

September 4, 2009 (2009年9月4日)

FEDERAL CIRCUIT, EN BANC, RULES 35 U.S.C. § 271(F) DOES NOT APPLY TO METHOD CLAIMS

「方法クレームは米国特許法第271条(F)項の適用範囲外」とCAFC大法廷が これまでの判例を覆す新判断

In a new opinion, *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*, no. 2007-1296, -1347 (Fed. Cir. Aug 19, 2009), the Court of Appeals for the Federal Circuit held *en banc* that 35 U.S.C. § 271(f) does not apply to method claims. This opinion could have a significant impact on patent holders' ability to prevent infringement of their patented inventions abroad, particularly holders of software method, chemical process and medical treatment patents.

去る8月19日に下された *Cardiac Pacemakers* 社対 *St. Jude Medical* 社の訴訟の判決で、米国の知財高裁にあたるCAFCの大法廷が「方法クレームは米国特許法第271条(f)項の適用範囲外」との判断を下した。これにより、方法クレームとして権利化された米国特許(特にソフトウェア、化学反応、治療関係の方法クレーム)については、米国外での侵害行為が止めにくなったと言えそうである。

(訳注:判決の原文はCAFCが <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1296.pdf> にて掲載。)

35 U.S.C. § 271(f) was enacted in 1984 in response to the Supreme Court's decision in *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*, 406, U.S. 518 (1972). In *Deepsouth*, the Supreme Court held that a manufacturer who shipped parts of a patented machine abroad was not liable for infringement since making or using a patented product outside the United States could not be considered an act of infringement. To close this loophole, § 271(f) was enacted to overrule *Deepsouth* by explicitly identifying as acts of infringement: (1) supplying all or a substantial portion of the components of a patented invention to actively induce their combination outside the United States; and (2) supplying a component for a patented invention made especially for use in the invention, where the component is not a commodity or a staple article suitable for a substantial non-infringing use.

この第271条(f)項は、米国最高裁が1972年に下した *Deepsouth Packing 社対 Laitram 社* の訴訟での判決結果の二の舞を防ぐ目的で、連邦議会により1984年に制定された。*Deepsouth* 事件では、とある製造企業が、競合他社の米国特許を受けている機械を米国内では作らず、その構成部品をいったん米国外に出荷してから製造組み立てを行っていたのだが、特許を受けているものを国外で製造すること自体は侵害行為とは認められないため、最高裁はこれを非侵害とした。その後これは抜け穴だという議論が起き、その歯止め策として第271条(f)項が制定され、次の二項目が新たに侵害行為に指定された。(1)特許発明の構成部分のすべてあるいは主要なところを提供し、米国外でそれらが組み合わせられるよう積極的に誘導する行為;および(2)特許発明の構成部分のひとつを米国外に提供する行為において、その構成部分が特にその発明での使用目的で作られており、かつその構成部分に、日用品や基本物資のように非侵害となる月並みな使用用途が十分にはない場合。

(訳注:後述するように今回の *Cardiac* 事件で争点となったのは、第271条(f)項の原文英文中にある「components(構成部分)」と「supply(提供)」という語が、果たして方法クレームにも当てはまるように解釈できるか・されるべきか、もっと具体的には方法クレーム中のひとつひとつの手順(steps)がその方法クレームの「構成部分(components)」をなすとみなした場合、その手順を米国外に「提供(supply)」するという言い回しが受け入れられるべきかどうか、ということである。)

The patent at issue (U.S. Patent No. 4, 407,288) in *Cardiac* was directed to a method of heart stimulation using an implantable heart stimulator. The claim at issue (claim 4) is directed to a method that includes (a) determining a heart condition, (b) selecting a mode of operation of the implantable heart stimulator, and (c) executing the mode of operation to treat the heart condition. *Cardiac* sought damages from St. Jude's for the sale of infringing devices supplied from the U.S. to other countries. The district court held that, according to Federal Circuit case law regarding § 271(f), *Cardiac*'s potential damages included these sales.

