

## 米国間接侵害規定の留意点

——日米両規定の相違点に着目して——

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国特許法は§271(b)&(c)に間接侵害を規定しており、この間接侵害に関する従来多くのCAFC判決が蓄積されている。一方、日本国特許法では、平成14年法改正により間接侵害を規定した第101条が改正されたが、法改正以降の判例の蓄積は実質無い。

本稿では、間接侵害を争ったCAFC判例から間接侵害規定について米国特有の事項を挙げ、それらの観点から日本企業の留意点を提案する。また間接侵害に関する日米の両規定は、その対象物、被疑侵害者の行為に関する条件が異なり完全には一致するものではないが、当該米国判例を参考することにより、日本で改正された間接侵害規定の留意点を併せて提案する。

### 目 次

1. はじめに
2. 日米間接侵害の規定
  - 2.1 米国における間接侵害の規定
  - 2.2 日本における間接侵害の規定
  - 2.3 日米両規定の比較
3. 米国判例の紹介
  - 3.1 米国特許法：教唆侵害について
  - 3.2 米国特許法：寄与侵害について
  - 3.3 直接侵害の証明
4. 米国教唆侵害規定及び寄与侵害規定の留意点
5. 米国判例から見た日本の改正間接侵害規定の留意点
6. おわりに

### 1. はじめに

米国特許法(35 U.S.C)は、§271(b), (c)にそれぞれ、間接侵害について教唆(inducement: 教唆, 誘引あるいは誘導, 以下, 教唆)侵害と寄与(contributory)侵害を規定している(なお、§271(f)の規定を間接侵害と捉える考え方もあるが、本稿では、§271(b)&(c)のみについて検討した)。一方、日本国特許法は従前より第101条に間接侵害を規定し、平成14年法改正によりそ

の対象物を一定条件下で専用品のみならず、いわゆる中性品(専用品ではないが、専用部分を持ち、他の用途にも使用できるもの)にまで広げた(第101条第2, 4号)。以下、これを「改正間接侵害」という。

日米両規定は、第2章後述の如く、その対象物、被疑侵害者の行為に関する条件が異なり完全には一致しない。また、日本法の改正間接侵害規定では、対象物について「主要部」の要件が課せられたが、これらの基準について侵害事件の判例の蓄積は実質無いのが実状である。

本稿は、間接侵害を争った1985年以降のCAFC判例から当該規定について米国特有の事項を挙げ、それらの観点から日本企業の留意点を提案すると共に、当該判例を参考することにより、日本の改正間接侵害規定の留意点について考察した。

なお、本稿は、2003年度国際第1委員会第3WGの、野澤 裕(リーダー, 富士通), 網代伸子(帝人知的財産センター), 井指典丈(デンソ

\* 2003年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一)、遠藤英宏(新日本製鐵)、遠藤博文(協和醱酵工業)、黒岩創吾(キヤノン)、吉沢浩明(東レ)が担当した。

## 2. 日米間接侵害の規定

### 2. 1 米国における間接侵害の規定

米国特許法§271(b)&(c)は教唆侵害及び寄与侵害をそれぞれ規定している<sup>1)</sup>。

米国特許法§271(b)：

『積極的に特許の侵害を引き起こさせた者は、侵害者として責任を負わなければならない。』

米国特許法§271(c)：

『特許された機械、製品、組成物、あるいは組成物の構成部分、または、特許された方法を実施するために使用する材料あるいは装置であって、その発明の要部をなすものを、特許の侵害に使用するために特別に製造あるいは改造されたものであり、かつ実際上特許を侵害せずを使用することのできる一般的商品でないことを知りながら米国内において販売を申し出、販売し、または米国内へ輸入した者は、寄与侵害者として責任を負わなければならない。』

即ち、教唆侵害は、被疑侵害者が、その顧客等の第三者に対して直接侵害となる行為を勧めたことを要件とする。寄与侵害は、被疑侵害品が発明の主要部品で、特許権の侵害に使用するために特別に製造等されている場合に、被疑侵害者が特許権の存在と購入者による被疑侵害品の使用意図を認識しているときに成立する。ただし、特許を侵害しない他の現実的な用途がある一般的商品は、寄与侵害から除外される。

### 2. 2 日本における間接侵害の規定

#### (1) 旧特許法第101条第1,2号(平成6年改正法)

本条第1号では、間接侵害を、「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使用する物を生産し、譲渡

し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」と規定していた。同第2号は特許が方法の発明についてされている場合を規定している。

#### (2) 平成14年改正特許法第101条第2,4号

平成14年改正法では、上記従前の規定を第1,3号として残しつつ、「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。)であっ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し出をする行為」も、間接侵害と規定した。

即ち、改正間接侵害は、被疑侵害品が、課題の解決に不可欠な物の場合に、特許発明が存在していること及びそのものがその特許発明の実施に用いられることを知っているときに成立するとともに、除外品として日本国内において広く一般的に流通しているものを規定した。同条第4号は発明が方法についてされている場合を規定している。

### 2. 3 日米両規定の比較

両規定の比較については、種々論じられている<sup>2),3),4)</sup>が、本稿においては比較の因子を、

A：「被疑侵害品の性質」

B：「被疑侵害品用途の認識(当該被疑侵害品がその特許発明の実施に用いられることを知っていたこと)」

として図1に示す。

被疑侵害品の性質については、被疑侵害品が、「汎用品」、「中性品」、「専用品」の場合があり、被疑侵害品用途の認識については、「不知(知らない場合)」、「知(知っている場合)」、更に「誘引(知っていると共に他人を誘引する場合)」が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

