

米国における教唆侵害に関する判例の動向と 実務上の留意点

——DSU大法廷判決を中心として——

国際第1委員会*

抄 録 米国特許法には間接侵害の一つの形態として教唆侵害が規定されている。教唆侵害が認定されるためには、第三者の直接侵害の立証に加え、教唆侵害の被疑侵害者の行為が、その直接侵害を引き起こしたことの立証が必要である。従来、侵害を引き起こしたことが認められるための要件について異なる2つの先例が存在していたところ、2006年12月に連邦巡回区控訴審裁判所（CAFC）は大法廷にて明確な要件を示した（DSU判決）。その結果、特許権者に大きな立証負荷が課されることとなった。本稿では、教唆侵害が争点となったCAFC判決を検討し、DSU判決後の教唆侵害の判断動向を調査した。そして、教唆侵害の要件を整理するとともに、教唆侵害に対する実務上の留意点について考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 教唆侵害について
3. DSU判決について
 3. 1 背 景
 3. 2 判示内容
4. DSU判決後の動向
 4. 1 DSU判決以降の判例の紹介
 4. 2 動向の分析
5. 考 察
 5. 1 教唆侵害の要件
 5. 2 教唆侵害の主張（特許権者側の立場）
 5. 3 教唆侵害の回避（被疑侵害者側の立場）
 5. 4 出願及び審査過程における対応
6. 終わりに

1. はじめに

米国特許法第271条b項は、第三者に直接侵害を引き起こさせる行為による侵害形態（以下、教唆侵害）を間接侵害の一形態として規定している。ところが、従来、教唆侵害の認定に必要な要件について異なる2つの先例が存在してい

たため、混乱をきたしていた。

このような中、連邦巡回区控訴審裁判所（CAFC）は、2006年12月に大法廷にて、教唆侵害の認定に必要な要件を示した（DSU判決¹⁾）。その結果、特許権者に大きな立証負荷が課されることが明確になった。

そこで、本稿では、教唆侵害の認定に関し、DSU判決後を中心に動向を調査した。更に、教唆侵害の要件を整理するとともに、教唆侵害を争点とする訴訟やこれに備えた出願権利化時の実務上の留意点について考察した。

尚、本稿は、2007年度国際第1委員会第2WGの大西康之（リーダー、三菱電機）、浅井克彦（コニカミノルタテクノロジーセンター）、大谷誠一郎（ダイキン工業）、片岡一也（ダイセル化学工業）、外山幹（浜松ホトニクス）、福嶋泰俊（ブラザー工業）、皆川量之（東レ）、

* 2007年度 The First International Affairs Committee

伊東正樹（副委員長，豊田自動織機）による検討の結果をまとめたものである。

2. 教唆侵害について

米国における教唆侵害は，寄与侵害と共に間接侵害として規定されていた。しかし，1952年の特許法改正により，教唆侵害は，第271条b項に侵害の教唆や幫助として，また，寄与侵害は，同条c項に侵害となり得る物品等の販売として規定され²⁾，これらは別々の侵害形態として明文化された。

第271条b項は以下のように規定している。

35 U.S.C § 271

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (特許権侵害を積極的に引き起こした者は，侵害者としての責任を負わなければならない。)

条文から明らかのように，教唆侵害が認定されるための成文法上の要件は，直接侵害行為が存在すること（“infringement of a patent”），及び，侵害を積極的に引き起こしたこと（“actively induces”），の2つである。即ち，間接侵害の前提である直接侵害行為が存在する場合，教唆侵害の認定の判断は，直接侵害行為を積極的に引き起こしたか否かという要件に依存する。また，積極的に引き起こした行為の主体に関して，特段，成文法上の規定が無い為，企業に対してのみならず，個人に対しても該規定による責任が問われうる。実際，米国では，会社が直接侵害を行った際にその会社の経営責任者に対し，会社を教唆したとして教唆侵害の適用を求める訴訟が度々提起されている。

尚，日本の特許法には米国の教唆侵害に該当する規定がないため，日本では，侵害を引き起こさせるような行為は，民法における不法行為の1つとして共同不法行為（民法第719条³⁾）

