

特許権の間接侵害の理論 (4)

橘 雄 介

目 次

- 第1 はじめに
- 第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題（以上、第51・52号）
- 第3 特許権の間接侵害に関する米国法の歴史
 - 1 はじめに
 - 2 間接侵害の前半の歴史～19世紀から1980年代まで（以上、第53号）
 - 3 寄与侵害の歴史（以上、本号）
 - 4 誘引侵害の歴史
- 第4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析
- 第5 間接侵害の効果論
- 第6 検討
- 第7 おわりに

第3 特許権の間接侵害に関する米国法の歴史

3 寄与侵害の歴史¹

(1) はじめに

ア 寄与侵害と誘引侵害の歴史

本稿ではまず寄与侵害の歴史を紹介する。これは寄与侵害の方が歴史的に先に判例法が発展したためである。

¹ 一般的に参照、R. CARL MOY, 5 MOY'S WALKER ON PATENTS § 15:10, 15:21 (4th ed., Westlaw 2020). 主に1952年法制定以後の判例・裁判例を紹介するものとして、参照、DONALD S. CHISUM, 5-17 CHISUM ON PATENTS § 17.03 (Matthew Bender 2018).

イ 寄与侵害の要件の分説

現在の米国特許法² 271条(c)の条文は、

「(c) ① 特許された機械、製品、組合せもしくは化合物についての部品または特許方法の実施に用いる材料もしくは道具であって、② 発明の本質的部分 (a material part of the invention) を構成するものを ③ 米国内において販売の申し出もしくは販売をしまたは米国に輸入する者は、④ 当該部品等が当該特許権の侵害に用いるために特に作られまたは特に調整されたものであること及び ⑤ 当該部品等が汎用品 (a staple article) または商業製品 (commodity of commerce) であって、実質的な非侵害用途 (substantial noninfringing use) に適するものではないことを知っている場合には、当然に寄与侵害者としての責任を負う。」(丸数字は筆者)

というものである³。これは1952年の特許法の全面改正で新設されたもの

² 35 U.S.C. § 1 et. seq. (Patents).

³ 35 U.S.C. § 271 [(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”].

日本語訳として、参照、特許庁(訳)「アメリカ合衆国 特許法」(2015年第7改正版)[https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf] (最終確認日:2021年10月18日)、来栖和則「日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米国および独国の関連規定との比較」パテント55巻12号45-46頁(2002年)、国際第1委員会「米国間接侵害規定の留意点ー日米両規定の相違点に着目してー」知財管理54巻9号1294頁(2004年)、Mark A. Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))「特許侵害の誘引(米国)」AIPPI 51巻12号26頁注2(2006年)、井関涼子「米国判決にみる間接侵害の主観的要件の検討」別冊パテント12号(パテント67巻11号)150頁(2014年)、奥村直樹「今更聞けないシリーズ(No.92) 特許権の間接侵害に関する規定の日米欧比較について」知財管理65巻2号274頁(2015年)、今泉俊克「米国特許の寄与侵害における『実質的に非侵害の使用』の解釈」知財管理66巻11号1397頁(2016年)。

である⁴。

寄与侵害の要件の分説の仕方は様々なものが提示されている。本稿の説明は直接侵害の存在⁵（不文の要件）、寄与侵害行為の要件（③）、物の発明の部品／方法の発明の材料・道具の要件（①）⁶、本質的部分の要件（②）、非汎用品要件／実質的な非侵害用途の不存在の要件（⑤）⁷及び主観的要件

また、個々の用語の日本語訳として、参照、ドナルド・S・チザム（竹中俊子（訳）、紋谷暢男（翻訳監修）『英和对訳 アメリカ特許法とその手続』403頁（改訂第2版、雄松堂出版、2000年）、木村耕太郎『判例で読む米国特許法』247頁（新版、商事法務、2008年）[“staple article”を汎用品と、“commodity of commerce”を流通商品と訳している]。

⁴ 経緯について、参照、橘雄介「特許権の間接侵害の理論(3)」知的財産法政策学研究53号192-194頁（2019年）。改正法の解説として、MOY, *supra* note 1, § 15:13; P.J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 75 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 161 (1993); Stefan A. Riesenfeld, *The New United States Patent Act in the Light of Comparative Law I*, 102 (3) U. PA. L. REV. 291, 314-21 (1954); Anonymous, Note, *Section 271(b) of the Patent Act of 1952: Confusion Codified*, 66 YALE L.J. 132 (1956); Robert W. Steele, Comments, *Regulation of Business -Patents- Effect of Section 271 on the Doctrine of Contributory Infringement*, 55 MICH. L. REV. 1151 (1957); Maurice E. Gauthier, *Contributory Infringement*, 41 B.U. L. REV. 547 (1961); James M. Wetzel, *The New Approach to Infringement-271*, 46 J. PAT. OFF. SOC'Y 631 (1964).

⁵ Aro I, *infra* note 24, at 341-42.

⁶ 消耗品の場合にこの要件が問題となる（CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [4] [「この規定は侵害機械に用いる消耗品や道具で特許されていないものを販売する行為について明白に271条(c)の責任を排除するものである。」]）。

⁷ なお、起草者のRichは“a staple article”と“commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use”を別の要件だと説明している。すなわち、

「(c)項の下で立証されるべきことは少なくとも四つの、可能なら五つのポイントに及んでいる。……ポイント4 [“a staple article”]とポイント5 [“commodity of commerce”]は選択的なものである。“staple”はポイント5に含まれるが、ポイント5の“commodity”は必ずしも“staple”であるとは限らない。」（〔 〕内筆者。以下同じ）

とする（Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 35 J. PAT.

(④)⁸という分説を前提としている。

以下では、本質的部分の要件、非汎用品要件及び主観的要件に関する米国の展開を紹介する。

(2) 本質的部分の要件⁹

ア 問題の所在

日本の間接侵害の影響を受けた者からはにわかに信じ難いが、米国の寄

OFF. SOC'Y 476, 493 (1953); ジャイルス・S・リッチ (松本重敏 (訳註)) 「米回特許法における間接侵害の法理」 ジュリスト497号107-108頁 (1972年))。

しかし、後の裁判例では、むしろ、同じものだと説明するものがある。Dawson 事件の控訴審判決は、Richの前述の指摘を知りつつ、

「続く技術的な議論を単純にするために、当裁判所では“staple”を特許発明以外の実質的な用途を持った“commodity”あるいは“product”を意味するものとして用いる。」

とする (Dawson (5th. Cir), *infra* note 30, at 687, note 2)。

⁸ 条文が寄与侵害の主観的要件の対象をどこまで含むものと規定しているかについては若干立場が分かれている。どういうことかと言うと、英語は“knowing the same to be especially made..., and not a staple article...”となっているため、文法的には非汎用品の認識も要件に読めるが、日本語訳の際にもそう訳すべきかという問題である。

英語文献であるが、非汎用品の認識が要件だと説明するものとして、Federico, *supra* note 4, at 213; TOSHIKO TAKENAKA, CHRISTOPH RADEMACHER, JAN KRAUSS, JOCHEN PAGENBERG, TILMAN MUELLER-STOY & CHRISTOF KARI, PATENT ENFORCEMENT IN THE US, GERMANY AND JAPAN 51 (Oxford University Press 2015).

これに対して、他用途が無いことは主観的要件の範囲に含まれないように翻訳すべきだとするものとして、今泉・前掲注3・1409頁注9 [本文中で後述のAro II最判からそのように読めるとする]。

本稿は翻訳としては前者の立場で訳すが (その方が米国の論者の説明に整合的と思う)、内容面では主観的要件と非汎用品要件を区別して論じる必要があるため、「主観的要件」を「非汎用品要件」を含まない言葉として (つまり、後者の立場で) 用いる。

⁹ 判例・裁判例を紹介するものとして、参照、CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [4]. 邦語文献として、参照、潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次 (編) 『特許訴訟〔上巻〕』295-296頁 (民事法研究会、2012年)。

と侵害では本質的部分の要件はあまり問題とされていないようである¹⁰。

その原因の一つは条文の文理から受ける第一印象の違いによるのかもしれない。というのも、たとえば、Chisumは「本質的な」という文言が何か実質的な意味を持っているとは読めないと指摘している。すなわち、

『本質的な (material)』という文言が、問題の製品が『発明』の『部分』(特許発明中にクレームされている対象を意味するものと考えられる)であることという要件を有意に限定するものとは思えない。仮にその製品が発明の一部であり、かつ、271条(c)のその他の要件……を満たす場合には、その製品はほぼ不可避免的に発明の『本質的な』部分を構成することになるのである。問題の部品が発明の『新規性のある箇所 (point of novelty)』、『心臓部 (heart)』または『不可欠な (essential)』要素であることを要するといった示唆は無いのである。」

とする¹¹。

もっとも、日本の問題意識から米国法を眺める場合、本質的部分の要件を軽く扱うことはできなさそうである。そこで以下では、日本の特許法¹² 101条2・5号の間接侵害では、要件論として発明の技術思想に着目するアプローチが隆盛していることに鑑みて(詳しくは前述¹³)、この問題意識、つまり、間接侵害においては発明の技術思想が重視されるべきなのではないかという問題意識から米国法を眺めてみたい。

イ 本質的部分の要件の立法経緯

(ア) 起草者の一般的な説明

間接侵害に関する法案は数回にわたり議会に提出されたが、本質的部分

¹⁰ 日本側からは、“material part”の解釈においては、発明の本質的部分ないし心臓部の保護の議論を援用する、という可能性も示唆されている(今泉・前掲注3・1409頁注11)。

¹¹ CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [4].

¹² 特許法(昭和34年法律第121号)。

¹³ 参照、橘雄介「特許権の間接侵害の理論(2)」知的財産法政策学研究52号162-168頁(2018年)。

の要件は当初の法案には無く、後の法案で付け加えられたようである¹⁴。その追加の際の議論では、本質的部分の要件は従来技術に無かった発明の新規な部分を意味すると述べられたり、また、本質的部分の要件が満たされない限り、発明と無関係の物、たとえば、ナットやボルト、セメントなどが特許製品に用いられたとしても侵害とはならないと述べられたりしているようである¹⁵。

もともと、そもそも発明にとって新規ではない部分、たとえば、ボルトなどは他用途があるだろうから、非汎用品要件を設けておけば十分だということにもなりそうである。そして、実際、起草者の Rich もこの本質的部分の要件と非汎用品要件のオーバーラップの可能性を認めつつ、しかし、この問題についてははっきりとは答えなかった¹⁶。すなわち、

「仮に販売された物が『発明の本質的部分』であり、故に、必然的に問題の特許発明の以前には存在しなかった物だとすると、要件 4 [“a staple article” の要件] と 5 [“a commodity of commerce” の要件]、つまり、実質的な非侵害用途に適する汎用品をねらって、これを排除する要件が必要かどうかが問題となり得る。この問題は裁判所が『本質的部分の要件』を解釈するまでは、解説を控えるのがベストである。」(〔 〕内筆者。以下同じ)

とする¹⁷。

結局、271条(c)が、本質的部分の要件としていわゆる「発明の心臓部」を要求することを意図していたのかは立法経緯を見てもはっきりしないと言われている¹⁸。

¹⁴ A. Samuel Oddi, *Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis*, 44 U. PITT L. REV. 73, 85 (1982).

¹⁵ *Id.* at 85-86.

¹⁶ Rich, *supra* note 7, at 493, note 35a.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Oddi, *supra* note 14, at 86.

(イ) 起草者の Leeds & Catlin 事件への言及

(c)項に対する一般的な説明に併せて、起草者の Rich は(c)項の要件を満たす例として Leeds & Catlin 事件〔蓄音機〕を挙げていた¹⁹。詳細は前述したが²⁰、この事件の発明では録音する音の波形に合わせてレコードの溝をくねくねしたうね状にするところ、つまり、レコードの構成自体に特徴があった。もっとも、クレームはレコード単品ではなく、レコード・プレーヤーの方法(クレーム5)と装置(クレーム35)として記載されていたため、ユーザーがレコードをプレーヤーにセットして再生する際に直接侵害となった。他方、被疑侵害者はこの特徴を持つレコードを販売していた。

最高裁は、発明の構成要素のレコードは発明の特徴であり、先行技術に対する進歩的な部分であるとした²¹。すなわち、

「〔クレームに記載された〕レコードは単なる針の付属品ではない。レコードは針と協働して、〔発明の〕効果を生じさせるのである。実際、当裁判所が判断したように、レコードは発明の特徴なのであり、すなわち、均一の深さのくねくねしたうねとその作用によって、先行技術に対する進歩的な部分を構成するものなのである。」(〔 〕内筆者)

とした²²。そして、結論として、被疑侵害レコードを用いた交換は許された修理には当たらないとして²³、寄与侵害を肯定した。

一見、最高裁は寄与侵害の要件として被疑侵害部品が発明の特徴であることを要求したようにも読めるが、他方で、最高裁が発明の特徴や進歩的な部分に言及したのは、厳密には消尽論の文脈であり、その趣旨ははっきりしないところがあった。ともあれ、事案だけを見ると、確かに被疑侵害

¹⁹ Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 539 (1953); Rich, *supra* note 7, at 493; リッチ・前掲注7・108頁。

立法過程の解説として、同旨、Dawson, *infra* note 33, at 206 [Byerly の証言を紹介する], 215.

²⁰ 橘・前掲注4・174-177頁。

²¹ Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325, 335 (1909).

²² *Id.* at 335.

²³ *Id.* at 336.