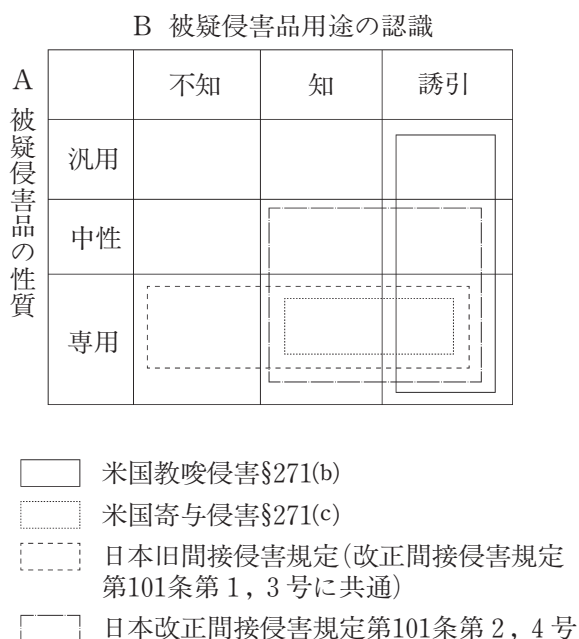


図1 日米両規定の比較

ある。

図1の如く、米国の寄与侵害規定§271(c)は、「知っている」ことを要求するが、被疑侵害品は中性品には及ばない。この点につき日本の改正間接侵害規定は、「知っている」ことを要求し、かつ被疑侵害品は中性品にも及ぶものであり、両者は完全に一致するものではない。しかし、米国特許法には教唆侵害規定§271(b)があり、当該規定は被疑侵害品の性質を問わないので、侵害行為を誘引した場合は、専用品に限らず、汎用品、中性品の場合も侵害となり得る。以上の如く、日米の規定では、上記2因子により比較すると、侵害行為と規定している範囲が異なっている。なお、日本の特許法には、米国特許法§271(b)に対応する規定はないが、侵害を教唆した者は、民法第719条の共同不法行為を問われる可能性がある。

以下、間接侵害を争った1985年以降のCAFC判決を幾つか紹介し、その中から米国特有の事項に関する日本企業の留意点を提案する。また、これら判例を参考にして日本の改正間接侵害規定に関する留意点をも考察する。

### 3. 米国判例の紹介

#### 3.1 米国特許法：教唆侵害について

上記したように、米国特許法§271(b)は、被疑侵害品の性質を問わず、積極的に特許権の侵害を引き起こさせる行為そのものを侵害行為と規定しているため、様々な行為が侵害教唆となる可能性が考えられる。一方、「積極的に」との文言から明らかなように、単なる不注意による行為などとは明確に区別されている。すなわち教唆侵害の成立には、原告は、①被告の行為が他の者の直接侵害行為を誘引することを被告が知っていたこと、若しくは知るべきであったこと、及び②他の者に直接侵害行為を行うよう被告が勧めたこと（誘引したこと）を証明しなければならないとされている<sup>5),6),7)</sup>。しかしながら、具体的にどのような場合に、直接侵害行為を認識し、かつ当該行為を誘引したとして教唆侵害を問われるのかは、個々の事例に基づいて判断せざるを得ない。以下、教唆侵害に関し、米国特有の事項について争われたCAFC判決の事例を紹介する。

##### (1) 直接侵害者との係わり合いの程度により、教唆侵害の責任の有無が判断された事例(Jacobson 事件<sup>8)</sup>)

本事件では、直接侵害者への汎用品の販売（またはリース）という同じ行為ではあっても、直接侵害者との接し方が異なる二者では教唆侵害の責任は異なると判断された。

本事件の原告であるJacobson氏（J氏）は、アスファルト舗道補修用アスファルトラバーに関するプロダクト・バイ・プロセスにてクレームが記載された特許（J氏特許）を保有していた。一方、被告のCox Paving社（C社）は、補修工事用の材料を製造及び販売していた。J氏特許の直接侵害者は舗道補修の施工業者であったが、J氏は、C社による材料の販売行為が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許の教唆侵害に該当するとして提訴した。地裁は、C社の材料販売行為は教唆侵害にあたり、差し止めの対象となるとの判決を下し、これに対しC社が控訴した。

CAFCでは、舗道補修工事毎にC社の材料販売行為が教唆侵害にあたるか否かの審理がなされた。

1) 施工業者Able社(A社)による工事に関しては、A社の補修工事行為はJ氏特許を直接侵害し、またC社はA社の入札に関する助言、A社との会議への出席、補修工事現場の立会いを行っているため、C社はJ氏特許の存在とA社による特許侵害の事実を知り得てA社に材料を販売しており、C社のA社に対する行為は教唆侵害にあたると判断した。

2) アスファルト敷設装置のリースを行っているLee氏の行為については、Lee氏は施工業者との会合には出席せず、工事前及び工事中にも施工業者と接触していないため、Lee氏の行為は教唆侵害にあたらないと結論付けた。

なお、C社は施工業者Blaze社(B社)に対しても材料を販売したが、B社による工事に関しては、B社は補修工事の実施を特許満了後まで延期していたため、特許権期間中におけるB社による直接侵害が存在せず、よってC社の教唆侵害も成立しないと判断された。

## (2) 後発医薬品の簡易化新薬承認申請(ANDA)は非承認用途特許の教唆侵害にあたらないとした事例(Warner-Lambert 事件<sup>9)</sup>)

本事件では、被疑侵害者が他人による直接侵害の可能性を知っていたとする証拠は教唆侵害の立証に足りるか否かが争われた。

Apotex社(A社)は、後発医薬品として抗てんかん薬であるgabapentin(GP)を製造、販売するために、FDA(米国食品・医薬品局)に対し簡易化新薬承認申請(ANDA)を行った。

