判決要旨（Syllabus）

注記：本件に関して発表するのと同様に、可能な場合には、判決理由が発行される時点で判決要旨（頭注）も発表される。判決要旨は、当裁判所の判決の一部を構成するものではなく、読者の便宜のために判決報告官（Reporter of Decisions）により作成されたものである。合衆国対 Detroit Timber & Lumber Co.事件（連邦最高裁判所判例集第 200 巻 321、337 ページ）（*United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337）を参照。

連邦最高裁判所

判決要旨（Syllabus）

LIFE TECHNOLOGIES CORP.他対 PROMEGA CORP. 事件

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令

事件番号 14－1538。弁論期日 2016 年 12 月 6 日—2017 年 2 月 22 日宣告

被告人 Promega Corporation は、遺伝子検査用ツールキットを請求項とする Tautz 特許のサブライセンスを、ライセンスの対象とされる世界全体の特定の法執行分野用の当該キットの製造及び販売のために、上告人 Life Technologies Corporation 及びその子会社（以下「Life Technologies」と総称する。）に許諾した。Taq ポリメラーゼとして知られる酵素は、同キットの五つの構成要素の一つであり、Life Technologies により米国内で製造された後、他の四つの構成要素が生産される英国に向けて、同国での結合のために出荷された。Promega は、Life Technologies がライセンスを許諾された分野の範囲外で同キットを販売し始めた時点で、海外での結合のために「特許が認められた発明の構成要素の全部又は本質的な部分」を合衆国から供給することを禁止している特許法（Patent Act）第 271 条(f)(1)に基づく特許侵害の責任が発生したことを主張する訴えを申し立てた。陪審は Promega を勝訴とする評決を答申したが、地方裁判所は、法律上の問題としての判決を求める Life Technologies の申立てを認め、複数の構成要素を有する発明の単一の構成要素の供給が、第 271 条(f)(1)の「全部又は本質的な部分」という文言に包含されないという判断を示した。連邦巡回区控訴裁判所はこれを覆した。同裁判所は、単一の重要な構成要素が第 271 条(f)(1)の下で発明の「本質的な部分」を構成し得ると決定するととも

判決要旨

に、Taq ポリメラーゼがそのような構成要素であると判断した。
判決：海外での製造のために、複数の構成要素を有する発明の単一の構成要素を供給することは、第 271 条(f)(1)の責任を発生させない。4〜11 ページ。

(a) 第 271 条(f)(1)の「本質的な部分」という文言は、定量的な大きさを指す。特許法自体は「本質的な」という用語を定義しておらず、この用語の通常の意味は定性的な重要性又は定性的に大きな規模のいずれを指す場合もあるが、この制定法の文脈は定量的意味を指し示している。隣接する「全部」及び「部分」という単語は定量的意味を伝達するものであり、隣接する本文のどこにも定性的解釈を指し示すものはない。さらに、定性的に理解した場合には、第 271 条(f)(1)の中で最初に使用される「構成要素の」という修飾語は不要になる。したがって、定量的アプローチによってのみ、この制定法のそれぞれの規定に意味が付与される。

Promega が提案する「事件固有のアプローチ」は、争点となっている構成要素が定性的又は定量的基準のいずれかの下で「本質的な部分」であるかどうかを解釈することを、事実認定者に要求するものであり、この提案を退ける。制定法の意味をその場その場によって解釈する任務を陪審に課すことは、この制定法の曖昧さの解決にはならず、悪化させるだけである。加えて、構成要素の定量的及び定性的両方の側面を考慮に入れる分析枠組を採択すべき旨の Promega の提案は、事実認定者による精査を補助するよりもむしろ複雑化させる可能性が高い。4〜8 ページ。

(b) 定量的アプローチの下では、単一の構成要素は、第 271 条(f)(1)の責任を発生させる「本質的な部分」を構成し得ない。第 271 条(f)の本文、文脈及び構成が、この結論を補強する。第 271 条(f)(1)は、一貫して複数形の「構成要素」に言及しており、このことは、複数の構成要素が本質的な部分を構成することを示している。第 271 条(f)(1)が単一の構成要素にも及ぶと理解した場合には、「いずれかの構成要素」に言及している第 271 条(f)(2)にほとんど余地が残されなくなり、「発明における使用のために特別に生産され又は特別に適応化された」単一の構成要素への第 271 条(f)(2)による明示的言及を没却することにもなる。 前記のより適切な理解によれば、これら 2 つの規定が並行して機能することが可能となり、それぞれの規定に固有の適用範囲が付与される。8〜10 ページ。

