

特許権者は国内侵害から生じる外国損害を主張できるか？

筆者：岡田 亮 (Ryo Okada) & ダグラス・ハミルトン (Douglas M. Hamilton)

最近まで、ある米国特許権者が、米国内での特許権侵害による直接かつ予見可能な結果である米国外における逸失売上のために、35 U.S.C. § 284に基づき、それらの逸失売上に対する損害賠償の請求を行いました。却下されました。

Brumfield v. IBG LLC 事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、最高裁判所が判例を主として覆したことを認め、外国活動による特許損害賠償が可能であるという判定を下しました。*Brumfield* 事件における外国での被疑侵害活動は、新しく適用された2ステップの枠組みに基づき、損害の証拠として最終的には認められませんでした。CAFCによる *Brumfield* 判決によって、今、外国での侵害活動から生じる損害への賠償に関し緩和された基準が提供されました。

特許権侵害による損害への救済は、35 U.S.C. § 271により定められているように、1つ又は複数の侵害活動の存在確認が必要です。そのような侵害から生じる損害は35 U.S.C. § 284に基づいて定義されています。*Power Integrations v. Fairchild Semiconductor* 事件¹において、CAFCは以前、特許権者が、米国内における特許権侵害による直接かつ予見可能な結果である、米国外における逸失売上のために35 U.S.C. § 284に基づく損害賠償をもらうことを禁じると判定しました。*Brumfield v. IBG LLC* 事件²において、挙げられた問題の1つが、国外での活動が特許権侵害から生じる損害への賠償の根拠となるかです。それに対し、CAFCは、*Power Integrations* 判定はもうその争点に影響を与えないという判定を下しましたが、それよりも、問題は *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation* 事件³において米国最高裁判所により定められた2ステップの枠組みによって解決されました。

¹ 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013).

² 97 F.4th 854 (Fed. Cir. 2024).

³ 138 S. Ct. 2129 (2018).

Brumfield 事件において、問題の4つの特許を所有する特許権者が IBG を特許権侵害として訴えました。地方裁判所は、それらの4つの特許のうち2つに対し 35 U.S.C. § 101 に基づいて無効判定を下し、残りの2つの特許への侵害に対し、660 万 U.S.ドルの損害賠償額を裁定しました。訴訟中、裁判所は、「国外損害を伴う米国内における被疑製品の『製造』」に基づき、*Brumfield* の損害専門家による証言を除外しました。認められなかったその証言では、特許権者は「製品を世界中の市場で故意に売買する」ための国外活動による損害に対する救済をもらう権利があり、専門家は「[特許権者は] 米国内における侵害の結果である予見可能な被害から生じる世界中の特許損害に対する救済をもらう権利があることを理解する」という考えが示されました。*Brumfield* は、とりわけ、裁判所による当該証言の除外に対し、上訴しました。

上訴において、*Brumfield* は、専門家証言が *Power Integrations* 判決におけるより厳格な原理に基づいて不適切に除外されたという点と、地方裁判所が *WesternGeco* 判決におけるより制限が緩い2ステップの枠組みを適用するべきだったという点とを主張しました。CAFC はその主張に同意し、最高裁判所により *Power Integrations* 事件の関連連判決が覆され、*WesternGeco* 判決による分析が今基準となっていると判定しました。特許権者は米国の領土以外において行われた侵害活動から生じた被害に対する損害への救済を得る権利がないという *Power Integrations* 判決によるルールとは対照的に、*WesternGeco* 事件において、最高裁判所は、特許権を侵害するという米国から構成要素を輸出する行為が、35 U.S.C. § 271(f)に基づく国内での侵害行為と見なされ、その輸出行為によって齎される外国での逸失利益は 35 U.S.C. § 284 に基づいて救済可能であるという判定を下しました。

