

## 特許権の間接侵害の理論(3)

橘 雄 介

### 目 次

- 第1 はじめに
- 第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題（以上、第51・52号）
- 第3 特許権の間接侵害に関する米国の歴史
  - 1 はじめに
  - 2 間接侵害の前半の歴史～19世紀から1980年代まで（以上、本号）
  - 3 寄与侵害の歴史
  - 4 誘引侵害の歴史
- 第4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析
- 第5 間接侵害の効果論
- 第6 検討
- 第7 おわりに

### 第3 特許権の間接侵害に関する米国の歴史

#### 1 はじめに

##### (1) 本稿が扱うもの

以下では特許権の間接侵害に関する米国の歴史について、まず、その歴史を概観する。次いで、歴史的に説明しても分かりづらいもの、たとえば、具体的なあてはめの傾向の分析は項を分けて扱う。

なお、本稿は間接侵害の基本的な要件論と効果論を分析することを目的としている。そのため、独立説／従属説の問題、あるいは、一部実施の問題は基本的には扱わず、必要があれば触れる程度にとどめる。

## (2) 米国法は比較法の対象として適切か？

本論に入る前に簡単に米国の間接侵害制度に関係する制度を概説しておきたい。これはそもそも米国法が日本法から見て比較法の対象として適切かどうかに関わってくる。

結論から言うと、米国の直接侵害の要件論と効果論の基本的な構造は日本法と大差がない。すなわち、特許権の直接侵害は特許発明の生産・使用・譲渡などに限定されており（米国特許法<sup>1</sup>271条(a)）、また、特許発明を充足するかどうかはクレームの要素を全て満たしているかによって判断される<sup>2</sup>。この直接侵害の基本構造は日本法と同じである（日本特許法68条、70条1項、2条3項）。加えて、効果論においても、米国法は直接侵害に対して特段の主観的要件を要さず、損害賠償と差止めを認める（284条、283条）<sup>3</sup>。日本法は損害賠償の要件として故意または過失を要求するが（民法709条）、過失は推定されるため（特許法103条）、直接侵害は初期設定としては米国と同じ厳格責任となっている。

そして、米国においても、基本的には、直接侵害が存在しない場合には間接侵害も成立しないため<sup>4</sup>、間接侵害があくまで直接侵害を補完する二

---

<sup>1</sup> 35 U.S.C.

<sup>2</sup> *Aro Mfg. Co. v. Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 339-40, 344 (1961) (Aro I), reh'g denied, 365 U.S. 890 (1961); *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.*, 134 S. Ct. 2111, 2117 (U.S. 2014); Karthik Kumar, *Of Deep-Fryers and (Semiconductor) Chips: Why Ignorance of a Patent is No Excuse for its Indirect Infringement*, 40 AIPLA Q.J. 727, 733-34 (2012).

<sup>3</sup> ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL & MARK A. LEMLEY, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* 399 (6th Ed., Wolters Kluwer Law & Business 2012); Kumar, *supra* note 2, at 733.

ただし、被疑侵害者の主観は三倍賠償の認定に関係する (*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 508 (1964) (Aro II); *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. 1923, 1930, 1932 (2016); Kumar, *supra* note 2, at 733)。また、特許権者が特許製品に特許番号を表示していない場合には、損害賠償責任は被疑侵害者に対する侵害通知後から発生する(287条(a))。このような意味で、米国の特許権侵害の責任も単純な厳格責任ではない。

<sup>4</sup> *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. (Aro I) at 341.

次的な請求権であるという構造も日本の状況と同じである<sup>5</sup>。

まとめると、直接侵害の制度と直接侵害が全くない場合の間接侵害の成否について、日米はほぼ同じである。そのため、直接侵害者はどこかにはいるが、被疑侵害者が直接侵害者ではないという場合にどうするか、という間接侵害の問題設定はほぼ共通していると言ってよいと思われる<sup>6</sup>。

このように、間接侵害周辺の構造は米国法と日本法で大差がないため、米国法の実践を参照することは有益になり得る。

### (3) 間接侵害に関する歴史の見方

加えて、米国の間接侵害の具体的な歴史に入る前に、歴史の見方ないし整理の仕方について付言しておきたい。というのも、米国の間接侵害の歴史は、その前半において、パテント・ミスユースの問題が密接に関係するため、やや分かりづらいからである。

結論から言うと、米国の間接侵害の歴史については、間接侵害法理のコ

---

<sup>5</sup> 日本においても、直接実施の存在でさえ一切不要だという純粋な独立説は存在しないとされる(田村善之=時井真『ロジスティクス知的財産法 I 特許法』37頁(信山社、2012年))。

<sup>6</sup> ただし、間接侵害だ、と宣言することの効果論における意味は違っている。どうということかと言うと、日本法では特許権侵害の教唆・幫助行為について、民法の共同不法行為は損害賠償は認めるが差止めは認めない(大阪地判昭和36.5.4下民集12巻5号937頁[スチロビーズ]など)。そのため、教唆・幫助行為を差し止めるためには、被疑侵害行為は間接侵害だ、と宣言しなければならない。

これに対して、米国法においてはこのような制約はなく、損害賠償だけでは救済が不足する場合であれば、差止命令が認められる(eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006))。現に、本文で後述するように、米国では間接侵害規定について明文規定が設けられた1952年法以前から、間接侵害に基づく差止めが判例法によって認められてきた。そのため、日本のように差止めの範囲を拡大するために明文の間接侵害の範囲を拡大する必要性は薄い(同旨、田村善之「検索サイトをめぐる著作権法の諸問題(1)―寄与侵害、間接侵害、フェア・ユース、引用等―」知的財産法政策学研究16号115-117頁(2007年)[ただし、著作権侵害の間接侵害について、米国では明文規定はないが、差止めを認めるために、間接侵害を使えばよく、直接侵害の範囲を広げる必要はない。これに対して、日本では明文の直接侵害の範囲を広げる必要があるとする文脈である])。

ア（つまり、その基本的な要件論・効果論）についての判例・裁判例の展開と、その外縁（つまり、その基本的な要件を満たす行為を超えて間接侵害がどこまで広がるのかという、いわゆるパテント・ミスユースの問題）についての判例・裁判例の展開に分けることができる。そして、このように見ると、その歴史が理解しやすい<sup>7</sup>。

簡単に言えば、間接侵害の前半の期間、具体的には、19世紀後半から1980年代までは間接侵害のコアと外縁が密接に関わっている。1980年のDawson事件における最高裁判決<sup>8</sup>によって、間接侵害のコアと外縁の境界線が落ち着いた。そのため、その後の期間、つまり、間接侵害の後半の期間は間接侵害の要件論・効果論の議論とパテント・ミスユースの議論が深刻な問題を生じさせることはなくなり、それぞれが独立に論じられる傾向にあるように思う。

以下では、間接侵害の総論として前半の歴史を紹介し、後半の歴史については寄与侵害と誘引侵害の個々の要件に分けて紹介する。

## 2 間接侵害の前半の歴史～19世紀から1980年代まで<sup>9</sup>

### (1) 1952年法以前の規定

1952年に米国特許法が全面改正され、現在の特許法が制定されるが、それ以前と以後では間接侵害制度は大きく異なっている。そもそも、1952年

---

<sup>7</sup> 寄与侵害の歴史について、その核心的な概念とその外側の輪郭の問題に分けて1952年法以前の判例法を説明するものとして、Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 189 (1980).

