

間接侵害と無効の抗弁

～間接侵害に関する最高裁判所判決～ 米国特許判例紹介(122)

2015年11月2日

執筆者 弁理士 河野 英仁

COMMIL USA, LLC,,
Petitioner,
v.
CISCO SYSTEMS, INC.,
Respondent

1. 概要

間接侵害については誘発侵害について規定する米国特許法第 271 条(b)と、寄与侵害について規定する米国特許法第 271 条(c)とに分かれる。本事件では米国特許法第 271 条(b)の誘発侵害が問題となった。

(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わなければならない。

被疑誘発侵害者が直接侵害を引き起こすことを知りながら、故意に製品を製造、販売等した場合、誘発侵害が成立する。ここで、被疑誘発侵害者が対象特許について技術的範囲に属さない、或いは、先行技術調査を行ったところ無効であると判断していた場合、誘発侵害の責任を負わないのであろうか。

最高裁は特許が無効であるとの誠実な信念を有していたとしても、誘発侵害の責任を負うとの判決をなした。

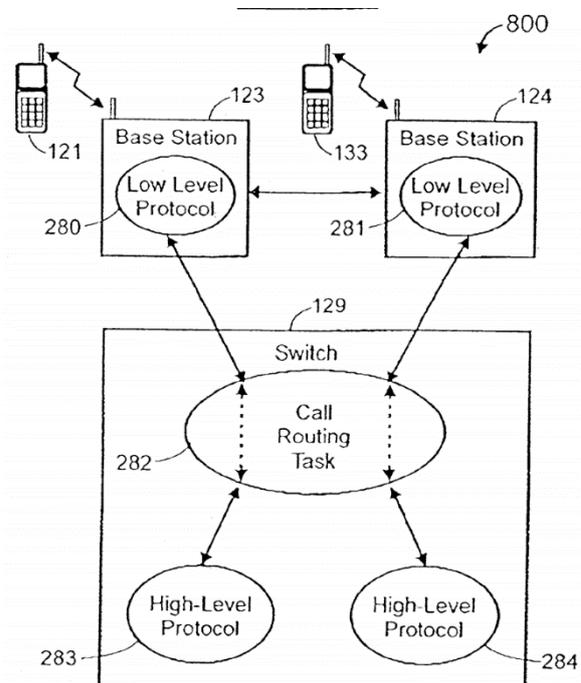
2. 背景

(1)特許の内容

Commil USA LLC (原告) は、米国特許第 6,430,395 号(以下、395 特許という)を有している。395 特許は、短距離無線ネットワークを実装する方法に関する。

ホテル、大学、会社等で Wi-Fi にて広大なエリアをカバーすべく、複数の基地局を用意し、ユーザがエリアを移動しても、本システムは接続を維持する。395 特許では、装

置と基地局間の通信を高速化し、より信頼性を高める方法を権利化している。



(2) 訴訟の経緯

Cisco Systems, Inc.(被告)は無線通信機器を製造販売しており、原告は被告製品が、395 特許を侵害するとして、テキサス州東地区連邦地裁に提訴した。

原告は、ネットワーク装置を製造及び使用することにより、被告が原告の特許を直接侵害していると主張した。さらに原告は、被告は他人に使用させるために侵害製品を販売することにより、特許を侵害するよう他人を誘発したと主張した。

(3) 地裁での判断

第 1 トライアルにおいて、陪審員は原告の特許は有効であり、被告は直接侵害していると結論付けた。陪審員は原告に 370 万ドルの損害賠償を認めた。誘発侵害に関し、陪審員は、被告は非侵害であると判断した。

原告は当該判断を不服として、誘発侵害及び損害賠償について新たなトライアルの申し立てを行った。

第 2 トライアルの一か月前に、被告は USPTO に原告特許の有効性について再審査請求を行った。USPTO は当該要求を認めたものの、原告特許は有効と判断した。

地裁に戻り、第2トライアルは間接侵害における誘発と損害賠償が議論となった。誘発侵害に関する防御として、被告は、原告特許は無効であるとの誠実な信念(good-faith belief)を有していると主張した。

被告は、当該主張をサポートする証拠を提出しようとした。しかし地裁は、特許が無効であるとする誠実な信念に関する被告の提供した証拠は、許容できないと判断した。

地裁は無効との信念は防御にならないと判断した。陪審員は、誘発侵害の評決に戻り、6,370万ドルの損害賠償を認めた。

評決の後、判決の前に、最高裁は、Global-Tech 事件判決¹を下した。Global-Tech 事件では、誘発侵害に関し、原告にとって、被疑誘発者が特許を知っており、かつ、誘発行為が侵害となることを知っていたことを示すことが必須であると判示された。