Warner-Lambert社(W社)は、GPの物質特許、てんかんの治療法特許、及び神経変性疾患の治療法特許の特許権者であり、抗てんかん薬としてGPの新薬承認申請(NDA)の承認を受けてGPを販売していたが、神経変性疾患治療薬としての承認は受けていなかった。GPの物質特許及びてんかんの治療法特許は既に権利期間が満了していたが、W社はA社を神経変性疾患の治療法特許の侵害で訴えた。

CAFCは、NDAで承認を受けていない神経変性疾患の治療法に関するW社の特許が存在していても、A社が当該特許に記載されていないてんかんの治療薬としてANDAを提出する行為は、§271(e)(2)(A)に規定する特許権侵害にあたらないと判示した上で、A社の行為が§271(b)に規定される教唆侵害に該当するか否かに言及した。

W社は、医師が作成するGPの処方箋の89%以上は、神経変性疾患治療薬としてのものであるから、A社が後発医薬品としてGPをてんかんの治療薬として販売したとしても、A社が販売するGPは、W社の販売したGPの代わりに、神経疾患治療薬として使用されることを予期できていたはずであると主張した。これに対しCAFCは、仮にW社の主張が真実であったとしても、他の者による侵害の可能性を単に知っていたということだけでは教唆侵害を構成するには不十分であり、A社には侵害を誘引する特定の意図と行動があったことをW社は証明しなければならないが、A社が医師に対し、A社のGPを神経疾患の治療薬として使用するよう勧めたという証拠は提出されていないので教唆侵害はないと判示した。

## (3) 通常の特許権侵害に対する補償(indemnification)は侵害教唆にあたらないとした事例(Hewlett-Packard 事件<sup>5)</sup>)

本事件では、特許権侵害に対する補償は直接侵害を誘引するか否かが争われた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hewlett-Packard社(H社)は2次元プロットを作成するためのX-Yプロッターに関する特許(H社特許)を有する。Bausch & Lomb社(B社)もまたプロッターに関する特許(B社特許)を有していた。B社は1982年末、Houston Instrumentsという部署(HI部門)をつくりプロッターを販売したが、1985年にAmetek社(A社)に、①B社はA社にB社特許のライセンスを許諾する、②B社はA社にH社特許侵害の責めに対する補償を上限つきで約束する、③B社とA社はH社特許を侵害しないように協力して開発する、④A社はgag order(かん口令)に応じる、との条件でHI部門を売却した。1986年、H社はB社をH社特許の侵害で訴えた。地裁はA社へのHI部門売却前までのB社の販売行為については直接侵害、しかしHI部門を上記条件に基づき売却した行為は教唆侵害ではないとした。

CAFCは、B社及びA社はHI部門売却の際、H社特許を尊重する旨の合意をしているのでH社特許を知っていたことは明らかであるが、侵害の責めに対する補償を約束したということだけでは教唆侵害にはあたらない(ただし、特許法による侵害抑制効果を克服する目的で補償が行われた場合は教唆侵害が認められることもある)とし、B社とA社の合意には侵害を誘引する意図を示すようなものは認められないことから、地裁の判決を容認した。

#### (4) 会社役員<sup>9)</sup>の教唆侵害の責任について争われた事例

- 1) 侵害を回避するための合理的手段を講じた役員には教唆侵害の責任はないとした事例(Micro Chemical事件<sup>10)</sup>)

本事件では、直接侵害行為を知って直ちに侵害回避手段を講じた会社役員に教唆侵害の責任があるか否かが争われた。

Micro Chemical社(M社)は、ビタミン、薬

剤などの微量家畜用飼料成分を秤量、分注して家畜飼料に運ぶ装置及び方法に関する特許(M社特許)を有していた。Lextron社(L社)は、当初、M社特許に記載の「累積的秤量方法」と同様の方法を使用する飼料成分添加装置(Type 1)を製造、販売していた。M社特許発行後、L社はType 1の製造、販売を中止し、「累積秤量方法」を公知の他の方法に換えた装置(Type 2)を販売し始めた。M社は、Type 2を対象に(Type 1については当事者間で先に和解)、M社特許の直接侵害でL社を、教唆侵害でL社社長のH氏を訴えた。地裁は、M社特許が有効ではないとしてL社は非侵害であると判決したため、M社はCAFCに控訴した。

CAFCは、L社の行為が非侵害であるとの地裁判決を覆し、L社の装置は装置クレームを侵害しないが方法クレームを直接侵害するとした。またCAFCは、H氏の行為について、特許発行前の行為だけでは侵害を構成しないとした上で、特許発行2日後にL社が訴えられたと同時に、H氏が侵害を回避するための合理的な措置をとっていたことや、H氏が被疑侵害装置のデザイン変更についてカウンセルの指示を仰いでいたという争いのない事実から、教唆侵害を構成するために必要な「(被告の行為がL社の直接侵害行為を誘引することを被告が)知っていた」ことをM社は示していないとして、H氏に教唆侵害の責任はないと判示した。

- 2) 特許の存在を訴訟になるまで知らなかった役員には教唆侵害の責任はないとした事例(Manville事件<sup>6)</sup>)

本事件では、侵害品の製造を指示した会社役員に教唆侵害の責任があるか否かが争われた。

Manville Sales社(M社)は組立式照明装置に関する特許(M社特許)を有していた。Paramount Systems社(P社)の事務部長D氏は、フロリダ運輸省に提出されたM社の組立式照明装置の図面のコピーを入手し、その図面をP社

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の社長B氏に送った。B氏はP社のデザイナーに設計するよう指示して図面を渡したところ、M社はP社、D氏及びB氏をM社特許の侵害で訴えた。地裁は、P社の直接侵害、D氏とB氏の直接侵害、教唆侵害を認めたところ、D氏とB氏の両者はCAFCへ控訴した。

