

## 米国特許の寄与侵害における 「実質的に非侵害の使用」の解釈

今 泉 俊 克\*

**抄 録** 寄与侵害の条件を規定する米国特許法第271条(c)項には、「コンポーネントが…実質的に非侵害の使用に適した汎用品ではない」という条件が含まれている。実際に被告が販売している商品が複数のコンポーネントからなり、侵害にのみしか使用することのできないコンポーネントと非侵害の使用のためのコンポーネントがはっきり分かれているようなケースでは、非侵害の使用のためのコンポーネントが「実質的に非侵害のために使用される汎用品」であるか否かが判断される。また、非侵害の使用が「実質的」か否かは、「使用頻度」、「利用の実用性」、「発明の意図する目的」、「対象となるマーケット」等を考慮して判断される。

### 目 次

1. はじめに
2. 寄与侵害とは
  2. 1 米国特許法第271条(c)項
  2. 2 Aro最高裁判決
3. 方法クレームの寄与侵害
4. 実質的に非侵害の使用に適した汎用品とは
  4. 1 判断する際に注目すべき対象
  4. 2 「実質的に」の解釈
  4. 3 「汎用品」の解釈
5. おわりに

### 1. はじめに

米国特許法第271条は、直接侵害、間接侵害、特許権濫用等を規定している。間接侵害は、同(b)項および同条(c)項に規定され、1952年特許法改正において、それまでの判例法<sup>1)</sup>を成文化したものである。特に、同条(b)項は間接侵害としての侵害教唆(inducement of infringement)、そして同条(c)項は間接侵害としての寄与侵害(contributory infringement)を規定している。侵害教唆、寄与侵害いずれの場合も、被告以外の者による直接侵害を必要とし<sup>2)</sup>、被告が何ら

かの形で直接侵害に関与し同条(c)項の条件を満たした場合、被告の間接侵害についての責任を問える規定である。

侵害教唆の規定である同条(b)項では、「積極的に特許侵害をしむける者は、侵害者として責任を負う<sup>3)</sup>」とのみ規定している。このように、侵害教唆の規定は非常に短い条文であり、具体的な行為を規定していないため、どの程度の行為を行うと侵害者となるのか、条文上から判断することはできない。そのため、判例法、あるいは立法趣旨を参照し解釈する必要がある。例えば、Minn. Mining & Mfg. Co.判決<sup>4)</sup>では、「第1に直接侵害がある事、第2に他人の侵害を働きかける(encourage)特別な意図(specific intent)<sup>5)</sup>を持ち、侵害を教唆した事を立証する必要がある」と述べている。

また、寄与侵害の規定である同条(c)項は、特許された物あるいは方法のコンポーネント等が実質的に非侵害の使用に適した汎用品ではなく、その特許の侵害に使用するために作られた

\* IMAIZUMI IP LAW, PLLC  
米国弁護士 Toshikatsu IMAIZUMI

ことを知りながら米国において販売等をした場合、寄与侵害として訴えることができる規定である。なお、同条(b)項は、同条(c)項より広い文言で間接侵害を規定しており<sup>6)</sup>、同条(b)項と同条(c)項は、相互排他的ではない<sup>7)</sup>。

本稿では、米国特許法第271条(c)項に規定されている「実質的に非侵害の使用に適した汎用品 (a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use)」を中心に、いくつか判例を紹介しながら同条(c)項の規定を解説する。なお、侵害教唆の詳細および共同侵害 (joint infringement)<sup>8)</sup>については、本稿では割愛する。

## 2. 寄与侵害とは

まず寄与侵害について条文を参照しながらより詳しく解説する。

### 2. 1 米国特許法第271条(c)項

米国特許法第271条(c)項では、寄与侵害について以下の様に規定している。

「特許された機械、製造物、組立物あるいは組成物のコンポーネント、または特許されたプロセスに実施に使用される材料あるいは装置が、その発明の重要部分 (material part of the invention) を構成し、実質的に非侵害の使用に適した汎用品あるいは一般的市販品 (staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use) ではなく、その特許の侵害に使用するために特別に作られあるいは採用されたものであることを知りながら、米国において販売の申し込みあるいは販売し、あるいは米国に輸入した者は、寄与侵害者としての責任を負う。」

米国特許法第271条(c)項は、主に以下の4つの条件に分けることができる。これらの条件を

満たした者に対し、特許権者は寄与侵害者として訴えることができる。

- ①特許された機械、製造物、組立物あるいは組成物のコンポーネント (component: 構成要素)、あるいはプロセスの実施に使用される材料あるいは装置が、その発明の重要な部分であり、
- ②上記コンポーネント、材料あるいは装置は実質的に非侵害の使用に適した汎用品あるいは一般的市販品ではなく、
- ③上記コンポーネント、材料あるいは装置が特許の侵害に使用するために特別に作られあるいは採用されたものであることを知りながら<sup>9)</sup>、
- ④米国において、上記プロセス、材料あるいは装置の販売の申し込みあるいは販売、あるいは米国に輸入を行った場合、寄与侵害の責任を負う。

条件①では、被告が販売等した上記コンポーネント、材料あるいは装置がその発明の重要な部分 (material part) であることを要件としている。この「発明の重要な部分」について触れた判例<sup>10)</sup>はいくつかあるが、最高裁判所あるいは連邦巡回控訴裁判所において具体的に「発明の重要な部分」の判断基準を示しておらず<sup>11)</sup>、実質的に上記②~④の条件のみで寄与侵害の判断がなされている。

「材料あるいは装置」についても、最高裁判所<sup>12)</sup>、連邦巡回控訴裁判所<sup>13)</sup>では、具体的に判断基準を示していない。なお、連邦巡回控訴裁判所では、特許された発明が方法に関するもので、ソフトウェアがハードウェアを動かし特許された方法を実行するような場合、ソフトウェアが「材料あるいは装置」に相当するとして判断されている。

また、同項に規定されるように、物の発明、

すなわち機械、製造物、組立物あるいは組成物に対しては「コンポーネント」と規定されるのに対し、方法の発明、すなわちプロセスに対しては「実施に使用される材料あるいは装置」といったように表現が異なっている（米国特許法第101条で特許で保護されえる主題として、プロセス、機械、製造物、組成物が規定されているが、本稿ではプロセスを「方法の発明」、プロセスを除く機械、製造物、組成物の発明を「物の発明」という）。両者の表現の相違は、物の発明と方法の発明の性質の違いから「コンポーネント」と「材料あるいは装置」と表現されているものと考えられる。ただし、次節以降で紹介する*i4i L.P.*判決<sup>14)</sup>では、地裁の陪審員へのインストラクション（説示）において、方法クレームであるにもかかわらず、「コンポーネント」という表現<sup>15)</sup>が使用されていた。すなわち、対象発明が方法の発明であったにもかかわらず、「材料あるいは装置」ではなく「コンポーネント」と表現されていた。被告であるMicrosoftは、陪審員へのインストラクションに誤りがあったとして、新たなトライアル（事実審）を要求していたが、連邦巡回裁判所は、これらの表現を原告及び被告は区別なしに用いており、その表現の仕方に議論がなされているわけではなく、陪審員もその違いに気付いていたわけではないため、その陪審員に対するインストラクションは、陪審員の評決を出すうえで問題はないとし、Microsoftの訴えを退けた。このように、「材料あるいは装置」であるにも関わらず「コンポーネント」という用語を用いてしまった場合でも、特に問題とならないケースもある。

