

米国特許に係るプロセスにより製造された製品を米国へ輸入・米国内で販売等することによる当該米国特許権の侵害

会員・米国ニューヨーク州弁護士 矢作 隆行

要 約

米国特許に係るプロセスにより製造された製品を権限なく米国に輸入等する行為を特許権侵害とする規定である米国特許法 271 条(g)の適用に際して、米国内で米国特許に係るプロセスを実施等する行為を 271 条(a)に基づいて特許権侵害とする場合と同様に、クレームに記載されたすべてのステップが単一の者 (single entity) により実施されるか、または単一の者の責に帰する形で実施されること (attributable to a single entity) が必要であるか、という論点 (271 条(g)における “single entity requirement” の適否) があつた。2019 年 12 月に連邦巡回控訴裁判所は、271 条(g)の適用においては、プロセスクレームに記載されたすべてのステップが単一の者により実施されること、または単一の者の責に帰する形で実施されることは必要とされないとして、“single entity requirement” を否定した。本稿では、当該判決を紹介し、日本企業への影響や当該判決の問題点を検討する。さらに、当該判決と直接関係するものではないが、271 条(g)の適用に際して問題となる点についても概説する。

目次

1. はじめに
2. Syngenta 事件の CAFC 判決
 2. 1 Syngenta 事件の概要・経緯
 2. 2 CAFC 判決
 2. 3 連邦最高裁への裁量上告
3. 考察
 3. 1 複数国に跨っての特許プロセスの実施
 3. 2 米国内における特許プロセスの実施
 3. 3 プロセスクレームと Product by Process クレームとの比較
 3. 4 本判決について
4. 本判決の日本企業への影響
5. 271 条(g)の侵害に関連する留意事項
 5. 1 295 条に基づく立証責任の転換
 5. 2 米国外での製造者と米国への輸入者とが異なる場合の製造者の侵害責任
 5. 3 271 条(g)の “a product which is made by a process patented” の意義
 5. 4 271 条(g)の例外規定
 5. 5 271 条(g)の侵害に対する救済の制限
 5. 6 非商業的使用及び小売販売に対する侵害主張
6. おわりに

1. はじめに

米国特許法 271 条(g)は、米国特許に係るプロセスにより製造された製品を権限なく米国に輸入等する行為を特許権侵害とする規定であり、以下のとおり規定する：“Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after –(1) it is materially changed by subsequent processes ; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.” (下線部筆者追加)。1988 年にこの

規定が追加されるまでは、米国外で米国特許に係るプロセスにより製造された製品を米国へ輸入等しても当該米国特許権の侵害とはならず、諸外国法と比べて米国特許法では特許権者が不利であったという問題に対応して追加された規定である。

この 271 条(g)の適用に際して、米国内で米国特許に係るプロセスを実施等する行為を 271 条(a)に基づいて特許権侵害とする場合と同様に⁽¹⁾、クレームに記載されたすべてのステップが単一の者 (single entity) により実施されるか、または単一の者の責に帰する形で実施されること (attributable to a single entity) が必要であるか、という論点 (いわゆる “single entity requirement” の適否) があった。連邦巡回控訴裁判所 (以下「CAFC」とする) は Syngenta 事件においてこの問題を初めて検討し、2019 年 12 月に出された判決⁽²⁾ (以下「本判決」とする) で、プロセスクレームに記載されたすべてのステップが単一の者により実施されること、または単一の者の責に帰する形で実施されることは、必要とされない旨を判示した。つまり、CAFC はこの判決で 271 条(g)の適用における “single entity requirement” を否定したのである。Syngenta 事件では、特許権侵害及び著作権侵害の有無が争点となったが、本稿では、その中の特許権侵害、特に、271 条(g)に基づく特許権侵害に関する事実関係・争点について採り上げて紹介し、本判決による日本企業への影響を検討するとともに、本判決の問題点を検討する。さらに、本判決と直接関係するものではないが、271 条(g)の適用に際して問題となる点についても概説する。

なお、本稿においては、特に断りがなければ、条文の番号は米国特許法 (35 U.S.C.) の条文の番号を意味するものとする。

2. Syngenta 事件の CAFC 判決

2. 1 Syngenta 事件の概要・経緯

原告 Syngenta Crop Protection (以下「Syngenta」とする) は、農作物用の殺菌剤の化合物及びその製造方法に関する米国特許第 5,602,076 号、米国特許第 5,633,256 号 (以上 2 件が化合物特許)、米国特許第 5,847,138 号、米国特許第 8,124,761 号 (以上 2 件がプロセス特許) の特許権者であった。ここで、2 件のプロセス特許のうち、本稿で採り上げる “single-entity requirement” が問題となったのは、'138 特許である。

'138 特許のクレームは、4つのステップを含むものであるが、実質的には「(1)エーテル化ステップ」と「(2)濃縮ステップ」の2つのステップからなるものであり、前者のエーテル化ステップにより中間化合物を生成し、後者の濃縮ステップによりアゾキシストロビンを製造することが限定されていた。

被告は Willowood LLC, Willowood USA, Willowood Ltd (香港企業であり、以下「Willowood China」とする⁽³⁾) (以下、まとめて「Willowood」とする) であった⁽⁴⁾。Willowood China は、中国でアゾキシストロビン (殺菌剤の原材料) を製造してもらう契約を Tai He Chemicals Corp. (以下「Tai He 社」とする) と締結し、それにより調達したアゾキシストロビンを、自身の関連会社であり、オレゴン州を本拠とする Willowood USA へ販売した。Willowood USA は、そのアゾキシストロビンを米国へ輸入し⁽⁵⁾、Willowood LLC と共に、第三者にアゾキシストロビンを殺菌剤製品として作り上げてもらう契約を締結し、米国における当該殺菌剤製品の営業活動・販売を行った。そして、Syngenta が保有する上記 4 件の特許権の存続期間が満了する前に、Willowood USA は 5kg のアゾキシストロビンを米国へ輸入し、殺菌剤製品を製造し、テストした上で、当該製品を Syngenta の殺菌剤製品に対するジェネリック製品として米国環境保護庁 (United States Environmental Protection Agency : EPA) へ登録申請した。これに対して Syngenta は、ノースカロライナ州中部地区連邦地裁において Willowood による特許権侵害及び著作権侵害について提訴した。

