

誘引侵害をベースに、未侵害物品の米国への輸入禁止を認める

前川有希子 (2015/09/30 日経知財 Awareness に掲載)

米国特許侵害を訴える場所として、米国裁判所と行政機関である米国国際貿易委員会 (International Trade Commission : ITC) の 2 通りある。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していると 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。これに関連し、Suprema, Inc. v. International Trade Commission 裁判では、物品が米国に輸入される時点で特許侵害がまだ発生していない場合にも、誘引侵害を根拠として ITC がその物品の輸入を禁止する権限があるかということが争点となっていた。そして、2015 年 8 月、米国連邦巡回裁判所(CAFC)は大法廷裁判(en banc)において、自身の 2013 年判決¹⁾を覆し、ITC が誘引侵害をベースに米国への輸入を阻止する権限を持つという判決を下した。この判決に対して、米国での特許侵害訴訟に詳しい米国弁護士、前川有希子氏は「この判決は、米国へ未完成品を輸出する企業、また、米国に輸入された未完成品に米国で追加の部品／ソフトウェアを付加するように指示する形態の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る」と語る。前川氏が、この CAFC en banc 判決の内容と背景、今後の動向について解説する。

1. 本裁判の背景

1. 1 背景

韓国 Suprema 社は、指紋スキャナーのハードウェア部分を米国外で製造し、米国 Mentalix 社に販売していた。Suprema 社製指紋スキャナーのハードウェア部分は、それ単体では指紋スキャナーとして機能せず、ソフトウェアが必要であった。しかし、Suprema 社はそのソフトウェアを製作、販売してはいなかった。その代わりに、指紋スキャナーのハードウェア部分が米国内へ輸入される際に、Suprema 社は、Suprema 社製指紋スキャナー用のカスタムプログラムを開発するためのソフトウェア開発キット

(SDK)を付けていた。また、その SDK には、カスタムプログラムの作成に関するマニュアルが付属していた。米国の Mentalix 社は、Suprema 社製指紋スキャナーを機能させるためのソフトウェア FedSubmit を作成し、Suprema 社製指紋スキャナー FedSubmit 一体を米国内で販売していた。

一方で米国 Cross Match 社は、バイオメトリックスキャナーデバイスに関する米国特許(U.S. No. Patent 7,203,344)の特許権を所有していた。Mentalix 社が販売した、ソフトウェア FedSubmit 付きの Suprema 社製指紋スキャナーが Cross Match 社特許の方法クレームを侵害しているとして、Cross Match 社は ITC に Suprema 社製指紋スキャナーの輸入差し止めを求めた。

1. 2 ITC の判断

ITC は、Mentalix 社が販売したソフトウェア FedSubmit 付きの Suprema 社製指紋スキャナーが Cross Match 社の特許の要素を全て含んでいるので、直接侵害が成立すると判断した。ITC はさらに、Suprema 社は間接侵害の一つである誘引侵害の責を負うと判断した。

特に、誘引侵害の責に関して ITC は、2つの要素、(1) 侵害の可能性に対する故意の盲目性 (willful blindness)、(2) 積極的に直接侵害を奨励すること (active encouragement) について検証した。(1) の要素については、(a) 米国で販売された指紋スキャナーが Cross Match 社の特許を侵害する可能性が高いと信じていたこと、(b) 当然 Cross Match 社の特許が見つかり、侵害の可能性を分析したであろう弁護士の意見書を得なかったことから、ITC は Suprema 社が侵害の可能性に対して故意に目をつぶっていたと判断した。(2) の要素については、(c) Suprema 社が Mentalix 社に協力して、Suprema 社製指紋スキャナーを米国に輸入したこと、(d) Mentalix 社のソフトウェア FedSubmit が Suprema 社製指紋スキャナーと SDK に適合するように助けていたことから、ITC は Suprema 社が Mentalix 社が直接侵害を起こすことを積極的に奨励していたと判断した。

米国に輸入された Suprema 社製指紋スキャナー単体は、Cross Match 社特許を侵害してはいなかった。しかし、Suprema 社が誘引侵害の全ての要素を満たしているとし、ITC は Suprema 社製指紋スキャナーを米国に輸入することを禁ずる命令を下した。