レコードは明らかに発明の技術思想を体现するものである。そのため、仮に Rich が本質的部分の要件としてこのようなレコードを要求する趣旨であったとすれば、本質的部分の要件はいわゆる「発明の心臓部」を意味することになる。そこで、1952年法の下での判例・裁判例ではどのように判断されてきたのかを以下で見ていきたい。

ウ Aro I 最判～消尽の事案

寄与侵害が問題となった事案で、消尽の文脈ではあるが、発明の特徴に言及したものととして、Aro I 事件 [後部 4 半分に自動開閉機構を持つ交換可能な折りたたみ式屋根] の最高裁判決がある²⁴。Aro I 最判は1952年法以前の *Mercoid I・II* 最判を引用しているため、まずはそちらの説示を確認したい。

Mercoid I 事件 [建物内の暖房システム]・*Mercoid II* 事件 [暖房炉のコントローラー] は、建物にスチームを送る暖房システムの発明であり、給炭スイッチやサーモスタットなどの部品の組合せからなる特許発明が問題となった事案である。この事件で、被疑侵害者らが特許製品にのみ用いることができる給炭スイッチやサーモスタットを製造・販売していたところ、特許権者が被疑侵害者らの行為が寄与侵害を構成するとして各自を訴えた。これに対して、この特許権者の権利行使がミスマス構成するかが問題となった。

最高裁は、ミスマスの文脈においてであるが、ある構成要素が特許発明の本質的部分であっても、その構成要素に独占権は認められないとして、発明の本質的部分の保護という考え方を否定した²⁵。そして、結論として、

²⁴ *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. 336 (1961) (*Aro I*).

一般的に参照、MOY, *supra* note 1, § 15:11. 判例評釈として、Ronald B. Hildreth, *Contributory Infringement*, 44 J. PAT. OFF. SOC'Y 512 (1962). 邦語文献として、高橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使：アメリカ合衆国における裁判例を素材として」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル 1 号108-109頁 (1994年)。

²⁵ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 667 (1944) (*Mercoid I*) [*Aro I*, *supra* note 24, at 345が引用している]; *Mercoid Corp. v. Minneapolis Honeywell Corp.*, 320 U.S. 680, 684 (1944) (*Mercoid II*) [*Aro I*, *supra* note 24, at 345が引用している]。

両判決について、詳しくは、橘・前掲注 4・188-192頁。

ミスユースを認めて、寄与侵害に対する特許権者の救済を否定した。

Aro I 事件も部品の組合せからなる特許発明、具体的にはオープンカーの屋根の特許発明が問題となった事案である。被疑侵害者が特許製品の修理に用いる屋根の生地を供給していたため、特許権者が寄与侵害を理由に訴えた。

最高裁は、部品の取替えが適法な修理と言えるかという文脈において、前述の *Mercoid I・II* 最判を引用して、発明の心臓部が保護されるなどといった概念は認められないとして、組合せ発明において部品それ自体が保護されることを同様に否定した²⁶。すなわち、

「組合せの発明においては、法的に認められたり、保護されたりする、発明の『不可欠な (essential)』要素、『ミソ (gist)』、あるいは『心臓部 (heart)』は存在しないのである。」

とした²⁷。結論として、生地の変換自体は許された修理に当たるとして、正規品のユーザーに対する生地の変換は、直接侵害を欠き、寄与侵害を構成しないとされた。

このように、最高裁は、消尽が絡む寄与侵害の文脈では発明の心臓部だからといって特別扱いをすることを否定した²⁸。しかし最高裁のこの文脈は直接は消尽論の文脈であるため、寄与侵害の要件論として得るものは多くないかもしれない。

エ Dawson 事件～ミスユースの事案

(ア) 判旨

以上に対して、Dawson 事件 [除草剤としての 3, 4-ジクロロプロピオンアニリド] においては、寄与侵害の認定とミスユースの認定において発明

²⁶ Aro I, *supra* note 24, at 344-45.

²⁷ *Id.* at 345.

²⁸ Gauthier, *supra* note 4, at 553; Oddi, *supra* note 14, at 94-95.

なお、修理が寄与侵害を構成するかについて Aro I 最判以前の下級審判決を整理し、その要素の一つとして交換された非特許部品が当該発明の新規な要素か否かが考慮されているとするものとして、Hildreth, *supra* note 24, at 534-36.

の特徴が肯定的な事情として言及されている。この事件はプロパニルという化合物の除草剤の用途について特許権が取得されていた事案であるが（詳細は前述²⁹）、控訴審³⁰はミスユースとは無関係にこのプロパニルが発明の本質的部分に当たると判断している。すなわち、第5巡回区控訴裁判所は、

「プロパニルは特許方法の効果である除草効果を発揮する際に積極的な材料（the active ingredient）となるのであるから、〔本質的部分の〕要件をも満たすことになる」

として³¹、簡単に本質的部分の要件を認めている。

第5巡回区控訴裁判所がこの「積極的な材料」という言葉にどういう含意を込めたかは、何らの引用や説明も無いため、不明であるが、実は、前述した *Leeds & Catlin* 最判はレコードの技術思想に対する寄与が「積極的な寄与（active cooperation）」である一方、*Morgan* 事件〔トイレット・ペーパーの固定具〕³²における複写機の紙は「単に受動的なもの」だとして、発明の寄与の程度を区別していた。仮に、第5巡回区控訴裁判所がこの区別を意識したものであるとすれば、第5巡回区控訴裁判所は本質的部分の要件を *Leeds & Catlin* 最判流に捉えていたのかもしれない。

審級は移って、上告審で最高裁³³は、被疑侵害化合物が発明の心臓部であることを理由の一つにしてミスユースを否定した³⁴。すなわち、最高裁は、

²⁹ 橘・前掲注4・205-206頁。

³⁰ *Rohm & Haas Co. v. Dawson Chem. Co.*, 599 F.2d 685 (5th. Cir. 1979) (Dawson (5th. Cir)).

³¹ *Id.* at 687, note 2.

³² *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894). 詳しくは、橘・前掲注4・175頁注63。

³³ *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980) (Dawson). 一般的に参照、MOY, *supra* note 1, § 15:12; 橘・前掲注4・205-206頁。

³⁴ *Dawson*, *supra* note 33, at 213-14.

「プロパニルは非汎用品なのであり、かつ、その除草剤としての性質はRohm & Haasの発明の心臓部なのである。」

とした³⁵。結論として、寄与侵害を肯定し、また、ミスユースを否定した。

(イ) Dawson 事件の意義

a Dawson 事件と一般的な傾向

学説では、1952年法以前から Dawson 事件頃までの裁判例は寄与侵害の認定において単に非汎用品かどうかを問題とする傾向があり、その非汎用品が不可欠な(essential)ものかどうかは要件とはされなかった、と整理されている³⁶。

最高裁はプロパニルの非汎用性に加えて「発明の心臓部」にも言及しており、これを文字どおり受け取れば、最高裁は寄与侵害の要件として被疑侵害部品が発明の心臓部であることを要求するもののようにも読める³⁷。しかし、文脈としては、Dawson 事件は寄与侵害の成立に争いが無く、専らミスユースが問題となった事案であり、最高裁も発明の心臓部と本質的部分の要件の関係については明言していない³⁸。その意味では、最高裁が寄与侵害の要件論に示唆することは多くないとも言える。

他方で、第5巡回区控訴裁判所も本質的部分の要件の認定に際して「積極的な材料」という実質的な内容を含意させている。しかし、最高裁や第5巡回区控訴裁判所の文字面から離れて事案を見ると、プロパニルには除草剤の特許用途以外に用途が無かったという非汎用品の事案である。仮にプロパニルに他の用途があれば、どの要件で処理するかはともかく、寄与侵害は否定されるのだろう³⁹。とすると、純粹に事案だけから見ると、

³⁵ *Id.* at 214.

³⁶ Oddi, *supra* note 14, at 93-94.

³⁷ *Id.* at 83-85.

³⁸ *Id.* at 85.

³⁹ 起草者のRichは既知の化合物についての新規な用途発明を例に間接侵害の成否を検討し、これは汎用品であり、寄与侵害が成立しない可能性があると端的に指摘した上で、多くの記述を誘引侵害の検討に割いている(Rich, *supra* note 7, at 495-96; リッチ・前掲注7・108頁)。

Dawson 事件の決め手はプロパニルに他用途が無かったことであると読むのが自然なように思われる。

以上のような事情のためか、その後の寄与侵害の裁判例のレベルでは Dawson 最判は単に非汎用品に排他権を認めたものとして引用される傾向にあるように思われる⁴⁰。

b Dawson 最判は Leeds & Catlin 最判を復活させたのか？

他方、実は、Dawson 最判は判例法の展開という意味で議論的になっている。というのも、Dawson 最判は発明の本質的部分の保護を否定した *Mercoid I・II* 最判を覆しており、そのことによって問題の構成要素が発明の特徴であることを重視する Leeds & Catlin 最判の立場が復活したのではないか、という問題が指摘されている⁴¹。

これに対して、Oddi は、Aro I 最判の Leeds & Catlin 最判に対する影響を見る必要があるとする⁴²。そして、Leeds & Catlin 事件で最高裁が発明の特徴に言及したのは消尽の文脈であるが、消尽については1952年法下で Aro I 最判が別の基準を打ち立てている。故に、Dawson 最判によって Leeds & Catlin 最判を復活させることは Aro I 最判以前に判例法を戻すことになってしまうとして⁴³、Leeds & Catlin 最判が復活したものとすることに消極的

⁴⁰ たとえば、Oak II, *infra* note 80, at 1540; C.R. Bard, *infra* note 60, at 674-75.

⁴¹ Oddi, *supra* note 14, at 101-02. CHISUM, *supra* note 1, §17.02 [8], note 28.

⁴² Oddi, *supra* note 14, at 102.

⁴³ *Id.* at 102, 105.

詳しく言うと、Oddi は以下のように指摘する。Leeds & Catlin 事件で最高裁は、直接侵害の消尽の問題を、ユーザーが被疑侵害レコードを利用すること（消耗したレコードの取替えではなくレパトリーを増やすこと）が黙示の許諾の範囲に入るかどうかという問題として捉え、それを判断する際に発明の特徴に依拠した (*Id.* at 100-01)。これに対して、Aro I は直接侵害の消尽の問題をユーザーの行為が再生産に当たるかという基準によって判断した (*Id.* at 102)。そして、Oddi はこの黙示の許諾テストと再生産テストとは異なるとする。すなわち、たとえば、カセット・プレーヤーの発明について、カセット自体が別途特許されている場合においては、ユーザーによるカセットの取替えはカセット・プレーヤーの発明の再生産には当たらないが、カセットは発明の特徴であるから、黙示の許諾テストの下では直接侵害を構

である⁴⁴。

オ Fujitsu 事件～にのみ品だがクレームに無い要素の販売は寄与侵害を構成するか？

本質的部分の要件の文脈で引用される最近の裁判例として、Fujitsu 事件 [データ通信方法]⁴⁵がある⁴⁶。この事件の特許発明はワイヤレス通信技術に関するものであり、簡単に言うと、送信機の側でデータを分割して送って、これを受信機の側でデフラグする（要するに、元のデータに戻す）という発明のようである。方法の発明としてクレームされていた。この事件では、被疑侵害ルーターには2種類あり、データを送信する際のデータの分割機能を持つものと、その分割されたものをデフラグするもの（データ受信機）とがあった。そして、被疑侵害ルーターのユーザーが利用すれば、特許発明を侵害すると主張されていた。被疑侵害ルーターのうち受信機について本質的部分の要件が問題となった。というのも、特許発明は送信機の側のステップはクレームしていたが、受信機の側のステップはほとんどクレームしていなかったからである。すなわち、問題のクレームは受信機について

成するとする (*Id.* at 105, note 121)。故に、Dawson 最判によって Leeds & Catlin 最判を復活させることは Aro I 最判以前に判例法を戻すことになってしまったとして (*Id.* at 105)、Leeds & Catlin 最判が復活したものと見ることに消極的な態度を示すのである。

着眼点が異なるが、Leeds & Catlin 最判は消尽の論点では復活していないと指摘するものとして、CHISUM, *supra* note 1, §17.02 [8], note 28。仮に、消尽の論点で復活していないとすると、消尽の文脈で述べた部品の発明的な重要性に関する説示も意味を持たなくなる。

⁴⁴ なお、日本の学説では、Dawson 最判が発明の特徴に言及したことを支持する見解がある。この学説は、ミスユースの機能はパブリック・ドメインを保護することにより、特許権者が自らが発明していない領域に特許権を及ぼした場合には、ミスユースが認められる、とする。その意味で、Dawson 最判を支持する(森平明彦「特許ミスユース・公有・反トラスト(3)－知的財産権と競争政策の交差領域－」高千穂論叢34巻2=3号77頁(1999年))。

⁴⁵ Fujitsu Ltd. v. Netgear, Inc., 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010) (Fujitsu)。

⁴⁶ 引用するものとして、CHISUM, *supra* note 1, §17.03[4]; TAKENAKA ET AL., *supra* note 8, at 52, note 35。

「データ符号ワードを有するメッセージが送信機から一つ以上の受信機に伝送されるデータの通信システムにおける、そのメッセージの送信方法であり、……」

と記載するにとどまっていた。他方、デフラグを行うデータ受信機が無ければ、データは分割されたままなので、データが使い物にならないという事情もあった。

CAFCは、デフラグの工程はクレームに含まれていないとして、受信機について本質的部分の要件を否定した⁴⁷。すなわち、

「〔特許権者の〕 Philips は、……デフラグのための製品は侵害にのみ有益なものであり、故に、Netgear は当然に責任を負う、と主張する。」「しかし、地裁は次のように判示している。」

「確かに、メッセージをデフラグすることのできるデータ受信機が無ければ、…〔原文ママ〕本件のクレーム方法の有用性は失われてしまう。もっとも、本件のクレーム方法は送信過程における分割の工程にのみ関するものである。つまり、この特許発明はデフラグの工程を開示していないのである。」

……当裁判所は、被疑侵害クレームは何らデフラグの工程を含まないものであるとする地裁に賛同するものであり、したがって、メッセージをデフラグするだけの製品はその発明の『本質的な部分』を構成することはないのである。」

とした⁴⁸。

学説も、裁判例の傾向について、本質的部分の要件として被告製品がクレーム要素であることを要すると説明している⁴⁹。もっとも、この事件の

⁴⁷ Fujitsu, *supra* note 45, at 1331.