CAFCは、被告役員の責任は企業と雇用との関係で判断されるべきで、役員による判断もその企業の機関法則の一環としてなされたものであり、D氏とB氏の行動は企業において異常な状況ではなく通常の業務範囲内であるから、D氏とB氏が直接侵害の責任があるとする地裁の判決は公正力の乱用であるとした。更に教唆侵害については、企業による侵害を積極的に幫助する役員は、個人的にも教唆侵害の責任がある場合があり、原告は申し立てた侵害者の教唆侵害行為と実際の侵害を誘引することを知っていたか、知り得る状況にあったかということ立証する必要があるとした上で、D氏とB氏は、特許の存在を訴訟になるまで知らなかった以上、役員として意図的に侵害行為を引き起こさせ、または承認したものではなく、教唆侵害に該当するとの地裁の判断は誤りであると判示した。

### 3) 法人の指揮権限を有する役員には教唆侵害の責任があるとした事例(Sensonics事件<sup>11)</sup>)

本事件では、いわゆるワンマンオーナーに教唆侵害の責任があるか否かが争われた。

Sensonics社(S社)は、航空機の計器用振動子に関する発明の特許(S社特許)を有していた。Aerosonic社(A社)は、A社の創設者でありオーナーで、社長、CEO及び開発責任者を兼務しているF氏の指示により、その振動リードのデザインが異なる以外は、S社特許記載の振動子を完全かつ詳細に複製した振動子を製造、販売していた。S社はA社をS社特許の侵害で提訴し、地裁はA社には直接侵害行為があり、会社役員であるF氏には教唆侵害の個人的責任

があると判決した。A社はS社特許の有効性、権利行使可能性、及びF氏の個人的責任についてCAFCに控訴した。

CAFCは、S社特許は有効であり、権利行使可能であると判示した上で、F氏の「(F氏は)S社特許の存在に気が付いた時には、被疑装置の製造を指揮または中止させる権限を有していなかった」との証言は信用できないとした地裁の認定を支持し、F氏には教唆侵害の責任があると判示した。

### (5) 関係会社が行った行為について親会社の教唆侵害が成立するか否かが争われた事例(Insituform事件<sup>12)</sup>)

本事件では、侵害となるプロセスについて技術ライセンスをした会社の親会社に教唆侵害の責任があるか否かについて争われた。

Insituform Technologies社(Insituform社)は、漏れるおそれのある下水道等のパイプラインのライニング方法に関する特許(Insituform特許)を有していた。被告の一人であるInliner U.S.A.社(Inliner社)の実施するプロセス1(二つの訴訟対象プロセスのうちの一つ)がInsituform特許を均等論に基づいて侵害するかについて争われた。これと併せて共同被告人のKanal Sanierung Hans Mueller GmbH & Co. KG(KM社)は、その関係会社(訴外)がInliner社に当該プロセスについて技術ライセンスしたという事実により、教唆侵害になるのが争われた。

CAFCは、Inliner社のプロセス1はInsituform特許を均等論に基づいて侵害するとの地裁判決を容認した。一方、KM社の関係会社(訴外)は、KM社がInsituform特許について告知を受けた後、Insituform特許を侵害するプロセスをInliner社へ技術ライセンスしたが、この関係会社はKM社のコントロール下にあるもの(alter ego)との証拠は提示されていなかった。CAFC

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、KM社が教唆侵害になるとの地裁判決を無効とし、alter egoの問題について再審理させる旨判示した。

### 3. 2 米国特許法：寄与侵害について

米国特許法§271(c)で規定される寄与侵害は、①被疑侵害者の顧客等による直接侵害の構成と、②被疑侵害品の構成部品あるいは方法に使用される材料等が専用品であることをその要件としている。しかしながら、特許権者による製品・装置等の販売行為が顧客に対し黙示のライセンスを与えたと認定されると、被疑侵害者から当該製品・装置等の構成部品を購入する顧客等の行為それ自体は直接侵害を構成しないので、当該被疑侵害者による寄与侵害が成立しない場合がある。以下、(1)黙示のライセンスに関する判決2件と、(2)専用品の認定に関する判決1件を紹介する。

#### (1) 黙示のライセンス (Implied License)

##### 1) 特許権者による装置の販売により方法特許の黙示のライセンスが認定された事例 (Met-Coil 事件<sup>13)</sup>)

この事件では、特許権者が特許された方法の実施のみに使用される装置を販売したことによって、その装置の購入者が黙示のライセンスを有するか否かが争われた。

金属ダクト接合方法に関する特許を保有する原告のMet-Coil社(M社)は、ダクトの端部を加工してフランジを形成するための専用品としての形成装置(装置自身は特許されていない)及びダクト接合の際にフランジに適用されるコーナー部品を製造及び販売していた。一方、被告であるKorners社(K社)は、M社と同様の目的で使用されるコーナー部品を製造及び販売していた。また、M社が販売した形成装置の購入者は、該形成装置及びコーナー部品を使用して特許に係る発明を実施していた。地裁は、形

成装置の購入者は特許に係る方法を実施できる黙示のライセンスを有しており、K社のコーナー部品の販売は寄与侵害に該当しないとの判決を下し、CAFCもこれを容認した。

CAFCは、特許発明を実施するために使用される、それ自身は特許されていない装置の販売により黙示のライセンスが認められるためには、以下の二つの要件が必要であると示した。