の規定に基づき判断されている。

3. DSU判決について

3.1 背景

2006年のDSU判決において，教唆侵害の要件について判断が示されるまでは，1990年に判示されたHewlett-Packard事件⁴⁾における基準（H基準）と，同年に判示されたManville事件⁵⁾における基準（M基準）の2つの基準が存在していた。そのため，表1に示すように，H基準，或いはM基準のいずれかを根拠にした判決が混在する状況が続いていた。

表1 DSU判決前のCAFC判決の動向⁶⁾

年月	事件名	基準	教唆侵害
2003.1	Warner-Lambert ⁷⁾	M	無
2003.4	Moba ⁸⁾	H	判断せず
2004.6	Ferguson ⁹⁾	M	無
2004.6	HHI ¹⁰⁾	M	無
2004.8	Metabolite Lab. ¹¹⁾	H	有
2005.3	MercExchange ¹²⁾	M	無
2005.8	MEMC ¹³⁾	M	有
2006.1	Ncube ¹⁴⁾	H	有
2006.2	Golden Blount ¹⁵⁾	M	有

H基準とM基準について

H基準の根拠であるHewlett-Packard事件では，教唆侵害に関して『侵害を構成する行為を引き起こすこととなる現実の意図』の立証が必要であると判示された。本事件では，この意図の証拠として，教唆侵害の被疑侵害者（以下，教唆者とも称する）である被告が直接侵害行為者と結んでいた特許補償契約が提出されたが，これは，被告の侵害を構成する行為を引き起こすこととなる現実の意図を立証するには不十分とされた。本事件で示されたのは，教唆者が，第三者の行為（該行為が結果的に直接侵害を構成することとなる）に働きかける意図が教唆侵害の要件になるということである。従って，教

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

唆者が第三者の行為が直接侵害を構成することを知っていたことは、必須の要件とはならない。換言すれば、教唆者が当該特許を知っていたことの立証は求められない。

これに対して、M基準の根拠であるManville事件では、教唆者である被告が、『特別の意図を持って他人の直接侵害行為を促進したこと』の立証が必要であることが判示された。更に、被告の行為により実際の侵害が引き起こされることを被告が知っていたか、知るべきであったことをも原告は証明しなければならない、と判示された。従って、教唆者が当該特許を知っていることが要件となる。本事件では、被告である会社役員が提訴されるまで原告特許を認識しておらず、また、特許を知った後は、弁護士の方非侵害のアドバイスに基づいて行動していたことから教唆侵害はないと判断された。

尚、両基準とも、第三者の行為への働きかけを有すること、そして第三者の行為が結果的に直接侵害を構成すること、を求めている点は共通している。

以上から、2つの立証基準の相違点をまとめると表2のように表される。

表2 2つの立証基準の相違

基準	第三者の行為への働きかけ	第三者の行為が結果的に直接侵害を構成	当該働きかけの際の教唆者の侵害の認識
H	要	要	不要
M	要	要	要

3.2 判示内容

DSU判決では、著作権に関する事件であるGrokster最高裁判決¹⁶⁾を引用してM基準に沿った判断が下され、更に教唆行為の意図への要求レベルがより高いものであることが明確となった。

本件は、原告が有する注射針ガード（注射針付き）の特許権に関する侵害訴訟であり、豪州

の被告がマレーシア及びシンガポールにて製造した注射針ガード（注射針なし）を米国の販売会社（直接侵害者）へ輸出し、同販売会社が注射針を取り付けた後、完成品として販売した事件である。原告は、Hewlett-Packard事件を引用し被告の行為が教唆侵害にあたると主張した。これに対し大法廷は、原告の主張を採用せず、Grokster事件、及び該判決で引用されているWater Techs事件¹⁷⁾、更にManville事件を参照し、教唆侵害が認められるためには、被告が第三者の製品が特許を侵害していることを知っていることの立証、及び被告による直接侵害を推奨するような咎むべき行為の立証、が必要であると判示した。そして、被告が豪州弁護士から非侵害であるとの意見を得ていたこと、米国弁護士から非侵害のアドバイスを書面で得ていたこと、更に被告の会社オーナーが特許侵害の意図はなかった旨を証言したこと等から、教唆侵害はないと判断した。尚、本判決で引用されたGrokster事件とは、ファイル交換ソフトを頒布した行為が、該ソフトを使用したユーザの著作権侵害を促したとして教唆侵害にあたるとされた事件である。Grokster事件は、「特許権者は被告がその特許を知っており、積極的に、かつ故意に他人の直接侵害を促進し、そそのかした」ことの証明が必要であると判示したWater Techs事件判決を肯定した。