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ TAKENAKA ET AL., *supra* note 8, at 52 「現在の判例法の下では、その〔被疑侵害〕部品は、それが特許請求の範囲に記載された部品であれば、本質的な部分を構成する。特許請求の範囲の部分とはなっていない製品は、たとえその製品が特許発明に用い

クレームを見ると、受信機自体はクレームアップされている。とすると、判断の決め手は単なるクレームアップを超えて受信機側のステップが記載されていなかったという点にありそうである。

カ 若干の検討

以上、関係する事案を並べてみた。試しにこれらの事案の特徴と判断を整理すると以下のように言えるかもしれない。第一に、機械や電機の発明では、被疑侵害部品の構成やその部品が機能する工程がクレームに記載されていれば、本質的部分の要件が肯定され（肯定例として、本質的部分の要件のあてはめはしていないが、*Aro I・II* 最判及び1952年法以前のものであるが、*Leeds & Catlin* 最判）、他方、クレームされていないと否定される（否定例として、*Fujitsu* 判決）。いわばクレームアップ主義である。第二に、化合物の用途発明では化合物に特許用途以外の用途があるか否かが寄与侵害の決め手であり、化合物が「にのみ」品の場合には、本質的部分の要件は認められる（肯定例として、*Dawson* 事件控訴審判決、及び、本質的部分の要件のあてはめはしていないが、*Dawson* 最判）。

日本法の問題意識から見て重要なことは二つある。一つは、「本質的部分」といっても、別に発明の技術思想が吟味されているわけではないということである。もう一つは、クレームアップ主義が採用されているかもしれないということである。そこで問題はクレームアップ主義が政策オプションとして日本法に適するか否かということになりそうである。もっとも、米国法におけるクレームアップ主義の採用と日本法におけるそれとは重みが異なる。というのも、米国法では寄与侵害が否定されても誘引侵害が控えている⁵⁰のに対して、日本法はそうではないからである。そこで、ク

られるものであっても、発明の本質的部分を構成するものではない。』。

同旨のものとして、裁判例で、被疑侵害製品は、他の部品と組み合わせても、特許発明のクレームを充足するものではないとして、本質的部分の要件を否定したものとして、*Kudlacek v. DBC, Inc.*, 115 F. Supp. 2d 996 (N.D. Iowa 2000) [アーチュリー射撃制御装置] [なお、裁判所は、本質的部分の要件が否定されることを理由に、直接侵害の存在も含め他の寄与侵害の要件を検討する必要は無いとする (*Id.* at 1072, note 12)]。

⁵⁰ 参照、前掲注39。

レームアップ主義の政策の影響分析は、誘引侵害の検討を踏まえて後述する。

(3) 非汎用品要件⁵¹

ア はじめに

非汎用品要件が寄与侵害の要件の中でもとりわけ議論が多い。80年代までの寄与侵害の歴史的な展開は前述したため⁵²、以下では主に80年代以降の非汎用品要件の歴史的な展開について紹介する。

イ 非汎用品要件についてのスタンダードな事案

(ア) 80年代頃までの典型例

1952年法は寄与侵害と誘引侵害という二つの規定を設けて、寄与侵害の方では汎用品であれば侵害が否定されることを明記した。この非汎用品要件の典型例として、侵害を肯定した1980年の **Dawson** 事件及び侵害を否定した1990年の **C.R. Bard** 事件がある。

(イ) Dawson 事件

被疑侵害製品に適法用途が無いために、寄与侵害を肯定した事例として前述の **Dawson** 事件がある。本件で問題となっているものはプロパニルと呼ばれる化合物であり、特許用途である除草剤の用途以外に用いられてはいなかった。最高裁は、厳密にはミスユースの文脈であるが、1952年法は特許発明にのみ用いる非汎用品に排他権を認めたものであり、プロパニルは非汎用品であるから、プロパニルに対する特許権者の排他権が認められる、とした⁵³。結論として、ミスユースを否定し、寄与侵害を認めた。

この事件では被疑侵害者が寄与侵害と誘引侵害の主張を争っておらず、主にミスユースの問題、つまり、非特許物であるプロパニル自体に排他権を認めることが許されるかが問題となったものである。しかし、その後、この最判は「にのみ」品に対する特許権者の排他権を認めたものと理解さ

⁵¹ 一般的に参照、MOY, *supra* note 1, § 15:23. 判例・裁判例を紹介するものとして、CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [3]. 邦語文献として、参照、今泉・前掲注 3。

⁵² 橘・前掲注 4。

⁵³ Dawson, *supra* note 33, at 213-14.

れるようになった⁵⁴。そのため、単なる寄与侵害の事案でもこの事件が引用されることがあり、その意味で、寄与侵害の議論のベースになっている。

(ウ) ベータマックス事件

C.R. Bard 事件に入る前に、歴史的にはその後の非汎用品要件の解釈に影響を与えた判例があるため、先にそちらを紹介する。

ベータマックス事件⁵⁵は著作権の寄与侵害が争点となった事件であるが、最高裁はこの事件において多機能品が寄与侵害を構成するかについてこれを正面から扱った。原告は映画の著作権者であり、ビデオカセット・レコーダーの販売者である Sony が著作権の寄与侵害の責任を負うと主張した。この主張は、そのレコーダーのユーザーが家庭内で放送番組を録画することは著作権の直接侵害を構成し、同時に、被告 Sony つまりレコーダーの販売者はその直接侵害を促進したことの責任を負う、というものである。

最高裁は、非侵害機能のある装置の販売者が責任を負うかについて、著作権法の先例は無いため、著作権法と密接な関係を有する特許法を参照することが妥当であるとした⁵⁶。その上で最高裁は、汎用品の意義について、商業製品にアクセスする公衆の利益に言及した上で、適法用途がありさえすればよいという基準を示唆した。すなわち、

「複製機器の販売は、他の汎用品の販売と同様に、その機器が広く適法な、反論の余地の無い目的に使われている場合には、寄与侵害を構成

⁵⁴ たとえば、Oak II, *infra* note 80, at 1540; C.R. Bard, *infra* note 60, at 674-75.

これに対して、Dawson 最判が、プロパニルが非汎用品ということだけではなく、除草剤の発明の心臓部だということも指摘していることを受けて、最判は後者も要件とする趣旨だと理解するものもある(基本的には、間接侵害とミスユースの関係を検討するものであるが、Oddi, *supra* note 14, at 83-85)。

⁵⁵ Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984), reh'g denied, 465 U.S. 1112 (1984) (Sony).

判決の日本語訳として、黒川徳太郎(訳)『「ベータマックス」事件に関する合衆国最高裁判所の判決』(著作権シリーズ71、著作権資料協会、1984年)、ロバート・ゴーマン＝ジェーン・ギンズバーグ(編)(内藤篤(訳))『米国著作権法詳解(下)』699-708頁(原著第6版、信山社、2003年)。

⁵⁶ Sony, *supra* note 55, at 439.

しないのである。実際、このためには実質的な非侵害用途の可能性 (capable) が要求されるに過ぎないのである。」

とした⁵⁷。そして、少なくともある程度の家庭内録画はフェアユースを構成する (米国著作権法⁵⁸107条)、つまり、非侵害の用途があるとして、Sony の責任を否定した⁵⁹。

以後、このベータマックス最判が、著作権侵害事件の判例ではあったものの、特許法の非汎用品要件の文脈でよく言及されるようになる。

(エ) C.R. Bard 事件

C.R. Bard 事件 [カテーテルシステム]⁶⁰ではカテーテルを冠状動脈に用いる外科的な治療方法の発明が問題となった。この事件の特許発明は、出願当初、カテーテルの物の発明もクレームされていたが、公知技術で大動脈にのみ用いるカテーテルの使用方法が開示されていたため、拒絶された。そこで、出願人はカテーテルの物の発明のクレームを削除し、加えて、施術方法の発明について穴42a、b はバルーン31のすぐ近くに位置すると主張した (図1)。

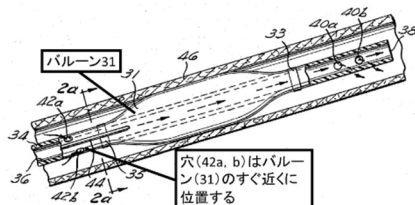


図1 特許発明

(出所: U.S. Patent No. 4,581,017, Fig. 2 に筆者が加筆)

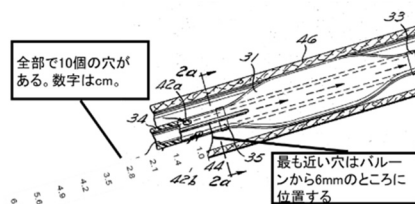


図2 被疑侵害カテーテル

(出所: U.S. Patent No. 4,581,017, Fig. 2 に筆者が加筆)

⁵⁷ *Id.* at 442.

⁵⁸ 17 U.S.C. § 101 et. seq. (Copyrights).

米国著作権法の日本語訳として、参照、著作権情報センター＝山本隆司 (訳) (2018年9月版) [http://www.cric.or.jp/db/world/america.html] (最終確認日: 2021年10月25日)。

⁵⁹ Sony, *supra* note 55, at 456.

⁶⁰ C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990)

これにより、穴がバルーンの遠くに位置すれば、穴が発明の冠状動脈ではなく公知の大動脈に位置するようになるため、あくまでも発明はバルーン近くの穴だということをはっきりさせたのである。

これに対して、被疑侵害者は冠状動脈(心臓)の血管形成術に用いるカテーテルを医師や病院に販売していた。被疑侵害カテーテルにはバルーンにかなり近いところから、遠いところまで、10個の穴が開いていた(図2)⁶¹。そこで、特許権者が、被疑侵害カテーテルは医師がそれを冠状動脈の血管形成術に用いる場合には特許発明の態様で用いられるものであり、寄与侵害ないし誘引侵害を構成するとして訴えた。

地裁⁶²は、被疑侵害カテーテルが冠状動脈に用いるものとして販売され、かつ、このことは顧客にも伝えられていたと認定した上で⁶³、誘引侵害と寄与侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた⁶⁴。その際、地裁は、被疑侵害カテーテルにはいくつもの穴があり、それらの穴はバルーンから遠い(つまり、クレームを充足せず、非侵害用途がある)ものもあるが、被疑侵害者が「バルーンからかなり遠くに追加の穴を加えていることは侵害の結論に影響を与えない」とした⁶⁵。

これに対して、CAFCは、まず、非侵害用途の有無について、狭窄症の4割から6割は冠状動脈の入口近くで生じるのであるから、被疑侵害カテーテルの全ての穴が冠状動脈に入らず、大動脈内に残ることがある、とい

(C.R. Bard).

有力なケースブックでも紹介されている (ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL & MARK A. LEMLEY, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* 362-63 (6th Ed., Wolters Kluwer Law & Business 2012))。邦語文献で紹介するものとして、国際第1委員会・前掲注3・1300-1301頁。

⁶¹ C.R. Bard, *infra* note 62, at 8-10.

また、特許権者の主張によれば、被疑侵害者は被疑侵害カテーテルを侵害用途に用いる方法について説明書や文書を提供していたようである (C.R. Bard, *supra* note 60, at 675)。

⁶² C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., 1989 U.S. Dist. LEXIS 18439 (C.D. Cal. 1989) (C.R. Bard).

⁶³ *Id.* at 8-10.

⁶⁴ *Id.* at 11.

⁶⁵ *Id.* at 12.

う証拠を指摘した。そして、この証拠によれば、陪審が非侵害用途の実質性を認めることはあり得るとした⁶⁶。次に、CAFCは、非侵害用途がある場合の考え方について、商業製品に対する公衆のアクセスの利益を保護する必要がある、本件の決定的な問題は適法用途の有無であるとした。すなわち、

「〔被疑侵害者〕ACSのカテーテルが『特許方法を実施する以外の用途を持たない』かどうかは本件において判断されるべき決定的な問題なのである。Dawson……。近時、最高裁が指摘している通り、『寄与侵害が主張されており、また、その全面的な根拠が商業製品の販売行為と、その商業製品が購入者によって特許権の〔被疑〕〔原文ママ〕侵害に供されることという事情に置かれている場合には、その商業製品へのアクセスについての公衆の利益が必然的に関係してくるのである。』Sony……。」

とした⁶⁷。結論として、地裁判決を取り消し、差し戻した⁶⁸。

（オ）C.R. Bard判決の意義

この事件はそもそもサマリー・ジャッジメントの事件であり、確定的な判断をしていない。しかし、その判断の特徴は、裁判所が穴の全てが公知の大動脈に位置する場合の割合が十分かどうかという非侵害用途の実質性や、地裁が検討していた遠くの非侵害の穴が追加的なものかどうかという事情（後述の部分基準的な発想からすれば、侵害の穴だけを潰すことができるかどうかという事情）について、具体的な検討をすること無く、ベータマックス最判に依拠して、端的に実質的な非侵害用途を認めた点にあるのだろう。そのため、後の裁判例には、C.R. Bard判決は、「重要な問題は、問題の装置に実質的な非侵害用途があるかどうかであり、その装置が特許方法の侵害ができるように設計されているかどうかではない、という

⁶⁶ C.R. Bard, *supra* note 60, at 674.

⁶⁷ *Id.* at 674-75 [Dawson最判とSony最判を引用している]。

⁶⁸ *Id.* [誘引侵害を認めた地裁判決も取り消している]。

ことを明らかにした」もの、と評価しているものもある⁶⁹。

ウ 90年代における技術環境の変化と新たな論点

1952年法の立法当時と異なり、商品形態が複雑化したため、汎用品要件の判断に問題が生じてきた⁷⁰。たとえば、ソフトウェアの分野がそうである⁷¹。ソフトウェアの技術が進歩したことで、特定の機器と特定のソフトウェアが特定の機能を実現するというのではなく、汎用性のある機器とそのソフトウェアが複数の機能を実現することが可能となった。そのため、とりわけソフトウェアのモジュールの分野において、(典型的な間接侵害の事案のように、直接侵害に近づく程、用途が特定されてくるというのではなく) 直接侵害に近づく程、用途が多様化されてくるという状況が生じた。そのため、寄与侵害の要件を満たし難い事案が現れるようになってきたのである(逆に、従来のようにハードウェアとソフトウェアの結合が解けて、ハードウェアとソフトウェアの組合せ発明が増加することで、ソフトウェアの製造業者が寄与侵害の責任に直面しやすくなるという側面も指摘されている⁷²)。

具体的な論点としては、非汎用品要件を被疑侵害製品のどこを見て判断するのか、つまり、製品全体を見て判断するのか、それともその部品や材料を見て判断するのが問題となった。

⁶⁹ Universal Electronics, *infra* note 85, at 651-52.