今回の *Cardiac* 事件で権利行使された米国特許は、体内に埋め込み可能な心臓刺激装置を利用した心臓刺激方法に関するものであり、問題となったのは以下の三つの手順をうたった方法クレームである:(a)心臓の症状を判断する;(b)それに応じて心臓刺激装置の作動モードを選択する;そして(c)その心臓症状の処置のため、その作動モードを実行する。原告の *Cardiac* 社は、この方法クレームの侵害に基づく損害賠償請

求の対象として、被告の St. Jude 社が米国から国外に提供・販売した心臓刺激装置も含まれるべきだと主張し、地裁判事は、第271条(f)項に関するそれまでのCAFCの前例に従ってこの主張を認めた。

(訳注:結論を先取りすれば、この方法クレームに「構成部分(components)」とみなされるものがあるとするれば、それは(a)、(b)、(c)の手順それぞれであり、心臓刺激装置自体はこの方法クレームの「構成部分(component)」とはみなされない、というのがCAFCの見解である。)

The Federal Circuit reversed, *en banc*, the district court's determination that damages were permitted for exported devices where the steps of the asserted method claim were carried out in foreign jurisdictions. This decision overturns the Federal Circuit's 2005 decision in *Union Carbide v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

このCAFCでの前例というのは2005年の Union Carbide 社対 Shell Oil 社の訴訟での判決である。本件での地裁判事はその Union Carbide 判決に沿う形で、「米国から輸出された装置を使用して方法クレームでうたわれている手順を国外で実行した場合でも第271条(f)項の下で侵害行為とみなされ、ゆえにそれらの装置を対象とした損害賠償も支払われるべきである」としたのだが、控訴審でCAFCの大法廷は Union Carbide 判決での考え方自体を翻した。

The Federal Circuit based its determination on the Supreme Court's 2007 decision in *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007). There, the Supreme Court held that an installation disk could not qualify as a "component" under § 271(f), as only the installed software could be considered a component of the would-be infringing system. The Supreme Court recognized the potential loophole it was creating, but reasoned U.S. patent laws were not intended to operate beyond the limits of the United States absent legislative intent.

この見直しの下地となったのは、2007年の Microsoft 社対 AT&T 社の訴訟での最高裁判決である。最高裁はその判決で「ソフトウェアを各コンピューターに搭載するのに使われるマスター・ディスクは、第271条(f)項でいう『構成部分(component)』には該当しない;実際にコンピューターに搭載されたソフトウェアでなければ『構成部分』とはみなされない」と判断していた。これによりまた抜け穴が生じてしまうかもしれないことは最高裁も承知だったが、それ以上に、立法府である連邦議会による明確な制定法なしには、司法が米国特許法の効力を米国外にまで及ぼせるべきではないとの結論であった。

(訳注:この Microsoft 事件で問題となったのは、Microsoft 社がソフトウェアを記録したマスター・ディスクを輸出し、海外でそのマスター・ディスクから個々のコンピューターにそのソフトウェアを搭載していたという行為である。)

In reading *Microsoft v. AT&T*, the Federal Circuit concluded that the Supreme Court sent “a clear message that the territorial limits of patents should not be lightly breached.” Consequently, the Federal Circuit concluded that even if a loophole is created, it could not extend § 271(f) to cover method claims, as the legislative history indicated that the steps of method claims were never intended to qualify as “components” under § 271(f).

CAFCは、この Microsoft 判決から「特許法は安易に国境をまたがせるべきではない」と最高裁が強調したことを読み取った。そして、第271条(f)項の立法経過をたどれば、「方法クレームを構成する手順(steps)はその方法クレームの『構成部分(components)』であるとみなそう」という立法意図はなかったことがわかるから、たとえ抜け穴が生じてしまうにしても、第271条(f)項の適用範囲に方法クレームを含めることはできない、とCAFCは判断した。

The Federal Circuit reasoned that the legislative history provided only support for closing the specific loophole of the facts in *Deepsouth*, i.e., the exportation of physical components. Although the Federal Circuit recognized that steps in a claimed method are the components of that method, the Federal Circuit noted that § 271(f) specifically applied to components that are “supplied”. The Federal Circuit also noted that the ordinary meaning of “supply” applies *only* to providing physical objects. Accordingly, the Federal Circuit concluded that since a process is a series of steps and, therefore, does not have any physical components, the requirement in § 271(f) that “components” be “supplied” effectively excluded intangible components, such as process steps.

