

# 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(94)

2011年8月10日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

Global-Tech Appliances, Inc., et al.,  
Petitioners,

v.  
SEB S.A.

### 1. 概要

日本国特許法第 101 条に規定する間接侵害に類似する概念として米国特許法には誘発侵害(Induced Infringement)がある。誘発侵害に関する規定は米国特許法第 271 条(b)である。

米国特許法第 271 条(b)<sup>1</sup>

(b)積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責めを負うものとする。

誘発侵害に関する米国特許法第 271 条(b)の規定は非常に広く曖昧である。本規定の適用に際し、誘発行為により特許侵害を構成することを知っていることが必要となるか否かが明確ではなかった。また知っていることを要件とするのであれば、どの程度知っている必要があるのかも不明であった。

本事件では、被疑侵害者が米国から香港へ輸入した製品を模造した。そして、香港から米国へ模造品を輸出する際に、模造した事実を、鑑定を行う米国弁護士に伝えていなかった。最高裁は米国特許法第 271 条(b)に規定する誘発侵害においても、誘発行為により特許侵害となることを知っていることが必要であると判示し、さらに「故意の盲目 (Willful Blindness見て見ぬふり)」であっても要件を満たすと判示した。

### 2. 背景

#### (1)特許発明の内容

---

<sup>1</sup>米国特許法第 271 条(b)

Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

SEB(被申立人、原審原告)はフランスの会社であり、家庭料理用機器を販売している。SEBは米国で関連子会社T-Falを通じて製品を販売している。SEBはU.S. Patent No. 4,995,312(以下、312 特許という)を所有している。312 特許は、安価なプラスチック製囲い(skirt)を有する電熱式フライ専用鍋をクレーム<sup>2</sup>している。

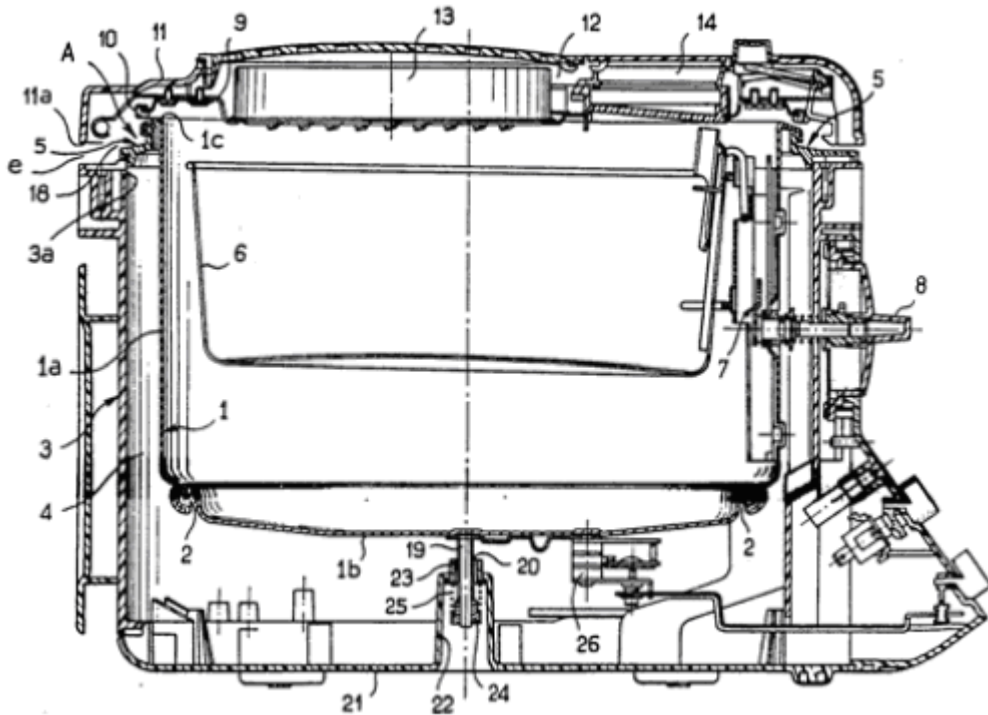
従来のフライ鍋の囲いは、150 以上の温度に継続して耐えることができるプラスチック部材を用いていた。しかし、これらの耐熱プラスチックは高価であり、低価格鍋の大量生産に向かなかった。

