



Morgan Lewis

IP WEBINAR SERIES

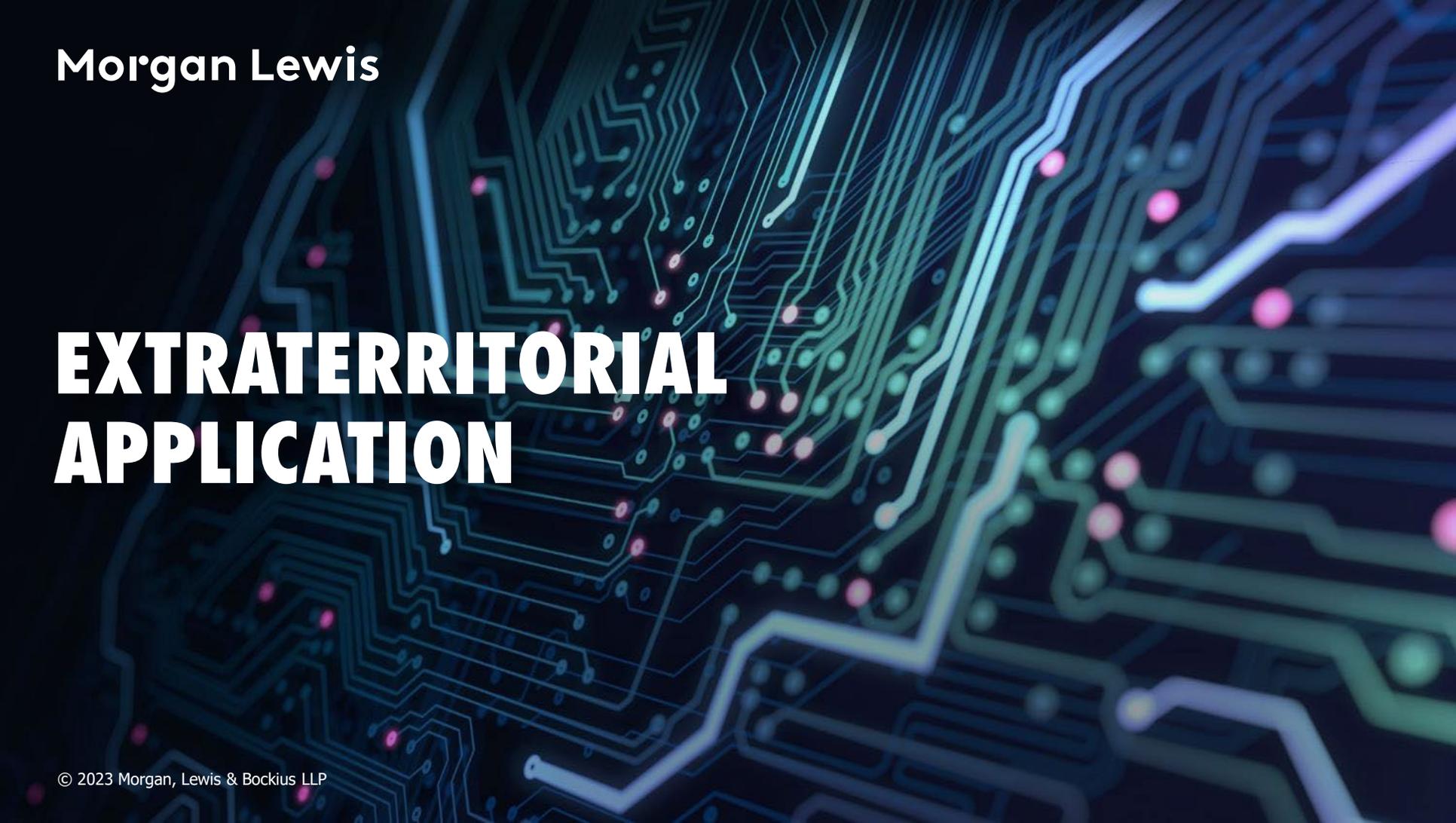
BETTER SAFE THAN SORRY

Extraterritorial Application

Sep 25 |

Jitsuro Morishita

jitsuro.morishita@morganlewis.com

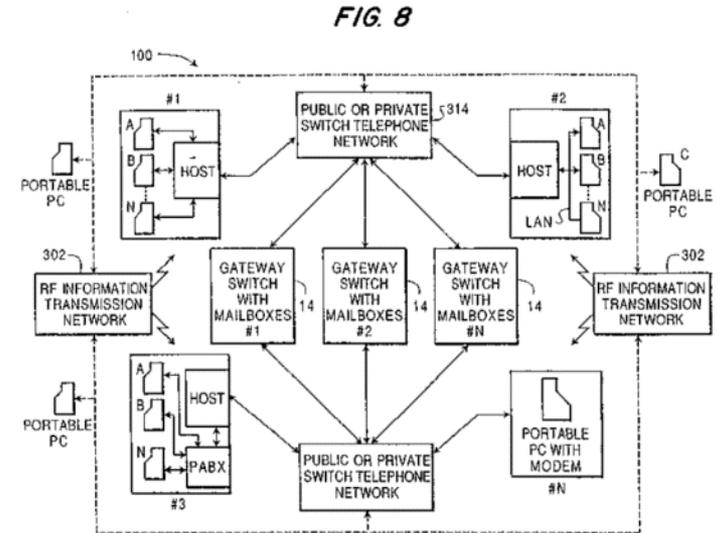


Morgan Lewis

EXTRATERRITORIAL APPLICATION

NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2005)

Concerning the system claims, the Court applied the principles of *Decca* and averred that **“use of a claimed system under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into action of service, i.e., the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system is obtained.”** The Court found that the BlackBerry Relay located in Canada did not control the system and, thus, “use” of the system as a whole was not in Canada.



NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2005)

Regarding the asserted method claims, however, the Court held that **“a process cannot be used ‘within’ the United States as required by section 271(a) unless each of the steps is performed within this country.”** According to the Court, “use” of a patented method for purposes of section 271(a) is “fundamentally different” from that for a patented system or device.



Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp. (Fed. Cir. 2005)



Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp. (Fed. Cir. 2005)