条件②では、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品あるいは一般的市販品」と規定されているが、条文からはどのようなケースがそれに該当するか明確ではない。この条件については、次節以降で判例を紹介しながら解説する。

条件③では、被告がその特許について知って

おり（対象特許の認識）<sup>16)</sup>、また侵害していることを知っている必要がある（侵害の認識）<sup>17)</sup>ことを意味している。特許権者の立場から考えると、対象特許の認識については、被告に特許侵害の警告をする際、特許番号と製品名を知らせることにより、後の裁判で証明できる。しかしながら、被告の侵害の認識を証明することは難しい。例えば、被告が侵害鑑定等により、被告製品が非侵害の鑑定結果を持っており、その鑑定が合理的なクレーム解釈に基づきなされたものである場合、この被告の侵害の認識は否定される<sup>18)</sup>。すなわち、寄与侵害の主張は認められないこととなる。

なお、特許侵害の認識が明確に証明されなくとも、被告が故意に特許侵害に目を向けず無視したような場合には、故意の盲目（Willful blindness）の理論により、被告の特許侵害の認識を証明することができる<sup>19)</sup>。被告の立場から考えると、その特許を知らなければ、寄与侵害の条件を満たさないので反論は十分可能であるが、もし知ってしまった場合、合理的なクレームの解釈のもとでの非侵害鑑定を得ることが必須となる。

条件④では、寄与侵害者の侵害行為は、販売、販売申し込み、および輸入に限定されている。このように、製造、使用、あるいはサービスの販売については寄与侵害の侵害行為には含まれない<sup>20)</sup>。さらに、販売、販売申し込みは米国内で行われなければならない、輸入についても米国内への輸入でなければならない。よって、海外での販売については、寄与侵害の責任を問うことはできない。例えば、*DSU Medical Corp.*判決<sup>21)</sup>では、①～③の条件を満たしていたにもかかわらず、販売が米国外でのみ行われていたため、④の条件に該当せず、非侵害と判断されている。

## 2. 2 Aro最高裁判決

米国特許法第271条(c)項を適用した寄与侵害に関する代表的な判例としては、2件のAro最高裁判決がある。寄与侵害の基本的な考え方の参考になるため以下に紹介する。

### (1) 裁判経緯

Convertible Top Replacement Co., Inc. (以下、CTR社という)は、Aro Manufacturing Co., Inc. (以下、Aro社という)を特許の直接侵害および寄与侵害で訴えた。地裁において、Aro社の直接侵害および寄与侵害の判断がなされたため、Aro社は地裁の判断を不服として控訴し、控訴審でも地裁の判断が支持されたため、Aro社は、控訴審の判断を不服として最高裁判所に上告し1度目の最高裁の判断がなされた。その後、最終的に地裁に差し戻され、差し戻しの地裁の判断に対し控訴されさらに上告され2度目の最高裁判決が出ている。以下、最初の最高裁判決をAro I最高裁判決<sup>22)</sup>、2番目の最高裁判決をAro II最高裁判決<sup>23)</sup>という。

### (2) 事実関係

CTR社は、コンバーチブル車(折り畳み式のほろの付いた自動車)の折り畳み式ほろ構造に関する米国特許第2,569,724号(以下、'724特許という)を所有していた。なお、'724特許は、General Motor(以下、GM社という)が販売するコンバーチブル車に取り付けられたほろ構造、およびFord Motor Company(以下、Ford社という)が販売するコンバーチブル車に取り付けられるほろ構造をカバーしていた。

なお、最高裁では、GM社、Ford社の特許侵害は争われていない。また、GM社は、特許権者から上記特許のライセンスを受けていたが、Ford社は、ライセンスを受けていなかった。

また、Aro社は、CTR社の所有する特許でカ

バーされたほろ構造の修理に使用するための、交換用のほろ布を、GM社あるいはFord社製コンバーチブル車の所有者(購入者)らに販売し、その購入者が傷んで使えなくなったほろ構造のほろ布と購入したほろ布を交換していた。そのため、CTR社は、Aro社の交換用ほろ布の販売が特許の直接侵害および寄与侵害にあたるとしてAro社を訴えた。

ここで、本件でかかわった企業のそれぞれの行為を整理すると、GM社およびFord社は、CTR社の'724特許を直接侵害するほろ構造を有するコンバーチブル車を販売し、その侵害するほろ構造の修理のためのほろ布をAro社が販売していた。さらに、GM社製あるいはFord社製コンバーチブル車の所有者が、Aro社の販売した交換用ほろ布を購入し、傷んで使えなくなったほろ布と交換していた。

### (3) Aro I 最高裁判決

冒頭で述べたように、寄与侵害には第三者の直接侵害が必須であるため、すなわち直接侵害なしに寄与侵害は生じないため、まずAro社の販売する交換用のほろ布を購入したコンバーチブル車の所有者が、傷んで使えなくなったほろ布と取り換える行為が、直接侵害に当たる「再生」となるか、侵害には当たらない「修理」となるかが争われた。さらに、「再生」となる場合は、Aro社が寄与侵害を犯したか争われた<sup>24)</sup>。

最高裁判所は、特許のすべての構成を販売していないAro社の直接侵害はないと判断した。また、寄与侵害については、傷んで使えなくなった(特許されていない)エレメントを交換することで、特許された組み合わせ全体を維持することは、「再生」を構成するものではなく「修理」である(特許侵害を構成するものではない)として、控訴審の寄与侵害の判断をも覆し、本件は最終的に地裁に差し戻された<sup>25)</sup>。



#### (4) Aro II 最高裁判決

差し戻し地裁判決では、地裁が、ライセンスを受けていたGM社もライセンスを受けていないFord社も、いずれの場合も特許侵害とならない「修理」であると判断したため、CTR社は、ライセンスを受けていないFord社の非侵害の判断を不服として控訴審に控訴し、さらに最高裁に上告されAro II最高裁判決が出された。