参考図 1 は 312 特許の図 1 である。312 特許はフライ鍋の型 1 が高温であることから、耐熱リング 5 によってエア空間 4 を設け、型 1 から囲い 3 を隔離したものである。このエア空間 4 により、囲い 3 は非耐熱性の安価な一般的プラスチックを用いることができる。

---

<sup>2</sup> 312 特許のクレーム 1 は以下のとおり

An electrical deep fryer comprising a metal pan (1) having a wall, and an electric heating resistor [sic] (2) that heats said wall directly by conductive heating to a temperature higher than 150° C., said pan (1) being surrounded by a plastic skirt (3), wherein said skirt (3) is of plastic material which does not continuously withstand a temperature of 150° C., said skirt (3) entirely surrounding the lateral wall (1a) and the base (1b) of the pan and being separated from said wall and said base by an air space (4) of sufficient width to limit the temperature of the skirt (3) to a value which is compatible with the thermal resistance of the plastic material of the skirt (3), said skirt (3) being completely free with respect to the pan (1) with the exception of a ring (5) which joins only the top edge (3a) of the skirt to the top edge (1c) of the pan and to which this latter is attached, said ring (5) being of heat-insulating material which is continuously resistant to the temperature of the top edge (1c) of the pan (1).



参考図 1 312 特許の図 1

## (2)被告の侵害行為

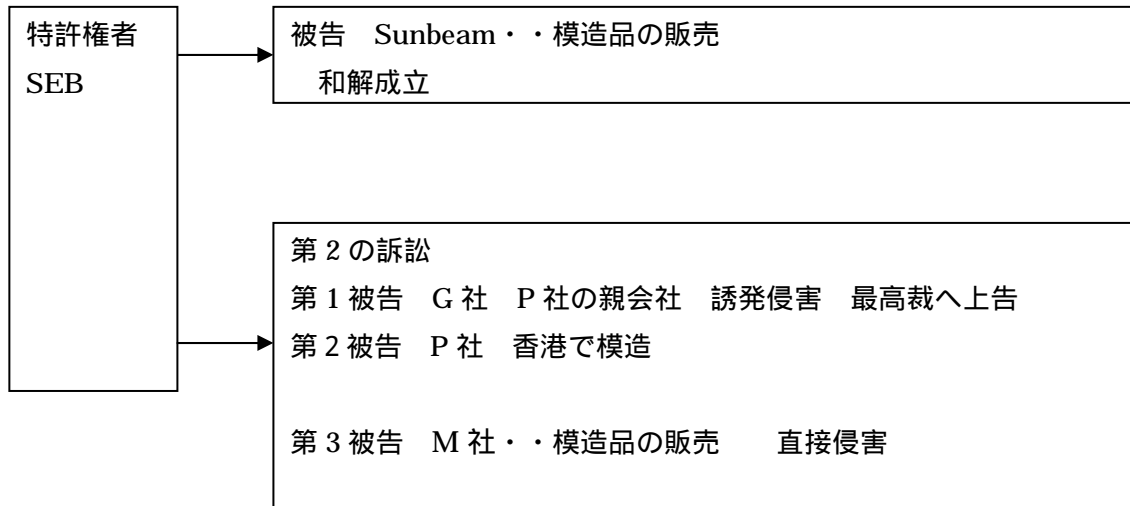
Global-Tech Appliance(上告人、原審第 1 被告、以下 G 社という)の子会社である Pentalpha社(以下、P社という、原審第 2 被告)は、香港の会社である。P社は、問題となっているフライ鍋(イ号製品)を、1997 年訴外 Sunbeamへ Free On Board(FOB<sup>3</sup>: 本船渡し)により販売した。Sunbeam 社はイ号製品を米国で自身の商標”Oster”, ”Sunbeam”を付与して販売した。