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> 一般に、1950年代頃までの歴史については、参照、Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 35 J. PAT. OFF. SOC'Y 476 (1953) [日本語訳は、ジャイルス・S・リッチ（松本重敏（訳註））「米回特許法における間接侵害の法理」ジュリスト497号99頁（1972年）]。80年代頃までの歴史については、参照、A. Samuel Oddi, *Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis*, 44 PITT L. REV. 73 (1982); 5-17 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 17.02 (Matthew Bender 2018); Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 369 (2006).

法以前は間接侵害に関する条文は特許法にはなかった<sup>10</sup>。では裁判所は特許権侵害の幫助や教唆にどう対応していたかと言うと、以下に見るようにコモン・ロー上の共同不法行為の法理 (a theory of joint tortfeasance) を利用していた<sup>11</sup>。

## (2) 間接侵害はどこから来たか? ~Wallace 事件

### ア 事案の要旨

19世紀から、米国においては、特許された組合せの一部の実施は特許権侵害とはならないとされていた<sup>12</sup>。この考え方が常に妥当するとすれば、たとえば、被疑侵害製品が発明に用いる以外に何ら用途がなく、また、被疑侵害者とその購入者にどんなに発明の実施を働きかけても、被疑侵害製品の製造・販売行為は特許権を侵害しないということになってしまう。そのような中、部品の販売者に特許権侵害の責任を認める判決が現れた。それが、1871年のWallace [改良ランプ] 事件<sup>13</sup>である。

先に要旨を示すと、この事件では、被疑侵害製品が組合せ発明の一部の構成要素に過ぎないものの、それが発明に用いる以外に他に用途がないにもかかわらず、侵害が否定されるのが問題となった。裁判所は、組合せ発明の一部の部品のみを販売する行為は特許権を侵害しないという先例自体は否定せず、他方、共同侵害の法理を用いて、被疑侵害者の責任を認めた。

<sup>10</sup> そもそも特許権侵害自体の定義がなく、直接侵害の概念も判例法によるものだった (Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1468-69 (Fed. Cir. 1990))。

<sup>11</sup> Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 721 (6th Cir. 1897); Hewlett-Packard Co., 909 F.2d at 1469; Timothy R. Holbrook, *The Supreme Court's Quiet Revolution in Induced Patent Infringement*, 91 NOTRE DAME L. REV. 1007, 1010 (2016).

<sup>12</sup> Prouty v. Ruggles, 41 U.S. (16 Pet.) 336 (1842) [「明細書において述べられている全ての部品からなる組合せ……が特許されたものなのである。したがって、その部品のどれか二つのみを使用すること……は特許されたものではないのである。」(Id. at 341)].

<sup>13</sup> Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (C.C. D. Conn. 1871).

## イ 事案の詳細

具体的に見てみよう。本件の特許発明は改良したランプについての発明である。まず、本件発明のクレームは、デフレクターF、チムニー台D、および、チムニーEからなっている（図1）。次に、この発明の機能は二つある。一つは、チムニーの支持機能である。デフレクターFの先端にあるスリットhを傘状に、つまり、下向きの放射状にする。これによってチムニーの内側に圧力がかかるので、留め具無しでも、チムニーを直立させることができる。もう一つは、チムニーの冷却機能である。チムニー台Dの凸面上に穴をあけておくと、そこから空気が入り、図の矢印の向きに空気の流れが生じる。これにより炎がまっすぐになる。そうすると、チムニーのFからDの部分が空気で冷やされて、手で取り外しができるようになる<sup>14</sup>。

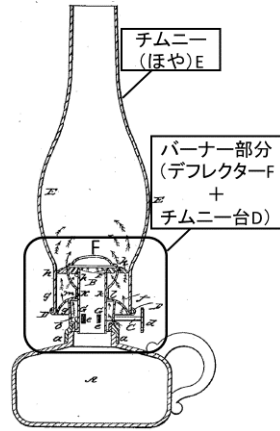


図1

このデフレクターFとチムニー台Dというのは、要は、ランプの本体に取り付けるバーナーである。そして、本件発明の顕著な特徴はこのバーナーの部分にある、と認定されている<sup>15</sup>。

他方、被告らはランプに用いるバーナーを製造・販売している。このバーナーは本件発明のバーナーとほとんど同じものであり、同じ機能を持っていた。そして、原告発明の構成のバーナー（あるいは、ランプ本体にこのバーナーを取り付けたもの）は、チムニーを取り付けなければ、用をなさないものであった<sup>16</sup>。

加えて、被告らは、店頭において、被疑侵害バーナーにチムニーを取り付けて、展示していた。そして、その実演によって、他のバーナーよりも優れていることを客にアピールしていた。もっとも、これまでにチムニー

<sup>14</sup> *Id.* at 79.

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> *Id.*

を販売したことはなかった<sup>17</sup>。

そこで、原告らは、被告らは本件特許権を侵害しているとして、訴訟を提起し、差止めと損害賠償を求めた<sup>18</sup>。

裁判所は、この事案で単なる部品の販売者は侵害の責任を負わないとすると、特許権者の救済手段がなくなってしまうとした。つまり、直接侵害者に対するエンフォースメントの困難性という発想を示した。すなわち、

「〔組合せ発明の特許権者の保護を否定する〕結果、原告らは、実際にバーナーの上にチムニーを置いて、それを使用する個々のユーザーを捜し出すという作業を余儀なくされることになるのである——この結果は、個々のランプの価値が僅少なものであることや、権利行使の際の面倒事や費用を考慮すれば、原告らを寄る辺の無い、そして、救済手段の無い状況に置くものとなるのである。」(〔 〕内筆者)<sup>19</sup>

とした。

そして、裁判所は、被疑侵害者が第三者による侵害を認識しつつ、非侵害用途のない製品を販売すれば、被疑侵害者は共同侵害の責任を負うとした<sup>20</sup>。すなわち、

「仮に、被告らが、第三者との実際の共同行為において、ランプにかかる改良発明を実際に生産し、製造し、また、使用するというを予見しつつ、被告らがバーナーを製造し、また、第三者がチムニーを製造することを合意したとしよう。そして、その後、その共同行為として、被告らが実際にバーナーを製造・販売し、また、第三者がチムニーを製造・販売するとしよう。加えて、それらの部品が他方の部品が無ければ完全に無益なものであり、かつ、それぞれが他方の部品と一緒に使用されることが意図され、その使用のために実際に販売されるのだとしよう。

---

<sup>17</sup> *Id.* at 79.