Aro II最高裁判決では、最高裁判所は、特許製品の販売のライセンスを受けているGM社の製品には黙示のライセンス<sup>26)</sup>として修理する権利が与えられている。しかしながら、修理する権利を有さない者に対し（例えば、特許製品の販売のライセンスを受けていない第三者に対し）、特許製品を修理することができるという保護は与えられないと判示した<sup>27)</sup>。本件では、ライセンスを受けていないFord社のほろ構成が724特許を侵害しているため黙示のライセンスは存在せず、特許侵害品を購入したコンバーチブル車の所有者は、それを「修理」したとしても侵害となる。すなわち、Ford社及びFord社製自動車の所有者は、黙示のライセンスを有していないため、Aro社の販売する交換用ほろ布を、傷んで使えなくなったほろ布と交換することで、CTR社の所有する特許を直接侵害したことになる。最高裁判所は、Aro社が特許でカバーされるFord社のコンバーチブル車のほろ構造のための交換用ほろ布を販売したことで、米国特許法第271条(c)項のすべての条件を満たし、寄与侵害を犯したと判断した。

寄与侵害の前提条件として直接侵害が必須であるが、もし特許権者からライセンスを受けていけば黙示のライセンスにより直接侵害とならないような行為であっても、ライセンスを受けていなければ、寄与侵害の責任を問うことができる場合もあることに注目する必要がある。

### 3. 方法クレームの寄与侵害

Aro IおよびAro II最高裁判決では、物の発明の寄与侵害が問われたが、寄与侵害は、物の発明だけに限定される訳ではなく方法(process)クレームでも寄与侵害で訴えることができる。

方法クレームの場合における寄与侵害の条件として、物のクレームの場合と同様に、第3者による直接侵害が必要であるが、方法クレームの場合、行為(action)を保護するものであるため、行為を行う者、すなわち特許された方法を実施した者が直接侵害者となる。そのため、被告が方法を実施するための製品を販売しただけでは、直接侵害で訴えることはできない<sup>28)</sup>。また、特許された方法を実行できる商品を被告が販売した場合、実際に方法クレームを侵害する行為を行う者はその商品を購入しその方法を実行した(クレームされる行為を行った)購入者である。特許権者は、その製品の購入者すべてを訴えることは現実的ではないため、その商品を販売したその企業を寄与侵害で訴えることとなる<sup>29)</sup>。

以下に、方法クレームで寄与侵害が争われた事例を中心に取り上げ、寄与侵害における「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」とは、どのように判断されるかについて解説する。

### 4. 実質的に非侵害の使用に適した汎用品とは

#### 4.1 判断する際に注目すべき対象

多くの判例により寄与侵害の判例法が構築された20世紀前半そして271条(c)項が立法された1952年当時と比較し、技術の発展とともに多様な機能をもつ商品が販売され商品形態が複雑化することにより、単純に1952年当時の法律を適用できなくなりつつある。そのため、寄与侵害

を争う裁判で「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるか否かを争う際、複雑化した商品形態のどの部分を見て判断されるのかという問題が生じる。すなわち、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」の判断において、多様な機能を有する商品の全体を見て判断しなければならないとすると、その多様な機能の中に1つでも実質的に非侵害の使用のための機能があれば、汎用品であると判断され寄与侵害を問うことができなくなる可能性がある。一方、多様な機能の内、特許された方法のみを実行する機能のみに注目すれば良いのであれば、寄与侵害を問うことができる可能性が高くなる。以下に、いくつか判例を紹介しながら、多様な機能を有する商品の寄与侵害をどのように判断すべきかについて解説する。なお、連邦巡回控訴裁判所では、米国特許法第271条(c)項に規定される「材料あるいは装置」の判断において、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」の判断の対象を取り上げた判例<sup>30)</sup>もあるが、本稿では「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」の判断において、何を見て判断すべきか(判断対象)について解説する。

#### (1) 「販売されたもの」を判断対象とした判決

Milton Hodosh判決<sup>31)</sup>において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許法第271条(c)項に規定される「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」は何を見て判断すべきか初めて判断した点で重要な判決であるため、以下に詳細に紹介する。

##### 1) 事実関係

Milton Hodosh氏は、ペーストと混合された硝酸カリウムを含む組成物で、歯(象牙質あるいはセメント質)の過敏症部の感覚を鈍らせる方法に関する特許を所有していた。Milton Hodosh氏は、Block Drug Company, Inc.および他2社(以下、Block Dragという)が硝酸カリウムを含む歯磨き粉を販売することで、その方法特許の寄与侵

害をしたとして、Block Dragをニュージャージー州連邦地方裁判所に訴えた。

##### 2) 連邦巡回控訴裁判所判断

Block Dragの歯磨き粉を購入した購入者は、歯の感覚を鈍らせるためにその歯磨き粉を使用し特許侵害をしていることに争いはなく、また、Block DragはHodoshの特許を直接侵害するために歯磨き粉を作り販売していたことが判明していた。そのため、Block Dragは、寄与侵害の判断を逃れるため、米国特許法第271条(c)項の「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかを判断する対象は、実際に販売された製品(硝酸カリウムを含む歯磨き粉)ではなく、その含有物(硝酸カリウム)であると主張した。すなわち、特許侵害以外の使用ができる硝酸カリウムで「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかが判断されれば、硝酸カリウムは汎用品であるため、寄与侵害のために汎用品ではないことを要求する271条(c)項の条件を満たさず、Block Dragは寄与侵害をしていないこととなる。

これに対し裁判所は、まず、米国特許法第271条(c)項の立法過程<sup>32)</sup>において、「同項は、販売された商品にフォーカスを当てられている」とする意見が述べられており、さらに「販売された商品は汎用品であってはならない」と議論がなされ立法化に至っていることと、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかを判断する際に販売された商品の含有物にフォーカスを当てるとした判例は今までないことから、連邦巡回控訴裁判所は、この判断において参照すべき対象は、販売された商品の材料、すなわち歯磨き粉の含有物である硝酸カリウムではなく、「実際に販売されたもの」、すなわち歯磨き粉であると判示した。

このように、Milton Hodosh v. Block Drug Co. Inc.判決では、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかを判断する際、「販売さ

れたもの」を対象とすべきとの基準が示されたが、この基準は、後の判例で修正されることとなる。

## (2) 「非侵害のコンポーネントとは区別できるコンポーネント」を判断対象とした判決

Milton Hodosh判決では「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」の判断の対象は、「実際に販売されるもの」であるとする基準を示したが、以下に紹介する連邦巡回控訴裁判所の判決<sup>33)</sup>で、この基準は修正されることとなった。

### 1) 事実関係

原告は、米国特許第5,063,552号（以下、'552特許という）および6,661,755号（以下、'755特許という）を含む4件の特許を所有していた。また、被告は光ディスクドライブの販売、および（特許された）プロセスを光ディスクドライブで実行させるためのソフトウェアの販売あるいは販売申し込みをしていた。そのため、被告が、原告が所有する4件の特許を直接侵害あるいは間接侵害したとして、被告をウィスコンシン州西部地区連邦地裁に訴えた。なお、被告に対する寄与侵害の訴えは、'552特許および'755特許に基づくものであった。以下、寄与侵害に関連する判示のみを紹介する。