このDSU判決により、教唆侵害の立証には、結果的に直接侵害を構成する行為を引き起こす意図を超えるものが要求されること、即ち、直接侵害者の行為を知っていたというM基準による要件では足りず、侵害を促す意図を持つ咎むべき行為の立証が必要であることが明確にされた。このことは、教唆者である被告が特別の意図を持って他人の直接侵害行為を促進したことの立証を求めたM基準に沿うと共に、更に教唆行為の意図への要求レベルを上げたことを意味する。

4. DSU判決後の動向

次に、DSU判決以降のCAFC判決から、教唆侵害の動向を分析する。

4.1 DSU判決以降の判例の紹介

DSU判決後から2007年9月までのCAFC判決を調査した結果、教唆侵害を争点の一つとする判決は6件存在した。以下に各判決における教唆侵害の判示事項を紹介する。

① Engate事件¹⁸⁾

原告は法廷内の証言を記録し発言記録を生成する装置及びその使用に係る米国特許を所有する。原告は法廷記録サービスを提供する数社(被告)を提訴した。地裁は教唆侵害を認めなかったが、原告はこれを不服として控訴した。

CAFCは地裁判決を支持し、教唆侵害に関して次のように判示した。

原告は、被告が被疑侵害品(ソフトウェア)のプロモーションを広範に行ったので、顧客はそのソフトウェアを使用できたことは確実であると主張するが、これをもって侵害を教唆する意図を示すことにならない。また、原告は、被告によるプレスリリースが、侵害を教唆する意図の証拠であるとして提出したが、これは訴訟状況のアップデートを示すに過ぎず、該意図の証拠を含んでいない。加えて、当該ソフトウェアには実質的に非侵害の使用があり、このことは教唆侵害の意図に対する反証であるとした。

② E-Pass事件¹⁹⁾

原告は、複数のクレジットカードの使用を簡素化するための方法及び装置に関する米国特許を所有する。原告は、PDA(携帯情報端末)を製造する被告が該PDAのユーザに対して侵害を教唆したとして提訴した。地裁は、提出された状況証拠では直接侵害は認められないから、教唆侵害も認められないとした。原告はこれを不服として控訴した。しかし、CAFCは原告の証

拠からは直接侵害も教唆侵害も認められないため証拠が不十分として地裁判決を支持した。

③ Wechsler事件²⁰⁾

原告は携帯用ペット給水装置に係る米国特許を所有する。原告は、被疑侵害行為を行った会社を教唆したとして該会社の社長を提訴した。地裁は被告個人による教唆侵害を認めた。被告は、地裁判決を不服として控訴した。

CAFCは、社長に対する個人の教唆侵害に関し、地裁による認定は証拠に基づくものでなかったと地裁判決を破棄した。更に、個人の教唆侵害の認定においては、Hoover事件²¹⁾と、DSU判決で参照されたWater Techs事件とを引用して、侵害を幫助しそそのかした特別な意図の証明が必要とした。尚、個人の教唆侵害の認定については、後述の5.2節で詳述する。

④ Forest Lab事件²²⁾

原告は、抗うつ剤の作用がある物質EO(escitalopramのシユウ酸塩)を複合物の1つとして包含する米国特許を所有する。後発医薬品会社が物質EOを含有する後発医薬品を米食品医薬品局(FDA)に簡易化新薬承認申請(ANDA)した。それに対し原告は、第271条e項(2)(A)に基き、同医薬品会社及び物質EOの供給業者(被告ら)を提訴した。尚、供給業者は、物質EOと共にANDAの情報を医薬品会社に提供していた。地裁は被告らに対して特許を侵害する全製品の差止めを命じた。被告らはこれを不服として控訴した。