In order to invoke the U.S. patent exhaustion doctrine, an authorized first sale must occur in the United States under a U.S. patent.

- [A] patentee's authorization of an international first sale [outside the United States] does not affect exhaustion of that patentee's rights in the United States.
- Foreign sales can never occur under a United States patent because the United States patent system does not provide for extraterritorial effect.

Morgan Lewis

***WESTERNGECO LLC V.
ION GEOPHYSICAL CORP. (U.S. 2018)***

Westerngeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (2018)

35 U.S. Code §271(f)

(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.

Westerngeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (2018)

- WesternGeco produced a marine exploration system used to search for oil and gas on the seafloor.
- The system features a sensor cable that is moved around the vessel so that it does not become tangled when being pulled around by the vessel.
- Ion manufactures and sells system products controlling the movement of sensor cables.
- District Court finds infringement under 35 U.S.C. 271(f)(2), but CAFC denied lost profit damages.

Morgan Lewis

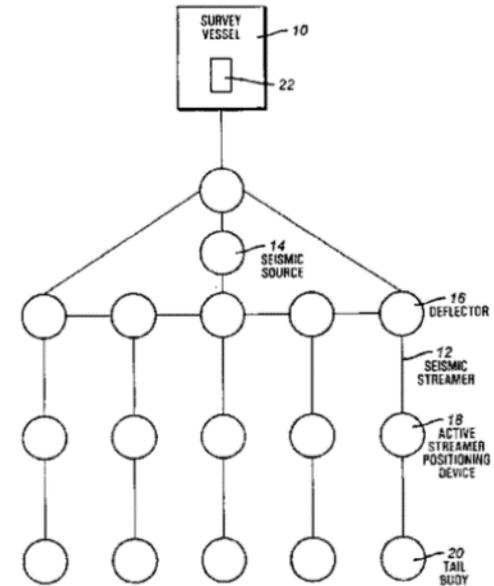


FIG. 1

Westerngeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (2018)

Issue

May lost profits be calculated from conduct "outside" the U.S. in infringement under 35 U.S.C. 271(f)(2)?