### 2) 裁判の経緯

地裁は、米国特許法第271条項(c)の条件を満たしていないとして、被告の寄与侵害についての原告の訴えを棄却した。なお、地裁は、被告の光ディスクドライブを特許侵害に使用することができたとしても、その光ドライブを侵害しない形で使用できるため、第271条(c)項の「実質的に非侵害の使用に適した汎用品ではなく」には該当せず（すなわち、非侵害の使用に適した汎用品であると判断し）、寄与侵害はなかったと判断したため、これを不服とした原告は連邦巡回控訴裁判所に控訴した。

### 3) 連邦巡回控訴裁判所の判断

寄与侵害の判断には、第三者による直接侵害が必要であるため、まず、米国特許法第271条(a)項に基づく直接侵害の判断が行われた。直接侵害の訴訟では、通常、被告が製造、販売あるいは販売申し込み等した「物」に対し、「物の発明」に関する特許を侵害したかが議論される。しかし、本件では、原告は、被告がソフトウェアの販売申し込みをすることにより、方法に関する特許の直接侵害となりえると主張した<sup>34)</sup>。すなわち、侵害の行為を規定する同項の「特許発明の販売あるいは販売申し込み（offers to sell, or sells any patented invention）」という規定の中の「特許発明（patented invention）」に、プロセスは含まれるものであると主張した。もしプロセスの販売が特許発明の販売に相当するのであれば、プロセスの販売申し込みにより被告は特許を直接侵害したことになるという主張である。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、プロセスは一連の動作（sequence of actions）であり、一方、問題となっているソフトウェアは、一連の動作を実行するハードウェアに指示を与える命令のまとまり（set of instructions that directs hardware to perform sequence of actions）であり、本件では、プロセスを実行するというよりも、プロセスを実行するための命令が含まれるソフトウェアの販売申し込みであるため、ソフトウェアは同条(a)項で規定されるプロセスとは異なるものであり、特許された方法を実行するインストラクションを含むソフトウェアの販売申し込みをするだけでは同条(a)項の特許発明の販売申し込みに相当せず、直接侵害を構成しないと判断した（プロセスの販売あるいは販売申し込みが米国特許法第271条(a)項の直接侵害となりえるかについては判断しなかった）。

被告は、寄与侵害に関しては、実際に販売されたものに基づき「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」を判断すべきであると判示したMilton Hodosh判決（前項参照）を引用し、被



告が実際に販売したものは非侵害のためにも使用できる光ディスクドライブであり、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であると主張した。すなわち、この光ディスクドライブは、米国特許法第271条(c)項の「実質的に非侵害の使用に適した汎用品ではなく」に該当せず、寄与侵害にはあたらないと主張した。

しかしながら、被告が販売した被告製品（光ディスクドライブ）には、非侵害の使用が可能なコンポーネントと、侵害のみにしか使用することのできないコンポーネントが含まれ、この侵害のみにしか使用できないコンポーネントは、非侵害のコンポーネントと分離され（separate）、区別できる（distinct）コンポーネントであった。そのため、原告は、そのような侵害にのみしか使用することのできないコンポーネントと非侵害の使用が可能なコンポーネントがはっきり分かれているようなケースでは、寄与侵害の判断で「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかどうかを判断する対象は、侵害にのみしか使用することのできないコンポーネントとすべきであると主張した。なお、Milton Hodosh判決と本件との相違は、Milton Hodosh判決では、硝酸カリウム（コンポーネント）は歯磨き粉（販売された製品）の含有物ではあるが、侵害するコンポーネントと侵害しないコンポーネントにはっきりと区別できるものではなかったのに対し、本件では、侵害にのみしか使用することのできないコンポーネントと非侵害の使用のためのコンポーネントがはっきりと区別できる点であった。

連邦巡回控訴裁判所は、本件でのこの論点は、過去の寄与侵害についての判決<sup>35)</sup>では判断されていない論点であるとコメントしている。

連邦巡回控訴裁判所は、「商品を販売する前に、非侵害の使用のための製品に、侵害のみに使用されるコンポーネントを単に組み込むことで、寄与侵害を逃れられるものではない。その

ようなことを許すと、競合他社は、侵害しない使用が可能なコンポーネント中に、侵害にしか使用できないコンポーネントを埋め込んだり、侵害にのみ使用されるハードウェアと侵害に使用されないハードウェアを組み合わせ販売したりすることで、寄与侵害の責任を逃れることができる。その場合、最初に侵害にしか使用できないコンポーネントを、上記競合他社に販売した者のみにしか寄与侵害の責任を問うことができない。そのようなことを許すと米国特許法第271条(c)項の立法趣旨<sup>36)</sup>に反してしまう。また、過去の最高裁判決においても、本件のようなケースを排除するとは判示はしていない。」と述べ、地裁の判断を棄却し、地裁に差し戻した。

このように、Milton Hodosh判決では「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」であるかどうかを判断する対象は「実際に販売されたもの」であると判示したが、本件では、侵害するコンポーネントと侵害しないコンポーネントにはっきりと区別できる場合は、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」については、非侵害の使用のためのコンポーネントをみて判断するとした点で、Milton Hodosh判決を修正した形となった。

### (3) 「非侵害の機能を有するソフトウェアパッケージに組み込まれたソフトウェア」を判断対象とした判決

前項で紹介した判決は、非侵害の使用の可能なハードウェア（光ディスク）を実行するために作られた、特許侵害のみに使用されるソフトウェアを販売あるいは販売申し込みをした場合の事例であるが、非侵害の使用のためのソフトウェアパッケージの中に侵害にのみ使用されるソフトウェアを組み込んだ場合について判断したのが、Lucent判決<sup>37)</sup>である。

#### 1) 事実関係

Microsoftは、電子メール、連絡先、スケジュー



ールなどの管理や検索できるMicrosoft Outlook等にDatepickerという機能（ユーザーが指定したい日付けをクリックすることで、日付けを選択できる機能）を組み込んでいた。Datepickerは、Lucent Technologies Inc.（以下、Lucentという）の方法に関する特許（米国特許第4,383,272号を含む）を間接侵害するとしてLucentはMicrosoftを訴えた（Lucentの特許はDatepickerのようにカレンダーを使用する形態に限定されるものではなかった）。Microsoftは、地裁の判断を不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴した。

Lucentの特許のクレーム19では、いくつかの種類情報が挿入されるフィールドと、それぞれのフィールドに関連付けられた情報を入力するための予め定められたツールと、その予め定められたツールを選択しメニューから個別の入力情報を提供するように構成され、表示されたツールからオペレーターの操作の結果として得られた情報をそのフィールドに挿入する、ディスプレイを有するコンピュータ利用方法に関するものであった。

#### 2) 連邦巡回控訴裁判所の判断

控訴審では、Microsoft Outlookのようなパッケージ化されたソフトウェアをみて、実質的に非侵害の使用を有するか判断すべきか、あるいは、ソフトウェアの特定の機能（tool）であるDatepickerをみて判断すべきかが争われた。

