

## [米国] 誘発侵害における 「侵害の認識」と「特許無効の信念」

——「特許無効と信じていた」は抗弁にならない——

U.S. Supreme Court, 2015年5月26日判決  
Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., No. 13-896<sup>1)</sup>

木 梨 貞 男\*

**抄 録** 誘発侵害に関して、米国特許法第271条 (b) は「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負う」と規定するだけである。米国最高裁は、Global-Tech判決<sup>2)</sup>で、誘発侵害でも、寄与侵害と同じように、被疑誘発侵害者は、誘発した行動が侵害することを認識していたことが必要であるとした。この侵害の認識に関して、被疑誘発侵害者が、特許が無効であると善意で信じていた場合にも、侵害を認識していたことになるのであろうか。この事件（以下、「Commil事件」という）は、この点について争われた事件であるが、米国最高裁は、特許侵害を誘発する意図があったかどうかの判断において、善意で無効を信じることと、善意で非侵害を信じることは区別されるべきであるとし、被疑侵害誘発者が善意で無効を信じていたとしても、誘発侵害に関して、特許侵害を誘発する意図を否定する抗弁にならないと判決した。

### 目 次

1. はじめに
2. 誘発侵害に関する条文規定
3. Commil事件最高裁判決
  3. 1 判決の要旨
  3. 2 事件の経緯
  3. 3 控訴審
  3. 4 最高裁の判断
  3. 5 反対意見
4. Commil事件最高裁判決の影響
  4. 1 誘発侵害における侵害の認識
  4. 2 故意侵害における故意
  4. 3 故意侵害への影響の可能性
5. おわりに

## 1. はじめに

特許侵害について、米国特許法第271条において、(a)から(h)の規定があるが、これらは直

接侵害と間接侵害に分けられる。特許発明を米国内で生産、使用、販売、又は輸入する行為は、直接侵害とされる。一方、そのような直接侵害を誘発したり、特許発明の主要部を生産、使用、販売、輸入する行為は、間接侵害とされる。

直接侵害は、米国においても侵害者の意図とは無関係に侵害が成立するが、間接侵害においては、一般に、間接侵害者が、直接侵害が起こることを認識していることが要件となるとされている。直接侵害していない者に侵害責任を負わせるには、悪意を要するということであろう。この「侵害の認識」に関して、米国最高裁は、その特許が無効であると善意で信じ、侵害にな

\* WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLP 米国特許弁護士・日本国弁理士  
Sadao KINASHI

らないと思っその行為を誘発した場合にも、被疑侵害誘発者が善意で無効を信じていたことは、誘発侵害に関して抗弁にならないと判決した。すなわち、誘発した行動が侵害することを認識していたことになると判決した。

## 2. 誘発侵害に関する条文規定

米国特許法は第271条において、特許侵害について次のように規定している。

### 第271条 特許侵害

- (a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし、若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害する。
- (b) 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負う。
- (c) 特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負う。
- (d)～(h) は省略。

上記(a)は直接侵害の規定であり、(b)がCommil事件最高裁判決（以下、「Commil判決」ともいう）において問題となった誘発侵害に関する規定である。(c)は、いわゆる寄与侵害に関する規定である。(b)の誘発侵害と(c)の寄与

侵害を比較すると、(c)の寄与侵害では、どのような状況において寄与侵害となるかが比較的詳細に定義されているのに対し、(b)の誘発侵害は、「積極的に特許侵害を誘発する」としか定義がなく、極めて簡単な規定になっている。したがって、具体的にどのような状況において誘発侵害となるかは、判例を見ないとよく分からない。

米国最高裁は、Aro II判決<sup>3)</sup>において、寄与侵害となるには、その行動が侵害することを、被告が認識(knowledge)している必要があるとし、またGlobal-Tech判決<sup>4)</sup>で、第271条(b)の誘発侵害でも同じく認識が必要であるとした。その理由として、米国最高裁は、(b)の誘発侵害と(c)の寄与侵害の2つの規定は、1952年の条文制定以前は、共に寄与侵害として理解されていたものであり、これらの区別は難しく、(c)の寄与侵害では侵害の認識が必要で、(b)の誘発侵害ではその必要がないとするのは奇異であると述べている。

## 3. Commil事件最高裁判決

### 3.1 判決の要旨

Commil USA, LLC（以下、「Commil社」という）は、Wi-Fiネットワークを実行する方法に関する特許の特許権者で、Cisco System, Inc.（以下、「Cisco社」という）が、Commil社の特許を侵害するとともに、侵害を誘発しているとして訴えた。

地裁では、Cisco社の直接侵害及び誘発侵害があったと認定した。Cisco社は、誘発侵害の抗弁として、Commil社の特許が無効であると善意で信じていたと主張したが、証拠が採用されなかった。これに対しCAFC（連邦巡回区控訴裁判所）は、地裁が証拠を却下したことは誤りとした。この判決が上告されたのが今回のCommil事件最高裁判決である。

米国最高裁は、次のような理由で、特許が無効であると善意で信じていたことは、誘発侵害の抗弁にならないと判決した。

- ・米国特許法第271条の誘発侵害は、被告が、特許の存在を知り、誘発した行為が特許侵害となることを認識していた場合にのみ、侵害責任を負う。
- ・誘発侵害と、特許無効とは異なる問題であり、抗弁もそれぞれ異なる。無効を信じていたことにより、誘発した行為が特許侵害となることを認識していたことを否定することはできない。誘発侵害が争点であるときに、無効は争点ではない。
- ・特許無効が立証されれば、侵害すべき特許がなくなるのは確かだが、侵害の誘発と、無効に関する判断手続は分けられねばならない。
- ・特許が無効であると善意で信じていたことを、誘発侵害の抗弁とすることは訴訟をより複雑なものにする。被疑誘発侵害者が特許無効を信じるのであれば、再審査などの手続がある。

