

一部の限定的状況では
外国での逸失利益が特許損害賠償裁定額に含まれる

連邦法の域外適用を否定する推定にもかかわらず、米国特許法第 271 条(f)(2)の侵害に対する第 284 条に基づく損害賠償裁定額に、外国での逸失利益を含めてもよいと、最高裁判所が 2018 年 6 月 22 日に判示した。これは WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp. 事件、___ U.S. ___ No. 16-1011 (2018 年 6 月 22 日) において下された 7 対 2 の判決の結果である。最高裁が指摘したように、該当する行為、即ち本件の侵害行為は「WesternGeco の特許を侵害するコンポーネントを供給している ION の国内行為であったため、明らかに米国内で行われていた」。それゆえ、WesternGeco の外国での逸失利益の損害賠償裁定額について、第 284 条の国内適用が容認された。

一部の解説者は、WesternGeco 判決が特許損害賠償裁定額の範囲と規模を著しく拡大すると懸念しているが、この判決の適用範囲は実のところ、狭い範囲の状況および特殊な（比較的珍しい）種類の特許侵害に限定されている。

WesternGeco の特許は、多数の異なるコンポーネントからなる、海底探査用の完成システムに関するものである。WesternGeco はこの特許システムを用いて、世界中の石油探査領域で石油・ガス会社のために探査を行っている。WesternGeco と競合関係にある ION Geophysical は、自社システムの個々のコンポーネントを米国内で製造し、組み立てられていない状態で外国企業に出荷していた。これらの外国企業は、個々のコンポーネントを米国外で組み立て、WesternGeco の特許システムと区別できない探査システムを完成させていた。

米国特許法に規定されているように、一つの米国特許の侵害は複数の異なる方法で生じる可能性がある。特許法第 271 条(f)(2)に基づき、「米国内で組み立てれば特許侵害に当たる方法で」特許発明のコンポーネントを「組み立てる」ことを意図して、「米国で、または米国から」当該コンポーネントを供給する国内（即ち米国内）での行為は、米国内における特許侵害、即ち「国内」行為とみなされる。

連邦法は米国の領域的管轄権の範囲内でのみ適用されると推定されるものの、最高裁は以前に、米国法の域外適用の問題を裁定するための 2 段階の枠組みを策定していた。第 1 段階（本件では問題にされない）では、米国法の条文における域外適用の明記により、域外適用を否定する推定が反証されているかどうか問われる。第 2 段階では、その事件が米国法の国内適用を必然的な条件として含んでいるかどうか問われる。その判断の過程で、米国法の「焦点」を明確にし、その焦点に該当する行為が米国領域内で行われたかどうかを検討する。米国領域内で行われたのであれば、その事件は当該米国法の国内適用を容認される。

本件において、最高裁は自ら定めた 2 段階分析の第 1 段階については論じる必要はないと認定し、その理由として結果は変わらないだろうと述べる一方で、必ずやいつの日か第 1 段階にまつわる「難解な問題」の解決を迫られるだろうとも述べた。第 2 段階において、米国法の焦点に該当する行為が米国内で行われている場合には、

たとえ当該行為の一部が米国外で行われたとしても、当該米国法の域外適用の側面は同法の国内適用を容認される。WesternGeco 侵害訴訟の場合もそうであった。その一方で、該当する行為が米国外で行われている場合には、他のあらゆる行為が米国領域内で行われたにもかかわらず、その事件は米国法の域外適用を許されない。

ION の「該当する行為」は米国内で行われた。即ち、米国内で組み立てれば WesternGeco の特許を直接侵害する方法で米国外において組み立てることを意図して、WesternGeco の特許システムのコンポーネントを製造、販売および輸出していた。それゆえ、やるべきことは、特許法第 284 条の特許損害賠償規定に基づき ION の侵害に対する合理的な補償額を WesternGeco に裁定することであり、たとえ損害賠償裁定額の根拠となる行為の一部が米国外で行われたとしても、本件の特殊な事実と状況に基づいて裁定額を決めることが容認された。