CAFCは、差止対象範囲をANDAの対象品以外(つまり物質EO)にも拡大した地裁判決は誤りであるとする被告らの主張を認め、差止範囲をFDAの認可済みの医薬品(つまり後発医薬品)のみに変更した。しかし、供給業者に対しても差止めを認めた地裁判決を、次のように理由づけて支持した。

ANDAに記載される物質EOを含む製品の製造、輸出、販売の計画は、被告らの共同事業で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ある。供給業者は、物質EOを含む製品が医薬品会社により侵害用途に使用されることを知りながら販売した。よって、ANDAで直接侵害となる医薬品会社の行為を供給業者が積極的に教唆した為、該行為は第271条b項の教唆侵害にあたるとした。故に、供給業者に対する差止めを認めた地裁の判断に誤りは無いとした。

⑤ ACCO事件²³⁾

原告は、パソコンの盗難を防止するためのロックシステムに関する米国特許を所有する。原告は、被疑侵害品の製造会社（台湾）と、それを米国内で販売する販売会社とを提訴した。地裁は教唆侵害を認めたが、被告は、これを不服として控訴した。

CAFCは、原告の提出した証拠から直接侵害が認められないため、教唆侵害を認定した地裁判決は誤りと判示した。更に、教唆侵害の要件に関して、Manville事件及びDSU事件の判決を引用して次のように判示した。

教唆侵害の主張には、まず直接侵害の存在、次に直接侵害を引き起こしたことを被告が知っており、第三者の直接侵害を助長する特別な意図があったことを立証しなければならない。特別な意図の立証には、被告の行為が実際の侵害を引き起こすであろうことを知っていた、或いは知るべきであったこと、を示すことが要求されるとした。

⑥ BMC事件²⁴⁾

原告は、電話のプッシュフォン操作によりデビットカードで決済する金融サービスシステムの取引方法に係る米国特許を所有する。被告は当該金融サービスの提供業者であるものの、被告自体はサービス全体の一部のみを実施していた。原告は、当該特許に基づき、被告を直接侵害及び教唆侵害で提訴した。地裁は、証拠から直接侵害が認められないので教唆侵害無しと判示した。原告はこれを不服として控訴した。

CAFCは地裁判決を支持し、複数の当事者が

各構成要件を実施して構成される共同侵害行為を検討するとともに、教唆侵害に関して次のように判示した。

共同侵害行為に関して、コントロールされた複数の当事者によって構成された直接侵害行為は、直接侵害の責任がある。共同侵害行為における間接侵害の成立には、複数の当事者によって直接侵害が構成されていることの証明が必要であるとした。尚、教唆侵害の認定においては、侵害を教唆したことの特別な意図を示す証拠が必要であるとした。

4. 2 動向の分析

以上6件の判決から、次の事実が理解される。

- ・教唆侵害なし：5件（①②③⑤⑥）
- ・教唆侵害あり：1件（④）

表1のDSU判決前の動向では、ほぼ半分の割合で実質的に教唆侵害が認定されていることから、DSU判決後では教唆侵害が認定され難くなったように思われる。そこで、これらの判例の検討を行う。

まず、教唆侵害が認定されなかった5件のうち、立証不十分とされた事件は2件（①③）、教唆侵害認定の前提要件となる直接侵害がないとされた事件は3件（②⑤⑥）である。

立証不十分とされた事件は、①Engate事件及び③Wechsler事件であり、共に教唆侵害の要件について言及した。前者では、DSU判決は引用されないものの、教唆侵害の認定には、侵害する意図を示す証拠が必要と判示された。一方、後者では、Grokster事件で引用されたWater Techs事件を引用していた。いずれもDSU判決に基づく判断に沿うものといえる。

