

最高裁 WesternGeco 事件判決（速報）

～米国外での逸失利益についての損害賠償請求が認められる～

2018年6月23日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

連邦最高裁判所は6月22日、WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 事件について、賛成7名、反対2名で連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を覆し、WesternGeco LLC社は、ION社が同社の特許発明の構成部品を輸出したことによって同社が米国外で逸失した利益分を損害賠償請求できるとした¹。

事件の背景

WesternGeco社は、Q-Marineと呼ばれる海底に埋蔵されている石油やガスを探索するための探索装置に関する特許権を保有しており、米国内で同探索装置を製造するとともに、石油会社からの依頼を受けて同探索装置を用いた海底資源の調査を行っていた。

一方、ION社は、WesternGeco社の探索装置に関する特許発明の構成部品に相当するDigiFINsと呼ばれる装置を米国内で製造し、WesternGeco社の競合相手である海外の顧客企業に輸出していた。そして、当該顧客企業は、米国外にてDigiFINと他の部品とを用いてWesternGeco社の特許発明に相当する探索装置を組み立て、石油会社から受注した海底資源の調査を行っていた。

本事件は、上記探索装置に関する特許権を保有するWesternGeco社が、同社の特許発明の構成部品を米国外に輸出するION社を、米国特許法271条(f)(1)及び(2)²に基づく特許権侵害で訴えたもの。

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf

² 米国特許法271条(f)は、米国内で組み立てられた場合には他人の特許発明を侵害することになるような発明構成部品を海外に供給する行為についての特許権侵害を規定している。

§ 271(f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

連邦地方裁判所の判断

連邦地方裁判所は、ION 社の米国特許法 271 条(f)に基づく特許権侵害を認め、ION 社は WesternGeco 社に対して、逸失利益（ION 社の行為により、WesternGeco 社が喪失した海外での調査契約に関するもの）として 9,340 万ドル、合理的なロイヤルティとして 1,250 万ドルの賠償金を支払うべきとした。

CAFC の判断

ION 社は、海外で行われる調査契約の喪失に伴う逸失利益を賠償金として課すとした地裁の判断は誤りであるとして、CAFC に控訴した。CAFC は、米国特許法は、被擬侵害者による特許発明の海外での実施について損害賠償を与えるものではないため、WesternGeco 社は海外での調査契約を勝ち取れなかったことに起因する逸失利益を回復するための賠償金を得ることはできないと判示した。

連邦最高裁判所の判断

これを受け、WesternGeco 社は、「CAFC は、米国特許法 271 条(f)に基づく特許権侵害が立証された場合において、米国外で行われる禁止された組合せ (prohibited combinations) から生じる逸失利益を得ることはできないと断定したが、これは誤りであるか否か」という点を争点とする裁量上訴を、連邦最高裁判所に提出した。最高裁は、2018 年 1 月にこの裁量上訴を受理した。

最高裁は、連邦法は米国国内においてのみ適用されるという推定、すなわち域外適用否定の推定則 (presumption against extraterritoriality) が本事件に適用されるか否かを判断するために、同裁判所が過去に確立した 2 ステップフレームワーク³ (ステップ①：まずその推定は覆されたか否かを分析し、否の場合は、ステップ②：その事件は問題の条文を域内適用している事件であるか否かを分析する) を用いた。

最高裁は、上記ステップ②⁴の分析を行うにあたり、問題となる条文の焦点 (the statute's focus) を認定し、当該焦点に関係する行為が米国内で生じたものであるかを検討する必要があるとした。そして、最高裁は、本事件で問題となる条文

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

³ RJR Nabisco, Inc. v. European Community 事件 https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-138_5866.pdf

⁴ 最高裁は、裁量でステップ①の検討を省くことができるため、本件ではステップ①についての検討を行わずステップ②のみ検討している。

は 284 条⁵と 271 条(f) (2)⁶であり、271 条(f) (2)の焦点を汲んだ上で 284 条の焦点を認定すると、その焦点は米国から部品を輸出するという行為 (the act of exporting components from the United States) であるとした。その上で、最高裁は、本事件における上記焦点と関係する行為、すなわち ION 社が WesternGeco 社の特許発明の構成部品を提供した行為は明らかに米国内で行われたものであるから、本事件は連邦法の域内適用に関する問題を含むものと言うことができ、地裁において WesternGeco 社に認められた米国外での逸失利益に基づく損害賠償は、米国特許法 284 条の域内適用によるものであると結論づけた。

(以上)

⁵ 米国特許法 284 条は、特許権侵害の損害賠償についての規定であり、特許権者は、侵害の結果生じた損害について十分な補償を受けることができるとしている。

§ 284

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

⁶ 最高裁は、271 条(f)(1)については CAFC で触れられていないため、分析対象を 271 条(f)(2)に限定したとしている。