えなくなる。そして、「販売」が米国特許権の侵害を構成するためには、米国内での販売でなければならないという論理であろう。この連邦地裁判決は、さらに、申出は国内外いずれでもよいが、販売は国内で行われていなければならないという解釈を採ることにより、国際電話、電子メール送信、米国に郵送またはファックスされた書面により行われた外国市場で製品を販売する旨の申出が侵害行為となるか否かをめぐる混乱を避けることができるとも判示している<sup>26)</sup>。申出行為が国内で行われたことを要求しないことで、国境を跨ぐ隔地者間で行われる申出行為について、それが国内で行われたのか、国外で行われたのかという困難な判断を避けることができるというわけである<sup>27)</sup>。

以上のように、米国裁判例の多くは、申出は国内で行われていても国外で行

われていても構わないが、譲渡は国内で行われている必要があるという立場をとっている。

### 3 日本法との比較

他方、我が国では、東京地判令和2年9月24日平成28年（ワ）25436 [L-グルタミン酸製造方法] が、「日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品」については、その譲渡が海外で行われていても、国内で行われたその申出は、「譲渡等の申出」（2条3項）に該当すると判断している。すなわち、申出は国内で行われている必要があるが、譲渡は国内で行われていても国外で行われていても構わないという立場である。

一見すると、日米の裁判例の立場は正反対のようにも思える。しかし、販売された製品が国内に持ち込まれることを前提としている点では両者に共通性がある。L-グルタミン酸製造方法事件でも、「本件 MSG の引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に本件 MSG が買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。……日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではな」と判示している点が重要である（下線筆者）。

両国の裁判例に通底するのは、譲渡の申出により、自国内で特許発明に対する需要（市場機会・投下資本回収の機会）が奪われるおそれが生じる場合に限り、自国の特許権行使を肯定するという考え方である。しかし、特許発明に対する需要の喪失という損害が国内で発生すること（譲渡の申出という行為による結果が国内で発生すること）を重視するのであれば、日米の裁判例の立場からさらに進んで、譲渡の申出と譲渡行為のいずれもが外国で行われたという場合であっても、買主が製品を国内に持ち込むのであれば、上記結果発生は国内で生じることになるため、国内における「譲渡の申出」と認めてよいのではないだろうか。

## II シンポジウム

前述の Quality Tubing 事件の判示，すなわち，侵害行為の前段階の行為を規制するためには，侵害行為自体が国内で行われていることを要するという考え方は，まさに，「実施行為」自体が国内で行われていることを要求するものであって，「属地主義」・「域外適用否定の推定」を色濃く反映している。

しかしながら，そもそも特許制度の趣旨は，特許権者に特許発明の排他的・独占的实施を保障することで発明の開発・創作のための投下資本の回収やそれを上回る利潤の獲得を容易にし，もって創作インセンティブを保障するという点にある。このような特許制度の趣旨からは，侵害行為によって，特許発明に対する需要（投下資本回収等の機会）が奪われた，あるいはそのおそれが生じた地（加害行為の結果が発生した地・「市場地」）が国内であれば足りるのではないだろうか。

我が国のように，少なくとも譲渡の申出行為自体が国内で行われていることが必要だとすると，Quality Tubing 事件で懸念されたように，外国から国内にいる顧客に対し電話やメール，Web 会議システムなどで販売の申出が行われた場合，国外・国内いずれで申出行為が行われたことになるのかといった（不毛な）議論が必要となる。さらに，仮にこれらのケースについて，申出行為は外国で行われた（我が国特許権の侵害が否定される）と解するのであれば，外国にいながらこれらのツールを用いて行う申出行為と日本国内において対面で行う申出行為との間で特許権侵害の成否について結論を分けるほどの本質的な相違があるといえるのかが問題となるだろう。

以上のことから，買主が日本国内に持ち込むことを前提に譲渡とその申出が行われたのであれば，譲渡とその申出がともに国外で行われた場合であっても，日本特許権の行使を認めてよいのではないかとと思われる<sup>28)29)</sup>。確かに，米国法は，271 条 (a) に，侵害要件として実施行為が「合衆国において」行われることを要する旨が明確に規定されている（実質法規が特許権侵害に関する場所的適用意思を明示している）。これに対して，我が国特許法では，侵害要件として正面からこのような限定が付されているわけではない。だからこそ，日本では（不文の）「属地主義」そのものが直接の根拠として持ち出されることにな