<sup>18</sup> *Id.* at 77.

<sup>19</sup> *Id.* at 80.

<sup>20</sup> *Id.* at 79-80.

こういった場合には、被告らが原告発明の共同侵害者とみなされなければならないということは、疑いの余地もないのである。」<sup>21</sup>

とした。

本件の当てはめについて、裁判所は、被疑侵害者とそのユーザーとの直接の共同行為はないが、この共同行為は被疑侵害バーナーに適法用途がないことから推認されるとした<sup>22</sup>。すなわち、

「本件で、他者との実際の共同行為は一種の推認であり、本件事案の性質、および、問題のバーナーを利用に供させようとする被告らの個々の取組みから推認されるものである。すなわち、被疑侵害バーナーはチューナーと組み合わせることによってのみ利用が可能なものなのである。」<sup>23</sup>

として、被疑侵害者に特許権侵害の責任を認めた<sup>24</sup>。

## ウ Wallace事件の意義

### (ア) 基本的な意義

Wallace判決は寄与侵害の法理の枠組みを定めた最初の判決だとされる<sup>25</sup>。また、その判断枠組みについての意義は次の点にあるとされている。すなわち、直接侵害者と教唆・幫助者との実際の共同行為がなくても、共同行為は推認され得るとした点であり、そして、その推認の根拠として被疑侵害品における侵害用途の有無に着目した点である<sup>26</sup>。

### (イ) Wallace判決への反応～Wallace判決は新たな侵害類型を認めたのか？

Wallace判決自体は“contributory infringement”（寄与侵害）という言葉は

---

<sup>21</sup> *Id.* at 80.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> *Id.* at 79-80.

<sup>25</sup> Adams, *supra* note 9, at 371, 372.

<sup>26</sup> *Id.* at 372.



用いていない。むしろ、“joint infringers”（共同侵害者）という言葉を用いている<sup>27</sup>。そのため、判決が直接侵害を認めたのか、直接侵害とは異なる侵害類型を認めたのかということがはっきりしないと指摘されている<sup>28</sup>。

ともあれ、歴史的にはこの判決は直接侵害とは異なる侵害類型、すなわち、寄与侵害を認めたものとして理解された<sup>29</sup>。たとえば、初期の裁判例としては、1886年の *Snyder* 判決が、*Wallace* 判決は寄与侵害の法理の典型例だと述べている<sup>30</sup>。

### (3) *Wallace* 事件以後～寄与侵害法理の確立とその定義

*Wallace* 判決後、被疑侵害部材に特許発明以外の用途がない場合には、一貫して責任が認められるようになったとされる<sup>31</sup>。

“contributory infringement”（寄与侵害）という言葉はこの頃に、特許発明の製造・使用・販売を意味する、“direct infringement”と区別するものとして用いられるようになったようである<sup>32</sup>。たとえば、この言葉が用いられた最初の裁判例は1886年の *Snyder* 判決だと言われている<sup>33</sup>。

<sup>27</sup> *Wallace*, 29 F. Cas. at 80.

<sup>28</sup> Dmitry Karshedt, *Causal Responsibility and Patent Infringement*, 70 VAND. L. REV. 565, 581 (2017). ほぼ同旨、Adams, *supra* note 9, at 372.

*Wallace* 判決は直接侵害者に認められるものと同じ責任を認めたと過ぎないとするものとして、Oddi, *supra* note 9, at 91 [これは、寄与侵害法理の決め手は「にのみ」品ではなく意図であり、共同不法行為の論理でもバーナーの販売者に特許権侵害の責任を課すことができた、ということを強調する文脈である]。

<sup>29</sup> Rich, *supra* note 9, at 482; リッチ・前掲注 9・104-105頁; Adams, *supra* note 9, at 372; Karshedt, *supra* note, 28, at 581-82.

<sup>30</sup> *Snyder v. Bunnell*, 29 F. 47, 48 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

<sup>31</sup> Hubert Howson, *Contributory Infringement of Patents*, 19 ELECTRICAL ENGINEER 174 (1895) [*Wallace* 判決は1870年代の判決に承認され、すぐに先例として認められた]; CHISUM, *supra* note 9, § 17.02 [1].

また、この判決以来、他者の侵害を促進する者に対して特許権者が救済を得るという法理が米国法の一部となった、とも評されている (*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 180)。

<sup>32</sup> *Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1468-69.

<sup>33</sup> *Snyder*, 29 F. at 48 [寄与侵害を認めた先例はあるが、部分侵害を認めた先例はな

その定義として最も古そうなものは、1885年のHowsonの定義であり、

「特許権の寄与侵害は、ある者が、他人が特許発明を違法に製造し、販売し、あるいは、使用することを意図的に幫助すること、と定義できるかもしれない。」

とする<sup>34</sup>。この定義は、その後の下級審<sup>35</sup>および最高裁<sup>36</sup>でも引用されている。

後述するように、寄与侵害という言葉は1952年特許法271条(c)の侵害行為を指すものとしても用いられる。むしろ、現在では、その語法が普通である。しかし、詳しくは後述するが、1952年以前の「寄与侵害」の方が271条(c)の守備範囲よりも広く、今で言うところの271条(b)の誘引侵害も含んでいる。そこで、本稿では、1952年以前の寄与侵害を「広義の寄与侵害」、271条(c)の寄与侵害を単に「寄与侵害」と呼んで区別することがある。

#### (4) 広義の寄与侵害のコアの形成期

##### ア 総説

Wallace判決後には、被疑侵害製品に特許発明以外の用途がある場合に、寄与侵害が認められるのかも問題となった。大雑把に言えば、当時の裁判例の傾向は、被疑侵害製品に適法用途があれば寄与侵害が否定されるが、他方で、被疑侵害者の意図に関する事情（たとえば、被疑侵害者による侵害用途の教示など）があれば、広義の寄与侵害を認める、というものだった<sup>37</sup>。こうして、寄与侵害のコアの部分が形成されていった。以下では、

---

いとして、侵害を否定した]。

そう指摘するものとして、Giles S. Rich, *Contributory Infringement*, 31 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 449, 453 (1949); Oddi, *supra* note 9, at 91; Adams, *supra* note 9, at 372 n.8.

<sup>34</sup> Howson, *supra* note 31, at 174.

<sup>35</sup> Thomson-Houston Co. v. Kelsey Co., 72 Fed. Rep.1016, 1017 (C.C.D. Conn. 1896).

<sup>36</sup> Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 33-34 (1912).

<sup>37</sup> CHISUM, *supra* note 9, § 17.03 [3]; Oddi, *supra* note 9, at 87-89.