SCOTUS

If the patentee proves infringement under 271 (f)(2), USC 284 coverage includes lost profits in a foreign country. (ION's "events occurring abroad are merely incidental to patent infringement.")

35 U.S. Code §271(f)

(2) Whoever without authority **supplies or causes to be supplied in or from the United States** any component of a patented invention...

Morgan Lewis

***SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC V.
WILLOWOOD, LLC (FED. CIR. 2019)***

Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC (2019)

35 U.S. Code §271(g)

Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a **product which is made by a process patented in the United States** shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent...

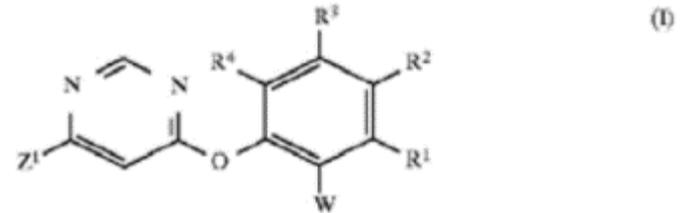
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC (2019)

Willowood sells Azoxy 2SC and AzoxyProp Xtra, fungicides containing azoxystrobin as an active ingredient, in the U.S. (as generic versions of Syngenta's fungicides QUADRIS and QUILT XCEL)

[57]