連邦巡回控訴裁判所は、「侵害する装置を大きな製品に組み込むことで、寄与侵害の責任を逃れることはできない」と判示した前項の判決を引用し、侵害にのみ使用されるDatepickerを大きなプログラムに入れ込むことで、Datepickerの侵害を回避させることはできないと判示した。

このように、Lucent判決により、侵害しないソフトウェアの中に、侵害するソフトウェアを埋め込む場合でも、寄与侵害の責任を問うことができる点が明確となった。

## 4. 2 「実質的に」の解釈

これまで、「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」を判断する際の対象についての判例を紹介してきたが、「実質的に」とはどのようなものを示すか条文からは明確ではない。「実質的に」は「非侵害の使用」を形容する言葉であるが、特に「実質的に」とはどのような意味を持つのかについて、判例を参照しながら解説する。

### (1) 「頻度」を基準に「実質的」かを判断した判決

#### 1) 事実関係

Vita-Mix Corp. 判決<sup>38)</sup>では、原告であるVita-Mix Corp.（以下、Vita-Mixという）は、図1に示すように、フードミキサーの中のブレード25および26の近くに生じるエアポケットの発生を防止する方法に関する特許を所有していた。具体的には、フードミキサーで材料をミックスしている時にエアポケットが生じる部分にプランジャー12（棒状の部材）を挿入することによりエアポケットの発生を防ぐというもので

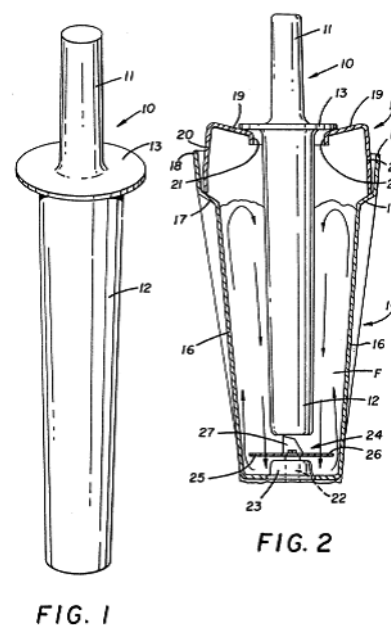


図1 プランジャーおよびプランジャーがセットされたフードミキサーを示す図

あった。

Vita-Mixは、Basic Holding Inc.（以下、Basicという）の販売するフードミキサーによる寄与侵害があったとしてBasicを訴えた。なお、Basicのフードミキサーは、Vita-Mixの特許のプランジャーと類似したかき混ぜ棒（stir stick）を使用していた。Basicのかき混ぜ棒の一端にはボール部が形成されていた。また、フードミキサーは、かき混ぜ棒を受ける開口部を有し、かき混ぜ棒の一端に設けられたボール部を受けるようボール受け部が設けられていた。さらにかき混ぜ棒にはハンドル部が形成されていた。これらの構成によりユーザーがハンドルを握りかき混ぜ棒の他端を移動しかき混ぜることを可能としていた。またかき混ぜ棒の他端にオーリングが設けられて、ユーザーがかき混ぜ棒を動かしかき混ぜた際、フードミキサーの材料を入れる容器部（pitcher）に傷がつくことを防止することができた。また、フードミキサーの容器部の側部のオーリングが当たる場所に、垂直のリブ部（突起部）が設けられていた。

## 2) 連邦巡回控訴裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所は、直接侵害に関しては、フードミキサーのユーザー（購入者）の直接侵害はなかったとする地裁の判断を棄却し地裁に差し戻し、直接侵害があったものとした上で寄与侵害について判断を下した。なお、被告製品には、侵害の使用の仕方（フードミキサーをオンにした状態で、材料を入れる容器部にかき混ぜ棒を入れることにより、Vita-Mixの方法に関する特許を侵害する方法）と非侵害の使用の仕方（かき混ぜ棒をユーザーでエアポケットを壊すように使用する方法）が存在する点で争いはなかった。

連邦巡回控訴裁判所は、被告製品は侵害する使用および非侵害の使用が可能であるため、米国特許法第271条(c)項に基づき、寄与侵害があったか否かを判断するためには、その非侵害の

使用が「実質的」か否かを判断しなければならないとし、先例<sup>39)</sup>に基づきその判断基準を示した。すなわち、「非侵害の使用が、まれである場合（unusual）、信じがたい場合（far-fetched）、錯覚である場合（illusory）、実現困難な場合（impractical）、不定期に起こる場合（occasional：発生頻度が低い）、異常な場合（aberrant）、あるいは、実験的なものである場合（experimental）を除き、その非侵害の使用は実質的である」との基準を示した。具体的には、フードミキサーの内容物をかき混ぜるためのかき混ぜ棒の使用の仕方が、「実質的」な非侵害の使用にあたるか否かについて判断した。連邦巡回控訴裁判所は、被告製品のかき混ぜ棒に関連するボール部、ボール部の受け部、リブ部、オーリングといった構成を参照し、これらの構成はかき混ぜ棒の非侵害の使用に直接関係する構成であり、容器の中身をかき混ぜるために利用できるものである点に注目した。そして、かき混ぜ棒を使用しかき混ぜる操作は、実質的に非侵害の使用であるとして、地裁の判断を支持した。

ただし、このケースでは、連邦巡回控訴裁判所は、「実質的」に関する判断基準（信じがたい場合、錯覚である場合、実現困難な場合、不定期に起こる場合（発生頻度が低い）、異常な場合、あるいは、実験的なものである場合）を本件の事実関係にどのように適用したのかについて説明していない。連邦巡回控訴裁判所は、被告製品に設けられた実質的に非侵害の使用を可能とする構成に注目し、上記基準のいずれの場合にも該当しないと判断したものと考えられる。ここで注意しなければならないのは、かき混ぜ棒の使用に直接関係する構成は、非侵害の利用のためのコンポーネントを単に付け加えたものとは異なる点である。すなわち、本件では侵害する使用のための構成と侵害しない使用のための構成はいずれもかき混ぜ棒であり、侵害する使用を実現するための構成と侵害しない使

用を実現するための構成を明確に分けることができない関係にある。Vita-Mix Corp.判決から言えることは、方法クレームにおける侵害する用を実現するための物理的な構成と侵害しない用を実現するための物理的な構成を明確に分けることができない場合、侵害する使用の仕方があったとしても、非侵害の使用のための追加構成があることを証明することにより、寄与侵害の訴えを否定することができる可能性がある点である。

## (2) 「実用性・目的・対象」を考慮した判決

i4i L.P. v. Microsoft Corp.判決<sup>40)</sup>では、「実質的」について、連邦巡回控訴裁判所は、Vita-Mix Corp.判決で示した判断基準に新たな基準を追加したことで注目される。