引用されることが多い裁判例を中心にこの展開を追ってきたい。

### イ 多機能品問題のはじまり～Saxe 事件

Wallace 事件は特許発明以外の用途を持たない汎用品の事案であったが、すぐに多機能品が問題となるようになった。その初期のものが1875年の Saxe [震音装置] 事件<sup>38</sup>である。

この事件では、オルガンの震音(トレモロ)に関する方法と物の発明が問題となった。この特許発明の特

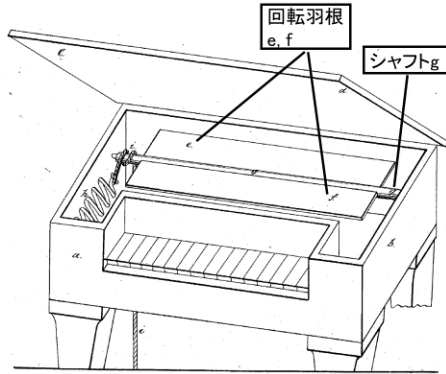


図2

徴はファン(図の e, f, g)を設置する位置にあるようである(図2)。他方、被疑侵害者はこのようなファンを製造し、オルガンの製造業者に販売していた。そこで、特許権者が特許権侵害を主張して訴えた。

裁判所は、この種のファンは従来からあるものであり、被疑侵害ファンが侵害に用いられることになるのは、ファンがオルガンのどの位置に配置されるか、つまり、特許発明の位置に配置されるか次第である。そして、一般的に、発明が従来からある部品の組合せである場合には、その部品の製造は、侵害を幫助する意図がない限り、特許権を侵害するものではない。本件では意図などの追加的な事情は立証されていない、として請求を棄却した<sup>39</sup>。

そのため、この判決の意義について、汎用品の販売は侵害とならないとした点があると指摘されたり<sup>40</sup>、寄与侵害の成立に意図が必要であること

<sup>38</sup> Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (No. 12,411) (C.C. D. Mass. 1875).

<sup>39</sup> *Id.* at 594.

<sup>40</sup> CHISUM, *supra* note 9, § 17.02 [1].

を説いたものだと指摘されたりしている<sup>41</sup>。

同様に、1886年の *Snyder* [防犯アラーム等のための改良電磁アラーム] 事件においても、被疑侵害部品が侵害の組合せに使える可能性があったに過ぎない事案で、*Wallace* 判決の射程は及ばないと判断が示されている<sup>42</sup>。また、*Saxe* 判決は、特許権者が多くのオルガン製造業者にライセンスしており、被疑侵害者がライセンスを持っていない業者へ販売したという証拠はないことも指摘している<sup>43</sup>。つまり、直接侵害は常にライセンシーによるもので、適法なものだった可能性がある。そのため、この判決の意義として、寄与侵害の立証には直接侵害を要するとの理解を示した点も指摘されている<sup>44</sup>。

### ウ 意図を重視するアプローチの試み

*Saxe* 判決に対しては、被疑侵害者の主観的な態様によって *Saxe* 判決の結論が変わるのが問題となった。

そのような中で、*Kelsey* [電車の移動式接続部] 事件が現れた。これは被疑侵害者の主観的な態様を重視した典型例である。この事件の特許発明は電車と電線の接続部に関するものである。被疑侵害者は電車用の集電装置を製造・販売しており、この被疑集電装置はホイールなどと組み合わせ

---

<sup>41</sup> Rich, *supra* note 33, at 453.

<sup>42</sup> *Snyder*, 29 F. [この事件は、被疑侵害ドロップ(おそらく、電気回路を開閉する部品)は適法用途にも使えたが、原告の防犯アラームの発明の組合せにも使おうと思えば使えたという事案であり、また、被疑侵害者には被疑侵害ドロップが侵害に用いられるという認識がなかった事案である。裁判所は、*Saxe* 判決を引用しつつ、「単に、被疑侵害者が販売した製品が購入者によって発明の組合せの一要素として用いられることがあるというだけの理由に基づいて侵害を認めた先例は、慎重に調査しても、見付けることはできない。そのような法理は支持するには危険過ぎるのである」(*Id.* at 48)として、寄与侵害を否定した]。

*Snyder* 判決の意義を本文と同旨に位置付けるものとして、Adams, *supra* note 9, at 373. また、寄与侵害に意図を要求したものと位置付けるものとして、Rich, *supra* note 33, at 453.

<sup>43</sup> *Saxe*, 21 F. Cas. at 594.

<sup>44</sup> Adams, *supra* note 9, at 373-74.

ると特許発明の構成になるというものだった(図3)。そこで、特許権者が被疑侵害装置の製造・販売の差止めを求めて訴えた。

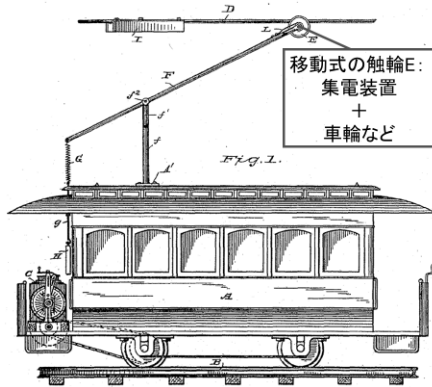


図3

被疑侵害者は、被疑侵害装置には特許装置の修理などの適法用途もあると主張した。これに対して、裁判所は、被疑侵害製品の広告が市場全体

を対象としたものであり、ターゲットを修理用や特許権者のライセンサーに限定しているわけではない<sup>45</sup>。したがって、単に適法用途もあるからと言って、侵害の意図が覆されるわけではない、とした<sup>46</sup>。すなわち、

「侵害訴訟は、被疑侵害製品が何らかの他の目的にも利用できるものであると立証することのみによって、打ち負かされるものではない。」<sup>47</sup>

とした。結論として、寄与侵害を認めて、差止めを認めた。

この判決の価値判断によれば、広告に修理用と銘記すればよかったということになりそうである。裁判所は、侵害の意図の認定について、Wallace判決が説くとおおり、「他者との共犯行為は事案の性質に基づく一種の推定である」と説いており<sup>48</sup>、被疑侵害製品の性質以外からも広義の寄与侵害が認められるという判断枠組みを提示したところに意義があるのだろう<sup>49</sup>。

<sup>45</sup> *Thomson-Houston Co.*, 72 Fed. Rep. at 1016-17.

<sup>46</sup> *Id.* at 1018.