WesternGeco 判決による2ステップの枠組みは、以下の要点を含みます。

- (1) 連邦法の域外適用禁止が文書に明示されていないと仮定することから始め、域外適用の禁止に反証があるかを判断する。

(2) 反証がなければ、「制定法の焦点」(the statute's focus)を特定し、問題の行為が米国領土内で発生したものであるかを判断する。

枠組みのステップ1において、CAFCは、最高裁判所の判定に従い、特許法令は、域外適用の禁止に対し十分な反証を明確に示していないとしました。

CAFCは枠組みのステップ2に進み、「制定法の焦点」が特定され、「主張された損害への救済は35 U.S.C. § 284に基づく賠償に該当し」、「、、、最優先の目的が、侵害に対する特許権者への完全なる救済を図ることである」という判定を下しました。

被害を受けた特許権者への完全なる救済として制定法の焦点を特定した後、CAFCは次に、*WesternGeco*判決による枠組みは35 U.S.C. § 271に基づく全ての侵害行為に適用され、*WesternGeco*事件において問題となった35 U.S.C. § 271(f)に基づく侵害のみに限定されないという結論を下しました。*Brumfield*事件における問題の専門家証言では、当該侵害行為はSection 271(a)に基づく「製造」行為に該当すると主張されました。それは、CAFCにより特定された特許法の焦点に基づき、補償可能なものでした。

国内における「製造」は、国外における特許損害の根拠となり得ますが、CAFCは、本件の特許権者が主張した損害と被疑侵害者の国内行為との間に十分な因果関係が存在しなかったと判定しました。CAFCは、「*WesternGeco*判決に基づき、申立の焦点が国内行為であるかを判断するために、特定の法令に従って侵害を構成したと主張された特定の行為を検証しなければならない」と説明しました。地方裁判所は、「異なる国に拠点を持つユーザが[被疑侵害製品を]その国にある自身のコンピュータにダウンロードし、米国外において[当該製品を使うために]その国にあるマウスとモニターを使う」ことは議論の余地がないと判定しました。しかしながら、その除外された専門家証言は、ダウンロード行為を指したのではなく、被疑侵害製品を使う場合の「当該被疑侵害製品を製造する」外国ユー

ザを指しました。問題の特許のうちの2つが無効とされた後に、残った唯一のクレームが、方法クレームとコンピュータ可読媒体（CRM）クレームでした。

CAFCは、「特許法において、『方法』を『製造』することによる直接侵害の認定は定めされていない」と判定しました。CRMクレームについて、その専門家証言はCRMの製造に対し述べられておらず、製品の製造を構成する外国における製品の使用との弱い関連性を指摘しているだけでした。裁判所は、当該提言とクレームとの不釣り合いを考慮しないとしても、特許権者は損害と国内侵害との因果関係に対して焦点が絞られた辻褄のあった説明を提示しなかったと述べました。最終的に、その除外された証言は国内侵害との関連性を示せなかったため、CAFCは、地方裁判所が下した専門家証言除外の認定を支持しました。

Brumfield 判例によって、*WesternGeco* 判例の枠組みが国内侵害から生じる外国損害の分析に適用されることを確立しましたが、CAFCは、外国における行為がどの場合に損害賠償額の算定の一因として適切に考慮されるかを判断するための妥当な方針を提供しておらず、*WesternGeco* 判例における因果関係要件の範囲に関する懸案事項として、「そのような問題の1つが、『合理的で客観的な予見可能性』である逸失利益の推定上の判断基準が、（確立されていない）合理的な実施料に関する損害の場合に適用可能かである。ここでは、それらの又は他の問題に答えること又は更に探求することを示唆する必要がなければ、示唆することもしない」と示しました。

要するに、CAFCは、*WesternGeco* 判例に基づく分析が外国における行為に起因した損害への救済判断に適用されることを確立しました。CAFCは *WesternGeco* 判例を更に拡大し、国内侵害と外国損害とが明確につながったという因果関係が確立された限り、全ての様々な種類の侵害及び損害判断に *WesternGeco* 判例を適用させるという結論を下しました。そのように、*Brumfield* 判例によって、特許権者が外国での行為による損害への救済を求める可能性が広がりましたが、判断基準

は確立されていないことから、外国での損害への救済の道は依然として不明瞭で今後の事件の判定によって左右されます。