また、直接侵害が無いとされた3件のうち⑤ACCO事件、及び⑥BMC事件の2件については教唆侵害の要件についても言及した。前者では、直接侵害が認定されないため教唆侵害も認められないと判示されたが、教唆侵害の要件に

関しては、Manville事件及びDSU事件が引用されている。同様に、後者では、先例が引用されないものの、教唆侵害を認定するための証拠に関して侵害を引き起こす特別の意図を示すことが必要としている。双方ともDSU判決を意識した判断がなされている。

一方、教唆侵害が認定されたケースは、④ Forest Lab事件のみである。本事件は、後発医薬品関連特許に特有な事案である。判決では、供給業者の行為に対して結果として第271条b項を適用した。本件は、特に教唆侵害の要件について言及していない為、教唆侵害が認定された理由は不明である。しかし、ANDAに係る申請書には原材料（前駆体等）の製造、入手ルート等の計画が明記されていることから、教唆侵害を立証することが比較的容易であったと思われる。尚、本事件では、第271条e項(1)に基づき、供給業者は差止めを受ける主体から除外されるべき、との反対意見が出されている点は留意しておく必要がある。

このように、教唆侵害の要件に言及した4件(①③⑤⑥)全てにおいて侵害を教唆する『特別な意図』の立証を特許権者に求めており、DSU判決に沿うものであった。即ち、DSU判決後、特許権者は、教唆侵害の認定において大きな立証負荷を課せられることになった。

5. 考 察

次に、教唆侵害の要件を整理し、当事者のなすべき事項について考察する。尚、必要に応じてDSU判決より前の事件も含めて検討した。

5. 1 教唆侵害の要件

DSU判決、及びその後の判決において、CAFCが明確にした教唆侵害の要件を整理すると、以下ようになる。

- A. 第三者による直接侵害が存在する。
- B. 自身の行為が第三者の行為を引き起こし、結果的にその第三者の行為が上記の直接侵害となっていた。
- C. 自身の行為時に、自身の行為に対して積極的な意図が存在していた。具体的には、下記要件を満たしていた。
 - c1. 特許の存在を知っていた。
 - c2. 自身の行為が第三者の直接侵害を引き起こしていることを知っていた、或いは知るべきであった。
 - c3. 咎むべき (culpable) 自身の行為が存在した。

上記要件Cが、DSU判決によって特に明示された事項であり、特許権者に対して、被疑侵害者の明確で具体的な意図の立証が要求される。

次に、特許権者側及び被疑侵害者側の立場から、教唆侵害に関する実務上の留意点、更に、出願権利化段階での留意点についても考察する。

5. 2 教唆侵害の主張（特許権者側の立場）

第4章で述べたように、DSU判決以降は、教唆侵害の主張には、特別な意図の立証が要求される。このような状況のもと、特別な意図を立証するための証拠について検討する。

更に、米国の教唆侵害の訴訟でよく争われる個人の責任についても検討を行う。

(1) 証拠の立証能力

米国では、ディスカバリー制度により、被告側が有する証拠の収集が可能である。このため、日本のようにディスカバリー制度がない国と比較して被告の意図を類推する証拠の入手が比較的容易であると考えられる。

Grokster事件では、先例を引用しながら、直接侵害を助長するための行為として、『侵害する使用を宣伝する』行為、及び『侵害する使用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

に關与する方法を指示する』行為を例示している。また、これらの行為は、特許権侵害に使用されるといふ確固たる意図を示すものと指摘し、また、教唆の典型的な証拠としては「他人に違法行為を実行することを促すことを込めたメッセージを届ける宣伝や勧誘」を指摘した。即ち、被疑侵害者のこの類の行為は、侵害を教唆する積極的な意図を示す証拠となり得る。

そこで、Grokster事件で例示される行為の典型例として、被疑侵害者によって作成される指示書と、被疑侵害者による製品のプロモーションを取り上げ、以下に考察する。

1) 指示書について

一般的に、製品や部品には、組立方法や使用方法等を記載した指示書が添付される。Grokster事件で指摘されているように、指示書は教唆侵害の意図を立証する証拠として有力な候補である。