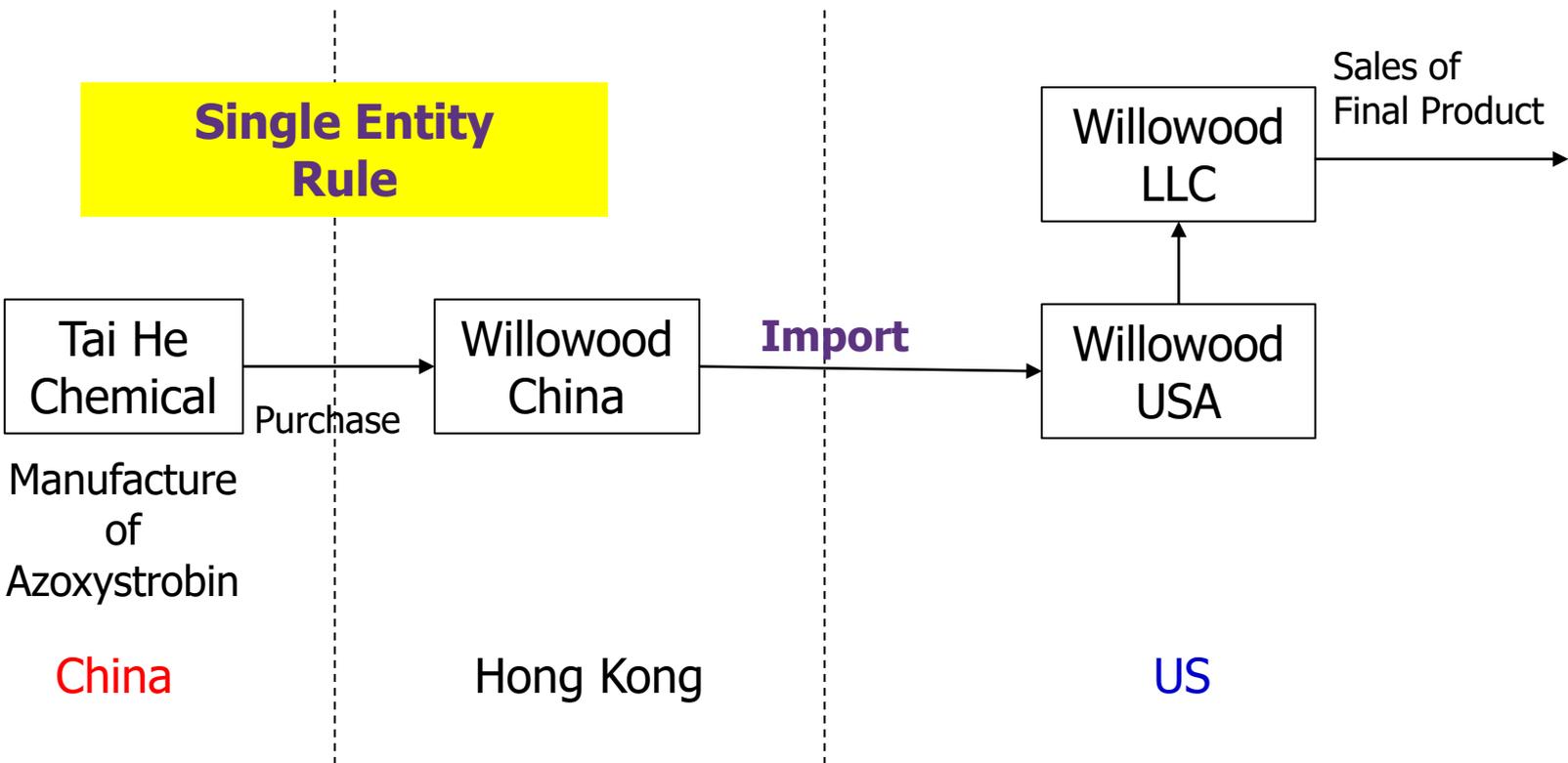
ABSTRACT

A process for the preparing agrochemical intermediates of formula (I):



wherein W is (CH₃O) CH₂CHCO₂CH₃ or CH₃O.CH=CCO₂CH₃; Z¹ is a halogen atom; and R¹, R², R³ and R⁴ are independently hydrogen, halogen, C₁₋₄ alkyl, C₁₋₄ alkoxy, acetoxy or acyl; the process comprising the steps of:

Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC (2019)



Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC (2019)

Federal Circuit

This language makes clear that the acts that give rise to liability under § 271(g) are **the importation, offer for sale, sale, or use** within this country of a product that was made by a process patented in the United States. Nothing in this statutory language suggests that liability arises from practicing the patented process abroad. Rather, **the focus is only on acts with respect to products resulting from the patented process.** Thus, because the statutory language as a whole is clear that practicing a patented process abroad cannot create liability under §271(g), **whether that process is practiced by a single entity is immaterial to the infringement analysis** under that section.

域外適用

2023年9月25日

TMI綜合法律事務所 弁護士 松山 智恵



属地主義の原則

➤ 日本も属地主義を採用している

➤ 最高裁平成9年7月1日判決(BBS事件)

「**属地主義の原則**とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、**特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する**」