(c) この結論は、第 271 条(f)の沿革によってさらに支持され

判決要旨（Syllabus）

る。議会は、Deepsouth Packing Co.対 Laitram Corp 事件（連邦最高裁判所判例集第 406 巻 518 ページ）（*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U. S. 518）に応じて、米国内で製造されるが海外で組み立てられる製品に及ぼすことによって特許権の行使可能性の隙間を埋めるために、第 271 条(f)を制定した。供給者は、議会の意図に一致するように、発明の構成要素の全部若しくは本質的な部分の米国からの供給については第 271 条(f)(1)に基づいて、又は、発明における使用のために特別に生産され若しくは特別に適応化された単一の構成要素であって、一般品目若しくは商品ではないものであるなら、単一の構成要素の供給に関する第 271 条(f)(2)に基づいて、責任を負う可能性がある。しかし、本件のように、製品が海外で生産され、単一の商品品目以外の全ての構成要素が海外から供給される場合には、当該活動はこの制定法の範囲外となる。10～11 ページ。

連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 773 巻 1338 ページ（773 F. 3d. 1338）を破棄し、原審に差し戻す。

SOTOMAYOR 判事が当裁判所の判決理由を起案し、KENNEDY、GINSBURG、BREYER 及び KAGAN の各判事が賛成したほか、THOMAS 及び ALITO 両判事が第 II–C 部以外の全てに賛成した。ALITO 判事が一部に同意する意見を提出し、本判決に同意したほか、THOMAS 判事がこれに賛成した。ROBERTS 長官は本件の決定に参加しなかった。

当裁判所の判決理由

注記：この判決理由は、連邦最高裁判所判例集（United States Reports）の仮印刷版における発行前に形式上の改訂を受ける場合がある。誤植その他形式上の誤りがある場合には、仮印刷版の印刷が開始される前に訂正することができるように、連邦最高裁判所の判決報告官（20543 ワシントン D.C.）に通知することを読者に要請する。

連邦最高裁判所

事件番号
14―1538

上告人 LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION 他対
PROMEGA CORPORATION 事件

合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令書について

［2017 年 2 月 22 日］

SOTOMAYOR 判事が当裁判所の判決理由を起案した。

本件は、国際的サプライチェーンと連邦特許法との交点に係る。1952 年特許法第 271 条(f)(1)は、特許が認められた発明の構成要素の「全部又は本質的な部分」を海外における結合のために米国から供給することを禁止している。合衆国法典第 35 編第 271 条(f)(1)（35 U. S. C. §271(f)(1)）。当裁判所は、複数の構成要素を有する発明の単一の構成要素を海外での製造のために供給する者について、第 271 条(f)(1)に基づく責任を問うことができるかどうかを決定するために、移送命令を認めた。連邦最高裁判所判例集第 579 巻___ページ（2016 年）（579 U. S. ___ (2016)）。当裁判所は、単一の構成要素が、第 271 条(f)(1)に基づく責任を生じさせ得る構成要素の本質的な部分を構成しないと判断する。当裁判所は、本件において争点となっている特許が認められた発明の単一の構成要素のみが米国から供給されたことに基づいて、原判決を破棄し、原審に差

し戻す。

I

A

争われている特許の概要から始める。この特許の背後にある科学は複雑だが、本件により提示されている疑問を解決するには基本的理解で充分である。

Tautz 特許、すなわち連邦再発行特許番号 RE 37,984 は、遺伝子検査用ツールキットを請求項としている [1]。このキットは、デオキシリボ核酸分子（一般に「DNA」と呼ばれる。）を構成するヌクレオチド配列の形式の遺伝物質の小規模な試料の採取、及びその後、特定のヌクレオチド配列の複数のコピーの合成に使用される。このコピーのプロセスは増幅として知られており、世界中で、法医学的特定のために法執行機関、並びに臨床及び研究の機関が使用することが可能な DNA プロファイルを生成する。両当事者は、本件訴訟の目的で、Tautz 特許の対象であるこのキットに次の五つの構成要素が含まれていることを認めた。(1) コピーされる DNA 鎖の部分にマークを付けるプライマーの混合、(2) 複製された DNA の鎖を形成するためのヌクレオチド、(3) Taq ポリメラーゼとして知られる酵素、(4) 増幅のための緩衝液、及び (5) コントロール DNA[2]。