る。しかしながら、クラウド環境が整備され、世界中がネットワークで容易に結びつくことで、サービス提供・ビジネス展開において国境の持つ意味が希薄になりつつあるボーダーレス・エコノミー下にあってもなお、「属地主義」に強く固執し続けるべきなのだろうか<sup>30)</sup>。少なくとも、271条(a)のような侵害要件を持たない我が国特許法の適用に関し、米国法と同様の態度をとる必然性はないと思われる。実際、後述するように、「合衆国において」という限定のない271条(b)の誘引侵害については域外適用が認められていることは我が国でも広く知られているところである。

### Ⅲ 外国で実施行為の一部が行われたケースと直接侵害

#### 1 米国裁判例の立場<sup>31)</sup>

本章では、実施行為の一部が外国で行われているケースにおいても、柔軟に米国特許権侵害が認められており、米国でも属地主義が厳格適用されているわけではないことを確認する。

Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976) で問題となった原告 Decca の特許発明は、双曲線無線航法システム (a hyperbolic radio navigation system) であった。一方、被告米国政府の被疑侵害物件は、「オメガシステム」(船舶・航空機の電波航法システム) であり、当時はハワイ・ノースダコタ・ノルウェーに送信所があった。正確な位置の特定には3局が必要となるので、この3つの送信所は、被告システムの必須構成要素である。そこで、システムを構成する送信所の一部が国外に置かれているにもかかわらず、クレームに係るシステムが米国内で生産または使用されたといえるのが争点となった。裁判所は、以下のような Trial Judge の意見を是認した。クレームされた組み合わせの一部、すなわち、必要となる3つの送信機のうち1つだけが米国外に設置されているのに対し、完成したシステムの有益な使用(作用効果を発揮させ利益をもたらすよう使用(“beneficial use”))は、オメガの受信機を搭載した被告が所有する船舶や航空機が信号を受信し利用する際に、米国内で行われている<sup>32)</sup>。「ノルウェー内の装置は全て米国政府が購入し、米国政府が設置し、引

き続き米国政府が所有しており、当初は米国政府によって運用され、現在は米国政府の指示と管理／制御（“control”）のもとで米国政府の利益のために運用されている」<sup>33)</sup>。本件では、システム全体を動作可能な状態にするための最終ステップが米国で行われているほか、ノルウェーでの送信は、米国によってコントロールされている。送信所はノルウェー国内に置かれているが、オメガシステムでは、実際に、この送信所が「使用」されている<sup>34)</sup>。さらに、特許権者による貢献が、送信機が信号を生成し送信する方法にあったのではなく、送信源から信号を受信した上で、受信機で利用し位置決定に至るというシステムにあったことは、明細書とクレームの双方から明確である<sup>35)</sup>。もし、本件特許発明が信号の生成それ自体を対象とするものであったならば、米国内での信号の利用は付随的なものに過ぎず、ノルウェーの送信所の運用は米国特許法の射程外となっていたことは明らかであろう<sup>36)</sup>。以上の点から、米国内での「使用」があったとして侵害を肯定することができるとする。ここでは、米国政府による装置の所有、米国からの装置の管理／制御（“control”）、米国内でのシステムの有益な使用（作用効果を発揮させ利益をもたらすような使用（“beneficial use”））に重点を置いた判断が行われつつ、特許発明の特徴（本質的部分）にも着目した総合考慮が行われたものと評価することができよう。

次に、BlackBerry 事件としても知られている裁判例を確認する。この事件における原告 NTP の特許発明は、「有線」システムである既存の電子メールシステムと無線周波数（「RF」）での無線通信ネットワークを統合し、モバイルユーザーに無線ネットワーク上での電子メールの受信を可能とするシステム発明及び方法発明である。カナダ企業である被告 RIM の被疑侵害物件は、BlackBerry システム（無線通信ネットワークを介して電子メールの送受信を行うブッシュ型電子メールシステム）であり、メールサーバから、カナダにある「中継器」（“Relay”）にメールが転送され、そこからユーザーのモバイル端末にメールが送信される。まず、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004), vacated, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir.2005) は、後に、再審理請求（“Petition for panel rehearing”）が認められ、418 F.3d 1282 によって撤回され