本稿で採り上げる 271 条(g)に規定する特許権侵害行為に関して、Syngenta は、Willowood USA がアゾキシストロビンを米国へ輸入した行為が、'138 特許についての 271 条(g)に規定される侵害行為にあたりと主張した。そして、連邦地裁での訴訟手続において、Syngenta は特許権侵害の略式判決の申立をした。しかし連邦地裁は、271 条(g)の侵害が成立するには、クレームに記載されたすべてのステップが単一の者 (single entity) により実施されるか、または単一の者の責に帰する形で実施されること (attributable to a single entity) が必要である (つまり、“single-entity requirement” が適用される) と判示した上で、本事件では、クレームのすべてのステップが中国で実施されていることについて争いはなかったものの、すべて

のステップが Tai He 社により実施されているか、または、Willowood が Tai He 社及び別の者にクレームの各ステップを実施するように指示していたか（つまり、Willowood の責に帰する形で実施されたか）について、重要な事実についての真の争い (a genuine dispute of material fact) があるとして、当該略式判決の申立を却下した。その後、口頭審理へと進み、Syngenta は、Willowood が Tai He 社による製造プロセスを指示・管理しており、かつ、Tai He 社がクレームのすべてのステップを実施している（つまり、“single-entity requirement” を満たしている）と主張したのに対し、Willowood は、Tai He 社は「(1)エーテル化ステップ」を実施していないと主張した。この点について陪審員は、Willowood が “single-entity requirement” を満たしていることを立証できていないと判断し、その結果、271 条(g)に規定する特許権侵害は認められなかった。これに対して原告は連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」とする）へ控訴した。

2. 2 CAFC 判決（以下「本判決」とする）

CAFC は、271 条(g)に規定する特許権侵害が成立するには、クレームに記載されたすべてのステップが単一の者により実施されるか、または単一の者の責に帰する形で実施されることが必要か否かという論点 (“single-entity requirement” の適否) について、初めて審理する論点であると説明した。そのうえで CAFC は、連邦地裁の判断を否定し、271 条(g)に規定する特許権侵害が成立するために “single-entity requirement” は必要とされないと判示した。その理由として概略以下のとおり説明した。

- 1) 271 条(g)の文言は、侵害責任を生じさせる行為を、米国で特許されたプロセスにより製造された「製品」の、米国への輸入、米国での販売の申出、販売、または使用、とすることを明らかにしている。同項には当該特許プロセスの実施から責任が生じることを示唆する文言は含まれておらず、むしろ、法の焦点は当該特許プロセスから得られた「製品」に関する行為にのみある。このように、特許プロセスを外国で実施することは 271 条(g)における侵害責任を生じさせるものでないことは条文全体で明らかであり、当該特許プロセスが単一の者によって実施されたか否かは無関係である。
- 2) “single-entity requirement” は 271 条(a)の文言か

ら導き出されたものである。つまり、271 条(a)に規定される特許権侵害となる行為は、特許発明全体を製造、使用、販売等することであると解されており⁽⁶⁾、この先例の下、プロセス特許の 271 条(a)に基づく侵害は、単一の者がクレームされたすべてのステップを実施することで生じるとされたのである。これに対して 271 条(g)における侵害責任は、クレームされたプロセスの実施ではなく、製品の輸入等の行為に基づくものである。従って、271 条(a)に基づく侵害責任に必要とされる “single-entity requirement” は、271 条(g)で侵害行為とされないプロセスの実施行為には適用されない。このように、271 条全体の前後関係も、上記結論をサポートするものとなる。

- 3) Limelight 事件最高裁判決⁽⁷⁾は、プロセス特許の誘引侵害 (271 条(b)：間接侵害の一形態) の前提として 271 条(a)の直接侵害行為の存否が問題となったところ、そのような場合でも “single-entity requirement” が課せられることを判示したものであるが、271 条(g)の侵害責任は特許プロセスを実行することから生じるものではないから、Limelight 最判の法理は本事件に適用されるものでない。
- 4) 271 条(f)は、特許発明の構成部品の全部または要部の輸出、または、専用部品の輸出を侵害行為として規定するものであるが、「もしその組み合わせが米国内で行われたなら特許を侵害することになるであろう態様で (in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States))」米国外において当該構成部品等を組み合わせるように積極的に誘引するように輸出する行為を特許権侵害に該当する行為として規定したものである。このように、同項では「もしその組み合わせが米国内で行われたなら特許を侵害することになるであろう態様で」と限定して規定していることから、もし議会在が 271 条(g)に規定される特許権侵害についても、プロセスの実施が米国内で行われたなら特許権侵害となるであろう態様に限定する（つまり、“single-entity requirement” を課す）ことを意図していたのであれば、そのように規定することができたはずなのに、議会はそうしなかった。
- 5) 271 条(g)に基づく侵害に関連する 287 条(b)(1)(C)の

文言が、特許プロセスが実施された後に侵害行為が生じることを明らかにしており（プロセスが実施されることと侵害行為が生じることを分けて記載している）、特許プロセスを実施することが271条(g)の侵害責任を生じさせるきっかけになるわけではないから、プロセスが複数の者によって実施されたのかどうかは無関係である。さらに、同条(b)(3)(B)(iii), (b)(4)(A)(iii), (b)(5)(C)(i)の規定が、被告が製品の製造者を知らない場合の侵害責任を制限していることから、議会が271条(g)の侵害責任は単一の者が特許プロセスを実施していることを条件として課していると考えるのは理にかなっていない。

- 6) 立法過程においても、271条(g)は特許プロセスを実施することで製造される「製品」の保護を拡張するための立法であることや、271条(g)は外国でのプロセスの使用を妨げるものではないことが明らかにされている。単に外国で特許プロセスを実施するだけでは271条(g)の範囲に入らないことから、複数の者がプロセスの実施に関与しているかもしれないということは、271条(g)の侵害分析に無関係である。
- 7) “single-entity requirement” を課すと、議会の意図に反して特許権者に過度な立証負担（外国における実施行為の立証）を負わせることになる。そのため、議会は295条により、被疑侵害者が被疑侵害製品の製造に特許プロセスが使用されていないことを立証するよう立証責任の転換を図った。議会が、製品がどのように製造されたのか判断することの困難さを認識する一方で、製品を誰が製造したのか判断することは容易であるとして“single-entity requirement” を課したであろうと考えることはできない。

次にCAFCは、上記判断に基づいて、Willowood USAがアゾキシストロビンを米国へ輸入したことは138特許に対する271条(g)に規定される侵害行為にあたるとして、地裁判決を覆した。なお、Willowood Chinaについては、米国への輸入行為をしていないため非侵害の地裁判決を支持する一方で、Willowood LLCについてはどのような役割を果たしたのか更に審理するよう地裁へ差し戻した。