なお、仮にC.R. Bard 事件を日本特許法の多機能型間接侵害(2004年改正101条4号(現5号))にあてはめると、当該カテーテルは「ねじ、釘、電球、トランジスタ等」の流通品とは言えず、間接侵害が成立し得るため、米国の寄与侵害は日本の多機能型間接侵害よりも狭いと指摘するものもある(国際第1委員会・前掲注3・1304頁)。

⁷⁰ 今泉・前掲注3・1400-1401頁。

⁷¹ ソフトウェア分野に焦点を当てて1990年代までの特許及び著作権の判例・裁判例を分析するものとして、Alfred P. Ewert & Irah H. Donner, *Will the New Information Superhighway Create Super Problems for Software Engineers - Contributory Infringement of Patented or Copyrighted Software-Related Applications*, 4 ALB. L.J. SCI. & TECH. 155, 204 (1994).

⁷² *Id.* at 158-59 [更に、Leeds & Catlin 事件は被疑侵害者がソフトウェアを販売したところ、それがハードウェアとソフトウェアの組合せ発明に用いられた場合に似ているとする(*Id.* at 165)].

エ 非汎用品要件の着目対象

(ア) Hodosh 事件～製品基準説

寄与侵害を判断する際に、何について汎用性を判断すればよいかについて、最初に問題となったのはソフトウェアのモジュールなどの典型的に問題となる多機能品の事案ではなかった。すなわち、Hodosh 事件 [歯の知覚過敏性の脱感法]⁷³は薬剤の発明に関する事件であり、販売された製品の部品ではなく、材料が汎用品かどうかが問題とされた事案であった。

この事件の特許発明は歯の知覚過敏性を減じる方法の発明である。この発明は、要するに、特定量の硝酸カリウムの水溶液やペーストを使って、歯の知覚過敏を和らげるというものである。被疑侵害者の Block が硝酸カリウムを含有するペースト状の歯磨きを製造販売していたため、特許権者の Hodosh が寄与侵害と誘引侵害を主張して訴えた。これに対して、Block がミスユースの抗弁を主張し、サマリー・ジャッジメントを申し立てた。というのも、Hodosh はカリウム硝酸塩を含むペースト状の歯磨きを販売しており、この歯磨きをユーザーが使用することは特許発明の実施に該当するものだったが、Hodosh はその販売によって、購入者に特許方法を実施する黙示のライセンスを与えていた。そのため、Block は、Hodosh は特許方法の使用のライセンスと非特許物である歯磨きの購入を抱き合わせており、それによって歯磨きの市場を不当に独占したものである、と主張したのである。仮に Hodosh の販売する歯磨きが寄与侵害の要件を満たすものであれば、ミスユースは認められないことになる (271条(d))。そこで、Block の製品が汎用品なのかが争点となった。より具体的には、汎用性の判断対象が歯磨き自体なのか (Hodosh の主張)、それとも、カリウム硝酸塩なのか (Block の主張) について、主張が対立した。

CAFC は、次のように述べて、Block の主張を退け、寄与侵害における汎用性の判断対象は販売された商品それ自体であるとした⁷⁴。すなわち、

「Hodosh の行為が、『仮に他人が実施すれば』、寄与侵害を構成するも

⁷³ Hodosh v. Block Drug Co., 833 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1987), cert. denied, 485 U.S. 1007 (1988) (Hodosh).

⁷⁴ *Id.* at 1578.

のかどうかを判断するに当たっては、Blockが言うところによれば、地裁は汎用品であることが争われていない硝酸カリウム、すなわち、材料のみに焦点を当てるべきであった、ということになる。この主張は271条(c)の文言によって否定されている。すなわち、同項は、被疑侵害者が実際に販売した物、ないしは、その購入者がその物を使ってなした利用行為を問題としているのである。」

とした⁷⁵。なお、この事件は中間上訴の事案であり、この争点の判断についてのみ上訴が認められたものである。そのため、CAFCはあてはめをしていない。

(イ) Hodosh判決が招いた問題

Hodosh判決の示した、汎用品要件は「被疑侵害者が実際に販売した物」を基準に判断するという考え方を、本稿では便宜上「製品基準説」と呼ぶ。侵害部品が分離可能かどうかに着目する後述の部分基準説の発想から見ると、寄与侵害に肯定的なCAFCの判断は支持できるものである。すなわち、発明の歯磨きから硝酸カリウムだけを取り除くことはできない(除草剤のプロパニルから化合物としてのプロパニルを取り除けないのと同じである)。とすると、材料の硝酸カリウムが汎用品だからというだけで寄与侵害を否定したり、ミスユースを認めたりすると、およそ歯磨きの製造・販売は寄与侵害を構成しないものとなり、特許権者は歯磨きをするユーザーと直接ライセンス契約を交わして、ライセンス料を取得しなければならなくなってしまう。これは事実上困難なため、歯磨きの特許発明が有名無実のものになってしまうのである⁷⁶。

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ Hodosh事件でCAFCも本文のエンフォースメントの困難性の問題を指摘している。すなわち、

「口頭弁論において、〔被疑侵害者〕Blockの代理人は、『仮にあなたがHodoshの特許権を持っていたら、どのように権利を使いますか?』という質問に対して、この特許発明を実施する全ての個人の消費者を訴えることになる」と答えている。

しかし、Hodosh判決の説示は一般論としては製品自体の適法用途に着目するため、その後、広い影響を持つことになった。どういうことかと言うと、Hodosh判決のように、非汎用品要件の着目対象を「被疑侵害者が実際に販売した物」を言うと考えれば、被疑侵害製品の中にある部品に侵害用途しか無く、かつ、これが分離可能であっても、被疑侵害製品それ自体が汎用品でありさえすれば、寄与侵害は否定されることになる。しかし、この判決後に、ソフトウェアのモジュールなど、新たな汎用品の事案が登場したために、そう概念的に割り切ってよいかが問題となるようになったのである。

そのため、Hodosh判決を墨守すべきだという見解⁷⁷と、より柔軟に考える見解が訴訟の場で争われるようになった。日本法の歴史と対照させると、C.R. Bard判決とHodosh判決が製品自体の適法用途の有無に焦点を当てた一眼レフ判決とちょうど同様の歴史的な役割を果たしていると言ってよいかもしれない⁷⁸。もっとも、日本では多機能型間接侵害を新設するという立法によってこの問題に対処したのに対して、米国では以下の通り判例法の展開によってこの問題に対処したのである。

オ 二つの地裁判決

(ア) はじめに

たとえばソフトウェアなど、製品は多機能であるが製品を構成する個々の部品や機能はそれぞれ侵害用途と非侵害用途に分かれている場合に、当該製品が汎用品と言えるかどうかという問題について、まず、二つの地裁がこの問題を扱った⁷⁹。

このアプローチは实际的でも、望ましくもない。このことが、議会が271条(c)と(d)において寄与侵害の救済条項を定めたことの根本にあるのである。」

と指摘し (*Id.* at 1578, note 11)、ミスユースの主張に対して否定的な態度を示している。

⁷⁷ このようにHodosh判決に従うべきだとするものとして、Ricoh, *infra* note 102, at 1344-45 (Gajarsa, dissenting).

⁷⁸ 参照、橘・前掲注13・158-160頁。

⁷⁹ CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [3][c].

(イ) Oak 事件～旧部分基準説

まず、Oak 事件〔CATV 方式のテレビジョンコンバータ〕⁸⁰において、裁判所は、原則として追加的な機能は寄与侵害の成立を妨げないものの、技術的な理由のために、追加的な機能の実施の際に特許発明の実施が必然的に、しかし、偶発的に生じる場合には、寄与侵害とはならない、という基準を採用した。詳しく見てみよう。

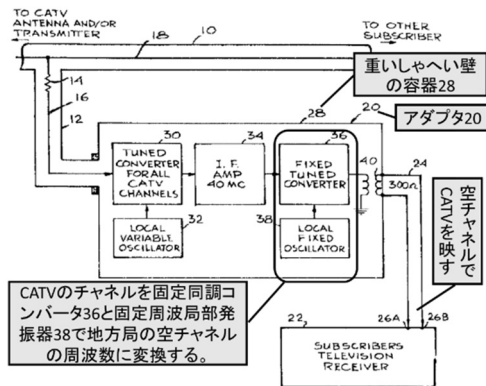


図3 特許発明

(出所：U.S. Patent No. 3,333,198, drawing に
筆者が加筆)

Oak 事件ではケーブル・テレビの受信方法に関する発明が問題となった。この特許発明は、要するに、地方局の電波干渉が強い地域ではCATVのチャンネルにゴーストが生じるので、これを防ぐというものであり、方法の発明としてクレームされている⁸¹。発明のクレームでは外部の電磁波を遮断することが要求されており、具体的な実施形態としては、変換機器が遮蔽容器（図3の28）に入っているような状態が想定されていた。

被疑侵害者のZenith Electronicsは変換器を製造し、ケーブル・テレビ会社に販売し、ケーブル・テレビ会社はその変換器を加入者に貸与していた。この変換器には覆いが設けられており、電波に対する高い遮蔽能力があった（つまり、前述のクレームの特徴を備えていた）。そのため、これを用いれば、加入者は特許方法を実施することができた。他方で、被疑侵害者は、この覆いは被疑侵害変換器からの電磁気の放出を通過減したりするために

⁸⁰ 地裁においてサマリー・ジャッジメントが2回下されており、最初のものがOak Industries Inc. v. Zenith Electronics Corp., 697 F. Supp. 988 (N.D. Ill. 1988) (Oak I)、後のものがOak Industries Inc. v. Zenith Electronics Corp., 726 F. Supp. 1525 (N.D. Ill. 1989) (Oak II)である。

⁸¹ 当初は装置の発明として出願されたが、拒絶され、方法の発明となったようである (Oak I, *supra* note 80, at 990)。

必要なものだと主張した。

寄与侵害について、裁判所は、技術的な制約のために非侵害用途を実施する際に特許方法の実施が付随するに過ぎないまたはその実施が不可避的な場合には、被疑侵害変換器は汎用品に当たるとした⁸²。すなわち、

「当裁判所は、非侵害機能の特許方法を実施する機能のある装置に組み込んでも、通常は裁判所がそのような装置を汎用品だと認めることはない、という一般的なルールがあるものと認めるものである。」

「本件で悩ましいことは、Zenithの変換器が同一の部品を非侵害方法の実施にも、特許方法の実施にも用いているということである。Zenithは、この物理的な制約のために、特許発明の実施が不可避的なものだと主張するのである。そこで、当裁判所は、更に進んで、非侵害方法を実施することも、特許方法を実施することもできる装置が汎用品かどうかを判断する際には、特許方法の実施が技術的な制約のために付随的であつ必然的なものかというテストが妥当だと考える。」

とした⁸³。

その上で、裁判所は、原告は被疑侵害変換器の覆いの程度は特許発明を実施する以外には必要の無いものだと主張している。とすれば、陪審が、この遮蔽構造は非侵害用途の実施に必要ではなく、故に、特許方法の実施に付随するものではないと認定する可能性がある。したがって、被疑侵害変換器が汎用品ではないと認定される可能性があるとして、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めなかった⁸⁴。

このOak判決が示した基準、すなわち、特許発明の実施が不可避的な場合は汎用品、回避可能な場合は非汎用品という基準は、要するに、製品自体ではなく侵害に用いられている部分（この事件では遮蔽構造）に着目するという発想である。その意味で、Hodosh判決とは異なる発想である。このOak判決の基準を本稿では便宜上「旧部分基準説」と呼ぶ。

⁸² *Id.* at 995-96.

⁸³ Oak II, *supra* note 80, at 1538 [ただし、Oak I, *supra* note 80を要約したもの]。

⁸⁴ *Id.* at 1539-40.

(ウ) Universal Electronics 事件～製品基準説

これに対して、次いで現れた Universal Electronics 事件 [IR 遠隔制御システム]⁸⁵において、裁判所は意識的に Oak 判決の基準を採用しなかった。これは次のような事件である。問題の特許発明はテレビ受信機のような電気装置を遠隔で操作するシステム及び手段に関するものであった。このクレームは送信機と受信機を要求しており、送信機それ自体は特許権を侵害するものではなかった。特許権者の Zenith はテレビとリモコン（併せて特許発明を構成する）を販売しており、他方、被疑侵害者の Universal Electronics はリモコンを販売していた。そして、ユーザーが Universal のリモコンを使って、Zenith のテレビを操作すれば、特許発明を実施することとなるが、他方、当該リモコンは Zenith 以外のメーカーのテレビにも使うことができ、この場合は非侵害だった。そこで、Zenith が Universal の寄与侵害及び誘引侵害を主張したという事案である。

Zenith は、Oak 判決を引用して、Universal が侵害機能に加えて非侵害機能を追加しても、その事情によって被疑侵害リモコンが汎用品となるものではないと主張した。しかし、裁判所は、一般論として、Hodosh 判決を引用して、非汎用品要件の判断に当たっては装置全体に着目すべきであるとした。すなわち、

「Universal のリモコンが汎用品かどうかを判断するためには、当裁判所は被疑侵害リモコン全体に目を向ける必要があり、〔特許発明の〕’647 クレームを実施する能力のある部品にのみ目を向けるべきではないのである。」

とした⁸⁶。しかし、裁判所は Oak 判決に配慮して、一応、Universal が侵害機能を追加したことによって、リモコンが非汎用品となる余地があるとしたものの、事案が異なるとして Oak 判決に依拠しなかった。具体的には、被疑侵害リモコンには他社のテレビに用いるという完全な（特許発明の実施

⁸⁵ Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp., 846 F. Supp. 641 (N.D. Ill. 1994) (Universal Electronics).

⁸⁶ *Id.* at 651 [Hodosh, *supra* note 73 を引用している].

が不可避ではない) 適法用途があるとして、汎用品であるとした⁸⁷。すなわち、

「〔被疑侵害リモコン自体に多くの非侵害用途があることに争いは無い。〕しかし、問題はまだ残っている。それは、Universalが特許方法を実施する能力を追加したことによって、そのリモコンが実質的な非侵害用途に使えないようにしているかどうかという問題である。」

「しかし、本件においては、両当事者は、他社製のテレビを操作する場合には、UniversalのリモコンのユーザーがZenithのクレームを侵害することはないということを争ってはいない。したがって、'647クレームの侵害が不可避というわけではないのである。これらの事実関係の違いに鑑みて、当裁判所はOak判決の基準は本件の状況には妥当しないものであると結論付けるものである。」

とした⁸⁸。結論として、当該リモコンが汎用品であることに真の争点は無く、寄与侵害についてのUniversalの非侵害のサマリー・ジャッジメントの

⁸⁷ *Id.* at 651-52.