要件1) 対象となっている装置に非侵害の用途が存在しないこと。

要件2) 黙示のライセンスの許諾を推定させるであろうことを販売時の状況が明確に示していること。

上記2要件を踏まえて、CAFCは以下のように判断した。すなわち、要件1)に関して、形成装置は専用品であり非侵害の用途は存在しないので、この要件を有している。要件2)に関して、M社は、ライセンスを受けていない者から購入したコーナー部品についてライセンスの許諾を無効にするとの警告状を顧客に対して通知しており、このような警告状の通知を伴って販売する状況下では黙示のライセンスは発生しないと主張したが、CAFCは、M社の顧客は形成装置の購入の時点で警告を通知されず、警告は形成装置購入後に通知されたものであり、このような通知は、黙示のライセンスが発生する販売時の状況の一部ではない、と判断した。

以上の状況を判断して、CAFCは、M社の顧客は特許された発明を実施するための黙示のライセンスを有しており、顧客による直接侵害は存在しないので、K社による寄与侵害もない、と結論付けた。

##### 2) 一対の製品の片方の販売が黙示のライセンスと認定された事例 (Anton 事件<sup>14)</sup>)

この事件では、特許されたバッテリーパック接続器について、特許権者が事実上他の用途の無いメス接続器を単独で販売することによって、その接続器の購入者が黙示のライセンスを有す

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るか否かが争われた。

原告のAnton社(A社)は、バッテリーパックの雄(オス)雌(メス)接続器に関する特許(A社特許)を保有していた。メス接続器がテレビカメラ側に、オス接続器がバッテリーパック側に接続される構造で、A社特許のクレームは全てオスメス接続器に関するもので、オス単独、メス単独に関するクレームはなかった。A社は、メス接続器単独をテレビカメラ用に電器会社に販売し、また、最終ユーザーへもアフターマーケット用としてメス接続器単独を、あるいはオス接続器を有するバッテリーパックを販売しており、オスメス接続器をセットでは販売していなかった。一方、被告のPAG社(P社)は、A社特許に係るオス接続器を有するバッテリーパック(P社製品)を販売しており、これは、A社特許に係るメス接続器との接続を前提としたものであった。A社は、P社製品が、事実上オスメス接続以外の用途は無く、従って、A社特許を侵害するものとして提訴し、地裁は、P社製品が、A社特許を寄与あるいは教唆侵害するものとして、差し止め仮処分を認定したが、CAFCは地裁判決を棄却した。

CAFCは以下のように判断した。

① P社製品は、オスメス接合以外の実質的な用途が無い専用品であり、この点では、寄与侵害を構成する。しかしながら、これら間接侵害を構成するためには直接侵害の存在の証明が必要である。

② 本件では、A社が自社製品を販売した際に特に客先に制限を課しておらず、従って、A社が自らの製品を販売した時点で同特許の黙示のライセンスをしたものと見なせ、そしてA社特許については消尽していたとも判断できる。

③ 黙示のライセンス、あるいは特許消尽により、特許の直接侵害が発生しないので、間接侵害も存在しない。

## (2) 専用品の認定

特許クレーム以外の用途が存在し専用品と認定されなかった事例(Bard事件<sup>15)</sup>)

この事件では、医療用カテーテルに方法特許以外の用途が存在するか否か(専用品)が争われた。

C.R Bard社(B社)は、カテーテル装置に関するクレームとそのクレームのカテーテルを使用する狭心症の治療法の発明を出願した。B社は、拒絶理由を受け、方法発明のみに補正し、特許(B社特許)を受けた。一方、Advanced Cardiovascular Systems社(A社)がこの方法に用いられるカテーテルを販売し、教唆侵害及び寄与侵害に問われた。地裁判決は寄与侵害の決定を出したが、CAFCはこれを否定した。

B社特許の方法クレームは、チューブ先端及び主内空近部を包囲する冠状動脈中の複数箇所を流体的に結合するために、バルーン直前の前記主内空近部の壁面へ血流を伝達するステップを有するものであった。一方、B社特許の先行技術は、大動脈内だけに配置されたチューブに血液が流入するように、カテーテルの穴を使用するものであった。

B社は、カテーテルの穴部が、チューブの先端を囲む冠状動脈内のバルーン流体連結位置に近接していればよいとし、外科医がA社のカテーテルを先端が動脈から血液を導く位置に冠動脈へ挿入することは直接侵害であり、A社のカテーテルは寄与侵害にあたりと主張した。ここで、A社のカテーテルは、バルーンに近接した管端部に連続した10個の穴部を有しており、第1の穴部はバルーンに最も近接し、他の穴部はバルーンから所定間隔離れて設けられ、最も遠い穴はバルーンから6.3センチ離れた位置にあった。

A社のカテーテルには以下の3通りの現実的な使用類型があった。

第1の類型は、対象特許の審査で引用された



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

先行文献におけるものと同一で、側部穴の全てが、大動脈にのみ位置するように、カテーテルを配置する方法である。

第2の類型は、対象特許の方法が意図するもので、側部穴全てが、冠状動脈に位置するように、配置する方法である。

第3の類型は、側部穴のいくつかは、大動脈に配置され、その他は、動脈に位置するように、カテーテルを配置するものである。

地裁では、B社特許は、全ての穴部がバルーンに直近していることを要求しておらず、また血液が冠状動脈からのみ流れることを要求するものでもないと結論した。

これに対して、A社は、血管形成術が必要な40~60パーセントの血管挿は、冠状動脈の入り口から3センチ以内にカテーテルが位置すれば良く、カテーテルは大動脈内にその全ての穴が位置するように使用しても良いと主張した。

CAFCは、地裁判決での「クレーム1は第2の類型に適用可能である」との結論が正しいとしても、依然、第1の類型の使用が残り、A社のカテーテルには、実質的に非侵害の使用法があるため寄与侵害にはならないと判示した。

### 3.3 直接侵害の証明

教唆侵害及び寄与侵害の成立には直接侵害の存在が必要とされているが、当該直接侵害が情況証拠により認定された結果、寄与侵害が成立した事例を紹介する (Moleculon 事件<sup>16)</sup>)。