2. 3 連邦最高裁への裁量上告

Willowoodは2020年3月17日に連邦最高裁へ裁量上告を申し立てたが、2020年10月5日に却下された⁽⁸⁾。

3. 考察

3. 1 複数国に跨っての特許プロセスの実施

本判決は、プロセスクレームに記載されたステップが複数人によって分割して実施された場合でも271条(g)に規定される特許権侵害となり得ることを判示した。ところで、本事件では、中国のサプライヤーが単独でプロセスクレームのすべてのステップを実施したのか、複数の製造業者が関与したのかについて争いはあったものの、被疑侵害製品が中国で製造されたものである点について争いはなく、すなわち、プロセスクレームのすべてのステップが中国で実施されている点について争いはなかった。そのため、各ステップを実施する主体が複数国に跨っている場合（例えば、中国と日本）でも271条(g)に規定される特許権侵害となり得るか否かは必ずしも明確となっていない。しかし、本判決は271条(g)に規定される特許権侵害はクレームされた「プロセス」の実施ではなく「製品」の輸入等の行為であることを主な理由として判断していることから、その論理に従うと、実施場所も問題とされないと考えられる。従って、本判決から推察すると、各ステップを実施する主体が複数国に跨っている場合（例えば、中国と日本）でも271条(g)に規定される特許権侵害となり得ると考えられる。

3. 2 米国内における特許プロセスの実施

271条(g)は、米国外で特許プロセスにより製造された製品を米国へ輸入する行為を当該プロセス特許の侵害とする旨の規定であると一般的に理解・説明されているが、条文上、特許プロセスの実施場所について限定されていない。そのため、地裁レベルでは異なる判断が示されたことがあるものの⁽⁹⁾、米国内で特許プロセスを実施して得られた製品にも同条項を適用する余地があるし、一般的にはそのように理解されているといえる⁽¹⁰⁾。この理解を前提とすると、米国内における特許プロセスの実施行為は271条(a)に規定される侵害行為となり得る一方で、それにより製造された製品の販売や使用行為等は271条(g)に規定される侵害行為となり得る。しかし、271条(a)の規定により方法特許の侵害が成立するには、クレームに記載されたすべてのス

テップが単一の者により実施されるか、または単一の者の責に帰する形で実施されることが必要であるため (single entity requirement)⁽¹¹⁾、プロセスクレームに係る各ステップを独立した複数の者が分割して実施した場合には、原則として 271 条(a)に規定された侵害行為は成立しない一方で、本判決を踏まえると、それにより製造された製品を米国内で販売等する行為は 271 条(g)に規定された侵害行為に該当することになる。このように、特許プロセスを米国内で実施して製造した製品を販売する場合、271 条(a)に基づく特許権侵害は成立しない一方で、271 条(g)に基づく特許権侵害は成立するといったことが生じ得る。

また、本稿 3.1 に記載した状況をさらに変形させ、プロセスクレームに記載されたステップのうち、最初のいくつかのステップを米国外で実施し、残りのステップを米国内で実施した場合についても、それにより製造された製品を米国内で販売等する行為は 271 条(g)に規定された侵害行為に該当し得ることになる。

3. 3 プロセスクレームと Product by Process クレームとの比較

物の発明であっても、それを製造するプロセスによってその物を表現するクレームの書き方として、プロダクト・バイ・プロセスクレーム (以下「PBP クレーム」とする) がある。PBP クレームの権利範囲は、クレームに記載されたプロセスによって製造された物に限定される⁽¹²⁾。但し、PBP クレームはあくまで物の発明をクレームしたものであるから、プロセスの実施者や実施場所について特に厳格に限定されるものではない。ここで、本判決によると、プロセスクレームに対する 271 条(g)の適用に際しても、プロセスの実施者について (及び、本稿 3.2 で検討したように、おそらく実施場所についても) 特に厳格な制限を受けないといえる点では同じといえる。

そこで、その他の点について、当該プロセスにより製造された製品に対する保護という観点で、プロセスクレームと PBP クレームとで相違点はないか比較してみる。

まず、プロセスクレームについては 271 条(g)に規定された例外が存在する分、その保護が狭いといえる。即ち、271 条(g)は、特許プロセスを実施して製造された製品が、(1)その後の工程によって著しく変更された場合 (materially changed by subsequent processes),

または、(2)他の製品の、些細であり重要でない構成部品になっている場合 (become a trivial and nonessential component of another product) には、271 条(g)に基づく特許権侵害は成立しない旨を規定している (本稿 5.4 参照)。この点 PBP クレームであれば、271 条(g)の例外規定(1)に該当するような場合 (その後の工程によって著しく変更された場合) には、被疑侵害製品はクレームに係る物を含まないとして非侵害と判断されるケースはあるだろうと思われるものの、271 条(g)の例外規定(2)に該当するような場合であっても、侵害と判断されるケースはあるだろうと思われる点で、PBP クレームの方がその保護範囲は広いといえよう。

また、特許法 287 条(a)に規定される特許表示義務に関して、一般的にプロセスクレームについては、特許権者が当該特許プロセスにより製造した製品を特許表示せずに販売等をしている場合であっても損害賠償請求の対象となる期間が制限されないと理解されているが⁽¹³⁾、271 条(g)の侵害に対する救済には 287 条(b)(1)、(2)及び(5)による制限が適用されるため、被疑侵害者 (特許プロセスを実施して製造された製品を輸入・販売する者) とは関係ない第三者が特許プロセスを実施している場合には、原則として、特許権者が被疑侵害者に対して侵害通知をすることが必要となる (本稿 5.5 参照)。これに対して PBP クレームであれば、特許表示義務違反があれば損害賠償請求の対象となる期間が制限され得るものの、特許権者が当該プロセスにより製造した製品に特許表示をすることで擬制通知 (constructive notice) が成り立つ。従って、この点についても PBP クレームの方がプロセスクレームよりも有利といえる。

一方で、PBP クレームは、その有効性について判断される際には、クレームに記載されたプロセスに限定されず、例えば先行技術に同一の物が開示されていれば、無効とされる⁽¹⁴⁾。従って、有効性の担保という観点からは、プロセスクレームの方が PBP クレームよりも有利といえる。

このように考えると、PBP クレームはプロセスクレームとして記載するよりも、権利行使の面ではやや有利といえるが、特許の有効性という面では不利といえ、プロセスクレームと PBP クレームとは一長一短という関係にあると考えられる。