⁸⁸ *Id.* at 651.

加えて、裁判所は、C.R. Bard控訴審判決を引用して、重要なことは被疑侵害リモコンに適法用途があるか無いかであるとし、Oak判決はC.R. Bard判決と親和的ではないことを示唆した。すなわち、

「更に、Oak判決後、CAFCは、重要な問題は問題の装置に実質的な非侵害用途があるかどうかであり、その装置が特許方法を侵害できるように設計されているかどうかではないということを明らかにした。」

「C.R. Bard判決から明らかだと思われることは、当裁判所は、Universalのリモコンに何らかの非侵害用途があるかどうかを判断しなければならないということである。もしそうなら〔非侵害用途があれば〕、その送信機は汎用品であり、その販売行為を理由にUniversalを寄与侵害の責任に問うことはできないというべきである。」

とする (at 651-52)。

申立ては認められる⁸⁹、とした。

Universal Electronics 判決は Oak 判決の基準を適用しても寄与侵害が否定されるような論調であるが、Oak 判決は「非侵害機能の特許方法を実施する機能のある装置に組み込んでも、通常は裁判所がそのような装置を汎用品だと認めることはない」と述べており⁹⁰、適法機能が追加的なものであれば明らかに寄与侵害を認めるつもりである。つまり、Universal Electronics 事件で言えば、被疑侵害リモコンで別のメーカーのテレビを操作できるようにすることが追加的な機能なのかどうかはまず検討されるべきことだということになる。結局、Universal Electronics 判決は実質的には Oak 判決の基準を採らず、Hodosh 判決及び C.R. Bard 判決のように製品毎に非侵害用途の有無を判断する基準を採ったものである。

なお、Universal Electronics 判決の先例的価値に関わることであるが、この事件での直接侵害者は Zenith と縁もゆかりも無い者ではなく、元々 Zenith のテレビを買ったユーザーである。そのため、裁判所は、ユーザーがリモコンを交換することは黙示の許諾の範囲内に含まれる、または、許される修理に当たるとのサマリー・ジャッジメントを認めている。つまり、直接侵害自体が無かった事案とも言えるのであり、間接侵害の要件として直接侵害の存在を要求する立場に立つ限り⁹¹、寄与侵害の説示は傍論とも言える。

カ Grokster 最判と意図に着目した寄与侵害の契機

著作権の間接侵害が問題となった事件であるが、この非汎用品要件の着目対象の議論に影響を与えることになる最高裁判決が現れた⁹²。それが 2005 年の Grokster 事件における最高裁判決⁹³である。そこで、やや脱線するが、次に見る Ricoh 判決の裁判官の目の前にあったものを確認するために

⁸⁹ *Id.*

⁹⁰ Oak II, *supra* note 80, at 1538.

⁹¹ Aro I, *supra* note 24, at 341.

⁹² 後の裁判例において、Grokster 最判の本文で紹介する説示に依拠して部分基準説を採用するものとして、Ricoch, *infra* note 102, at 1338; Lucent Technologies II, *infra* note 114, at 1321.

⁹³ Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005) (Grokster).

この最高裁判決を紹介しておきたい。

この事件では、被疑侵害者は P2P 技術を使ったインターネット上のファイル交換サービスを提供していた。このサービスのユーザーはこのサービスを使って音楽ファイルなどをやりとりしていた。このユーザーの行為が著作権を直接侵害するものであったため、著作権者が被疑侵害者を訴えた。被疑侵害者のサービス自体は著作権者の許諾を得たり、著作権の存続期間が満了したりしている楽曲のファイル交換にも使える。つまり、適法用途と違法用途があったわけである。そのため、控訴審は適法用途があれば著作権の寄与侵害の責任を負わないとしたベータマックス最判の「汎用品ルール」を適用して、被疑侵害者の責任を否定していた⁹⁴。

これに対して、最高裁は、汎用品ルールが常に妥当するものではなく、他に侵害の意図を立証する証拠があれば間接侵害の責任が認められるとする文脈において、汎用品ルールは実は侵害の意図をベースとした責任であり、その趣旨は侵害の意図を認定してよい場合を特定するというものである、ということを強調した。すなわち、

「〔特許法の伝統的な汎用品法理について〕この法理は一定の場面を特定するために発案されたものである。すなわち、ある商業製品の頒布行為からその頒布者がその製品が他者の特許権を侵害するために用いられることを意図していたものであり、それ故に、その侵害についての責任を負うものと判断されてもよく、それが正当である、ということを推定してもよいという場面である。『特許発明の組合せの用途にのみ供される製品を生産し、販売する者は自身の行為の自然の成行きを意図していたものと推定されることになる。すなわち、この者はそれらの製品が当然に特許発明の組合せに供されることを意図していたものと推定されることになるのである。』」⁹⁵

「[とすると、汎用品ルールが広く妥当とする控訴審判決の] Sony 最判についての見解は誤って〔間接侵害の〕根拠を意図の推認に基づく

⁹⁴ Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster Ltd., 380 F.3d 1154 (2004) (Grokster).

⁹⁵ Grokster, *supra* note 93, at 932 [New York Scaffolding Co. v. Whitney, 224 F. 452, 459 (CA8 1915) を引用している].

責任から何らかの法理に基づく責任に変えてしまっているのである。」⁹⁶

とした。

Grokster最判のこの説示の意義を特許法の観点から若干敷衍しておく、これは1952年法が裁判官に与えた影響に関わってくる。1952年法の271条(c)は従来の「にのみ」品に関する判例法を成文化したものだと言われるが⁹⁷、1952年法以前の発想が結果的に変容することになったと指摘されている。どういうことかと言うと、1952年法以前は広義の寄与侵害の要件はあくまでも「共同行為」⁹⁸や「意図」⁹⁹であり、被疑侵害製品が「にのみ」品であることや被疑侵害者による広告などの事情はこの意図を推認するものでしかなかった。そういう意味では、1952年法以前の判例法は意図ベースの法理だった。しかし、271条(c)は意図を要件とはせず、非汎用品であること自体を要件とした。そのため、1952年法以降の裁判例は意図ではなく非汎用品を決め手とするようになったと指摘されているのである¹⁰⁰。Grokster最判の上記の説示はその非汎用品ベースの法理を意図ベースの法理に立ち返らせるものであり、以下に見るように、後の特許権の寄与侵害についての裁判例が製品の頒布行為から侵害の意図を推認できるか否かという観点から寄与侵害の要件論を柔軟に構築する契機となったわけである¹⁰¹。

⁹⁶ *Id.* at 934.

⁹⁷ S. REP. 82-1979, S. Rep. No. 1979, 82ND Cong., 2ND Sess. 1952, 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402 (Leg.Hist.). 学説で同旨を述べるものとして、Rich, *supra* note 7, at 492; リッチ・前掲注7・107頁; Timothy R. Holbrook, *The Supreme Court's Quiet Revolution in Induced Patent Infringement*, 91 NOTRE DAME L. REV. 1007, 1010 (2016). 裁判例で同旨を述べるものとして、Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990) (Hewlett-Packard).

⁹⁸ Wallace, *infra* note 144, at 80.

⁹⁹ Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 723 (6th Cir. 1897) (Ohio Brass).

¹⁰⁰ 直接は、1952年法の錬金術によってDawson最判が非汎用品を決め手とした点を指摘するものだが、Oddi, *supra* note 14, at 127.

¹⁰¹ 後の裁判例において、Grokster最判の本文で紹介する説示に依拠して、部分基準説を採用するものとして、Ricoh, *infra* note 102, at 1338; Lucent Technologies II, *infra* note 114, at 1321.

キ Ricoh 事件～新部分基準説

(ア) 事案の概要と多数意見

非汎用品要件の着目対象という論点に決着を付けたものが2008年のRicoh 事件 [情報の移転速度と回転速度が環状領域の近傍で可変となる光学的ディスク・ドライブ装置]におけるCAFC判決¹⁰²である。

この事件では、CDやDVDの再生や記録に用いる光学ドライブに関する発明が問題となった。た

例えば、特許発明の一つはディスクの回転速度を調整することで、記録容量を大きくする発明である（'552特許発明）（図4）。侵害が主張されたクレームはいずれも方法クレームである。

間接侵害が問題となった被疑侵害者はQuanta Computer Inc.（“QCI”）とQuanta Storage, Inc.（“QSI”）である（併せて、Quantaと呼ばれている）。QCIはパソコンをOEM生産して、これをパソコン・メーカーに供給していた。QSIは光学ドライブをOEM生産して、これをパソコン・メーカーに供給していた。ユーザーがQCIとQSIの光学ドライブを使えば、前述の特許発明を実施できた。そこで、特許権者のRicohが両者を寄与侵害と誘引侵害で訴え、差止めと損害賠償を求めた。

寄与侵害の争点について、CAFCは、抽象論レベルにおいて、寄与侵害の非侵害用途の有無は製品自体ではなく構成要素の観点から判断するという立場を採用した。すなわち、

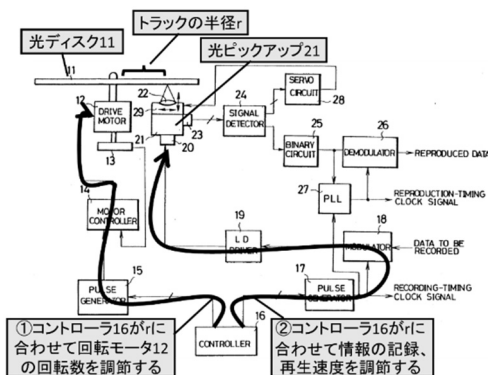


図4 特許発明

（出所：U.S. Patent No. 5,063,552, Fig. 1 に
筆者が加筆）

¹⁰² Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008), cert. denied, 557 U.S. 936 (2009) (Ricoh).

「Quantaが輸入や販売の前にそのマイクロコントローラーを何らかの追加的な、分離可能な機能を持つより大きな製品に組み込むことのみによって、寄与侵害者としての責任を免れることを許すべきではない。仮に当裁判所が別異に解したならば、その場合、製品が結果的に単に追加的な機能を持つために、その製品全体としては実質的な非侵害用途を持つ限りにおいて、いかなる寄与侵害責任も生じなくなってしまう。仮にその構成要素それ自体が販売されれば、その構成要素の存在が責任を生じさせることが明らかだとしてもである。このルールの下では、議会が271条(c)を立法する際に意図した保護がずっと簡単に回避されるようになってしまうのである。」

とした¹⁰³。

その理由の一つとして、CAFCは汎用品であることは侵害の意図を推認させるというGrokster最判の汎用品ルールの理解を援用して、部品に侵害用途しか無ければ、侵害の意図が推定されることを指摘している。すなわち、

「Grokster最判がはっきりさせたことは、271条(c)の『実質的な非侵害用途』という例外の目的は不適法な用途のある製品の頒布行為に基づいて侵害の意図を推定してもよい場合を特定できるようにすることである。……ある者が実質的な非侵害用途を持たない部品をその製品の中に入れて、その製品を販売した場合に、その者がその部品が侵害に用いられることになるという意図を持って販売行為をしたものと推定することは、全く妥当なことなのである。」

とした¹⁰⁴。あてはめとしては、寄与侵害が成立する余地を認めた。すなわち、

「〔差戻後の手続きでは〕Quantaの光学ディスク・ドライブがRicohの

¹⁰³ *Id.* at 1337.

¹⁰⁴ *Id.* at 1338.

方法クレームを実施する以外に実質的な非侵害用途を持たないハードウェアあるいはソフトウェアの構成要素を含むものであるかどうかという事実問題が実質的な争点となる。そして、この場合には、寄与侵害を認めることが妥当になり得るのである。」

とし¹⁰⁵、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた地裁判決を取り消し、差し戻した。

差し戻後の地裁¹⁰⁶ではトライアルが行われ、被疑侵害ドライブのコードの一部を無効にし、特許発明を実施できないようにした場合でも、ドライブ自体の利用はできた、という証拠が特許権者から提出された。地裁は、このコードを無効にした場合の証拠に基づけば、陪審は被疑侵害ドライブが特許発明にのみ用いるコードを含むものと判断できた¹⁰⁷。また、この証拠に基づけば、陪審は、このコードが分離可能であることも判断できたとして¹⁰⁸、寄与侵害を認めた陪審を支持している¹⁰⁹。

(イ) 反対意見と Ricoh 判決の意義

以上のように、Ricoh 事件の CAFC 判決は、多数意見としては、被疑侵害製品の中で侵害に作用している部分に適法用途が無く、また、その部分が他の部分から分離可能であれば、非汎用品要件は充足されるという基準を採用した。本稿ではこの基準を便宜上「新部分基準説」と呼ぶ。

これに対しては、Gajarsa 判事の反対意見が付されている。製品基準説を採用した Hodosh 判決との関係に関わるので紹介する。Gajarsa 判事は、Hodosh 判決は271条(c)が部品等の「販売の申し出または販売」と規定していることに着目した判決であり、多数意見の基準はこの271条(c)の要求を

¹⁰⁵ *Id.* at 1340.

¹⁰⁶ Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 27301 (W.D. Wis. 2010) (Ricoh).

¹⁰⁷ *Id.* at 9-10.

¹⁰⁸ *Id.* at 10.