被告は誘発侵害責任に関する基準として知っている状態ではなかったため、再び陪審員の命令は適切ではないと主張した。地裁は被告の主張を退けた。被告は判決を不服として CAFC へ控訴した。

(4)CAFC の判断

CAFC は地裁の判断は誤りとの判決をなした。誰しも無効な特許を侵害することはできないということは自明であるとした上で、CAFC は、「被疑誘発者の無効という誠実な信念は、誘発侵害に必要とされる意図を否定することができる」と理由を述べた。

原告は非侵害との判決を不服として最高裁に上告した。

3. 最高裁での争点

争点：無効であるとの誠実な信念により、誘発侵害の責任を免れるか

4. CAFC の判断

結論：無効であるとの誠実な信念は、誘発侵害に対する防御とならない

(1)非侵害の抗弁と無効の抗弁

¹ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.*, 563 U. S. ____ (2011)

詳細は弊所 HP を参照されたい。

<http://www.knpt.com/contents/cafc/2011.08.10.pdf>

最高裁は、地裁の判断を支持し、誘発侵害の「故意」要素は侵害に係るものの、有効性とは異なる争点であると述べた。

米国特許法においても侵害の争点と無効の争点は異なるパートで現れる。非侵害及び有効性は、異なる防御としてリストされており（米国特許法第 282 条(b)(1)(2)）、防御は一つまたは双方を主張できる。

特許法及び判例に基づけば、特許は有効と推定されており（米国特許法第 282 条(a)）、当該推定は、権利主張の際、原告が特許を有効と証明する必要性を排除するものである。しかしながら、「無効であるとの誠実な信念」が誘発侵害の防御となるのであれば、上述した推定力は急激に弱まることとなり、被告にとってみれば、合理的に特許が無効であると信じていたことを証明しさえすれば侵害を免れることとなる。

被疑侵害者は、訴訟において特許が無効であることを証明することができる。特許が確かに無効であり、適切な手続きの元それを示す場合、法的責任を負うことはない。これは、無効性は侵害に対する防御ではなく、法的責任(liability)に対する防御だからである。

(2)実務的な無効化対応手段

そのほか最高裁は、特許が無効であると信じる被疑誘発侵害者は、無効であるとの誠実な信念に係る防御と同様の効果を得るための様々な適切な方法があると述べた。

被疑誘発侵害者は、連邦裁判所に特許が無効であることの宣言を求める確認判決訴訟(declaratory judgment)を申し立てることができる。また、被疑誘発侵害者は IPR (当事者系レビュー) を審判部に求め、12~18 か月以内に有効性に関する決定を得ることができる。その他、被告が行ったように、特許の査定系再審査を USPTO に求めることもできる（米国特許法第 302 条）。

もちろん、訴訟において特許が無効と信じる被疑侵害者は、米国特許法第 282 条(b)(2)に基づき無効の積極的抗弁を行うことができる。当該防御が成功すれば、免責される。

(3)訴訟コストの増大

最高裁は無効における信念の防御を作り出すことは、訴訟において関連者の重荷となると述べた。各被疑誘発侵害者は、無効性の理論を提示するインセンティブを有し、無数の議論を考え出すことができてしまう。

特許が有効であるか否かの判断は、侵害しているか否かを判断することよりも困難であるため、被疑誘発侵害者は、非侵害よりも無効の信念に関する防御がより有効と判断することとなる。

さらに、当該防御に対する反論の必要性を追加することは、ディスカバリーコストを増加させ、陪審員が関与する争点を増加させる。実際のところ陪審員は、現実の無効に関する争点から、被告の有効性に関する信念を分離するという困難なタスクに対応することとなる。

以上述べた理由により、最高裁は特許が無効であるとの誠実な信念は、誘発侵害における防御とならないと判示した。

5. 結論

最高裁は、無効であるとの誠実な信念を被告が有していることから誘発侵害が成立しないと判断した CAFC 判決を無効とした。

6. コメント

本事件では特許が無効であると事前に判断していても、それによつては誘発侵害を否定することができないと判示された。逆に、被疑侵害製品が特許の技術的範囲に属さないとの鑑定を得ている場合等では Global-Tech 事件にて判示されたように、誘発侵害の責任は免除される。

また本事件は寄与侵害に関するものであるが、最高裁は上述した考えは直接侵害及び寄与侵害（米国特許法第 271 条(c)）に対しても同様に適用されると述べている。米国にて特許権侵害の可能性が高い製品を製造、販売する場合、特許が無効と考えているだけでは不十分であり、設計変更を行うか、或いは、最高裁が判示したように再審査、IPR 等の無効化手続きを早めに行う必要がある。

判決 2015 年 5 月 26 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/14pdf/13-896_l53m.pdf