

CAFC, 「米国特許法 271 (f) 条は方法特許に適用せず」との判決下す

前川有希子 (2009/10/02 日経知財 Awareness に掲載)

2009年8月, Cardiac Pacemakers, Inc. vs. St. Jude Medical, Inc. 裁判において United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) は, 271 (f) 条^{*} は方法特許に適用できないとの判決を下した。

Cardiac は, St. Jude が Cardiac の特許製品である植え込み型徐細動器 (implantable cardioverter defibrillator : ICD) を販売したとして, 装置特許に関して特許権侵害訴訟を起こしていた。装置特許の訴訟において Cardiac が勝訴していたが, さらに Cardiac の方法特許について 271 (f) 条での特許権侵害で St. Jude を訴えた。問題となった方法特許は, 不整脈などの心臓の状態を検出し, その検出した状態に応じた刺激を発生するようにプログラムされた植え込み型心臓刺激装置を用いた心臓刺激法に関するものである。

CAFC は, 方法特許に記載されている発明とは記載されている一連のステップの実施であるので, 271 (f) 条における“構成要素 (component)”は方法特許に記載されている“ステップ”であり, 特許方法の実行の際に用いられる装置は 271 (f) 条において方法特許の“構成要素 (component)”とみなされないとした。従って, Cardiac の方法特許に記載された植え込み型心臓刺激装置は, 271 (f) 条における“構成要素

(component)”ではないと判断された。さらに CAFC は, 方法特許に記載されているステップは“無形”であり, その無形のものを“供給”することは物理的に不可能であるとした。従って, 方法特許に関して 271 (f) 条における“供給 (supply)”を行うことはできないので, 271 (f) 条を方法特許に適用することはできないと判決を下したのである。

2005年10月にも同様に 271 (f) 条に関連した裁判があった。ある触媒を用いた製造プロセス/方法特許が問題となった Union Carbide Chemical Plastics Technology Corp. vs. Shell Oil Co. 裁判である。CAFC は, 271 (f) 条において“構成要素 (component)”および“特許発明”は物理的な機械に限定されていないので, 271 (f) 条を“方法/プロセス”特許に適用することができるとした。CAFC は, Union Carbide の特許方法で用いられる触媒を, 271 (f) 条における“構成要素 (component)”とみなし, その触媒の輸出および国外での Union Carbide の特許方法の実施に対して, 271 (f) 条を適用できると判決を下した。

今回 CAFC は, Union Carbide v. Shell 裁判における 271 (f) 条の解釈を覆したことになる。それ以前に NTP, Inc. vs. Research In Motion, Ltd. (RIM) 裁判 (2005年8月) においても, 271 (f) 条が方法特許に適用できないと明言してはいないものの, Cardiac 裁判と同様に, “方法”の定義はステップの組み合わせにすぎないとしている。

なお, NTP vs. RIM 裁判の場合, 特許方法に記載されている一部のステップを実行す

る機器 (Blackberry) が米国内で販売され、他のステップがカナダで実行されていたが、CAFC は 271 (f) 条の下での特許権侵害はないとしている。その根拠は、システムの一部を実行する機器を米国内で販売しても、特許方法のいずれのステップも米国外で組み合わせるために米国外へ供給していないからであるとしている。

しかし、Cardiac 裁判で裁判官の一人が指摘したように、271 (f) 条を方法特許に適用しないとすると、米国特許法 101 条との矛盾が生じることになる。米国特許法 101 条では、特許の対象となる発明に“プロセス” (方法は“プロセス”のカテゴリーに入るとされている) を含んでいる。しかし、Cardiac 裁判において CAFC は、方法特許が無形のステップの組み合わせであることと 271 (f) 条制定の際の経緯を根拠に、271 (f) 条における“特許発明”に“方法”は含まれないと示した。この判決により、Cardiac 裁判で裁判官の一人が指摘したように、方法特許に関して抜け穴ができたといえる。

例えば、特許方法/プロセスを構成する複数のステップを分割して、多国間の複数の者によって特許方法/プロセスを行うことは可能である。特に、情報処理に関する特許方法の場合、あるステップでのデータの処理結果は簡単に他者に転送できるので、米国特許方法の一部のステップを米国外で実行することができる。しかし、このような場合は、米国外へステップを供給することはできないとみなされるので、271 (f) 条の下で方法特許権の侵害を訴えることはできないということになる。

なお、米最高裁は、271 (f) 条の適用対象に対して、まだ明確な解釈を示していない。2007 年 Microsoft Corp. vs. AT&T Corp. 裁判において、米最高裁は装置特許においてソフトウェア自体は物理的形態を持たないアイデアであり、情報あるいは一連の指示であるので、271 (f) 条における装置特許の“構成要素”と見なされないとした。一方、ソフトウェアのコピーは (マスターディスク) 271 (f) 条における“構成要素”とみなせるとしている。しかし、問題となった特許が装置特許であることから、米最高裁は、“方法/プロセス”が 271 (f) 条における“特許発明”であるか否かについて、意見を述べることを避けている。米最高裁は、もし無形である方法/プロセスが 271 条における“特許発明”と見なせるとしたら、その組み合わせ可能な“構成要素 (component)”も同様に無形であるかもしれないと述べるにとどまっている。

また、現在 Bilski 裁判で CAFC が提示した machine-or-transformation test の是非が問われているが、もし、特許方法が特定の機器と結びつけて記載されなければならないとすれば、その機器は 271 (f) 条における方法の“構成要素 (component)”と見なせるのかどうか議論する余地があると思われる。いずれにせよ、271 (f) 条が方法特許に適用不可能か否かは、まだ議論の余地がある。

※) 原則的に米国特許法の下では、米国特許製品を米国外で製造または販売しても、米国特許権の侵害とはならない。しかし例外として、特許権侵害の抜け穴を防ぐ目的で、1984 年に米国特許法 271 (f) 条が制定された。271 (f) 条の下では、“特許発明”のすべてあるいは実質的な“構成要素 (component)”を米国から米国外へ“供給 (supply)”

した場合、米国外でそれらの構成要素を組み合わせることを積極的に誘発しても、もしそれが米国内で行われた場合に特許権侵害となるならば、米国特許権の侵害となる。ここで、特許発明の“構成要素 (component)”および“構成要素 (component)”の“供給 (supply)”とは何を指すのかということが問題となる。