以下、最高裁判決の内容をさらに詳細にたどってみる。

### 3. 2 事件の経緯<sup>5)</sup>

Commil社は、Wi-Fiネットワークを実行する方法に関する特許の特許権者である。その特許では、システムが広い空間をカバーし、ユーザーがその空間を動き回っても接続された状態を保つためには、多数の基地局を必要とする。Commil社の特許は、装置と基地局間のより高速で、より信頼性の高い通信を供給する方法に関するものであった。

Cisco社は、無線ネットワーク設備を製造販売しており、Commil社は、Cisco社が、Commil社特許を侵害するとともに、侵害製品を販売することにより、購入者の侵害を誘発しているとして、2007年にテキサス東部地区地裁に提訴した。

地裁の公判において陪審員は、Commil社の特許は有効で、Cisco社は特許を直接侵害すると評決して、370万ドルの損害賠償を認定した。陪審員は、Cisco社の誘発侵害の賠償責任は認めなかった。Commil社は、誘発侵害に関して公判のやり直しの申立てをし、地裁は、最初の公判においてCisco社の弁護士の不適切なコメントがあったことを理由として、公判のやり直しを認めた。

そのやり直し公判が行われる1ヵ月前に、Cisco社は米国特許庁に対して、Commil社の特許の再審査を請求した。米国特許庁は、再審査の開始を決定した。一方、地裁では、誘発侵害と損害賠償に関してのみ第二の公判が進められた。

誘発侵害の主張への抗弁として、Cisco社は、Commil社の特許は無効であると、善意で信じていたと主張した。そして、その主張をサポートする証拠の採用を求めた。しかし、地裁は、Cisco社の提出したそれらの証拠を却下した。地裁はその理由を述べなかったが、被告が他人の侵害を誘発したとする原告の主張に対して、特許の無効を信じていたことは抗弁にならないものとして却下したものと思われる。

公判の終りに、Cisco社の異議に対して、地裁判事は、陪審員への説示において、「Cisco社が、直接侵害を構成する行為を引起すことを、実際に意図し、Cisco社が、自分の行為が実際の侵害を誘発するであろうことを実際に認識していたか、認識していたはずである場合は、誘発侵害を認定することができる。」と述べた。陪審員は、Cisco社の誘発侵害を認め、637万ドルの賠償を命じる評決を下した。

評決から判決に至る間に、最高裁のGlobal-Tech判決<sup>6)</sup>が出され、その中で最高裁は、誘発侵害の訴訟においては、誘発者が、当該特許を知っており、しかも誘発される行為が侵害であることを認識していたということを、原告は立証する必要があると判示した<sup>7)</sup>。

この判決を根拠に、Cisco社は、陪審員説示において、誘発された行為が特許を侵害することを認識していたことが誘発侵害の認定基準であることを述べなかったのは、誤りであったと主張した。地裁はCisco社の申立を棄却し、Commil社勝訴の判決を下した。

### 3. 3 控訴審<sup>8)</sup>

Cisco社は地裁の判決を不服として、CAFCに控訴した。CAFCは、地裁判決の一部を維持し、一部を破棄し、更に審理するよう地裁に差戻した。

CAFCは、地裁が陪審員説示において、もしCisco社が顧客が侵害することを、実際に認識していたか、認識していたはずであれば、Cisco社の誘発侵害の責任を認定することができることは誤りであると判示した。

CAFCパネルは、Global-Tech判決に基づいて、誘発侵害が成立するには、誘発した行為が特許侵害を構成することを認識していたことが必要であるにも関わらず、地裁は、陪審員がCisco社の単なる過失により、誘発侵害責任を認定することを許したと判断した。

CAFCは、無効の特許を侵害することはあり得ないことは自明の理であり、被疑侵害誘発者が善意で無効を信じていたことは、誘発侵害の要件である意図を否定する可能性があるとして判示した。(この点について、最高裁は「CAFCは、被告が特許侵害を誘発する意図があったかどうかの判断の目的において、善意で無効を信じていることと、善意で非侵害を信じていることを区別していない」と批判している。)

この点に関する反対意見として、Newman判事は、被告が特許無効を信じていることは、誘発侵害の抗弁にはならないとした。その理由として、「実際に侵害があるかどうかは、被疑侵害者が、特許を無効にできるかもしれないと思っているかどうかという、被疑侵害者の心理状

態によらない」と述べた。

双方の当事者は、CAFCの大法廷での審理を求めた。これは結果的に認められなかったが、5人のCAFC判事が、善意で無効を信じていることが、誘発侵害の抗弁になるかどうかを大法廷で審理すべきであるとの意見を表明していた。

### 3. 4 最高裁の判断<sup>9)</sup>

そして事件は最高裁で審理されることになった。最高裁は次のように述べている。

#### (1) 誘発侵害の要件について<sup>10)</sup>

Commil社と政府のAmicus Brief(法廷助言書)は、Global-Tech判決は、誘発侵害が成立するためには、特許を知っていることだけが必要であると判示したと読むべきであると主張した。これは、Global-Tech判決において、誘発侵害の責任を負わねばならないのは、その特許のを知り、しかも、誘発された行為が特許侵害を構成することを認識していた場合だけであると、明記されていることと矛盾する<sup>11)</sup>。