<sup>47</sup> *Id.*

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> もっとも、裁判所は、被疑侵害装置は特許発明にのみ有用なものであり(*Id.* at 1016-17)、被疑侵害製品が特許発明にのみ有用なものである以上、被疑侵害者がこの製品が特許発明に当然用いられるという意図を持っていたことが推定される、と

## エ 判例法の定式化

以上のように、適法用途があっても、意図を理由に（広義の）寄与侵害が認められるという判例法はOhio Brass [電車用の架線上の交換機および移動式接続部]事件<sup>50</sup>における第6巡回区控訴裁判所のTaft判事の示説で定式化されている<sup>51</sup>。

この事件の特許発明は電車に関する発明であり、電車が進路変更などをする際に、スイッチ・プレートIによって電線Dと接触している触輪Eを別の電線にスムーズに移す発明のようである（図4）。

被疑侵害者はスイッチ・プレートと触輪の販売を申し出ていた。被疑侵害者はカタログも頒布しており、それによると、被疑侵害スイッチ・プレートによって、触輪が途切れることなく架線の下を通ることができることと謳われていた<sup>52</sup>。そこで、特許権者が寄与侵害を主張して、仮の差止めを求めた。

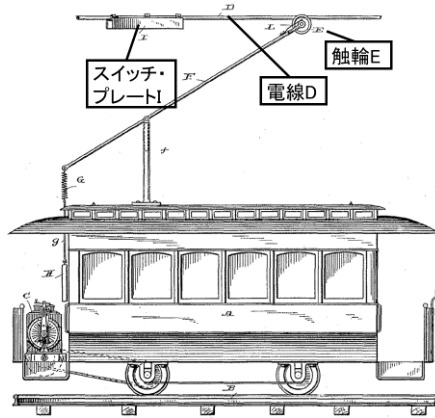


図4

事実関係としては、前述のカタログでは、被疑侵害スイッチ・プレートと触輪には特許発明以外の用途が提示されていないため、非汎用品だと認

も言っている (*Id.* at 1018)。つまり、非汎用品であることが侵害の意図の推定の最初の基礎になっているという意味では、裁判所は広義の寄与侵害の判断枠組みを適法用途の有無から完全に解放したわけではないとも言える。

<sup>50</sup> *Thomson-Houston Elec. Co.*, 80 F.

<sup>51</sup> 学説でも、1952年法以前、裁判例は、被疑侵害部品に非侵害用途がある場合には、寄与侵害の成立を認めない傾向にあった。ただし、更に進んで、被告が侵害用途を教示するなどの侵害を誘引する行動を取っている場合には、汎用品であっても、責任を認めるという傾向にあった、と整理されている (*CHISUM, supra* note 9, § 17.03 [3]; *Oddi, supra* note 9, at 87-89)。

<sup>52</sup> *Thomson-Houston Elec. Co.*, 80 F. at 720.

定されている。これに対して、被疑侵害者は、ユーザーの中には特許製品の修理や交換に使う者もいるから、被疑侵害製品の販売も全面的に<sup>53</sup>許されると主張した。

第6巡回区控訴裁判所は、被疑侵害者が自分の製品が侵害の組合せに用いられることを意図している場合には、被疑侵害者にはその組合せが適法なものかを確認する義務がある。そして、その意図と義務は被疑侵害製品に適法用途がなければ推認されるが、そうでない場合には意図が積極的に立証されなければならない、とした<sup>54</sup>。すなわち、

意図は「ある種の推認の問題であり、当該事情は販売される部品が発明の組合せにのみ用いることが可能であるという状況証拠から推認されるものなのである。もちろん、このような推認は次のような場合にはなし得ないものである。すなわち、本件被疑侵害製品の販売や提供が原告の権利の対象ではあるものの、被疑侵害製品が発明の組合せ以外の他の用途にも供されている場合である。後者の場合には、侵害を容易にする意図は他の証拠によって積極的に立証されなければならないのであり、単に、被疑侵害製品が実際に発明の組合せに用いられるものであることや、あるいは、そのように用いられることがあるという事実があるに過ぎない場合には、推認され得ないのである。」

とした<sup>55</sup>。

そして、事案の解決としては、裁判所は、被疑侵害スイッチと触輪には非侵害用途がなく、故に、被疑侵害者は被疑侵害製品が特許発明の電車の組合せに用いられることを意図していたと推認できるとし<sup>56</sup>、仮の差止めを認めた原審を是認した。

---

<sup>53</sup> 控訴審で、裁判所が差止めの範囲からこれらの修理用のユーザーを除くように提案したが、被疑侵害者は拒絶して、侵害自体を否定する主張をしたようである (*Id.* at 723)。

<sup>54</sup> *Id.* at 723.

<sup>55</sup> *Id.*

<sup>56</sup> *Id.* at 720-21.

この判決は、広義の寄与侵害には非汎用品とそうでないものの二種類があるとし、それぞれが成立する場合を定式化しており、この点に意義がある。そのため、後にこの判決が寄与侵害の法理を説くものとして判例<sup>57</sup>や学説で引用されることがある<sup>58</sup>。

### オ 寄与侵害の典型例としての最高裁判決～Leeds & Catlin 事件

広義の寄与侵害のコアの形成について、最後に、1909年の Leeds & Catlin [蓄音機] 事件における最高裁判決<sup>59</sup>を紹介したい。これは以下で紹介する判例法の混乱の直前に下された判決であり、1952年法の立法過程において、寄与侵害を認めるべき例として言及されることになる判決である<sup>60</sup>。つまり、1952年法が寄与侵害について何を立法したものかを考える際に重要となる判決である。

この事件の特許発明はレコード・プレーヤーに関する発明である。問題となったクレームは方法と装置で書かれているが、いずれにおいてもレコード 4 と針が構成要件となっていた (図 5)。

この発明は録音する音の波形に合わせてレコードの溝をくねくねしたうね状にするというものであり、溝の深さを変えるのではなく、深さは均一にして、溝のうねをくねくねさせるのが特徴である。そうすると、レコードを回転させたときに、プレーヤーの針がそのうねに合わせて振動し、音の波形をプレーヤーに伝えて、録音した音を再生できるようになる。加えて、このうね状の溝によって針と溝がかみ合うという効果もある<sup>61</sup>。も

<sup>57</sup> たとえば、*Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. (Aro II) at 500.

<sup>58</sup> たとえば、*Oddi*, *supra* note 9, at 91.

また、この判決は、部材の販売者は購入者の用途について無関心であることは許されない(調査義務を負う)ことを理由に、「意図」の概念を「無関心」にまで広げたものだ、と指摘されることもある (*CHISUM*, *supra* note 9, § 17.02 [1])。

<sup>59</sup> *Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.*, 213 U.S. 325 (1909).

<sup>60</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 206 [Byerly の証言を紹介する], 215.

1952年法の解説の文脈であるが、同旨、Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 539 (1953); リッチ・前掲注 9・108 頁。

<sup>61</sup> *Leeds & Catlin*, 213 U.S. at 330.