3. 4 本判決について

上述のとおり本判決は、271条(g)に規定される特許権侵害行為は「クレームされたプロセス」の実施ではなく「製品」の輸入等の行為であることを主な理由として、271条(g)に規定される特許権侵害の成立にあっては、“single-entity requirement”は適用されないことを判示した。しかし、2001年のMycogen事件⁽¹⁵⁾においてCAFCは、271条(g)に規定される特許権侵害は、特許が発行され有効に存続している間に当該特許プロセスが実施されたことが必要であると判示するにあたって、その理由の1つとして、271条(g)は、特許権者の競合者が特許プロセスを米国内で実施する代わりに米国外で実施して、その製造物を米国へ輸入するだけで米国のプロセス特許を回避できてしまうことを防ぐことを主目的とするものであることを議会レポートが明らかにしている、と説明し、さらに、271条(g)は特許権者に、米国内の者による特許権侵害に対してこれまで享受してきた保護と同じ保護を、外国での侵害者に対しても享受できるようにすることを意図している、と説明した⁽¹⁶⁾。その上で、米国内の者は特許が発行される前にそのプロセスを実施して得られた物を、特許発行後に販売しても特許権侵害にならないのだから、これと同様の扱いをすれば、271条(g)は、特許発行前にプロセスを実施する行為には及ばない(特許発行前に製造された製品には及ばない)、と説明した。このMycogen判決の考え方は、271条(g)に基づく侵害行為を、プロセスの実施が米国内で行われたなら特許権侵害となるであろう形態に限定する、つまり“single-entity requirement”を課すことを示唆しているようにも理解できる。また、本稿3.2で記載したとおり271条(g)が米国内で特許プロセスを実施して製造された製品にも適用されるのであれば、米国内で特許プロセスを実施する行為を対象とする271条(a)と同様に“single-entity requirement”を課すべきと考えることができる。さらに、そもそも271条(g)の保護対象はプロセス発明であるのだから、当該プロセスを実施して製造された製品を米国へ輸入する行為等を侵害行為と規定しているとはいえ、当該プロセス特許が侵害されたのと同等の法益の侵害が必要と考えるべきと考えることもできる。いずれにしても、本判決が“single-entity requirement”を否定した点に関して、今後も踏襲されていくのか、注意が必要であろう。

4. 本判決の日本企業への影響

本判決によると、米国特許に係るプロセスクレームがステップA～Dを限定しているとして、サプライヤーが日本でステップA及びBを実施して製造した材料や部品といった中間製品を購入して、自社(日本企業)が日本で残りのステップC及びDを実施して製造した完成品を米国へ輸入した場合、自社は271条(g)の侵害責任を問われることになる。同様に、自社(日本企業)が日本でステップA及びBを実施して製造した中間製品を日本の顧客に販売し、その顧客が日本でステップC及びDを実施して製造した完成品を米国へ輸入した場合、その顧客は271条(g)の侵害責任を問われることになる。

また、本判決から直接導かれる帰結ではないが、本稿3.1及び3.2で論じた考え方から推察すると、米国特許に係るプロセスクレームがステップA～Dを限定しているとして、自社(日本企業)が日本でステップA及びBを実施して製造した中間製品を例えば中国の顧客に販売し、その顧客が中国でステップC及びDを実施して製造した完成品を米国へ輸入した場合や、自社が当該中間製品を米国の顧客に販売し、その顧客が米国内でステップC及びDを実施して製造した完成品を米国で販売等した場合も、それらの顧客は271条(g)の侵害責任を問われる可能性がある。同様に、例えば中国のサプライヤーが中国でステップA及びBを実施して製造した材料や部品といった中間製品を購入して、自社(日本企業)が日本で残りのステップC及びDを実施して製造した完成品を米国へ輸入した場合、自社は271条(g)の侵害責任を問われる可能性がある。

なお、自社の顧客が271条(g)の侵害責任を問われる場合、自社は271条(g)の侵害責任を負わなくても、271条(b)に規定される誘引侵害の責任や(本稿5.2参照)、顧客に対する特許補償責任を負う可能性がある点には注意が必要である。

以上は日本企業が特許権侵害の責任を問われる状況を想定したものであるが、反対に特許権を行使する立場から見れば、米国でプロセス特許を取得する価値は大きいといえる。

5. 271条(g)の侵害に関連する留意事項

5. 1 295条に基づく立証責任の転換

本事件の訴訟特許のうち、もう1つのプロセス特許

である。761 特許は実質的には「(2)濃縮ステップ」のみであるところ、濃縮ステップが Tai He 社により実施されていることには争いがなく、その代わり、クレームに含まれた数値限定 (0.1-2mol% の DABCO を使用すること) を満たすか否かが争点であった。この点の立証につき、Syngenta は、連邦地裁において、295 条に基づく立証責任の転換を求める申立てをした。295 条は、271 条(g)に基づく侵害主張について、1) 当該製品が特許プロセスにより製造されたものである実質的な蓋然性 (substantial likelihood) が存在すること、及び、2) 原告が、実際に使用されたプロセスを判断しようと合理的な努力をしたが、それができなかったこと、の 2 つの要件を満たすことで、当該製品は特許プロセスにより製造されたものと推定され、そうでないことを主張する側にその反証責任を課すという規定である⁽¹⁷⁾。この申立について連邦地裁は、上記 1) の要件については、クレームの数値の範囲外の DABCO を使用してアゾキシストロビンを製造することは商業的に合理的でない旨の原告の専門家証人に依拠するとともに、反対に Willowood の証人 (Tai He 社の社長) の証言は信用性に欠けるとして、この要件を満たすと判断し、上記 2) の要件については、Syngenta は合理的に努力したものの、Willowood が協力しないことでプロセスを特定できなかったとして、この要件も満たすと判断した。その結果、連邦地裁はこの申立を認め、761 特許については Willowood に非侵害の立証責任が課され、その後の事実審理において Willowood はこの点について反証できなかったとして特許権侵害が認められた⁽¹⁸⁾。このように、本件では、271 条(g)の侵害立証に際して、295 条に基づく立証責任の転換が認められた。特許プロセスの実施が米国外で行われている場合、プロセスの実施主体が訴訟の当事者であればディスカバリーにより証拠収集は可能であろうが、本事件のようにプロセスの実施主体が外国の第三者である場合には、そのプロセスの実施を特許権者が立証することは困難な場合が多いと考えられる。そのため、特許権者としては、295 条に基づく立証責任の転換を利用することを検討すべきであろう。