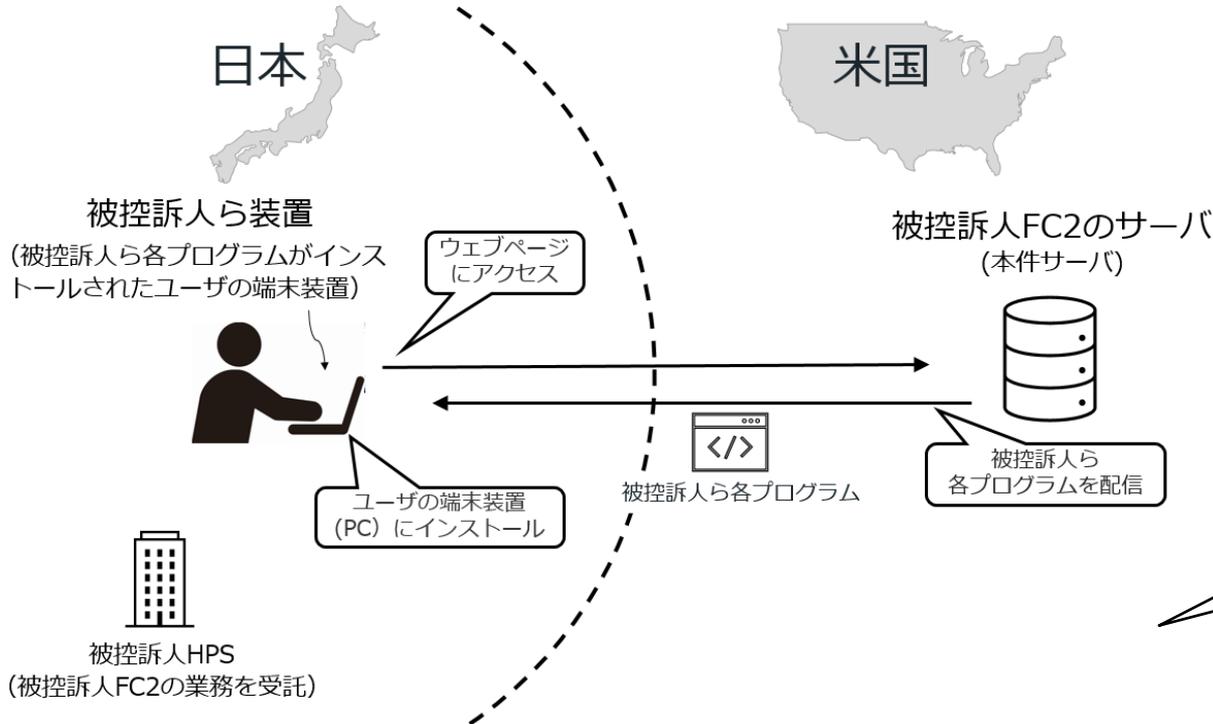
電着画像事件

➤ 東京地裁平成13年9月20日判決

- ✓ 電着画像の形成方法に関する特許発明に関して、被告が電着画像を製造し、これを文字盤製造業者に販売し、当該文字盤製造業者が、特許発明に係る方法の工程の一部である電着画像の貼付を行っていたケースについて、被告製品には電着画像の貼付以外の用途は考えられず、文字盤製造業者が当該工程を実施することが製造時点から当然のことと予定されているから、当該貼付工程についても被告が文字盤製造業者を道具として実施しているとして、特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視できるとした。⇒いわゆる「道具理論」を用いて特許権侵害を認めた。
- ✓ 一方、被告製品が輸出され、当該一部工程が第三者により海外で実施されていた場合については、方法の特許を国内において実施していると評価することはできないとした。⇒特許権の属地主義の原則から、一部工程が海外で実施される場合については特許権侵害を否定した。

ドワンゴ vs FC2事件～第1事件

➤ 知財高裁令和4年7月20日判決



米国内にある被控訴人らのサーバから日本国内に所在するユーザに向けて配信される。

⇒各プログラムの配信が、日本の特許法の「電気通信回線を通じた提供」に該当するか。その一部が日本国外において行われているため、問題となった。

ドワンゴ vs FC2事件～第1事件

➤ 属地主義との関係について

- ✓ 「ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである」
- ✓ 「他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」

