

No. 150(2016/3)

無効についての誠実な認識と誘引侵害の成否
Commil 対 Cisco Systems 事件最高裁判決 (2015.5.26)
(No. 13-896)

Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.,
575 U.S. ____ (2015), 135 S. Ct. 1920; 191 L. Ed. 2d 883

明治大学法学部准教授 金子敏哉

1. はじめに (誘引侵害における主観的要件を巡る従前の状況)

本件は米国特許法上の誘引(誘発)侵害(271 条(b)項)の成立につき、被疑侵害者について、特許権の有効性についての認識・信念が必要とされるかどうかの問題となった事案である。

米国特許法上の侵害行為のうち、直接侵害(271 条(a)項)は厳格責任とされ、侵害の成否において被疑侵害者の認識は問題とならない。

他方間接侵害のうち、寄与侵害(271 条(c)項)については、1964 年の Aro II 事件最高裁判決(以下、Aro II 判決)により、対象特許の存在についての認識と(供給した部品の使用による)特許権の侵害についての認識の双方が寄与侵害の成立につき必要であることが示されていた¹。

また誘引侵害についても、2011 年の Global-Tech 事件最高裁判決²(以下、Global-Tech 判

¹ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 488 (1964). 法廷意見は 271 条(c)項は、被疑侵害者が、特定の組み合わせのために設計された構成部品の提供につき、当該組み合わせが特許がされたものであり、かつ、侵害となるものであること(“the alleged contributory infringer knew that the combination for which his component was especially designed was both patented and infringing”)の証明を必要としているとの見解に立つことが判示されている。

² 同判決の解説として、服部健一＝ダニエルズ スコット M＝井手 久美子「教唆侵害及び寄与侵害の立証：Global-Tech Appliances v. SEB 事件判決により立証するためのハードルは高くなる」知財研フォーラム 87 号(2011 年)35 頁以下、河野英仁「誘発侵害と寄与侵害--最高裁により誘発侵害の適用要件が明確化される 米国特許判例紹介(第 50 回)Global-Tech Appliances, Inc., et al., v. SEB S.A.[CAFC2011.5.31 判決]」知財ぶりずむ 108 号(2011 年)84 頁以下、田村淳也「米国知財重要判例紹介(第 56 回)特許侵害の積極的誘引行為の主観的要件とその証明：Global-Tech Appliances, Inc. v. Seb S.A.[連邦最高裁判所 2011.5.31 判決]」国際商事

決)は、被疑侵害者の認識につき 271 条(b)項は 271 条(c)項 (についての Aro II 判決)と統一的に解されるべきとして、「271 条(b)項に基づく誘引侵害は、誘引された行為が特許権侵害を構成することについての認識(knowledge that the induced acts constitute patent infringement)を必要とする」³こと⁴を判示している(さらにその具体的な基準につき現実の認識(actual knowledge)に加えて、「意図的な無視・故意の無視 (willful blindness)」でも足りるとの判断をした)。

以上のように従前の裁判例では、寄与侵害・誘引侵害共に、被疑侵害者に、供給先の行為・誘引された行為が特許権の侵害にあたることについての認識が必要とされてきた。

これに対して本件で問題となったのは、被疑侵害者が特許権を無効であると誠実に信じていた場合に誘引侵害の成立が否定されるか、との点である。従来、上訴審・上告審のレベルではこの点について明示的な判断は示されてこなかった。

CAFC は本件の原審において、被疑侵害者が特許権につき無効であると誠実に信じていたことを示す証拠が、誘引侵害の要件である被疑侵害者の意図を否定する要素となりうるとの判断をしていた。本件最高裁判決は、これを覆し、特許の有効性に関する被疑侵害者の信念は、誘引侵害に基づく請求に対する抗弁⁵とはならないことを明らかにしたものである。

全 12 ページ； 以下目次のみ。

2. 本件の事案・CAFC の判断

(1) 本件の事案・地裁での審理

(2) CAFC の判断⁶

法務 39 卷 11 号(2011 年)1674 頁以下、奥邨弘司＝大江修子「特許権侵害を積極的に誘導した者における特許権侵害の認識と『故意の無知(willful blindness)』」知的財産研究所＝尾島明共編『アメリカの最高裁判例を読む』(知的財産研究所、2015 年)271 頁以下(初出：知財研フォーラム 89 号(2011 年)52 頁以下)を参照。

³ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 131 S. Ct. 2060, 2068 (U.S. 2011).

⁴ 後述のとおり、本件において、Commil と合衆国政府は、Global-Tech Appliances 事件判決は、その事案からして特許権の認識のみを必要とするものであり、誘引された行為が特許権を侵害するものであることの認識までは必要としていないとの主張をしていたが、本件の最高裁は傍論ながらこれを退け、Global-Tech Appliances 事件判決は特許権の侵害についても認識を要求していると解している。

⁵ 本稿では、defense の訳語に「抗弁」を当てている。各判決文中の defense の用法には、積極的抗弁というよりも、誘引侵害の意図についての否認としての位置づけがされるべきものもあるが、後述の最高裁の問題設定(特に無効の抗弁との対比で議論をしている箇所がある)からすれば、ひとまず「抗弁」の訳語で統一をしている。

⁶ 本件上訴審判決の紹介・解説として、奥邨＝大江・前掲注(2)287 頁以下、黒木義輝「米国における誘導侵害と米国弁護士による鑑定」創英ヴォイス 73 号(2015 年)11 頁
(<http://www.soeci.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/知財戦略.pdf> [2016 年 3 月 13 日確認])

3. 最高裁判決

- (1) 裁量上訴と最高裁の判断の概要
- (2) 法廷意見
- (3) 反対意見(**Scalia** 判事が執筆。**Roberts** 首席判事も同調)
- (4) (参考) 差戻し後の上訴審

4. 若干の検討

- (1) 本件最高裁判決の意義
- (2) 本判決の理由づけ等に関して
 - i 「抗弁」に関して (CAFC の法定意見と本判決の反対意見の相違について)
 - ii 形式的な理由づけについて (侵害と有効性の区別等)
 - iii 実質的な考慮について
- (3) 本判決の射程
- (4) 日本法との対比
 - i 多機能型間接侵害の主観的要件
 - ii 特許権侵害に係る故意・過失と無効についての誤認