ることになる意見ではあるものの、大要、以下のような判示を行った。すなわち、クレームは、二者間で電子メールのメッセージを送信するシステム及び方法を対象としており、その送信は、「発信側プロセッサ」（“originating processor”）と「受信側プロセッサ」（“destination processor”）の間で行われる。RIMの「中継機」はカナダに置かれているものの、被疑侵害システムの他の全ての構成要素は米国内に置かれており、RIMのシステムの管理／制御（“control”）及び有益な使用（“beneficial use”）は米国で行われているため、271条（a）に言うRIMのシステムの「使用」も米国で行われていることになる<sup>37)</sup>。BlackBerryシステムを構成する要素の1つが物理的に米国内に置かれていなかったとしても、そのシステム全体の有益な使用（“beneficial use”）と機能が発揮される場所が米国であることは論を俟たないとも判示している<sup>38)</sup>。それゆえ、2人の国内ユーザー間でBlackBerryの機器を介した通信が行われる場合には、この二者間で交換されるメッセージが無線通信の途中で米国外に送信されることがあるか否かにかかわらず、BlackBerryシステムの使用は「米国内」で行われていると結論付けた<sup>39)</sup>。ここでは、米国内でのシステムの管理／制御（“control”）、米国内でのシステムの有益な使用（作用効果を発揮させ利益をもたらすような使用（“beneficial use”））を基準とした判断が行われているとともに、「発信側プロセッサ」と「受信側プロセッサ」間での送受信が本件発明の本質的部分であり、これらが米国内に設置されていれば、無線通信の途中でどこの中継器に送信されるかは本質的な要素ではないという事情も斟酌しているように見え、特許発明の特徴（本質的部分）にも着目した総合考慮が行われているようにも思われる。

その後、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir.2005)は、再審理請求（“Petition for panel rehearing”）を認め、上記判決を差し替えている。この判決では、システム発明と方法発明で結論を分けているところに大きな特徴がある。システム発明について、クレームに係るシステムが使用されるのは、システムが全体として使用される場所、すなわち、システムの管理／制御（“control”）が実行され、システムの有益な使用（“beneficial

## II シンポジウム

use”)が行われる場所であるとする<sup>40)</sup>。判旨の当てはめ部分では、米国内にいる RIM の顧客は、生成された情報の送信を管理／制御し、かつ、このような情報交換から利益を得ていたとした上で、米国内の RIM の顧客が、自身の所持する携帯機器を米国内で操作してメッセージを送受信する場合、通信システムが全体として使用される場所は米国内に存在するとした<sup>41)</sup>。このような判断に基づき、RIM の BlackBerry システムの「使用」は米国内で行われていると結論付けている。他方で、方法発明については、271 条 (a) の下で、方法の「使用」という概念は、システムや装置の使用とは根本的に異なるとする<sup>42)</sup>。方法は、それを構成する一連の動作にすぎないため、方法の使用は、各々のステップの実行を必ず伴うとする。このことは、発明の構成要素が、個別的にではなく総体的に使用されるシステム全体としての使用とは異なるとし、それゆえ、各ステップが米国内で全て実行されない限り、方法が 271 条 (a) の要求する「米国内」で使用されたことにはならないと説く<sup>43)</sup>。本件では、RIM が実施している方法のうち、カナダに置かれた「中継機」への送信と当該中継器からの送信というステップが米国外で行われる以上、当該方法の使用は米国特許権の侵害を構成しないことになるのである。以上のように、本判決は、システム発明に関しては、米国内でのシステムの管理／制御 (“control”), 米国内でのシステムの有益な使用 (作用効果を発揮させ利益をもたらす使用 (“beneficial use”)) に着目し、システムの一部が米国外で実施されていても、国内での使用と認められる場合があるとするのに対し、方法発明に関しては、方法を構成する全ステップが米国内で実施されていることを要求している。しかし、仮に発明の本質が同じである場合にも、発明のカテゴリの違い (クレーム・ドラフティングの仕方) だけで結論が変わり得るというのは果たして妥当なのか疑問が残る。

## 2 米国裁判例の立場のまとめ

これまで概観した米国裁判例を端的にまとめると、方法発明では、方法を構成する全ステップの国内実施が要求されているのに対し、システム発明では

“control & beneficial use” approach と呼ぶべき基準が用いられている。もっとも，“control”と“beneficial use”がそれぞれ具体的に何を意味するのかは必ずしも明確ではない。

“beneficial use”（「有益な使用」）とは、一応、作用効果を發揮させ利益をもたらす使用を意味すると捉えることができそうではある。しかし、特許発明の使用から経済的利益が生じる地と特許発明の作用効果が發揮される地が一致することもあるが、両者が異なる国となることもある<sup>44)</sup>。“beneficial use”が行われた地とは、経済的利益発生地と発明の作用効果発現地のいずれを指すのであろうか。「使用の結果」として経済的利益が生じた地（結果発生地・市場地）と理解することも可能である一方、単に「利益を得ていること」（“benefit”）ではなく、「使用」（“use”）行為自体が行われていることが必要であると解すると、発明の作用効果を發揮させる使用行為が行われた地（行為地・作用効果発生地）と考えるべきであろうか。実際，“control”と“beneficial use”の場所に焦点を当てるアプローチは、どこで経済的影響が生じたのかではなく、どこで誰が発明を管理／制御し、使用したのかという技術的な評価に焦点を当てる「技術に基づくアプローチ」であると説く見解が存在する<sup>45)</sup>。他方で，“control”と“beneficial use”を、侵害行為の経済的影響に着目した考慮要素だと位置付ける立場もある<sup>46)</sup>。