### 1) 事実関係

Microsoft社のWord 2003のいくつかのバージョンに含まれていたXMLエディターを使用することによりユーザーが特許侵害し、MicrosoftがWord 2003をユーザーに販売することにより間接侵害を犯したとして、i4i L.P.はMicrosoftを訴えた。XMLエディターには、侵害となる機能と、非侵害の機能が含まれていた。

### 2) 連邦巡回控訴裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所は、Vita-Mix Corp.判決で示した「実質的」かどうかを判断するための基準（信じがたい場合、錯覚である場合、実現困難な場合、不定期に起こる場合（発生頻度が低い）、異常な場合、あるいは、実験的なものである場合等を考慮することができる）を一言で「使用頻度」と言い表し、この「使用頻度」に加え、「利用の実用性」、「発明の意図する目的」、「対象となるマーケット」等を考慮できると判示している。

本件では、連邦巡回控訴裁判所は、この基準の中で特に「利用の実用性」を考慮した。すなわち、XMLエディターでは、ドキュメントを

バイナリーファイルフォーマットで保存した場合、非侵害の使用となるが、バイナリーファイルフォーマットは、XMLコミュニティーにとって実用的ではなくまた価値のあるものではないという証言を専門家から得ており、非侵害の使用は「実質的」ではない（寄与侵害があった）と判断した。

このように、i4i L.P. v. Microsoft Corp.判決では、「実質的」について、Vita-Mix Corp.判決で示した判断基準に新たな基準（「利用の実用性」、「発明の意図する目的」、「対象となるマーケット」等を考慮することができる点）を加えた点で注目すべき判例である。また、Vita-Mix Corp.判決で示した基準を一言で、「使用頻度」と言い表していることから、Vita-Mix Corp.判決で示した基準が「使用頻度」である解釈としているともとれる点で注目される。

## (3) 「実用性・目的」を考慮した判決

本判決<sup>41)</sup>では、「実質的」かどうかを判断するために、「使用頻度」に加え「発明の意図する目的」および「利用の実用性」が議論された。

### 1) 事実関係

原告は、被告を、DVD等の光ディスク技術に関する米国特許第5,892,751号（以下、'751特許という）の寄与侵害（および侵害教唆）があったとして連邦地裁に訴えた<sup>42)</sup>。地裁は、原告が「実質的に非侵害の使用」ではないことを示す証拠を提出しておらず、ノンファイナライズでの使用は、不定期でもなくまた異常でもないとして、寄与侵害に関し、被告の非侵害の判断を下した。原告はそれを不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴した。'751特許は、光ディスクあるいは光ディスクへのデータ記録方法（ファイナライズした時のみディスクのlead-in-areaヘテストパターンを記録する技術）に関するものであった。被告のディスクドライブは、侵害するファイナライズでの使用と、侵害しないフ



ファイナライズしない状態(ノンファイナライズ)での使用が可能であった。なお、ファイナライズすることにより、ファイナライズしたディスクへの記録ができなくなるとともに、記録したレコーダーでも他のレコーダーでも再生できるようになる。一方、ノンファイナライズ(ファイナライズされていない)状態では、使用しているレコーダーでの追加記録あるいは再生できるが、他のプレーヤーでは再生できないというものであった。

## 2) 連邦巡回控訴裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所での論点は、ノンファイナライズでの使用が、「実質的に非侵害の使用」に当たるか否かであった(実質的に非侵害の使用であると判断された場合は、寄与侵害はない)。

原告は、i4i L.P. v. Microsoft Corp.判決で追加された「実質的に非侵害の使用」の判断基準に基づき、ノンファイナライズの使用は、「意図していない使用方法」であり、また、「実用的」ではないため「実質的に非侵害の使用」ではないと主張したが、連邦巡回控訴裁判所は、ユーザーはファイナライズせずに録画(記録)することも可能であり、DVDの録画に使用したレコーダーを使用すれば、そのDVDの録画を再生することができ、また、原告は、単にDVDの規格を参照しファイナライズが必要であると主張するのみで、Vita-Mix判決で示された基準に基づき、ユーザーがノンファイナライズで使用する頻度に関する証拠を提出しておらず<sup>43)</sup>、また、原告はDVDの規格では、ユーザーはファイナライズせずに記録できる点の記載がある点を指摘しているが、ある使用方法よりも推奨される使用方法があったとしても、推奨されない(非侵害の)使用が「実質的」ではないということにはならないと判示した<sup>44)</sup>。

この判決では、原告の主張する「意図した使用方法」あるいは「実用性」について明確には

否定せずに、「使用頻度」に基づいて原告の主張を棄却したため、残念ながら、「意図した使用方法」あるいは「実用性」についての判断基準が示されることはなかった。ただし、この判例で重要な点は、「ある使用方法よりも推奨される使用方法があったとしても、推奨されない(非侵害の)使用が実質的ではないということにはならない」とした点である。

## (4) その他の判決

In re Bill of Lading Transmission and Processing System Patent Litigation判決<sup>45)</sup>では、「実質的に非侵害の使用」があるかを判断する際、被告製品が、侵害以外の目的のために使用することができるか否かに注目すべきであるとしつつ<sup>46)</sup>、被告製品により、特許された方法を実施することが、最も理にかなったあるいは有益であったとしても、非侵害の目的での「使用頻度」が低いことになる訳ではない(非侵害の使用が実質的ではないことを証明するための証拠とはならない)と判断している。

## 4. 3 「汎用品」の解釈

「汎用品」とは何かについて争われた寄与侵害に関する判例は少ない。Dawson Chemical Company et al. 判決<sup>47)</sup>では、「非汎用品(non-staple article)」という用語は、271条(c)項に定義されるコンポーネントに言及する際に使用され、ライセンスを受けずにそのようなものを販売すると寄与侵害となる。そのような定義に当てはまらない物が、汎用品(staple article)である」と判示している。

言い換えると、連邦巡回控訴裁判所の判示における「米国特許法第271条(c)項における定義される」とは、「実質的に非侵害の使用に適した」を指し、「汎用品」は、単に「物」と置き換えて解釈しているものと考えられる。被告が実際に販売したものが、「実質的に非侵害の使用に

適した」かどうかが重要である。

## 5. おわりに

寄与侵害の対策としては、物の発明であれば、比較的簡単に寄与侵害が生じないように対策を打つことができる。例えば、装置A、装置Bからなるシステムについての発明がある場合、そのシステムに使用される装置Aのクレーム、そのシステムに使用される装置Bのクレーム、そして装置Aおよび装置Bを含むシステムのクレームといったように、システムをどのようなコンポーネント（あるいは装置）に分割することができるかを考慮し、それぞれのコンポーネントのクレームで権利化することにより、装置Aあるいは装置Bが個別に販売されたとしても、そのシステムに使用される場合直接侵害を主張できる。

発明がいくつかのパーツからなる部品のような場合でも、同様に部品を構成するパーツ毎のクレームを作成することにより寄与侵害の対策を打てる（例えば、部品Aが、パーツXとYからなる場合、部品クレーム、部品Aに組み込まれるためのパーツXのクレーム、部品Aに組み込まれるためのパーツYのクレームを作成する）。