P社は Sunbeam社へのイ号製品提供開始後、米国での特許権侵害の有無を確認すべくニューヨークの弁護士に調査を依頼した。弁護士は 26 件の特許を分析し、イ号製品が侵害となる特許は存在しないと結論づけた。しかし、P社は弁護士に、原告の製品を模造した事実を伝えなかった。

1998 年 3 月 10 日、SEBは、312 特許を侵害するとして Sunbeam社をニュージャージー州連邦地方裁判所へ提訴した。Sunbeam社は訴訟提起を受けて和解交渉を行い、SEB に 200 万ドルを支払うことで決着した。

<sup>3</sup> FOB: Free On Board 本船渡し。貿易取引条件の一つ。船積港において買い手の指定した本船甲板に貨物を積み込むまでの価格で取引するもの。以後の所有権、費用、危険は売り主から買い主へ移転する。デジタル大辞林 小学館

P社及びG社はまた、Montgomery（原審第3被告、以下、M社という）にもFOBによりイ号製品を提供していた。M社は商標“ADMIRAL”をイ号製品に付して販売していた。参考図2は当事者の関係をまとめた説明図である。



参考図2 当事者の関係をまとめた説明図

SEBはイ号製品の提供者であるP社及びG社と、米国での販売者であるM社を共同被告としてニューヨーク州連邦地方裁判所へ提訴した。地裁は特許権侵害を認め、イ号製品に対する仮差し止めを認めた。またイ号製品を提供したP社及びG社に対しては誘発侵害を認め、損害賠償として、\$4.65M(約3億7千万円)の支払いを命じた<sup>4</sup>。CAFCも地裁の判断を維持した<sup>5</sup>。G社はCAFCの判断を不服として最高裁に上告した。

### 3. 最高裁での争点

#### 争点1：米国特許法第271条(b)が成立するためには誘発行為により特許権侵害を構成するということを知っていることが必要となるか

米国特許法第271条(b)に規定する誘発侵害は、被疑侵害者（P社及びG社）の誘発行為によって他人（M社）が特許権を侵害した場合に成立する。ただし米国特許法第271条(b)の規定は非常に曖昧であり、適用要件が明確ではなかった。

本事件では米国特許法第271条(b)に規定する誘発侵害が成立するためには、被疑侵

<sup>4</sup> *SEB, S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.*, 243 F.3d 566 (Fed. Cir. 2000)

<sup>5</sup> *SEB S. A. v. Montgomery Ward & Co.*, 594 F. 3d 1360 (2010)

害者が誘発行為によって特許権侵害を構成するということを「知っていること」が必要か否か、が問題となった。

#### **争点2：見て見ぬふり（故意の盲目）をした場合に知っていると言えるか**

争点1において「知っていること」が要件として課される前提下、誘発により特許侵害の恐れがある特許を被疑侵害者が見て見ぬふりした場合に、誘発侵害が成立するか否かが争点となった。

#### 4 . CAFC 大法廷の判断

##### **争点1：誘発行為により特許権侵害を構成するということを知っていることが必要**

CAFC は米国特許法第 271 条(b)に規定する誘発侵害が成立するための要件として、被疑侵害者が誘発行為により特許権侵害を構成することを知っていることが必要と判示した。

米国特許法第 271 条は(a)で直接侵害を、(b)で誘発侵害を、(c)で寄与侵害を規定している。

#### 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、使用、販売の申出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した者は、侵害者としての責めを負うものとする。

(c) 特許を受けている機械、製品、組立物若しくは合成物の構成要素、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若しくは販売し、又は合衆国に輸入した者は、寄与侵害者としての責めを負うものとする。

(c)の規定と比較して、(b)の規定は曖昧であり成立要件が明確でない。最高裁は(b)の成立要件を確定すべく、(b)及び(c)が制定された 1952 年以前の判例及び立法趣旨等を分析した。

1897 年の Thomson 事件<sup>6</sup>においては、部品の販売者が、当該部品が特許を侵害するために使用されることを意図していた場合、寄与侵害の責を負うと判示された。

