

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【オンライン】

米国特許法の域外適用性 (EXTRATERRITORIALITY OF U.S. PATENT LAW)

1) 開催日時：2021年11月11日（木）9：30～11：00

2) 講演者：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

John F. Presper 氏（米国特許弁護士、パートナー）

<主なトピックス>

域外適用否定の推定

- ・米国議会による立法は、反対の意図が示されない限り、米国の管轄区域内でのみ適用されることが意図されている。

（*Foley Bros. v. Filardo*, 336 U.S. 281, 285 (1949).）

- ・これにより、米国と他国の法律との間の意図しない衝突から、国際的な確執に繋がることを防いでいる。

（*EEOC v. Arabian Am. Oil Co.*, 499 U.S. 244, 248 (1991).）

- ・域外適用性については、以下の2段階テストで判断される。

1. 域外管轄権に対する推定は反証されたか
2. 訴訟は、国内法の適用が含まれるか



John F. Presper 氏

①侵害責任の拡大

- ・米国特許権侵害の成立要件は、米国特許法 271 条 ((a) 直接侵害、271 条 (b) 誘導侵害、(c) 寄与侵害、(g) プロセス特許) に規定されている。
- ・第 271 条の中には、全て又は一部が米国外で行われた行為が直接又は間接侵害となる可能性があることを規定する項が多く含まれている。
- ・域外適用否定の推定は、特許法第 271 条及び判例によって弱まっている。
- ・米国外の行為に対して米国特許法をより広く適用する判例も見られる。

②特許損害賠償の拡大

- ・伝統的には、米国外における米国特許の実施行為は、もはや米国特許の実施ではないので、損害賠償が認められなかった。*Power Integrations v. Fairchild Semiconductor Int'l* (Fed. Cir. 2013)
- ・*WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* (S. Ct. 2018) 最高裁判決では、§ 271(f)の侵害行為については、完全に米国外で交渉して締結された契約についても、逸失利益が得られると判断された。

③代替的な裁判地

- ・米国国際貿易委員会 (ITC)

米国特許権者は、ITC に § 337 の調査申立てができる。ここでは侵害品の排除命令のみで、金銭的な賠償請求は出来ない。人的な管轄は緩いが国内産業要件を満たす必要がある。

- ・Amazon による特許の中立的な特許評価プログラム

特許の有効性議論をせずに、早く早い判断が行われる。唯一の救済は、評価者により侵害の可能性が判断されると、Amazon では扱われなくなるので、Amazon での販売が多い場合には有用な可能性あり。Amazon からの救済を放棄する必要あり。

④人的管轄権

- ・被告は、米国に事務所や従業員等を有していれば人的管轄権を有する可能性がある。
- ・人的管轄権のテストでは、被告が意図的にその住民への活動を指示したかがポイントとなり、これは商取引の流れによって判断されることが多い。

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上