Global-Tech事件において、原告SEB社は、フライ鍋の特許権者であった。Sunbeam社は自社が販売するフライ鍋の製造を香港のPentalpha社に依頼した。Pentalpha社は、製造にあたり、SEB社のフライ鍋を購入し、見かけの特徴以外の全てをコピーして製造し、Sunbeam社に販売し、Sunbeam社は米国で販売した。SEB社はPentalpha社がSunbeam社によるSEB特許の侵害を誘発しているとして、Pentalpha社を誘発侵害で訴えた。Pentalpha社は、自社がコピーしたフライ鍋が特許されたものであるとは知らなかったため、誰かがSEBの特許を侵害するのを誘発するとして責任を問われることはないとして主張した<sup>12)</sup>。ここで、米国特許法第271条(b)に規定する特許の侵害を積極的に誘発するには、誘発された行為が、特許を侵害することを認識している必要があるかどうかの問題であった。

Global-Tech判決において、最高裁は、いずれも精神状態が課せられる点で、寄与侵害と誘発侵害とは関連するとしているとした。特許法が制定される以前は、間接侵害は、寄与侵害と誘発侵害に区別されず、侵害の誘発は寄与侵害の証拠とされていた。これらの2つの侵害責任論には、様々な点で、共通点が見られる。

Aro II判決では、寄与侵害となるには、被告がその行動が特許侵害につながることを認識していなければならないとした。またGlobal-Tech判決では、次のように説明している。

「この前提に立つと、第271条(b)の誘発侵害にも同じ認識(knowledge)が必要である。2つの規定は、1952年以前の寄与侵害の理解に共通した源を有し、これらの規定は、同様の難しい解釈選択肢を創り出す。したがって、第271条(c)では認識が必要で、第271条(b)では必要ではないとすることはおかしいであろう。よって、本裁判所は第271条(b)の誘発侵害は誘発された行為が特許侵害を構成するというknowledgeを要すると判断する。」<sup>13)</sup>

政府が提出した法廷助言書は、Commil社を支持して、Global-Tech判決に反対する主張をしている。政府の主張によれば、Global-Tech判決が要求するのは、特許の存在を知っていることだけであり、最高裁は、第271条(b)がさらに誘発された行為の侵害的性質の認識を更に要求するかどうか明確にしていなと主張していた。Commil社と政府は、Global-Tech事件の事実状況は、誘発侵害責任が成立するために侵害の認識が必要かどうかの判断を裁判所に求めるものではなかったと、主張する。しかし、そうとは言えない。

Global-Tech判決で最高裁は、Pentalpha社がSunbean社に勧めた製品の販売の特許侵害的性格を認識していたとの認定を支持する十分な証拠があると判断している<sup>14)</sup>。

Global-Tech判決が、賠償責任ありとしたの

は、Pentalpha社が、SEB社特許の存在を知っていたからだけではなく、さらにPentalpha社が、SEB社のフライ鍋の見かけの特徴以外の全てをコピーしたことは、Sunbean社によるSEB特許の侵害を引き起こすことを、Pentalpha社が、認識していたことを示すものであったからである<sup>15)</sup>。

Commil社と政府の主張を採用することは、先の判例から逸脱し、誘発侵害及び寄与侵害において、誘発された行為が特許侵害することを認識しなくても賠償責任を負うことになる。すなわち、被告が特許クレームを合理的に読んで、原告と異なる解釈で非侵害と判断しても誘発侵害及び寄与侵害の責任を負うことになる。Global-Tech判決は、さらに行為が特許を侵害することを認識していたことを必要としている<sup>16)</sup>。このようなGlobal-Tech判決における判決理由は健全なものである。

## (2) 特許無効の信念と侵害の認識<sup>17)</sup>

本件における問題は、特許有効性に関する被告の信念が、誘発侵害の抗弁になるかどうかである。答えはノーである。誘発侵害のための侵害認識の要件は有効性とは別の問題である。

第271条(b)の誘発侵害は、被告が侵害を積極的に誘発したことである。望んだ結果(すなわち侵害)をもたらす意図を要する<sup>18)</sup>。特許法のもとで、侵害と有効性は別の問題であり、有効性に関する信念が第271条(b)の要件である侵害の認識を否定することはない。

侵害が争点であるとき、特許の有効性は問題ではない。Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc.<sup>19)</sup>判決で、当事者が無効の確認訴訟を提起するとき、特許権者の侵害主張とは独立の請求をする、と最高裁は判示している<sup>20)</sup>。さらに、訴訟を却下する際に、非侵害と無効性は、「根拠の異なる選択肢」であるとしている<sup>21)</sup>。

最高裁は、被疑侵害者は、特許の有効性を攻

撃するか、侵害主張に対して抗弁することにより、勝訴し得ると説明している<sup>22)</sup>。それらの説明は、侵害と無効は特許法上の別問題であるという基本原理に整合している。

現に、侵害と無効の問題は特許法の別の部分にある。特許法の第三部（第251条から329条）は「特許及び特許権の保護」に関する。第二部（第100条から212条）は、「発明の特許性と特許の付与」に関し、有効な特許とは何かを定義している。