他方，“control”については、システム等のプロセス全体を制御・コントロールするという最も主要な要素が国内で行われていることを斟酌するものと見る余地がある。しかしながら、NTP（2005）事件では、米国内にいる RIM の顧客が情報の送信を管理／制御したものと判断している。同様に、我が国の知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム（ドワングⅡ）〕でも、「本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われる」と判示されていたところである。このように、NTP（2005）事件（やドワングⅡ事件）では、ユーザー・顧客によって管理／制御が行われていると認定されており、システムの使用（やプログラムの電気通信回線を通じた提供）がユーザー自身の意思・主体的行動を基点に

開始され完結する点が重視されているようにも思われる。他方で、Decca 事件に従えば、NTP 事件における“control”の主体はエンドユーザーではなくサービス提供者たる RIM となるはずであり、これが行われた地もカナダと解すべきとして、NTP 判決を批判する見解も存在する<sup>47)</sup>。

以上のように、“control”も“beneficial use”も必ずしも明確な基準・概念とは言い難い<sup>48)</sup>。

### 3 日本法との比較

実施行為の一部が外国で行われているケースにおける我が国の重要裁判例は、知財高判令和5年5月26日令和4年（ネ）10046号〔コメント配信システム（ドワングI）大合議判決〕である<sup>49)</sup>。本判決は、「ネットワーク型システム」の発明を対象に、その発明の構成要素の一部が国外に存在したとしても、その一事をもって当然に我が国における実施行為が否定されるわけではないとする。その上で、①行為の具体的態様、②システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが発明において果たす機能・役割、③システムの利用によって発明の効果が得られる場所、④システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響等の総合考慮により、行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、我が国特許法の適用が認められるとする。

しかしながら、総合考慮論は、「基準として明確さを欠き、事業者に見込み可能性を与えるのに不十分と思われる」<sup>50)</sup>との指摘もある。本判決は、考慮要素として上記①～④を挙げるところ、①～④の個別判断それ自体にも、それぞれ総合考慮が必要となりうる。また、考慮要素間で判断が一致しない場合の処理（考慮要素間の軽重）も問題となる<sup>51)</sup>。本件は、①～④全ての要素で一致して国内と評価されるような事案であったために、この問題が顕在化しなかったに過ぎない（あるいは、あえて穿った見方をすれば、本件事案の下で、問題なく「国内である」と評価できる要素を選択して列挙しただけという嫌いもある）。自身の行為に我が国特許権の効力が及ぶのかについて事業者に見込み可能性を保障するためには、判断基準を一元化することが望ましい。確かに、一元化した基準の判断自体に

総合考慮を要する場合もあり得るが、それぞれに総合考慮を要する諸要素を並べるよりも、少なくとも判断を行うための統一的な指針は示される。本判決の総合考慮論においても、なぜ①～④の要素が考慮されるのか、その一義的な理論的根拠が必ずしも明確ではない。

米国裁判例との対比という観点からは、②の判断要素の当てはめ部分において、「システムを構成する各要素のうち国内に存在するもの」を、物理的に国内に存在するユーザ端末と特定した上で、これが「本件発明 1 の主要な機能」を果たしていると述べられているが注目に値する。発明の「主要な機能」に着目している点は、特許発明の本質的部分を構成する要素が国内で行われているか否かを基準とする立場<sup>52)</sup>を彷彿させるところであるが、米国裁判例においても、Decca 事件や NTP (2004) 事件で斟酌されていることが窺われる。また、③④の判断要素は、米国裁判例における有益な使用（作用効果を発揮させ利益をもたらす使用（“beneficial use”））地に相当するようにも思われる。他方、米国裁判例の管理／制御（“control”）地（管理／制御主体の所在地）やドワングⅡ判決における「行為の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素は少なくとも明示的には採用されていない<sup>53)</sup>。