DSU判決後のE-Pass事件では、教唆侵害の証拠として製品のマニュアルが提出されている。しかし、該事件では、マニュアルは方法特許に係る各ステップを個別に教示するに過ぎず、これらのステップの全てを統一的に教示しないとされた。一方、DSU判決以前のGolden Blount事件では、部品の組立方法を記載した指示書を消費者に提供しているので、被告は侵害を引き起こすことを知っていた、又は知るべきであった、とした地裁判決をCAFCが支持した。

両事件の結果からは、DSU判決前は指示書が教唆侵害の証拠として認められ、DSU判決後は認められていないことになるが、これはE-Pass事件の指示書内容の不十分さに起因しており、DSU判決後も指示書の証拠としての役割に変化はないと考えられる。但し、指示書を教唆侵害の証拠として用いる場合は、クレームの全ての構成要件が教示されているか、また、各構成要件が統一的に教示されているかを検討すべきである。

2) プロモーションについて

製品や部品の供給者による販売促進のためのプロモーション活動も教唆侵害の証拠となり得る。Engate事件では、原告による「被告がプロモーションを行ったので、顧客がそのソフトウェアを使用することが確実にできた」という主張に対して、CAFCは、その点は侵害を引き起こす意図を示すことにはならないと判断している。更に、CAFCは、被告のプロモーションが、侵害を教唆したこと、その行為が現実の侵害を引き起こすことを知っていた、あるいは、知るべきであったことを示すものであることを求めている。

一方、DSU判決前では、プロモーションに類するものとして、デモが教唆侵害の証拠として提出された事件がある。Golden Blount事件では、デモを証拠の一つとして教唆侵害を認定していた地裁判決をCAFCが支持した。但し、CAFCは、デモについて明確にコメントしなかったことから、CAFCはデモについても是認はするものの、決定的な証拠とはみなさなかったものと推察される。

以上から、プロモーションを特別な意図の証拠として使用する際は、原告としては、他の証拠と合わせて使用することが望まれる。

3) 立証能力の高い証拠の収集

指示書やプロモーションは、比較的客観的な証拠であると思われるが、そもそも特別な意図という教唆者の主観的要因を、客観的証拠によって立証することは難易度が高い。また、DSU判決で教唆行為の意図への要求レベルが更に高いことが示された後では、これらが証拠として必要十分であるとは言い切れない。

DSU判決後の上記6件の事件では、特別な意図の立証のために色々な状況証拠が提出されている。CAFCは、状況証拠でも信憑性は変わらないと述べており^{17, 25)}、Forest Lab事件では実際にANDAに係る申請書が証拠として採用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

されているものの、一般に、状況証拠に基づく主張は、教唆しているであろうという蓋然性に依存しなくてはならず、特別な意図を立証することには限界があると考えられる。

尚、教唆侵害の特別な意図に関してではなく直接侵害の証拠に関してではあるが、CAFCは、E-Pass事件で、ユーザが侵害方法を実施したという証言をユーザから取ることに困難性はなかったであろうと指摘した。更に、ACCO事件において、特許権者側の専門家が、自身への尋問で、自分以外のユーザが侵害方法を使用したか否かについて意見を求められたが意見なしと述べたことから、CAFCは一般ユーザによる直接侵害の証拠の不十分さを指摘している。つまり、双方の事件とも、直接侵害者であるユーザの証言やユーザからの証拠も取らずに、直接侵害及び教唆侵害を主張している点が指摘されている。換言すれば、直接侵害者からの証言や証拠が得られれば、有力な証拠となり得ることが示唆されている。

教唆侵害の性質上、教唆行為の結果として直接侵害が生じるため、直接侵害の証拠と教唆侵害の証拠は関連し合うことが多い。そこで、前述のCAFCの示唆を勘案し、教唆侵害の前提となる直接侵害を立証する過程で、教唆侵害者の教唆行為に関する証言を直接侵害者等の関係者から得ることを試みることも、より立証能力の高い証拠の収集には有用である。