さらに、方法の発明も物の発明と同様に、実際に販売される商品の各コンポーネントで行われる動作をそれぞれクレームするとともにシステム全体の動作をクレームすることで、寄与侵害の問題の対策を打つことができる。

しかしながら、以上のように対応しても、特に方法の発明の場合、被告製品の形態あるいは動作の仕方によっては、寄与侵害を主張できないケースがある。

本稿で紹介した判例から導き出せるルールを要約すると、寄与侵害における「実質的に非侵害の使用に適した汎用品」とは、被告が「実際に販売した商品」が実質的に非侵害のために使用される汎用品であるか否かを判断するもので

ある。もし、被告の「実際に販売した商品」が複数のコンポーネントからなり、侵害にのみしか使用することのできないコンポーネントと非侵害のために使用するコンポーネントがはっきり分かれているようなケースでは、非侵害のために使用するコンポーネントが「実質的に非侵害のために使用される汎用品」であるか否かで判断される。また、非侵害の使用が「実質的」か否かは、「使用頻度」、「利用の実用性」、「発明の意図する目的」、「対象となるマーケット」等を考慮して判断される。

このルールを頭において考えると、例えば、被告が「実際に販売したソフトウェア」が複数の異なる機能を実行するソフトウェアから構成されるような場合で、かつ侵害にのみしか使用することのできないソフトウェアコンポーネントと非侵害の使用が可能なソフトウェアコンポーネントがはっきり分かれていないようなケースでは、Vita-Mix Corp.判決が適用され、「実質的に非侵害のために使用される汎用品」であると判断され寄与侵害が認められない可能性が高い。このようなケースでは、侵害するコンポーネントと非侵害のコンポーネントをどのように構成するかは、被告の商品の作り方にかかわってくるため、特許権者のクレームの作り方では対応できない可能性が高い。しかしながら、判例は事実関係により結論は変わってくるため、侵害にのみしか使用することのできないソフトウェアコンポーネントと非侵害の使用が可能なソフトウェアコンポーネントがはっきり分かれていないような事例でも、本稿で紹介した判決と事実関係が異なる事例で、寄与侵害を主張するための何らかのヒントを得られるような今後の判例の蓄積に期待したい。

## 注 記

- 1) 例えばWallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74, The Mercoid Corporation V. Mid-Continent Investment Company

- Et Al.*, 60 USPQ 21 (U.S. 1944).
- 2) 関連する判例としては, *Aro Manufacturing Co., Inc., Et Al. V. Convertible Top Replacement Co., Inc.*, 128 USPQ 354 (U.S. 1961), *ACCO Brands Inc. v. ABA Locks Manufacturer Co.*, 84 USPQ2d 1267 (Fed. Cir. 2007), *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661, 60 USPQ 21及び *Shumaker v. Gem Mfg. Co.*, 136 USPQ 20, 22 (7th Cir. 1962) などが挙げられる。
  - 3) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
  - 4) *Minnesota Mining and Manufacturing Co. v. Chemque Inc.*, 64 USPQ2d 1270 (Fed. Cir. 2002).
  - 5) 条文上, 直接侵害, 特別な意図といった条件は見受けられないが, これらは全て判例法に基づくものである。
  - 6) *Akamai Technologies Inc. v. Limelight Networks Inc.*, 104 USPQ2d 1799, 1803 (Fed. Cir. 2012).
  - 7) 前掲注6) at 1825.
  - 8) 方法のステップを実行する2以上の企業の間代理関係がある場合, あるいは, ある者が他人に対しそのステップを実行する義務を有する場合, 共同侵害となりうる。*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 97 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2010).
  - 9) 271条(c)項では「knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use」と規定され, 「knowing (知りながら)」が「the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent (特許の侵害に使用するために特別に作られあるいは採用されたもの)」にかかるのか, 「not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use (実質的に非侵害の使用に適した汎用品)」にもかかるのか明確ではないが, Aro II 最高裁判決での「knowing」に関する議論から, 前者のみにかかるものと判断できる。
  - 10) 例えば *Lummus Industries Inc. v. D.M. & E. Corp.*, 8 USPQ2d 1983 (Fed. Cir. 1988), *Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc.*, 96 USPQ2d 1742 (Fed. Cir. 2010).
  - 11) Aro I 最高裁判決において, 間接侵害に関する判断ではないが, 被告が製造した特許製品用の交換用部品が, 「特許侵害を構成しない修理」となるか「特許侵害となる再生」となるかの判断において, 被告の製造した交換部品が, 発明の重要な部分 (essential element, gist or heart of the invention) であるため, 組み合わせ特許はそのような交換部品をもカバーすべきであるとする特許権者の主張に対し, 最高裁判所は, 組み合わせ特許はそのすべての構成要件を合わせてトータルでカバーするものであり, 構成要件を個別にみることはなく, 交換部品のみ組み合わせ特許の権利を拡大することはないと判断している。このAro I 最高裁判決では「essential element, gist or heart of the invention」について議論され, 米国特許法第271条(c)項では「material part of the invention」と, 英語の表現は異なるが, どちらも発明の重要な部分を意味しており, 同じ考え方を適用できる可能性は高い。そのため, 「発明の重要な部分」というものを組み合わせ発明から特定することは, このAro I 最高裁判決に反する可能性もある。一方, 間接侵害についての判例ではないが, 消尽論による非侵害が議論された *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.*, 最高裁判決 (86 USPQ2d 1673) では, 「material part」について触れている。そのため, 消尽論の判例の考え方を間接侵害に適用できる可能性もあるが, 現時点で, 裁判所がそのような判断をしたケースはない。
  - 12) *Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc.*, 92 USPQ2d 1555, 1569 (Fed. Cir. 2009) 及び *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 82 USPQ2d 1400 (2007).
  - 13) *i4i L.P. v. Microsoft Corp.*, 93 USPQ2d 1943 (Fed. Cir. 2010) 判決において, ソフトウェアパッケージに含まれる特別なツールが, 分離され (separate) そして区別できる (distinct) 機能 (feature) である時, 「材料あるいは装置」となりえると, 連邦巡回控訴裁判所は判示しているが, この判断は, 「実質的に非侵害の使用」の判断基準である。
  - 14) 前掲注13)
  - 15) 陪審員のインストラクションには, 「… 実質的に非侵害の使用に適した汎用品ではない, 特許された方法における, 重要なコンポーネントである場合, …」と, 記載されていた。
  - 16) *SynQor Inc. v. Artesyn Technologies Inc.*, 106 USPQ2d 1052, 1062 (Fed. Cir. 2013).