ドワングⅠ大合議判決は、実施行為が日本市場に向けられることで、特許発明の効果が日本国内で発現し、国内における特許権者の経済的収益に影響をもたらしているかを問題とするものであって、（特に④は）行為の結果が我が国で発生しているか否か（「市場地」がどこか）をも、「行為地」の判断要素に取り込むものと言えよう。米国裁判例においても、純粋に経済的収益への影響がもたらされるという結果発生地ではなく、経済的収益という側面を取り込みつつも、あくまで「有益な使用」という「行為」地そのものを 1 つの基準としていた。しかし、これは、「合衆国内」での実施という 271 条 (a) の侵害要件が存在するためである。実際、271 条 (a) の「合衆国において」に相当する要件を持たない同条 (b)<sup>54)</sup>の誘因侵害については、当該侵害を構成する行為自体が米国外で行われていても、これにより誘引される直接侵害が米国内で行われている限り、同条 (b) を適用できると考えられていること（域外適用<sup>55)</sup>）は我が国

でもよく知られている通りである<sup>56)</sup>。

少なくとも、271 条 (a) のような侵害要件を持たない我が国特許法の適用に関し、米国法と同様の態度をとる必然性はない。前述のように、特許制度の趣旨からは、侵害行為によって、特許発明に対する需要（投下資本回収等の機会）が奪われた、あるいはそのおそれが生じた地（加害行為の結果が発生した地・「市場地」）が国内であれば足りるのではないだろうか。従来の我が国裁判例のように、属地主義に基づきあくまで「行為地」を基準としつつも、属地主義を緩和するため、「行為地」の柔軟な解釈を志向するアプローチ（その一貫として総合考慮も持ち込まれる）ではなく、「加害行為の結果発生地」を一元的な判断基準に据えるアプローチ（ドワンゴ I 大合議判決の④を基準にするアプローチ）が妥当だと考える<sup>57)58)59)</sup>。米国特許法 271 条 (b) の域外適用が認められているのも、同様に、誘因侵害によって特許発明に対する需要（投下資本回収等の機会）が奪われた地が米国であれば足りるという発想が、条文上の制約がないが故に、正面から認められていると評価することができるかもしれない。もっとも、むしろ直接侵害行為自体が米国内で行われていることが重要であり、「行為地」が決め手とされていることに違いはないという評価の方が自然なのかもしれないが。

1) 本章は、5 Chisum on Patents §16.05 [preface] (2023) の説明に多くを負っている。また、張晶「グローバル化時代の知的財産権の抵触法的考察——属地主義から政策衡量へ——」名古屋大学博士論文（2018 年）<https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/26475>（2024 年 2 月 9 日確認）も参照。

2) *Foley Bros., Inc. v. Filardo*, 336 U. S. 281, 285 (1949).

3) 連邦最高裁は、従前から、「我が国の法の下で特許によって与えられる権利は、米国およびその領土に限定されており……、完全に外国で行われた行為がこの権利の侵害となると断ずることはできない。」(*Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 650 (1915))、あるいは、「我が国特許制度は域外適用を主張するものではない。『これらの法律は、合衆国の領域を越えて効力を及ぼすことはなく、またそうすることを意図したものでもない』……。我々は同様に、米国市場に対してそのような支配を行おうとする他国の主張を排斥する。」(*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 531 (1972)) などと判示してきたところである。

なお、Deepsouth 事件では、装置の生産（組み立て）自体が米国外で行われる場合には、装置の構成要素の全ての生産が米国内で行われていても、米国特許権侵害を構成しないと結論付けた。このことが、1984 年改正による米国特許法 271 条 (f) の新設に結びついている。271 条 (f) は、我が国では、外国での完成品の組み立てに用いられる部品（101 条を充足）を国内で生産・譲渡する行為が間接侵害を構成するかという形で議論されている問題に相当する。我が国では、外国における完成品の組み立て（生産）には、属地主義の原則から、日本特許権の効力が及ばず、これを禁止することはできないと考えられている。それゆえ、部品の販売・輸出という幫助行為を間接侵害としてしまうと、結果として、外国での生産にまで日本特許権の効力を及ぼすことになってしまう（101 条にも「輸出」は規定されていない）ことから、我が国では間接侵害を否定する立場が一般的である（大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁 [製パン機]、東京地判平成 19 年 2 月 27 日判タ 1253 号 241 頁 [多関節搬送装置] を参照（ただし、ノックダウン生産については別論である（大阪地判平成 24 年 3 月 22 日平成 21 年（ワ）15096 号 [炉内ヒーターおよびそれを備えた熱処理炉]）））。