ドワンゴ vs FC2事件～第1事件

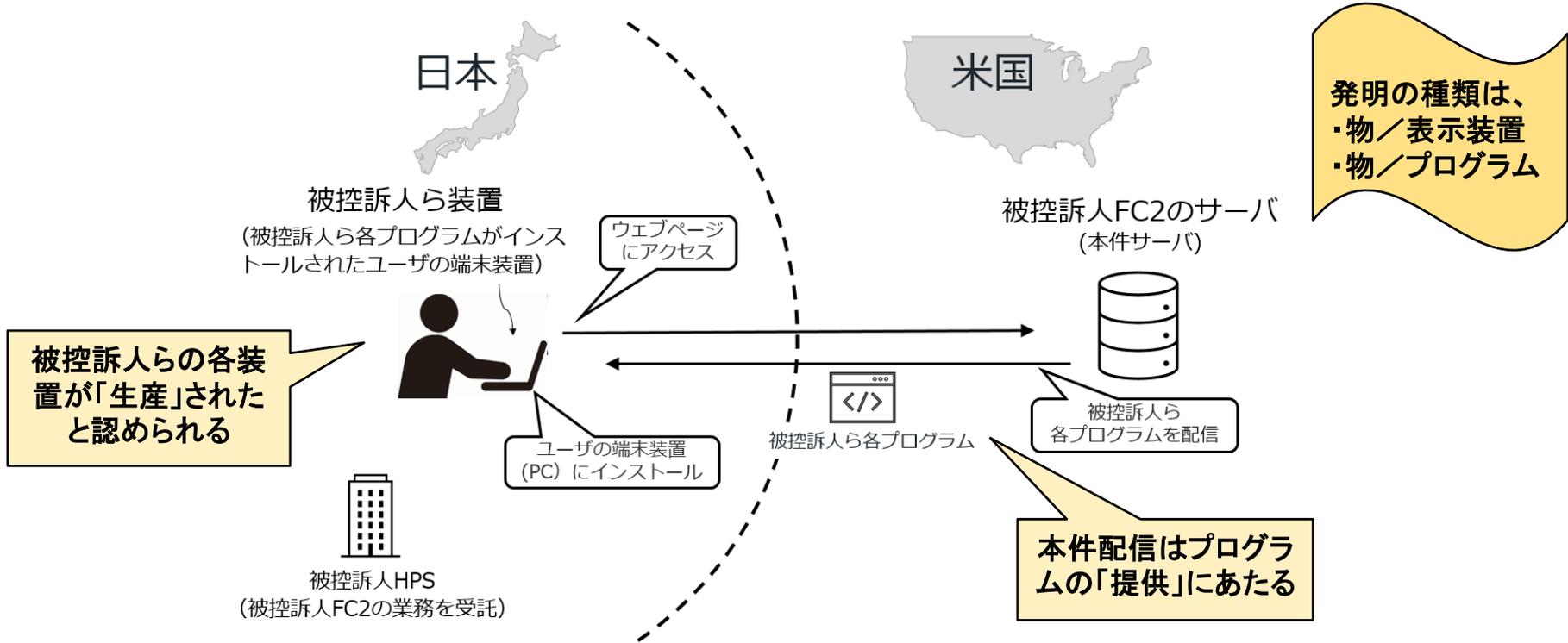
➤ 判断基準

被控訴人らの各プログラムの提供行為につき、

- ①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
- ②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
- ③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
- ④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

等の諸事情を考慮し、「当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るとき」に日本国特許法2条3項1号の「提供」に該当するという基準を明らかにした。

ドワンゴ vs FC2事件～第1事件



ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

➤ 知財高裁令和5年5月26日大合議判決

構成要件1A サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の
端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

・
・
・

構成要件1I コメント配信システム

発明の種類は、
・物／システム

- ✓ ネットワーク型システムの「生産」の意義
- ✓ 新たに作り出される(生産される)被告システムが**米国と日本にわたって存在する**ものであるため、属地主義の原則との関係が問題となった

ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

➤ ネットワーク型システムの「生産」

- ✓ 「本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の『生産』(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。」
- ✓ 「そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下「ネットワーク型システム」という。)の発明における『生産』とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。」

ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

▶ 被告システムの「生産」の有無

⇒被控訴人FC2の各サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となることを捉えて、

「ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものといえることができる」

ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

➤ 属地主義との関係

- ✓ 「特許権についての**属地主義の原則**とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ(…)、**我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。**」
- ✓ 「**動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。**すなわち、…(各ファイルが)米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、**新たに作り出される被告システムは、米国と我が国にわたって存在するものである。**そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かが問題となる。」

ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

➤ 属地主義との関係

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に「国外」という。)に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内(以下「国内」という。)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の『実施』に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。」

ドワンゴ vs FC2事件～第2事件

➤ 判断基準

ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、**ネットワーク型システムを新たに作り出す行為**が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、