さらに、非侵害と無効は、異なる抗弁とされ、被告は、そのいずれかまたは両方を提起することができる（第282条(b)(1), (2)）。最高裁が第271条(b)が無効の信念による抗弁を認めると解釈するならば、侵害と有効性の2つの問題を融合することになる。この新たな抗弁を許すことは、最高裁の1世紀の前例において反映されている、特許有効の推定を弱体化するものである。

特許法及びそれ以前の判例法において、特許は「有効であるものと推定」される<sup>23)</sup>。この推定は、原告が提訴する際に、特許が有効であることを立証する必要性を取り除く。もし、無効の信念が誘発侵害の抗弁になるならば、その推定の力は著しく弱められるであろう。なぜならば、被告は、特許が無効であると合理的に信じていたことを立証すれば勝訴し得るからである。それは、被告が、有効性の推定を覆して、特許を無効にするために満足しなければならない基準、すなわち議会が選んだ高い基準（clear and convincing）を回避することになる<sup>24)</sup>。

無効特許を侵害することはあり得ないとか、無効特許の侵害を誘発することはできないということは、論理的にも簡明な真理である。しかし、条文上の枠組みを解釈し実施する際に、裁判所に求められることは、当事者が不法な誘発行為と、特許有効性に関する立証のために従うべき手続と流れを決定することを要する。

「有効性と侵害性は、異なる立証責任、異なる

推定、そして異なる証拠に基づく、はっきりと区別できる問題である。」<sup>25)</sup> 確かに、もし、侵害となる行為や、侵害の誘発となる行為が、無効と立証された特許に関するものであった場合は、侵害されるべき特許が存在しない。しかし、これらの問題の立証責任の分担や、関連する主張を提出するタイミングは、整然とした特許制度の運用のための中心的問題である。

侵害となり得る行為に対する特許の行使を阻む無効主張は、積極的抗弁である<sup>26)</sup>。被疑侵害者はもちろん当該特許が無効であることを立証することができ、正当な手続で立証されれば、責任を負うことはない<sup>27)</sup>。すなわち、無効は侵害の抗弁ではなく、賠償責任の抗弁である。そのため、無効の信念により、誘発侵害の要件である侵害の認識を否定することはできない。

無効であるとの善意の信念に基づく抗弁を創らない実用的な理由がある。第1に、被疑誘発者が特許無効を信じるならば、そのような決定を得るための様々な正当な手続がある。彼らは、特許無効の確認を求めて確認訴訟を提起することができる。また、米国特許庁審判部に当事者系レビューを請求することができ、12ヵ月から18ヵ月で決定をもらうことができる<sup>28)</sup>。さらに、Cisco社が行ったように、査定系再審査を米国特許庁に請求することができる<sup>29)</sup>。さらにまた、被疑侵害者が特許無効を信じるならば、無効の積極的抗弁をすることができる<sup>30)</sup>。被告が成功すれば、賠償責任を負うことはない。

無効であるとの善意の信念に基づく抗弁を創ることは、否定的な結果を招くことになるであろう。それは、全ての当事者にとって、訴訟を面倒なものにする可能性がある。被疑誘発侵害者は全て無効理論を持出し、数多くの主張を考え出すことであろう。特許が有効かどうかを判断することは、特許が侵害されたかどうかを判断するよりも難しいことが多いので、被疑誘発者は、非侵害よりも、無効の信念に関する抗弁

により勝訴することの方が容易であろう。さらに、その抗弁に応答することはディスカバリのコストを増加させ、陪審員が解決すべき問題を増大させるであろう。陪審員は、実際の有効性の問題と、被告の有効性に関する信念を区別する困難な任務を与えられるであろう。

最後に、我々の法では、行為者が自分の行為が法律に違反するという意識を欠いていても行為が民事責任の目的で「意図的」になり得ることがあることを知らないわけではない<sup>31)</sup>。契約の不法な妨害が良い例である。契約の無効は、不法な妨害に関しての抗弁であるが、契約の有効の信念は無関係である<sup>32)</sup>。似た例に、不法侵入は、侵入者がその不動産に立入る権利を有すると誤って信じていても成立し得る<sup>33)</sup>。そして勿論、法の無知や法の誤解は、刑事訴追に対して抗弁とならないという一般的ルールは、米国法制度において、深く根付いている<sup>34)</sup>。通常の場合、「違法だと思わなかった」は、抗弁にならない。無効の信念により、第271条(b)の要求する侵害の認識を否定することはできないことは、これらの概念と同じである。

### (3) トロール特許と善意の特許無効信念

産業が発展して、企業は、特許を製品製造販売のための基礎とするのではなく、ライセンス料を得るための基礎とするようになってきたことを、最高裁は認識している<sup>35)</sup>。請求の根拠が薄弱であっても、金銭を得るために企業を追い回す武器として特許を使う会社もある。この戦術は、事前調査を行うことなく、催告状を広範囲に送ることが多く、曖昧な侵害を主張し、特許侵害の実体に基づく賠償というよりも、訴訟での防御にコストがかかることに基づいて和解金を得ようとするものである<sup>36)</sup>。このような行為は技術革新に有害な負担を課する。

本件では、請求根拠薄弱の問題は当事者から提起されておらず、提出された事実からは発生

しないが、地裁は、根拠薄弱な事件が確実に抑制されるようにする責任がある。もし、根拠薄弱な事件が連邦裁判所に提出されるなら、そのような事件をもたらした弁護士に制裁を加える権限を有する<sup>37)</sup>。