つとも、クレームはレコード単品ではなく、レコード・プレーヤーの方法(クレーム5)と装置(クレーム35)として記載されていた。

特許権者はレコード・プレーヤーを販売しており、他方、被疑侵害者は発明の特徴を備えたレコードを販売していた。そこで、特

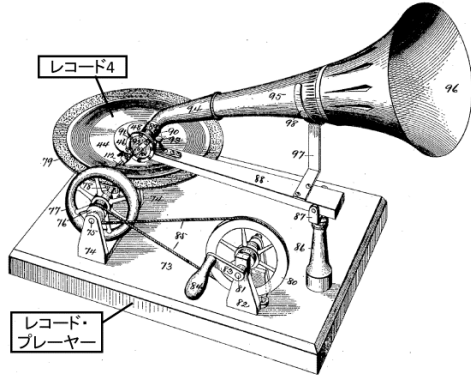


図5

許権者が被疑侵害者の寄与侵害を主張した事案である<sup>62</sup>。

被疑侵害者は、交換用のトイレット・ペーパーを販売することは寄与侵害を構成しないとしたMorgan [トイレット・ペーパーの固定具] 事件の最高裁判決<sup>63</sup>を引用して、ユーザーが被疑侵害レコードを特許発明のプレーヤーで使うことは許された修理に当たる、と主張した。

これに対して、最高裁は、トイレット・ペーパーは消耗品であるが、被疑侵害レコードは消耗品ではなく、Morgan最判の射程は及ばないとした<sup>64</sup>。

加えて、最高裁は、トイレット・ペーパーと違って、被疑侵害レコード

<sup>62</sup> 厳密には、以前の事件で被疑侵害者に寄与侵害を禁じる差止命令が下されており、特許権者が被疑侵害者がこの差止命令に違反したとして、違反金の支払いを求めた事案である。

<sup>63</sup> *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894) [特許発明はトイレット・ペーパーを適宜の長さで切って、次の人が引っ張りやすいようにする発明のようである。特許権者は特許装置である固定具を販売し、その後、トイレット・ペーパーも納入するというビジネスをしていた。他方、被疑侵害者はトイレット・ペーパーを販売していた。最高裁は、トイレット・ペーパーがクレームの一構成要素だと考えると、ユーザーはその交換の度に直接侵害が成立してしまう。とすれば、そもそもトイレット・ペーパーを発明の一要素と扱うこと自体が困難というべきであり、したがって、トイレット・ペーパーの交換は修理にも再生産にも当たらないというべきである、として寄与侵害を否定した (*Id.* at 433)].

<sup>64</sup> *Leeds & Catlin*, 213 U.S. at 335.

は発明の特徴であるから、やはり Morgan 最判とは区別されるとした<sup>65</sup>。すなわち、

「〔クレームに記載された〕レコードは単なる針の付属品ではない。レコードは針と協働して、〔発明の〕効果を生じさせるのである。実際、当裁判所が判断したように、レコードは発明の特徴なのであり、すなわち、均一の深さのくねくねしたうねとその作用によって、先行技術に対する進歩的な部分を構成するものなのである。」（〔 〕内筆者）<sup>66</sup>

とした。そして、結論として、被疑侵害レコードを用いた交換は許された修理には当たらないとして<sup>67</sup>、寄与侵害を肯定した。

後に1952年法の起草者となる Rich は、最高裁がまさに発明されたものに着目して、レコードの排他権を肯定したことに賛成していた<sup>68</sup>。

加えて、以下のミスユース法理の紹介の先取りになるが、ミスユース法理がどのくらい寄与侵害のコアを浸蝕していったかを意識するためには、この Leeds & Catlin 最判の先例的価値を気にしておくことが重要になるかもしれない。この最判は、その後、ミスユース法理がどこまで寄与侵害法理を浸蝕するのかという文脈で何度も議論の俎上に上ることになるからである。すなわち、後述の Carbice 最判は Leeds & Catlin 事件を「通常の寄与侵害事件」と評し、その先例的価値を維持したが<sup>69</sup>、しかし、最終的には、後述の Mercoid I 最判はその先例的価値を否定するに至った<sup>70</sup>。つまり、Leeds & Catlin 最判の先例的価値の終焉が、寄与侵害法理の終焉に繋がって

---

<sup>65</sup> *Id.* at 335.

<sup>66</sup> *Id.*

なお、今から見ればレコードは汎用品の典型例であるが、1909年当時は汎用品ではなく未だ新規なものであったとされる (Rich, *supra* note 9, at 484; リッチ・前掲注 9・104-105頁)。

<sup>67</sup> *Leeds & Catlin*, 213 U.S. at 336.

<sup>68</sup> Rich, *supra* note 33, at 456.

<sup>69</sup> *Carbice Corp. v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27, 34 (1931), further opinion on validity, 283 U.S. 794 (1931).

<sup>70</sup> *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 668 (1944) (*Mercoid I*).

いるという格好になっているのである<sup>71</sup>。

なお、この判決が被疑侵害レコードが技術思想を体現するものかどうかを指摘したことの寄与侵害における意義は、その判示が単に消尽論の判断に向けられたものとも読めるため、複雑である<sup>72</sup>。この点は、後に271条(c)の本質的部分の要件で検討する。

## (5) 間接侵害の外縁からのコアの浸蝕<sup>73</sup>

### ア 総説

以上のように広義の寄与侵害のコアが形成されたが、しかし、その後、最高裁が寄与侵害の範囲を制限するようになり、1940年代には、寄与侵害の存在自体があるのか無いのか分からないような状況となった。

このような寄与侵害の外縁からのコアの浸蝕はいわゆる抱き合わせ(tie-in)の事案から始まった。これは特許権者がライセンス契約によって

<sup>71</sup> Mercoird I最判が典型的な寄与侵害の事案である Leeds & Catlin最判を覆した点に、Mercoird I最判とそれまでの判例法の違いがあるとするとするものとして、Rich, *supra* note 33, at 460-61.

<sup>72</sup> 加えて、本文で後述の Dawson最判が Leeds & Catlin最判を否定した Mercoird I・II最判を覆したことにより、Leeds & Catlin最判が示した被疑侵害部品の発明的な重要性を重視する立場が復活したのではないか、という問題もある。これについても271条(c)の本質的部分の要件について検討する。

<sup>73</sup> 特許権の間接侵害とミスユース法理の歴史的展開を紹介する邦語文献として、参照、森平明彦「特許ミスユース・公有・反トラスト(1)―知的財産権と競争政策の交差領域―」高千穂論叢33巻2号46-76頁(1998年)、同「同(2)」高千穂論叢34巻1号33-68頁(1999年)、同「同(3)」高千穂論叢34巻2=3号40-81頁(1999年)、本間忠良「フェティシズムとユーフォリア―米国『技術と競争』判例にみるミスユースと反トラストの系譜」知的財産研究所創立10周年記念論文集『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所、2000年)、同「同」(更新2007年2月22日)(<http://www.tadhomma.sakura.ne.jp/FetEuph8.htm>)、泉克幸「間接侵害の限界と競争政策」日本工業所有権法学会年報32号259-265頁(2009年)。

より一般的に、米国法における知的財産権とミスユース法理の歴史的展開を紹介するものとして、同「知的財産権の行使と米反トラスト法」中山信弘(編集代表)『知的財産・コンピューター野村豊弘先生古稀記念論文集』692-703頁(商事法務、2016年)。