---

<sup>6</sup> *Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721 (CA6 1897)

その後、議会は米国特許法第 271 条を成立させ、以前寄与侵害として見なされていたものを、2 つのカテゴリーに分けた、すなわち一つは米国特許法第 271 条(b)であり、他の一つは米国特許法第 271 条(c)である。

米国特許法第 271 条(c)の規定「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・・・であることを知りながら」は、特許の存在について知っていることを要求しているものと解釈することができる。

米国特許法第 271 条(b)及び(c)は共に、1952 年以前の判例を共通の起源に持つことから、(c)の規定が特許の存在を知っていることを要求していながら、逆に(b)の規定が当該要件を不要とする解釈は妥当でないと最高裁は述べた。

以上の理由により、最高裁は、米国特許法第 271 条(b)における誘発侵害は、被疑侵害者が、誘発行為により特許権侵害を構成するということを知っていることを要件とする、と判示した。

### **争点 2 : 故意の盲目 ( willful blindness ) であっても誘発侵害の要件を満たす**

最高裁は、「故意の盲目」論に基づき、P 社が「知っていたこと」の要件を満たし、誘発侵害が成立すると判示した。

「故意に盲目」論は、刑法において十分に確立されており、悪事の可能性が裏付けられることを回避するために故意に目をつぶっていることは、現実知っている者と同じく責任を負うとする考えである。

「故意の盲目」が成立するための基本的要件は、  
(i)被告が主観的に、ある事実が存在する可能性が高いと信じていること、  
(ii)当該事実を知ることが故意に回避するような行動をとったこと  
である。

「故意の盲目」論が、刑法及び連邦法域における各事件で受け入れられているとすれば、当該理論は米国特許法第 271 条(b)における誘発侵害に係る民事訴訟にも適用されるべきである。なお、CAFC は「故意の無関心」を基準としたが、最高裁は刑法の規定に基づき「故意の盲目」論を採用した。

本事件においてP社が模造した時点で、SEBのクールタッチフライ鍋は米国市場における革新的技術であった。SEBのフライ鍋の販売は急成長した。P社はこの事実を全て知っており、P社のCEOであるJohn Sham氏は、Sunbeam社へ商品を提供するに際し、「市場調査」を実行し、可能な限り情報を集めたと証言した。

またP社はSEBの製品が米国市場にあったことを知っていた。また、Sham氏自身も多くの米国特許の発明者であり、Sham氏は米国外で販売される製品には一般に米国特許のマークが付されていないことを熟知していた。P社は特許調査を行う弁護士にSEBのフライ鍋を模造した事実を伝えなかった。

これらの事実に基づけば、P社が主観的にSEBのフライ鍋が特許されており、P社がその事実を知っていることを回避すべく故意の手段をとり、Sunbeam社の販売に伴う直接侵害に対し、P社自身が故意に目をつぶったといえる。

以上の理由により、P社による誘発侵害は成立すると判示した。

## 5 . 結論

最高裁は、米国特許法第 271 条(b)に基づく誘発侵害が成立するとした CAFC の判決を支持した。

## 6 . コメント

米国特許法第 271 条(b)及び(c)は日本の間接侵害に相当する規定であり、(c)は事細かく寄与侵害の成立要件を規定している。その一方で、(b)は単に「特許侵害を誘発した者は」としか規定されておらず、長年その適用要件は曖昧な状態であった。

本最高裁判決は第 3 者及び特許権者双方にとって意義があると考えられる。第 3 者にとっては、誘発行為により特許侵害が起こることを知っていることが要件として課されたため、無用の争いに巻き込まれるおそれが低減する。

一方、特許権者にとっては、被疑侵害者が故意に盲目、即ち特許侵害を誘発する事実を目をつぶり、これを回避する行動をとったとしても、依然として誘発侵害を主張することができる。

判決 2011 年 5 月 31 日

以上

【関連事項】

判決の全文は最高裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-6.pdf>

【参考】

日本国特許法第 101 条(間接侵害規定)は以下のとおり。

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為