被上告人 Promega Corporation は、Tautz 特許の独占的ライセンシーであった。上告人 Life Technologies Corporation は、遺伝子検査キットを製造した [3]。Promega は、本件において関連性を有する期間中に、ライセンスの対象とされる世界全体の特定の法執行分野用の当該キットの製造及び販売のために、Life Technologies に Tautz 特許のサブライセンスを許諾した。Life Technologies は、このキットの一つの構成要素を除く全ての構成要素を英国で製造した。同社は、当該の一つの構成要素すなわち Taq ポリメラーゼを、

米国で製造した。Life Technologies は同社の英国の施設に Taq ポリメラーゼを出荷し、Taq ポリメラーゼは同施設においてキットの他の四つの構成要素と結合された。

契約開始から 4 年後、Promega は、Life Technologies が、ライセンスを許諾された使用分野を逸脱して臨床及び研究の市場にキットを販売することによって特許を侵害したことを理由として、Life Technologies に対する訴えを申し立てた。Promega は、本件に関連する事項として、Life Technologies による米国からその英国の製造施設への Taq ポリメラーゼの供給が、第 271 条(f)(1)に基づく責任を発生させたと主張した。

B

両当事者は、審理において、特許が認められた発明の構成要素の全部又は本質的な部分を海外での結合のために米国から供給することに対する第 271 条(f)(1)の禁止の範囲を争った。第 271 条(f)(1)の全文は次のとおりである。

> 「特許が認められた発明の構成要素の全部又は本質的な部分が全面的又は部分的に未結合である場合において、当該結合が米国内で発生したとすれば当該特許を侵害することとなる方法による米国外での当該構成要素の結合を積極的に誘導する方法により、権限付与を受けずに、米国内で又は米国から当該部分を供給し又は供給させた者は、侵害者としての責任を負う。」

陪審は、Life Technologies が故意に特許を侵害したと認定し、Promega 勝訴の評決を答申した。それに対して、Life Technologies は、法律上の問題としての判決を求める申立てを行い、複数の構成要素を有する発明の単一の構成要素が「全部又は本質的な部分」という文言に包含されないことを理由として、第 271 条(f)(1)が同社の行為に適用されないと主張した。

地方裁判所は、Life Technologies の申立てを認めた。同裁判所は、審理における Promega の証拠が、「侵害

被疑製品すなわち［*Taq*］ポリメラーゼの全ての構成要素のうち最大でも一つの構成要素が米国から供給されたことを証明した」ことに基づいて、第 271 条(f)(1)の下での侵害が存在し得ない、ということに同意した。ウェスト・ロー2012 年 12862829 の 3 ページ（ウィスコンシン州西地区、2012 年 9 月 13 日。Crabb 判事）（2012 WL 12862829, *3 (WD Wis., Sept. 13, 2012) (Crabb, J.)）。地方裁判所は、単一の構成要素の供給は「構成要素の本質的な部分」への第 271 条(f)(1)の言及に包含されないと判示した。同判例 5 ページ。

連邦巡回区控訴裁判所は、原審判決を破棄し、Life Technologies の侵害責任を認定した陪審の評決を回復させた[4]。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 773 巻 1338、1353 ページ（2014 年）（773 F. 3d. 1338, 1353 (2014)）。同裁判所は、本件に関連する事項として、「米国外での結合のために単一の構成要素を供給し又は供給させた者が第 271 条(f)(1)に基づく責任を負う状況が存在し得る」という判断を示した。 同判例。連邦巡回区は、辞書における「本質的な」の定義が「重要であること」又は「不可欠であること」だと結論付け、この定義が、単一の重要な構成要素が特許を認められた発明の「構成要素の本質的な部分」になり得ることを示唆している、と理解した。同判例。同裁判所は、Taq ポリメラーゼがキットの「主要」かつ「大きな」構成要素であるという審理での専門家証言に依拠して、単一の Taq ポリメラーゼ構成要素が、第 271 条(f)(1)において使用されている用語である本質的な構成要素に該当すると判示した。同判例 1356 ページ。