- 4) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 454 (2007).
- 5) そのほか、EEOC v. Arabian Am. Oil Co., 499 U.S. 244 (1991), Morrison v. Nat'l Austl. Bank Ltd., 561 U.S. 247 (2010), RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 579 U.S. 325 (2016), WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018) なども参照。
- 6) EEOC, 499 U.S. at 248.
- 7) Smith v. United States, 507 U.S. 197, 204, note 5 (1993).
- 8) F. Hoffmann-La Roche Ltd v. Empagran S.A., 542 U.S. 155, 164 (2004).
- 9) RJR Nabisco, 79 U.S. at 337.
- 10) 翻訳は特許庁による <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usatokkyo.pdf> (2024 年 2 月 9 日確認)。
- 11) Chisum, supra note 1, § 16.05 [preface].
- 12) Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc., 523 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008) は、実施行為が米国内で行われていることという要件は、271 条 (a) の他の侵害要件と何ら区別されていないため、訴訟要件ではなく本案の問題であると述べている。
- 13) 以上、愛知靖之「特許権の越境侵害——近時の 2 つの裁判例を素材として——」特許研究 74 号 9 頁 (2022 年)。
- 14) 以上、愛知・前掲注 13) 9 頁。
- 15) そのほか、外国で発生した逸失利益に対する損害賠償請求の可否も重要な問題であるため、ここで簡単にまとめておく。米国では、Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc., 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013), Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd., 807 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015), WesternGeco LLC v. ION Geophysical

## II シンポジウム

Corp., 837 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2016) といった Federal Circuit の判決が、米国内での直接侵害行為に基づく損害賠償のみを認め、外国で発生した逸失利益賠償を否定していたのに対し、WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018) が、米国特許法 271 条 (f) (2) に関する事案ではあるものの、国内で行われた侵害行為に基づき外国で発生した逸失利益の賠償を肯定するに至った。法廷意見は、RJR Nabisco 判決の定式を当てはめた上で、損害賠償を規定する米国特許法 284 条の「焦点／注目点」(“focus”)は「侵害」(本件で問題となった 271 条 (f) (2) の事案においては、米国から部品を輸出する行為)に向けられているとし、損害賠償そのものは侵害からの救済という法目的達成のための手段に過ぎず、侵害行為が米国内で行われていれば足りるという (Id. at 2137-2138.)。もっとも、本判決はあくまで 271 条 (f) (2) に限定されたものであり、271 条 (a) に基づく米国内での直接侵害に対する損害賠償において、どのように判断すべきかについては何も言及していない (Chisum, *supra* note 1, § 16.05 [1] [f])。実際、271 条 (a) と同条 (f) (2) の趣旨の違いに基づき、後者については損害賠償を肯定するものの、前者については否定されると説く見解もある (Timothy R. Holbrook, *Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1745, 1775-1785 (2017))。

なお、我が国でも、日本から輸出された特許製品が外国で販売されたことにより外国で発生した逸失利益について、輸出と相当因果関係のある損害であることを理由に、我が国特許権に基づく賠償を肯定する見解がある (田村善之〔判批〕知財管理 63 巻 7 号 1118 頁 (2013 年), 同〔判批〕国際私法判例百選〔第 3 版〕73 頁 (2021 年), 駒田泰士「越境する特許製品とわが国の特許権に基づく損害賠償」知的財産法政策学研究 50 号 5-10 頁 (2018 年))。

しかしながら、各国市場毎に特許権は独立しており (特許独立の原則)、我が国特許法が保障する特許発明に対する需要 (投下資本回収等の機会) は、あくまで日本市場におけるものと考えべきではないだろうか (河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』289-290 頁 (2010 年, 弘文堂) [小島立執筆] 参照)。にもかかわらず、外国で発生した逸失利益賠償を肯定することは、外国市場に対する需要まで我が国の特許権で捕捉することにつながる。輸出先の外国市場で発生した売上減少による逸失利益まで、102 条 1 項・2 項により賠償請求することはできないと考える。輸出と外国における逸失利益との間の因果関係自体は容易に認められる (輸出がなければ外国での販売を行えなかったのは当然) ところ、少なくとも、この因果関係が賠償を認めるに足りる「相当性」を有するか (「相当因果関係」) を、特許制度の趣旨に基づいて検討することが必要ではないだろうか。

- 16) なお、譲渡行為それ自体については、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014) が、米国内で価格取決めや契約交渉が行われたのみで、最終的な契約の締結や売買契約に基づく引渡しなど取引の本質的な活動が米国外で行われていた場合には、271 条 (a) の趣旨に照らして、米国内での販売を構成することはないと判示している (Id. at

1379)。また、その際、販売行為の結果として経済的損害を被ったという理由だけで、販売行為が米国内で行われたとする原告側の主張も排斥している (Id. at 1380)。このような原告の主張に従えば、米国特許製品を外国で販売する行為であっても、米国特許権者の経済的利益を害するものは、271 条 (a) のもとで侵害責任が生じることになるが、このような 271 条 (a) の地理的範囲の拡大は、米国特許権者に世界的な排他権を付与することになり、制定法・判例法に反することになると説く (Id. at 1380)。

17) 本節は、Chisum, *supra* note1, § 16.02 [5] の説明に多くを負っている。また、鈴木將文「国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否」別冊パテント 12 号 122-123 頁 (2014 年) も参照。

18) Transocean, 617 F.3d at 1309.