2. 米国法令集 1337 条

米国法令集 1337 条(a)(1)(B) (i) は、有効で効力のある米国特許を“侵害する物品” (“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。これらの法律のもとに、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している。

3. CAFC en banc 裁判

3. 1 CAFC en banc 裁判の争点

CAFC は、Suprema 社製指紋スキャナーと Mentalix 社のソフトウェア FedSubmit の組み合わせが、Cross Match 社特許の方法クレームに対して直接侵害を起こしていること、また Suprema 社が Cross Match 社特許に対して誘引侵害の責を負うことは認めている。しかし、本件の場合、Suprema 社製指紋スキャナーが米国に輸入された時点では、まだ直接侵害は起こらない。しかし、ITC は、輸入後に起きる特許侵害を根拠とし、Suprema 社製指紋スキャナーの輸入差し止め命令を出した。

そこで、CAFC en banc 裁判では、物品の輸入後でなければ直接侵害が起きない場合であっても ITC がその物品の輸入を禁止する権限があるかということが争点となっ

た。

3. 2 CAFC en banc 判決-多数派意見

行政機関の権限に関する法律解釈を審理する方法を示した米国最高裁裁判所の判決として、Chevron 判決²⁾がある。Chevron 判決によれば、まず、法律の解釈に関わる課題について米国議会が直接述べているかという点を検討しなければならない。その結果、問題となっている法律に関する的確な問いに対して、米国議会が直接述べているならばそれが答えであり、米国議会の明確な意図であるとする。つまり、ある法律に関する米国議会の意図が明確に示されているならば、それがその法律の適切な解釈となる。一方、問題となっている法律に関する的確な問いに対して米国議会が直接述べていないならば、次に行政機関の出した答えが許される法律解釈をベースとしているかどうかを検討しなければならない。

CAFC は Chevron 判決で提示された方法をもとに、行政機関である ITC の権限範囲を分析した。CAFC en banc 裁判では、特に 1337 条の文言“侵害する物品 (articles that infringe)”の解釈に焦点を当てられた。

A) 米国議会が法律の解釈に関わる課題について直接述べているか？

CAFC は、米国議会が立法した法律の文言から 1337 条の意味が明確かどうかを分析した。まず CAFC は、米国特許法 271 条では“侵害する (infringe)”こととして、直接侵害と間接侵害の両方が定義されている点を指摘した。一方、1337 条は“侵害する (infringe)”と記しているが、その“侵害する (infringe)”ことから間接侵害が除外されてはいないと解釈した。

しかし、CAFC は次に示す理由から、1337 条における“侵害”に関する定義と 271 条における“侵害”に関する定義が異なるとした。1337 条の文言は、“物品 (articles)”の侵害を対象としている。一方、米国特許法 271 条は、特許権者の許可なしに特許発明を製造／使用／販売のオファー／販売した者は、特許を侵害することになると記している。そこで CAFC は、米国特許法 271 条が“人の行動”を侵害の定義としていると解釈した。また、米国特許法 271 条で定義されている誘引侵害も、人の行動により定義されているとした。したがって、“物品 (articles)”の侵害を対象としている 1337 条が、“物品 (articles)”の侵害を対象としていない米国特許法 271 条で定義されている誘引侵害を除外しているか否かは明確ではないと CAFC と解釈した。

以上のことから CAFC は、両法を立法させた米国議会が、1337 条が誘引侵害を除外しているか否かについて直接述べているとは言えないので、Chevron の第 1 ステップをパスしないと判断した。

B) ITC の出した答え (輸入禁止命令)が許される法律解釈をベースとしているか？

誘引侵害の責は、侵害を誘導する行動 (誘引) を行った時点で発生するが、誘引侵害の必要条件である直複接侵害が物品の輸入時点に発生しない場合もあると ITC は解釈している。つまり、1337 条に対する ITC の解釈は、直接侵害が輸入後に起きたとして

も、その直接侵害を誘導する行動（誘引）が輸入以前に生じていれば、ITC は輸入後に発生することが予想される物品の輸入を禁止することができるということである。CAFC は、1337 条に対する ITC の解釈が、1337 条の記載文面およびその立法の経過と矛盾がないと判断した。