II

当裁判所において問われている問題は、複数の構成

当裁判所の判決理由

要素を有する発明の単一の構成要素の供給が、合衆国法典第 35 編第 271 条(f)(1)の下での侵害行為に該当するかどうかである。当裁判所は、侵害行為に該当しないと判断する。

当裁判所の判決理由

A

行う必要がある閾値の決定は、特許が認められた発明の構成要素の「本質的な部分」という第 271 条(f)(2)の要件が、定量的又は定性的な測定のいずれを指しているかである。Life Technologies 及び合衆国は、第 271 条(f)(1)の本文が定量的閾値を確立していること、及び、この閾値が複数でなければならないことを主張している。Promega は、単一の構成要素が発明にとって十分に重要である場合には、当該構成要素が構成要素の「本質的な」部分に含まれると主張し、連邦巡回区によるこの制定法の理解を擁護している。

当裁判所は、最初にこの制定法の法文に注目する。Sebelius 対 Cloer 事件（連邦最高裁判所判例集第 569 巻、____、____ページ（判決速報）6 ページ。2013 年）（*Sebelius* v. *Cloer*, 569 U. S. ____, ____ (2013) (slip op., at 6)）。特許法自体は「本質的な」という用語を定義していないので、当裁判所はその通常の意味に目を向ける。同判例。しかし、本件においては、この方法によって得るところはほとんどない。この用語が曖昧であることは誰もが認めるところであり、孤立して取り上げる場合には、重要な部分を指す可能性も、大きな部分を指す可能性もある。上告人の準備書面 16 ページ、被上告人の準備書面 18 ページ、法廷助言書としての合衆国の準備書面 12 ページ。一般的に理解されている「本質的な」は、定性的重要性と、定量的に大きな規模のいずれを指す可能性もある。例えば、「Webster’s Third New International Dictionary」（1981 年）（「Webster’s Third」）2280 ページ（定義 1c、2c）（「重要な、不可欠な」、又は「かなりの量、金額若しくは価値であること」）、及び、「Oxford English Dictionary (2d ed. 1989)」（OED）第 17 巻 67 ページ（定義 5a、9）（「不可欠な部分、点若しくは特徴を

構成し若しくは包含すること、不可欠であること、重大であること」、又は「十分な若しくはかなりの量、数若しくは寸法であること」）を参照。

しかし、この制定法の中で「本質的な」が使用されている文脈は、定量的意味を指し示している。この用語に隣接する用語が第一の手掛かりとなる。「単語は、それが関連している隣接する単語によって、より厳密な意味を付与される。」合衆国対 Williams 事件（連邦最高裁判所判例集第 553 巻 285、294 ページ。2008 年）（*United States* v. *Williams*, 553 U. S. 285, 294 (2008)）。「全ての」及び「部分」はいずれも、定量的意味を伝達する。「全ての」は、相対的重要性にかかわりなく、全量を意味する。例えば、「Webster’s Third」54 ページ（定義 1a、2a、3）（「何かの全ての量若しくは数」、「何かの全ての成員若しくは個々の構成要素」、又は、「何かの全数若しくは合計」）、及び、「OED」第 1 巻 324 ページ（定義 2）（「何かの全数、例外なく何かの個々の構成要素」）を参照。同様に、「部分」も全部未満の何らかの数を指す。「Webster’s Third」1768 ページ（定義 1、3a）（「何かのうちの個人の部分若しくは割合」、又は「全体の一部」）、及び、「OED」第 12 巻 154、155 ページ（定義 1a、5a）（「1 人の者に割り当てられ若しくは帰属する（何かの）部分」、又は「全体の一部」）。逆に、隣接する本文のどこにも定性的解釈の基礎となるものはない。