また、「例外的な事件」においては、敗訴当事者に、勝訴当事者の弁護士費用を払わせることも地裁の裁量である<sup>38)</sup>。このような保障措置と、被疑誘発者が、特許無効の決定を得なければならない道とが組み合わせられて、特許法全体に渡って表現された、侵害と有効性の間の区別を維持する方向に作用する。この二分法は、無効の信念が誘発侵害の主張に対する抗弁にはならないことを意味する。

以上の理由により、最高裁はCAFCの判決を破棄し、この判決に沿って更に審理するよう、事件を差戻した。

## 3. 5 反対意見

Scalia裁判官は反対意見を述べ、これに長官のRobert裁判官も同調している。その内容は次のようなものである。

第271条(b)の誘発侵害が、誘発した行為が侵害になるとの認識を要件としないとするCommil社と政府の主な主張を斥けたことには賛成である。しかし、特許が無効であるという善意の信念が誘発侵害の抗弁にならないことには反対である。

特許侵害は、特許権者のクレーム発明を実施する排他権を侵すことを意味する。この排他権を与えるのは有効な特許のみで、無効特許ではない<sup>39)</sup>。したがって、有効な特許のみが侵害され得ることになる。無効特許の侵害を語ることは無意味である。

最高裁は、かつて、誘発侵害は「誘発された行為が特許侵害を構成するとの認識を必要とする」と判示した<sup>40)</sup>。有効な特許のみが侵害され得るのであるから、特許の無効を善意で信じる

者は、必然的に、その特許を侵害することはいずれもあり得ないと信じる。そして、その特許を侵害することはいずれもあり得ないと信じる者が、自分が誘発する行為が、その特許を侵害すると信じることは不可能である。したがって、特許が無効であるとの善意の信念は、その特許の誘発侵害に対する抗弁になる。

多数意見は、これに対抗して、逆の立場を支持する4つの主張をしている。私には、いずれも説得力があるとは思われない。

第1の主張は、特許法が侵害と有効性を異なる問題として扱っているというものである<sup>41)</sup>。確かにそうであるが、そのことは無関係である。有効な特許なしに侵害はあり得ないということが、「侵害の問題と有効性の問題を一緒にすることではないのは、酸素なしに水は存在しないということが、水と酸素とを一緒にすることではないのと同じである<sup>42)</sup>。侵害は有効性を必要とすることを認識することは、「特許法の下で侵害と有効性は異なる問題であるという長年受け入れられてきた真理」と全く矛盾しない<sup>43)</sup>。

第2に、多数意見は、そのような抗弁を認めることは、条文に規定する特許の有効性の推定を弱体化させるものであると主張する<sup>44)</sup>。そのようなことはない。条文第282条(a)に規定する特許有効性の推定により、特許が無効とされるのは、「明白で説得力のある証拠」によってのみである<sup>45)</sup>。

この推定は、特許無効の信念を誘発侵害の抗弁として扱うことにより弱められることはない。この抗弁が認められた被疑誘発者は、これによって、特許の有効性を問題にするわけではない。彼は、単に第三者の有効特許の侵害責任を回避することができるに過ぎないのであって、特許の有効性の推定を弱体化させることはない。

第3に、多数意見は、「無効は侵害の抗弁ではなく、賠償責任への抗弁である」としている<sup>46)</sup>。

これは断定であり、議論ではない。繰り返すが、特許侵害は、特許権者のクレーム発明を実施する排他権を侵すことである。無効特許はそのような権利を与えない。存在しない権利をどのように侵すことができるのか。多数意見はその問いに答えていない。

これは第4の「特許無効の善意の信念に基づく抗弁を創るべきでない実用的な理由」があるという多数意見の最も弱い主張につながる。我々は、条文に規定する賠償責任に対する抗弁を創るわけでもないし、創るべきではない。この反対意見も、そのようなことをしようとしているわけではない。我々の任務は、特許法を解釈し、それが、特許無効の善意の信念を誘発侵害の抗弁としているかどうかを判断することである。我々がGlobal-Tech判決で述べたように、特許法は、侵害の認識を誘発侵害の賠償責任の要件としており、また、特許無効を善意で信じている場合は、無効特許の侵害はあり得ないから、侵害の認識はないので、誘発侵害の抗弁となるはずである。しかし、もし我々が採用するルールの望ましさが正当な考慮事項であるならば、多数意見の判示は、パテントトロールの威嚇力を強めるが、それが好ましいかどうか明らかではない。多数意見は、一見その結果を認識しているようである。

## 4. Commil事件最高裁判決の影響

### 4.1 誘発侵害における侵害の認識

Commil判決は、第271条(b)の誘発侵害が成立するには、寄与侵害と同じく、侵害のknowledgeが必要であるとし、このknowledgeは、単に当該特許の存在を知っているだけでなく、被告が誘発している行為が、特許を侵害することを認識している必要があることを明らかにしている。この点に関しては、Scalia裁判官もRoberts裁判官も反対していない。しかし、「特

許を侵害することを認識する」ことに関して解釈が対立している。

多数意見は、特許が無効であると善意で信じていても誘発侵害の抗弁にならないとしたのに対し、反対意見は、特許が無効であると善意で信じているならば、誘発侵害の抗弁になるべきであると主張している。