Moleculon 社 (M社) の特許 (M社特許) は、隣接する四つの立方体の群において回転される八つの小さな立方体からなる立方体パズルのパターン再生方法であって、第1の軸を中心に四つの立方体を回転するステップ、第2の軸を中心に四つの立方体を回転させるステップ、前記2ステップにより予め選択されたパターンを複合立方体の6面上に再び作るように回転するステップを含む、立方体群のパターン再生方

法であった。M社は、立体パズルを販売するCBS Inc. (C社) がM社特許のクレーム3, 4, 5, 6及び9を侵害するとして訴えた。

方法クレーム3-5は、当該パズルのユーザーによってのみ侵害され得る。そのため、M社は、C社の行為は教唆侵害であると主張した。一方、C社は、この方法クレームを直接侵害するという証拠がないので、クレーム3-5の教唆侵害に対する責任はあり得ないと主張した。地裁は、大規模なパズルの販売、各パズルの予め選択された形を再び作る方法を教えるインストラクションシートの頒布、そしてパズルを解く方法に関する解決本の入手可能性という情況証拠によって、M社は教唆侵害を示す証明責任を満足したと判示した。

CAFCは、事実の直接証拠は必要ないというのが常識であるから、教唆侵害または直接侵害の証拠が情況証拠と対比して直接証拠を要求するとの主張は否定しなければならないとし、「情況証拠は十分なばかりだけでなく、直接証拠よりも確かで、満足し得る、説得力のあるものになり得る」<sup>17)</sup>ので、C社による立体パズルの販売に関し教唆侵害を認めた地裁の判断に明白な誤りはないと判断した。

## 4. 米国教唆侵害規定及び寄与侵害規定の留意点

### (1) 黙示のライセンスに関する留意点

寄与侵害の成立には、通常、被疑侵害者の顧客等によって直接侵害が構成されていることが要件となる。しかしながら、特許権者による装置・製品等の販売行為が顧客に対する黙示のライセンスを与えたものと認定されると、顧客の行為自体が直接侵害を構成せず、よって被疑侵害者による寄与侵害が成立しなくなるケースがあるので注意を要する。黙示のライセンスに関しては、1997年の知財管理の論説<sup>18)</sup>に詳しいが、Met-Coil 事件は特許権者によるフランジ形成装

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

置の販売が、また、Anton 事件は組合せ部品の片方の製品販売が、各々黙示のライセンスであると判断されたケースであり、共に寄与侵害が否定され、特許権者が敗訴している。両事件を参考に実務上の留意点を指摘すると、特許権者側としては、

1) 組合せ製品に関連する特許出願の際には、組み合わせられた（最終）製品以外にも、各々の部品に関するクレームを作成すべきであり、また、製造方法に関する発明の場合は、製造装置、原材料、可能なら製造後の製品のクレームについても検討すべきである。Met-Coil 事件では、金属ダクト接合方法のみならず、関連する製造装置、原材料部品等についてのクレームを、また、Anton 事件の場合ではオスメス接続器の組合せクレーム以外にも単独の接続器についてクレームを有していれば、被疑侵害者の直接侵害を問えたケースと思われる。

2) たとえ、組合せ製品に関するクレーム、あるいは、製造方法クレームのみが最終的に特許となった場合でも、黙示のライセンスを避けるため、構成部品の販売、製造装置の販売の際（遅くとも販売時迄に）、契約、注意書き等により特許権者以外からの部品・原材料の購入あるいは使用について制限を課することが重要である。特にMet-Coil事件では、製造装置の販売後に購入制限を課したものの、装置販売後の制限は無効とされており、売買契約、ライセンス契約、取り扱い説明書配布時など、実際の製品・装置の販売前に購入制限を検討することが肝要である。

被疑侵害者の立場に立った場合は、逆に、特許権者による製品・装置の販売が黙示のライセンスを構成していないかについて、ディスカバリ資料（売買契約、ライセンス契約、取り扱い説明書等）の精査により検討し、これが抗弁の一手段となり得ることに留意すべきである。

### (2) 汎用品の供給に関する留意点

米国における間接侵害の規定は、特許権侵害を教唆する行為についても成立するが (§271 (b)), この場合、被疑侵害品が専用品であるか否かに拘らず適用され得る。そのため、特許発明を実施するための専用品ではないからと言って、あるいはそれが汎用品であるからという理由だけで、間接侵害から免れられるものではない。Jacobson 事件では、単に材料を販売した者であっても、その者が直接侵害行為にあたる補修工事に関する会議へ出席し、助言を与え、工事現場に立ち会うという行為をなせば、それは教唆侵害にあたるとされ、一方、会議に出席せず、工事前・工事中に施工業者と接触していない工事用装置のリースを行った者の行為は教唆侵害にあたらないとされた。このように、たとえ汎用品といえる材料を販売する場合でも、直接侵害行為に係わる態様によっては教唆侵害にあたると認定されることがある。したがって、材料や部品の供給に際して、供給先が特許侵害に該当するおそれを知った場合は、それが汎用品であっても対応に十分注意しなければならない。

### (3) 特許侵害に対する補償(indemnification)に関する留意点

標準的な特許権侵害に対する補償契約だけでは教唆侵害を構成しない。会社の部門売却時の補償契約において侵害の意図を示すようなものは認められないとした Hewlett-Packard 事件が示すように、侵害を構成する行為の要因となる意図の立証には積極的に特許権侵害を誘引したことの立証が必要とされている。ただし侵害するかもしれない者に対し特許法による侵害抑制効果を打ち消す目的、例えば極めて多額の損害金を補償する契約が行われた場合は誘引の意図が認められることもあろう。