さらに、「本質的な部分」という文言は、「特許が認められた発明の構成要素の」によって修飾されている。 侵害に関する責任を発生させるのは、特許が認められた発明の「構成要素の」全部又は本質的な部分の供給である。しかし、「本質的な」が定性的意味を有するなら、この規定の最初の節では「構成要素」にまったく言及しないことが、より自然な記述方法にな

るはずである。むしろ、第 271 条(f)(1)の最初の節を、「［その］構成要素が全面的又は部分的に未結合である場合において、特許が認められた発明･･･の全部又は本質的な部分の」供給に関して責任を発生させるものとすることが、可能だったはずである。 定性的に理解した場合には、第 271 条(f)(1)の中で最初に使用される「構成要素の」という文言は不要になる。しかし、可能な場合には常に、それぞれの制定法規定に意味を付与する解釈を優先すべきである。Hibbs 対 Winn 事件（連邦最高裁判所判例集第 542 巻 88、101 ページ。2004 年）（*Hibbs* v.*Winn*, 542 U. S. 88, 101 (2004)）を参照。本件においては、定量的アプローチによってのみ、それぞれの制定法規定に意味が付与される。したがって、第 271 条(f)(1)の文脈における「本質的な」に定量的評価基準が含まれると理解することが、最も合理的である。

Promega は、定量的アプローチが狭過ぎると主張し、それに代えて、争点となっている構成要素が定性的又は定量的基準のいずれかの下で「本質的な部分」であるかどうかを解釈することを事実認定者に求する「事件固有のアプローチ」を採用することを、当裁判所に求めている。被上告人準備書面 17、42 ページ。当裁判所はその採用を退ける。「本質的な部分」という文言が曖昧であると当裁判所が判断した以上は、当裁判所にとっての課題は、その場その場によって制定法の意味を解釈する任務を全国にわたって陪審に課すことにより曖昧さを悪化させることではなく、この曖昧さを解決することである。例えば、Robinson 対 Shell Oil Co.事件（連邦最高裁判所判例集第 519 巻 337、345～346 ページ。1997 年）（*Robinson* v. *Shell Oil Co.*, 519 U. S. 337, 345–346 (1997)）を参照。

さらに、より一般的な問題として、当裁判所は、全

面的に相違する一つの分析枠組み、すなわち、構成要素の定量的及び定性的側面の両方を考慮に入れる枠組みを当裁判所が採用すべきである旨の、Promega の提案を受け入れることはできない。Promega は、構成要素の所与の部分が「本質的」かどうかに対する回答が、関係する構成要素の数だけでなく、全体としての発明にとっての当該構成要素の定性的重要性にも依存することを意味するものと、第 271 条(f)(1)を理解している。一見したところ、際どい事件においては、一つの構成要素の定性的重要性の主観的分析が、当該構成要素が特許の構成要素の「本質的な部分」であるかどうかを決定するのに役立つという考えにも、ある程度の説得力がある。しかし、上記に理由を示したように、この制定法の構成は、この用語の定性的解釈の支持をほとんどもたらしていない[5]。

一つの構成要素の定性的重要性が際どい事件の解決に必ず役立つとも思われない。逆に、事実認定者による精査を複雑化させるだけになることも同程度にあり得る。（全ての構成要素ではないにしても）発明の非常に多くの構成要素が重要であることは間違いない。本件の争点となっているものも含めて、その構成要素のいずれか一つが欠けたとすれば、大半の発明がそもそも機能しないはずである。実際、Promega は、Tautz 特許の対象である構成要素のうち、Promega の「重要性」の「リトマス試験」を充足しないものを特定していない[6]。裁判所、又は、関連して言うと、責任を回避しようとする市場参加者が、どのようにして発明の構成要素の相対的重要性を判断すればよいというのか。Promega 及び連邦巡回区はいずれも、この決定を行うための容易な方法を提示していない。よって、当裁判所は、定量的解釈がこの制定法の本文に最も忠実に従

う方法であり、管理可能な解釈をもたらすと結論付ける。

B

「本質的な部分」という用語が定量的な大きさを指すと決定した後、当裁判所は次に、法律上の問題として、単一の構成要素が果たして第 271 条(f)(1)に基づく責任を発生させる「本質的な部分」になり得るかどうかを判断しなければならない。応えは否である。

