



米国における誘導侵害と 米国弁護士による鑑定



【知財情報戦略室】
弁理士 黒木義樹

1 はじめに

米国特許権侵害の成立要件は、米国特許法271条に規定されています。271条(a)には、「直接侵害」について規定されており、271条(b)(c)には「間接侵害」について規定されています。中でも、取引先が侵害行為を行ってれば、自社のコントロールを離れた製品に対して米国特許訴訟に巻き込まれ、自社にも責めが降りかかってくるかも知れない間接侵害(特に(b)項の誘導侵害)には、注意を払う必要があります。

近年、誘導侵害に関して米国の裁判所で多くの判断がなされています。以下では、米国における特許侵害の規定について説明すると共に、誘導侵害に関する近年の動きを紹介させていただきます。併せて、誘導侵害のリスクを低減する一つ的手段として、米国弁護士による鑑定についても言及させていただきます。

2 米国における特許侵害の規定

米国特許法 271条は、以下のように規定されています。

【271条(a)：直接侵害】

特許発明をその特許の存続期間中に、権限なしで、特許発明を合衆国において生産、使用、販売の申出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、本特許法に別段の定めがある場合を除き特許を侵害することになる。

【271条(b)：誘導侵害】

積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

【271条(c)：寄与侵害】

特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使

用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。

本記事で取り上げる誘導侵害に関し、上記271条(b)項の規定のみでは、何が「積極的に特許侵害を誘発」に該当するのか明確ではありません。よって、裁判所での判断は一貫したものではありませんでした。過去の事件では、CAFCの異なる合議体が、誘導侵害を構成する要件である「意図」について、対照的な意見を述べていました。一方は侵害の意思を要件とし、他方は単なる侵害を構成する行為を生ずる意図を要件としていました。

3 米国における誘導侵害に関する判決

(1) DSU Medical Corp. v. JMS Co.

(Fed. Cir. 2006) (en banc)

原告であるDSU Medical Corp. 及びMedisystems Corporation (以下併せて「DSU社」)は、注射針ガードと注射針の組合せを対象とする「ガードされた翼状針アセンブリ」に関する特許を有していたところ、被告であるITL Corporation Pty, Limited (以下「ITL社」)が、「Platypus」という注射針ガードを製造販売していました。この注射針ガード自体は、注射針が組み込まれていないプラスチック製品でした。被告であるJMS Company, Limited 並びにJMS North America (以下併せて「JMS社」)は、ITL社と供給契約を締結し、この注射針ガードを全世界で販売していました。JMS社

は、顧客に販売する前にこの注射針ガードに注射針を組み込んでいました。

DSU社は、特許の誘導侵害を主張してITL社を提訴しました。地裁において陪審は、ITL社による誘導侵害は存在しないとする評決を下しました。

DSU社は、ITL社の誘導侵害を否定する評決に対する再審理を求める申立てを提出しましたが、地裁はこれを却下しました。そこでDSU社は、これを不服として控訴していました。

この事件において、CAFC大法廷は、米国特許法第271条(b)に基づく誘導侵害については、より厳格な「侵害の意思」の基準を採用し、誘導侵害の立証のために原告は、「侵害誘導者が直接侵害の行為に関する知識を持っているだけでなく、これとは別に侵害を助長するような意図を示す有罪行為の証拠」を提示しなければならないと判示しました。

その上でCAFC大法廷は、ITL社は「“Platypus”注射針ガードが特許を侵害することはない」とする米国弁護士の見解書を受け取っており、設計者からの原告特許を侵害する意思はなかったとの証言も得られていることから、ITL社はPlatypus注射針ガードがDSU社の特許権を侵害していないと確信していたとして、ITL社は誘導侵害の「明確な意思」を持っていなかったと認定し、地裁の判決を支持しました。

(2) Global-Tech Appliances, Inc., et al. v. SEB S.A. (Supreme Court 2011)

被申立人であるSEB社(原審原告)は、プラスチック製の囲いを有する安価な電熱式フライ鍋に関する米国特許権を有していたところ、上告人であるGlobal-Tech Appliance社(原審第1被告、以下「G社」)の子会社であるPentalpha社(原審第2被告、以下「P社」)が、原告の製品を模造したフライ鍋(イ号製品)をSunbeam社に販売していました。Sunbeam社は、イ号製品に自身の商標を付して米国で輸入販売していました。

P社はSunbeam社へのイ号製品の提供開始後、米国での特許クリアランス調査を米国弁護士に依頼しました。このとき、P社は米国弁護士にSEB社の製品を模造した事実を伝えていませんでした。調査において、本件特許は分析の対象から外れてしまい、米国弁護士