つまり、多数意見によると、「特許を侵害することを認識している」とは、特許が有効であるか無効であるかに関わらず、「特許クレームに包含されることを認識している」ということになる。多数意見において、有効性に関する被告の信念は無関係である。ただし、被告の信念が全く抗弁にならないということではなく、一定の合理的な解釈により特許クレームに包含されないと信じていた場合は、「特許を侵害することを認識している」ことにはならないので、誘発侵害の抗弁になる。すなわち、「特許クレームに包含されないと信じていたから、特許を侵害することを認識していなかった」というのは抗弁になるが、「特許は無効と善意で信じていたから、特許を侵害することを認識していなかった」は抗弁にならないということである。

一方、反対意見によると、「特許を侵害することを認識している」とは、「特許が有効である（すなわち無効の根拠がない）特許のクレームに包含されることを認識している」ということである。すなわち、有効な特許のみが侵害され得るのであるから、特許が無効であると善意で信じていれば、その特許クレームに包含されることを認識していてもしていなくても、「特許を侵害することを認識している」ことにはならないとするものである。

#### 4. 2 故意侵害における故意

Commil判決は、誘発侵害に関する判決である。しかし、特許が無効であると善意で信じていても、「特許を侵害することを認識している」

ことを否定できないならば、故意侵害に関して、影響はないのであろうか。

米国特許法第284条<sup>47)</sup>は「裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の3倍まで増額することができる」と規定しており、故意侵害など悪質と認められる場合に、裁判官が賠償額を増額することが認められている。

第284条は、単なる損害賠償の増額ではなく、他人の権利をわざと侵害することに対する懲罰として働く性格のものである。この故意侵害の故意は、過失では満足されず、自発的に侵害することが必要であり、客観的な無謀さが必要である<sup>48)</sup>。そして、故意侵害が認定されるためには、特許権者は、侵害者が有効な特許を侵害する可能性が高いにも拘らず、敢えてその行動をとったことを「明白で説得力のある証拠」でもって立証しなければならない<sup>49)</sup>。

#### 4. 3 故意侵害への影響の可能性

Commil判決によると、特許無効を善意で信じていたからといって、特許を侵害することを認識していなかったことにはならない。それでは、同様の論理を故意侵害に適用した場合、特許クレームが無効であると善意で信じていたことによって、故意侵害の認定を回避できるのだろうか。誘発侵害と故意侵害とを比較した場合、少なくとも2点で違いがある。1つは、侵害責任の性格の違いであり、もう1つは、立証基準の違いである。

侵害責任の性格の違いについて見ると、誘発侵害の場合は、誘発者が、誘発した行動が侵害することを認識していることは、侵害責任が認定されるための必要条件である。もし、誘発者が、誘発した行動が侵害することを認識していなかったならば、侵害責任そのものがないということになる。

一方、故意侵害の場合、特許侵害責任があることがすでに決着済みであり、侵害責任がある

という前提のもとで、侵害の悪質さの程度によって賠償額をどれだけ増額すべきかが問題ということになる。

つぎに立証基準の違いを見ると、誘発侵害は直接侵害と同様の不法行為であり、その認定のための立証基準は、民事訴訟において一般的な基準である「証拠の優越 (preponderance of evidence)」である。

これに対し、故意侵害は直接侵害という不法行為の賠償ではなく懲罰的な性格を持ち、その認定のための立証基準は、民事訴訟においては、特殊な基準である「明白で説得力のある証拠 (clear and convincing evidence)」でもって立証しなければならない。

これらの侵害責任の性格の違いと、立証基準の違いによって、Commil判決が、故意侵害と無関係であると、論理的に導き出すことができるであろうか。

Commil判決で米国最高裁は、侵害が争点であるとき、特許の有効性は問題ではなく、特許権者の侵害訴訟と、特許無効の訴訟は、独立の請求であると述べている。また、侵害と無効は特許法上の別問題であることは基本原理であると述べている。このような基本原理の適用において、誘発侵害の場合と、故意侵害の場合とを区別すべき理由があるだろうか。

また、Commil判決は、「もし、無効の信念が誘発侵害の抗弁になるならば、その推定の力は著しく弱められるであろう。なぜならば、被告は、特許が無効であると合理的に信じていたことを立証すれば勝訴し得るからである。」と述べている。これに対し、反対意見は、特許無効の立証基準は「明白で説得力のある証拠」基準だから、特許有効の推定の力は弱められないというが、「明白で説得力のある証拠」基準を回避して誘発責任を免れることができることは否定できないであろう。

一方、故意侵害に関しては、無効の信念が抗

弁になることによって、「特許が無効であると合理的に信じていたことを立証すれば、被告が勝訴し得る」とは言えない。故意侵害が認められなくとも、増額の基礎となる損害賠償がすでに存在しているからである。

このことは、誘発侵害と区別して、故意侵害において、無効の信念が抗弁になるための若干の理由にはなるかもしれないが、十分な理由になり得るかどうかは疑問である。

また、Commil判決は、被疑誘発者が特許無効を信じるならば、そのような決定を得るための様々な正当な手続があると述べ、特許無効の確認訴訟の提起、米国特許庁審判部の当事者系レビュー、審査官による査定系再審査が請求できること、また、特許侵害訴訟においても、無効の積極的抗弁をすることができることなどを指摘している。すなわち、特許無効を信じるのであれば、特許無効にする手段があるから、そちらで争えばよいのであって、誘発侵害の要件を複雑にする必要はないとの立場を表明しているようにも思われる。