前と同様に、法文の文言から始める。第 271 条(f)(1)は、一貫して複数形の「構成要素」に言及している。本号は、「構成要素」が未結合である場合において、米国外での「当該構成要素」の結合を積極的に誘導する方法による「当該構成要素」の全部又は本質的な部分の供給に向けられている。複数形の「構成要素」の本質的な部分と明記する文は、複数の構成要素が当該の本質的な部分を構成することを意味している。

この理解は、第 271 条(f)の構成によって強化される。第 271 条(f)(1)と対を成す第 271 条(f)(2)は、次のとおり規定している。

> 「特許を認められた発明における使用のために特別に生産され又は特別に適応化された、当該発明のいずれかの構成要素であって、侵害を生じさせない実体的な使用のための一般品目若しくは商品ではないものが、全面的又は部分的に未結合である場合において、当該構成要素がそのように生産又は適応化されたものであることを知りつつ、当該結合が米国内で行われたとすれば当該特許を侵害することとなる方法により当該構成要素が米国外で結合されることを意図して、権限付与を受けずに、米国内で又は米国から当該構成要素を供給

し又は供給させた者は、侵害者としての責任を負う。」

第 271 条(f)(1)が複数の構成要素に言及していると理解することによって、これら二つの規定が並行して機能することが可能となる。第 271 条(f)(1)が複数形の「構成要素」に言及する一方で、第 271 条(f)(2)は単数形の「いずれかの構成要素」に言及しているのである。さらに、第 271 条(f)(1)は、何らかの者によって供給された構成要素が構成要素の本質的な部分を構成するかどうかを取り上げている一方で、第 271 条(f)(2)は、何らかの者が、「発明における使用のために特別に生産され又は特別に適応化された」「いずれかの」非商品構成要素を供給したかどうかを取り上げている。

当裁判所は、これら二つの規定が異なるシナリオに係るものであるという連邦巡回区の観察に反対しない。連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 773 巻 1354 ページ（773 F. 3d, at 1354）を参照。当裁判所が既に指摘してきたように、第 271 条(f)(1)と第 271 条(f)(2)は、「中でも特に、責任を課すために、米国から･･･供給されなければならない構成要素の数の点において異なる」。Microsoft Corp.対 AT&T Corp.事件（連邦最高裁場所判例集第 550 巻 437 ページ、454 ページ、注記 16。2007 年）（*Microsoft Corp.* v. *AT&T Corp.*, 550 U. S. 437, 454, n.16 (2007)）。ただし、当裁判所は、これらの異なるが関連している規定から、連邦巡回区の結論を導き出さない。第 271 条(f)(1)がいずれかの単一の構成要素に及ぶと理解した場合には、第 271 条(f)(2)のための余地がほとんど残されないだけでなく、「発明における使用のために特別に生産され又は特別に適応化された」単一の構成要素への第 271 条(f)(2)の明示的言及を没却することにもなる[7]。第 271 条(f)(1)が複数の構成

要素の供給を禁止しているという当裁判所の結論によって、それぞれの号に固有の適用範囲が付与される [8]。例えば、Cloer 事件（連邦最高裁判所判例集第 569 巻___ページ（判例速報の 6 ペ―ジ）（*Cloer*, 569 U. S., at ___ (slip op., at 6）を参照。

孤立して取り上げた場合には、第 271 条(f)(1)による「構成要素」への言及に単数の「構成要素」が含まれると理解することにも、もっともらしさがあるかも知れない。合衆国法典第 1 編第 1 条（「文脈上別段の意味が示されている場合でない限り」、「複数を意味する単語には単数が含まれる」ことを指示している。）を参照。しかし、第 271 条(f)の本文、文脈及び構成は、議会が複数形の「構成要素」と述べたならそれが複数を意味し、単数形の「構成要素」と述べたならそれが単数を意味したと当裁判所に結論付けさせるものになっている。

当裁判所は、「本質的な部分」がどの程度「全」構成要素に近くなければならないかを本件において定義しない。当裁判所は、第 271 条(f)(1)の下で、一つの構成要素が、複数の構成要素を有する発明の「全部又は本質的な部分」を構成しないことのみを判断する。この結論は、提示されている問題を解決するのに必要な全てである。