消耗品や取替品の市場を支配するという試みであり、特許権者が自身のユーザーに対して消耗品などを自分から購入することを条件付け、その上で、そのユーザーに消耗品などを供給する競争者を寄与侵害法理を使って訴えるようになったのである。以下では、この典型的な抱き合わせの事案における寄与侵害の否定から、それが拡大し、典型的な寄与侵害の事案も否定されるようになるまでの判例の展開を紹介する。

## イ 典型的な抱き合わせの事案～Henry事件・クレイトン法・Motion Picture事件

### (ア) 寄与侵害が最も拡大した時期～Henry事件

実は最高裁は、一旦、抱き合わせの事案で寄与侵害を認めていた。それが1912年のHenry [回転式の複写機] 事件における最高裁判決である<sup>74</sup>。

この事件の特許発明は複写機についてのものであり、特許権者はこの複写機をSkouに販売した。その際、複写機の使用について制限を課した。すなわち、

---

<sup>74</sup> *Henry*, 224 U.S.

なお、特許権者が利用条件を示す表示を特許製品に取り付けて、特許装置で用いる非特許物を特許権者から買うよう条件付けていた事案で、最初に寄与侵害(ただし、今で言う誘引侵害)を認めた判決は、1896年のButton-Fastener [留め具の取付け装置] 事件の第6巡回区控訴裁判所の判決 (*Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (6th Cir. 1896)) だとされる (Adams, *supra* note 9, at 376-77)。この事件の特許発明は靴に金属製の留め具を取り付ける装置に関する。特許権者は特許装置とそれに用いる材料(非特許物)を販売していた。また、特許権者は特許装置にプレートを付し、そこで特許装置に用いる材料は特許権者から購入するよう要求していた。他方、被疑侵害者は特許装置のユーザーに特許装置に用いる材料を販売していた。第6巡回区控訴裁判所は、特許権は発明の利用に対する排他権であり、特許権者は購入者による発明の利用態様を限定することができ、購入者によるその制限の違反は特許権侵害を構成する、とした (*Heaton-Peninsular Button-Fastener Co.*, 77 F. at 292)。そして、被疑侵害者は、被疑侵害材料を用いても適法であると購入者を説得し、その材料を供給しており、寄与侵害が成立し得るとして (*Id.* at 297)、訴えを却下した原審を取り消し、差し戻した。

「ライセンス条件」

「この装置は〔特許権者の〕A.B. Dick社が販売したものであり、この使用に当たっては、A.B. Dick社(米国シカゴ)が製造するステンシルの紙、インク、およびその他の消耗品のみを利用することができる。」(〔 〕内筆者)

という文言が複写機に添付されていた<sup>75</sup>。

他方、被疑侵害者はSkouにインクの缶を販売していたが、被疑侵害者は前述のライセンス合意を知っており、また、このインクが特許権者の複写機に用いられることを見込んでいた。なお、インク自体は特許発明ではない。

そこで、特許権者が被疑侵害者の寄与侵害を主張して、損害賠償と差止めを求めた。

最高裁は、直接侵害の論点について、特許製品の譲受人が特許製品を利用できるのは、所有権に基づくものではなく、(黙示の)ライセンスに基づくものである。したがって、ライセンス契約によって利用が制限される場合には、ライセンス契約に反する行為は特許権の直接侵害となり得るとした<sup>76</sup>。

次いで、寄与侵害の論点について、最高裁は、特許製品の消耗品の市場は特許発明によって作り出されたものであり、消耗品に対する寄与侵害を認めることはシャーマン法ないし公共の利益に反しないと<sup>77</sup>。すなわち、

「特許装置のユーザーに〔特許装置に供される〕製品を販売するための市場は……特許権者一人が新規な発明品を生産し販売したことによって作られたものである。特許権者が自身の発明を門外不出にしていれば、何人も特許製品の利用に供するためにいかなるインクも販売することはできなかったのである。そのような制限の下で消耗品を販売するこ

<sup>75</sup> *Henry*, 224 U.S. at 11.

<sup>76</sup> *Id.* at 24-25.

<sup>77</sup> *Id.* at 30-32, 34-35.

とによつては、特許権者は他者から何も奪つてはいないし、他者の正当な市場を制限してもいないのである。」〔 〕内筆者)<sup>78</sup>

とした。

本件の寄与侵害の認定について、最高裁は、寄与侵害の成立には、単に被疑侵害製品が侵害用途にも適法用途にも使えるという事情だけでは不十分であり、侵害用途の意図が必要となる<sup>79</sup>。そして、本件の被疑侵害者はインクの供給先を特許権者に限定するライセンス条件を知りつつ、かつ、被疑侵害インクが特許の複写機に利用されることを見込んで、ユーザーに直接販売したものであり、侵害の意図が認められるとして、寄与侵害を肯定した<sup>80</sup>。

以上のように、最高裁が抱き合わせのビジネス手法を是認したため、この最判とこれに従う下級審判決によって、制限的なライセンスを汎用品の市場を支配する手段として使うビジネス手法が広まったとされる<sup>81</sup>。そして、この最高裁判決の時点が寄与侵害の範囲が最も拡大した時期だと言われる<sup>82</sup>。

#### (イ) クレイトン法

これに対して、1914年に、Clayton Act<sup>83</sup>が制定される。これは米国の独占禁止法を構成する制定法の一つである<sup>84</sup>。

クレイトン法の3条は、製品の販売時やリースの際に、購入者が競業者からの品物を用いない旨の条項、つまり、排他条件付取引の条項を定める

---

<sup>78</sup> *Id.* at 32.

<sup>79</sup> *Id.* at 48-49.

<sup>80</sup> *Id.* at 49.

<sup>81</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 191.

<sup>82</sup> *Id.* at 190; Oddi, *supra* note 9, at 77; CHISUM, *supra* note 9, §17.02[4].

<sup>83</sup> Clayton Act, 38 Stat. 731, 15 U.S.C. § 14.

<sup>84</sup> 木村耕太郎『判例で読む米国特許法』262頁(新版、商事法務、2008年)、泉・前掲注73野村古稀692頁。

ことを禁じるものであった<sup>85</sup>。すなわち、

「製品をリース、または、製品を販売あるいは販売の契約をする際に、……その製品が特許されたものか否かにかかわらず、……その購入者が競業者の……製品を使用しまたは取り扱わない旨の条件を課すことは、……その行為の効果が取引のどこかの分野において実質的に競争を制限し、または、独占を生じさせるに至る可能性がある場合には、違法なものとなる。」<sup>86</sup>

との条項が規定された。

クレイトン法の立法過程では、Henry 最判も議論の対象となり、立法の必要性を例示するものとして言及されていたようである<sup>87</sup>。後の判例でも、クレイトン法 3 条は、Henry 最判に対する反応として設けられたものだと指摘されている<sup>88</sup>。

#### (ウ) ミスユース法理のはじまり～Motion Picture 事件

このクレイトン法が一つの契機となり、最高裁は、1917年の Motion Picture [映写キネトスコープ] 事件<sup>89</sup>において、抱き合わせ販売についての態度を硬化させた。

この事件の特許発明は映写機の一部の機能についてのものである（'934 特許権）。具体的には、フィルムを映写機に送り込む際の技術に関するものであり、均一的な動作をする機械を用いて、フィルムが過度に引っ張ら

<sup>85</sup> CHISUM, *supra* note 9, § 17.02 [4].

