

# 「ClearCorrect Operating, LLC v. International Trade Commission 裁判」 CAFC 判決

前川有希子(2015/12/24 日経知財 Awareness に掲載)

米国特許侵害を訴える場所として、(1) 米国裁判所と (2) 行政機関である米国際貿易委員会 (International Trade Commission : ITC) がある。ITC に米国特許侵害を訴える場合、損害賠償金を請求することはできないが、米国特許を侵害する物品の米国への輸入阻止を請求することができる。輸入される物品が米国特許を侵害すると ITC が判断した場合、ITC はその物品の輸入を禁止する命令を出すことができる。

「ClearCorrect Operating, LLC v. International Trade Commission 裁判」では、3D プリンタにより米国内で製品を製造する際に用いられるデジタルデータが、米国外からインターネットを介して転送される場合、そのデジタルデータが米国特許侵害の要素であれば、ITC がデジタルデータの米国への転送を禁止する権限を持つか否かという点が争点となっていた。そして 2015 年 11 月、米国連邦巡回裁判所 (CAFC) は、ITC にその権限はないという判決を下した。この判決について、米国弁護士、前川有希子氏は「この判決は、3D プリンタに限らず、米国外からインターネットを介してデジタルデータを転送し、そのデータを使用して米国内で製品を製造するビジネスを行っている企業にとって、大きなインパクトがあり、動向を注視しておく必要がある」と指摘する。今回の CAFC 判決について、前川氏が解説する。

## 1. 米国法令集 1337 条

米国法令集 1337 条(a)(1)(B) (i) は、米国特許を“侵害する Article” (“articles that infringe”) の米国への輸入、輸入のための販売、輸入後の米国内での販売は違法である、と定めている。さらに、米国法令集 1337 条(d)は、米国法令集 1337 条(a)における違法行為が ITC によって見つけられた場合、ITC はその物品の輸入を阻止しなければならない、と定めている。米国法令集 1337 条のもとに、ITC は輸入される物品が米国特許を侵害すると判断した場合、輸入差し止め命令を出すことができる。

## 2. 本裁判の背景

### 2. 1 背景

米国 Align Technology 社は、従来の金属性歯列矯正器と異なる透明な樹脂性歯科矯正器具を開発し、その製造方法に関する米国特許を取得していた。同社の歯科矯正器具製造方法は、(1) 患者の最初の歯列を表すデジタルデータを取得し、(2) そのデジタルデータをもとに位置を変えた歯列を取得し、(3) 連続的に変化させた歯列のセットを表わすデジタルデータを取得し、(4) それらの歯列セットを表すデジタルデータをもとに歯科矯正器具 (アライナー) のセットを作成する、というものである。

後発の米国 ClearCorrect Operating 社は、Align Technology 社の方法特許と同じ方法を

用いて樹脂性アライナーを米国で製造、販売していた。具体的には、米国 ClearCorrect Operating 社が、患者の歯の有形モデルをスキャンして患者の最初の歯列のデジタルデータを作成し、そのデジタルデータを ClearCorrect Operating パキスタン社にインターネットを介して転送した。ClearCorrect Operating パキスタン社は、米国から転送されてきたデジタルデータをもとに、最終的な歯列にいたるまでの中間過程で使用する各アライナーのための歯列のデジタルデータモデルを作成した。ClearCorrect Operating パキスタン社は、インターネットを介してアライナーのためのデジタルデータを米国 ClearCorrect Operating 社に転送した。米国 ClearCorrect Operating 社は、ClearCorrect Operating パキスタン社から転送されてきたデジタルデータから 3D プリンタを用いてアライナーの有形モデルを作成し、その有形モデルを用いて熱樹脂モールドイングによりアライナーを製造していた。

## **2. 2 ITC の判断**

ITC は、米国 ClearCorrect Operating 社が Align Technology 社の特許に対して直接侵害を行っているとは判断した。しかし、この直接侵害は米国内で起こっているため、米国法令集 1337 条に違反していないとし、ITC の権限の範囲外とした。一方 ClearCorrect Operating パキスタン社がデータモデルを輸入したことは寄与侵害にあたり、ITC はパキスタンからのデジタルデータ転送に対して輸入禁止命令を出した。米 ClearCorrect Operating 社と ClearCorrect Operating パキスタン社は、この ITC の判断を不服とし CAFC に上告した。

