

特許権の間接侵害の理論 (5)

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、第63号)
 - 4 誘引侵害の歴史 (以上、本号)
- 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の歴史

4 誘引侵害の歴史¹

(1) はじめに～要件の分説

寄与侵害の次は誘引侵害の歴史を紹介したい。1952年の米国特許法²以前のことについては前述第3.2で紹介したため、この項では1952年法以後のことを紹介する。

¹ 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、*see generally* 5-17 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 17.04 (Matthew Bender, 2018).

² 35 U.S.C. § 1 et. seq. (Patents).

具体的な紹介に入る前に、誘引侵害の条文である271条(b)を分説しておきたい。現在の271条(b)は1952年法当時から変わっておらず、以下の通り規定されている。

「特許権の侵害を積極的に誘引する者は当然に侵害者としての責任を負う。」³

議会報告書も自認しているが、271条(b)は英語ネイティブにとっても幅の広い言葉遣いをしているようである⁴。そのため、条文自体から要件を分説するのは難しいが、裁判例は概ね、①直接侵害の存在、②被疑侵害者による誘引行為（誘引行為の要件）、③侵害の意図（主観的要件）の3要件で検討している⁵。あえて条文に対応させると、誘引行為の要件が「特許権の

³ 35 U.S.C. § 271(b) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”).

日本語訳については、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/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf] (最終確認日: 2022年4月19日)、Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・後掲注80)26頁注1、井関・後掲注117)150頁、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)。

“active inducement”の訳出については、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197頁注143(2019年)。

⁴ S. REP. 82-1979, S. Rep. No. 1979, 82ND Cong., 2ND Sess. 1952, 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402 (Leg. Hist.). See Global-Tech, *infra* note 117, at 760.

⁵ 本文と同旨の3要件を提示するものとして、DSU, *infra* note 93, at 1305 (en banc) [「侵害を誘引したというためには、第一に直接侵害の行為がなくてはならず、次いで、被告が故意に侵害を誘引し、その際、侵害を助長する意図を有していたことが立証されなければならない。」との地裁の陪審説示を支持した]; MEMC Electronic Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369, 1378 (Fed. Cir. 2005) (MEMC); i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 851 (Fed. Cir. 2010), *aff'd*, 564 U.S. 91 (2011) (i4i) (citing MEMC decision). 学説では、Dmitry Karshedt, *Damages for Indirect Patent Infringement*, 91 WASH. U. L. REV. 911, 928 (2014).

ほぼ同旨のものとして、直接侵害を検討した後の文脈で、本文の②と③要件のみ言及するものとして、Fujitsu Ltd. v. Netgear, Inc., 620 F.3d 1321, 1331-32 (Fed. Cir. 2010) (citing DSU, *infra* note 93).

侵害を積極的に誘引する」に対応するが、直接侵害の存在の要件と主観的要件は不文の要件ということになる。なお、誘引行為の要件は刑法の共犯責任 (accessorial liability / accomplice liability)⁶における用語である「構成要件的行为 (actus reus)」とも呼ばれる⁷。

直接侵害の存在の要件は本稿では扱わない。以下では、誘引行為の要件及び主観的要件の順でそれぞれの歴史的展開を紹介する。

(2) 誘引行為の要件⁸

ア はじめに

単なる教唆・幫助の特許権の間接侵害とする規定を持たない日本法の問題意識からすると、本稿が誘引侵害を研究する際の宿題は、誘引侵害がどこまで広がるものかを探ることだと思われる。より具体的には、誘引侵害が日本の間接侵害よりも広い範囲をカバーするものなのか、そして、仮にそうだとすると、その広い部分について (つまり、日本法では損害賠償のみが認められる民法上の共同不法行為でしかカバーされ得ない部分について)、どういう行為についてどういう要件の下で差止めが認められているのかを探ることが課題となる。

結論を先取りすると、誘引侵害における主観的要件は遅くとも陪審判決があれば満たされるものである (ただし、被疑侵害者が転売者の事案など例外はある。詳細は、効果論の項で扱う)。そのため、少なくとも訴訟段階で差止めを認めるか否かを決する内在的なハードルは主として誘引行為の要件となる⁹。そのため、どういう教唆・幫助行為に対して差止めを認めるべきかという日本法の問題意識からすると、誘引行為の要件の実践が貴重なものとなる。

そして、やはり結論の先取りになるが、誘引行為の抽象論に関する判例

⁶ 共犯責任は間接侵害と近似する用語として用いられるが、厳密には異なるとされる。たとえば、共謀や契約違反の誘引は共犯責任の場面であり、間接侵害の場面ではないとされる。用語法について、Karshedt, *supra* note 5, at 913 n.2.

⁷ *Id.* at 927-28.

⁸ See generally CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [4].

⁹ もちろん、直接侵害の存在が前提となり、また、外在的にはeBay最判における差止めの制限法理がある (eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) (eBay)).

法の歴史的展開は乏しい一方で、そのあてはめは様々な行為類型に及んでいる。つまり、判例法の展開というよりも判例・裁判例の個々の実践の集積を見ないと、裁判所が何をしているかが分からない状況にある。そこで、この項では誘引行為の抽象論に関する歴史的な展開を簡単に紹介するとともに、具体的なあてはめの傾向は別途項を設けて検討したい。

イ 1952年法の想定する誘引侵害

前述第3.2で紹介したように、1952年法以前の状況として、被疑侵害製品に適法用途があっても、他に侵害の意図を立証する証拠があれば、今で言う誘引侵害が認められていた¹⁰。もっとも、20世紀に入ってから、ミスマス法理との関係で広義の寄与侵害について判例法の混乱があり、それを収束するために1952年法が制定された。そのため、1952年法がどのような誘引侵害を想定しているのかを考えることが必要になる。

起草者のRichは271条(b)について、(c)項¹¹との重要な違いは、(b)項においては積極的な誘引行為の立証を要するという点にあるとしている¹²。そして、より具体的には、被疑侵害者が単に汎用品を供給するにとどまらない場合には(b)項の問題が生じるとした上で、その誘引行為としては、宣伝行為にとどまらず、無数の類型が予想される、と指摘している¹³。

とすると、起草者は271条(b)に該当する行為として単なる汎用品の販売を超える行為を想定していたということになる。更に、Richは271条(b)に

¹⁰ Thomson-Houston Co. v. Kelsey Co., 72 Fed. Rep. 1016, 1018 (C.C.D. Conn. 1896) (Kelsey); Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 723 (6th Cir. 1897) (Ohio Brass).

¹¹ 35 U.S.C. § 271(c).

¹² Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 35 J. PAT. OFF. SOC'Y 476, 492 (1953) (翻訳として、ジャイルス・S・リッチ(松本重敏(訳註))「米国特許法における間接侵害の法理」ジュリスト497号107頁(1972年)).

¹³ Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 542 (1953); Rich, *supra* note 12, at 496-97; リッチ(松本(訳註))・前掲注12)108頁。

このRichの予言は当たっているとするものとして、Adams, *infra* note 56, at 389-90.

該当する好例として B.B. Chemical [靴の中敷きの製法] 事件¹⁴を指摘している¹⁵。そこで、この事件をやや詳しく見ていきたい。

この事件の特許発明は靴の中敷きを補強する方法に関するものであり、方法の発明としてクレームされている。

この発明は次のようなものである。第一に、ダック生地に接着剤を塗布し、乾燥させて、べとべとしないようにする。第二、これを細切り状に切った上で、巻いてロール状54にする。第三に、そのロール54から生地52を引き出し、再度、接着剤60を塗布する。そして、この生地52と中敷き72を接着させ、中敷きを補強する(図1)¹⁶。これらの工程のうち、侵害が主張されたクレーム4は第三の工程に関するものであり、第一と第二の工程で作られたロール54は第三工程で使われる補強材としてクレームに記載されている¹⁷。

特許権者はこの製法に用いる機械をリースすると共に、材料である補強用の布地(図1で言う54)や接着剤(図1で言う60)を靴製造業者に供給していた。他方で、被疑侵害者も、特許権者と同様に、中敷きの補強に用いる機械をリースすると共に、その材料である補強用の布地(乾燥した接着剤を塗布して、細切りにした生地をロール状に巻いたもの)と接着剤を販売していた¹⁸。また、被疑侵害機械にはプレートが付されており、訴訟前のプレートは接着剤を室内温度にキープすること(クレームの要件である)を求めていたが、訴訟後にプレートの文言が変更され、温度が120

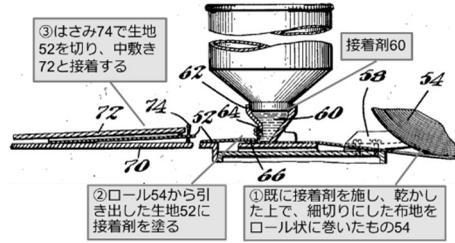


図1 特許発明

(出所：U.S. Patent No. 1,830,428, Fig. 3に筆者が加筆)

¹⁴ B.B. Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942) (B.B. Chemical).

¹⁵ Rich, *supra* note 12, at 492; リッチ(松本(訳註))・前掲注12)107頁。

¹⁶ B.B. Chemical Co. v. Ellis, 117 F.2d 829, 831 (1st Cir. 1941) (B.B. Chemical).

¹⁷ *Id.* at 831.

¹⁸ *Id.* at 833-34.

度に変更された¹⁹。

そこで、特許権者が広義の寄与侵害（今で言う誘引侵害）を主張して、差止めと損害賠償を請求した。

最高裁は、被疑侵害者の行為が単なる材料の販売を超えて、積極的な誘引に至っていると認められる可能性があるとした²⁰。もっとも、ミスユース法理が全盛の時代だったため、特許権者が非特許物の独占権を得ることは許されないと、救済は否定されている²¹。

起草者のRichは、B.B. Chemical事件が271条(b)の積極的誘引の好例だとし、また、同一の文脈で、1952年法以前に教唆者を侵害者と認めた裁判例の特徴は侵害の手段と指示をも侵害の考慮要素とするところにあるとしている²²。とすると、起草者の観点からすれば、B.B. Chemical事件では、被疑侵害者が汎用品の材料を販売していただくだけではなく²³、機械（手段）

¹⁹ B.B. Chemical Co. v. Ellis, 32 F. Supp. 690, 695 (D. Mass. 1940) (B.B. Chemical). なお、120度でも充足論に影響しないと判断されている (B.B. Chemical, *supra* note 16, at 833)。具体的には、変更前の文句は、

「この機械は中敷きを補強する方法の一部である。

この方法では、この機械で用いられる乳剤は室内温度よりも十分に高い温度にキープする必要がある。この機械は、この指示が実行されるという条件で、賃貸される。」

というものであり、変更後の文句では、上記の乳剤が約120度の温度をキープする必要がある旨に変更された（その他の文言には変更が無い）(B.B. Chemical, *op. cit.*, at 695)。

²⁰ B.B. Chemical, *supra* note 14, at 497.