5. 2 米国外での製造者と米国への輸入者とが異なる場合の製造者の侵害責任

米国外で米国特許プロセスを実施して製造された製

品を米国へ輸入する行為は、271 条(g)に規定される侵害行為となる。ここで、米国外で米国特許プロセスを実施した製造者と製造物を米国へ輸入した輸入者とが異なる場合の製造者の侵害責任が問題となる。しかし、過去の裁判例では、本件 CAFC 判決と同様に 271 条(g)に基づく侵害行為として輸入行為に焦点を当てることで、当該製品の購入者が米国へ輸入するかもしれないと予見できたというだけでは、製造者が 271 条(g)に基づく侵害責任を負うこととはならないとされている⁽¹⁹⁾。それでは、そのような製造者の 271 条(b)に規定される誘引侵害の責任はどのように考えられるだろうか (なお、製造者と輸入者との関係でいえば、実務上は製造者が輸入者に対して契約法上の特許補償責任を負うことになるケースが多いと考えられるが、本稿では特許法上の責任に焦点を当てることとする)。判例法上、この点は明らかとなっていないが、271 条(g)は、それまでにはなかった新しい侵害態様を作り出したものであり⁽²⁰⁾、これにより 271 条(b)の誘引侵害責任の前提となる直接侵害行為が新たに追加されたと考えられ、結果として 271 条(b)の範囲も広がったと考えることもできる。もしそのように考えるならば、米国へ輸入される侵害品を製造しただけで誘引侵害の責任を負うことにはならないものの、当該特許権を侵害することを知っていながら、製造物を米国へ輸入するように輸入者を現に誘引した場合には、271 条(b)の誘引侵害責任を負うことになり得る。反対に、271 条(b)は 271 条(g)の立法前から存在する規定であることから、271 条(g)の侵害行為を誘引することをカバーすることを意図した規定ではないと考えることも可能であろうし、271 条(g)は 271 条(b)の成立の前提となる直接侵害行為を規定するものではないと考えることも可能であろう⁽²¹⁾。この点は今後の成り行きに留意する必要がある。

5. 3 271 条(g)の “a product which is made by a process patented” の意義

271 条(g)で侵害品となる製造物は、条文上 “a product which is made by a process patented…” と規定されている。CAFC は 2015 年の Momenta Pharms. 判決において、この “made” を、化合物を合成すること、部品を結合すること、原材料に新たな性質を付与すること、等といった製品の実際の製造に限定されるもので、製品の品質や性質をテストする方法には及

ばないと解した⁽²²⁾。同様に、CAFCは2013年のAdams判決において、製造されたマザーボードが認証基準を満たしているかテストする方法は、単に認証基準を満たしたという情報の生成に過ぎず、マザーボードの製造工程内で実行されるものであったとしても、271条(g)の対象となるマザーボードを製造する方法とはいえないと判断した⁽²³⁾。この解釈に基づけば、品質や性質をテストする方法や設計方法といった、物理的に新しい物を作り出すわけではない方法について米国特許が存在していて、その方法が製品を製造・輸入する過程で使用されていても、271条(g)の侵害にあたらないことになる。しかし、Momenta Pharms.判決では、3人の判事のうちの1人が、商業的に必要とされる品質を担保するためのテストを米国外で行うだけで特許権侵害から逃れるのは不合理であるとする反対意見を出しており、今後の裁判所の判断に留意する必要がある。

また、CAFCは、2003年のBayer判決において、271条(g)は、物理的な物(physical goods)にのみ適用され、特許方法で生成された情報(例えば、ある物が特定の品質を有しているという情報)には適用されない旨を判示した⁽²⁴⁾。その後の地裁レベルの判決でも、特許プロセスの実施(例えば被疑侵害者によるソフトウェアの実施)により生成されたものを、それは情報に過ぎず271条(g)の「製造された製品(a product which is made…)」ではないとして、それが米国内に送信されてきたとしても、271条(g)の侵害は成立しないと判断したものがある⁽²⁵⁾。この考え方に基づくと、ネットワークシステムを使用して所定の情報を生成する発明に係る米国特許を回避するためには、ネットワークシステムの構成要素の大部分を米国外に置くだけで済むことにもなり得る。つまり、たとえネットワークシステムの使用に関するインストラクションが米国から出されていたとしても、その結果物である情報が米国外で生成され、そこから米国内のユーザーに戻ってくるようなネットワークシステムにおいては、情報が物理的な物でないという理由だけで271条(g)の侵害が成り立たなくなる可能性がある。さらに、Bayer判決の中でCAFCは、271条(g)における侵害を物理的な物(physical goods)に限定することで問題が生じるのであれば、それは議会が対処すべきものと述べている⁽²⁶⁾。しかし、地裁レベルの判決では、電子カタログや歯形の3D情報をサービスや情

報とは異なる「製造された製品」であると判断するなど⁽²⁷⁾、電子情報を一律に271条(g)の「製品」から除外するわけではない考え方を示した判決もある。ネットワーク発明の重要性は増しており、事案毎にどのような線引きがなされていくのか、今後の裁判所の判断に留意する必要がある。

なお、本稿3.4でも触れているが、CAFCは、271条(g)の侵害が成立するためには、特許が発行され、有効に存在している間に特許プロセスが実施されなければならないと判示している⁽²⁸⁾。従って、特許が成立する前に製造して在庫として保有していた物を、特許が成立した後に米国へ輸入・販売等しても、271条(g)の侵害とはならない⁽²⁹⁾。

5. 4 271条(g)の例外規定

271条(g)には、例外規定が設けられている。つまり、米国特許プロセスを実施して製造された製品が、1) その後の行程で本質的に変更されたとき(it is materially changed by subsequent processes)、または、2) 他の製品のわずかで本質的でない部分になったとき(it becomes a trivial and nonessential component of another product)には、そのような製品を米国へ輸入等しても271条(g)の侵害は成立しないと規定されている。製品が1つめの例外規定である「本質的に変更された」ものに該当するか否かは、事案毎に判断され、特許プロセスにより製造された物(中間体)と、それを使用して製造された完成品との、市場における同一性(当該中間体を使った他の完成品が存在しないこと等)ではなく、物としての実質的同一性(化合物であれば、その構造及び性質等の同一性)が保たれているか否かで判断される⁽³⁰⁾。この判断に際しては、例えば特許のクレームや明細書に特許プロセスにより製造される製品の構造や機能が記載されている場合には、その構造や機能から大きく変更されていると271条(g)の例外規定における「本質的に変更された」に該当すると考えられるが、大きく変更されたといえるかどうかは程度問題であり⁽³¹⁾、現実の場面における判断は容易ではない。