は、イ号製品が侵害する米国特許は存在しないと結論しました。

P社及びG社は、Montgomery社(原審第3被告、以下「M社」)にもイ号製品を提供していました。M社は独自の商標をイ号製品に付して輸入販売していました。

SEB社は、自社の特許権を侵害するとしてSunbeam社を提訴しました。Sunbeam社は、SEB社に200万ドルを支払うことで和解しました。

またSEB社は、イ号製品の提供者であるP社及びG社と、米国での販売者であるM社を共同被告として裁判所に提訴しました。地裁は特許権侵害を認め、イ号製品に対する仮差し止めを認めました。またイ号製品を提供したP社及びG社に対しては誘導侵害を認め、損害賠償として465万米ドルの支払いを命じました。CAFCも地裁の判断を維持しました。G社は、CAFC判決を不服として最高裁に上告しました。

最高裁では、誘導侵害の要件のうち次の1、2について、実際に知っていたことが必要か、それとも意図的な無視(deliberate indifference)程度の立証で足りるか否かが審理されました。

1. 特許の存在を知っていたこと
2. その誘導が特許権の直接侵害を引き起こすことを知っていたこと
3. 第三者に特許侵害を誘導したこと

最高裁は、実際に知っていなくても、故意に目をつぶっていたこと(willful blindness)を立証すれば足りると判示しました。これは、刑法において用いられる犯意の定義の一つであり、CAFCが示した“deliberate indifference”基準より厳しいものであります。

“willful blindness”があったと判断するためには、
1) ある事実が高い確率で存在することを被告が主観的に信じていたこと

2) 被告がその事実を知ることを故意に回避する行動をとっていたこと、

を立証することが要求されます。

最高裁は、

(a) P社が市場調査をし、SEB社の製品が米国市場で売れていることを知っており、P社がSEB社製

品の米国外でのモデルをコピーし、模造した製品は米国市場向けであることを知っていたこと、
(b) 通常、米国外の製品には米国特許の表示が付されないことを知っていたと思われること、
(c) 特許クリアランス調査を行う米国弁護士にSEB社のフライ鍋を模造した事実を伝えなかったこと、などの証拠から、P社が、主観的にSEB社のフライ鍋に特許が付与されており、その事実を知ることを故意に回避し、Sunbeam社の販売による直接侵害に対し故意に目をつぶったと判断しました。そして、“willful blindness”の条件を満たすとして、CAFCの判決を追認しました。

(3) Limelight v. Akamai (Supreme Court 2014)

この事件は、創英ボイス第66号(2012年12月発行)で取り上げた連邦巡回控訴裁判所(CAFC)大法廷(en banc)判決の上告審ケースです。

この事件では、複数の人/組織が特許方法のステップの一部を実施することで、結果としてプロセス全体を実施することになる場合において、その一部の者に対して特許侵害を追及できるのが問題となっていました。

従来、間接侵害を立証するためには、まず「直接侵害の存在」を立証することが必要とされてきました。

「直接侵害」は、原則として、「単一の」人/組織が実施行為を行った場合に成立するとされているため、本件のように複数の人/組織が関与する場合には、解釈を広げ、複数の人/組織の間に代理人関係(Agent-Relationship)や管理/指示の関係があれば、直接侵害が成立し得るとしていました。したがって、このような代理人関係や管理/指示の関係がない場合は、前提としての直接侵害は成立しないため、直接侵害が存在しないのであるから間接侵害も存在しないと地裁では判断されていました。

CAFC大法廷判決では、特許法の規定や立法過程、連邦刑法及び過去の判例に基づいて、方法クレーム中のすべてのステップが実施されることが誘導侵害の成立の前提となるものの、誘導侵害の立証のためには、前提となる「直接侵害」の立証は必要でないと判断しました。すなわち、方法特許の一部を実行した人/組

織との「代理人関係」あるいは「管理/指示の関係」を示す必要はないこととなります。

最高裁は、CAFC大法廷判決を覆し、271条(a)項による直接侵害を構成しない場合には、被告Limelightが271条(b)項の誘導侵害の責任を負うことはないと判示しました。

(4) まとめ

近年における誘導侵害に関する米国裁判所での判例に基づけば、

- 大前提として、直接侵害が成立しなければ誘導侵害は成立しない
- 単なる侵害を構成する行為を生ずる被告の意図を立証するだけでは足りず、侵害を助長するような被告の侵害の意図の立証が必要である
- 被告が特許の存在や侵害の行為を実際に知っていても、故意に目をつぶっていたこと(willful blindness)を立証すれば足りる