²¹ *Id.* at 497-98.

²² Rich, *supra* note 12, at 492; リッチ (松本 (訳註))・前掲注12)107頁。

²³ もっとも、B.B. Chemical事件の材料が汎用品かどうかには争いがある。この事件の審理では確定的な判断はなされていないように見えるが、その後のDawson事件において、最高裁の法廷意見は非汎用品が問題となったDawson事件と事案が類似するのはLeeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909) (Leeds & Catlin)及びMercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944) (Mercoid I)・Mercoid Corp. v. Minneapolis Honeywell Corp., 320 U.S. 680 (1944) (Mercoid II)だけだと述べており、B.B. Chemical事件を汎用品の事案と読んでいる (Dawson Chemical

と機械に付されたプレート(指示)を提供していた点が誘引侵害を認めるポイントだということになりそうである。

ウ 1952年法下の事例

1952年法以降の裁判例で、誘引行為の意義を示したものとして引用されるものは1963年のFromberg [プラグ] 事件における第5巡回区控訴裁判所の判決²⁴である²⁵。

この事件は自動車のタイヤの修理に用いるプラグが問題となった事件であり、クレームはチューブとプラグの組合せを要求していた。被疑侵害者は、その交換用のプラグを販売しており、購入者はこのプラグを使って、特許権者の製品を再生できた。

第5巡回区控訴裁判所は、次の通り、誘引侵害においては積極的行為を要するが、その行為は非常に広いものだ、という認識を示した²⁶。

「誘引侵害は要件として意図的に積極的な行為に及ぶことを要求している。……この要件は広いものであり、被疑侵害者が実際に他者による特許権の侵害を引き起こし、せき立て、助長しあるいは容易にするといった行為にまで及ぶものなのである。」²⁷

そして、あてはめとして、裁判所は、被疑侵害者は、問題の特許発明を知りつつ、被疑侵害プラグを顧客に売り込む際に特許用途を実演していたとして、誘引行為を認めた²⁸。

Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 198 (1980) (Dawson)。これに対して、White判事の反対意見は、B.B. Chemical事件の材料は非汎用品であると指摘し (*Id.* at 227 n.2, 229-30 (White, dissenting))、法廷意見の理解を妥当でないとする (*Id.* at 229 n.4 (White, dissenting))。

²⁴ Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963) (Fromberg)。

²⁵ 引用するものとして、たとえば、Lemley, *infra* note 80, at 229; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・後掲注80) 18頁。

²⁶ Fromberg, *supra* note 24, at 411.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.* at 412.

この判決の規範は二面的である。一方では、誘引行為が「積極的」なものであることを要求しているという制限的な一面である。これが具体的に何を意味するかは判決文からはよく分からないが、単なる汎用品の販売を超える行為を求めた前述の Rich や B.B. Chemical 事件を踏まえて考えると、たとえば、プラグの販売行為以上の行為を要求する趣旨なのだろう。もう一方は、積極的な行為と言っても、かなり無限定に誘引行為を認めたという非制限的な一面である。Lemley はこの非制限的な面に着目して、この判決の基準を侵害を容易にするあらゆる行為を含み得るものと整理している²⁹。

ともあれ、この判決の基準は後の裁判例で引用されまたは同旨が述べられている³⁰。

エ 誘引行為の要件のまとめと類型論の試み

裁判例においては、271条(b)の規範的な条文、あるいは、前述の Fromberg 判決などの広い基準を背景に、Rich が予言していたように、様々な行為類型について誘引侵害が認められるようになった³¹。たとえば、侵害用途の広告³²

²⁹ Lemley, *infra* note 80, at 229; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・後掲注80)18頁。

³⁰ Fromberg 判決の基準を引用するものとして、Tegal Corp. v. Tokyo Electron Co., Ltd., 248 F.3d 1376, 1378-79 (Fed. Cir. 2001) (Tegal). 著作権侵害事件だが、侵害を助長する積極的な行為が誘引侵害の証拠となると述べる際に、Fromberg 判決を引用するものとして、Grokster, *infra* note 85, at 936.

同旨の基準を述べる学説として、ドナルド・S・チザム(竹中俊子(訳)、紋谷暢男(翻訳監修))『英和対訳 アメリカ特許法とその手続』404頁(改訂第2版、雄松堂出版、2000年)、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).

積極的な行為を要するという点について、see Global-Tech, *infra* note 117, at 760.

³¹ Adams, *infra* note 56, at 389-90.

³² Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998) (Chiuminatta Concrete Concepts).

や実演³³、学術論文の頒布³⁴、商品に添付した説明書³⁵、商品のラベル³⁶、ライセンスによる製造工程の指示³⁷、損失補償³⁸などについて誘引行為ひいては誘引侵害が肯定されている³⁹。

他方で、誘引行為の要件についての統一的な基準は確立されてこなかったと指摘されている⁴⁰。そのため、なんとか明確性を保つため、行為類型別に見て、誘引侵害の主観的要件の裁判例の傾向も含めて、誘引侵害の認定の整合的な説明を試みる学説もあった⁴¹。教唆・幫助行為の限界を探るという日本法の問題意識から見ても、より具体的なレベルであてはめの傾向を提示することが重要になってくる。そこで、あてはめの分析は別途項を改めて検討する。

³³ Fromberg, *supra* note 24.

³⁴ *Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corporation of America Holdings*, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004), cert. dismissed, 548 U.S. 124 (2006) (Metabolite Laboratories).

³⁵ *Moleculon Res. Corp. v. CBS, Inc.*, 793 F.2d 1261 (Fed. Cir. 1986) (Moleculon Res.).

³⁶ *AstraZeneca LP v. Apotex, Inc.*, 633 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2010) (AstraZeneca).

ただし、ラベルによって必然的に医師が特許発明の用途で処方するわけではない場合には、誘引侵害は成立しないとするものとして、*Takeda Pharms. U.S.A., Inc. v. West-Ward Pharm. Corp.*, Case Nos. 15-1139 (Fed. Cir. 2015) (Takeda Pharms.). 同判決を紹介するものとして、K. Nicole Clouse, *No Induced Infringement Where Off-Label Use of a Drug Is Not "Inevitable" - Takeda Pharms. U.S.A., Inc. v. West-Ward Pharm. Corp.*, JDSUPRA (Jul. 3, 2015), available at <https://www.jdsupra.com/legalnews/no-induced-infringement-where-off-label-41148/> (last visited Apr. 9, 2022).

³⁷ *Water Technologies*, *infra* note 52.

³⁸ *EWP Corp. v. Reliance Universal Inc.*, 221 USPQ 542 (S.D. Ohio 1983), rev'd on other grounds, 755 F.2d 898 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 843 (1985) (EWP).

³⁹ 行為類型の抽出は *Adams*, *infra* note 56, at 389-90 に依った。See also Karshedt, *supra* note 5, at 928.

⁴⁰ Lemley, *infra* note 80, at 226, 229; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・後掲注80)16・18頁。

⁴¹ *Id.* at 241-46; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・後掲注80)23-25頁。ただし、本文中で後述する2006年のDSU事件における大法廷判決が誘引侵害の主観的要件についての基準を統一する以前の学説である。

(3) 誘引侵害の主観的要件・その1～主観的要件の要否⁴²

ア 問題の所在

271条(b)は明示的に主観的要件を要求していない。そのため、そもそも誘引侵害の成立に認識や意図が必要かどうかについて、従来から問題意識が持たれてきた⁴³。そこで、以下では、誘引侵害における主観的要件の要否についての歴史を紹介したい。

イ 1952年法以前と1952年法

前述第3.3で寄与侵害の主観的要件について述べたように、1952年法以前の判例法においては、被疑侵害製品が非汎用品ではなく、誘引侵害が問題となる場面においては、認識や意図が要求されていたが、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⁴⁴。

1952年に特許法が改正され、271条(b)が設けられたが、特許法は271条(c)の「知って(knowing)」のような明確に認識や意図を要求する文言は用いなかった。そのため、そもそも誘引侵害の成立に認識や意図が必要かどうかについて、従来から問題意識が持たれてきた⁴⁵。

271条(b)が主観的要件を要求しているかについて、条文の起草を担当したRichは主観的要件必要説に立っていたと理解されている⁴⁶。すなわち、

⁴² 寄与侵害の主観的要件については、参照、橘雄介「特許権の間接侵害の理論(4)」知的財産法政策学研究63号184-193頁(2022年)。

⁴³ CHISUM, *supra* note 1, §17.04 [2]; Oswald, *infra* note 85, at 230. 裁判例で同旨を述べるものとして、Water Technologies, *infra* note 52, at 668; Hewlett-Packard, *infra* note 61, at 1469.

⁴⁴ CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2], § 17.04 [2].

誘引侵害において特許権の認識を要求したものの、それ以上の認識やその立証方法についてははっきりと判断を示さなかったものとして、Tubular Rivet & Stud Co. v. O'Brien, 93 F. 200 (C.C.D. Mass. 1898) (Tubular Rivet & Stud). 詳細は、参照、橘・前掲注42) 187-188頁。

⁴⁵ CHISUM, *supra* note 1, §17.04 [2]; Oswald, *infra* note 85, at 230. 裁判例で同旨を述べるものとして、Water Technologies, *infra* note 52, at 668; Hewlett-Packard, *infra* note 61, at 1469.

⁴⁶ そのようにRich, *supra* note 13を引用するものとして、Oswald, *infra* note 85, at 231 n.28.

Richは

「(c)項から(b)項を区別するものは、(b)項に基づく請求原因を立証する際には、一定の証拠によって積極的な誘引を立証することが必要であり、かつ、その証拠が意図に関わるものだ、ということである。」⁴⁷

と述べている。ただ、それがどういうものかについてははっきりとは述べていないようであり、問題が残ることになった。

ウ Aro II 最判とその誘引侵害の主観的要件に対する影響

1964年のAro II事件において最高裁⁴⁸は、直接には271条(c)の主観的要件の解釈についてであるが、主観的要件の問題を扱った。

最高裁は、271条(c)の侵害を構成するためには、被疑侵害者が、「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、侵害を構成するものである」ことを知っていることを要するとした⁴⁹。

その後、Aro II判決の主観的要件は271条(b)にも妥当するとして、主立った裁判例及び学説は271条(b)の誘引侵害についても主観的要件を要求した⁵⁰。そして、最高裁も、後述のGlobal-Tech事件において、Aro II最判に

⁴⁷ Rich, *supra* note 13, at 537; Rich, *supra* note 12, at 492; リッチ(松本(訳註))・前掲注12)107頁[ただし、1952年以前の裁判例は、実際に、非汎用品に関する寄与侵害が成立しない場面でも教示などの誘引行為をした者に責任を認めてきた、とする文脈であり、主観的要件というよりも行為に関する文脈である]。

⁴⁸ Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).
詳細は、参照、橘・前掲注42)190-193頁。

⁴⁹ Aro II, *supra* note 48, at 488.