19) Id. at 1309. さらに、申出行為が米国内で行われていなければならないとする被告の立場を採用すると、271 条 (a) を “offers made within the United States to sell” あるいは “offers made within the United States to sell within the United States” と読まなければならないが、規定の文言はそうなっていない (“offers to sell ... within the United States” とされているに過ぎない) とも判示している (Id. at 1309.)。

20) Id. at 1309.

21) Halo, 769 F.3d at 1381.

22) Id. at 1381.

23) Id. at 1381.

24) Quality Tubing, 75 F.Supp.2d at 623.

25) Id. at 624.

26) Id. at 624-625.

27) 以上のほか、Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Elecs. Ltd., 130 F. Supp. 2d 1152 (C.D. Cal. 2001), Wing Shing Prods. (BVI) v. Simatelex Manufactory Co., 479 F. Supp. 2d 388 (S.D.N.Y. 2007), Semiconductor Energy Lab. Co. v. Chi Mei Optoelectronics Corp., 531 F. Supp. 2d 1084 (N.D. Cal. 2007) など、同様の立場に立つ。他方、米国外で販売する旨の米国内での申出が 271 条 (a) を充足しようと判示した連邦地裁判決も存在する (たとえば、Halmar Robicon Group Inc. v. Toshiba Int'l Corp., 53 U.S.P.Q.2d 1501 (W.D. Pa.1999), Wesley Jessen Corp. v. Bausch & Lomb, Inc., 256 F. Supp.2d 228 (D. Del. 2003), SEB, S.A. v. Montgomery Ward & Co., 412 F. Supp. 2d 336 (S.D.N.Y. 2006).)。

28) 愛知・前掲注 13) 13-16 頁。

29) さらに、「譲渡」についても同様に、譲渡自体が国外で行われているとしても、その買主が日本に持ち込むことを前提として譲渡が行われている限り、我が国特許権者に対して、我が国で特許発明の需要喪失という結果が発生するのであるから、我が国特許法の適用を認めてよいと考える。この帰結は、言うまでもなく、前掲注 16 掲記の米国裁判例の立場とは異なるものである。

## II シンボジウム

しかし、米国の考え方は、特許法 271 条 (a) に「合衆国において」との侵害要件が設けられていることに起因するものであって、論理必然的に我が国でも同様の考え方をとる必要はないことは「譲渡の申出」と同様である。

- 30) 詳細は、愛知靖之「IoT 時代における『属地主義の原則』の意義——『ネットワーク関連発明』の国境を越えた実施と特許権侵害——」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』268-270 頁 (2020 年、青林書院)。
- 31) 本節は、Chisum, *supra* note1, § 16.05 [1] [c] の説明に多くを負っている。また、鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」L&T98 号 16-17 頁 (2023 年)、伊藤みか「ブラックベリー事件再考——領土を超えた特許侵害の分析比較」パテント 76 巻 14 号 58-68 頁 (2023 年) も参照。
- 32) Decca, 544 F.2d at 1081.
- 33) *Id.* at 1081.
- 34) *Id.* at 1083.
- 35) *Id.* at 1083.
- 36) *Id.* at 1083.
- 37) NTP, 392 F.3d at 1370.
- 38) *Id.* at 1369.
- 39) *Id.* at 1368.
- 40) NTP, 418 F.3d at 1317.
- 41) *Id.* at 1317.
- 42) *Id.* at 1317.
- 43) *Id.* at 1318.
- 44) その一例が、ドイツの出生前診断事件 (OLG Düsseldorf, *Urt. v.* 23. 3. 2017, BeckRS2017, 109826 [PränataleDiagnostik]) である。
- 45) Timothy R. Holbrook, *Extraterritoriality in U.S. Patent Law*, 49 WM. & MARY L. REV. 2119, 2156-2157 (2008).
- 46) Elizabeth M. N. Morris, *Territorial Impact Factors: An Argument for Determining Patent Infringement Based upon Impact on the U.S. Market*, 22 Santa CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 351, 362-366 (2006).
- 47) John W. Osborne, *A Rational Analytical Boundary for Determination of Infringement by Extraterritorially-Distributed Systems*, 46 IDEA 587, 610 (2006).
- 48) Cameron Hutchison & Moin A. Yahya, *Transnational Telecommunications Patents and Legislative Jurisdiction*, 21 PAC. MCGEORGE GLOBAL Bus. & DEV. L.J. 45, 49-50 (2008).
- 49) 筆者による本判決の詳細な分析は、愛知靖之「続々・特許権の越境侵害——コメント配信シ

