

2018年6月29日

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 判決

米国最高裁、米国外での逸失利益を
特許侵害訴訟の損害として認める

著：J.C. ローゼンダール

訳：永島友悟



米国特許法は、「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、特許発明の構成部品を「合衆国において又は合衆国から」供給することが侵害行為に該当するとしている。米国特許法 271 条 (f)(2) 参照。米国最高裁は、*WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, No. 16-1011 (2018) において、多数意見 7 名、反対意見 2 名の差で、特許権者は同条の侵害類型によって逸失した米国外での利益の賠償を求めることができる旨判示した。

事実関係について

WesternGeco 社は、海底の探査を行うためのシステム特許を数件保有している特許権者である。ION Geophysical 社（以下「ION 社」という。）は、WesternGeco 社の特許を侵害する類似システムの販売を開始した競合会社であるが、同社は米国内において、競合システムそのものの製造・販売は行わず、かかるシステムの構成部品を製造するに留まった。ION 社は、「WesternGeco 社のシステムと区別できないような探査システム」を組み立てることができる企業に対し、かかる構成部品を米国外で販売した。

WesternGeco 社は、米国特許法第 271 条 (f)(2) に基づき、ION 社の特許侵害により獲得できなかった米国外の海底探査契約にかかる逸失利益の賠償を求める訴えを提起した。公判（トライアル）において、陪審員は WesternGeco 社の訴えを認容し、ロイヤルティとして 1,250 万ドル、米国外の逸失利益として 9,340 万ドルの支払いを命じる評決を下した。

しかし、控訴審において米国連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」という。）は、米国特許法第 271 条 (a) が米国外での販売によって失われた得べかりし利益を損害から除外している以上、同条 (f) も同様にそれを除外しているとして、米国外での逸失利益の賠償を命じた評決を覆した。米国最高裁は、WesternGeco 社の上告を受理し、CAFC の判断を覆した。

米国最高裁の判断

米国最高裁は、米国外での逸失利益に対する賠償を認める根拠として、*RJR Nabisco Inc. v. European Community*, 579 U.S. ___ (2016)（判決速報 9 頁）において判示した域外適用の問題に対する二段階審査基準を適用した。その内容は、第一段階において、裁判所は「域外適用否定の推定が反駁されたか否か」を、第二段階において、「その事件は問題の条文を国内において適用するものか否か」を分析するとした。法廷意見は二段階目の分析によって本件を解決が可能できるとして、第一段階の分析を割愛し、「本件において、条文 [271 条 (f)] の焦点に関連する一連の行為は米国内で生じたものである」と判示した。

法廷意見はまず、「裁判所は原告に対し、侵害を補償するのに相当な損害賠償を裁定するものとする」と定める米国特許法第 284 条を指摘し、同条の焦点は「侵害」であることを確認した。次に、法廷意見は、同第 271 条 (f)(2) の侵害類型は、米国内の行為、具体的には「合衆国において又は合衆国から」特許発明の構成部品を供給する米国内での行為に対する規制に焦点を当てている旨指摘した。よって、地裁によって認められた逸失利益は、ION 社が米国内で行った侵害行為に対し、第 284 条を適用した結果認められる損害であって、同条は米国外での行為に適用されたものではないと述べた。

法廷意見に対し、ゴーサッチ (Gorsuch) 判事及びブライヤー (Breyer) 判事は反対意見において、米国最高裁がこれまで米国外での行為に基づく侵害理論の採用を歴史的に拒絶してきたこと、及び、法廷意見は域外行為に起因する賠償を実質的に認めていること強調し、異議を唱えた。さらに反対意見は、同法第 271 条 (f) を米国法の域外適用否定の推定の例外として扱った場合、侵害者が発明品そのものを米国外へ輸出するよりも、特許発明の構成部品のみを輸出したほうが、特許権者はより多くの賠償を得られるという異常な結果をもたらすことになる旨指摘した。法廷意見は、当該条文が実質的に域外行為を規制しているという反対意見の反論を、「侵害と、侵害によって生じる損害を混同している」として正面から一蹴した。

最後に

本判決が長期的にどのような影響を及ぼすかは未だ明らかではない。一方、法廷意見は、米国特許法第 271 条 (f)(2) に基づく侵害についてのみ言及している。他方、法廷意見の論理は必ずしも同法 271 条 (f) (2) だけに限定されたものではないため、特許権者の代理人弁護士は、本判決の論理を休む間もなく他の侵害類型にも適用することが予想される。本判決が米国特許法の損害論の考えに大きな変化をもたらすのか、それとも部品輸出業者に特許を侵害されている特許権者のみに関心を持つ程度の判例に留まるかどうかは、いずれ明らかになるだろう。

このニュースレターは、2018 年サマー・アソシエートのリチャード・ウベルトとの共著で作成されました。

本件ニュースレターにつきまして、ご質問等ございましたら、ローゼンダール又は永島にご連絡下さい。



J.C. ローゼンダール
パートナー弁護士
jcrozendaal@sternekessler.com



永島友悟
オブカウンセル弁護士
ynagashima@sternekessler.com