⁵⁰ たとえば、代表的なものと目されるものとして、Water Technologies, *infra* note 52, at 668 [「271条(b)は『知りつつ(knowing)』という言葉を用いてはいないものの、判例法と立法経緯は一致してこういった要件を求めているのである。」]; Hewlett-Packard, *infra* note 61, at 1469.

学説として、see CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2] [「[1952年法以前の判例法を踏まえば、]したがって、Aro II判決が、被告が特許権についての認識に加えて、被告の行為の性質及びその結果についての認識をも有していることを要求したことは、271条(b)と271条(c)に等しく妥当するものと思えるのである。」]。

従い、誘引侵害においても主観的要件が必要であるとした⁵¹

エ 誘引侵害の主観的要件の基本的な構造

以上のように、誘引侵害に主観的要件が課されること自体は判例法として固まっている。しかし、後述するように、90年代前後から、その具体的な内容について判例法が分かれるという事態に発展する。その判例法の対立に入る前に、当時の多くの判決が前提としていた誘引侵害の主観的要件の基本的な構造を紹介したい。

誘引侵害の意図の要件の文脈でよく引用される判決は1988年の *Water Technologies* [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件における CAFC 判決⁵²である。この判決は誘引侵害の意図について基本的な基準をいくつか提示している。

一つは、この項の主題である、主観的要件の要否と対象についてである。CAFCは、次の通り、被疑誘引侵害者が特許権の侵害について一定程度の意図を有していることが要求されるとした。

「[271条(b)に基づいて、] 積極的にかつ故意に他人の直接侵害を幫助ないし教唆する行為は侵害行為となる。271条(b)は『知りつつ(knowing)』という言葉を用いてはいないものの、判例法と立法経緯は一致してこういった要件を求めているのである。」(〔 〕内筆者。以下同じ)⁵³

もう一つは、意図の認定方法についてである。CAFCは、次の通り、意図は事実問題であり、また、事実認定者は状況証拠から意図を推認してもよいとした。

⁵¹ *Global-Tech*, *infra* note 117, at 760 [「271条(b)の文言は意図について何らの言及もなしてはいないが、当裁判所は、少なくとも何らかの意図(intent)が要求されるものとする。』。]

⁵² *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988) (*Water Technologies*). 引用するものとして、たとえば、*Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008), cert. denied, 557 U.S. 936, 1340, 1343 (2009) (*Ricoh*).

⁵³ *Water Technologies*, *supra* note 52, at 668.

「〔被疑侵害者〕Gartnerは、侵害を誘引することについての具体的な、主観的な意図は立証されていない、と主張する。意図の立証は必要であるが、他方、直接証拠が要求されるわけではなく、むしろ、状況証拠で足りるのである。」⁵⁴

この事件の特許発明はある樹脂を水の殺菌に用いるという発明で、殺菌作用のある樹脂及びその樹脂を利用した殺菌方法の発明としてクレームされている。被疑侵害者Gartnerは当初は特許権者に一緒にビジネスをすることを持ちかけ、特許権者から特許発明の樹脂の製法を教えてもらい、この製法を自身の商標権のライセンシーである直接侵害者Calcoに教えていた。特許権者らが誘引侵害を主張して、損害賠償と差止めを求めた。

Gartnerは、自分はCalcoがどの樹脂を使って被疑殺菌装置を製造していたのか知らないと反論していた。これに対して、CAFCは、以上のように意図の解釈を提示した上で、状況証拠、すなわち、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示していたこと、及び、被疑侵害者が商標権のライセンサーとして直接侵害者の製造態様をコントロールしていたことからすれば、被疑侵害者の主張にもかかわらず、誘引侵害の意図が認められる、とした⁵⁵。

被疑侵害者が主張するように、被疑侵害者が直接侵害者のやっていることやそれが特許権を侵害するものであることを知っているという直接証拠は無いのだろう。しかし、この事件では、被疑侵害者は直接侵害者に樹脂の作り方を教えているのであり、当然何をやっているか知っていると言える。また、そもそも元の製法は特許権者から直接教えてもらったもので、特許権の認識もある。つまり、状況証拠から直接侵害の行為の認識と特許権の認識が優に認められる典型例であった。

しかし、典型例を離れる事例がやはり現れることになる。そして、後述

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.* at 668-69.

その他に、被疑侵害者Gartnerは、自らの樹脂の製法は特許発明の製法に臭素を足したものであり、特許権を侵害するものではないと思っており、誘引侵害の主観的な意図は無いと主張した。これに対して、CAFCは、改良発明が元の発明の侵害になることは特許法の基本であって、改良したからといって侵害の認識を失うわけではないとして、被疑侵害者の主張を退けた (*Id.* at 669)。

するように、この判決後に、主観的要件の対象についてCAFCの判決が分かれることになり、また、意図の認定方法と接する問題である認識の性質・程度についてCAFCと最高裁の間で立場が異なることになるのである。

(4) 誘引侵害の主観的要件・その2～認識の対象 (the target of the knowledge)⁵⁶

ア 問題の所在

認識の対象の問題とは、誘引侵害の主観的要件において単なる被誘引行為の認識を超える認識を要求すべきかという問題である⁵⁷。この問題が生じる背景には、寄与侵害の主観的要件の項で紹介したように、1952年法以前の判例法において、誘引侵害のために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⁵⁸、ということがある。また、1952年法の条文の両義性も問題の原因となっている。すなわち、271条(b)の「侵害を誘引する (induces infringement)」との文言は最終的に侵害になる行為自体を誘引するとも、侵害を誘引するとも読めるのである⁵⁹。そして、認識の対象の問題が90年代以降大きな問題となったのである。

イ Aro II 最判

Aro II 事件において、最高裁は、271条(c)についてであるが、同項の侵害を構成するためには、被疑侵害者が、「被疑侵害部品が供される組合せ

⁵⁶ 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、*see generally* CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

Grokster最判までの判例・裁判例を特許法の誘引侵害を中心に紹介するものとして、Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369 (2006). Global-Tech最判後までの学説を要領よく紹介するものとして、Kumar, *infra* note 117, at 740-46.

邦語文献でDSU判決までの展開を紹介するものとして、潮海・後掲注117) 5-6頁、奥邨＝大江・後掲注117) 271-273頁、井関・後掲注117) 151-152頁。

⁵⁷ 論点を指摘するものとして、CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2]; Note, *infra* note 70, at 1246.

⁵⁸ CHISUM, *supra* note 1, § 17.03 [2].

⁵⁹ Global-Tech, *infra* note 117, at 760-61; DSU, *infra* note 93, at 1305 (en banc) [条文はこの点を判断していないとする].

が特許されたものであり、かつ、侵害を構成するものである」ことを知っていることを要するとした⁶⁰。つまり、特許権の認識と侵害の認識を必要とする立場を採用した。

ウ CAFCの混乱

(ア) 1990年の二つのCAFC判決

最初に、CAFCは、1952年法の起草者であるRichが法廷意見を代表したHewlett-Packard [プロッタ] 事件⁶¹において、次の通り述べ、誘引侵害の意図は単に特定の行為(結果的に侵害につながるもの)を誘引する意図で足りるとした(以下、「Hewlett-Packard基準」または「行為の認識説」と呼ぶ)。

「侵害を構成する行為(the acts which constitute the infringement)を引き起こす現実の意図を立証することが、積極的な誘引を立証するための必須条件となるのである。」⁶²

他方、そのわずか約2週間後、Manville [照明設備の支持部を中心に置く方法と装置] 事件⁶³では、CAFCはその考え方を否定し、次の通り述べて、特許を侵害する実際の意図を要すると判示した(以下、「Manville基準」または「侵害の認識説」と呼ぶ)。

「立証されなければならないことは、被告が他人の侵害(another's infringement)を助長する具体的な意図を有していたということであり、単に被告が侵害を構成すると主張される行為についての認識を有していたことではない。原告は、被疑侵害者の行為が侵害行為を誘引したということと、自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかあるいは当然に知っていた(should have known)ということの立

⁶⁰ Aro II, *supra* note 48, at 488.

詳細は、参照、橘・前掲注42)190-193頁。

⁶¹ Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990) (Hewlett-Packard).

⁶² *Id.* at 1469.

⁶³ Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc., 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990) (Manville).

証責任を負うのである。」⁶⁴

事案を紹介すると、前者のHewlett-Packard事件は損失補償の事案であり、被疑侵害者が事業譲渡の際に譲受人に将来の特許権侵害に対する損失補償を与えたという事件である。CAFCは、一般論としては、「損失補償の主たる目的が、想定侵害者に対する特許法の抑止効果を克服する（overcome the deterrent effect）ことである場合、当該主観的要件が認められ得る」としつつ、本件では被疑侵害者の損失補償の目的は事業譲渡をできるだけ高値にすることだとして、誘引侵害を否定している⁶⁵。

つまり、事案とその解決から見ると、Hewlett-Packard判決は認識の対象のハードルを下げて、誘引侵害を認めやすいようにしたという判決ではなく、侵害を否定した判決である。つまり、抽象論は傍論にも見える。また、特許権の認識に関わることとして、問題の事業譲渡の際、被疑侵害者と譲受人が共同で問題の特許権を侵害しない製品の開発に取り組むことも約束していた⁶⁶。つまり、そもそも特許権の認識があった事案である。このように事案とその解決の観点から見ると、Hewlett-Packard判決が認識の対象のハードルを下げたものだと言って、これをはやし立てる必要は無い。ともかくも、その後、この判決は特許権やその侵害の認識を不要とした判決として扱われることになる。

また、後者のManville事件は会社の経営者の責任が問われた事案である。この事件の特許発明は支柱への街灯の取付け方に関する発明である。特許権者は公共事業でこの街灯の設置を請け負う事業をしていた。他方、被疑侵害役員は問題の発明の図面のコピーを行政から入手したため、自社の街灯にもその構造を採用し、販売した。そこで、特許権者が損害賠償を請求した。被疑侵害役員の会社も訴えられており、直接侵害が認められている。

被疑侵害役員の誘引侵害について、CAFCは、侵害の認識を要求する前述の基準を示した上で、次の事実を指摘して、侵害の意図を否定した。すなわち、地裁は、被疑侵害役員が当初は特許権に気付いていなかったこと、

⁶⁴ *Id.* at 553.

⁶⁵ Hewlett-Packard, *supra* note 61, at 1470.

⁶⁶ *Id.* at 1467.

及び、確かに訴訟が提起されてからも被疑侵害街灯の販売が続けられたが、それは弁護士から特許権侵害にならないと聞いたからだということを認定している。にもかかわらず、地裁は誘引侵害を認めたものであるが、これは前述の基準に反し、支持できないとして、侵害の意図を否定した⁶⁷。

Manville 判決は具体的にどの事情が提示した基準のどの部分に反するとしたのかを示していないため、どの事情に着目したのかははっきりとは分からない。しかし、おそらく損害賠償責任を負わせないためであろうが、弁護士からの非侵害の意見を理由に訴訟提起後についても誘引侵害の主観的要件を否定した点に意義があるのだろう⁶⁸。

(イ) 二つのCAFC判決の影響

a 裁判例の分裂

Hewlett-Packard 判決と Manville 判決の後、この二つの判決は主観的要件の対象について異なる立場を採用するものと理解された⁶⁹。そのため、裁判例は Hewlett-Packard 派と Manville 派に分かれることになった⁷⁰。

⁶⁷ Manville, *supra* note 63, at 554.

⁶⁸ もっとも、そもそも会社役員の実責任を追及する訴訟では、経営判断を萎縮させないようにするために、経営者が行為当時合理的な判断をなした場合には被害者に対する責任を否定する経営判断の原則が顔を出してくるとして、Manville 事件を事案類型に着目して検討するものがある (Lemley (AIPPI 事務局 (解説・訳))・後掲注 80) 25頁)。

⁶⁹ See e.g., Rader, *infra* note 71, at 300, 314-15; Lemley, *infra* note 80, at 238-40; Lemley (AIPPI 事務局 (解説・訳))・後掲注 80) 22-23頁。

裁判例で、比較的早くから先例の矛盾に意識を向けていたものとして、CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP, 905 F. Supp. 1171 (E.D.N.Y. 1995), rev'd on other grounds, 112 F.3d 1146, 1195 (Fed. Cir. 1997) (CVI/Beta Ventures)。また、混乱期の裁判例で、誘引侵害の意図の要件について判例法に混乱があることを認めるものとして、Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 385 F.3d 1360, 1378 (Fed. Cir. 2004) (Insituform Technologies); MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1378 n.4 (Fed. Cir. 2005), vacated & remanded on other grounds, 547 U.S. 388 (2006) (MercExchange)。

⁷⁰ Rader, *infra* note 71, at 300; Lemley, *infra* note 80, at 240; Lemley (AIPPI 事務局 (解説・訳))・後掲注 80) 23頁。裁判例の立場の分析として、Lemley, *infra* note 80, at 240 n.71。

なお、Manville 基準を超えて、違法行為を推奨する意図を有するものとし

b 当時の学説

このような裁判例の対立を受けて、当時の学説はその対立を解消することを試み、あるいは、整合的に説明することを試みるものが現れた。

(a) Hewlett-Packard 基準／行為の認識説

Hewlett-Packard 基準を支持する学説として、たとえば、2001年の Rader の論文⁷¹がある。

論者は、CAFC 内の基準の不統一は裁判規範を非常に不確かなものにしており、CAFC は基準を統一すべきであるとする⁷²。そして、侵害の認識説の場合、弁護士から非侵害の意見書を得るだけで、侵害を回避できることになりかねない。とすると、主な直接侵害者が消費者である産業は特許権の保護が弱い産業ということになり、投資が離れてしまう。そのように投資の意欲が弱い産業をその産業の性質ではなく、特許発明の実施のされ方に基づいて選ぶ理由は無い⁷³。他方、行為の認識説であれば、主な直接侵害者が消費者である産業に対しても統一的な保護を与えることができる⁷⁴、Hewlett-Packard 基準を採用すべきであるとする⁷⁵。

(b) Manville 基準／侵害の認識説

これに対して、Manville 基準を支持するものとして、たとえば、2006年(後述の DSU 大法廷判決前)の Holbrook の論文⁷⁶がある。

て、Amersham Pharmacia Biotech, Inc. v. Perkin-Elmer Corp., No. C 97-04203 CRB (N.D. Cal. 2000) (Amersham Pharmacia Biotech). 当該判決の評釈として、Note, *Patent Law – Active Inducement of Infringement – District Court Holds That Inducement Liability Requires Proof of Intent to Induce Violation of the Law*, 115 HARV. L. REV. 1246 (2002).

⁷¹ Michael N. Rader, *Toward a Coherent Law of Inducement to Infringe: Why the Federal Circuit Should Adopt the Hewlett-Packard Standard for Intent Under 271 (b)*, 10 FED. CIR. B.J. 299 (2001). なお、CAFC の判事の Randall Ray Rader とは別人である。

⁷² *Id.* at 300.

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Id.* at 331.

⁷⁵ *Id.* at 315-16.

⁷⁶ Timothy R. Holbrook, *The Intent Element of Induced Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 399 (2006).

Holbrookが特徴的なのは、特許権の無効のチャレンジに焦点を当てている点である。すなわち、論者は、記述的に見ると、Hewlett-Packard基準＝行為の認識説は、誘引者が特許権が無効だと思っても、直接侵害行為の認識があれば責任を課してしまう。とすると、こういった誘引者はそもそも市場に参入しないため、無効のチャレンジの機会が減ってしまう。規範的に見れば、無効の特許が無くなることは公衆に益するのであるから、市場に参入するインセンティブを与え、無効のチャレンジの機会を増やすManville基準を採るべきだ、というのである⁷⁷。

(c) 整合的な説明を試みる見解

Hewlett-Packard判決とManville判決が矛盾するものではないという指摘は様々な角度からなされている。一つは、抽象論レベルで勝負しようというもので、両基準が内在的に矛盾するものではないという指摘である⁷⁸。もう一つは、事案レベルで勝負しようというものである⁷⁹。その中で特徴的な学説として、誘引行為の類型に応じて認識の態様が変わるという類型論を提示するLemleyの論文⁸⁰があった⁸¹。

この見解は、主観的要件だけではなく、誘引行為の要件に着目する。そ

⁷⁷ *Id.* at 408-09.

⁷⁸ 後のDSU控訴審のMichel同意意見は、Hewlett-Packard判決は、積極的な誘引を認定するために、侵害を構成する行為を引き起こす実際の意図を立証することが要件となるとは言ったものの、十分な要件だとまでは言っておらず、故に、Hewlett-Packard判決とManville判決とは矛盾しないとする(DSU, *infra* note 93, at 1311 (Michel, concurring))。

⁷⁹ 本文で紹介するもの他に、Hewlett-Packard判決とManville判決について、後者が直接侵害をした会社の役員等について誘引侵害が主張されている事案に関するものであるという点で区別できるとする見解として、CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

⁸⁰ Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39.1 U.C. DAVIS L. REV. 225 (2005) (翻訳として、Mark A. Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))「特許侵害の誘引(米国)」AIPPI 51巻12号16頁(2006年))。

⁸¹ Lemley自身は“sliding scale inquiry”と表現している(Lemley, *supra* note 80, at 226)。

なお、この論文は本文で後述のGrokster最判を契機に執筆されたものとされる(Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注80)16頁)。

して、誘引行為の要件についての統一的な基準は無い。そのため、仮に被疑侵害者に侵害の認識が無くともよいとすれば、単に侵害を容易にする程度の行為が誘引侵害を構成する可能性があることを問題視する⁸²。そこで、この見解は直接侵害者を厳格責任とする特許法の価値判断を援用して、直接侵害に近い行為類型（製品の設計や製造方法を決定するような行為）はハードルの低いHewlett-Packard基準を採用し、直接侵害から遠い行為類型（貸與人や電力会社などの侵害行為を単に容易にする行為）はハードルの高いManville基準を採用すべきだとする⁸³。そして、このような行為類型に着目した検討に基づけば、従来のCAFCの対立も説明できる可能性がある⁸⁴、とする。

エ Grokster最高裁判決

著作権の誘引侵害を認めた事案であるが、2015年に誘引侵害の法理について判断を下す最高裁判決が現れた。次に紹介するDSU控訴審の大法廷判決の布石になったという意味で、判例法を展開させる意義を持っており、ここで紹介したい。

Grokster事件において、最高裁⁸⁵は、著作権の誘引侵害の要件を提示する

⁸² Lemley, *supra* note 80, at 226, 229-31, 241-42; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注80)16・18-19・23頁。

⁸³ *Id.* at 241-43; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注80)23-24頁。

⁸⁴ *Id.* at 246; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注80)25頁。

⁸⁵ Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005) (Grokster).

評釈として、奥邨弘司[判批]知的財産研究所＝尾島明編『アメリカの最高裁判例を読む：21世紀の知財・ビジネス判例評釈集』444頁（IIP研究論集13、知的財産研究所、2015年）[初出は同[判批]AIPPI50巻10号586頁（2005年）]、作花文雄[判批]コピライト535号2頁（2005年）、Pamela Samuelson（津幡笑(訳)）「MGMは本当にGrokster事件で勝訴したか」知的財産法政策学研究11号53頁（2006年）。

特許法の観点からの評釈として、Lynda J. Oswald, *The Intent Element of “Inducement to Infringe” Under Patent Law: Reflections on Grokster*, 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 225 (2006).

その後の裁判例も踏まえたものとして、Alfred C. Yen, *Torts and the Construction of Inducement and Contributory Liability in Amazon and Visa*, 32 COLUM. J.L. & ARTS 513 (2009).

文脈において、侵害の認識を要求する Manville 基準に親和的な説示をした。まず、次の通り、「侵害を促進する (foster infringement) ために取られた積極的な行動」がある場合には誘引侵害が認められると述べた⁸⁶。

「ある者がある装置を頒布し、その際に、著作権を侵害するというその製品の用途を促進する目的を持っており、かつ、その目的が侵害を促進する (foster infringement) ために取られた明確な表現やその他の積極的な行動によって立証されるものである場合には、その者は結果として生じる第三者の侵害行為の責任を負う。」⁸⁷

同様に、著作権の誘引侵害を認定する文脈でも、当該事件の被疑侵害者には「侵害を引き起こす (to bring about infringement)」意図があるという表現を用いている⁸⁸。

更に、最高裁は、次の通り、単なる行為の認識では誘引侵害を構成しないという立場を示したものと読める判示を行った⁸⁹。

「Sony 判決が、VCR の製造者がその装置が侵害に用いられ得ることを認識していたにもかかわらず、意図的な誘引を認定しなかったのと同様に……、単に潜在的な侵害用途や現実の侵害用途を認識していたとしても、ここでは〔汎用品の誘引侵害の文脈では〕、頒布者に責任を負わせるには十分ではないのである。」⁹⁰

Grokster 最判は直接には著作権の誘引侵害の事案であり、また、被疑侵害者はほぼ違法な音楽ファイルをやり取りするためのファイル交換サービスを提供しており、包括的には著作権侵害の事実を承知している事案だった。そのため、誘引侵害の認識の対象について、特許法の解釈について

⁸⁶ Grokster, *supra* note 85, at 937.

⁸⁷ *Id.* at 936-37.

⁸⁸ *Id.* at 940.

⁸⁹ *Id.* at 936-37.

このように最判を理解するものとして、DSU, *infra* note 93, at 1306 (en banc).

⁹⁰ Grokster, *supra* note 85, at 936-37.

明確な判断を与えるものではないとも思える⁹¹。これに対して、次に述べるDSU控訴審の大法廷判決は、Grokster最判を単なる行為の認識では責任を構成しないとの立場を示したものと理解した⁹²。つまり、歴史的な役割としては、Grokster最判がManville基準で判例法を統一する原動力の一つになっている。

オ DSU大法廷判決による解決

(ア) 判旨

2006年、DSU事件において、CAFCは大法廷判決⁹³によってこの問題を扱い、特許権の侵害の認識を要求するManville基準を採用することで、認識の対象の基準を明確にした⁹⁴。すなわち、次の通り述べる。

「この章では、〔誘引侵害の〕意図の要件を明らかにするため、裁判官の全員出席をもって次のように判示するものである。すなわち、Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 554 (Fed. Cir. 1990)において判示したのと同様に、『原告は、被疑侵害者の行為が侵害行為を誘引したこと、及び、被疑侵害者が自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかまたは当然に知っていたはずであることを立証する責任を有する。』被疑侵害者が自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかまたは当然に知っていたはずであることという要件は、必然的に、被疑侵害者が当該特許権を知っていたという要件を含むものである。』⁹⁵

⁹¹ See Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注80)23頁。

また、最高裁がManville基準に親和的な説示をしている文脈は主に汎用品の頒布と誘引侵害との関係を論じる文脈であり(Grokster, *supra* note 85, at 936-37 [Sony判決との比較における、誘引侵害の法理の説明と要件論の提示の文脈]など)、汎用品の頒布以外の事案についてまで視野に入れた議論をしているわけではない。

⁹² DSU, *infra* note 93, at 1306 (en banc).

⁹³ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) (DSU).

⁹⁴ *Id.* at 1304 (en banc).

このようにDSU判決を評価するものとして、CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

⁹⁵ DSU, *supra* note 93, at 1304 (en banc).

また、大法廷はその根拠として *Grokster* 最判に依拠した⁹⁶。すなわち、大法廷は、*Grokster* 最判が *Water Technologies* 判決を引用して侵害の意図があれば汎用品の販売も誘引侵害になり得るとしたことを捉えて、同最判は単なる侵害行為の認識では責任を構成しないことを示したものだとした⁹⁷。次の通り述べる。

「*Grokster* 最判は、誘引侵害の意図の要件は単なる直接侵害を構成する行為を引き起こす意図以上のものを要求している。……したがって、誘引侵害は非難に値する行為、すなわち、他者の侵害を助長することに向けられた行為の証拠を要求しており、単に、誘引者が直接侵害者の行為を知っていたことを要求するに過ぎないものではないのである。」⁹⁸

そして、本件のあてはめとして、被告が米国弁護士から非侵害の意見書を得ていたことなどを指摘して、誘引侵害を否定した地裁判決を是認した⁹⁹。

(イ) DSU 大法廷判決への反応

a DSU 大法廷判決の意義

DSU 判決は大法廷によって判例法を統一し、認識の対象の基準を明確にした¹⁰⁰。そのため、DSU 判決以後の裁判例は、一様に、DSU 判決を引用し、*Manville* 基準に従うようになっているとされる¹⁰¹。

また、後に最高裁も *Global-Tech* 事件において DSU 判決の立場を是認するような判断を下した。すなわち、主観的要件の認識の対象について、*Aro*

⁹⁶ このリーズニングを強調するものとして、*Holbrook*, *infra* note 148, at 1013-14.

⁹⁷ *DSU*, *supra* note 93, at 1305-06 (en banc).

⁹⁸ *Id.* at 1305-06 (en banc) (citing *Grokster*, *supra* note 85, at 936-37 and *Manville*, *supra* note 63, at 553).

⁹⁹ *DSU*, *supra* note 93, at 1307 [ただし、この点は大法廷による判決ではない].

¹⁰⁰ *Id.* at 1304 (en banc).

このように DSU 判決を評価するものとして、*CHISUM*, *supra* note 1, § 17.04 [2].

¹⁰¹ *Id.* § 17.04 [2].

DSU 大法廷判決を引用するものとして、たとえば、*Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*, 581 F.3d 1317, 1328 (Fed. Cir. 2009).

II最判は特許権とその侵害の認識を要求しているところ、同じ起源を持つ271条(b)及び(c)において異なる解釈を採用することは奇妙であるとして、(b)項でもAro II最判と同様に解する、と判示した¹⁰²。最高裁は明示的にDSU判決について言及しているわけではないが、結論的にはDSU判決の立場を是認する格好になっている。

この認識の対象に関する問題はGlobal-Tech最判後も議論がなされているため、Global-Tech最判を紹介した後に改めて扱いたい。

b DSU判決の残したもの

DSU判決によって誘引侵害の意図として何についての認識が必要かという点は一定程度明らかにされたものの、同判決の言う「知っていたかまたは当然に知っていた」ことという要件がどういった性質あるいは程度の認識を要求するものかについては同判決は明らかにしなかった。というのも、DSU事件では、被疑侵害者は問題の特許権を実際に認識していたために、この問題を扱う必要が無かったからである¹⁰³。それが次項で紹介するDSU判決後の認識の程度に関する緩やかな基準を招く背景になった。

¹⁰² Global-Tech, *infra* note 117, at 763-64, 765-66.

本文で後述のCommil最判もこれに続いている (Commil, *infra* note 148, at 1926)。

¹⁰³ See SEB, *infra* note 109, at 1376 [「[DSU事件の]裁判所は認識の対象(target)は判断したものの、その認識の性質(nature)は判断しなかったのである。」(〔〕内筆者。以下同じ)].

また、そもそも、DSU判決が特許権を「知っていた」ことまでをも要求しているのか、それとも、「当然に知っていた」ことでよいとしているのかも問題があった。というのも、DSU判決は「知っていたかまたは当然に知っていた」という要件は「被疑侵害者が問題の特許権を知っていたことという要件を必然的に含む」と判示しており、文字通り読めば、特許権に関しては現実の認識までをも要求しているように読めたからである (See *Id.* at 1376 [被疑侵害者の主張])。

(5) 誘引侵害の主観的要件・その3～認識の性質 (the nature of the knowledge)¹⁰⁴

ア はじめに～認識の対象との関係

認識の性質あるいは程度の問題とは被疑侵害者がどういう心理状態だったのかについての問題である。たとえば、被疑侵害者がうちのフライヤーは侵害品だと思っていなければいけないのか、それとも、うちのフライヤーはよそのフライヤーのばちもんだから侵害品かもしれないと思っただけで十分なのかという問題である。仮に後者のように「かもしれない」でもよいという基準を広げていくと、実際の被疑侵害者の心の中とは無関係に侵害が認められる方向に向かう。つまり、認識の性質の問題は主観的な責任が次第に厳格責任に近づいていくかどうかに関わる問題である。

以上が理論的な問題の所在だが、歴史的にも重要な背景がある。DSU 大法廷判決によって主観的要件の認識の対象については決着を見たわけであるが、話はそれで終わらなかった¹⁰⁵。DSU 大法廷判決は認識の対象を限定的に解し、誘引侵害の成立範囲を狭くしたが、これに対して、その後のCAFCは認識の性質を緩やかに解し、誘引侵害の成立を広くする方向に進んだ¹⁰⁶。

以下では、DSU 大法廷判決以後の状況について、認識の性質についての展開を紹介したい。

¹⁰⁴ 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、*see generally* CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

¹⁰⁵ Holbrook, *infra* note 148, at 1014.

その背景として、DSU 大法廷判決以降も、誘引侵害を広く認めようとする裁判官と学者がDSU 大法廷判決の立場に反対し続けたことが指摘されている (Rantanen, *infra* note 117, at 1579-80)。

また、理論的な背景として、DSU 大法廷判決の示した被疑侵害者が「知っていたかまたは当然に知っていたはずである」という基準が緩やかな解釈を許容する余地を与えるものであったことも指摘されている (井関・後掲注117) 152頁)。

¹⁰⁶ Holbrook, *infra* note 148, at 1014.

イ 寄与侵害の裁判例～実際の認識説

この侵害の性質については、寄与侵害の裁判例も集積していた。そこでの論点は寄与侵害の主観的要件は侵害の擬制的な認識（constructive knowledge）でよいのか、それとも実際の認識（actual knowledge）であることを要するののかという問題だった。通常、前者の方が認識に至る時点が早いため、損害賠償の算定が異なってくる（主観的要件と損害賠償との関係は効果論として別途、論じる）。

たとえば、Mendenhall 事件で裁判所は、以下の通り、実際の認識説を採用している¹⁰⁷。

「[特許権者] Astec がトライアルにおいて力説するのは、法 [271 条 (c)] で用いられている『知りながら (knowingly)』という言葉には特許権の擬制的な認識 (constructive knowledge) が含まれるということであるが、その立場を支持する判例法を提示することはできなかった。したがって、当裁判所は、…… [実際の認識の日である] 1985 年 2 月以降に発生した責任に限定されるものと判断する。」¹⁰⁸

ウ SEB 事件控訴審判決～故意の無関心基準

誘引侵害においては、2010 年の SEB 事件における CAFC 判決¹⁰⁹が重要で

¹⁰⁷ Mendenhall v. Astec Industries, 1988 WL 193214 (E.D. Tenn. 1988), aff'd, 891 F.2d 299 (table), 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1140 (full opinion) (Fed. Cir. 1989) (Mendenhall).

紹介するものとして、ソフトウェアの利用行為に着目して特許権及び著作権の間接侵害を検討するものであるが、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, 162-63 (1994).

¹⁰⁸ Mendenhall, supra note 107, at 3.

¹⁰⁹ SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., 594 F.3d 1360 (Fed. Cir., 2010), modified and affirmed sub nom. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011) (SEB).

評釈として、Ted Sichelman, *Minding Patent Infringement* (San Diego Legal Studies Paper No. 11-051, 2011), available at <http://papers.ssrn.com/abstract=1734380> (last visited Apr. 19, 2022).

邦語の評釈として、河野英仁 [判批] 知財ふりむ92号73頁 (2010年)。

ある。

この事件の特許発明は家庭用のフライヤーに関するものである。特許権者はその実施品を販売し、商業的な成功をおさめていた。他方、被疑侵害者は顧客に頼まれてフライヤーを開発することになった。そこで、香港で特許権者のフライヤーを購入し、そのデザイン以外をまねてフライヤーを開発し、それを米国の顧客に輸出した。そこで、特許権者が被疑侵害者を誘引侵害で訴えた。

この事件ではDSU判決の言う特許権の「認識」とは何か、つまり、認識の性質が問題となった¹¹⁰。この点について、CAFCは、以下の通り述べて、ある危険に対する故意の無関心 (*deliberate indifference*) は現実の認識と異ならず、認識要件を満たすという立場を採用した¹¹¹。

「既知の危険についての故意の無関心という基準は現実の認識と異なるものではなく、むしろ、現実の認識の一形態である。」¹¹²

あてはめにおいて、CAFCは、被疑侵害者が特許権者のフライヤーを香港で購入して、ほぼコピーしながら、侵害調査の際にそのことを米国の弁護士に伝えなかったことは、被疑侵害者が故意に特許権に無関心になろうとした強い証拠であるとした¹¹³。

他方、CAFCは、故意の無関心の基準の下でも、被疑侵害者が実際に特許権が無いと信じていたと立証できれば、主観的要件が否定されるとした¹¹⁴。そこで、被疑侵害者は香港で買ったフライヤーには米国の特許番号が記載されていなかったため、特許権のことは知らなかったと反論していた。しかし、CAFCは、香港のフライヤーに米国の特許番号が付されている

¹¹⁰ CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

¹¹¹ SEB, *supra* note 109, at 1376-77.

なお、“*deliberate indifference*”の訳出として、「意図的な無関心」(奥邨=大江・後掲注117)275頁、井関・後掲注117)153頁)や「故意または計画的に無関心」(潮海・後掲注117)6頁)がある。

¹¹² SEB, *supra* note 109, at 1376-77.

¹¹³ *Id.* at 1377.

¹¹⁴ *Id.* at 1377-78.

るとは限らないため、米国の特許番号が無かったことを理由に特許権を知らなかったとは言えないとした¹¹⁵。そして、結論として、誘引侵害を認め、損害賠償責任を認めた。

CAFCの規範やそのあてはめを見るだけでは故意の無関心の意義についてははっきりとは分らないが、要するに、故意の無関心のミソは誘引侵害を厳格責任化することにあるとされている¹¹⁶（詳しくは次の最判の意義とまとめて紹介する）。

エ Global-Tech 事件（SEB 事件）最高裁判決～故意の無知基準¹¹⁷

(ア) 判旨

SEB 事件の CAFC 判決に対して、最高裁は主観的要件の論点について裁

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ Holbrook, *infra* note 148, at 1015-16.

¹¹⁷ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011) (Global-Tech).

See generally CHISUM, *supra* note 1, §17.02[10], 17.04 [2].

評釈として、Jason A. Rantanen, *An Objective View of Fault in Patent Infringement*, 60 AM. U. L. REV. 1575 (2011); James G. Dilmore, *RECENT DECISION: Actual Knowledge of Direct Patent Infringement is Required for Induced Infringement: Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 50 DUQ. L. REV. 659 (2012); 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 (2012); Soonbok Lee, *Note, Induced Infringement as a Strict Liability Claim: Abolishment of the Specific Intent Requirement*, 4 HASTINGS SCI. & TECH. L.J. 381 (2012); Jacob S. Sherkow, *Patent Infringement as Criminal Conduct*, 19 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 1 (2012); Jeremy Adler, *See No Evil: How the Supreme Court's Decision in Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. Further Muddles the Intent Element of Induced Infringement*, 11 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 559 (2013); Ping-Hsun Chen, *The New Development of the Knowledge Requirement of Induced Infringement under the American Patent Law*, 2 NTUT J. OF INTELL. PROP. L. & MGMT. 72 (2013); Ted Sichelman, *Patent Law Revisionism at the Supreme Court*, 45 LOY. U. CHI. L.J. 307 (2013).

邦語の評釈や紹介として、河野英仁 [判批] 知財ぷりずむ108号84頁 (2011年)、潮海久雄「特許法における教唆・幫助行為と間接侵害」知財研フォーラム87号3頁 (2011年)、田村淳也 [判批] 国際商事法務39巻11号1674頁 (2011年)、服部健一＝スコット・M・ダニエルズ＝井手久美子 [判批] 知財研フォーラム87号35頁 (2011年)、奥

量上告を認めた¹¹⁸。そして、最高裁として初めて271条(b)を扱うことになった¹¹⁹。

法廷意見は、CAFCが採用した故意の無関心の基準を否定し、代わりに、被疑侵害者が意図的に侵害の認識に至らないようにする場合には侵害の認識を肯定するという故意の無知(willful blindness)の法理を採用した¹²⁰。すなわち、以下の通り述べる。

「[刑事法分野の] 裁判所は、故意の無知の法理を用いて、被告人は、状況から見て犯罪の事実を強く示唆する証拠が明らかであるにもかかわらず、その事実から故意に自身を遮ることによって、問題の構成要件の充足を免れることはできない、と判断している。」¹²¹

「この法理が、特許法271条(b)の特許権の誘引侵害について、民事訴訟において妥当しないとする理由は見つからないのである。」¹²²

そして、故意の無知の要件として次の二つを提示した。

故意の無知は「(1)被告人が、ある事実が存在するという高度の蓋然性について主観的に知っており、かつ、(2)その事実を実際に認識することを避けるために、意図的な行動をなしたことが要件となる。」(数字

郵弘司=大江修子[判批]知的財産研究所ほか編・前掲注85)171頁[初出は、同[判批]知財研フォーラム89号52頁(2012年)]、末吉剛[判批]知財ふりずむ113号65頁(2012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)149頁(2014年)、阿部・後掲注148)3-4頁。

¹¹⁸ CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

¹¹⁹ *Id.* § 17.04 [2].

¹²⁰ Global-Tech, *supra* note 117, at 768.

“willful blindness”の訳出として、「故意の無知」(奥邨=大江・前掲注117)271頁)、「故意の盲目」(潮海・前掲注117)6頁)、「故意の認識回避」(井関・前掲注117)153頁)、また、「故意の盲目性」(星埜正和[判批]国際商事法務44巻9号1411頁(2016年))がある。

¹²¹ *Id.* at 766.

¹²² *Id.* at 768.

は原文ママ)¹²³

そして、あてはめにおいて、法廷意見は、被疑侵害者は侵害調査の際に弁護士に特許製品をコピーした事実を秘していたのであり、意図的に認識に至らないようにしていたことが認められるとして、誘引侵害を認めた¹²⁴。

(イ) Global-Tech最判の意義¹²⁵

a 故意の無知の法理について

Global-Tech最判は、CAFCが故意の無知の法理によって主観的要件を緩めていたのに対して、それを厳しく解したものである¹²⁶。

その具体的な意義については、最高裁は誘引侵害の厳格責任化を防いだものだとの指摘がなされている。すなわち、CAFCの基準では、誘引者は単に特許権を知らないだけでも誘引侵害の責任を負いかねない。その意味で、誘引侵害は厳格責任の一種になるわけである。他方で、最高裁のように主観的要件を機能させれば、一定の悪性のある者だけが侵害の責任を負うことになる。もっとも、現実の認識を要求すれば、誘引者は特許権に目をつむるだけで、責任を免れるということになってしまう。そこで、最高

¹²³ *Id.* at 769.

¹²⁴ *Id.* at 770-71.

Kennedy反対意見は、「[刑法における] 応報の趣旨は、本件で問題となっている特許法の領域においては、力を持たない。」として、故意の無知法理を採用することに反対する (*Id.* at 773 (Kennedy, concurring) [ただし、故意の無知の法理で使う事情を使えば、認識要件が認められることがあるとし、本件はそれが可能な事案と言えるとする (*Id.* at 774-75)])。

¹²⁵ 本文に記載した以外の指摘として、たとえば、最高裁は、主観的要件のハードルを下げることによる効果の大きさに照らして、主観的要件のハードルを上げたと指摘するものとして(井関・前掲注117)154頁[誘引侵害はクレーム外の行為に対して特許権を及ぼすものであり、競争に対する悪影響を与えるものである。故に、その要件を厳格に解するとしてもやむを得ないところ、誘引侵害の要件は主観的要件にかかっているのであるから、これを厳格に解するとしてもやむを得ない]。

¹²⁶ 親和的に、Global-Tech最判は、DSU事件の控訴審判決が、現実の認識が無くとも、知るべきである場合には誘引侵害の意図が認められるとしていたことについて、これを変更したものとするものとして、井関・前掲注117)152頁。

裁は、単に現実の認識が必要だということはせず、故意の無知という抜け道を設けた。その意味で、最高裁は、CAFCの厳格責任の極に振れるのでもなく、また、現実の認識の極に振れるのでもなく、その中道を選んだものである¹²⁷、とされる。

具体的には、最高裁の基準には次のような意味があると指摘されている。一方では、CAFCの基準と異なり、無知のままであること自体は許すことになる¹²⁸。他方では、現実の認識基準と異なり、誘引者が特許権を調べるよう促す効果がある¹²⁹、とされる。

ともあれ、最高裁が誘引侵害を厳格責任とすることを否定し、あくまでも認識に基づく責任にとどめたことがポイントになるのだろう¹³⁰。

b 認識の対象について

DSU大法廷判決の文脈でも紹介したが、Global-Tech最判は主観的要件の認識の対象についても判断を示している。最高裁は、Aro II最判は特許権とその侵害の認識を要求しているところ、同じ起源を持つ271条(b)及び(c)について異なる解釈を採用することは奇妙であるとして、(b)項でもAro II最判と同様に解する、と判示した¹³¹。最高裁は明示的にDSU判決について言及しているわけではないが、結論的には、侵害の認識を要求するDSU判決の立場を是認する格好になっているわけである。

¹²⁷ Holbrook, *infra* note 148, at 1015-16.

最高裁も、CAFCの故意の無関心の法理との違いを説明する文脈で、故意の無知の法理が本文判旨の2要件によって意図的な行為を要求するなど、妥当な範囲に制限されているのに対して、故意の無関心の基準はそういった意図的な行為などを要件としておらず、妥当な範囲に制限されていないとしている(Global-Tech, *supra* note 117, at 770)。

¹²⁸ Holbrook, *infra* note 148, at 1015-16.

¹²⁹ *Id.* at 1025-26, 1030-31.

¹³⁰ See Global-Tech, *supra* note 117, at 769-70 [故意の無知の法理は認識に至ることを避ける積極的な行為を要件とするのであり、「これらの要件は無謀や過失を超える範囲に故意の無知を限定するもので、妥当なものだと、当裁判所は考えるのである。】。

¹³¹ Global-Tech, *supra* note 117, at 763-64, 765-66.

本文で後述のCommil最判もこれに続いている(Commil, *infra* note 148, at 1926)。

もつとも、学説では主観的要件のハードルを高くするDSU判決（あるいは同旨のGlobal-Tech最判）に反対するものが消えたわけではない¹³²。また、Commil最判の文脈で後述するが、米国政府のアミカス・キュリエなど、Global-Tech最判後もかなり有力な反対論が残ったのである¹³³。

他方で、認識の対象について高いハードルを設けるDSU大法廷判決やGlobal-Tech最判を是認するとしても、その政策的な原動力は何かという問題が生じる。そういった実質的な根拠を両判決ははっきりとは示していないからである。これについては、半導体産業などの特定の産業を保護することにあつたのではないかという指摘がある¹³⁴。Global-Tech最判の口頭弁

¹³² たとえば、行為の認識説を説くものとして、Sichelman, *supra* note 109, at 47 [方法の特許は直接実施者が消費者であることが多く、エンフォースメントの困難性がある。そのため、競業者の直接侵害として構成されるシステム特許に比べて保護が薄くなっている (*Id.* at 45-46)。他方で、たとえば、化合物といった汎用品の利用の促進を考えると、間接侵害を厳格責任にするわけにもいかないのであるから、方法発明の保護を物の発明並にすることと、汎用品の実施との間のバランスが必要となる (*Id.* at 46-47)。この点、行為の認識説は妥当であり、このルールの下では、行為の認識は被疑侵害者が発明の用途を教示することで満たされる (*Id.* at 47)], Sichelman, *supra* note 117, at 333-37, 342-43 [論者は、侵害の認識を要件とすれば、誘引侵害が容易に回避されてしまうとして、侵害の認識説を嫌う。そして、1952年法以前の判例法は特許権の認識を要求しておらず、故に、Aro II最判とGlobal-Tech最判の1952年法の理解は誤りであるとして、誘引侵害の要件としては侵害の認識は不要とする]; Kumar, *supra* note 117, at 756 [論者は、271条(c)と(b)における主観的要件についての立法過程の資料は両義的であり、特許権の認識不要説にも必要説にも採れる。とすると、1959年法以前の判例法を議会が変更する意図があつたかが重要になる (*Id.* at 752)。この点、1959年法以前の判例法は行為の認識で十分だとしており、議会がこれを変更する意図があつたとも言えない (*Id.* at 754-55)。したがって、行為の認識説が妥当である (*Id.* at 756)、とする]。

¹³³ CHISUM, *supra* note 1, §17.02[10], 17.04 [2] [同書をUnited States, *infra* note 149, at 13が引用しており、ChisumはCommil最判以前から同様の理解を示していたようである]; *Id.* at 17-18.

¹³⁴ Kumar, *supra* note 117, at 730 [論者はGlobal-Tech最判の公判記録においてRoberts裁判長が半導体産業への影響に言及している部分とIntelらが提出したアミカス・キュリエを指摘している (*Id.* at 730 n.10)]。

Global-Tech最判が保護しようとした産業は明示しないものの、意図の要件が裁判

論において、次のやり取りが行われている。

「J. SCALIA. ところで、我々はディープ・フライヤー産業のために特別なルールを適用するつもりは無いわ。

(笑い声) ……

C.J. ROBERTS. 逆に、あり得るのは、我々が基準を示す際には、半導体産業で起こりそうなことを考える方がディープ・フライヤー産業で起こりそうなことを考えるよりも重要だと考えることだろうね。」¹³⁵

振り返ってみると、1952年法の立法過程において、製造業側の証人は271条(c)の前身となった法案の「故意に (knowingly)」という要件について、そのハードルが低くなれば、特許権は山ほどあるため、その調査義務は部品製造業者のビジネスに対する大変な負担となる、と懸念を述べていた¹³⁶。とすると、少なくとも *Grobal-Tech* 最判までの一つの答えを持って歴史を逆算すると、1959年法の主観的要件の趣旨は「特許の藪」やアンチコモモンズ問題への対処という一面を持っていると言えるのかもしれない¹³⁷。

(6) 誘引侵害の主観的要件・その4～続・認識の対象

ア 問題の所在

DSU 大法廷判決によって誘引侵害の認識の対象は侵害の事実だということになり、また、*Global-Tech* 最判によって認識の性質はあくまで主観的なものだということになった。つまり、ここまでは誘引侵害を狭める方向に向かってきたわけである。次に大きな問題となったのが、認識の対象の各論であり、具体的には、被疑誘引侵害者が特許権が無効だと思っていた場合には、誘引侵害は否定されるのか、という問題である。これは、キーワード的に言えば、無効の確信 (good-faith belief in invalidity) は抗弁にな

所の気まぐれな政策判断によっていると批判するものとして、Sichelman, *supra* note 117, at 343.

¹³⁵ Kumar, *supra* note 117, at 729 が紹介している。

¹³⁶ 詳細は、参照、橘・前掲注42)189-190頁。

¹³⁷ 特許権侵害の主観的要件の趣旨として特許権の権利範囲の告知の懸念を指摘するものとして、Rajec, *infra* note 163, at 124, 164-65.

るのか、という問題である。

この問題に対してはCommil事件において最高裁が決着をつけるわけであるが、以下では、その前後の経緯を追っていきたい。

イ Global-Tech 最判と残された問題

(ア) 最高裁の判示

Global-Tech 最判は、普通に読めば、特許権の侵害の認識を要求している。たとえば、最高裁は、誘引侵害の認識の性質の議論に入る前に、認識の対象を論じて、「当裁判所は今や、271条(b)の誘引侵害においては被誘引行為が特許権を侵害するものであるとの認識が要求される、と解するのである。」と判示している¹³⁸。

現に、Global-Tech 最判後のCAFC判決には、Global-Tech 最判が特許権侵害の認識を要求するものと解するものがあつた¹³⁹。

(イ) 実は侵害の認識は要求していない？

これに対して、Global-Tech 最判後に、実は最高裁は侵害の認識自体は要求してはいないと読む見解が現れる¹⁴⁰。

たとえば、Chisumは次のように説いている。Global-Tech 最判は、確かに特許権や侵害の認識が必要だと述べるが、それが事実認定の問題としてあるか無いかを問題としている。特許権の侵害やその有効性はあるか無いかという歴史的な事実ではないため、Global-Tech 最判は侵害の認識の要否も有効性の認識の要否も判断してはいない¹⁴¹、というわけである。

また、後述するCommil事件上告審での米国政府のアミカス・キュリエは、Global-Tech 最判はとところどころで誘引侵害には特許権の認識が要求されると述べるにとどまっている、と指摘する¹⁴²。加えて、Global-Tech 事件

¹³⁸ Global-Tech, *supra* note 117, at 766.

¹³⁹ In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig., 681 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir., 2012) [R+L Carriers, Inc. v. DriverTech LLC] (In re Bill).

¹⁴⁰ CHISUM, *supra* note 1, §17.02[10], 17.04 [2] [United States, *infra* note 149, at 13が引用しており、ChisumはCommil最判以前から同様の理解を示していたようである]。

¹⁴¹ CHISUM, *supra* note 1, §17.04 [2].

¹⁴² United States, *infra* note 149, at 12.

では、被疑侵害者がそもそも特許権の現実の認識を欠いていたことが問題となった事案であり、侵害の認識の有無は問題となっていないと指摘し¹⁴³、故に、Global-Tech最判は侵害の認識の要否を扱っていないとするのである。

なお、Global-Tech最判(2011年2月)の後である2011年9月に、特許法が改正され、298条が設けられた¹⁴⁴。298条は、要するに、被疑侵害者が弁護士の非侵害の意見を取得しなかったことを三倍賠償(284条第2段落¹⁴⁵)の要件である故意及び誘引侵害の意図の立証に用いてはいけないという規定である。これは、一見すると、誘引侵害の要件として侵害の認識が必要だという立場を前提としているようにも読める。これに対しては、認識の対象についてどのような立場を採っても、弁護士の意見を得なかったことは被疑侵害者が意図的に認識に至らないようにしたかどうか、つまり、認識の性質に関わる事情である。故に、誘引侵害の認識の対象について議会が何らかの立場を示したものではないと言われている¹⁴⁶。

(ウ) なおさら特許の無効の認識は要求していない？

更に、Global-Tech最判が侵害の認識の要否について判断したかはともかく、特許権は無効だと信義に基づいて確信していた場合についての問題を明示的には扱わなかったのは確かである¹⁴⁷。

そのため、Global-Tech最判後、同最判は特許権についての認識を要求しただけなのか、それとも侵害(とりわけ、特許権の有効性)についての認識も要求したのかについて問題が生じていた。この問題を扱ったのが、次項で紹介するCommil事件の最高裁である。

¹⁴³ *Id.* at 12-13.

加えて、Global-Tech最判が依拠したAro II最判も、その事実認定まで見れば、最高裁は、特許権者による侵害警告がなされたことで寄与侵害の主観的要件を満たすとしており、それ以上に、その侵害警告後に被疑侵害者が侵害の認識を持っていたかどうかを問題としてはいない。故に、最高裁は特許権の認識と侵害警告の認識を要求したものに過ぎない、とする(*Id.* at 14-16)。

¹⁴⁴ 35 U.S.C. § 298 (added by Leahy-Smith America Invents Act, § 17, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011)).

¹⁴⁵ 35 U.S.C. § 284.

¹⁴⁶ United States, *infra* note 149, at 16 n.3.

¹⁴⁷ CHISUM, *supra* note 1, §17.02 [10], 17.04 [2].

ウ Commil最高裁判決¹⁴⁸

(ア) 事件の概要

a 事案

この事件の特許発明はWiFiにおけるユーザーの端末とベース・ステーションとの間の通信に関する方法の発明である。他方、被疑侵害者のCiscoはワイヤレス・ネットワークに用いる装置を製造・販売していた。そこで、特許権者のCommilが直接侵害と誘引侵害を主張して、損害賠償を請求した。これに対して、Ciscoは、Commilの特許権が無効であると信じていたとして、誘引侵害に反論した。そこで、特許の無効の確信が誘引侵害の主観的要件に対する抗弁となるかが問題となった。

b 米国政府のアミカス・キュリエ

Commil事件において、特許権者のCommilと米国政府のアミカス・キュリエ¹⁴⁹はそもそも特許権侵害の認識自体が要件ではないという立場を支持した¹⁵⁰。Commilは訴訟に勝つために主張しているのだから、Commilがこのように主張するのは分かる話である¹⁵¹。これに対して、Global-Tech最

¹⁴⁸ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. 1920 (U.S. 2015) (Commil).

評釈として、Laura BurtonPerry, *Understanding the Good-Faith Belief in Invalidity: How Commil Has Impacted the Law of Induced Infringement*, 24 FED. CIR. B.J. 699 (2015); Timothy R. Holbrook, *The Supreme Court's Quiet Revolution in Induced Patent Infringement*, 91 NOTRE DAME L. REV. 1007 (2016); Nate Ngerebara, *Commil v. Cisco: Implications of the Intent Standards for Inducement Liability on Willfulness*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 535 (2016).