(2) 個人の責任への適用

米国では、会社が直接侵害の責任を負う場合、該会社の社長や役員が、経営行為により会社の侵害を幫助・教唆したとして、個人としての教唆侵害を問われることがある。その場合、報酬や資産が多い会社役員からも損害賠償を得られること、役員がディスカバリーの対象となれば結果として会社の直接侵害に関する証拠もより多く得られること、及び経営陣の故意的倒産に

よる責任逃れを防げること、などの効果が考えられる。従って、特許権者は経営責任者を教唆侵害で提訴することは検討に値する。

以下、このような個人の教唆侵害が争われた最近の判例を調査し、DSU判決と個人の責任の認定との関連性を検討する。

1) 個人の責任が認められた例

Fuji Photo事件²⁶⁾

被告会社のCEOは、特許権者にライセンスを求めており、明らかに原告特許を知っていた。また、被告会社の製品が原告特許を侵害することも認識していた。従って、CAFCは、侵害を故意に教唆したことに疑いがないとして、CEOに対する個人の教唆侵害が認められた。

Insituform事件²⁷⁾

CAFCは、個人の教唆侵害に関して、役員が会社の侵害を幫助しそそのかした場合は、個人の責任を認めるべきとし、被告会社の社長に対し個人的責任を認定した。

2) 個人の責任が認められなかった例

Ferguson事件

CAFCは、被告会社の役員が侵害を引き起こすことを知っていたか、或いは知るべきであったことを、原告が立証していないという理由で、役員の個人的責任を認めなかった。

Wechsler事件

CAFCは、Insituform事件と同様の判断要件を用い、被告会社の社長に対する個人的責任を認めなかった。

まず、DSU判決以後では、Wechsler事件がある。この事件においてCAFCは、Hoover事件と、Water Techs事件を引用し、それぞれ、「教唆に関する個人の責任は個人の非難に値するようなあくどさを必須とし」、「役員が侵害行為を幫助し、そそのかすような明確な意図を持っていたことを要求する」と判示し、個人の責任を認めなかった。尚、DSU判決以前では、Fuji Photo, Insituform, Fergusonの各事件が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

あるが、これらはWechsler事件と同様に、Hoover事件やWater Techs事件を先例として引用していた。従って、個人の責任が認定されるには、侵害を引き起こしたということ、侵害事実を知っていたこと、侵害を補助しそそのかしたこと、の立証が必要と思われる。

Wechsler事件がDSU判決を先例として引用していないのは、Wechsler事件が個人の責任に関する教唆侵害の形態であり、DSU判決の形態とは異なるためとも考えられる。しかし、DSU判決が個人の責任を争ったManville事件を引用していることを鑑みれば、教唆侵害の対象が会社か個人かに特段の区別は無く、5.1節で述べた要件は個人の責任に関する教唆侵害の形態にも適用されうるものと考えられる。

5.3 教唆侵害の回避(被疑侵害者側の立場)

DSU事件では、まず、地裁段階で陪審員が、被告が特許権者側の弁護士から特許を侵害していることを通知されていたものの、被告側の弁護士から非侵害の鑑定を受け取っていたことから、被告は販売者に特許権侵害を行うような教唆はしていない、と評決していた。そして、CAFCは、「裁判記録から、被告は販売者の直接侵害を意図的に不埒に仕向けることにより販売者が侵害するよう教唆しなかった、と結論付けたことは十分に法律に基づく判断である」、「裁判記録は被告が特許を侵害していないと信じていたことを示している」と述べ、教唆侵害を否定した地裁の評決を支持した。

つまり、判決では明確に述べられていないが、少なくとも弁護士の非侵害鑑定が、被告に積極的な意図がなかったとの判断に影響したと推察される。Manville事件でも、被告の行為が弁護士による非侵害のアドバイスに基づくものとして教唆侵害なしと判断されている。

従って、教唆侵害の回避の観点からは、権利範囲内に含まれない、又は特許無効等の弁護士

の鑑定書は教唆行為を否定する有効な手段になりうると思われる。このことは、故意侵害を回避する上でも有効である。尚、Golden Blount事件では、故意侵害における鑑定書の適格性を教唆侵害の判断の基にしていることには留意が必要である。また、自己に有利な鑑定を導くことにとらわれて、重要な事実を隠して弁護士に依頼したり、事実と反する情報を弁護士に提供したりすることは、鑑定が不十分とされ²⁸⁾、却って、悪意を持った咎むべき行為と認定されかねないので慎むべきである。