また、特許権侵害に対しては、裁判所における侵害訴訟制度だけでなく、合衆国法典第19編第1337条(19 U.S.C. § 1337)に成文化されている1930年関税法第337条に基づく米国国際貿易委員会(U.S. International Trade Commission: 以下「ITC」とす

る)による調査(以下「ITC調査」とする)が利用されることもある。このITC調査を規定する19 U.S.C. § 1337には、特許法271条(g)の例外規定に相当する規定が設けられておらず、CAFCも特許法271条(g)の例外規定に基づく抗弁はITC調査には適用されないと判示している⁽³²⁾。その判決後、ITC調査にも特許法271条(g)の例外規定と同じものが適用されるように立法化が議論されたものの、現在に至るまで立法されていない。

但し、ITC調査は、“articles that…(ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent”⁽³³⁾の通関を禁止する命令を行う手続であるところ、Sucralose事件⁽³⁴⁾においてITCは、“made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims”が製造工程のどの範囲を指すものか条文からは明らかでないとして、立法過程を検討した結果、特許プロセスの後にさらなるプロセスを経て製造される物であっても、輸入を禁止できると結論したが、付加されるプロセスがどこまでであれば輸入禁止の対象とできるのかについては、明確でないと述べた。本稿ではこの点について詳細には踏み込まないが、Sucralose事件でITCは、特許法271条(g)の例外規定はITC調査には適用されないことから、付加されるプロセスがどこまでであれば輸入禁止の対象とできるのかについて検討する際には、特許法271条(g)の例外規定とは独立して検討されなければならない、と述べつつも、事案の判断に際しては、特許法271条(g)の例外規定の分析で検討される事項と同様の分析を行っており、ITC調査において被疑侵害者が特許法271条(g)の例外規定と似た抗弁をすることまで否定されたわけではないことに留意が必要である⁽³⁵⁾。

5. 5 271条(g)の侵害に対する救済の制限

287条は、特許権侵害に対する救済の制限を規定する条文であり、その中でも287条(b)は271条(g)の侵害に対する救済についての制限を規定している。その中からいくつかについてその概要を説明する。

まず、被疑侵害者が1) 特許プロセスを自ら実施している、2) 特許プロセスを実施する者と支配関係にある、3) 被疑侵害製品を製造するのに特許プロセスが使用されていることを侵害行為前に知っていた、の

いずれにも該当しない場合には、当該被疑侵害者が「侵害通知」を受ける前に所有等していた製品について、特許権者は271条(g)の侵害に対する救済が与えられない⁽³⁶⁾。言い換えると、被疑侵害者が前記1)~3)に該当しなければ、侵害の事実を知る前に所有等していた被疑侵害製品を米国へ輸入・販売等しても、271条(g)の責任は負わないこととなる。但し、前記2)の「支配関係」の概念は明確になっておらず、地裁判決では広く解したものもあり、例えば、被疑侵害者と特許プロセスの実行者とが「密接な関係がある(“closely connected”) または離れていない(“not remote”）」ことと解し、半導体チップの設計会社とその半導体チップのファウンドリと「支配関係」にあると判断したものが⁽³⁷⁾。従って、一方が他方に具体的な指示・管理をしていなくても、287条(b)の適用に際しては、「支配関係」があると判断され得る点には注意が必要である。

とはいえ、被疑侵害者(特許プロセスを実施して製造された製品を輸入・販売する者)とは関係ない第三者が特許プロセスを実施している場合には、原則として、特許権者が被疑侵害者に対して「侵害通知」をすることが必要となる⁽³⁸⁾。ここで、「侵害通知」とは、製品が特許プロセスにより製造されたものである蓋然性が高いと合理的な者を説得するのに十分な情報を、実際に知ること(actual knowledge)または書面による通知の受領であり⁽³⁹⁾、特許表示による擬制通知(constructive knowledge)は含まれない点に注意が必要である。

また、287条は特許開示要求(request for disclosure)という手段について規定する⁽⁴⁰⁾。これは、ある製品を製造している者に対して、もし第三者がそれと同じ製品を米国へ輸入・販売等した場合、それに対して侵害主張できると合理的に信じるすべての保有するまたはライセンスを受けたプロセス特許を特定するよう書面で要求することである。この要求は無制限にできるものではなく、定期的に米国で同種の製品の販売を行っている者、または、同種の製品の販売を予定していることを示した者が、その製品の輸入・販売等を開始する前に要求することが必要で、さらに、もしこの要求に応じて特許が特定されたら、それを輸入・販売予定の製品の製造業者又はサプライヤーに送り、当該特許プロセスを使用していないことの書面を求め、それを表明することが必要となる⁽⁴¹⁾。この特許開

示要求における被疑侵害者と特許権者の振る舞いは、271条(g)の侵害に対する救済の決定に際して考慮されることになる⁽⁴²⁾。なお、特許開示要求を受けた特許権者が、当該製品のすべてに特許表示をしていた場合には、特許開示要求に回答しなくても良い（不利に扱われない⁽⁴³⁾）。

ここで、特許権者から書面による通知を受領した者、または、特許開示要求に対する回答を受領した者は、それを迅速に被疑侵害製品の製造業者（製造業者が不明のときはサプライヤー）に送り、特許プロセスを使用していないと信じる十分な根拠を記載した書面を当該製造業者（または当該サプライヤー）から得ない限り、侵害の事実を知っていたものとみなされる⁽⁴⁴⁾。

従って、271条(g)の適用という観点から見ると、特許権者は、被疑侵害者に警告書を送ることや、保有するプロセス特許により製造される製品がある場合には、当該自社製品に特許表示をしておくことが望ましいといえる⁽⁴⁵⁾。被疑侵害者の立場では、特許開示要求という制度はあるものの、これを利用することで特許権侵害が明らかとなった場合に製品の輸入・販売等の取り止め、サプライヤーからの支援、といった対処が十分可能な状況であることを確認してからでないと、リスクを大きくする結果になり兼ねないので、利用するには事前の十分な検討が必要であろう。