- 17) *Global-Tech Appliances Inc. v. SEB S.A.*, 98 USPQ2d 1665 (2011).
- 18) *Philips v. Zoll Med. Corp.* (Fed. Cir. 2016). なお, *Commil USA LLC v. Cisco Systems, Inc.*, 114 USPQ2d 1577 (2015) 判決において, 最高裁判所は, 誠実に特許が無効だと信じていたことは侵害教唆の抗弁はならないと判示しており, また侵害教唆と寄与侵害は1952年以前の判例より成分化されたのであり, 起源を同じにし共通の考え方に基づいているため, 両者において, 被告が侵害行為を認識していたことを必要とする判示していると判示している。したがって, 同様な考え方が寄与侵害にも適用される可能性がある。ただし, この判示は, 特許無効での抗弁であって, 271条(c)項の規定(特許侵害に使用するために特別に製造あるいは採用されたものであることを知り), すなわち侵害性に対する抗弁ではない。そのため, このCommil USA LLC最高裁判決の侵害教唆についての判示が, そのまま寄与侵害訴訟に適用される訳ではない。寄与侵害において, 被告が, 誠実に特許侵害しないと信じていることを証明できれば, Philips判決で判示されたように依然として抗弁として有効である。
- 19) この理論によると, 被告は侵害のリスクについて故意に無関心であるというだけでは不十分ではあるが, 侵害のリスクがあるということを主観的に知っており, 侵害の確認を避けるために故意にアクションを行った場合, この知識の要件を満たしたと判断される。*Unwired Planet, LLC v. Apple Inc.*, 119 USPQ2d 1517 (Fed. Cir. 2016).
- 20) *PharmaStem Therapeutics Inc. v. ViaCell Inc.*, 83 USPQ2d 1289 (Fed. Cir. 2007).
- 21) *DSU Medical Corp. v. JMS Co.*, 81 USPQ2d 1238 (Fed. Cir. 2006).
- 22) *Aro Manufacturing Co., Inc., Et Al. V. Convertible Top Replacement Co., Inc.*, 128 USPQ 354 (1961).
- 23) *Aro Manufacturing Co., Inc., Et Al. V. Convertible Top Replacement Co., Inc.*, 141 USPQ 681 (1964).
- 24) 言い換えると, 「再生」と判断された場合は, Aro社が, コンバーチブル車の所有者の直接侵害を起こさせるための交換用ほろ布を販売したこととなり, Aro社は寄与侵害を犯したことになる。
- 25) Aro I 最高裁判決において, 購入者(自動車の所有者)がAro社の販売した特許で保護されたほろ構造に用いられる交換用布を使い古されたほろ布と交換することで, 修理(非侵害)となるか再生(侵害)となるかが議論され, 最高裁は, 特許されていないエレメントを取り換えることで特許侵害となる再生と判断するには, その取り換えが, 新しい商品を作り直すようなものではなければならない, 本件では, 消耗あるいは故障に対し, 製品の状態を維持するものであり, 再生ではなく修理であると判断し控訴審の判断を棄却した。
- 26) 特許権者の販売した商品には, ①特許侵害しない使用の仕方がないこと, ②販売状況が, 黙示のライセンスを推測できることが証明できれば, その商品の購入者は, 特許権者からの同意書なしに, 例えば特許製品を修理する権利を有するというもの。
- 27) 前掲注26) at 686.
- 28) *Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc.*, 89 USPQ2d 1577 (Fed. Cir. 2008) 判決では, 光ディスクの記録方法に関する特許を所有する原告は, 被告が特許された光ディスクの記録方法を実行するためのインストラクションを含むソフトウェアを販売したことにより直接侵害を犯したとして被告を訴えたが, 裁判所は, ソフトウェアは, 271条(a)項のプロセスと異なるとして, 271条(a)項に基づく直接侵害はないとして, 原告の訴えを退けた。
- 29) *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 75 USPQ2d 1001 (2005).
- 30) *i4i L.P. v. Microsoft Corp.*, 93 USPQ2d 1943 (Fed. Cir. 2010).
- 31) *Milton Hodosh v. Block Drug Co. Inc.*, 4 USPQ2d 1935 (Fed. Cir. 1987).
- 32) *Hearings on H.R. 5988 Before the Subcomm. on Patents, Trademarks, and Copyrights of the House Comm. on the Judiciary*, 80th Cong., 2d Sess. 4, 5, 18 (1948), *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas*, 448 U.S. 176, 221-23, 206 USPQ 385, 407-08 (1980).
- 33) *Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc.*, 89 USPQ2d 1577 (Fed. Cir. 2008).
- 34) 方法クレームの侵害性判断において, 被告が, 製品の一部として販売されたソフトウェアに, 特許された方法を含めるという販売申し込みを

- することにより、米国特許法第271条(a)項の販売申し込みに該当し、直接侵害を構成することができるか否かについて、原告は裁判所に判断を求めた。
- 35) *Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*, 220 USPQ 665 (1984) 著作権の寄与侵害の判決ではあるが、原告のビデオデッキは、違法な著作権映像を録画するために使用することもできるが、合法的なタイムシフトのための録画にも使用することができる。しかしながら、ビデオデッキの1部の構成で非合法的な録画をすることができ、他の構成で合法的な録画をできるというものではない。同じ構成で非合法的な録画も非合法的な録画もできるというものである。一方、本件では、両者は別々の構成で行われることとなる。あるいは*Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 75 USPQ2d 1001 (2005)も参照されたい。
- 36) 米国特許法第271条(c)項における「実質的に非侵害の使用に適した汎用品あるいは一般的市販品」の規定は、被告による非合法的な使用のための製品の流通から、侵害の意図が推定することができる。
- 37) *Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc.*, 92 USPQ2d 1555 (Fed. Cir. 2009).
- 38) *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding Inc.*, 92 USPQ2d 1340 (Fed. Cir. 2009).
- 39) *Hilgraeve Corp. v. Symantec Corp.*, 60 USPQ2d 1291 (Fed. Cir. 2001) 及び*Haworth Inc. v. Herman Miller Inc.*, 37 USPQ2d 1080, 1089 (W.D. Mich. 1994).
- 40) *i4i L.P. v. Microsoft Corp.*, 93 USPQ2d 1943 (Fed. Cir. 2010).
- 41) *Toshiba Corp. v. Imation Corp.*, 103 USPQ2d 1097 (Fed. Cir. 2012).
- 42) 寄与侵害の前提条件である第3者による直接侵害については、控訴審である本件では議論されていない。
- 43) ノンファイナライズによる使用方法は「まれである、信じがたい、錯覚である、実現困難である、不定期に起こる(発生頻度が低い)、異常な場合である、あるいは、実験的なものである」といった、使用方法が実質的ではないことを示す証拠を提出していない。
- 44) なお、侵害教唆については、地裁に差し戻された。
- 45) *In re Bill of Lading Transmission and Processing System Patent Litigation*, 103 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 2012).
- 46) 前掲注45) at 1055.
- 47) *Dawson Chemical Company et al. v. Rohm and Haas Company*, 206 USPQ 385 (1980).

(原稿受領日 2016年8月23日)