従って、侵害訴訟において原告は、契約時に多額の補償や特許軽視行為など、侵害の誘引と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

見なされる行為がなかったかを確認すべきであろう。

一方、問題特許の存在を知っているにも拘らず補償契約をする場合は、侵害回避に努める旨の条項を入れるなど侵害教唆と認められないような契約内容とすべきである。

また、特許ライセンスにおいても、ライセンス契約と侵害行為の間に侵害の誘引と見られるような因果関係が存在すれば教唆侵害を構成しうることに留意すべきである。

#### (4) 子会社・関連会社に関する留意点

その会社が同一視できる関係であるか (alter ego) の問題<sup>19)</sup>は、米国特許法§271(b)の判断でも適用されることに留意すべきである。例えば、Insituform 事件では、他社 (訴外) の教唆侵害行為に関して、被告が当該他社をコントロール可能な関係 (alter ego) にあるかが争われた。従って、alter ego の関係にある子会社・関連会社がある場合は、自社だけでなく当該子会社・関連会社が教唆侵害行為を起こさないよう管理把握する必要がある。一方、特許権者としては、被疑侵害者側に alter ego の関係にある子会社・関連会社が存在することを立証できれば、この alter ego の関係にある関係会社に対しても権利行使が可能である場合に留意すべきである。

#### (5) 法人の役員に関する留意点

特許侵害行為に積極的に加わった役員または取締役 (以下、役員等という) は、法人とともに侵害に対する責任を負うとされている<sup>20)</sup>。「特許侵害行為に積極的に加わった」ことの立証には、役員等が、自分の行為が法人の直接侵害行為を誘引することを知っており、かつ法人に直接侵害行為を行うよう勧めたことの証明が必要である。

即ち、特許権者である原告は、法人の役員等

が法人の直接侵害行為をコントロールする権限を有していたこと、及び法人の侵害行為を促進する特定の意思を有していたことを証明しなければならない。Sensonics 事件に示されるように製品開発責任者を兼務しているような役員は、被疑侵害品の設計変更等も指示できる立場にあると考えられるので、法人の直接侵害行為を止められる立場にありながら、被疑侵害品の製造、販売を積極的に勧めていた場合、当該役員は教唆侵害の責を問われる。

Micro Chemical 事件や Manville Sales 事件に示される如く、被告役員等は、特許の存在を知らなかったこと、または特許侵害が存在することを知った時点で、侵害回避の合理的措置を講じていたことを証明することで、教唆侵害の責を逃れることができる。具体的には、例えば弁護士等に指示を仰ぎ、被疑侵害品の設計変更を試みていた場合などをあげることができる。

日本の特許法には、米国特許法§271(b)に対応する規定はないが、侵害を教唆した法人の役員等は、民法第719条の共同不法行為、または商法第266条の3第1項の第三者に対する責任を問われる可能性がある。

#### (6) 直接侵害の証明に関する留意点

Moleculon 事件では、方法特許の直接侵害が情況証拠から証明された結果、間接侵害が認められた。一般的に消費者段階での方法特許の実施の立証は困難であり、間接侵害が認められる前提としての直接侵害の立証は難しい。しかし、方法特許に係る発明の実施の推定が極めて容易なものであれば、情況証拠からの直接侵害は証明される場合があるだろう。特許権者は方法特許の内容によっては、直接侵害を立証することができ、その結果間接侵害に結び付けることができる点に留意すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5. 米国判例から見た日本の改正間接侵害規定の留意点

### (1) 対象範囲に関する留意点

日本における間接侵害は、法改正により、専用品の提供のみならず、発明の課題解決に不可欠なものを供給等する行為にも適用され得ることとなったが、日本国内において広く一般に流通しているもの（流通品）は除くとされている（第101条第2号かっこ書、同条第4号かっこ書）。被疑侵害品の性質に着目して米国における教唆侵害と対比すると、2.3項で述べたように米国における教唆侵害の規定（§271(b)）の方が広いことがわかる。米国では流通品であっても侵害を積極的に誘引する行為にあたる場合は教唆侵害（§271(b)）となるが、日本では、供給する物が少なくとも流通品である以上、間接侵害を問われることが無いことに留意すべきである。

### (2) 中性品に関する留意点

対象物が中性品の場合は、米国の寄与侵害（§271(c)）と日本の間接侵害（第101条）の扱いが異なってくるであろう。原告・被告共にそれに留意すべきである。

米国特許法§271(c)では、被疑侵害品が特許発明以外の現実的な用途がある一般的商品であれば、寄与侵害とはならない。Bard事件は、カテーテルの使用法の発明について寄与侵害が争われたが、被疑侵害品であるカテーテルは特許発明以外に二つの用途があって一般的商品と認められ、その使用方法のうち一つは従来例と同じ使用方法であった。Bard事件の発明は、日本では治療方法に該当するため産業上利用性なしとして特許されず、用途限定された物の発明としての特許が成立する余地しかないものの、仮に日本において治療方法が特許されるとして、このカテーテルのケースを日本において考えてみると、日本特許法（平成14年改正の間接侵害

規定（第101条第4号）の「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」との例外規定に該当する可能性は低いのではないだろうか。「平成14年改正産業財産権法の解説」<sup>21)</sup>において、この規定は、「ねじ、釘、電球、トランジスタ等」の市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を除くための規定と説明されており、カテーテルがそのように流通しているものであるというのは困難と考えられるからである。その一方で、このカテーテルは、特許発明以外にも現実的な使用が可能ではあったが、第101条第4号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当すると思われる。すなわち、前記「平成14年改正産業財産権法の解説」によれば、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品等が該当するからである。したがって、教唆行為が存在しないという前提で、米国においては「特許を侵害せずに使用することのできる一般的商品」であれば間接侵害から除外されるため、米国の寄与侵害（§271(c)）の対象範囲は、日本の対象範囲よりも狭いのではないだろうか。