具体的には、第271条(f)項の制定により連邦議会がふさごうとしたのは、Deepsouth 事件で直接露呈した抜け穴のみ、つまり実体のある有形の「構成部分(components)」の輸出に関わる抜け穴のみであったことが立法経過からわかる、というCAFCの意見である。確かに方法クレームをなす手順(steps)はその「構成部分(components)」であるとみなすことができるが、第271条(f)項には、米国外に「提供(supply)」された構成部分への適用が明記されている。また、「提供(supply)」という言葉は通常、有形の物体を供給することのみを意味する。ところが、方法クレームは無形の「手順(steps)」からなるものであり、有形の構成部分は含ま

ない。よって第271条(f)項にある「構成部分(components)の提供(supply)」の要件は、無形の構成部分には当てはめることができず、従って方法クレームはその適用から除外せざるを得ない、という論理である。

Judge Newman dissented from the *en banc* portion of the opinion. In her dissent, Judge Newman noted that the legislative history clearly showed the intention of broadening § 271(f) from patented objects to any “patented invention”. Additionally, Judge Newman disagreed with the majority’s opinion with respect to “supplied” components by noting that the Supreme Court in *Microsoft v. AT&T* stated that “the combinable components of [an] invention might be intangible as well.”

今回の大法廷判決では、十二人の判事中 Newman 判事が唯一反対に回った。第271条(f)項の立法経過を追えば、その適用範囲を有形の物体にとどめず、「特許発明」なるもの全般に広げようとする立法意思があったことが明らかである、という主張である。また、上記の最高裁の Microsoft 判決文中にある「発明をなす構成部分(components)というものは無形でもありうる」という一文を引用して、大多数意見では「構成部分(components)の提供(supply)」の表現が間違った解釈をされている、とも述べた。

Going forward, the *Cardiac* opinion effectively limits enforcement of method and process claims solely to domestic activities or importation of goods (under 35 U.S.C. § 271(g)). Accordingly, a potential defendant may be able to escape liability for infringement of method and process claims by, for instance, exporting software and running the software in foreign jurisdictions. Therefore, unless this new loophole is closed or overturned, patent holders will be forced to seek more protection abroad. This may result in a dramatic increase of patent procurement costs, patent maintenance costs, and patent enforcement costs.

この *Cardiac* 判決により、米国特許の方法クレームの権利行使の対象は今後、「米国内でその方法クレームを実施する行為」および「その方法クレームの実施による製造物を米国内に輸入する行為(第271条(g)項で規定)」のみに事実上限定されそうである。これにより競合相手にすれば、たとえばソフトウェアを国外に輸出してから作動させるという手はずをとれば、方法クレームの侵害に問われずにすむかもしれない。結果として、連邦議会がこの抜け穴を新たにふさぐか、あるいは最高裁が今回のCAFC判決を覆したりしない限り、米国外の地での特許権の必要性・重要性が高まることになり、ひいては特許の獲得・維持・権利行使にかかる費用の高騰を招きかねない。

Translation by Japanese Practice Group / 翻訳: 日本業務部

* * * * *

本ニュースレターは当所HPにても閲覧可能です。

<http://www.darbylaw.com/ja/news/xprNewsResults.aspx?xpST=NewsResults>

コメント、ご質問等お気軽にご連絡ください。

Contact:

- ガーナー・メルヴィン (Melvin C. Garner, Esq., Senior Principal)
E-mail: mgarner@darbylaw.com
電話番号: 事務所 1-(212)527-7717: 携帯 1-(914)450- 3079
- ダービー&ダービー パテント・サービス (Darby & Darby Patent Service)
E-mail: patent@darbylaw.com
Fax: 1-(212) 527-7701
- 日本業務部
E-mail: japanese-practice@darbylaw.com