このような論理は、故意侵害にもそのまま適用可能であり、誘発侵害と区別して、故意侵害に関して、「特許は無効だと信じ、特許を侵害していないと信じていたから、故意に侵害していない」との抗弁を認めるべき必要性はあるだろうか。特許無効を信じるならば、そのような決定を得るための様々な正当な手続があることは同様である。有効性の問題と侵害の問題とを切離し、「有効であるものと推定」される特許クレームに包含されることを認識していれば、侵害を認識していたことになるのではないだろうか。

最高裁が挙げた理由の中で、故意侵害について「特許は無効だと信じ、特許を侵害していないと信じていたから、故意に侵害していない」との抗弁を認めるべきとの結論を導き出すことは難しいように思われる。

## 5. おわりに

Commil判決において、米国最高裁は、誘発侵害に関して、特許侵害を誘発する意図があったかどうかの判断において、善意で無効を信じていることと、善意で非侵害を信じていることは区別されるべきであるとした。そして、被疑侵害誘発者が善意で無効を信じ、誘発した行為が侵害にならないと思っていたとしても、このことは、誘発侵害の要件である侵害の認識に関する抗弁にならないと判決した。

特許は有効と推定されるとの規定があるが<sup>50)</sup>、明らかに無効と思われる特許を侵害することはないと、一般に信じられている。

被疑侵害誘発者が善意で無効を信じ、誘発した行為が侵害にならないと思っていたとしても、このことは、誘発侵害の要件である侵害の認識に関する抗弁にならないのであれば、侵害者が善意で無効を信じ、特許侵害にならないと思っていたとしても、故意侵害の抗弁にならないだろうか。Commil判決は、誘発侵害に関する判決であり、故意侵害と結び付けて論じられることはあまりない。しかし、故意侵害を特許権者が主張する上で、有力な根拠を与えるかも知れない。

Commil判決が出てから2ヶ月余りの2015年8月4日にCAFCが、Carnegie Mellon事件で、特許無効であると合理的に信じていた場合、故意侵害に関して抗弁になると判決した<sup>51)</sup>。この判決では、Commil判決については、言及していない。この事件が上告されて、最高裁が審理することになれば、Commil判決との関係についても争点になるかも知れない。故意侵害と無関係と言えるのかどうかは、今後の展開を見る必要がある。

判例法の国である米国では、最高裁判決で述べられたことは傍論も含めて、条文と同様に力を持つことがある。最近の例では、1998年のState

Street事件CAFC判決<sup>52)</sup> 以来の15年以上のビジネス特許の流れが、最高裁のBilski判決<sup>53)</sup> やAlice判決<sup>54)</sup> により、様変わりしてしまった。このようなダイナミックな変化は、米国の長所でもあり、短所でもあるが、実務に携わる者は、臨機応変な対応が迫られる。

## 注 記

- 1) Commil USA v. Cisco Systems, 135 S. Ct. 1920; 191 L. Ed. 2d 883; 2015 U.S. \_\_\_\_; 114 U.S.P.Q.2d 1577 (2015).
- 2) Global-Tech Appliances v. SEB S. A., 563 U. S., at \_\_\_, 131 S. Ct. 2060, 2068, 179 L. Ed. 2d 1167, 1177.
- 3) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co., 377 U.S. 476, at 488, 84 S. Ct. 1526, 12 L. Ed. 2d 457 (1964). 特許の自動車屋根構造を製造する侵害者に特殊な布地を供給していた供給者は、§ 271 (c)の寄与侵害者であると判決した。また、§ 271(c)は、寄与侵害となるには、供給者が供給する製品が侵害に使用されることを認識している必要があるとした。
- 4) Global-Tech, 563 U. S., 131 S. Ct. 2060, 2068, 179 L. Ed. 2d 1167, 1177.
- 5) Slip Opinion, 1-5. (なお、Slip Opinionとは、判決の言い渡しと同時に判決内容を公表する文書である。)
- 6) Global-Tech Appliances v. SEB S. A., 563 U. S., at \_\_\_, 131 S. Ct. 2060, 2068, 179 L. Ed. 2d 1167, 1177.
- 7) Global-Tech, 563 U. S., at \_\_\_, 131 S. Ct. 2060, 179 L. Ed. 2d 1167 (slip op., at 10).
- 8) Slip Opinion, pp. 3-5.
- 9) Slip Opinion, p. 5.
- 10) Slip Opinion, p. 6.
- 11) Aro II, 377 U. S., at 488, 84 S. Ct. 1526, 12 L. Ed. 2d 457.
- 12) Pentalpha社は製品を米国へ販売する際に、特許弁護士から別の米国特許について非侵害の鑑定書を得ていたが、SEB社の製品をコピーしたことを弁護士に告げていなかった。
- 13) Global-Tech, 131 S. Ct. 2060, 2068, 179 L. Ed. 2d 1167, 1177.