5. 6 非商業的使用及び小売販売に対する侵害主張

271条(g)は、「プロセス特許の侵害訴訟において、製品の非商業的使用又は小売販売（による侵害）に対する救済は、製品の輸入又はその他の（＝「非商業的使用及び小売販売」以外の）使用、販売の申出、販売による侵害に対して適切な救済が特許法によって与えられない場合を除き、与えられない」旨を規定する⁽⁴⁶⁾。つまり、特許権者は、まずは製造業者、輸入業者、卸売業者に対して権利行使をしなければならず、それができない（適切な救済が与えられない）場合にのみ、非商業的使用及び小売販売に対して271条(g)の侵害責任を問えることになる。とはいえ、多くのケースでは輸入業者か卸売業者に対して権利行使すると考えられるため、この点は実務上あまり問題にならないと思われる。

6. おわりに

Syngenta判決は、271条(g)の適用に関する大きな

論点の1つについて初めてCAFCが判断を示したものである。しかし、上述のとおり、その判断に疑問がないわけでもない。また、271条(g)には明らかになっていない事項が数多く存在することから、今後とも271条(g)に関する判例の発展には注意が必要である。本稿が271条(g)に関する理解・議論について、少しでも役に立つものであれば幸いである。

以上

引用文献

- (1) See *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015) (en banc); *Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 775 (Fed. Cir. 1993) (“A method claim is directly infringed only by one practicing the patented method.” (emphasis omitted)); *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565, 1567-68 (Fed. Cir. 1983); *Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.*, 626 F.3d 1197, 1206 (2010) (citing *Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1317 (Fed. Cir. 2009) (“To infringe a method claim, a person must have practiced all steps of the claimed method.”)); *Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 424 F.3d 1293, 1311 (Fed. Cir. 2005); *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 340 (1961) (“The patent is for a combination only. Since none of the separate elements of the combination is claimed as the invention, none of them when dealt with separately is protected by the patent monopoly.” (quoting *Mercoird Corp. v. Mid-Continent Co.*, 320 U.S. 661, 667 (1944))).
- (2) *Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC*, 944 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2019) cert. denied, No. 19-1147, 2020 U.S. LEXIS 4735 (U.S. Oct. 5, 2020).
- (3) 本件CAFC判決に倣った表記。
- (4) Syngentaは、連邦地裁への提訴時にはWillowood Azoxystrobin, LLCも被告としていたが、CAFCへ控訴する際に、Willowood Azoxystrobin, LLCに対する地裁判決に関しては控訴理由としなかったため、本稿では、簡潔化のため、Willowood Azoxystrobin, LLCは除外して記載した。
- (5) 本事件ではWillowood ChinaとWillowood USAのいずれが米国へ輸入したといえるかも争点となったが、Willowood USAが米国へ輸入したとの地裁判決が本判決で支持されており、簡略化のために、本稿ではそれを事実であることとして記載する。
- (6) *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2007).
- (7) *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 572 U.S. 915 (2014).
- (8) <https://www.scotusblog.com/case-files/cases/willowood-llc-v-syngenta-crop-protection-llc/>

- (9) Compare, *Avery Dennison Corp. v. UCB Films PLC*, 1997 WL 665795, at *2 (N.D.Ill. 1997) (applies to domestic use) with *Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor Corp.*, 857 F.Supp. 691, 699 (N.D.Cal. 1994) (does not apply to domestic use).
- (10) Mark A. Lemley et al., *Divided Infringement Claims*, 33 *AIPLA Q.J.* 255, 276 (2005) (“[A] careful reader of the statute will recognize that there is no statutory requirement that the patented process be practiced outside the U.S. Accordingly, by its terms the statute can be read to cover acts of infringement resulting from exploitation of a patented process partly inside and partly outside the United States. Indeed, exploitation of a patented process wholly within the United States may result in liability based on a covered sale or use of a product made thereby. See generally DONALD S. CHISUM, *CHISUM ON PATENTS* § 16.02 [6] [d] [ii] (1978) (discussing legislative history supportive of this broad reading).”); See also *Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*, 809 F.3d 610, 622 n.1 (Fed. Cir. 2015) (Dyk, J., dissenting) (stating 35 U.S.C. § 271 (g) should also apply to products made in United States)
- (11) 脚注 1 参照
- (12) *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282, 1293 (Fed. Cir. 2009) (en banc).
- (13) *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc.*, 950 F.3d 860, 864 (Fed. Cir. 2020) (referring to *Wine Ry. Appliance Co. v. Enterprise Ry. Equip. Co.*, 297 U.S. 387, 395 (1936)). 但し、本稿は紙面の都合上詳細まで説明できないが、特許が物のクレームと方法クレームとを含み、特許権者が双方のカテゴリのクレームについて侵害主張をした場合であって、特許表示し得る物が存在する場合には、特許表示をしていないことにより、方法クレームについても損害賠償請求の対象となる期間が制限され得ると判示した CAFC 判決もある点には注意が必要である。
- (14) *Purdue Pharma L.P. v. Epic Pharma, LLC*, 811 F.3d 1345, 1354 (Fed. Cir. 2016) (citing *Greenliant Sys., Inc. v. Xicor LLC*, 692 F.3d 1261, 1268 (Fed. Cir. 2012) (quoting *Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd.*, 580 F.3d 1340, 1369 (Fed. Cir. 2009))) ; ee also *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 439 F.3d 1312, 1318-19 (Fed. Cir. 2006), rehearing en banc denied, 2006 U.S. App. LEXIS 15551 (Fed. Cir. 2006). 但し、クレームに記載されたプロセス的な限定が、製造物の構造を特徴付けるものであるときは、当該プロセス的な限定は構造上の特徴とされ得る。例えば *In re Nordt Dev. Co.*, 881 F.3d 1371, 1375-76 (Fed. Cir. 2018) 参照。
- (15) *Mycogen Plant Science Inc. v. Monsanto Co.*, 252 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2001), vacated and remanded and other grounds 535 US 1109 (2002).
- (16) 前掲 *Mycogen Plant Science Inc. v. Monsanto Co.*, 252 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2001), vacated and remanded and other grounds 535 US 1109 (2002). See also S. REP. No. 100-83, at 46-48 (1987) (“… [T] he process patent bill [ultimately codified, in part, as 35 U.S.C. § 271 (g)] was crafted to apply equally to the use or sale of a product made by a process patented in this country whether the product (and the process) was used in this country or a foreign country. The bill is prompted by the use of patented processes in other countries followed by the importation of the resulting products into this country. The use of the process in this country is already an act of infringement under existing patent law, and such an infringing party would be subject to the jurisdiction of the U.S. courts. Thus, the inclusion of a domestic process patent infringement in the scope of a bill to extend protection to the products is regarded by the [Judiciary Committee] as a formality…; with little or no practical consequences in patent enforcement… [35 U.S.C. § 217 (g)] will prevent circumvention of a U.S. process patentee’s rights through manufacture abroad and subsequent importation into the United States of products made by the patented process.”).
- (17) 35 U.S.C. § 295 (Presumption: Product made by patented process) : “In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offered for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds—(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and—(2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable so to determine, the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.”
- (18) なお、CAFC では、*Willowood China* はアゾキシストロビンを米国へ輸入していないとして、*Willowood China* による ‘761 特許の侵害は否定された。
- (19) See *Pfizer Inc. v. Aceto Corp.*, 853 F. Supp. 104, 105 (S.D.N.Y. 1994) ; *Tec Air, Inc. v. Nippondenso Mfg. U.S.A., Inc.*, No. 91 C 4488, 1997 WL 49300 (N.D. Ill. Jan. 30, 1997) (applying the logic of *Pfizer v. Aceto* in dismissing on summary judgment an infringement suit against a Japanese manufacturer of cooling fans who sold the fans in Japan to Japanese automakers who subsequently imported the fans into the U.S.) ; *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics Ltd.*, 130 F. Supp. 2d 1152 (C.D. Cal 2001).
- (20) See *Eli Lilly & Co. v. American Cynamid Co.*, 82 F.3d 1568, 1571-72 (Fed. Cir. 1996).
- (21) たとえば、CAFC が 1995 年の *Hilton Davis* 判決において特許権侵害責任を厳格責任 (strict liability) であると述べて以来、その考え方が定着しているように見受けられるところ