- ① 当該行為の**具体的態様**、
- ② 当該システムを構成する各要素のうち**国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割**、
- ③ 当該システムの利用によって**当該発明の効果が得られる場所**、
- ④ その利用が当該発明の**特許権者の経済的利益に与える影響**

等を総合考慮し、**当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる**ときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当であるとした。

多関節搬送装置事件(未完成品の輸出)

- 東京地裁平成19年2月27日判決(判タ1253号241頁)
 - ✓ 「多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置」について特許権を有する原告が、被告の製造販売する基盤搬送装置(未完成品も含む)が原告の特許発明の技術的範囲に属するものであるとして、その製造等の差止め、損害賠償金の支払等を求めた事案
 - ✓ 未完成品のうち海外に輸出されているものについて、特許法101条1号の間接侵害が成立するかが問題となった ⇒ 直接行為が外国で行われている場合の間接侵害の成否について

多関節搬送装置事件(未完成品の輸出)

➤ 東京地裁平成19年2月27日判決(判タ1253号241頁)

- ✓ 「特許法101条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると、『その物の生産にのみ使用する物』(1号)という要件が予定する『生産』は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。」
- ✓ 「外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」と結論付けた*。

ノックダウン方式による製品の輸出

➤ 大阪地裁平成24年3月22日判決

- ✓ 行為者が全部品を製造して輸出し、外国において完成品として組み立てるいわゆる**ノックダウン方式**に関する判決
- ✓ 日本国内の工場に必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行い、その後、部品状態に戻して輸出され、海外の現地で改めて組み立てられるという事案

ノックダウン方式による製品の輸出

➤ 大阪地裁平成24年3月22日判決

- ✓ 「日本国内における仮組立ての段階において、被告物件は、仕掛品状態であるけれども、既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると、この点を捉えて、被告は、日本国内において、本件特許発明の実施行為である『生産』（特許法2条3項1号）したということができる」
- ✓ 「以上を総合して考えると、被告が、日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は、被告物件が輸出前段階では部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である『譲渡』（特許法2条3項1号）であるということは妨げられないということができる。」

⇒国内での直接侵害を認めた

海外で製造された物の輸入

➤ 製造方法の特許がある場合

✓ 特許法2条「実施」

「物の生産をする方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

⇒海外で、特許にかかる製造方法で製造された製品を日本に輸入し、販売する行為にも特許権の効力が及ぶ

まとめ

テーマ	日本	米国
システムクレーム域外適用	○(ドワンゴ)	○(<i>NTP v. Research in Motion</i>)
方法クレーム域外適用	×	×(<i>NTP v. Research in Motion</i>)
部品輸出・外国組立て	△	○(§ 271(f))
外国で製造・国内に輸入	○(特許法2条)	○(§ 271(g))

パートナー弁護士 松山 智恵

- 1999年 3月 お茶の水女子大学理学部物理学科卒業
- 2003年 4月 最高裁判所司法研修所入所
- 2004年10月 第二東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所勤務
- 2009年 4月 特許庁審判部審判課勤務
- 2011年 7月 TMI総合法律事務所復帰
- 2013年12月 日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
- 2016年 1月 パートナー就任
- 2017年 7月 特許庁調査業務外注先選定会議委員就任
- 2019年 1月 産業構造審議会知的財産分科会
特許制度小委員会委員就任
- 2019年 2月 産業構造審議会知的財産分科会委員就任
- 2020年 9月 産業構造審議会知的財産分科会
基本問題小委員会委員就任
- 2022年 3月 特許庁政策推進懇談会委員就任
- 2023年 2月 工業所有権審議会特定侵害訴訟代理業務
試験部会委員



e-mail: nmatsuyama@tmi.gr.jp
直通: 03-6438-5607

THANK YOU

© 2023 Morgan, Lewis & Bockius LLP
© 2023 Morgan Lewis Stamford LLC
© 2023 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC378797 and is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The SRA authorisation number is 615176.

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

This material is provided for your convenience and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship. Prior results do not guarantee similar outcomes. Attorney Advertising.