ということになります。

直接侵害については、侵害の意図の有無に関係なく侵害・非侵害が判断される一方、誘導侵害については、上記の通り侵害の意図が要件として課されます。被告側として、これを上手く防御に使うことができれば、侵害のリスクを低減することができます。その一つの防御手段として、米国弁護士による鑑定の取得が挙げられます。

4 米国における誘導侵害のリスクを低減するための米国弁護士による鑑定の意義

米国では、侵害訴訟において故意に特許権を侵害したと認められると、賠償額が三倍まで増額される可能性があります。2007年のSeagate事件におけるCAFC判決において故意侵害の認定基準が引き上げられ、また2012年9月16日の米国特許法改正により鑑定書の不取得や裁判所への鑑定書の不提出を故意侵害の認定に使用できない旨が明記されたことにより、鑑定書の取得が必ずしも必須では無くなりました。しかしながら、米国特許弁護士から非侵害/無効鑑定を取得しておくことは、故意侵害による三倍賠償適用のリスクを低減できるため、未だ一般的なプラクティス

として推奨されます。

鑑定書の取得は、このような三倍賠償適用のリスク低減のためだけでなく、これまでご説明してきた誘導侵害の意図を否定するためにも利用することができます。すなわち、誘導侵害自体のリスクを低減するために利用することができるのです。

(1) 非侵害鑑定

米国特許弁護士による特許権の「非侵害鑑定」に依拠して、「侵害を誘導する意図」が無かったことを認定した判例として以下のものが挙げられます。

- ▶非侵害を信じていたことの被告の立証は、被告は侵害を誘導しなかったとする陪審員の評決を十分にサポートするものである (*DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd.* 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006))
- ▶非侵害であると合理的に信じていたことは、誘導侵害立証のための意図が欠落しているとする陪審員の評決をサポートするものである (*Ecolab, Inc. v. FMC Corp.* (Fed.Cir.2009))
- ▶当該発明は公衆に属するものとして自由に実施できると被告が信じていたことは、誘導侵害立証のための意図が欠落しているとする陪審員の認定を十分にサポートするものである (*Kinetic Concepts, Inc. v. Blue Sky Med. Grp.* (Fed.Cir.2009))
- ▶弁護士の非侵害鑑定に基づき、誘導侵害に関する被告の心理状態及び関係性について被告の主張が認められる (*Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc.* (Fed. Cir.2011))

(2) 無効鑑定

米国特許弁護士による特許権の「非侵害鑑定」に依拠することで、誘導侵害のリスクを低減し得ることは、前掲した判例からも定着してきています。それでは、米国特許弁護士による特許の「無効鑑定」に依拠することで、同様に誘導侵害のリスクを低減することができるのでしょうか。

これについて、CAFCは2013年、米国特許弁護士による特許無効鑑定に依拠し特許無効を信じていたこ

とで、被告の侵害を誘導する意図を否定する判決を下しました (*Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.* (Fed. Cir. 2013))。

これにより、誘導侵害のリスクを低減するための有効な防御手段が、米国特許弁護士による特許権の「非侵害鑑定」だけでなく、特許の「無効鑑定」まで一応は拡大されました。

(3) Commilケースの今後

米国最高裁は、2014年12月4日、CommilケースのCAFC判決における判示事項である、「特許が無効であると善意で信じていた場合には被告(教唆者)は誘導侵害の成立要件である「誘導の意図」を満たさないので271条(b)項の責を負わない」を審理することを決定しました。

Commilケースでは、CAFCは「特許無効を善意で信じること」と「特許非侵害を善意で信じること」に本質的な差はなく、無効の特許を侵害することはできない等として、上記判決に至っています。

しかし、この判決には批判もありました。米国特許法では「侵害判断」と「特許無効の判断」は別の問題であって、特許の有効性如何に拘らず特許の侵害行為は起こり得るものであり、より厳密に言うならば、特許が無効であると判断されたからといって侵害行為があったという事実は変わらないが、当該侵害行為による責任を回避できるだけである。実際、直接侵害を規定した271条(a)項の文言においても被告が善意で特許を無効と信じていたか否かは、直接侵害の構成要件とは関係がない、とする意見もあります。

現状では、米国特許弁護士による無効鑑定を取得するなどして特許が無効であると善意に信じていた場合は、最終的に特許が無効と判断されなくても、誘導侵害の責めを回避することができます。

このような実務を最高裁が認めるのか、誘導侵害に関して実務上大きな影響を与えるものであり、本ケースの最高裁における審理を注視して行きたいと思えます。

※この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp