

特許権の間接侵害の理論 (6)

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、第66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 (以上、本号)
- 第5 間接侵害の効果論
- 第6 検討
- 第7 おわりに

第4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析

1 はじめに

ここまで日米の間接侵害の歴史を紹介した。既に間接侵害の抽象論レベルの価値判断とルール設定は把握できたことになる。以下では、米国特許法¹における特許権の寄与侵害 (271条(c)²) 及び誘引侵害 (271条(b)³) に関する判例・裁判例を行為類型に分けて紹介する。これによって、行為類

¹ 35 U.S.C. §§ 1 et. seq. (Patents).

² *Id.* § 271(c).

³ *Id.* § 271(b).

型毎に具体的な価値判断とルールが描かれるはずである。なお、以下の行為類型はおおまかにビジネスの時系列の順に早いものから並べている。

2 店舗の賃貸借

直接侵害者に店舗をリースしている者などは、その店舗の商売の方法をコントロールしていない限り、誘引侵害とはならないようである。

たとえば、デパートの事案である Maxwell [対になっている靴を一緒に結合するための結合システム] 事件⁴では、靴の小売店でペアの靴がばらばらにならないようにする発明が問題となった。特許権者はこの特許発明をライセンスしていた⁵。

他方、被疑侵害者の Shopko Stores 社はディスカウント・デパートをチェーン展開しており、靴の小売店である Morse 社に店舗をリースしている。靴の在庫や陳列をしているのは Morse 社であった。しかし、Shopko 社は単にリースをしているだけではなく、レジで靴の会計をしていたのは Shopko 社の従業員で、また、靴の広告は Shopko 社が自社の名前で行っていた⁶。

Morse 社は特許権者のライセンシーの靴の管理の仕方をまねていたため、特許権者が Shopko 社を直接侵害と誘引侵害で訴えた。これに対して、Shopko 社が非侵害のサマリー・ジャッジメントを申し立てた⁷。

裁判所は、まず、直接侵害の争点について、靴を販売し、品物をコントロールしているのは Morse 社だとして、Shopko 社の直接侵害を否定した⁸。

次に、誘引侵害の争点について、裁判所は、Hewlett-Packard 事件の控訴審判決（後述）を引用して、誘引侵害の意図は直接侵害を構成する行為の認識で足りるとした⁹。その上で、Shopko 社は、そのリース契約上、靴に特許発明のような工夫を施すかどうかの権限を持たず、また、品物をどうするかについて何らコントロールしていない。したがって、故意に Morse 社の侵害行為を幫助・教唆しているという証拠は無いとして、非侵害のサマ

⁴ Maxwell v. K Mart Corp., 880 F. Supp. 682 (D. Minn. 1995) (Maxwell).

⁵ *Id.* at 683.

⁶ *Id.* at 683-84.

⁷ *Id.*

⁸ *Id.* at 685.

⁹ *Id.*

リー・ジャッジメントを認めた¹⁰。

仮にテナントの特許権侵害の責任を賃貸人が負うとすれば、賃貸契約の時点ではテナントが特許権侵害をする者かどうかが見分けられない以上、賃貸人が将来の責任に備えて、一律に賃料を上げるかもしれない。とすると、特許権侵害をしないテナントの中には賃貸を諦める者が出てくる可能性がある。それは世の中のためにならないとすれば、裁判例の結論を支持できるかもしれない。

3 損失補償¹¹

(1) はじめに

特許権侵害から生じる損失に対する補償を与えること (indemnification) は間接侵害の責任を構成するだろうか。

たとえば、ある企業や企業関係者が、直接侵害者が侵害品を販売する際に、この侵害品を購入する顧客に補償を与える、つまり、仮に顧客に特許権侵害の責任が生じたとしても、その企業などが損害を填補する旨の契約をすることがある。これは、見ようによっては直接侵害を行い易くしているため、米国においてはたびたび特許権の間接侵害の標的にされてきた。損害補償の論点については裁判例の歴史的な展開があるため、その展開に沿って紹介したい。

(2) 事後の損失補償は責任を構成するか？

1910年の American Bank Protection [電気回路に用いる連結部] 事件¹²では、警報アラームに関する発明が問題となった。直接侵害者は会社で、警報アラームを製造・販売していた。他方、被疑侵害者はこの会社の経営者と株主で、当該会社から警報アラームを購入した顧客に特許権侵害訴訟か

¹⁰ *Id.*

¹¹ See generally DONALD S. CHISUM, 5-17 CHISUM ON PATENTS § 17.04 [4][b] (Matthew Bender 2018); 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』404頁(改訂第二版、雄松堂出版、2000年)。

¹² Am. Bank Prot. Co. v. Elec. Prot. Co., 181 F. 350 (C.C.D. Minn.), *rev'd*, 184 F. 916 (8th Cir. 1910) (Am. Bank Prot.). なお、巡回控訴裁判所は損失補償の責任について判断していない (Elec. Prot. Co. v. Am. Bank Prot. Co., 184 F. 916 (8th Cir. 1910) (Elec. Prot.)).

ら損失を受けない旨を補償していた。そこで、特許権者が訴えた。

裁判所は、以下の通り、単なる損失補償は特許権侵害を構成しない旨を説いた。

「単に〔損失を補償する〕契約書にサインをすることは、それ以上の事情が無ければ、本件の経営者らを被告に加えることを正当化するには十分なものとはならない、というのが近時の支配的な先例である。」〔 〕内筆者。以下同じ)¹³

その上で、本件の損失補償は既に直接侵害者の警報アラームを購入した顧客に対して与えたもので、その目的はその顧客からの支払いを確保するためのものだった。つまり、侵害品の購入を誘引していないとして責任を否定した¹⁴。

このように当初の裁判例は損失補償を与えた者に特許権侵害の責任を負わせることに消極的だった。

(3) 事前の損失補償は責任を構成するか？

しかし、1918年の *Reliance Const.* [人工構造とその作成方法] 事件¹⁵において、第9巡回区控訴裁判所は *American Bank Protection* 判決と袂を分かつことになる¹⁶。

Reliance Const. 事件では、道路の舗装とその方法に関する発明が問題となった。訴えられたのは、問題の工事を施工した建築会社と、その工事の発注をした市、保証会社である。建築会社は直接侵害と、市は共同不法行為と判断されている。保証会社は、市が特許権侵害の損害賠償請求に対して損失を受けない旨の損失補償契約を締結した。そこで、特許権者が保証会社も共同不法行為責任を負うとして、損害賠償を請求した。

裁判所は、保証会社は「建築会社を教唆ないし幫助し、市が特許権侵害の損害賠償請求に対して損失を受けないように損失補償契約を締結する

¹³ *Id.* at 373.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Reliance Const. Co. v. Hassam Paving Co.*, 248 F. 701 (9th Cir. 1918) (*Reliance Const.*).

¹⁶ *See CHISUM, supra* note 11, § 17.04 [4][b].

ことによって、侵害を誘引することを容易にしたものである」として、責任を認めた¹⁷。その際、裁判所は、**American Bank Protection** 判決との関係に言及し、当該判決は支払い確保のための損失補償という事情に着目したものだとして、本件と区別した¹⁸。

(4) 特許権の付与前にした損失補償は誘引侵害を構成するか？

1952年法下で損失補償が誘引侵害を構成するかが問題となったものとして、**Aluminum Extrusion** [窓の構造] 事件¹⁹がある。

この事件では、窓の構造に関する特許権が問題となった。被疑侵害者は建物の建築に関する下請人である。被疑侵害者は建物の建築を請け負った元請人からその一部の建築を請け負い、問題の窓を作った。もっとも、この窓の施工が終わったのは原告の特許権が付与される前だった（そのため、被疑侵害者による直接侵害が否定されている²⁰）。

他方、被疑侵害者は、元請けが下請けの仕事によって特許権侵害の責任を負う場合には、その損失を補償する旨の契約を締結していた。そこで、特許権者は、元請けが被疑侵害者の窓を建築に利用する行為は直接侵害で、被疑侵害者はそれを誘引したものだとして誘引侵害を主張し、損害賠償と差止めを請求した。これに対して、被疑侵害者が非侵害のサマリー・ジャッジメントを申し立てた。

裁判所は、「被誘引行為が侵害でない限り、侵害行為を誘引することに責任は生じ得ない、ということは明らかなものと思われる。」とした。そして、元請けの工事は特許権の付与前に終了しており、直接侵害の誘引ではないとして、誘引侵害を否定し、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた²¹。

また、裁判所は、**Reliance Const.** 事件との関係について言及している。す

¹⁷ *Reliance Const.*, *supra* note 15, at 704.

¹⁸ *Id.*

¹⁹ *Aluminum Extrusion Co. v. Soule Steel Co.*, 260 F. Supp. 221 (C.D. Cal. 1966) (*Aluminum Extrusion*). See Charles E. Miller, *Some Views on the Law of Patent Infringement By Inducement*, 53 J. PAT. OFF. SOC'Y 86 (1971).

²⁰ *Aluminum Extrusion*, *supra* note 19, at 223.

²¹ *Id.* at 224.

なわち、*Reliance Const.* 事件は、明示されていないが、おそらく特許権が付与された後に損失補償をしたものであって、本件とは区別されるとした²²。

この事件はそもそも直接侵害の有無が問題となる事案であるため、損失補償と誘引侵害の関係における意義は大きくはないかもしれない（但し、異説がある²³）。他方で、*Reliance Const.* 事件を先例と認識しつつ、その射程を割り引いており、少なくともその点に意義があるのだろう。

(5) 建材メーカーによる損失補償は特許権侵害の責任を構成するか？

材料の供給者が特許権侵害についての損失補償もなしていた事案として、1983年のEWP事件²⁴がある。被疑侵害者は、顧客から注文と仕様書を受け取って、コンクリートを強化する（これが特許方法である）際に用いる格子状のワイヤーをコンクリートのパイプ製造業者に販売していた。一見すると、被疑侵害者は単に直接侵害者からの注文を受けただけに見える、という点にこの事案の特徴がある。

裁判所は、被疑侵害者の経営者は、多くの場合、顧客によって被疑侵害ワイヤーが問題の特許権の用途に用いられることを完全に把握していた。そして、その上で、顧客が負う特許権侵害の責任について損失補償を与えていたもので、侵害を誘引したものだとして、誘引侵害を肯定した²⁵。

(6) 事業譲渡の際の損失補償は誘引侵害を構成するか？

損失補償に関する近時のリーディング・ケースとして、1990年のHewlett-

²² *Id.* at 224-25.

²³ Millerは、*Aluminum Extrusion* 事件で特許権者が敗訴したのは、直接侵害を立証できなかったからではなく、損失補償が直接侵害の直接の原因であることを立証できなかったからだと指摘している (Miller, *supra* note 19, at 116)。

²⁴ *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).

²⁵ *Id.* at 45.

もつとも、専門家証人によれば被疑侵害ワイヤーを他の用途に用いることは明らかに経済的ではないとして、非汎用品要件が認められ、寄与侵害も認められている事案で (*Id.* at 46-47)、損失補償の事案としての先例的価値は高くない。

Packard [プロッタ] 事件²⁶がある。この事件において、損失補償と誘引侵害についての判例法が定式化され、誘引侵害を認めることについて消極的な立場が提示された。

Hewlett-Packard 事件では、XYプロッタシステムに関する発明が問題となった。HP (Hewlett-Packard) 社が、侵害が主張された特許権の特許権者であった。他方、被疑侵害者のB&L (Bausch & Lomb) 社はHouston Instrumentsという部門でグリット・ホイール式のプロッタを販売していた。その後、B&L社はこの部門をAmetek社に事業譲渡した。その際、Ametek社がHP社の特許権侵害に対する責任を負う場合に、B&L社が460万ドルを上限に損失補償をする旨の合意をした²⁷。そこで、HP社がB&L社を訴え、事業譲渡前について直接侵害を、事業譲渡後について271条(b)の誘引侵害を主張し、損害賠償を請求した。

CAFCでは、Richが法廷意見を代表して、次のように判示している。

まず、従来判例法では、損失補償の主たる目的が特許法による抑止効果を乗り越えるもの場合には、誘引侵害の意図が認められる、と判例法を定式化した²⁸。

次いで、本件へのあてはめにおいては、確かに、本件の損失補償契約によって特許法の抑止効果が最終的には薄れるかもしれない。しかし、B&L社の目的はできるだけ高値で事業譲渡をすることで、原告の特許権の侵害を誘引することが目的だったとは認められない、として誘引侵害を否定した²⁹。

なお、この事案では、事業譲渡の際、B&L社とAmetek社が共同で原告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³⁰。その意味で、むしろ積極的に侵害を避けようとしていたと見得る事案である。

²⁶ Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990) (Hewlett-Packard). 詳細は参照、橘雄介「特許権の間接侵害の理論(5)」知的財産法政策学研究66号157-159頁(2022年)。

²⁷ *Id.* at 1467.

²⁸ *Id.* at 1470.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.* at 1467.

(7) Hewlett-Packard 判決後と若干のまとめ

Hewlett-Packard 判決以後も、同判決を引用して、損失補償に基づく誘引侵害を否定した裁判例が現れている³¹。

以上のような裁判例の展開を受けて、学説では、「特許権侵害の責任について他者に損失補償をする旨の標準的な合意は、一般的に、積極的な誘引を構成するものではない。」と整理されている³²。

どう考えるか。たとえば、Blair & Cotter は、直接侵害を行う者が自身の行為が侵害かどうかを判断できない場合には、社会的に有用な取引が萎縮することを指摘している³³。そして、Blair & Cotter は、こういった不確実性やリスク回避性向が社会的な費用を増大させることに照らせば、損失補償が望ましいものとなってくる、と指摘している³⁴。つまり、需要者は、購入したり工事を頼んだりするものが特許権侵害かどうかを判断できないという場合、損失補償の約束を貰えれば、安心して取引に入れる。取引が増え、世の中のためになるというわけである。とすると、損失補償を損害賠償責任で萎縮させ、また、差し止めることは世の中のためにはならないから、損失補償が誘引侵害を構成する場合を限定することも理由があると言えるかもしれない。

³¹ MEMC, *infra* note 61, at 1378-79 [被疑侵害者はシリコン・ウェーハを製造・販売する業者で、顧客に損失補償を与えていた事案である。CAFC は、Hewlett-Packard 判決の判例法の分析に従った上で、この損失補償の主たる目的は特許権の侵害の誘引だとは言えないとした (*Id.* at 1378-79)。但し、そもそもこの製造販売行為自体は日本で行われており、損失補償を与えた顧客も日本の企業だった。そのため、裁判所も、この損失補償が日本における特許権侵害を対象としたものと解釈されることも理由にしている (*Id.* at 1379)]。

³² CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][b]。

³³ ROGER D. BLAIR & THOMAS F. COTTER, *INTELLECTUAL PROPERTY ECONOMIC AND LEGAL DIMENSIONS OF RIGHTS AND REMEDIES* 142-43 (Cambridge University Press 2005)。

³⁴ *Id.* at 143 [但し、そもそも侵害品の製造者には Uniform Commercial Code (UCC) 上の責任があり、その範囲でリスクが移転しており、また、実際上は、特許法上の責任よりも顧客から問われる製造物責任の方が重大な問題で、特許権侵害について損失補償をすることはそれほど重要ではない、と注意を促している]。

4 単なる情報の提供

(1) 問題の所在

ここまでの各行為類型は、被疑侵害者が特許発明に関する情報や製品を提供しているというわけではなかった。これに対して、ここからの行為類型はより特許発明と近くなってくる。最初に検討するのが単なる情報の提供は責任を構成するだろうかという問題である。

(2) 雑誌で特許発明を紹介することは特許権侵害の責任を構成するか？

1952年法以前のもので、情報の提供が問題となった事案として、1917年のPopular Mechanics [車庫] 事件³⁵がある。

この事件では車庫に関する発明が問題となった。被疑侵害者は出版社で、その雑誌でこの特許発明に関する車庫を紹介した。具体的には、その記事では車庫の写真と、20行の概括的な説明を掲載していた。もっとも、十分な知識のある読者であれば、その情報を用いて特許発明の車庫を建てることができた。他方、記事では、その車庫が特許されたものであることは記載されていなかった。そこで、特許権者が被疑侵害者を(広義の)寄与侵害で訴え、雑誌の頒布の差止めを請求した。

第7巡回区控訴裁判所は、特許権者はニュースについての独占権を持たない。とすれば、被疑侵害行為は、雑誌の発行ではなく、記事で特許権について言及しなかったことである。そこで、この被疑侵害行為と直接侵害との関係が問題となる。しかし、この記事の読者が実際にこの車庫を建てたという証拠は無く、また、仮にこの車庫が特許だと記載した場合以上に、読者が車庫を建てる危険性が増したという事情も認められない、として(広義の)寄与侵害を否定した³⁶。

(3) 顧客向けに学術論文で特許発明を紹介することは特許権侵害の責任を構成するか？

学術論文の出版によって誘引侵害を認めたものと理解されている裁判例として、2004年のMetabolite Laboratories [スルフヒドリルアミノ酸類の

³⁵ Popular Mechanics v. Brown, 245 F. 859 (7th Cir. 1917) (Popular Mechanics).

³⁶ *Id.* at 859-60.

アッセイ並びにコバラミン及び葉酸の欠乏を検出及び区別する方法] 事件³⁷の判決がある³⁸。

この事件の発明はビタミン不足を発見する手段に関するものである。侵害が主張されたクレーム13は以下のクレームである。

「(A) 温血動物のコバラミンまたは葉酸の欠乏を検出する方法であつて、(B) 体液を増大レベルの合計のホモシステインについて測定すること (assaying) 及び (C) 前記体液中の増大レベルの合計のホモシステインはコバラミンまたは葉酸の欠乏を示すこと (correlating)、という工程を含む方法。」() 英大文字は筆者³⁹

被疑侵害者はテスト機関で、医師の発注を受けて、ホモシステインの測定(クレーム13でいうと工程B)を行っていた。被疑侵害者からこのテスト結果を受け取った医師はこの結果を使ってビタミン不足の診断(クレーム13でいうと工程C)に利用していた⁴⁰。そこで、この特許権のライセンスであった原告が被疑侵害者を誘引侵害で訴え、損害賠償と差止めを請求した。陪審と地裁が誘引侵害を認めたため、被疑侵害者が控訴した。

C AFCは、誘引侵害の立証には意図が必要で、その意図は状況証拠から認定できるとした。本件では、被疑侵害者は被疑侵害者のテストを発注する医師向けに論文とサービス案内を出版している。「これらの出版物では、増大した合計ホモシステインがコバラミンあるいは葉酸の不足を示すもので、その不足がビタミンのサプリメントによって治療できることが示されている。」。したがって、これらの出版物はクレーム13の工程Cを推奨し

³⁷ *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).

³⁸ Moulton, *infra* note 46, at 222はMetabolite事件を論文の出版だけが侵害の根拠のように紹介している。

³⁹ 翻訳はこの米国特許に一部対応する日本特許である日本特許・特許番号2579434号を参考にした。

⁴⁰ 厳密に言うとも一部実施の問題になりそうだが、工程Bの実施の有無については争われていない (Metabolite Laboratories, *supra* note 37, at 1364 n.1)。

ており、誘引侵害の意図が認められる、とした⁴¹。

また、差止めの範囲について、地裁が、被疑侵害者がホモシステインだけをテストすることを全面的に禁じたことに対して、被疑侵害者が差止めの範囲がクレームの範囲を超えていると主張していた。これに対して、CAFCは、この差止めは誘引侵害を構成する被疑侵害者の具体的な行為を対象とするもので、地裁の判断は誤りとは言えないとした⁴²。適法用途を気にせずにテスト自体を禁じていることに特徴があるのだろう。

(4) 若干のまとめ

学説では、一般論として、特許製品や特許方法についての単なる情報の提供は積極的な誘引行為とはならないと述べられている⁴³。その理由としては、特許法が採用する発明の開示という仕組み、すなわち、特許発明はそもそも実施可能な程度に開示されなければならないことから説明されている⁴⁴。

他方で、Metabolite Laboratories 事件について、この事件は論文の出版に基づいて誘引侵害を肯定したもので、故に、誘引侵害がかなり広がり得ることを指摘する見解もある⁴⁵。もっとも、この事件の被疑侵害者は純粋に情報を提供していただけではなく、自身のビジネスに関係する範囲で、かつ、その読者層も顧客を想定していたというのだから、少なくとも、単なる情報の提供のみで誘引侵害を認めた事案ではない。また、治療方法の発明の事案で、直接侵害者が医師になるという意味で、その他の事案類型とは別の趣がある。というのも、直接侵害者が医師の場合、直接侵害者には

⁴¹ *Id.* at 1365.

⁴² *Id.* at 1372.

⁴³ CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][g].

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ Moulton, *infra* note 46, at 222 [但し、論者自身は、287条(c)の免責範囲がどこまで広がるかを検討する文脈で、医学論文の著者などは免責されるべきである (*Id.* at 230)。他方、Metabolite Laboratories 事件では、行為を全体として見れば、この事件の被疑侵害者は治療技術から利益を得ようとしているのだから、免責されないとする (*Id.* at 231)].

287条(c)(1)⁴⁶による免責の可能性があり（なお、この事件への適用は無いとされる⁴⁷）、仮に免責が無いとしても、實際上権利行使が憚られるからである。このエンフォースメントの困難性が典型的に存在する以上、ある程度責任主体を広げないと、治療方法の発明が有名無実化するという事情もあったのかもしれない。

ともあれ、情報の提供のみで特許権侵害の責任を認めた裁判例は無いようである。そして、情報の提供が世の中のためになること、かつ、前述の学説が説くように特許法（日本法も同じ）が発明の開示という仕組みを採用している以上、この裁判例の結論でよいのだろう。

5 技術やライセンスの提供／元請け⁴⁸

(1) 問題の所在

情報の提供の次は、被疑侵害者がより踏み込んで顧客などに技術やライセンスを提供する行為が特許侵害の責任を構成するかという問題である。一般的には、顧客の実施態様に関与するため情報の提供よりは直接侵害との関係が強いが、部品などの提供によって顧客の実施をコントロールするわけではないため部品の提供よりは直接侵害との関係が弱いと言えそうな事案である。

この行為類型については特に裁判例の歴史的な展開は無いようであるため、比較的近い事案毎に裁判例を列挙する形で紹介する。

⁴⁶ 35 U.S. Code § 287(c)(1) [「医療従事者の医療行為であって、本章[米国特許法] 271条(a)または(b)の下で侵害を構成する行為については、本章281条、283条、284条及び285条の各条は、医療従事者または当該医療行為に関する関係医療機関に対しては適用されない。」(〔 〕内筆者。以下同じ)]。

287条(c)については、*see generally* Elizabeth Moulton, *Inducing Immune Infringement: The Interplay of Section 287(c) and Section 271(b)*, 13 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 206 (2011).

⁴⁷ *Id.* at 222 n.87.

⁴⁸ 主に判例・裁判例を紹介するものとして、ライセンスについて、CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][a]、技術の提供について、*id.* § 17.04 [4][d].

(2) ライセンスの裁判例

ア 単なるライセンサー

Hussey [改良刈取り機] 事件⁴⁹では、直接侵害者が刈取り機を製造・販売しており、被疑侵害者はその直接侵害者に自身の特許権のライセンスを与え、ライセンス料を受け取っていた。もっとも、この被疑侵害者の特許権とライセンスの内容は侵害が主張されている特許発明を実施するものではなかった。

裁判所は、被疑侵害者が直接侵害と何らかの関係があるなど、そこから利益を得ているといった証拠は無いため、請求は認められないとした⁵⁰。

この事案は、要するに、被疑侵害者は単なるライセンサーで、それ以上の関与は無かった。もっとも、どうやら、直接侵害者が侵害によって売上げが上がるに伴って、被疑侵害者が直接侵害者から得るライセンス料も増えるという関係にあったため⁵¹、訴訟の相手になったようである。

イ ライセンスと図案の提供

Toppan [車のドアの留め具] 事件⁵²では、冷蔵庫のドアの仕組みに関する特許権が問題となった。被疑侵害者は冷蔵庫の発明についての特許権を有しており、自動車の製造者などにライセンスを与えていた。もっとも、被疑侵害者のライセンサーが製造・販売している冷蔵庫のドアの構造が問題の特許権を実施するものだったため、被疑侵害者が訴えられた。

裁判所は、被疑侵害者は問題の特許権を実施する図案などをライセンサーに提供し、直接侵害品を製造させているとして、特許権者の請求を認めた⁵³。

⁴⁹ Hussey v. Bradley, 12 F. Cas. 1053 (No. 6946) (C.C.N.D.N.Y. 1863) (Hussey).

⁵⁰ *Id.* at 1058-59.

⁵¹ 訴訟費用の文脈であるが、*Id.* at 1059.

⁵² Toppan v. Tiffany Refrigerator Car Co., 39 F. 420 (C.C.N.D. Ill. 1889) (Toppan).

⁵³ *Id.* at 421.

ウ 競技のルールへの採用

National Tractor Pullers [荷重移動装置] 事件⁵⁴では、トラクターを牽引する大会などで利用されるソリの発明が問題となった。特許権者は個人で、被疑侵害者は全米の競技団体である。被疑侵害者は大会で利用されるソリについて規則を定めており、そのソリの要件を特許発明を実施するものとした。被疑侵害者の大会の参加者は、この規則に準拠するために、特許発明のソリを作り、また、そのように改良していた。そこで、特許権者が被疑侵害者にライセンスを請求したが、これに対して、被疑侵害者は特許権の無効と非侵害を主張して、訴訟を提起した。特許権者はこれに対して反訴を提起し、差止めと損害賠償を請求した。

誘引侵害の争点について、被疑侵害者はこの規則は義務的なものではないと主張した。これに対して、裁判所は、これまでに被疑侵害者に承認されたソリで特許発明を実施していないソリは無いとして、この規則は義務的なものである。したがって、被疑侵害者は大会への参加者が特許発明のソリを作成しあるいはそのように改良することを誘引している、として誘引侵害を認め、損害賠償と差止めを認めた⁵⁵。

エ 元請けの事案

元請けや設計者が工事の成果物を設計し、下請けや施工業者がこれに基づいて工事をすることがある。この場合の元請けの特許権侵害責任が問題となったものとして、次の事件がある。結論から言うと、元請けが下請けの施工方法を定めている場合には、簡単に誘引侵害が認められている。

Insituform Technologies [含浸方法] 事件⁵⁶では、被疑侵害者の Firstliner 社と CAT 社はいずれも下水管の補修などを行う会社である。Firstliner 社はパイプライナーや材料を CAT 社や下請けに供給し、CAT 社は入札に参加し、

⁵⁴ National Tractor Pullers Ass'n, Inc. v. Watkins, 205 USPQ 892 (N.D. Ill. 1980) (National Tractor Pullers).

⁵⁵ *Id.* at 910, 913.

⁵⁶ Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004) (Insituform Technologies).

注文を得ていた⁵⁷。また、両者は下請けに施工方法を指定していた⁵⁸。両者は二種類の施工方法を指示していたが、その一方の種類は原告の特許権を侵害するものだった。

そこで、原告が誘引侵害などを主張して、損害賠償を求めた。誘引侵害については、意図の立証が十分か及び損害額の算定の前提となる侵害割合をどのように認定するかが問題となった。

意図の立証については、地裁は、下請けは施工方法が被疑侵害者らから指示されるものと期待し、現に指示された。また、被疑侵害者らが下請けへの指示を始めたのはトライアルの開始後、つまり、問題の施工方法が特許権侵害だと主張された後で、被疑侵害者らはこのことを認識していた、として誘引侵害を認めた。CAFCはこの判断を是認した⁵⁹。

侵害割合について、下請けのアンケートが証拠として提出されたが、それが僅か二社で、一方が侵害の施工方法を教示され、他方が非侵害の施工方法を教示されたというものだった。この証拠の不十分さにかこつけて、被疑侵害者は、特許権者は十分に立証責任を果たしていないと主張した。これに対して、地裁は、アンケート結果が少なかったのは被疑侵害者らが下請けに自分たちが訴訟で勝つことを示唆する文書を配布したからで、特許権者の責任ではないとし、少なくとも被疑侵害者らの下請けの半分は侵害の施工方法を実施していると認定した。CAFCはこの判断を是認した⁶⁰。

オ 化学・材料分野における製法・利用法のライセンスや技術の提供

(ア) はじめに

ライセンスや技術の提供が特許権侵害の責任を生じさせるかについては、化学・材料分野で重要な判決が現れている。

(イ) 裁判例

a 技術的なサポートと侵害品の提供

MEMC Electronic Materials [低欠陥密度空格子点の優勢なシリコン] 事

⁵⁷ *Id.* at 1363.

⁵⁸ *Id.* at 1378.

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.* at 1379.

件⁶¹では半導体に用いるシリコンに関する発明が問題となった。

原告のMEMCはシリコン・ウェーハ（板）を半導体産業に供給する事業者で、本件の特許権を有していた。他方、被告のSUMCOは、三菱と住友の合弁会社で、原告と同様にシリコン・ウェーハを半導体産業に供給する事業者である。SUMCOはSamsung Japanとシリコン・ウェーハの供給契約を締結した。それに基づいて、SUMCOは日本国内でシリコン・ウェーハを製造し、Samsung Japanの指定した運送業者に納入していた（この被疑侵害ウェーハの製造・販売自体が直接侵害を構成すると主張されている）。そのシリコン・ウェーハは最終的には米国のSamsung Austinに納入され、使用されていた（この使用行為が直接侵害だと主張されている）。加えて、SUMCOはSamsung Austinに直接、技術的なサポートを提供していた⁶²。

そこで、MEMCがSUMCOを訴え、SUMCOが米国特許権を直接侵害している、または、Samsung Austinの直接侵害を誘引していると主張した。これに対して、SUMCOが非侵害のサマリー・ジャッジメントを申し立て、地裁はこの申立てを認めた。MEMCが控訴した。

まず、直接侵害の争点について、CAFCは、SUMCOが売買契約を締結したのはSamsung Japanであり、SUMCOがSamsung Austinにシリコン・ウェーハを販売した、つまり、米国内で販売または販売の申出をしたとは認められないとして属地主義の観点から直接侵害を否定した⁶³。

次に、誘引侵害の争点について、CAFCは、SUMCOとSamsung Austinは出荷日と出荷数量を調整し、あるいは、Samsung Austinの問題に対処するために直接やり取りをしていたことを重視した。すなわち、SUMCOは出荷前にSamsung Austinにテスト・データを送り、出荷の承諾を得ていた。また、以前に送ったシリコン・ウェーハに問題があったことから、SUMCOは直接新たなシリコン・ウェーハをSamsung Austinに送り、Samsung Austinからこのシリコン・ウェーハを注文品に加えることについて承諾を得ていた⁶⁴。

⁶¹ MEMC Electronic Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005) (MEMC).

⁶² *Id.* at 1373-74, 1376-77.

⁶³ *Id.* at 1376-77.

⁶⁴ *Id.* at 1374.

CAFCは、SUMCOは侵害通知を受け取り、特許権の認識があった⁶⁵。加えて、以上の技術的なサポートに照らせば、合理的な陪審であれば、SUMCOがSamsung Austinの使用行為に気付いていたというだけではなく、その使用行為を助長していたと認定する可能性がある、として誘引侵害を否定した地裁判決を取り消し、差し戻した⁶⁶。

b ライセンスと（汎用）部品の提供

Kumar [水素ガスを貯蔵、放出する方法] 事件⁶⁷では、被疑侵害者は充電可能な水素バッテリーについて特許を取得し、これを他社にライセンスしていた。他方、侵害が主張されている特許発明は充電可能な水素バッテリーに使われる合金の用途で、この合金から水素を出し入れするシステムと方法としてクレームされていた。そこで、この特許権者が被疑侵害者を直接侵害、寄与侵害及び誘引侵害で訴えた。

CAFCは、ライセンスによって作られる被疑侵害バッテリーが直接侵害品であることを前提としつつ、誘引侵害の争点について、次のように判示した。特許権者の主張によれば被疑侵害者はライセンスをするだけではなく、ライセンシーに発明の合金を含むバッテリーの部品を供給している。とすれば、非侵害のサマリー・ジャッジメントは認められないとして、(クレーム解釈を理由に) 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⁶⁸。

CAFCは確定的な判断はしていないが、ライセンスの供与に加えて、侵害に結び付く材料（この事件の合金はおそらく汎用品である）の提供があ

⁶⁵ *Id.* at 1380.

⁶⁶ *Id.* at 1379-80.

なお、CAFCは誘引侵害についての証拠評価の文脈では強調していないが、その他の事情として、SUMCOの担当者がSamsung Austinに赴いて製品のプレゼンテーションをし、また、SUMCOとSamsung Japanの契約はそもそもSamsung Austinへの技術的なサポートが前提となっていたという事情もあった (*Id.* at 1379)。

⁶⁷ *Kumar v. Ovonic Battery Co., Inc.*, 351 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003) (Kumar).

⁶⁸ *Id.* at 1372-73.

もっとも、この判決の主たる論点はクレーム解釈で、CAFCも「当裁判所はこの〔間接侵害の〕問題を現在の訴訟記録に基づいて判断することはしない。」 (*Id.* at 1373) と前置きをしている。

れば、寄与侵害と誘引侵害が認められる余地を認めたものと見る事ができるのだろう。

c 製法の教示と商標権によるコントロール

Water Technologies [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件⁶⁹の特許発明は、ある樹脂を水の殺菌に用いるという用途発明である。殺菌方法だけではなく、樹脂の構成自体の特許権も取得されていた。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、これを Calco 社に教えていた。Calco 社はこれらの製法を利用して、樹脂を製造し、その樹脂を使ってストロー・タイプの殺菌装置を製造・販売していた。特許権者がこの被疑侵害者らの製品を見付けて、誘引侵害を主張し、損害賠償と差止めを求めた。

C AFC は、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示していたこと、また、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、誘引侵害の意図が認められるとした⁷⁰。

カ 若干のまとめ

学説では、ライセンス契約と誘引侵害の裁判例の傾向について、「他者へのライセンスの供与は、そのライセンサーが指示や計画などのライセンスイヤーが特許製品や方法を実施できるようにするものを提供する場合には、積極的な誘引を構成することがある。しかし、ライセンスと直接侵害行為との何らかの繋がりが必要となる。」と整理されている⁷¹。

また、ライセンス契約以外の技術の提供について、場合によって誘引侵害が成立する可能性がある整理されている⁷²。

より具体的に裁判例の決め手を眺めると、二つの方向性があるように思

⁶⁹ Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988) (Water Technologies). 詳細は参照、橋・前掲注26)154-155頁。

⁷⁰ *Id.* at 668-69.

⁷¹ CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][a].

⁷² *Id.* § 17.04 [4][d] [論者はこの種の行為類型を「設計 (design)」と表現しているが、そこでは、MEMC 事件を取り上げている].

われる。一つは、被疑侵害者が契約や立場を利用して、直接侵害者の実施態様をコントロールしている場合である。たとえば、Water Technologies 事件（商標権による支配）や National Tractor Pullers 事件（競技規則で支配）がこれに当たる。

もう一つは、被疑侵害者が直接侵害者の実施態様をコントロールしているわけではないが、直接侵害者側の知識が不足している、つまり、情報の非対称性があるために、技術的なことが被疑侵害者任せになっている場合である。たとえば、MEMC 事件では、そもそも被疑侵害者からの技術的なサポートが取引の条件だったようである。また、判決文からは読み取りづらいが、Toppan 事件（ライセンシーの側でドアの構造を勝手に決めることが考え難い）と、Kumar 事件（ライセンシーの側で合金をライセンス内容以外の用途に使うことが考え難い）もこの類型に入るかもしれない。但し、Toppan 事件に関しては技術がそれほど発達してないと思われるかなり昔の事案であり、あまり過大評価できないと思われる。

法政策的に考えると、前者の支配類型では、実施態様を決めている者に責任を課しないと特許権侵害を抑止できないと言える。また、後者の情報の非対称類型では、ライセンサーや技術の提供者は技術により詳しいため、ここに責任を課して、侵害調査義務を課す方が特許権侵害の判断費用が低くなると言える⁷³。とすると、裁判例の価値判断は是認できる可能性がある。

6 単なる部品の設計・提供

(1) はじめに

ア 部品の設計・提供がかかえる問題

ライセンスの次は部品の提供行為である。一般的に、この場合は、単に特許発明のやり方を教える場合と違って、それに使う道具も提供することになるため、直接侵害との関係が強くなる。他方で、部品と言っても様々

⁷³ 責任主体の拡張において侵害判断費用の安さを考慮するものとして、Dmitry Karshedt, *Causal Responsibility and Patent Infringement*, 70 VAND. L. REV. 565, 575-76, 619, 625 (2017) [主に方法クレームがユーザーにより（単独であるいは一部）実施される場合を念頭に置いて、このような事案の多くは部品などの製造業者が最も侵害を回避するのに安上がりだとする (*Id.* at 641-42)].

で、特許発明の実施以外に用途を持たないものから、部品の設計・性能上は特許発明の実施に使えるというものまである。

前述のように、日米の歴史の多くの部分は、こういった様々ある部品の提供行為について、そのどこで線引きをするかという議論にあてられてきた。非汎用品関係の議論は米国の歴史の説明で扱った判例や裁判例でほぼ尽きているので、割愛し、以下では、非汎用品ではないが、部品・製品の設計・性能上は特許発明の実施に使えるという事案を紹介する。そのため、米国の誘引侵害に関する裁判例が多くなる。

イ ここで扱う問題～overt act問題

ここには二つの論点がある。一つは、寄与侵害における汎用品の抗弁が誘引侵害にも使えるかという抽象論レベルの問題である⁷⁴。というのも、概念的に考えると、271条(c)と(b)の両項が同じ法理なのだとすれば、一方で非侵害となるものについて、もう一方で侵害としてよいかという問題が生じ得る⁷⁵。これに対して、条文の文理の観点からすると、(b)項には汎用品の抗弁が書かれていない以上、むしろ誘引侵害の場合には汎用品の抗弁を認めるべきではないのではないか⁷⁶、とも言えるからである。

もう一つは、単なる汎用品の販売を越える行為(overt act)が無くても誘引侵害を認められるかというあてはめレベルの問題である。これらの論点には歴史的な展開があるため、以下で学説も含めて判例法の展開を紹介する。

先に見通しを示しておくとして、米国の裁判例は、単なる部品の販売行為の場合、つまり、宣伝や説明書の添付などの販売行為を越える行為(overt act)が無い場合であっても、誘引侵害を認める傾向にある。但し、侵害に用いられる部分を除去でき、また、寄与侵害も同時に認められている場合が多いため、単なる部品の販売行為に誘引侵害を認めることが結論的にはそれほど劇的なものではないことには注意を要するかもしれない。

⁷⁴ 論点を指摘するものとして、CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [3].

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ 奥邨・後掲注92)462頁。

(2) 1952年法の立法当時はどう思われていたか？

寄与侵害における汎用品の抗弁が誘引侵害にも使えるかという問題について、起草者のRichは抗弁を否定する立場を示していた⁷⁷。

次に、では被疑侵害製品が汎用品の場合に、誘引侵害を認めるためにどのような事情が必要かという問題について、当時の特許庁の主任審査官だったFedericoは1952年の論文で、「意図された侵害用途を知っているという以上の何か」が必要だとして、要件が重くなることを示唆していた⁷⁸。

(3) overt act 不要説の端緒となった事件

overt actの要否についてはWater Technologies [水の殺菌に用いられる混合型多ハロゲン樹脂]事件の説示がその後の裁判例に強く影響を与えることになった。

この事件自体は、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示し、加えて、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事案で、部品の販売行為が問題となった事案ではなかった。しかし、CAFCは、その抽象論で、製品の設計自体が誘引侵害を推認させる状況証拠となることを以下の通り説示し、誘引侵害の意図を認めた。

「当裁判所が加えて指摘したいことは、〔被疑侵害者〕Gartnerは、〔直接侵害者〕Calcoがその製品に用いるPOCKET PURIFIERという商標の商標権者として、そのライセンス合意に基づき、Calcoが侵害品の樹脂を製造することについてコントロールを及ぼしていたのである。……こういったコントロールもGartnerが侵害を誘引したという証拠になるのである。Cf. 4 D. D. Chisum, *supra*, § 17.04[4][d], at 17-52 [侵害製品の設計は

⁷⁷ Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 539 (1953) [起草段階では汎用品の単なる販売行為を寄与侵害から免除する旨の条文があったことを引合いに出し、原則としてこの種の行為は誘引侵害を構成しないが、それを越える行為がある場合には誘引侵害の問題が生じるとする (*Id.* at 542)].

⁷⁸ P.J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 35 U.S.C.A. § 1 (1954 ed., West), reprinted in 75 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 161, 214 (1993).

積極的な誘引を構成することがある]。」（[]内は原文ママ）⁷⁹

このように、Water Technologies 判決自身は自分の口から設計自体が誘引侵害の証拠になる、つまり、侵害的な部品を設計しそれを販売することのみで誘引侵害が認められる可能性がある、とは言っていないように読める⁸⁰。しかし、その後、侵害品の設計者あるいはその販売者の責任が問われる事案で、侵害品の設計自体が誘引侵害の証拠になるとする文脈でよく引用されるようになった⁸¹。

（4）汎用品に誘引侵害が成立するか？

ア 汎用品の抗弁は誘引侵害でも通用するか？

その後、被疑侵害製品が汎用品の場合にも、誘引侵害が成立するかが正面から争われる事件が現れた。それが、米国の歴史の項で紹介した Oak [CATV 方式のテレビジョンコンバータ] 事件⁸²である。この事件の被疑侵害製品はケーブル・テレビの受信の際に用いる変換器で特許発明の実施にも使えたが、その他の機能もあり、製品自体は汎用品だった。

これについて、裁判所は、以下の通り、汎用品であっても誘引侵害が成立することがあるとして、汎用品の抗弁を否定した。

「実質的な非侵害用途に用いることが可能な装置を販売する者は寄与侵害の責任を負うことは無い。もっとも、仮にその製品の販売に加えて、直接侵害を助長するような積極的な行動が取られた場合には、依然とし

⁷⁹ Water Technologies, *supra* note 69, at 668.

⁸⁰ この点を認識して正確にこの判決を引用するものとして、Ricoh, *infra* note 101, at 1342.

⁸¹ たとえば、Oak II, *infra* note 82, at 1543.

⁸² 地裁においてサマリイ・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。詳細は参照、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165-166頁(2022年)。

て271条(b)の責任が認められることがあるのである。」⁸³

そして、本件で誘引侵害を判断するにはまず被疑侵害変換器が271条(c)の意味での汎用品かどうかを判断しなければならないとした⁸⁴。

このように誘引侵害について汎用品の抗弁を明示的に否定する裁判例はその後も現れている⁸⁵。

イ 汎用品の場合の誘引侵害のあてはめは？

もともと、以上の説示から見ると、被疑侵害製品が汎用品の場合には、宣伝などのより強い意図の事情が必要そうに見えるが、この事件の裁判所は割とあっさり誘引侵害を認めた。

すなわち、被疑侵害者が、汎用品の場合には積極的な教唆行為が無ければ誘引侵害は認められないと主張した。これに対して、裁判所は、意図を立証する証拠には教示だけではなく設計も含まれるとして、この主張を否定し、陪審は、被疑侵害変換器が特許発明を実施できるような構造になっているという事情に基づいて、誘引侵害を認めることが可能だとした⁸⁶。

これは宣伝や説明書の添付などの販売行為を越える行為 (overt act) が無い場合であっても、誘引侵害を認めたものと言える。但し、寄与侵害の論点で、汎用品かどうかは適法用途の実施の際に特許方法の実施も生じてしまうかどうかという基準を採用して、寄与侵害も認めているため、誘引侵害の成否が結論に差を生じさせなかった事案とも言える。

⁸³ Oak I, *supra* note 82, at 992. See Oak II, *supra* note 82, at 1541-42.

⁸⁴ Oak I, *supra* note 82, at 994.

⁸⁵ Sonofi, *infra* note 146, at 646 [「誘引侵害に関する271条(b)には、寄与侵害に関する271条(c)の『実質的な非侵害用途』という制限は含まれていない。そして、Grokster 最高裁判決は著作権の判決だが、特許法やその他の誘引侵害に関する法を明示的に引用しており、その中核的な判示は、まさに、製品が実質的な非侵害用途を有している……、製品の侵害用途を誘引する者は責任を負い得るというものであった。545 U.S. at 934-37……。医薬品のラベルについて、異なる誘引侵害のルールが存在するという根拠は無いのである。』]

⁸⁶ Oak II, *supra* note 82, at 1542-43.

(5) Oak 判決とは反対の方向を示した裁判例～Warner-Lambert 事件

医薬品の事案であるが、Oak 判決とは反対に、汎用品の販売の場合に誘引侵害が成立するには侵害機能の設計・販売以上の行為を要するとしたものとして Warner-Lambert [神経変性症の治療方法] 事件⁸⁷の CAFC 判決がある。

Warner-Lambert 事件では、ガバペンチンという物資の医薬品の用途に関する発明が問題となった。Warner-Lambert はガバペンチンの物質特許とそのてんかん治療用途（用途①）の方法特許を有していたが、これらの特許権は存続期間が満了した。この存続期間の満了を受けて、被疑侵害者の Apotex がガバペンチンのてんかん治療用途について簡略新薬承認申請（Abbreviated New Drug Application: ANDA）に基づき販売承認申請を行った。またその際、その添付文書としててんかん治療用途の表示の申請を行った。

他方で、Warner-Lambert はガバペンチンの神経変性症の用途（用途②）について特許権を有していた。そこで、Warner-Lambert はこの特許権に基づいて Apotex の承認申請が誘引侵害に当たると主張して、訴訟を提起した。Warner-Lambert は、仮に Apotex の添付文書に神経変性症の用途が記載されていないとしても、医者がその用途に処方することがあるため、Apotex の承認申請は特許権侵害を構成する、と主張したわけである。

CAFC は、以下の通り、仮に侵害用途に処方されることがあるとしても、被疑侵害医薬品が汎用品の場合には、誘引侵害の意図を認められないとして、誘引侵害を否定した。

「とりわけ、被疑侵害製品に実質的な非侵害用途がある場合には、たとえ被疑侵害者がその製品のユーザーの中には特許権を侵害する者がいるということを実際に認識していたとしても、侵害を誘引する意図を推認することはできないのである。」⁸⁸

この事件は医薬品の事案であり、被疑侵害製品自体は化合物である。そのため、CAFC は強調してはいないが、侵害用途を物自体から除去できな

⁸⁷ Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp., 316 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2003) (Warner-Lambert).

⁸⁸ *Id.* at 1365.

いという事情があった。この点で、ソフトウェアなどの事案とは区別され得る可能性がある。また、ANDAの承認申請を特許権侵害とみなす271(e)(2)(A)の文脈でCAFCが指摘していることだが、そもそも法が後発医薬品の承認手続きを簡便にしているのは、低価格の後発医薬品を促進するという趣旨からである⁸⁹。この法政策も他の事案類型とは違いをもたらす可能性がある⁹⁰。

このように、この事件が医薬品の事案であることが価値判断に影響した可能性があるが、ともあれ、CAFCが、被疑侵害製品が汎用品の場合には、侵害機能を持っているというだけでは侵害とはならないと判示した点に意義がある。そして、汎用品について非侵害を導く文脈では、この考え方が後の裁判例でも引用されている⁹¹。

(6) Grokster 最高裁判決による裏書き

ア Grokster 最高裁判決

以上のように、特許法の文脈では誘引侵害においては汎用品の抗弁は使えず、しかも、あてはめまで見ると、被疑侵害製品自体が汎用品であってもそれほど多くの要件が求められていないという状況にある。そして、このような裁判例の傾向は最高裁によって裏書きされることになる。

著作権侵害が問われたGrokster事件においては、音楽ファイルなどをインターネット上でやり取りするP2Pサービスを提供することが著作権を侵害するかが問題となった。これについて、最高裁は、特許法271条(b)の誘引侵害の理論を著作権法に輸入して著作権の誘引侵害を認めたわけだが、その際、汎用品と誘引侵害の関係について、多くの判示を行った。

まず、最高裁⁹²は、被疑侵害製品が汎用品の場合であっても、以下の通

⁸⁹ *Id.* at 1359.

⁹⁰ 明示的にANDAの趣旨に言及し、単なる特許権侵害の認識のみでは誘引侵害の意図は認められないとするものとして、Takeda Pharms., *infra* note 139, at 632.

⁹¹ たとえば、Vita-Mix, *infra* note 109, at 1329; AstraZeneca, *infra* note 133, at 1059.

⁹² 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(HIP研究論集13、知的財産研究所、

り、誘引侵害は成立するとした。

『直接侵害を助長するための積極的な行動が…〔原文ママ〕取られた』という証拠、……たとえば、侵害用途の宣伝やどのように侵害用途に使うかという指示は、被疑侵害製品が侵害に当然利用されるという積極的な意図を示すものである。そして、被疑侵害者が単に何らかの適法用途を持つ製品を販売している場合にも、侵害が助長されたことを立証することによって、責任の認定に対する法の消極的な態度が克服されるのである。⁹³

次に、最高裁は、被疑侵害製品が汎用品の場合にどのような事情があれば誘引侵害が認められるかについて説いた。その中で、最高裁は、あまりはつきりとはしないが、誘引侵害を示す事情は宣伝行為などに限られるわけではなく、たとえば、侵害の機能を除去していないことや⁹⁴、場合によって製品の頒布行為自体⁹⁵も誘引侵害を示す事情になるとした。

イ Grokster最判をどう読むか？

まず、最高裁が誘引侵害における汎用品の抗弁を否定したことについては、特許権侵害訴訟における後の裁判例もこれに続いている⁹⁶。

次に、問題は誘引侵害のあてはめにかかる事情である。Grokster最判の説示があまりはつきりしないため、最高裁が誘引侵害を示す事情として、製品の設計・頒布以外の、宣伝などの行為を要求したものかどうかについて

2015年) [初出は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)。詳細は参照、橘・前掲注26)162-164頁。

⁹³ Grokster, *supra* note 92, at 936 [citing Oak I, *supra* note 82, at 992. 特許法271条(c)の汎用品ルールが271条(b)に拡大しないことも明言している (Grokster, *supra* note 92, at 935 n.10)。加えて、n.10の本文は、著作権侵害の文脈において、Sony最判のセーフ・ハーバーは単なる製品の能力や侵害用途の認識を越えた侵害を促進する証拠のある場合には適用されないとする (*Id.* at 934-35)]。

⁹⁴ *Id.* at 939, 939 n.12.

⁹⁵ *Id.* at 940 n.13.

⁹⁶ Ricoh, *infra* note 101, at 1340.

では争いが生じている。

たとえば、2005年のSamuelsonの論文は、最高裁はovert actを必要としたものだと指摘している⁹⁷。その実質的な理由としては、裁判官が製品の設計を判断することに適しているわけではないことが指摘されている⁹⁸。

これに対して、2005年の奥邨の論文は、最高裁はovert actを要求してはならず、故に、侵害助長目的を備えた汎用品の頒布行為自体が侵害となり得ると指摘している⁹⁹。

ともあれ、裁判例の中には、製品を侵害的に設計し、販売したことから誘引侵害を肯定する際に、この最高裁のovert actを不要とするような説説を引用するものが現れるようになってきている¹⁰⁰。

(7) Grokster 最判後の裁判例

ア 総説

Grokster最判後、特許権侵害の事件で、侵害製品の設計とその販売という事情から誘引侵害を認める裁判例が現れている。それらの中でリーディング・ケースは後述のRicoh事件だが、それ以外も含めて、列挙して紹介する。

イ ソフトウェアの初期設定～Ricoh事件

米国の歴史の項で詳述したが、侵害的なモジュールを組み込んだソフトウェアの提供が問題となったリーディング・ケースとしてRicoh [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

⁹⁷ Samuelson (津幡(訳))・前掲注92)62-63頁 [論者は、一般的に、特許法271条(b)項はovert actを要求しているとする(58頁)]。

Grokster最判の誘引侵害の基準と特許法の誘引侵害の要件論について論じるものだが、see Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 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20-21頁(2006年))。

⁹⁸ Samuelson (津幡(訳))・前掲注92)63頁。

⁹⁹ 奥邨・前掲注92)461-462頁。

¹⁰⁰ Cf. Ricoh, *infra* note 101, at 1343.

イブ装置] 事件¹⁰¹がある。

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。被疑侵害者はOEM生産のメーカーであり、この特許発明を実施するソフトウェアのモジュールを組み込んだ光学ドライブあるいはパソコンを生産し、パソコン・メーカーに供給していた。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。

誘引侵害の争点について、原告は次の証拠を提出していた。たとえば、被疑侵害者はそのソフトウェアを予め調整して、被疑侵害ドライブが初期設定の状態の特許方法を実施するようにしていたという証拠である。

これに対して、CAFCは、Grokster最判を引用して、以下の通り、被疑侵害製品に非侵害用途がある場合には、誘引侵害を認めるには積極的な行為が要求されるとした。

「直接侵害を助長するために取られた… [原文ママ] 積極的な行為の証拠、たとえば、侵害用途の宣伝やどのように侵害用途に使うかという指示は被疑侵害製品が侵害に用いられるという積極的な意図を示すものである。そして、被疑侵害者が単に何らかの適法用途を持つ製品を販売している場合にも、侵害が助長されたことを立証することによって、責任の認定に対する法の消極的な態度が克服されるのである。」¹⁰²

そして、以下の通り、被疑侵害者が被疑侵害ドライブを初期設定において特許発明を実施するように設計したこと自体が、この汎用品ルールを克服する事情になり得るとした。

「被疑侵害ドライブが、実際に、非侵害の機能を実施する構成要素から分離可能な構成要素を含んでおり、かつ、その構成要素が、実際に、初期設定において、侵害機能を実施する以外の目的を持たない場合には、

¹⁰¹ Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008), *cert. denied*, 557 U.S. 936 (2009) (Ricoh). 詳細は参照、橘・前掲注82)172-175頁。

¹⁰² *Id.* at 1341 (citing Grokster, *supra* note 92, at 936).

これらの証拠は、QSIが被疑侵害ドライブが‘552特許発明と‘755特許発明を侵害するために用いられることを意図していたという点について、事実認定上の実質的な問題を生じさせるものなのである。」¹⁰³

結論として、誘引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。

差戻後の地裁¹⁰⁴では、陪審はメーカーと消費者に対する誘引侵害を認定した¹⁰⁵。そして、地裁は、前述の初期設定の証拠は誘引侵害の立証に十分なものであるとして¹⁰⁶、陪審評決を支持した。

この判決はソフトウェアの初期設定が侵害用途だったことから容易に誘引侵害を認めているように読める。他方で、寄与侵害の争点について、CAFCは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¹⁰⁷、差戻後の地裁も寄与侵害を認めた陪審評決を支持している¹⁰⁸。つまり、誘引侵害の成否が事案の結論を分けた事案ではないため、誘引侵害の説示にインパクトは少ないとも言える。

ウ 家電の侵害的な設計と初期設定～Vita-Mix 事件

家電が侵害的に設計されている場合の事案としてVita-Mix [ブレンダのエアポケット形成部を除去する方法] 事件¹⁰⁹がある。

この事件の特許発明は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発明である。被疑侵害者のBasicはかき混ぜ棒が取り付けられたミキサーを販売していた。特許権者のVita-Mixが寄与侵害と誘引侵害を主張した。

¹⁰³ *Id.* at 1343.

¹⁰⁴ Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 06-cv-462-bbc, 2010 U.S. Dist. LEXIS 27301 (W.D. Wis. Mar. 23, 2010) (Ricoh).

¹⁰⁵ *Id.* at 12.

¹⁰⁶ *Id.* at 15.

¹⁰⁷ Ricoh, *supra* note 101, at 1337.

¹⁰⁸ Ricoh, *supra* note 104, at 9-10.

¹⁰⁹ Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009) (Vita-Mix). 詳細は参照、橘・前掲注82) 179-181頁。

誘引侵害の論点について、特許権者は、被疑侵害ミキサーが出荷時の構成ではミキサーにかき混ぜ棒が挿入されていて、ユーザーがそのままミキサーを使えば特許権を侵害するという設計が誘引侵害の証拠になる、と主張した。これに対して、CAFCは、Warner-Lambert控訴審判決を引用して、被疑侵害製品が汎用品の場合には、被疑侵害者が、単にユーザーの中に特許権を侵害する者がいることを認識しているだけでは、誘引侵害の意図は推認されないとした。その上で、問題はその初期設定が侵害を導くことがあるかではなく、Basicの意図が認められるかどうかである。被疑侵害ミキサーにはボールなど、かき混ぜ棒をかき混ぜるための設計がなされており、むしろ、被疑侵害ミキサーの設計に照らせば、Basicは適法用途を促進する意図を有していた、として誘引侵害を否定した¹¹⁰。

前述のように、寄与侵害の論点について、CAFCは、かき混ぜ棒をかき混ぜるという適法用途は被疑侵害ミキサーの典型的な機能で、実質的だとして、寄与侵害を否定している¹¹¹。加えて、この特許発明がどうして方法の発明としてクレームされているのかと言うと、先行技術として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、という経緯があるようである¹¹²。とすると、この発明は棒のあるミキサー

¹¹⁰ *Id.* at 1329.

但し、この判決には寄与侵害と誘引侵害を肯定するBryson反対意見が付いている。Bryson判事は、誘引侵害の論点について、Warner-Lambert判決の事案は非侵害用途が多くあった事案で、本件と区別される。たとえば、あるスクリューを取り外して使用すれば侵害となる装置を想定すると、製造者がそのスクリューが設置された状態で販売すれば、通常、製造者は誘引侵害の責任を負わないが、他方、製造者がそのスクリューを取り外した状態で販売すれば、たとえスクリューの設置を推奨していても、誘引侵害の責任を負うとし、本件は後者だと示唆する (*Id.* at 1334-35)。

しかし、スクリューを取り付けて出荷するか否かで結論が180度変わるというルールは、実際上は、競争者にとっては不明確で、萎縮効果が大いように思われる。また、そのルールの下だと、出荷時の箱を大きくしたりする必要が生じ、ビジネスのコストが上がる可能性があるが、その社会的なコストを正当化するだけの侵害の減少、つまり、特許権者側の追加的な利益があるようには思えない。

¹¹¹ *Id.* at 1327-28.

¹¹² *Id.* at 1323.

についての新用途の発明で、化合物や医薬品の発明と似てくる。この判決の意義は、電機の発明でも、このように化合物に似た用途発明の場合には、**Warner-Lambert**事件と同様に、単に侵害機能を持つ設計をしているまたは初期設定が侵害的だという事情から誘引侵害が肯定されるわけではない、という点を示した点にあると思われる。

(8) 若干のまとめ

以上をまとめると、米国の裁判例には二つの傾向があると思われる。

一つは、被疑侵害者が侵害機能を設計し、それを販売した場合には、その侵害機能が適法用途から分離できる場合には、誘引侵害を認める傾向である。**Oak**事件と**Ricoh**事件がその典型例となっている。この場合には同様に寄与侵害も認められることがある¹¹³。

もう一つは、被疑侵害者が侵害機能を設計し、それを販売した場合であっても、その侵害機能が適法用途から分離できない場合には、誘引侵害を認めない傾向である。**Warner-Lambert**事件と**Vita-Mix**事件がその典型例であり、また、著作権侵害事件であるが**Grokster**事件もこれに含まれるのだろう。そして、この場合には、誘引侵害を認めるには侵害用途の宣伝や添付文書の記載などの *overt act*が必要とされるのだろう。この点は、次の教示ないし宣伝の項で扱う。

法政策的に考えると、この分離可能性を分水嶺にする考え方はパブリック・ドメインに対する公衆のアクセスの利益から正当化できるかもしれない。

寄与侵害の歴史の項で説いた通り、ベータマックス事件で最高裁¹¹⁴は汎用品のルールの趣旨として適法用途にアクセスする公衆の利益を説いた¹¹⁵。これに対して、**Oak**判決は、寄与侵害の文脈だが、適法用途から侵害用途

¹¹³ 但し、**Ricoh**判決以前の裁判例には、この傾向に反するものもある。たとえば、**Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp.**, 846 F. Supp. 641 (N.D. Ill. 1994) (**Universal Electronics**) [寄与侵害を否定。誘引侵害は判断されていない。詳細は参照、橘・前掲注82)167-169頁]。

¹¹⁴ **Sony Corp. v. Universal City Studios**, 464 U.S. 417 (1984), *reh'g denied*, 465 U.S. 1112 (1984) (**Sony**)。詳細は参照、橘・前掲注82)157-158頁。

¹¹⁵ *Id.* at 440-41.

を分離可能な場合には、汎用品に対して排他権を認めても、公衆の利益は害されないと説いた¹¹⁶。

とすると、典型的には、機械やソフトウェアのモジュールなどのように、設計がある程度自由で、侵害機能を容易に分離できるという場合には、汎用品に排他権を認めても公衆の利益を害さず、また、特許権者の発明のインセンティブの確保に資することになる。これに対して、既存の医薬品の新用途が特許された場合に、後発者が既存の医薬品の用途で製造・販売することを禁じることは公衆からパブリック・ドメインを奪ってしまう。公共財は使いたい者が同時に使えるというところで世の中のためになるのであるから、パブリック・ドメインを奪うことは世の中のためにはならない（加えて、後発薬の場合には、医薬品の価格を抑えるという別の法政策もこれを後押しする）。この文脈における非侵害の事案で、問題の特許発明が用途発明なのは、この点を象徴している。

他方で、確かに、この分離不可能な場合でも、一定割合で侵害用途への利用が生じるわけだが（たとえば、医師による適用外処方など）、どこまで特許権者のインセンティブを優先させるかは更なる他の事情（たとえば、後述の宣伝や日本法における技術思想アプローチ）に委ねるという判断なのだろう。

7 製品の販売の際の侵害用途の教示ないし宣伝

(1) はじめに

前項の部品の設計・販売行為で検討したように、被疑侵害製品において侵害機能と非侵害機能が分離不可能な場合には、寄与侵害も誘引侵害も否定される傾向にある。もっとも、被疑侵害製品に侵害機能がある以上、特許権者から需要を奪うわけなので、放置してよいのかが問題になる。

先に結論を示しておくとして、これについて、米国の裁判例は、製品の販売時に特許用途の教示や宣伝がなされていれば誘引侵害を認める傾向にある¹¹⁷。つまり、仮に被疑侵害製品が汎用品であったとしても、侵害用途の教示や宣伝があれば、特許権者の利益を優先させるわけである。

¹¹⁶ Oak II, *supra* note 82, at 1540.

¹¹⁷ CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][f].

もつとも、教示の態様も様々あるため、以下では、その態様が似た事案毎に裁判例を並べて、その判断の傾向を検討してみたい。

(2) 機械・電機・ソフトウェア¹¹⁸

ア パッケージや製品に付属するマニュアルなどで特許用途を教示していた事案

Moleculon Res. [集合体としての回転可能なピースを伴う、パズルを形成するパターンと方法] 事件¹¹⁹では、立体パズルの発明が問題となった。この特許発明はパズルを元の配列に戻す方法と、そのパズルの物自体としてクレームされていた(図1)。他方、被疑侵害者はRubik's Cubeとして立体パズルを販

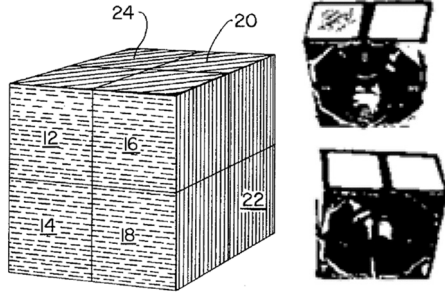


図1 特許発明(左・出所: U.S. Patent No. 3,655,201, Fig. 1) 及び被疑侵害製品(右・出所: 793 F.2d 1264)

売していた(図1)。パズルの購入者がパズルを解けば、方法の発明の侵害となる。方法の発明の侵害について、CAFCは、被疑侵害キューブにはパズルの解き方、つまり、特許方法を教示する説明書が付属しており、こういった証拠から地裁が誘引侵害を認めたことは支持できるとした¹²⁰。

同種の事案で誘引侵害を認めたものとして、Johnson & Johnson [円滑化・固定用にねじ山の間にテープを挿入したジョイント] 事件¹²¹がある。

¹¹⁸ 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, 162-63 (1994).

¹¹⁹ Moleculon Res. Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261 (Fed. Cir. 1986) (Moleculon Res.).

¹²⁰ *Id.* at 1272 [但し、同じ被疑侵害キューブについて物の発明の直接侵害も認めている]。

¹²¹ Johnson & Johnson v. W.L. Gore & Assocs., Inc., 436 F. Supp. 704, 727, 727 n.41 (D.

イ 広告で特許用途を教示していた事案

Chiuminatta Concrete Concepts [軟質コンクリート・ソーによる未硬化コンクリートの切断法] 事件¹²²は、まだ固まっていないコンクリートを切断する方法の発明(参照、図2)が問題となった事件である。

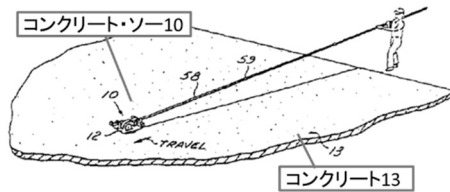


図2 特許発明(出所: U.S. Patent No. 4,889,675, Fig. 1に筆者が加筆)

このクレームでは、どのタイミングでコンクリートを切断するかが指定されていた。すなわち、「従来の研磨コンクリート・ソーによる切断が可能になるより前で、他方、いまだに……許容可能な表面仕上げを生成することが可能な」時点が指示されていた。これは、従属クレームの一つでは、「杖を落とした (rod is dropped) ときに、コンクリート表面に1/32から1/2インチ程度のへこみを生じさせる」時点だとされていた(請求項3)。この方法は判決文によればドロップ・ロッド試験 (drop rod test) と呼ばれている。

他方、被疑侵害者はまだ固まっていないコンクリートを切断するためのソーを製造・販売していた。被疑侵害者の購入者がこのソーを前述のタイミングで使うと、特許権侵害となった。被疑侵害ソーの広告では、被疑侵害ソーは「敷設したコンクリートがソーと使用者の重量を支える状態になり次第」利用できると示されていた。そこで、この広告の指示が特許発明の示す時点を含むかが問題となった。

Del. 1977) (Johnson & Johnson) [特許発明はジョイントに用いるねじ山にテープを巻いたもので、被疑侵害者はそのテープを販売し、その購入者が侵害品のジョイントを製作していた。裁判所は、被疑侵害者はその製品のパッケージや広告に侵害品のジョイントの作り方を記載しており、誘引侵害が認められるとした。また、裁判所は、このテープは絶縁体を作る際にも使えるが、しかし、この用途で用いる場合には、被疑侵害テープよりも長いものでないと、作業をしばしば中断する必要が出てきてしまう。したがって、実質的な非侵害用途は認められず、寄与侵害が認められるとした]。

¹²² Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998) (Chiuminatta Concrete Concepts I).

CAFCは、被疑侵害広告の時点は「特許請求の範囲に記載されているドロップ・ロッド試験で測定した場合、1 から 7/8 インチ以下のくぼみに相当する」。故に、被疑侵害ソーはクレームが指定するタイミングよりも早い段階からコンクリートを切断できるが、その後、つまり、クレームのタイミングにおける切断も教示している。したがって、誘引侵害が認められるとした¹²³。

Chiuminatta Concrete Concepts 事件は侵害用途を教示する広告を理由に誘引侵害を認めた典型例として引用されることが多い¹²⁴。もっとも、CAFCが依拠した広告の文言は単に適法用途のタイミングの開始時を指摘するに過ぎないものにも読めるため、やや価値判断が伝わりづらい。広告では特許権者の製品との比較がなされていたようで¹²⁵、実施品に取って代われることを謳っていた事案と見れば、腑に落ちるかもしれない¹²⁶。

¹²³ *Id.* at 1311-12 [寄与侵害は主張されていないようである]。

¹²⁴ *Cf.* CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][f]; チザム(竹中(訳))・前掲注11)403頁、Lemley, *supra* note 97 at 230; Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))・前掲注97)18頁など。

¹²⁵ Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 1 F. App'x 879, 884 (Fed. Cir. 2001) (Chiuminatta Concrete Concepts II)。

¹²⁶ 加えて、クレームのタイミングよりも早いタイミングが本当に適法用途なのかという問題もあったように見受けられる。クレームでは、切断のタイミングの計測の方法が曖昧だった(クレームではこのソーの柄を落とした際のへこみ方が指定されていた)。そのため、被疑侵害ソーの広告が示しているタイミングと正確な比較が困難だった、という事情があったようである(*Id.* at 882)。

なお、被疑侵害ソーにはその硬さ別に何種類かあったようであり、差戻後の損害論で、被疑侵害者は、柔らかいソーは割と固まったコンクリート用、つまり、非侵害用だったということも主張している。そのため、CAFCは、地裁が被疑侵害ソー一個当たりにつき特許権者のソー一個の逸失利益を認めたことに対し、被疑侵害製品に適法用途のある場合には、特許権者は被疑侵害者の販売行為と直接侵害との関係を立証する必要があるとして、地裁判決を取り消し、差し戻した(*Id.* at 883-84)。

差戻後の控訴審判決を踏まえた誘引侵害における損害論の立証上の注意点については、Andrew Ward, *Inducing Infringement: Specific Intent and Damages Calculation*, 94 J. PAT. OFF. SOC'Y 1, 26 (2012)。

ウ 製品の営業において特許用途を教示していた事案

Fromberg [プラグ] 事件¹²⁷

では、自動車のタイヤの修理に用いるプラグが問題となった。この特許発明はタイヤ15に空いた穴に金属製のチューブ10を差し込んで、そのチューブ10の中からゴム製のプラグ16を押し出し、そのプラグ16によってタイヤの穴14を塞ぐとい

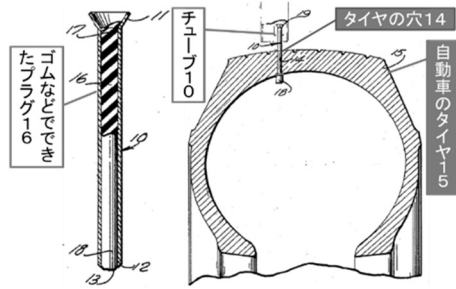


図3 特許発明 (出所: U.S. Patent No. 2,828,791, Fig. 1 and 3 に筆者が加筆)

うもので (図3)、クレームはそのチューブとプラグの組合せを要求していた。但し、特許権者の実施品を一度使うと、プラグが無くなり、もう使えなくなるというものだった。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、被疑侵害者は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、どうやってこのプラグを使い終わった特許チューブに入れて、特許権者の製品を再生するかを実演しており、侵害を誘引したものだとして、誘引侵害を認めた¹²⁸。

エ オンライン上のヘルプにおいて特許用途を教示していた事案

i4i [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] 事件¹²⁹

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、ユーザーがWordを使ってXML文書を開きにくい編集すれば、特許発明を侵害するという状況だった。

¹²⁷ Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963) (Fromberg). 詳細は参照、橘・前掲注26) 149-150頁。

¹²⁸ *Id.* at 412 [寄与侵害も主張されたが、地裁が必要な事情を認定していないとして、差し戻した].

¹²⁹ i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010), *aff'd*, 564 U.S. 91 (2011) (i4i). 詳細は参照、橘・前掲注82) 177頁。

CAFCは、Microsoftはオンライン・ヘルプとユーザー・サポートにおいて、WordのカスタムXMLエディターの詳細な利用方法を提供している。別途、Microsoftは、特許権者から特許発明の説明を受けていることにも照らせば、MicrosoftはWordが侵害用途に利用されることを意図していると認められるとして、誘引侵害を認めた¹³⁰。

(3) 医療機器、化学・医薬品

ア パッケージや製品に付属するマニュアルなどで特許用途を教示していた事案

Arthrocare[導電性液体内で電気外科的に組織を処置するシステムと方法]事件¹³¹では、特許発明は電気外科器具を利用して組織を切除する方法であり、被疑侵害者は電気外科プローブを製造・販売していた。特許発明のクレームを充足するにはプローブの使用時にプローブの電極

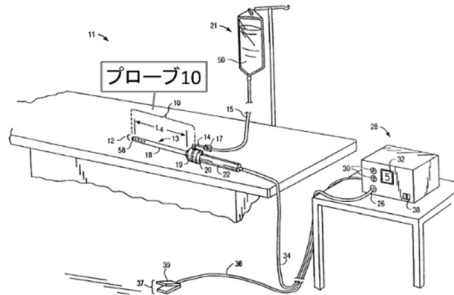


図4 特許発明 (出所：U.S. Patent No. 6,224,592 Fig.1 に筆者が加筆)

を患者の体から離しておく必要があったが(参照、図4)、被疑侵害プローブに添付されている販売用の資料には、プローブの電極が熱いことがあるため、その電極を患者の体から離しておく旨の指示が記載されていた。CAFCはこの販売用の資料の記載などに基づいて、被疑侵害者が医者による特許発明の使用を誘引したものと認めた¹³²。

イ 医薬品の添付文書で特許用途を教示していた事案

(ア) AstraZeneca 事件

医薬品では添付文書に関して誘引侵害が問題となっている。近時のリー

¹³⁰ *Id.* at 851-852 [寄与侵害も肯定している].

¹³¹ *Arthrocare Corp. v. Smith & Nephew, Inc.*, 406 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005) (*Arthrocare*).

¹³² *Id.* at 1377.

ディング・ケースはAstraZeneca [呼吸性疾患治療方法] 事件¹³³である。この事件では、ブデソニドという化合物を喘息などの呼吸器疾患の治療に用いる発明が問題となった。侵害が問題となったクレームは方法の発明である。被疑侵害者は製薬メーカーで、ANDAを行い、米国食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA) から後発薬の販売承認申請を得た。特許発明の処方方法は一日一回の処方だった。これに対し、被疑侵害者が承認を得たラベルには一日二回の処方と記載されていたが、以下の通り、服用量を段々と減らすことが推奨されていた。

「全ての患者において、一旦、喘息が安定すれば、最も少ない効果的な服用量まで投薬を下方に調整することが望まれる。」¹³⁴

「推奨される開始時の投薬量

合計で一日0.5mgの投薬量で、投薬量を分けて一日二回処方される」¹³⁵

加えて、被疑侵害医薬品の種類は濃度0.25mgのものとは0.5mgのものしか無かった。そのため、地裁によれば、「合計で一日0.5mgの投薬量で、投薬量を分けて一日二回処方される」というのは0.25mgのものを一日二回処方するということである。とすると、ここから服用量を減らす方策は、0.25mgのものを一日一回処方するということにならざるを得なかった¹³⁶。

CAFCは、医師や患者がラベルの指示どおりに服用量を減らしていけば、患者の中には被疑侵害医薬品を一日一回服用する者も現れる。そして、被疑侵害者はこのラベルがこのような侵害の問題を引き起こすことを認識しながら、ラベルの修正をFDAに申請すること無く、被疑侵害医薬品の発売を企図したもので、誘引侵害が認められるとした¹³⁷。

そして、CAFCは、被疑侵害者が市場に参入すれば、特許権者は回復不能な損害を受けるおそれがあるとして、被疑侵害者が被疑侵害医薬品を発

¹³³ AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2010) (AstraZeneca).

¹³⁴ *Id.* at 1057.

¹³⁵ *Id.* at Table 1.

¹³⁶ *Id.* at 1057.

¹³⁷ *Id.* at 1060.

禁ずることを禁止する予備的差止めを認めた¹³⁸。

(イ) Takeda Pharms. 事件

その後も、CAFCは同趣旨の判決を下している。そのうち重要なのは、AstraZeneca判決の趣旨を逆の方向から説く Takeda Pharms. [コルヒチン組成物及び方法] 事件¹³⁹である。この事件で、特許権者の Takeda は痛風治療のためのコルヒチン製剤の投与方法に関する特許権を有していた。具体的には、急性痛風発作の治療方法及び別の薬剤との併用方法に関する二つの類型の特許発明があり、たとえば、前者においては、「発作 (flare) 発生時にコルヒチン1.2mgを経口投与し、約1時間後にコルヒチン0.6mgを投与する急性痛風の治療方法」がクレームされていた¹⁴⁰。

これに対し、被疑侵害者の West-Ward 及び Hikma らはコルヒチン製剤の Mitigare について通風の予防薬の用途で新薬承認申請 (New Drug Application: NDA) をし、承認を得た。被疑侵害添付文書には以下の記載がある。

効能・効果:「Mitigareは、成人における痛風発作の予防に効果がある。」

使用上の制限:「予防における痛風発作の急性治療について、Mitigareの安全性及び有効性は検証されていない。」

服薬指示 (Medication Guide):「Mitigareの服用中に痛風発作が発生した場合、医療従事者に相談してください。」

用法・用量:「一回0.6mg (1錠) を一日一から二回。最大投与量一日1.2mg。Mitigareは食事に関わらず経口投与する。」¹⁴¹

¹³⁸ *Id.* at 1061-63.

¹³⁹ Takeda Pharms. U.S.A., Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 785 F.3d 625 (Fed. Cir. 2015) (Takeda Pharms.). See 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).

¹⁴⁰ Takeda Pharms, *supra* note 139, at 627.

¹⁴¹ Takeda Pharms. USA, Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 72 F. Supp. 3d 539 (D. Del. 2014) (Takeda Pharms.).

これに対し、Takedaが被疑侵害医薬品の上市前に販売の予備的差止めを求めた。Takedaによれば、被疑侵害添付文書には、痛風の予防のみが記載され、急性痛風発作の治療方法は記載されていないものの、上記服薬指示の「医療従事者に相談」の結果、医師が被疑侵害医薬品の最大量1.2mg投与し、特許権侵害を誘引すると主張した¹⁴²。

CAFCは、被疑侵害者が被疑侵害医薬品の侵害用途を知っていたとしても、被疑侵害医薬品のラベルが「曖昧で (vague)」、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、誘引侵害の意図は認められないとした上で、本件について誘引侵害を否定した¹⁴³。

「曖昧なラベルの文言を医師がどのように行動するかについての推測と組み合わせて、誘引侵害を認定することはできない。これは、我々が『法的に無関係』だとした (Warner-Lambert, 316 F.3d at 1364)、単なる侵害用途の知識を誘引侵害にあまりにも簡単に変わってしまうようなものだからである。

更に、医師の一定の反応 (invariable response) に関する証拠によって、曖昧なラベルが積極的な奨励に変わってしまっているどうかについて、我々は判断する必要は無い。本件では、被疑侵害ラベルの外側をまじまじと見たとしても、〔被疑侵害医薬品〕 Mitigare を服用している患者から相談を受けた医師がラベル外の使用 (off-label use) を処方し、〔特許発明の用途である〕急性痛風発作の治療をするという状況がラベルによって必然的に導かれるという証拠は無いのである。」¹⁴⁴

(ウ) その後の医薬品関連事件

その後は、問題の事案が AstraZeneca 事件と Takeda Pharms. 事件のいずれに類するか、すなわち、被疑侵害医薬品のラベルが侵害を「必然的に導く」

¹⁴² Takeda Pharms., *supra* note 139, at 632.

¹⁴³ *Id.* なお、CAFCはAstraZeneca事件のラベルは特許権侵害を「必然的に導く (necessarily lead)」ものだったとして、事案を区別する (*Id.* at 634)。

¹⁴⁴ *Id.* at 632.

ものか、それとも、「曖昧な」ものかが判断されている¹⁴⁵。

たとえば、Sanofi [ベンゾフラン誘導体を含む固形医薬組成物] 事件¹⁴⁶では特定の危険因子を持つ患者への投薬方法の発明が問題となったが、CAFCは、被疑侵害医薬品のラベルには明確には特許発明の用途は記載されていないが、ラベルの記載に従えば、医師は特許発明が対象とする患者に投薬することになるとして、誘引侵害を肯定した¹⁴⁷。

また、GlaxoSmithKline [うっ血性心不全に起因する死亡率を減少させるための治療方法] 事件¹⁴⁸では、被疑侵害医薬品のラベルには特許発明の工程の一部のみが記載されていたものの、被疑侵害者のプレスリリースと併せて読めば、医師が侵害用途に導かれるものだったとして、誘引侵害が肯定された¹⁴⁹。

ウ 製品のチラシや広告で特許用途を教示していた事案

Johns Hopkins University [人幹細胞] 事件¹⁵⁰では、骨髄移植用の幹細胞に関する物と方法の発明が問題となった。被疑侵害者は抗体を開発し、医師がその抗体を利用して細胞を純化する医療機器を製造・販売していた。裁判所は、被疑侵害者は被疑侵害製品のチラシにおいて、原告の特許発明を知っていたにもかかわらず、被疑侵害製品を利用すれば高い純化率（特許発明の純化率）を達成できると謳っていた。純化率が高ければ高いほど、望ましいことに照らせば、被疑侵害者はユーザーが侵害用途に用いること

¹⁴⁵ Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017) (Eli Lilly) [誘引侵害を肯定].

¹⁴⁶ Sanofi v. Watson Lab'ys Inc., 875 F.3d 636 (Fed. Cir. 2017) (Sanofi). 邦語の評釈として、Irfan A. Lateef & Kendall Loebbaka (事務局(訳)) [判批] AIPPI 63巻 7号11頁(2018年)。

¹⁴⁷ *Id.* at 645-46 (*citing* AstraZeneca, *supra* note 133). なお、CAFCは被疑侵害医薬品の71%が特許発明の用途に用いられていたことも指摘している (*Id.* at 645)。

¹⁴⁸ GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 7 F.4th 1320 (Fed. Cir. 2021) (GlaxoSmithKline).

¹⁴⁹ *Id.* at 1333, 1337-38.

¹⁵⁰ Johns Hopkins University v. Cellpro, 931 F. Supp. 303 (D. Del. 1996), *aff'd in part, vacated in part & remanded*, 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998) (Johns Hopkins University).

に気付きつつ、これを誘引したものだとして誘引侵害を認めた¹⁵¹。

(4) 若干のまとめ

ア 基本的な規範

侵害用途の教示が誘引侵害の証拠になるかについては、裁判例の立場は基本的には一貫している。最近のリーディング・ケースとしては次のものがよく引用されるように思われる。

まず、著作権侵害事件であるが、**Grokster**最判は、以下の通り、侵害を助長する教示の証拠は誘引侵害の証拠になるとした。

「証拠が被疑侵害製品の性質や被疑侵害製品が侵害用途に供されることがあるという認識を超えるものの場合、ないし、証拠が侵害を助長する言葉や行動を立証する場合には、**Sony**最判の汎用品ルールが責任を免除することは無いのである。」¹⁵²

次に、特許権侵害事件の**Ricoh**事件でも、**CAFC**によって、この最判の説示が誘引侵害が認められる場合として引用されている¹⁵³。そして、この**Ricoh**事件の説示が後の裁判例でも引用されている¹⁵⁴。

イ 教示があれば常に排他権を認めてよいのか？

このように特許法の事案では産業を問わず、教示があれば割と簡単に誘引侵害が認められている。これと対照的に思われるのが、著作権法の事案である。たとえば、ビデオデッキについて、**ベータマックス**最判は、被疑侵害製品の説明書に放送番組を録画してライブラリできると書いていた

¹⁵¹ *Id.* at 319 [なお、寄与侵害は主張されていない]。

¹⁵² **Grokster**, *supra* note 92, at 935.

また、“Evidence of ‘active steps...’”(*Id.* at 936) のくだりも後に合わせて引用されることがある(たとえば、**Ricoh**, *supra* note 101, at 1341; **AstraZeneca**, *supra* note 133, at 1059)。

¹⁵³ **Ricoh**, *supra* note 101, at 1341. 但し、この事件自体は侵害機能の設計による寄与侵害と誘引侵害を認めたもので、教示が強調された事案ではない。

¹⁵⁴ **AstraZeneca**, *supra* note 133, at 1059.

にもかかわらず¹⁵⁵ (これ自体はフェアユースとは判断されていない)、寄与侵害を認めなかったし、P2Pのファイル共有サービスについて、Grokster最判は、被疑侵害者が音楽ファイルなどの違法な共有に依拠するビジネスをしていたことを強調している¹⁵⁶。

この特許法の事案と著作権法の事案の処理の違いは何だろうか。これはおそらく、排他権を設定することの記述的な意味に関わってくる。つまり、特許法の事案の場合、権利者は基本的には一人だから、排他権を設定すれば取引が行われ易いという関係にあるが、著作権の事案の場合にはそうではないということである。このアンチ・コモنزの問題は、権利者の数の問題が宣伝などの行為の侵害判断に関係している可能性を示唆している¹⁵⁷。

(5) 差止めの範囲

最後に、ラベルや添付文書などの教示を根拠に間接侵害を認めた事案について差止めの範囲を見ておきたい。なお、間接侵害の効果論の詳細については、項を改めて検討する。

被疑侵害製品自体は汎用品だが、侵害用途を記載したラベルや文書が添付されている事案でラベルの修正の範囲で差止めを認めたものとして、Braintree Laboratories [りん結合剤を用いた高りん酸塩血症の予防及び治療法] 事件¹⁵⁸がある。

この事件の特許発明は食後のりんの吸収を抑えて、腎臓病などを予防・

¹⁵⁵ Sony, *supra* note 114, at 459.

¹⁵⁶ Grokster, *supra* note 92, at 939-40.

¹⁵⁷ 著作権の事案と特許権の事案では権利者の数の違いがあり、それが侵害判断に影響するという発想は田村善之教授のご指摘に負う。

なお、間接侵害の主観的要件における認識の対象を論じる文脈だが、特許権と著作権で認識の対象を同じに考える必要は無いとするものとして、Ted Sichelman, *Minding Patent Infringement*, 47 n.68 (San Diego Legal Studies Paper No. 11-051, 2011), available at <http://papers.ssrn.com/abstract=1734380> (last visited Apr. 19, 2022) [但し、論者は特許権の間接侵害については行為の認識で十分だとし (*Id.* at 47)、この同じ要件を適用しても、Googleなどの著作権侵害は否定されるとする (*Id.* at 47 n.68)].

¹⁵⁸ Braintree Laboratories, Inc. v. Nephro-Tech, Inc., 81 F. Supp. 2d 1122 (D. Kan. 2000), *aff'd*, 15 Fed. Appx. 799 (Fed. Cir. 2001) (nonprecedential) (Braintree Laboratories).

治療する方法の発明である。この発明は、要するに、酢酸カルシウムが従来品よりもりん結合する力が強いいため、これをりん結合剤として食後に飲むという用途で使おうという発明のようである。他方、被疑侵害者は“Calphron”という名称で酢酸カルシウムを販売していたが、被疑侵害者はこれはりん結合剤ではなく、カルシウムのサプリメントとして販売されており、特許権を侵害しないと主張した。

裁判所は、被疑侵害医薬品の服用方法や化合物の含有量が特許発明の実施品と同じであり、被疑侵害医薬品はりん結合剤として販売されているとして、侵害を認めた陪審判決を是認した¹⁵⁹。その上で、裁判所は終局的な差止めを次の条件で認めた。第一に、被疑侵害者が酢酸カルシウムをりん結合剤として販売・することの禁止¹⁶⁰、第二に、特許権者の医薬品と被疑侵害医薬品が代替可能であるとの誤解を避けるために、この差止め命令を被疑侵害者の取引先に送付すること¹⁶¹、及び、第三に、被疑侵害医薬品のラベルに食事中に服用しないこと、かつ、りん結合剤として使用しないことと記載し、また、医薬品の名称を“Calphron”から変更すること¹⁶²が命じられた。

日本法の問題意識から見たこの判決の特徴は、被疑侵害者の販売先を限定せずに販売の差止め認めていること及びラベルと名称の変更を命じていることだろう。つまり、取引先に着目して差止めの範囲を制限するという近年の日本の有力説が採る手法は採用せず、むしろラベルの問題としていたのである。加えて、特許権者が被疑侵害医薬品の酢酸カルシウムの含有量を変更することを求めていたことに対して、裁判所は、上記第一から第三の差止めによって十分特許権者の利益を保護できるとして、この含有量の変更の申立てを拒絶している¹⁶³。つまり、ラベル中心に差止めの範囲

¹⁵⁹ *Id.* at 1130-31 [それが寄与侵害なのか誘引侵害なのかは明示されていない]。

¹⁶⁰ *Id.* at 1141.

¹⁶¹ *Id.* at 1137-38, 1141.

¹⁶² *Id.* at 1138, 1141 [食事中に酢酸カルシウムを服用することはりん結合剤としての用途に適するが、カルシウムを摂取することに不向きとされている (*Id.* at 1130-31)。また、“Calphron”という名称は“Cal”がカルシウムを、“phron”が腎臓を連想させるとされている (*Id.* at 1131, 1138 and n.8)]。

¹⁶³ *Id.* at 1137. この点を強調するものとして、CHISUM, *supra* note 11, § 17.04 [4][f].

を調整するという裁判所の姿勢が読み取れる。

他方で、AstraZeneca事件では、CAFCは用途発明に基づいて後発医薬品の販売について誘引侵害を認めている。そして、被疑侵害者が市場に参入すれば、特許権者は回復不能な損害を受けるおそれがあるとして、被疑侵害者が後発医薬品を製造・販売することを禁じる予備的差止めを認めている¹⁶⁴。

この判決の差止命令には特にラベルなどの変更命令などを含んでいないようだが、他方で、CAFCは医薬品のラベルの修正を念頭に置いているようである。すなわち、誘引侵害の論点について、被疑侵害者とそのアミカス・キュリエ (amicus curiae) は後発医薬品メーカーの板挟み状態について問題を提起した。すなわち、FDAが要求しているラベルが誘引侵害の根拠となり得るような場合、申請者は、FDAに従って侵害訴訟のリスクを負うか、FDAに従わずに問題の記載を除外して、承認申請を拒絶されるかというジレンマに直面すると主張した。これに対して、CAFCは、仮にFDAがラベルの修正の申立てを拒絶するようであれば、被疑侵害者はそれに対して不服を申し立てることができるとして、被疑侵害者の主張を退けている¹⁶⁵。

このようにラベルなどの記載が間接侵害の成否に関わる場合には、裁判所は、明示的にラベルの変更を求めるかどうかはともかく、差止めの範囲がラベルの修正にとどまることを念頭に差止めを許容していると言えるかもしれない。

[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。

¹⁶⁴ AstraZeneca, *supra* note 133, at 1061-63.

¹⁶⁵ *Id.* at 1061.