¹⁰⁹ なお、差し請求については、損害賠償を認めれば救済としては十分であり、本文で後述の eBay 最判の要件を満たさないとして否定されている (Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 38220, 3-11 (W.D. Wis. 2010))。

空文化するものであるとして、多数意見に反対している¹¹⁰。

これに対して、多数意見は、この事件と Hodosh 事件では事案が異なり、着目するかどうかの問題となった対象が非侵害の材料か侵害の部品かで異なるとして、あっさり反対意見を退けている。すなわち、Hodosh 事件では、硝酸カリウム入りの歯磨きと硝酸カリウム自体を比べれば、硝酸カリウム入りの歯磨きの方がずっと非侵害用途が少ないと認定される可能性があったのである。つまり、Hodosh 判決は、硝酸カリウム入りの歯磨きは侵害的であるが、硝酸カリウムという非侵害的な材料に着目して、侵害を否定することを拒絶したのである。これに対して、本件で問題となっていることは侵害的な部品に着目するかどうかという問題であり、これは Hodosh 判決では判断されていないことである、とした¹¹¹。

この多数意見の理由付けの含意は分かりづらいが、多数意見は Hodosh 事件の事案を見るべきことを強調している¹¹²。多数意見の文字面から離れて両事件の事案を見比べると、Hodosh 事件の被疑侵害歯磨きの材料は汎用的な化合物である。その汎用的な化合物を製品である歯磨きから分離することはできない。他方、Ricoh 事件は侵害機能を持つモジュールと適法機能を持つモジュールが組み合わせられて売られたという事案であり、それらの部品を分離することができる。とすると、Hodosh 判決は材料や部品が分離できる場合のことは判断していないため、Ricoh 事件の先例にはならない、というのが多数意見の含意のようにも読める。

ともあれ、Ricoh 判決以降、抽象論レベルでは、この新部分基準説が裁判例の主流となった¹¹³。もっとも、この基準の下でも非侵害の事例も現れており、この基準の限界も見えてきている。そこで、以下では、Ricoh 事件以

¹¹⁰ Ricoh, *supra* note 102, at 1345 (Gajarsa, dissenting).

¹¹¹ *Id.* at 1339-40.

¹¹² *Id.* at 1339 [「Hodosh 判決をこのように〔非汎用品要件において販売された製品自体に着目すべきものとして〕読むことは Hodosh 判決の説示を判決が提示されていた事実から分断するものである。】].

¹¹³ ソフトウェアの事案で、Lucent Technologies II, *infra* note 114, at 1320; i4i, *infra* note 120, at 849; Fujitsu, *supra* note 45, at 1330-31、電機の事案で、Vita-Mix, *infra* note 125, at 1327 [ただし、あてはめでは、侵害部分の分離可能性ではなく、非侵害用途が被疑侵害製品にとって典型的なものかどうかを決め手としている].

降の目立った事案を見ていきたい。

ク Ricoh 事件以後のソフトウェアの事案

(ア) 総説

結論から言うと、ソフトウェアの事案では Ricoh 判決と同様に侵害が肯定される傾向にある。

(イ) ソフトウェア内のソフトウェア

Lucent Technologies II 事案 [タッチスクリーン式入力システム]¹¹⁴では、コンピュータにデータを入力する方法に関する発明が問題となった。侵害が主張されたのは方法の発明である。この発明は、簡単に言うと、パソコン上でデータを入力する際に、入力する項目についての別のウィンドウが開くという発明のようであ

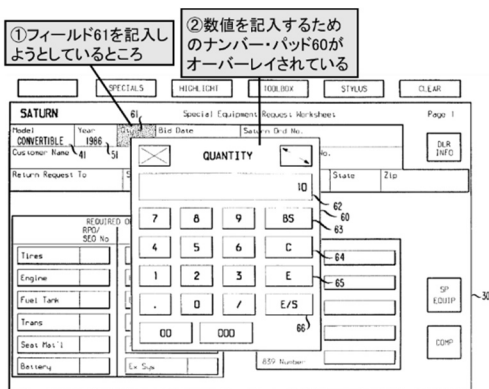


図 5 特許発明

(出所：U.S. Patent No. 4,763,356, Fig. 5 に筆者が加筆)

る (図 5)。被疑侵害者の Microsoft は被疑侵害製品である Outlook を販売していた。Outlook には、カレンダー・デート・ピッカー・ツールが搭載されていた。これは、要するに、図 5 のテン・キーを表示させるツールである¹¹⁵。

そこで、特許権者は、Outlook のユーザーがこのデート・ピッカーを使用し、特許権を侵害しているとして、寄与侵害及び誘引侵害を主張して、Microsoft に損害賠償を請求した。

Microsoft は Outlook には適法用途があるとして寄与侵害に反論した。こ

¹¹⁴ Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009), cert. denied, 130 S. Ct. 3324 (2010) (Lucent Technologies II).

¹¹⁵ *Id.* at 1317.

れに対して、CAFCは、Ricoh判決を引用して、非汎用品要件の着目対象は侵害機能を持つ部分であるとした¹¹⁶。その上で、CAFCは、デート・ピッカーは侵害用途以外に使えるものではなく、故に、Microsoftがデート・ピッカーをOutlookに搭載したという事実からMicrosoftの侵害の意図が認定できるとして、寄与侵害を肯定した¹¹⁷。

この判決によってソフトウェア内にソフトウェアを組み込む事案においても寄与侵害の責任が認められ得ることが明らかになったとされている¹¹⁸。なお、判決は寄与侵害の文脈では侵害機能の分離可能性を具体的に認定してはいないが、Outlookの中にもデート・ピッカーが搭載されていないモデルもあったようであり¹¹⁹、次のi4i判決の認定手法から見ても、侵害機能の分離可能性を認定できた事案と言ってよいと思われる。

(ウ) 被疑侵害者の別バージョンのソフトウェアとの比較

i4i事件〔書類の構造及び内容を独立的に取り扱う方法及びその装置〕¹²⁰では、カスタムXMLというコンピュータ言語を編集する方法の発明が問題となった。被疑侵害製品は文書編集ソフト（MicrosoftのWord）であり、ユーザーがWordを使ってXML文書を開いたり編集したりすれば、特許発明を侵害するという状況だった。

CAFCは、Ricoh判決を引用して、非汎用品要件の着目対象は侵害機能を持つ部分であるとした。その上で、Wordのバージョンの中には編集ソフトであるXML Editorを搭載するものと、そうでないものがあるという証拠に鑑みると、このXML Editorが分離可能でかつ区別可能な機能であるという十分な証拠があるとして、寄与侵害を認めた¹²¹。

Ricoh判決の新部分基準説の言う分離可能性の判断手法について参考になる判決である。

¹¹⁶ *Id.* at 1320.

¹¹⁷ *Id.* at 1321 [誘引侵害も肯定している]。

¹¹⁸ 今泉・前掲注3・1404頁。

¹¹⁹ Lucent Technologies II, *supra* note 114, at 1317.

¹²⁰ i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010), *aff'd*, 564 U.S. 91 (2011) (i4i).

¹²¹ *Id.* at 849.

(エ) 侵害機能のON/OFF機能

前述のFujitsu事件では、データを送信する際にファイルを分割して送信するという方法の発明が問題となった。被疑侵害者はワイヤレス・ルーターを販売していた。被疑侵害ルーターには、ユーザーがメッセージのサイズの枠を設定できる（つまり、特許発明のファイルの分割機能を実施できる）分割枠ツールが搭載されていた。

CAFCは、i4i判決を引用して、非汎用品要件において本件で着目すべきは分割を実行するソフトウェアであり、このソフトウェアは分離可能なものであるとし¹²²、具体的な事情を指摘すること無く簡単に分離可能性を認めた。

これに対して、被疑侵害者はユーザーが被疑侵害ルーターのファイルの分割機能をOFFにできるため、非侵害用途があると主張していた。これに対して、CAFCは、分割機能をOFFにできることは直接侵害の範囲の問題に過ぎないとして、ON/OFF機能は非侵害用途の証拠にはならないとし¹²³、寄与侵害を否定した地裁のサマリー・ジャッジメントを取り消し、差し戻した。

C.R. Bard判決流に考えると、ファイルの分割機能をOFFにできるということは、完全な非侵害用途があるということであるから、ON/OFF機能は非汎用品要件を肯定する理由になるという主張にも一定の根拠はある。これに対して、分離可能なソフトウェアにON/OFF機能を付けても、非汎用品要件の判断に影響しないとした点にFujitsu判決の意義があるのだろう。

ケ Ricoh判決の影響下での新傾向¹²⁴

(ア) はじめに

Ricoh判決以降で非汎用品要件が否定されたものとして、電機と運送の発明に関する事案がある。これらの事案は、単に新部品基準説から非汎用品要件を否定したというよりも、判断枠組みとしてもあるいは事案類型としても新しい傾向を垣間見せているとも言える。そこで、やや詳しく紹介

¹²² Fujitsu, *supra* note 45, at 1330-31.

¹²³ *Id.* at 1331.

¹²⁴ 参照、今泉・前掲注3。

したい。

(イ) 電機の発明の事案

a 事案と判旨

Ricoh 事件以降で、非汎用品要件が否定されたものとして、Vita-Mix 事件 [ブレンダのエアポケット形成部を除去する方法]¹²⁵がある。この事件では、ミキサーに関する発明が問題となった。この発明は、要するに、ミキサーの中に棒を入れておくと、ミキサーを使用したときに、気泡が生じなくなるという

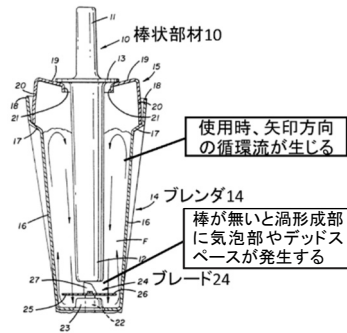


図6 特許発明

(出所：U.S. Patent. No. 5,302,021, Fig. 2
に筆者が加筆)

発明である(図6)。クレームは方法クレームだけである。被疑侵害者のBasicはミキサーを販売していた。このミキサーには、出荷時からかき混ぜ棒が取り付けられていた。つまり、かき混ぜ棒を取り付けた状態でミキサーを使用すれば、特許発明を実施することになった。他方で、ミキサーの口にはボールが付いており、そこにかき混ぜ棒を入れて、かき混ぜることができた。これによって、既にできた気泡をばらばらにすることもでき、これは非侵害の用途だった。

特許権者のVita-Mixは、Basicが被疑侵害ミキサーの顧客が特許発明を使用することを助長しているとして、寄与侵害と誘引侵害を主張して、訴えた。被疑侵害者のBasicが非侵害のサマリー・ジャッジメントを申し立てたところ、地裁がこれを認めた。これに対して、Vita-Mixが控訴した。

寄与侵害の論点について、CAFCは新部分基準説とは別に非汎用品要件の一般論を提示した。すなわち、

「非侵害用途は、それが異常なもの、こじつけのもの、架空のもの、非実用的なもの、偶然のもの、特異なものまたは実験的なものではない場合に、実質的なものである」

¹²⁵ Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009) (Vita-Mix).

とした¹²⁶。そして、被疑侵害ミキサーの口にかき混ぜ棒を入れるためのボールが付いており、それにはかき混ぜという適法用途があることについて、CAFCは、このボールのかき混ぜ用途は被疑侵害ミキサーの典型的な機能であり、Ricoh判決が禁じた侵害製品への適法機能の追加とは言えないとした¹²⁷。そして、寄与侵害を否定した地裁のサマリー・ジャッジメントを支持した。

b Vita-Mix 判決の意義

まず、事案の特徴から見ると、この発明にはいわくがある。本件発明の先行技術として本件発明と同じ構成でかき混ぜ機能を持つミキサーがあり、そのために、本件発明は物の発明としては特許が取れず、方法の発明としてしか特許性が認められなかったという経緯があった¹²⁸（ただし、判決は寄与侵害の文脈でこの事情を使っていない）。つまり、発明としては物の用途の発明である。また、判決文には明示されていないように思われるが、おそらく発明以前から知らず知らずのうちに棒を入れておけば、ミキサーの泡が生じない現象が（つまり、発明の構成と効果が）生じていた事案だとも感じる。そのため、非汎用品要件の趣旨が公衆の製品に対するアクセスの利益を保護するものだとする¹²⁹、今まで使っていたものを使えなくするわけにはいかないため、寄与侵害を否定した判決の結論を正当化することは可能だろう。

次に、規範レベルではどうかと言うと、具体的な認定が無いため確定的なことは言えないが、ミキサーの口にボールを付けて、そこからボールを入れてかき混ぜられるようにするという被疑侵害ミキサーの構成から、侵害機能、つまり、ミキサーを使用中に棒を入れたままにしないことという構成を分離することはかなり困難なように思われる。とすると、普通に新部分基準説に依拠しても非汎用品要件が否定できた事案かもしれない。判決が、この新部分基準説の枠組みには乗らず、わざわざ非侵害要件の一般論を述べて、適法用途が典型的なものかを問題にしたのは蛇足とも思える。

¹²⁶ *Id.* at 1327.

¹²⁷ *Id.* at 1327-28.

¹²⁸ *Id.* at 1323.

¹²⁹ Sony, *supra* note 55, at 442; C.R. Bard, *supra* note 60, at 674-75.

もともと、新部分基準説は上述の出願前の偶然的な実施のような問題を扱う基準にはなっておらず、別途、この問題の価値判断を表現しやすい枠組みが必要とされたのかもしれない。

ともあれ、本判決の意義は、新部分基準説からは非汎用品要件が否定されるものであっても、更に適法用途の実質性を吟味するという新たな傾向の端緒を示したという点にあるように思われる¹³⁰。そして、この枠組みは次の裁判例でも踏襲されているように見える。

(ウ) 運送の発明の事案

Ricoh 事件以降で、非汎用品要件が否定されたものとして、In re Bill 事件 [小口運送用の料金請求書送付とその処理システム]¹³¹がある。この事件の特許発明はトラック運転手が出荷の書類や請求書を出先でスキャンして、それを中央のコンピュータに送り、情報が共有されるようにして、運送の計画をしやすいようにする、という発明のようである(図7)。この特許発明は方法の発明としてクレームされている。

間接侵害が主張された被疑侵害者はコンピュータ関連の企業であり、運送会社にモバイル・コンピュータを提供していた。訴答では、その被疑侵害モバイルをドライバーが利用すれば、運送関係の書類をスキャンし、そ

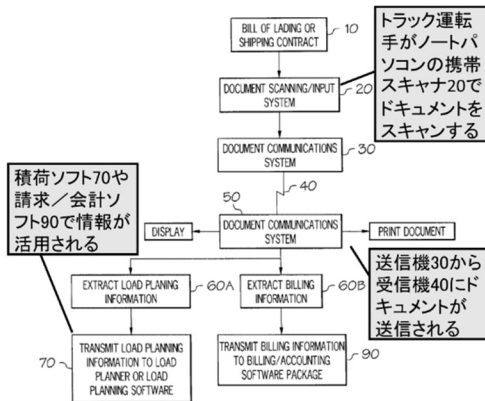


図7 特許発明

(出所: U.S. Patent No. 6,401,078 B1, Fig. 1B に
筆者が加筆)

¹³⁰ ほぼ同旨で、本件は侵害の構成と非侵害の構成とが明確に分かち難い事案であるが故に、本件の意義は、このような場合には非侵害用途の構成を立証すれば、寄与侵害を免れ得ることを示した点にあるとするものとして、今泉・前掲注3・1405-1406頁。

¹³¹ In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig., 681 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2012) [R+L Carriers, Inc. v. DriverTech LLC] (In re Bill).