また、Warner-Lambert事件は、疾病の治療方法の特許に用いられる物質の提供が教唆侵害（§271(b)）に該当するかが争われた事例である。本件では、仮に医師が作成する処方箋のうちの89%が特許方法に該当するものであったとしても、教唆侵害にはならないと判示された。この事件を教唆侵害の行為を考えずに日本法へ適用してみると、前記物質自体が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でなければ、第101条第4号に該当する可能性があるので、やはり、米国の寄与侵害（§271(c)）の対象範囲は、日本の対象範囲よりも狭いのではないだろうか。ただし、教唆侵害（§271(b)）の行為を考えたときには、米国の方が対象範囲は広い。

以上の判決を考慮すると、日本の間接侵害の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対象範囲は米国の寄与侵害のそれよりも広い可能性のあることに留意すべきである。

(3) 最後に、仮想の対象物について考察する「対象物が2個の構成要素a及びbからなるもので、構成要素aが用途A、構成要素bが用途Bに使用される」場合はどうであろうか。用途Aが特許であるとすると、米国では、被疑侵害者としては、前記対象物は用途A以外の現実的な用途Bを有するので寄与侵害 (§271(c)) には該当しないとの議論が可能であろう。しかし、前記対象物の供給元である被疑侵害者が供給先を誘引しているのであれば教唆侵害 (§271(b)) が成立することになる。一方、日本では、前記対象物の構成要素aは「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するので、被疑侵害者が供給先の特許発明の実施に用いる意図を知っていれば間接侵害となるであろう。

例えば、対象物が、回路A及び回路Bの一部となり得るICであって、前記ICは回路Aの一部である構成要素a及び回路Bの一部である構成要素bを有する場合に、回路Aに特許が存在するとき、日本では前記ICの供給元が、供給先の特許発明の実施に用いる意図を知っていれば当該特許の間接侵害となり、米国では寄与侵害 (§271(c)) とならない可能性があるであろう。

## 6. おわりに

本稿では、米国の間接侵害に関して争点となり得る事項の指摘とその考察を日本の改正間接侵害規定を踏まえつつ行った。

教唆侵害を規定した§271(b)では、「積極的に」という主観的要件が存在するため、寄与侵害を規定した§271(c)に比べて特許権者はその立証が困難であると予想され、訴訟では証拠調査がポイントの一つになるものと思われる。また、具体的にどのような場合に教唆侵害が問われるのか条文上明らかでなく、本稿で紹介した以外に

も様々な行為が教唆侵害に該当する可能性があり、今後も判示される判決及びその動向に注意する必要がある。

寄与侵害に関しては、平成14年法改正によって日本の間接侵害規定が米国§271(c)の規定に近づくように改正されたが、間接侵害の対象範囲において両者は完全には一致しておらず留意する必要がある。なお、改正された日本の間接侵害規定の運用については、今後の判例の蓄積を待たなければならないが、本稿で紹介したCAFCの判例及び留意点は、日本の間接侵害規定の適用を考える上で一つの参考となるであろう。

本稿が、日米双方の間接侵害の検討及び実務上の対策をする上で一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 米国特許法逐条解説 (第4版) 2001年7月18日, 発明協会
- 2) 「日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米国及び独国の関連規定の比較」パテント, Vol.55, No.12, pp.37~48, 2002年
- 3) ソフトウェア委員会「改正特許下における発明の実施行為という観点での留意点」知財管理, Vol.53, No.4, pp.549~560, 2003年
- 4) 特許第2委員会「改正間接侵害規定に関する考察」知財管理, Vol.53, No.5, pp.549~560, 2003年
- 5) Hewlett - Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 15 USPQ2d 1525 (CAFC 1990/7/30)
- 6) Manville Sales Corp. v. Paramount Systems Inc., 16 USPQ2d 1587 (CAFC 1990/10/23)
- 7) Rodime PLC v. Seagate Technology Inc., 50USPQ2d 1429 (CAFC 1999/4/13)
- 8) Jacobson v. Lee 33 USPQ2d 1590 (CAFC 1994/4/14)
- 9) Warner - Lambert Co. v. Apotex Corp. 65 USPQ2d 1481 (CAFC 2003/1/16)
- 10) Micro Chemical Inc. v. Great Plains Chemical Co. 53 USPQ2d 1258 (CAFC 1999/10/6)
- 11) Sensonics Inc. v. Aerosonic Corp. 38 USPQ2d 1551 (CAFC 1996/4/24)
- 12) Insituform Technologies Inc. v. Cat Contracting Inc. 48 USPQ2d 1610 (CAFC 1998/10/30)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 13) Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc. 231 USPQ 474 (CAFC 1986/10/8)
- 14) Anton / Bauer Inc. v. PAG Ltd. 66 USPQ2nd 1675 (CAFC 2003/5/21)
- 15) C. R. Bard Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems Inc. 15 USPQ2nd 1540 (CAFC1990/8/2)
- 16) Moleculon Research Corporation v. CBS, Inc. 229 USPQ 805 (CAFC 1986/5/16)
- 17) Michaliev v. Cleveland Tenders, Inc., 364 US 325, 330 (1960)
- 18) 国際委員会第2小委員会「米国特許侵害訴訟における黙示のライセンス」知財管理, Vol.47, No.10, pp.1527~1545 (1997)
- 19) The alter ego doctrine under federal common law, 95Harv.L.Rev. 853(1982)
- 20) アメリカ特許法とその手続, 改訂第2版, pp.407 (2000年)
- 21) 平成14年改正産業財産権法の解説, pp.27~31, 2002年, 発明協会

(原稿受領日 2004年3月25日)