- (Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 65 F.3d 1512, 1527 (Fed. Cir. 1995) (en banc), rev'd on other grounds, 520 U.S. 17 (1997) ; In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) (en banc)), 271 条(g) の侵害に対しては、善意の者に対するセーフハーバーを 287 条(b)に設けており、271 条(a)の侵害行為とは区別されているとも理解できる。
- (22) See *Momenta Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA Inc.*, 809 F.3d 610, 616 (Fed. Cir. 2015) (contrasting product manufacturing with testing and quality control).
- (23) *Phillip M. Adams & Associates, LLC v. Dell Computer Corp.*, 519 F. App'x 998, *13 (Fed. Cir. 2013).
- (24) *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals*, 340 F.3d 1367, 1377 (Fed. Cir. 2003) (“We…hold that in order for a product to have been ‘made by a process patented in the United States’ it must have been a physical article that was ‘manufactured’ and that the production of information is not covered.”) ; *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) (citing *Bayer*, 340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003)).
- (25) *Moldflow Corp. v. Simcon Inc.*, Civil Action No. 02-12123-RCL (D.Mass.Dec.22,2003) ; *Berkeley *IEOR v. Teradata Operations, Inc.*, 17 C 7472 (N.D. Ill. Mar. 7, 2019).
- (26) *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals*, 340 F.3d 1367, 1376-77 (Fed.Cir.2003) (“Under these circumstances we think it is best to leave to Congress the task of expanding the statute if we are wrong in our interpretation. Congress is in a far better position to draw the lines that must be drawn if the product of intellectual processes rather than manufacturing processes are to be included within the statute.”).
- (27) *CNET Networks, Inc. v. Etilize, Inc.*, 528 F. Supp. 2d 985 (N.D. Cal. 2007) ; *Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.*, 609 F. Supp. 2d 1057 (C.D. Cal. 2009).
- (28) 前掲 *Mycogen Plant Science Inc. v. Monsanto Co.*, 252 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2001), vacated and remanded and other grounds 535 US 1109 (2002) ; *Monsanto Co. v. Syngenta Seeds, Inc.*, 503 F.3d 1352, 1360 (Fed. Cir. 2007) (citing *Mycogen*).
- (29) PBP クレームであれば、製造したタイミングは問題とされないと考えられることから、この点は PBP クレームの方が有利と考えられる。
- (30) See *Eli Lilly & Co. v. American Cynamid Co.*, 82 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996).
- (31) See *Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.*, 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009).
- (32) *Kinik v. International Trade Comm'n*, 362 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2004).
- (33) 19 U.S.C. § 1337 (a)(1)(B).
- (34) *Certain Sucralose, Sweeteners Containing Sucralose, and Related Intermediate Compounds Thereof*, Inv. No. 337-TA-604, Comm'n Op. (Apr. 29, 2009).
- (35) Sucralose 事件における ITC の決定を参考にすると、(1) 最終製品に至るプロセスにおいて、中間体が最終製品と近い関係にあること、(2) 当該中間体は最終製品の製造以外に用途がないこと、(3) 特許明細書に当該中間体が最終製品を製造するための中間体として記載されていること、(4) 当該中間体から最終製品に至るプロセスが短いこと、といった事実は、特許プロセス（中間体の製造プロセス）と最終製品の製造との間に相互依存（interdependence）の関係が成り立ち、当該最終製品が米国関税法 337 条の “articles that…are made…under, or by means of the process claimed in the [] patents” に該当するという結論を推認させるものであると考えられる。
- (36) 35 U.S.C. § 287 (b)(1), (2).
- (37) *Samsung Electronics Co. v. NVIDIA Corp.*, 160 F. Supp. 3d 866, 878 (E.D. Va. 2015) (“Under the legal definition of ‘control’ acknowledged by the parties—that is, whether NVIDIA and TSMC were ‘closely connected’ or not ‘remote’ –Samsung has shown sufficient, affidavit-backed facts that a reasonable jury could find that NVIDIA controlled TSMC.”).
- (38) 35 U.S.C. § 287 (b)(1), (2).
- (39) 35 U.S.C. § 285 (b)(5)(A).
- (40) 35 U.S.C. § 287 (b)(4).
- (41) 35 U.S.C. § 287 (b)(4)(A)(i)-(iii).
- (42) 35 U.S.C. § 287 (b)(3).
- (43) 35 U.S.C. § 287 (b)(4)(C).
- (44) 35 U.S.C. § 287 (b)(5)(A)-(C).
- (45) 但し、自社が使用しているプロセスを公衆に開示することが好ましくない場合もあるため、271 条(g)の適用という点以外の観点からの検討も必要である。
- (46) 35 U.S.C. § 271 (g) “…no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product…”

(原稿受領 2021.4.18)