

完成品組み立てのために一部品を輸出した場合の侵害の成否

～最高裁判所の構成部品の解釈～ 米国特許判例紹介(135)

2017年4月3日

執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, ET AL.,
PETITIONERS

v.

PROMEGA CORPORATION

1. 概要

特許製品の最終的な組み立てを米国外で行うために、完成前の部品を米国外へ輸出する行為を特許権侵害行為とする規定が米国特許法第 271 条(f)(1)に設けられている。米国特許法第 271 条(f)(1)の規定は以下のとおりである。

米国特許法第 271 条(f)(1)

何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は実質的な部分を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

本事件では、英国で特許製品の製造を完成させるべく、構成部品の 1 部品を米国で製造し、英国へ輸出する行為が構成部品の実質的部分の輸出行為に該当するか否かが問題となった。

CAFC は、当該一構成部品は発明の実質的部分であるとして特許権侵害行為を認めた
が、最高裁は一構成部品には米国特許法第 271 条(f)(1)は適用されないと判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

Tautz 特許 U. S. Reissue Patent No. RE 37,984 は、遺伝子テストに関するツールキットである。本キットは、分子デオキシリボ核酸(DNA)を構成するヌクレオチド配列の形態で、少量の遺伝物質のサンプルを採取するために使用され、複数のヌクレオチド配列のコピーを合成する。

増幅として知られているこのコピープロセスは、法鑑定のために法執行機関により、或いは、世界中の病院・研究機関により使用される DNA プロフィールを生成する。

Tauta 特許に係るキットは5つの構成部品から構成される。

- (1) コピーされる DNA 鎖の一部を標識するプライマーの混合物：
- (2) 複製された DNA 鎖を形成するためのヌクレオチド：
- (3) Taq ポリメラーゼとして知られる酵素：
- (4) 増幅のための緩衝液：
- (5) コントロール DNA

(2) 訴訟の経緯

プロメガ社は、Tautz 特許の独占的ライセンシーである。一方、ライフテクノロジー社は、Taq ポリメラーゼを米国から英国へ供給し、英国にて本特許に係る遺伝子検査キットを製造していた。すなわち、英国で本特許に係るキットを組み立てるために(3)の Taq ポリメラーゼを米国から英国へ供給していたのである。

プロメガ社は、ライフテクノロジー社の Taq ポリメラーゼの米国から英国製造施設への供給が、米国特許法第 271 条(f)(1)に基づく特許権侵害に該当すると主張した。

(3) 地裁の判断

トリアルにおいて、当事者は、特許の発明の構成部品の全部または実質的な部分を海外での組み合わせのために米国から供給することに対する、271 条(f)(1)の禁止範囲について争った。

地裁においてライフテクノロジー社は、米国特許法第 271 条(f)(1)における「構成部品の全部または実質的な部分“all or a substantial portion”」という文言は、複数構成部品発明の単一構成部品の供給を含まないとして、特許権侵害は成立しないと主張した。

地裁は、271 条(f)(1)の構成部品の実質的部分“a substantial portion of the components,”は、単一構成部品の供給を含まないと解釈し、ライフテクノロジー社の主張に同意した。地裁は対象製品の全ての構成部品の一つの構成部品のみを米国から輸

出しているにすぎないため、米国特許法第 271 条(f)(1)は適用されず侵害は成立しないとした。地裁の判決を不服としてプロメガ社は CAFC へ控訴した。

(4)CAFC の判断

CAFC は、地裁の判断を棄却した。CAFC は、「実質的」の辞書の定義は「重要 important」または「本質的要素 essential」であり、271 条(f)(1)は、単一の重要な構成部品は、特許発明の「構成部品の実質的部分」になりえることを示唆していると解釈できると結論づけた。

Taq ポリメラーゼは、本キットにおける「メイン」かつ「メジャー」な部品であるというトライアルにおけるエキスパートの証言に依拠し、CAFC は単一の Taq ポリメラーゼ部品は、米国特許法第 271 条(f)(1)にいう実質的部品に該当すると判断した。ライフテクノロジー社は判決を不服として最高裁へ控訴した。

3. 最高裁での争点

争点：米国特許法第 271 条(f)(1)は単一の構成部品の輸出行為に適用されるか否か

4. 最高裁の判断

結論：単一の構成部品に対しては適用されない

最高裁は、単一構成部品が、271 条(f)(1)に基づく「実質的部分」を構成するか否かについて以下の通り判断した。

271 条(f)(1)は一貫して、「部品 components」を複数で使用している。本規定は、「当該部品の」全てまたは実質的部分の提供行為をターゲットとしている。「構成部品 components」の実質的部分を特定する文言は、複数であり、複数の構成部品が実質的部分を構成するというを示している。

271 条(f)(1)の対の規定である 271 条(f)(2)は、以下の通り規定している。

(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であつて、特に発明に使用された、または特に本発明での使用に適したものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において

行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

271 条(f)(1)は、「構成部品 components」と複数に言及している一方で、271 条(f)(2)は、「構成部品 any component」と単数に言及している。

そして、271 条(f)(1)は、当事者により提供される当該構成部品が、構成部品群の実質的部分を構成するか否かに言及しているのに対し、271 条(f)(2)は、当事者が、特に作成された、または本発明での使用に特に適合した任意の取引商品でない構成部分を供給したか否かについて言及している。

最高裁は米国特許法第 271 条(f)(1)及び(2)の規定の文言から、一構成部品が、米国特許法第 271 条(f)(1)の「全てまたは実質的部分」を構成しないと判断した。

さらに最高裁は米国特許法第 271 条の立法過程に注目した。

議会は、Deepsouth 事件¹を受けて 271 条(f)を制定した経緯がある。Deepsouth 事件では、エビの背わた抜き装置に特許が付与されており、特許権者の許可を受けていない製造者が、米国内で組み立てられていない完成前の構成部品を輸出する行為が侵害としないと判示された。議会はこの特許法の抜け穴を防ぐべく、完成前のセット部品の輸入または輸出行為を侵害行為とする第 271 条(f)を立法した。

この規定は、米国で製造されるが海外で組み立てられる構成部品にまで効力を及ぼせることにより、特許権の効力のギャップを埋めるものである。

最高裁の判断は、議会の意図に適合する。サプライヤーは、米国から発明の構成部品(複数)の全てまたは実質的部分を提供することにより、これら構成部品がたとえ外国で組み立てられても米国特許法第 271 条(f)(1)の責任を負う。

単一の構成部品が特に作成され特に発明の使用に適しており、一般的市販品またはコモディティでない場合、同じことが 271 条(f)(2)に基づき単一構成部品に対しても言える。

しかしながら、最高裁は、本事件のように、特に発明の使用に適したものではない単一の構成部品を米国外へ供給する行為は、本規定の範囲外であると判断した。

¹ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U. S. 518 (1972)

5. 結論

最高裁は、271 条(f)(1)は、複数構成部品発明の単一構成部品の供給をカバーしないとして、事件を CAFC へ差し戻した。

6. コメント

特定の輸出行為について特許権侵害を認める米国特許法第 271 条(f)(1)の規定について、最高裁は単一の構成部品を輸出する行為は本規定の適用対象外であると判示した。本事件では5つの構成要素の内の(3)の一つだけを輸出していたところ、CAFC は実質的部分であるとして侵害を認定したが、逆に最高裁は非侵害とした。英国で権利化しておらず、また5つの構成要素によって特許が認められている以上やむを得なかったのではと思われる。

判決 2017 年 2 月 22 日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/14-1538_p8k0.pdf