邦語の評釈や紹介として、星埜正和 [判批] 国際商事法務43巻10号1582頁 (2015年)、阿部ジェームズ「米国特許法ではなぜ意図・Intentが重要視されるのか—米国特許訴訟における『意図』の戦略的位置づけと秘匿特権に関する考察を交えて」AIPPI 61巻3号3頁 (2016年)、Irfan A. Lateef & Kendall Loebbaka (AIPPI事務局 (訳)) [判批] AIPPI 61巻2号12頁 (2016年)。控訴審段階のものであるが、奥邨=大江・前掲注117) 287-289頁、井関・前掲注117) 154-155頁。

¹⁴⁹ United States, *Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner, Commil*, 135 S. Ct. 1920 (No. 13-896), available at <https://www.justice.gov/sites/default/files/osg/briefs/2015/02/03/13-896tsacunitedstates.pdf> (last visited Apr. 19, 2022).

¹⁵⁰ *Id.* at 8-9.

¹⁵¹ Holbrook, *supra* note 148, at 1022.

判が侵害の認識を必要と述べているにもかかわらず、米国政府がこのように主張することには、驚きもあったようである¹⁵²。

米国政府は次のように述べている。まず、先例の理解として、Global-Tech 最判と Aro II 最判は特許権の認識（と侵害警告）は要求したが、被誘引行為の侵害的な性質に対する認識は要求していないとする¹⁵³。次に、価値判断として、侵害の認識まで要求してしまえば、仮に特許権者が侵害警告を被疑侵害者に送付したとしても、被疑侵害者は誘引侵害を免れることができるようになってしまう。これでは特許権者の利益に悖るし、仮に誘引侵害の認識は特許権の認識と侵害警告で足りると解したとしても、被疑侵害者が知らない間に責任を負うことは回避できるのであるとする¹⁵⁴。

これに対して、後述¹⁵⁵のような知的財産法学者らによる反対のアミカス・キュリエも提出されている¹⁵⁶。

(イ) 最高裁判決

これに対して、最高裁は、Global-Tech 最判は侵害についての認識をも要求したものであるとした¹⁵⁷。最高裁は、米国政府のアミカス・キュリエに従えば、被疑侵害者が、被誘引行為が侵害かもしれないと認識しただけで侵害になりかねないとする¹⁵⁸。

他方で、それでも、特許の有効性に疑問のある者のための手続きが用意されているとして、以下の通り、被疑侵害者の原告特許が無効であるとの確信は誘引侵害の主観的要件に対する抗弁とはならないとした。

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ United States, *supra* note 149, at 9-16.

¹⁵⁴ *Id.* at 17-18.

¹⁵⁵ See *infra* note 162 and accompanying text.

¹⁵⁶ Timothy R. Holbrook & Sarah M. Shalf, *Brief Amici Curiae for Sixteen Intellectual Property Law Professors in Support of the Respondent*, 135 S. Ct. 1920 (No. 13-896), available at http://law.emory.edu/_includes/documents/sections/student-life/student-organizations/elsscsp/ip-law-prof-commil-v-cisco.pdf (last visited Apr. 19, 2022).

¹⁵⁷ Commil, *supra* note 148, at 1926, 1927-28.

¹⁵⁸ *Id.* at 1927-28.

「今日、当裁判所が直面する問題は、特許権の有効性に関する被告の確信が、誘引侵害の主張に対する抗弁となるかどうかに関する。これは否である。誘引侵害の故意の要素は侵害に関するもので、有効性とは異なる問題である。271条(b)は、被告が『積極的に侵害 (infringement) を誘引した』ことを要求している。この文言は、『所期の結果をもたらす』意図を要求しているところ、ここでの『結果』とは侵害 (infringement) のことなのである…… [Global-Tech 最高裁判決]。そして、侵害と有効性は特許法において別の問題とされ、故に、有効性に関する確信は、271条(b)で要求される故意を否定することはできないのである。」¹⁵⁹。

そして、無効の確信は誘引侵害の主観的要件を否定する証拠となるとした控訴審判決を取り消し、差し戻した。

(ウ) Commil最判の意義

Commil最判は、無効の確信の抗弁を一切否定し、それにより侵害の認識の内容をかなり明確化したものと評されている¹⁶⁰。また、DSU大法廷判決と Global-Tech 最判が主観的要件のハードルを上げる、つまり、特許権者に不利になる方向での判断を下してきたのに対して、Commil最判は明確に特許権者に有利な判断を下したという点でも、従来の主観的要件に関する判例法の流れの中で画期となっている¹⁶¹。

¹⁵⁹ *Id.* at 1928 (citing Global-Tech, *supra* note 117, at 760).

Scalia 判事は、侵害することが可能なのは有効な特許のみであり、無効の確信は抗弁となるとして、多数意見に反対している (*Id.* at 1931 (Scalia, J., dissenting))。

¹⁶⁰ CHISUM, *supra* note 1, § 17.04 [2].

同旨で、Commil 事件の控訴審 (CAFC) は、無効の確信の抗弁自体を肯定したわけではなく、主観的要件を検討する際の一事情として無効の確信を考慮できるとしていたに過ぎないが、最高裁は無効の確信の抗弁を完全に否定したと指摘するものとして、星埜・前掲注148)1584頁。

¹⁶¹ ネットワーク関連発明における直接侵害者に対するエンフォースメントの困難性の観点から、Commil最判が特許権者に有利なものであると指摘するものとして、星埜・前掲注148)1585頁 [本件のようなネットワーク関連発明では直接侵害者がユーザーであることがあり、この場合に無効の確信の抗弁を認めて、誘引侵害の主観

他方で、Commil最判に批判的な指摘もなされている。たとえば、無効の確信の抗弁を肯定した方が市場に参入する者が増え、無効のチャレンジが増えるため、無駄な特許権が無くなってよい、と指摘がなされている¹⁶²。また、特許権の権利範囲の告知の懸念 (notice concerns) に着目して、最高裁を批判する見解もある¹⁶³。すなわち、第三者の適法行為を奨励する必要があり、そのためには、無効の調査をした者とそうでない者を区別することで潜在的な被疑侵害者による無効の調査を奨励すべきだが、最高裁の判断は両者を区別しないものとなっているとする¹⁶⁴。

(エ) Commil最判の下での実務と残された問題

a 非侵害の意見書

本判決以後も非侵害の鑑定書は誘引侵害及び寄与侵害に対する抗弁(善意に基づく非侵害の確信)に用いることができるとされている¹⁶⁵。他方で、Commil最判後、非侵害の鑑定書が実際にどの程度裁判で役立つものかは

的要件を簡単に否定する制度を採用すれば、ユーザーに機器を提供する者の責任を追及することが困難になってしまう。この結論を避ける点で、本判決は妥当である。]

¹⁶² Holbrook, *supra* note 148, at 1025, 1026. See Holbrook & Shalf, *supra* note 156.

その内容は次のようなものである。仮に無効の確信が誘引侵害の抗弁になるとすれば、競争者はより容易に市場に参入するようになる。とすると、当然、後に訴訟になり、無効の可否が判断される機会が増えるわけである。しかし、Commil最判のように無効の確信が抗弁にならないとすれば、競争者が市場に参入するのを躊躇することになるから、それだけ無効のチャレンジがなされる機会が減ってしまう(Holbrook, *supra* note 148, at 1030-32, 1033-34, 1035-37)。

他方、世の中には有効性が怪しい特許があふれており、なるべくそれらが無効になる機会を与えた方が世の中のためになる (*Id.* at 1026-30, 1035)。加えて、特許が無効と判断されれば、訴訟当事者以外に対しても無効になる。つまり、無効のチャレンジは公共財なので、過小供給の問題がつきまとう以上、より多くのインセンティブを与える必要があり得る (*Id.* at 1034)。Commil最判の立場はこれらに反している (*Id.* at 1038-39)、というのである。

¹⁶³ Sarah R. Wasserman Rajec, *Infringement, Unbound*, 32 HARV. J.L. & TECH. 117 (2018).

¹⁶⁴ *Id.* at 164-65.

¹⁶⁵ Lateef & Loebbaka (AIPPI事務局(訳))・前掲注148) 18-19頁[論者は、故意侵害については、本判決は何ら言及しておらず、依然として、(侵害自体の認識だけではなく)無効の認識も故意侵害に対する抗弁となり得る、とする(同・20頁)]。

未知数のままであるとされる¹⁶⁶。

b 残された問題

Commil最判が残した問題も指摘されている。

一つは、クレーム解釈と特許権の無効以外の非侵害の事情について錯誤があった場合である。たとえば、問題の特許権の出願人が特許査定の際に不衡平行為を行ったことについての錯誤や、特許権者がミスユースを行ったことについての錯誤が指摘されている¹⁶⁷。論者によれば、侵害と無効が別の問題だとする最高裁の理屈からすれば、このような錯誤も抗弁にはならないだろうとされている¹⁶⁸。

もう一つは、侵害の認識の判断時点である。最高裁は、無効の確信は抗弁にならないが、他方、非侵害の確信は抗弁になるとする。そうは言うても、訴訟で一旦、直接侵害が認定されれば、非侵害の確信も侵害の認識に変わるわけだが、その場合、どの時点の認識が決め手になるのかについて、最高裁は何も言っていない、ということが指摘されている¹⁶⁹。つまり、認識の時的問題が残されているわけだが、これは効果論の項で、別途、紹介する。

(7) 誘引侵害の歴史のまとめ

以上のように、米国の誘引侵害は規範レベルにおいては誘引行為の要件は確たる基準が無く、潜在的にかなり広いものであり、他方、主観的要件は基本的にはハードルを上げる方向で基準が精緻化されてきた。

日本法の問題意識から見たとき、誘引行為の要件の意義については、前述の通り、主眼は訴訟段階での差止めをどのような教唆・幫助類型について認めるかであった。他方、主観的要件の意義は主に損害賠償責任の発生時期の調整にあるように見える。これまで紹介した画期となった判例・裁

¹⁶⁶ 星埜・前掲注148)1585頁。

¹⁶⁷ Holbrook, *supra* note 148, at 1039, 1039-40.

¹⁶⁸ *Id.* at 1040-41.

¹⁶⁹ *Id.* at 1039, 1041.

判例は多くは過去の分の損害賠償を認めるかが問題となったものである¹⁷⁰。もともと、それに尽きるのか、つまり、主観的要件に差止めの範囲を制限する機能は無いのかということが日本法の問題意識からは気になるところである。

これらの具体的な価値判断は事案を分析してみなければ分からない。この点については項を改めて分析を行いたい。

[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、JSPS 科研費 JP22K13319、旭硝子財団2022年度採択研究助成プログラム及び公益財団法人末延財団オンラインデータベース提供事業の助成を受けた。

¹⁷⁰ Hewlett-Packard, *supra* note 61; Manville, *supra* note 63; DSU, *supra* note 93 (en banc); Global-Tech, *supra* note 117; Commil, *supra* note 148.