- ステム知財高裁大合議判決の検討——」法学論叢 194 巻 2 号 1-23 頁（2023 年）を参照。本稿の以下の記述の多くも、この論文を基にしている。
- 50) ドワングⅡ判決に対するものであるが、鈴木・前掲注 31) 33 頁。
- 51) 「特許法の八衝」2023/5/28 記事：「国境を跨ぐ行為が『生産』に当たると判断された事案の『判決要旨』——知財高大判令和 5 年 5 月 26 日（令和 4 年（ネ）第 10046 号）」・「総合考慮の結果」<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/05/28/110845>（2024 年 2 月 9 日確認）。
- 52) 山内貴博「『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律——実務家の視点から——」IP ジャーナル 2 号 13-14 頁（2017 年）。
- 53) かなりひねくれた見方ではあるが、本判決は、制御主体を国内ユーザーではなく外国に所在する被控訴人 FC2 だと理解せざるを得なかったため、あえて、この要素を列挙しなかった（換言すれば、問題なく日本国内だと判断できる要素だけを考慮要素に列挙した）と考えることができるかもしれない。前判決では、「本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるもの」であるとして、制御主体を日本国内のユーザーと認定している。これに対して、本判決は、「被告システム 1 の生産主体」を外国に所在する被控訴人 FC2 と認定しており、その際に、「被控訴人 FC2 が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTML ファイル及び SWF ファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人 FC2 がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われる」と判示している（下線筆者）。この判示内容からは、仮に前判決のように被告システム 1 の制御主体を判断するとした場合、それはユーザーではなく被控訴人 FC2 であると評価される可能性が大いにある。本判決は、制御主体が国外に所在する者となりそうであるため、あえて、この要素を挙げなかったという見方ができるかもしれない。
- 54) 「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。」（翻訳は特許庁による <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf>（2024 年 2 月 9 日確認））
- 55) e.g. Honeywell, Inc. v. Metz Apparaterwerke, 509 F.2d 1137 (7th Cir. 1975), Kearns v. Wood Motors, Inc., 1978 U.S. Dist. 204 U.S.P.Q. (BNA) 485 (E.D. Mich. 1979), Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc., 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001), Merial Ltd. v. Cipla Ltd., 681 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2012).
- 56) 最判平成 14 年 9 月 26 日民集 56 巻 7 号 1551 頁〔カードリーダー〕も、「米国特許法 271 条 (b) 項は、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負う旨規定し、直接侵害行為が同国の領域内で行われる限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むものと解されている。」と述べていた。
- 57) 愛知靖之「続・特許権の越境侵害——知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号

## II シンポジウム

の検討を中心に——」法学論叢 192 巻 1～6 号 277-281 頁, 290-295 頁 (2023 年)。

58) 「市場地」を基準とする立場に親和的な米国学説として, Donald S. Chisum, *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law*, 37 VA. J. INT'L L. 603, 608-609 (1997), Elizabeth M. N. Morris, *Territorial Impact Factors: An Argument for Determining Patent Infringement Based upon Impact on the U.S. Market*, 22 Santa CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 351, 365-366 (2006), Cameron Hutchison & Moin A. Yahya, *Transnational Telecommunications Patents and Legislative Jurisdiction*, 21 PAC. MCGEORGE GLOBAL Bus. & DEV. L.J. 45, 54-55 (2008). また, 「域外適用否定の推定」を, 反対の意図が明らかでない限り, 行為がどこで行われたかにかかわらず, その効果が米国内で発生した行為のみに米国法が適用されるという原則だと捉える立場として, William S. Dodge, *Understanding the Presumption against Extraterritoriality*, 16 BERKELEY J. INT'L L. 85, 112 (1998).

59) 筆者の立場を簡単にまとめると, 以下の通りとなる。①特許権侵害をめぐる法律関係を私法的法律関係と捉えて, 「準拠法選択」の問題として純化する。②特許権侵害については, 差止請求・損害賠償請求を問わず, 不法行為と性質決定し (「抵触法上の属地主義」(登録国法主義・保護国法主義) をとる必要はない), 法の適用に関する通則法 17 条 (「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は, 加害行為の結果が発生した地の法による。ただし, その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは, 加害行為が行われた地の法による。」) により処理する。③原則として, 加害行為の結果発生地が日本であれば, 我が国特許法を適用する。④通則法 20 条 (最密接関係地法)・21 条 (当事者による準拠法選択)・22 条 (日本法の累積適用) も適用される。