C

当裁判所の結論は、第 271 条(f)の沿革によってさらに支持される。当裁判所は、議会が Deepsouth Packing Co.対 Laitram Corp 事件（連邦最高裁判所判例集第 406 巻 518 ページ。1972 年）（*Deepsouth Packing Co.* v. *Laitram Corp.*, 406 U. S. 518 (1972)）における当裁判所の決定に対応するために第 271 条(f)を制定したことを、

既に指摘している。Microsoft Corp.事件（連邦最高裁判所判例集第 550 巻 444 ページ）（*Microsoft Corp.*, 550 U. S., at 444）を参照。当裁判所は、Deepsouth 事件において、その時点で存在していた特許法の下では「特許を認められた製品を米国外で生産又は使用することは侵害ではない」と決定した。（連邦最高裁判所判例集第 406 巻 527 ページ）（406 U. S., at 527）。新たな第 271 条(f)は、(f)(1)及び(f)(2)に定めるように「特許が認められた発明の構成要素の米国からの供給を含めるために、侵害の定義を拡大［した］。」。Microsoft 事件（連邦最高裁判所判例集第 550 巻 444～445 ページ）（*Microsoft*, 550 U. S., at 444–445）。

この規定の趣旨は、米国内で製造されるが海外で組み立てられ、従前の明確な語句において制定法が及ばなかった構成要素に及ぼすことによって、特許権の行使可能性の隙間を埋めることであった。当裁判所の本日の判示は、議会の意図に適合している。供給者は、構成要素が海外で結合される場合であっても、発明の構成要素の全部又は本質的な部分（複数）を米国から供給することについて、第 271 条(f)(1)に基づく責任を負う可能性がある。単一の構成要素が係る場合であっても、それが発明における使用のために特別に生産され又は特別に適応化されたものであり、一般品目又は商品ではないなら、第 271 条(f)(2)に基づいて同一の結果が当てはまる。しかし、当裁判所は、本件のように、製品が海外で生産され、単一の商品品目以外の全ての構成要素が海外から供給される場合においては、この活動がこの制定法の範囲外であると認める。

III

当裁判所は、連邦法典第 35 編第 271 条(f)(1)の「本質的な部分」という文言が、定性的ではなく定量的意味を有すると判断する。さらに、当裁判所は、第 271 条(f)(1)が、複数の構成要素を有する発明の単一の構成要素の供給には及ばないと判断する。したがって、連邦巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、本判決の判決理由に従った追加的審理のために事件を原審に差し戻す。

以上のとおり命じる。

長官は、本件の決定には参加しなかった。

連邦最高裁判所

事件番号
14—1538

上告人 LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION 他対 PROMEGA CORPORATION 事件

合衆国連邦巡回区控訴裁判所に対する移送命令書について

［2017 年 2 月 22 日］

ALITO 判事が次の意見を示し、これに一部同意し本判決に同意する THOMAS 判事が賛成した。

当職は、第 II–C 部を除く当裁判所の全ての判決理由に賛成する。合衆国法典第 35 編第 271 条(f)の本文から、議会が、Deepsouth Packing Co.対 Laitram Corp.事件（連邦最高裁判所判例集第 406 巻 518 ページ。1972 年）（*Deepsouth Packing Co.* v. *Laitram Corp.*, 406 U. S. 518 (1972)）（発明の全ての構成要素が米国内で製造された事件である。同判例 524 ページ）によりもたらされた隙間を埋めることだけでなく、少なくとも幾分か先まで及ぼすことを意図していたことは明らかである。どの程度先までなのかが本件における問題であるが、第 271 条(f)の起源はこの問題を明らかにしていない。

加えて、当職は、単一の構成要素が第 271 条(f)(1)の目的上の発明の本質的な部分を構成し得ないと当裁判所が判断する一方で、任意の複数が十分であることを本判決理由が示唆しているとは当職が理解しないことを、指摘する。換言すると、本日の判決理由は、複数の構成要素が必要であることを確立するが、どの程度それより多い必要があるかについては明らかにしない。