## **3. CAFC 裁判**

### **3. 1 CAFC 裁判の争点**

本裁判における争点は、米国法令集 1337 条の文言の解釈となった。つまり、米国法令集 1337 条のもとで ITC が輸入禁止命令を出すことができる対象、“articles”の輸入が、“デジタルデータ”の米国への転送を含むか否か、という点が争点となった。

### **3. 2 CAFC 判決**

CAFC は、米国法令集 1337 条の文言を厳格に解釈し、ITC は“デジタルデータの米国への転送”を禁止する権限を持たない、とした。まず、複数の辞書が用語“article”を“material thing（物質的／有形な物）”として定義していることを根拠の一つとした。さらに、電気的なデータの転送（インターネットを介したデータの転送）は、“port of entry（入国港）”を介して物を米国に入れることにはならない、と解釈した。これらの根拠から、ClearCorrect Operating パキスタン社がデジタルデータを電氣的に米国内へ転送したことは、米国への“article”の輸入に当たらないので、ITC はパキスタン社の米国へのデジタルデータの転送を禁止する権限はない、とした。

### 3. 3 CAFC 判決の問題点

本判決は、主判事以外の判事が指摘しているように、いくつかの問題点があり、まだ議論が続く可能性がある。たとえば、1988年に米国議会は、米国法令集 1337 条の大きな補正を行っている。しかし、CAFC がその判決のなかで指摘しているように、この補正はインターネットが発明される 1 年前であるので、“米国外から米国内へのデジタルデータの転送”を輸入として考慮することは不可能であった。そのような背景のもとで、将来にわたっても米国議会在米国法令集 1337 条の対象を有形な物だけに限定する意図があった、とはいえないのではないだろうか。

また、本判決における少数反対意見は、現在は存在する技術が米国法令集 1337 条を制定した際に存在しなかったからといって、米国法令集 1337 条の対象外とすることは米国法令集 1337 条に規定されていないし、判例もそのような除外を行っていないと、指摘している。その他にも、少数反対意見は、米国関税法も、米国法令集 1337 条の対象をその制定時に存在した技術のみに限定するように規定していないと、指摘している。さらに、米国関税国境警備局がインターネットによる転送を米国への“輸入”とみなしている点と TPA-2015 が商品およびサービスのデジタル取引をカバーしている点から、CAFC 判決における少数反対意見は、デジタルデータの米国内への転送を米国法令集 1337 条の対象とすべきだと、指摘している。

これらの点から、米国特許侵害の要素となるデジタルデータの米国内への転送を、ITC が阻止できないか否かは、まだ大いに議論の余地がある。

### 4. 今後の動向

3D プリンタを用いる製造に限らず、コスト削減のためにデジタルデータの作成を米国外で行い、そのデジタルデータをインターネット経由で米国に転送し、転送されたデジタルデータを用いて最終製品を米国で製造することは、現在においては特殊なビジネス形態とは言えない。むしろ、今後、データ生成・処理の一部を米国外で行うことが安価に実行できるのであれば、このようなビジネス形態はますます増加すると予想される。もちろん、米国内での最終製品、または米国内での方法実施が米国特許を侵害している場合には、米国裁判所が損害、または差し止めを決めることができる。一方で、米国は米国特許侵害の防波堤として、ITC も設けている。しかし、今回、問題になったように、米国法令集 1337 条の文言、つまり ITC の役割が、インターネットを含む現在の技術に明確に対応しているとは言い難い。CAFC が指摘しているように、インターネット社会に適応するような法律を制定・補正するのは、基本的には米国議会の役割であろう。また、今回の CAFC 判決は大法廷判決ではないため、CAFC 大法廷または米国最高裁において、再度審議される可能性があるといえる。今後も、ITC の役割に関して、米国裁判所と米国議会在どのように対処していくのか、動向を注視していく必要がある。