- 14) Global-Tech, 131 S. Ct. 2060, 2071, 179 L. Ed. 2d 1167, 1180 .
- 15) Global-Tech, 131 S. Ct. 2060, 179 L. Ed. 2d 1167.
- 16) Global-Tech, 131 S. Ct. 2060, 179 L. Ed. 2d 1167.
- 17) Slip Opinion, p. 9.
- 18) Global-Tech, 131 S. Ct. 2060, 2065, 179 L. Ed. 2d 1167, 1174.
- 19) Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U. S. 83, 113 S. Ct. 1967, 124 L. Ed. 2d 1 (1993).
- 20) Cardinal Chemical, at 96, 113 S. Ct. 1967, 124 L. Ed. 2d 1. 最高裁は、特許法において、非侵害と無効とは、別の問題であり、CAFCは、特許非侵害と判決しても、それを根拠に、特許無効の判決を破棄することはできないと判決した。
- 21) Cardinal Chemical, at 98, 113 S. Ct. 1967, 124 L. Ed. 2d 1.
- 22) Deposit Guaranty Nat. Bank v. Roper, 445 U.S. 326, 100 S. Ct. 1166, 63 L. Ed. 2d 427 (1980).
- 23) § 282(a); *id.*, at 8, 54 S. Ct. 752, 79 L. Ed. 163.
- 24) Microsoft v. i4i Ltd. Partnership, 564 U. S. \_\_\_, 131 S. Ct. 2238, 180 L. Ed. 2d 131 (2011). 米国特許法第282条には、「特許は有効なものと推定」され、特許クレーム無効の立証責任は無効主張する側にある。米国最高裁は、特許無効の抗弁で引用された第102条(b)の新規性の先行技術が米国特許庁の審査で考慮されなかったものであっても、無効判断は、審査時の「証拠の優勢」ではなく、「明白かつ説得力のある証拠」基準であると判決した。
- 25) *Commil USA v. Cisco Sys.*, 720 F. 3d, at 1374 (Fed. Cir. 2013) (Newman判事反対意見) (Commil事件のCAFC判決である。).
- 26) 6A Chisum on Patents § 19.01, p. 19-5 (2015).
- 27) Microsoft v. i4i Ltd. Partnership, 564 U. S. \_\_\_, 131 S. Ct. 2238, 180 L. Ed. 2d 131 (2011) (slip op., at 11-12).
- 28) 35 USC § 316.
- 29) 35 USC § 302.
- 30) 35 USC § 282(b) (2).
- 31) *Jerman v. Carlisle, McNellie, Rini, Kramer & Ulrich, L. P. A.*, 559 U. S. 573, 582-583, 130 S. Ct. 1605, 176 L. Ed. 2d 519 (2010). 公正貸金回収法(FDCPA)の善意の誤りの抗弁に関して、米国最高裁は、善意の誤りの抗弁は、弁護士の法定要件の誤解による違反には適用されないと判決した。
- 32) Restatement (Second) of Torts § 766, Comment (1979). 契約の履行に対する不法行為による妨害関する判例法。W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton, & D. Owen, *Prosser and Keeton on Law of Torts* 110 (5th ed. 1984).
- 33) *Jerman* (前掲注31) at 583, 130 S. Ct. 1605, 176 L. Ed. 2d 519 (Restatement (Second) of Torts § 164, and Comment e (1963-1964) を引用している。).
- 34) *Cheek v. United States*, 498 U. S. 192, 199, 111 S. Ct. 604, 112 L. Ed. 2d 617 (1991).
- 35) *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 547 U. S. 388, 396, 126 S. Ct. 1837, 164 L. Ed. 2d 641 (2006). 米国最高裁は、特許侵害がある場合も差止の可否は自動的に判断してはならず、伝統的な差止基準に従うべきであると判決した。その中のKennedy判事同意意見の部分を引用している。
- 36) L. Greisman, Prepared Statement of the Federal Trade Commission on Discussion Draft of Patent Demand Letter Legislation before the Subcommittee on Commerce, Manufacturing, and Trade of the House Committee on Energy and Commerce 2 (2014).
- 37) Fed. Rule Civ. Proc. 11. 主張が、正しい目的、事実、法律、証拠に基づかない根拠薄弱な場合は、弁護士に制裁を加えることを規定する。
- 38) 35 U. S. C. § 285. *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U. S. \_\_\_, 134 S. Ct. 1749, 188 L. Ed. 2d 816 (2014) (slip op., at 7-8). 事件の実体的な立場及び訴訟遂行が、例外的な場合は、悪意がなくても、勝訴当事者の弁護士費用を、敗訴当事者に支払わせてもよい。
- 39) *FTC v. Actavis, Inc.*, 570 U. S. \_\_\_, 133 S. Ct. 2223, 186 L. Ed. 2d 343 (2013) (slip op., at 8).
- 40) *Global-Tech v. SEB S. A.*, 563 U. S. \_\_\_, 131 S. Ct. 2060, 2068, 179 L. Ed. 2d 1167, 1177 (2011).
- 41) Slip Opinion pp. 9-10.
- 42) Slip Opinion, p. 10.
- 43) Slip Opinion, p. 10.
- 44) Slip Opinion, at 10-11.
- 45) *Microsoft v. i4i Ltd.*, 564 U. S. \_\_\_, 131 S. Ct. 2238, 180 L. Ed. 2d 131 (2011).
- 46) Slip Opinion, pp. 11.
- 47) 35 U.S.C. § 284.
- 48) *In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360 (Fed.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Cir. 2007) (en banc). 故意侵害は、過失では満足されず、自発的に侵害することが必要であり、客観的な無謀さが立証されなければならないとしたCAFCの判決である。
- 49) In re Seagate, LLC, 497 F.3d 1360, 1371.  
50) 35 U.S.C. § 282.  
51) Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Semiconductor, Fed. Cir. No. 2014-1492 (Aug. 4, 2015).  
52) State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).  
53) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010),  
54) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. \_\_\_, 134 S. Ct. 2347 (2014).

(原稿受領日 2015年8月30日)