のデータをワイヤレス通信で送信できると主張されている（大雑把に言えば、図7の20や30、40での工程が実施できる）。また、被疑侵害モバイルと運送用のソフトウェアを組み合わせると、効率的な運送ができるようになるとも主張されている（大雑把に言えば、図7の70や90での工程が実施できる）。そこで、特許権者が寄与侵害と誘引侵害を主張して、訴えた。これに対して、地裁は訴答の内容として不十分であるとして、訴えを却下したため、特許権者が不服を申し立てた。

寄与侵害の争点について、特許権者は被疑侵害モバイルが運送用のソフトウェアと組み合わせられれば、そのときは適法用途が無くなる、と訴答していた。すなわち、

「被控訴人〔被疑侵害者〕によってカスタマイズされた場合には、『そのユーザーであるトラック運送会社において、積荷目録の用意に資するために、料金請求書のスキャンとトラックからオフィスへのワイヤレス通信が行われるところ、この処理はいかなる実質的な非侵害用途をも持たないものである。』」

と訴答していた¹³²。これに対して、CAFCは、特許権者の訴答は単に被疑侵害装置が侵害に供される場合には、非侵害用途が無いというに過ぎず、むしろ問題は被疑侵害装置において侵害用途と非侵害用途が切替え可能かどうかという点にあるとした¹³³。そして、あてはめとしては、被疑侵害モバイル自体は運送書類のスキャンなどが可能であり、その後の工程であるクレーム中の積荷の計画の工程を実施するものではないのだから、訴答の上でも非侵害用途があることがはっきりしているとして¹³⁴、訴えを却下した地裁を支持した。

この判決はそもそも訴答が問題となったものである。また、事案を見ても、被疑侵害製品自体はモバイル・コンピュータであるのに対して、特許発明はモバイル通信を利用した運送情報の処理に関する方法の発明であ

¹³² *Id.* at 1337-38.

¹³³ *Id.* at 1338.

¹³⁴ *Id.* at 1338-39.

り、おそらく被疑侵害モバイル自体に侵害用途にのみ用いる部分は無いものと思われる。その意味で、新部分基準説から見ても、非汎用品要件は認められない。

もっとも、この判決の特徴は、このような被疑侵害製品の部分に着目する判断枠組みを採用せずに、製品自体の適法用途にのみ着目して、非汎用品要件を判断しているところかもしれない。更に、判決はVita-Mix判決の「普通ではない、こじつけの、架空の、非実用的な、偶然の、特異なまたは実験的なもの」という説示を引用している¹³⁵。故に、新部分基準説からは非汎用品要件が否定されるものであっても、更に適法用途の実質性を吟味する裁判例の一定の傾向を読み取れるかもしれない。

なお、この判決は、被疑侵害者が運送用のソフトウェアとの組合せを推奨していたことから、誘引侵害の可能性を認めて¹³⁶、訴えを却下した地裁判決を取り消し、差し戻している。つまり、新部分基準の影響下で寄与侵害を否定しつつ、誘引侵害の余地を肯定したものであり、両法理の役割分担の境目の一つの例を提供している。

コ 差止めの範囲について

なおここで、侵害機能が分離可能な事案でどのように差止めの範囲が設定されているかを見てみたい。

被疑侵害製品の中で侵害機能を持つ部分が分離可能な事案で差止めを認めたものとして、前述のi4i事件がある。CAFCは、eBay最判¹³⁷の差止めの要件を満たすとして、被疑侵害者のMicrosoftが問題の特許権を侵害しないようにする旨の終局的差止めを認めた¹³⁸。加えて、Microsoftが差止めに従って製品を修正して、再販売するには5か月かかると証言していたことから、判決後から5か月後に差止めの効力が生じるとした¹³⁹。

CAFCが具体的な侵害回避の手段として何を考えていたのかはつきり述べられていないが、地裁はソフトウェアの修正パッチによって侵害機能を

¹³⁵ *Id.* at 1337.

¹³⁶ *Id.* at 1341-42.

¹³⁷ eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) (eBay).

¹³⁸ i4i, *supra* note 120, at 861-66.

¹³⁹ *Id.* at 864.

無効化できるかどうかには争いがあるとしつつも、Microsoftが差止命令に準拠することは困難ではないとしている¹⁴⁰。侵害機能が分離可能な事案では差止めの範囲自体には特段の限定を要しないことを示唆する裁判例と言えるかもしれない。

サ 若干のまとめと主観的要件との関係

以上のように、新傾向はあるものの、現在では、非汎用品要件は規範レベルでは被疑侵害製品の中の侵害機能を持つ部分が非侵害用途を持っているか、そして、他と分離できるかという基準で判断されている。

ただ、このように非汎用品要件を柔軟にすることは、被疑侵害製品の設計者だけではなく、その下流の流通業者の責任も認められやすくなるということに繋がる。これらの下流にいる者は侵害機能について知らない可能性があり、仮に寄与侵害の責任を負うとなれば、製品の取引に萎縮効果が生じかねない¹⁴¹。そこで、更なる限定要件として、主観的要件の重要さが増してくる。

以下では、このような問題意識も踏まえつつ、主観的要件に関する議論の展開を追っていきたい。

(4) 寄与侵害の主観的要件¹⁴²

ア はじめに

271条(c)は寄与侵害の成立について主観的要件を課している。すなわち、

「当該部品等が当該特許権の侵害に用いるために特に作られまたは特に調整されたものであること及び当該部品等が汎用品または商業製品であって、実質的な非侵害用途に適するものではないことを知っている」こと

¹⁴⁰ i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp., 670 F. Supp. 2d 568, 601, 603 (E.D. Tex. 2009) (i4i).

¹⁴¹ 同旨、Ricoh, *supra* note 102, at 1346-47 (Gajarsa, dissenting).

¹⁴² 一般的に参照、MOY, *supra* note 1, § 15:20, 15:24. 判例及び裁判例を紹介するものとして、参照、CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2]. 邦語文献として、参照、井関・前掲注3。

と規定している。

実は、寄与侵害の主観的要件の歴史的な展開として紹介することは多くない。というのも、以下に紹介するように、Aro II 最判が寄与侵害の主観的要件について基準を提示して以来、寄与侵害の分野では直接の判例法の展開は無く、むしろ、重要な判例法の展開の舞台は誘引侵害に移ったからである。そこで、以下では、Aro II 最判までの展開を紹介するにとどめ、誘引侵害の主観的要件の展開及びそれに伴う寄与侵害側の展開は誘引侵害の項で付言することとしたい。

イ 1952年法以前

(ア) 基本的な枠組み

1952年法以前の判例及び裁判例は、寄与侵害の要件として被告が部品の販売の際に直接侵害に寄与する認識と意図を有していたことを要求していた¹⁴³。たとえば、Wallace 事件 [改良ランプ]¹⁴⁴ (詳細は前述¹⁴⁵) で、裁判所は、組合せ発明における一部の部品を販売する者も第三者による侵害を認識しつつ、非侵害用途の無い製品を販売すれば、被疑侵害者は共同侵害の責任を負うとした¹⁴⁶。すなわち、

「〔被疑侵害〕部品が他方の部品が無ければ完全に無益なものであり、かつ、それぞれが他方の部品と一緒に使用されることが意図され、その使用のために実際に販売されるのだとしよう。こういった場合には、被告らが原告発明の共同侵害者とみなされなければならないということは、疑いの余地も無いのである。」

とした¹⁴⁷。

¹⁴³ CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2].

最高裁判決として、たとえば、Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 31-32, 48 (1912) (Henry).

¹⁴⁴ Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (C.C. D. Conn. 1871) (Wallace).

¹⁴⁵ 橘・前掲注 4・163-167頁。

¹⁴⁶ Wallace, *supra* note 144, at 79-80.

¹⁴⁷ *Id.* at 80.

(イ) 若干の注意点

a 認識・意図の推認法理

ただ、1952年法以前の判例法については注意点が二つある。一つは、1952年法以前の判例法においては、被疑侵害製品に侵害用途しか無い場合には、寄与侵害の認識や意図は推認されていたということである¹⁴⁸。たとえば、やはり *Wallace* 判決は、被疑侵害者とそのユーザーとの直接の共同行為は無いが、この共同行為は被疑侵害バーナーに適法用途が無いことから推認されるとした¹⁴⁹。すなわち、

「本件で他者との実際の共同行為は一種の推認であり、本件事案の性質及び問題のバーナーを利用に供させようとする被告らの個々の取組みから推認されるものである。すなわち、被疑侵害バーナーはチムニーと組み合わせることによってのみ利用が可能なものなのである。」

として¹⁵⁰、被疑侵害者に特許権侵害の責任を認めた¹⁵¹。

つまり、「にのみ」品の事案では、別途、侵害の認識や意図を認定していなかったのである。これは1952年法の寄与侵害が非汎用品要件とは別に条文上主観的要件を課しているのとは大きな違いである。

¹⁴⁸ そのように説明するものとして、CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2]; Aro II, *infra* note 172, at 488, note 8 [多数意見が反対意見の論拠を紹介する文脈。反対意見は、これを一つの根拠として、1952年法の下でも侵害の認識は不要であるとする]; Hewlett-Packard, *supra* note 97, at 1469.

1952年法以前の判例・裁判例で、この立場を説くものとして、*Wallace*, *supra* note 144, at 80; *Ohio Brass*, *supra* note 99, at 723; *Henry*, *supra* note 143, at 48.

また、*Wallace* 判決の判旨を精緻に検討して、裁判所も当事者も被疑侵害者が侵害警告などで特許権の認識やその侵害の認識に至ったことに触れておらず、せいぜい、被疑侵害バーナーが「にのみ」品であり、チムニーとの組合せで用いられるに至るという被疑侵害者の認識が当事者の主張として言及されているのみであるとするものとして、Karthik Kumar, *Of Deep-Fryers and (Semiconductor) Chips: Why Ignorance of a Patent is No Excuse for its Indirect Infringement*, 40 AIPLA Q.J. 727, 736 (2012).

¹⁴⁹ *Wallace*, *supra* note 144, at 80.

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ *Id.* at 79-80.

b 認識・意図の対象

(a) Tubular Rivet & Stud 事件

もう一つの注意点は、1952年法以前の判例法においては、被疑侵害製品が「にのみ」品ではなく、今で言う誘引侵害が問題となる場面においても、そこで立証されるべき認識・意図の対象が何なのかははっきりしていなかったことである¹⁵²。

1952年法以前の裁判例でこの問題を詳細に検討したものとして、1898年のTubular Rivet & Stud 事件¹⁵³がある。この判決の詳細は効果論の項で紹介するが、Tubular Rivet & Stud 事件で問題となったことは、典型的な特許権侵害ではなく、むしろ債権侵害である。すなわち、特許権者は特許装置をリースしていたが、その際、消耗品のスタッド(靴に用いる鋲のようである)を特許権者からのみ買う旨の条件を付けていた。これに対して、被疑侵害者はそのスタッドを売っていたが、特許権とリースの条件を知っていた。もっとも、このスタッド自体は汎用品であり、特許装置以外にも用いることができた。

裁判所は、たとえば、他人の木を切るよう指示した者は、仮にその木が自分の所有物だと思っていっても、コモンロー上は不法行為責任を負う。つまり、コモンローでは事実の認識だけが要件となる。しかし、特許権の寄与侵害の事案では、このルールは厳し過ぎ、特許権の認識を必要と解すべきである、とした¹⁵⁴。

他方、この裁判所の立場はここからはっきりしなくなる。裁判所は、侵害の認識を満たすためには、侵害通知によって特許発明のクレームを通知するだけでよいのか、それとも、特許権が有効である旨の理由を付した通

¹⁵² CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2].

ただし、学説では、特許公報の頒布は公衆に対する十分な告知となり、故に、広義の寄与侵害には直接侵害行為となる行為の認識さえあれば十分であり、特許権の認識は不要だと明言するものが早くからあった (Hubert Howson, *Contributory Infringement of Patents*, 19 ELECTRICAL ENGINEER 174, 175 (1895))。

¹⁵³ Tubular Rivet & Stud Co. v. O'Brien, 93 F. 200 (C.C.D. Mass. 1898) (Tubular Rivet & Stud).

¹⁵⁴ *Id.* at 203.

知も必要なのかを問題としたものの¹⁵⁵、この侵害通知に書くべきことに対する結論を与えることはしなかったのである¹⁵⁶。

(b) Tubular Rivet & Stud判決の位置付け

Tubular Rivet & Stud判決の侵害通知に関する説示はともかく、直接侵害者の行為に加えて特許権の認識を要求する説示が当時の判例法の多数派なのか少数派なのかについては現代でも争いがある。むしろ、そもそも、1952年法以前の裁判例が誘引侵害の認識の対象についてどのような立場を採っていたかについて、議論が分かれている。

たとえば、Global-Tech 事件〔電子ヒーターを備えた料理器具〕で最高裁は当時の判例・裁判例及び学説の立場は分かれていたとする。すなわち、侵害される特許権の認識と侵害行為の認識が必要であるとする（あるいは、そう読める）もの¹⁵⁷と、結果的に侵害となる行為の認識で足りるとする（あるいは、そう読める）もの¹⁵⁸とがあったとする¹⁵⁹。

これに対して、学説では、当時の判例も裁判例も繰り返し侵害となる行為の認識で足りるとしており、特許権の認識を要求したのはTubular Rivet & Stud判決の1件に過ぎないと指摘されている¹⁶⁰。

¹⁵⁵ *Id.* at 203-04.