5.4 出願及び審査過程における対応

教唆侵害の典型的な形態として、装置クレームの一部を実施して全体の実施を他人に教唆する場合、方法クレームに対して直接侵害者が一般ユーザとなり、その方法に用いられる製品の製造者を教唆侵害者とする場合、がある。上述したように、教唆侵害の認定はより困難になった為、双方の場合とも、まずは、直接侵害で訴えることができるようなクレームの権利化に傾注すべきである。

前者の場合、出願・権利化の際には、侵害品の調査や、競合他社製品の動向を調査し、また、装置の流通形態を十分に検討し、装置を構成する最小単位の製品が何であるかを踏まえた上で、この最小単位の製品をクレームして権利化を試みるべきである。

後者の場合、発明を多面的な視点で捉えて複数のカテゴリーで権利化すべきである。例えば、方法クレームのみの場合、直接侵害者はユーザとなり、その方法に用いる製品の製造者は間接侵害者となってしまう。このような状況を避けるため、方法クレームに加え、製品クレームも権利化を図り、製造者を直接侵害者として提訴できるようにしておくべきである。

6. 終わりに

本稿では、米国における教唆侵害について、DSU判決を機に過去の事例を踏まえて考察を行った。

今後、訴訟にて教唆侵害が争点となる際、DSU判決を踏まえた上での対応が重要になると思われる。本稿が、教唆侵害の訴訟実務、教唆侵害を踏まえた権利化実務において、活用の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) DSU Med. Corp. v. JMS Co., Ltd., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)
- 2) “米国間接侵害規定の留意点”，知財管理，Vol. 54, No.9, pp. 1293~1306 (2004)
- 3) 民法 第719条（共同不法行為者の責任）
 - 1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 - 2 行為者を教唆した者及び幫助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
- 4) Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990)
- 5) Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990)
- 6) 2003年からDSU判決までの判決で、教唆侵害の要件について判示されたものを取り上げた。尚、Hewlett-Packard事件やManville事件を直接引用していなくても、また、両事件を引用しているもののいずれを基準として採用するかを明らかにしていなくても、実質的にその要件に準ずるものはH、Mと記し分類した。
- 7) Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp., 316 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2003)
- 8) Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc., 325 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2003)
- 9) Ferguson Beauregard v. Mega Sys., Inc., 350 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2003)
- 10) Hockerson-Halberstadt, Inc. v. JSP Footwear,

- Inc., 104 Fed. Appx. 721 (Fed. Cir. 2004)
- 11) Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corp. of America Holdings, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004)
- 12) MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005)
- 13) MEMC Electronic Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005)
- 14) Ncube Corp. v. Seachage International, Inc., 436 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2006)
- 15) Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006)
- 16) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 162 L. Ed. 2d 781, 125 S. Ct. 2764, 2777 (2005)
- 17) Water Technologies Corp., v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988)
- 18) Engate, Inc., v. Esquire Deposition Services LLC, 208 Fed. Appx. 946 (Fed. Cir. 2006)
- 19) E-Pass Technologies, Inc. v. 3COM Corp, 473 F.3d 1213 (Fed. Cir. 2007)
- 20) Wechsler v. Macke International Trade, 486 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2007)
- 21) Hoover Group, Inc. v. Custom Metalcraft, Inc., 66 F.3d 299 (Fed. Cir. 1995)
- 22) Forest Laboratories, Inc. v. IVAX Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)
- 23) ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Manufacturer Co., Ltd., 501 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2007)
- 24) BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)
- 25) 例えば，Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc. 793 F.2d 1261, 1272 (Fed. Cir. 1986)
- 26) Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)
- 27) Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004)
- 28) Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Co., Inc., 355 F.3d 1361, 1367-68 (Fed. Cir. 2004)

(原稿受領日 2008年4月7日)