その根拠の一つとして CAFC は、1337 条が違法とする対象として、米国特許を侵害する物品の輸入と、輸入後に米国特許を侵害する物品の米国内での販売を別個に記しているとして述べている。“輸入後に米国特許を侵害する物品の米国内での販売”という文言を根拠に、侵害の完結を見きわめるために、輸入後の行動、すなわち輸入後に発生する直接侵害に ITC が着目してもよいと CAFC は述べている。

以上の分析 A)、B) から CAFC は、1337 条の文言“侵害する物品 (articles that infringe)”が、誘引行動の結果、輸入後に直接侵害を起こすために用いられる物品を含むという ITC の解釈は妥当であるとした。つまり、Suprema 社製品に対する ITC の輸入差し止め命令は妥当ということになる。

4. CAFC en banc 判決の少数派意見

CAFC en banc 判決の少数派意見は、多数派意見の解釈が ITC の権限を広げすぎているとして反対している。

本件の場合、直接侵害は方法クレームに対する侵害であって、装置クレームに対する侵害ではない。CAFC 少数派意見は、CAFC 少数派意見は、将来起きるかもしれない侵害の責を根拠として、方法クレームに対する直接侵害を発生させる一要素にすぎない物品の輸入を差し止めることに、疑問を呈している。

基本的に、米国特許の方法クレームの侵害は、米国内で方法クレームの全ステップが実施されなければ発生しない。しかし、方法クレームのステップに記載されている装置が米国に輸入された時点で、方法クレームが実施されることはない。誘引侵害の責を負う必要条件是直接侵害が発生していることであるが、本件の場合、輸入時点では方法クレームに対する直接侵害がまだ発生していないので、輸入時点で誘引侵害の責も発生していないことになる。つまり、CAFC 多数派意見は、まだ何の侵害責任も発生していない状態で、ITC に物品の輸入を禁止する権限を与えることになる。

また、CAFC 少数派意見は、1337 条制定以前に誘引侵害が起きている場合に ITC が物品の輸入差し止めを行っているケース^{3) 4)}があるが、これらのケースでは米国への輸入時点で直接侵害が発生しており、侵害が将来予想されるということだけで物品の輸入差し止めを行っていない点を指摘している。

さらに CAFC 少数派意見は、本件の場合のように、輸入後に直接侵害が発生し、また誘引侵害の責が発生する場合、その特許侵害を裁判所に訴えることができる点を指摘している。CAFC 少数派意見は、裁判所も差し止め命令を出すことができるので、差し止めを ITC に頼る必要はないと述べている。

5. 今後の動向

ハードウェア、たとえば、コンピュータやスマートフォンなどが米国に輸入されてから、米国においてハードウェアにアプリケーションをインストールさせることは、よく行われることである。輸入されたハードウェア単体では米国特許を侵害しないが、米国でインストールされたアプリケーションを実行させた時点で方法特許の直接侵害が起きる場合に ITC によるハードウェアの輸入差し止めが許されるとなると、その影響は多大である。

また、本裁判と同様に注目されている裁判として、ClearCorrect Operating LLC v. ITC 裁判がある。この裁判では、ITC によるデジタルデータの輸入差し止めの妥当性について争われており、現在審理中である。このケースでは、米国で取得された歯科データがパキスタンに転送され、そのデータを用いてパキスタンで 歯科矯正用モデルのデジタルデータが作成されてから米国に転送され、そのデジタルデータを用いて ClearCorrect Operating 社が米国内で 3D-プリンタにより 歯科矯正器具を作成している。ITC は、ClearCorrect Operating 社製 歯科矯正器具が Align Technology 社の特許を侵害しているとして、歯科矯正用モデルデータの輸入差し止め命令を出した。

3D プリンタは、産業界で大きなインパクトがある技術である。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、米国外から転送されたデジタルデータを用いて 3D-プリンタで最終製品を米国で製造することは、今後盛んに行われると考えられる。ClearCorrect Operating LLC v. ITC 裁判で、CAFC がどのような判決を下すか、注目するところである。

注)

- 1) *Suprema, inc. v. International Trade Commission*, 742 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2013).
- 2) *Chevron, U.S.A., Inc. v. National Resources Defense Council, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984).
- 3) *Frischer & Co. v. Bakelite Corp.*, 39 F.2d 247 (C.C.P.A. 1930).
- 4) *Young Enginners, Inc. v. U.S. International Trade Commission*, 721 F.2d 1305 (Fed. Cir. 1983).