¹⁵⁶ 代わりに、裁判所は、この消耗品が特許製品以外にも使える汎用品だったことを意識して、誘引侵害を認めることに消極的な態度を一貫して示し、結論として、被疑侵害者は差止判決が下されて以降、初めて、侵害を調査し回避する責任を負う、という変わった立場を示している (*Id.* at 204-06)。

¹⁵⁷ 判例・裁判例としてHenry, *supra* note 143, at 33やTubular Rivet & Stud, *supra* note 153, at 203を引用している。

¹⁵⁸ たとえば、裁判例として、Ohio Brass, *supra* note 99, at 721, 723を、学説として、Howson, *supra* note 152, at 175を引用している。

¹⁵⁹ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 761-63 (2011) (Global-Tech) [最高裁は、1952年法以前の状況について、Ohio Brass, *supra* note 99とHenry, *supra* note 143を中心に説明している (Global-Tech, *supra*, at 761-63)]。

¹⁶⁰ Ted Sichelman, *Patent Law Revisionism at the Supreme Court*, 45 LOY. U. CHI. L.J. 307, 310 (2013). ほぼ同旨、Kumar, *supra* note 148, at 735-40 [Tubular Rivet & Stud判決には言及していないが、1952年法の判例・裁判例及び学説は被疑侵害製品の用途の認

ウ 1952年法¹⁶¹

以上のように、1952年法以前は、「にのみ」品の事案では特段の認識や意図の立証は要求されてこなかったが、1952年法は271条(c)の寄与侵害において非汎用品要件に加えて主観的要件を課した。もっとも、この条文に至るまでには紆余曲折がある。

現在の271条(c)に対応する条文案として3バージョンが提出されたが、その最初のバージョンでは、そもそも主観的要件が記載されていなかった¹⁶²。これに対して、二つ目のバージョンで、「故意に販売する(knowingly sells)」という文言が挿入され、主観的要件が設けられた¹⁶³。つまり、現在の条文と違って、主観的要件の位置が「販売する」の直前に設けられていた。そして、この条文案に関するヒアリングにおいてこの「故意に販売する」が何を意味するのかが議論された。特に、「故意に」が「販売する」のみを修飾し、「特許発明の部品(a component of a patented)」以下を修飾していないのであれば、販売行為の認識のみで足りる(用途の認識すら不要となる)のではないかが問題となった¹⁶⁴。たとえば、部品などの中小の製造事業者の証人は、「故意に販売する」という文言が仮に簡単に認められるものであれば、部品の製造業者に特許権の調査義務を課することになり、それは部品業者に対する大変な負担となるとして、主観的要件として特許権侵害の認識を要求するよう求めた¹⁶⁵。用途と特許権の認識について、以下のように懸念を表明している。すなわち、

識は要求していたものの、特許権の認識は要求していなかったとする]; MOY, *supra* note 1, § 15:24.

¹⁶¹ 主観的要件の立法経緯については、参照、Mossley, *infra* note 172, at 108-13.

¹⁶² H.R. 5988, 80th Cong., 2nd Sess. (1948); H.R. 3866, 81st Cong., 1st Sess. (1949).

紹介するものとして、Mossley, *infra* note 172, at 108-09.

¹⁶³ Sec. 231(c), H.R. 3760, 82nd Cong., 1st Sess. (1951) [“Whoever knowingly sells a component of a patented... combination..., especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent... shall be liable as a contributory infringer.”].

紹介するものとして、Mossley, *infra* note 172, at 109.

¹⁶⁴ MOY, *supra* note 1, § 15:24.

¹⁶⁵ Mossley, *infra* note 172, at 109-10.

「McCabe氏 彼（セールスマン）は用途を知っていても、それが特許であることを知らないかもしれません。……故意に販売する〔という要件〕は非常に論議を呼ぶでしょう。……これらの言葉は人によって異なる意味を持ちます。」（中略は原文ママ）

とする¹⁶⁶。これに対して、起草者のRichは、被疑侵害者は自身の製品がどう使われるのかを知っているのであり、故に、「故意に販売する」という要件は単に被疑侵害製品がどう使われるかのみを知っていればよいという意味であり、特許権やその侵害の認識を要求するものではないとして¹⁶⁷、販売の認識でも侵害の認識でもなく用途の認識を意味するとの意見を述べた。最後のバージョンの法案では、成立した条文と同様に、「知って(knowing)」という文言に改められ、また、その位置が変更された¹⁶⁸。

以上のような経緯で271条(c)に主観的要件が設けられたが、紹介した経緯に照らしても、結局、成立した条文の主観的要件が単なる被疑侵害製品の用途の認識でよいのか、それとも、特許権や侵害の認識を要するかについてははっきりしない、と指摘されている¹⁶⁹。

他方で、議会報告書は、主観的要件に限定した説明ではないが、新設された271条(c)は寄与侵害法理の支持者（おそらくRichなどを指している）が思うよりも限定されたものになったと説明しているが¹⁷⁰、主観的要件について具体的にどのような立場を採用したのかは明言していない。

エ Aro II事件

(ア) 事案と判旨

以上のような次第で、1952年法は非汎用品型の寄与侵害に主観的要件を

¹⁶⁶ *Id.* at 110.

¹⁶⁷ *Id.* at 111.

¹⁶⁸ *Id.* at 111-12.

¹⁶⁹ *Id.* at 112-13; Kumar, *supra* note 148, at 752; CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2]; MOY, *supra* note 1, § 15:24.

¹⁷⁰ S. REP. 82-1979, *supra* note 97, at 2402.

設けたものの、それが何を意味するのかについては問題が残った¹⁷¹。この問題を最初に扱った最高裁判例が1964年のAro II事件¹⁷²である。

この事件の特許発明はオープンカーの屋根の構造についてのものであり、Fordはライセンスを得ずに、この構造を自社のオープンカーに採用していた。被疑侵害者はそのFord車用に屋根に用いる交換用の生地を製造し、それを自動車の所有者に販売していた。そこで、特許権者が寄与侵害を主張して訴えた。訴訟では、被疑侵害者が寄与侵害の責任を負うとしても、それがいつからなのかということが争点となり、被疑侵害者が何を認識していなければいけないのかが問題となった。

最高裁の多数意見は、5対4の僅差ではあるものの¹⁷³、271条(c)の主観的要件としては、被疑侵害者が被疑侵害製品が用いられることになる用途だけではなく、その用途についての特許権の認識と侵害の認識も必要であるとした¹⁷⁴。すなわち、

「271条(c)が要求していることは、被疑侵害部品が供される組合せが特許されたものであり、かつ、侵害を構成することについて、被疑侵害者がその両方を知っていたことを立証することである。」

とした¹⁷⁵。そして、多数意見はあてはめとして、特許権者が特許権と直接侵害品(つまりFord車)を記載した侵害警告を通知した後は、この認識要

¹⁷¹ Hewlett-Packard, *supra* note 97, at 1469, n.4; Global-Tech, *supra* note 159, at 764 [その点が(b)項の主観的要件の問題と同じだ、とする文脈]; Oddi, *supra* note 14, at 86-87.

¹⁷² Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).

一般的に参照、MOY, *supra* note 1, § 15:11. Aro II事件の評釈として、David Lee Mossley, *Knowledge Requirement of Contributory Infringement and the Aro Case*, 47 J. PAT. OFF. SOC'Y 98 (1965); James C. Bageman, *Contributory Infringement and the Repair Doctrine*, 38 S. CAL. L. REV. 363 (1965); Michael Conner, *The Second Aro Case: A Realignment of the Supreme Court on the Matter of Contributory Infringement of a Combination Patent*, 34 U. CIN. L. REV. 123 (1965); Irving Faber, *Contributory Infringement - A Limited Tort*, 42 CHI.-KENT L. REV. 1 (1965). 邦語文献として、高橋・前掲注24・109頁。

¹⁷³ Aro II, *supra* note 172, at 488, note 8.

¹⁷⁴ *Id.* at 488.

¹⁷⁵ *Id.*

件は満たされるとした¹⁷⁶。すなわち、

「1954年1月2日付けの通知によって、〔特許権者の〕ABは〔被疑侵害者の〕Aroに次のことを通知している。すなわち、ABがMackie-Duluk特許を有していること、ABはGeneral Motorsにはその特許権のライセンスを与えたが、他の者には与えていないこと、また、『明らかなことは、前記の事情〔ABの特許権とライセンスの状態〕とFord Motor Companyが販売したオープンカーを調査した結果に照らせば、それらのオープンカー用に交換用の生地を調整して販売する者は当該特許権の寄与侵害の責任を負うことになる、ということである。』と通知している。故に、認識要件についての当裁判所の解釈は1954年1月2日以後になされた交換用の生地の販売についてはAroに抗弁を与えるものではない。」

とした¹⁷⁷。結論的には、期間を限定せずに寄与侵害を認めていた原審判決を破棄し、主観的要件を認定させるために差し戻した。

（イ）Aro II最判の意義とその後

Aro II最判は寄与侵害の主観的要件の対象として用途だけではなく特許権の認識と侵害の認識も要求した。この意義について学説では直接侵害との区別が強調されている。すなわち、271条(a)の直接侵害は特許権の認識を要しない厳格責任である。仮に271条(c)の認識として用途の認識だけでよいとすると、厳格責任にかなり近付くが、最高裁の多数意見は寄与侵害を厳格責任にはしなかったのであり、そこに意義があるとされる¹⁷⁸。

もともと、Aro II最判は5対4と僅差であり、反対意見は特許権の認識は不要であり、用途の認識があれば足りると主張していた¹⁷⁹。しかし、Aro II最判後は、多数意見の見解が定説となったとされている¹⁸⁰。そして、随

¹⁷⁶ *Id.* at 489-90.

¹⁷⁷ *Id.*

¹⁷⁸ Oddi, *supra* note 14, at 87.

¹⁷⁹ Aro II, *supra* note 172, at 488, note 8.

¹⁸⁰ Global-Tech, *supra* note 159, at 765; MOY, *supra* note 1, § 15:20, 15:24.

分後のことであるが、誘引侵害が問題となった2011年のGlobal-Tech事件において最高裁はAro II最判の多数意見の解釈を是認している。すなわち、Global-Tech最判は、Aro II最判から半世紀の間、議会が主観的要件を改正していないことを指摘して、Aro II最判の立場を判断の前提とするとした¹⁸¹。同じく誘引侵害が問題となった2015年のCommil最判もAro II最判の立場を前提としている¹⁸²。

(5) 寄与侵害の歴史のまとめ

以上、寄与侵害の歴史的展開を追ってきた。日本法の問題意識から言えることは、米国の寄与侵害は基本的には日本の「にのみ」型間接侵害（特許法101条1・4号）において適法用途の有無を決め手とするアプローチ（「にのみ」アプローチ）¹⁸³と、多機能型間接侵害（101条2・5号）において差止適格性を決め手とするアプローチ（差止適格性アプローチ）¹⁸⁴に対応する制度である、ということだろう。米国の寄与侵害においては長年、適法用途の有無が決め手となっており、また、近年はソフトウェアのモジュールなどに対応するためその適法用途の判断が精緻化し、侵害機能を持つ部品が分離可能かどうかという点をも決め手とするようになっていく。前者は日本の「にのみ」型間接侵害における「にのみ」アプローチに、後者は日本の多機能型間接侵害における差止適格性アプローチにかなり近い。

他方、主観的要件においては日本とは事情が一部異なっている。Aro II

もつとも、Aro II最判の主観的要件の解釈は非常に狭く、侵害通知以前の立証に厳しいハードルを課したとも指摘されている（Mossley, *supra* note 172, at 123）。

¹⁸¹ Global-Tech, *supra* note 159, at 765.

¹⁸² Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. 1920, 1926 (2015) (Commil).

¹⁸³ 大阪地判平成12. 10. 24判タ1081号241頁[製パン器]や知財高判平成23. 6. 23判時2131号109頁[食品の包み込み成形方法]のように被疑侵害製品がどれだけ侵害に供される蓋然性が高いかを問うアプローチではなく、東京高判平成15. 7. 18平成14年(ネ)第4193号[ドクターブレード]のように適法用途の有無を決め手とする立場である。参照、橘雄介[判批] 知的財産法政策学研究47号341-345頁(2015年)、同・前掲注13・158-160・178-182頁。

¹⁸⁴ 知財高判平成17. 9. 30判時1904号47頁[一太郎]のように、差止めを認めても適法用途を妨げないことを決め手とするアプローチである。参照、橘雄介[判批] 知的財産法政策学研究46号331-333頁(2015年)、同・前掲注13・165-168頁。

最判では結局、特許権と侵害製品を記載した侵害警告を被疑侵害者に送れば、寄与侵害の主観的要件が満たされることになった。この価値判断は日本の多機能型間接侵害における主観的要件と同じである¹⁸⁵。他方で、日本の「にのみ」型間接侵害は当該請求原因に固有の主観的要件が課されておらず、厳格責任がデフォルトの制度である（加えて、特許権侵害に基づいて民法¹⁸⁶709条の不法行為を請求する場合には、別途過失が要件となるが、過失は特許法103条で推定される）。そのため、製品自体が「にのみ」品である事案では、損害賠償責任の発生時期が日米で異なり得る制度となっている。

もっとも、以上の比較は基本的には寄与侵害の抽象論レベルでの比較である。実際のあてはめレベルでどう異なるかということは、誘引侵害の抽象論や寄与侵害・誘引侵害のあてはめを含めた比較が必要になる。そこで、次に誘引侵害の歴史的な展開を確認し、寄与侵害・誘引侵害のあてはめの傾向はその後、項を改めて紹介したい。

[付記]

北海道大学法学研究科の高橋直子特任助手には校正で大変お世話になった。記して感謝を申し上げる。また、本研究は JSPS 科研費 JP18H05216、公益財団法人末延財団のオンラインデータベース提供事業及び福岡工業大学研究スタートアップ支援制度の助成を受けた。

¹⁸⁵ 知財高判・前掲注184[一太郎]。参照、橘・前掲注13・174頁。

¹⁸⁶ 民法（明治29年法律第89号）。