<sup>86</sup> 15 U.S.C. § 14 Sec. 3 [“That it shall be unlawful... to lease or make a sale or contract for sale of goods .... whether patented or unpatented,... on the condition., that the... purchaser thereof shall not use or deal in the goods ... of a competitor... , where the effect of such... condition. ... may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce.”] [Adams, *supra* note 9, at 378 の引用の仕方を参考にした].

<sup>87</sup> *Id.* at 378.

<sup>88</sup> Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 517 (1917); Dawson Chemical Co., 448 U.S. at 191 n.10.

<sup>89</sup> Motion Picture Patents Co., 243 U.S.

れたり、こすれたりすることを防ぐものようである。

特許権者の Motion Picture はライセンシーを通してこの映写機を製造・販売していた。Motion Picture は販売の際、映写機にプレートが付して、この映写機で使用するフィルムは Motion Picture が供給するものであることを要求していた。すなわち、そのプレートに

「当該装置の販売および購入は当該装置を利用する権利のみを与えるものであり、かつ、その使用は次の映画フィルムを用いる場合にのみ許される。すなわち、再発行特許権 (No. 12, 192) [192特許権] の発明にかかるフィルムであり、かつ、……Motion Picture Patents Company のライセンシーからリースされるフィルムである。」(〔 〕内筆者)

と銘記されていた。ここで記載されている 192 特許権は本件で主張された 934 特許権とは別物であり、被疑侵害行為の当時には既に保護期間が満了していた。

他方、被疑侵害者の Universal Film は映画フィルムを製造し、特許権者から映写機を購入した Seventy-second Street Amusement にこの映画フィルムを供給していた (図 6)。そこで、Motion Picture が Universal Film を直接侵害と寄与侵害で訴えた。

最高裁は、特許法は特許権者への権利の付与をクレームに限定するものであり、故に、ライセンスによる制限でこれを拡張することは許されないとして、特許権者の請求を退けた<sup>90</sup>。すなわち、

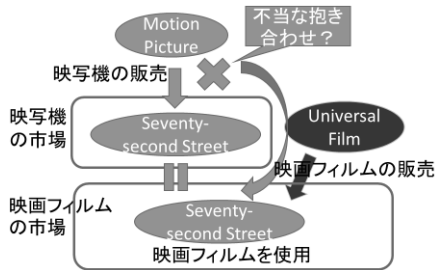


図 6

特許権者の複製機のプレートに銘記されている「こういった制限条項は無効である。なぜなら、そういったフィルムは本件の特許発明の一部ですらないことは明らかだからであり、また、当該制限は、制定法上の

<sup>90</sup> *Id.* at 514-15, 516-17, 518.



根拠無くして、フィルムの存続期間が満了した後に、このフィルムの技術的な特徴についての独占権を存続させようとする試みだからである。加えて、当該制限を実行することは映画フィルムの製造と使用における独占権を創出することを意味するのであるが、このフィルムは、完全に、本件の特許権の外側にあるものであり、かつ、……特許法の外側にあるものだからである。』<sup>91</sup>

とした。

また、Henry 最判との関係については、議会在 Henry 最判後にクレイトン法を設けて、抱き合わせを違法なものにしたとし、Henry 判決を覆した<sup>92</sup>。

Motion Picture 最判が後にパテント・ミスユースと呼ばれる考え方、すなわち、特許権者が違法に特許権の独占権の範囲を広げようとするれば、侵害者に対する救済が否定されるという考え方の起源になったと言われている<sup>93</sup>。そして、以下に紹介するように、この Motion Picture 最判の考え方が

---

<sup>91</sup> *Id.* at 518.

本文のように、最高裁は特許権の排他権の解釈を決め手としている。もともと、最高裁が決めた事情以外にも、重要そうな事情がある。

まず、映写機市場の市場支配力に関わるが、この映写機は、この事件の時点で、米国内で40,000個が利用されており、また、映画フィルムを首尾良く映写するには本件発明のメカニズムが唯一のものであったとされている (*Id.* at 508)。つまり、特許権者は映写機の市場の支配力を有していたとも言えるのである。

次に、そもそもの特許権者の意図であるが、当時、映写機には多数の特許発明があり、またその基本的な特許権はトーマス・エジソンが発明したものだ。そのため、映画製作者と映写機の製造者は特許訴訟を避けるために、Motion Picture を設立し、この会社に特許権を移転した。加えて、Motion Picture は設立に関わった映写機の製造業者にのみライセンスを与えるという方針を採り、また、映写機のプレートに、その映写機で使用される映画は設立に関わった映画製作者の映画とする旨のライセンス制限を記載した。これによって、映画産業を支配しようとしたと言われている (Adams, *supra* note 9, at 378-79. 一般的に参照、名和小太郎『起業家エジソン知的財産・システム・市場開発』(朝日新聞社、2001年))。

<sup>92</sup> *Motion Picture Patents Co.*, 243 U.S. at 517-18.

<sup>93</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 180; Oddi, *supra* note 9, at 77-78.

拡大され、寄与侵害法理を浸蝕していくようになる<sup>94</sup>。

## ウ クレーム要素である汎用品の事案～Carbice 事件

### (ア) 事案と判旨

Motion Picture 最判は特許権者の行為によって救済が否定されるという法理をはっきりとは用いてはおらず、この法理の直接の起源となったのは1931年の Carbice [冷蔵装置] 事件<sup>95</sup>における最高裁判決だと言われている<sup>96</sup>。

この事件の特許発明（'426特許）は移動できる冷蔵庫であり、冷蔵庫20の真ん中付近にドライアイスのコンテナ22を置く。こうすると、ドライアイスが外界の熱から遠くなり、ドライアイスの持続時間が長くなる、というものである（図7）。

典型的なクレーム6は「凍った二酸化炭素を蔵置した……移動式パッケージ」と記載していた。つまり、ドライアイスをクレームに含んでいた。

特許権者（厳密には、その独占的なライセンシー）は、冷蔵庫自体は販売もライセンスもせず、ドライアイスを販売していた。そして、そのドライアイスの請求書で特許冷蔵庫には特許権者のドライアイスを用いることを要求していた。

他方で、被疑侵害者はドライアイスを販売していた。そこで、特許権者らは、被疑侵害者は被疑侵害ドライアイスが特許冷蔵庫に用いられることを知りつつ、その販

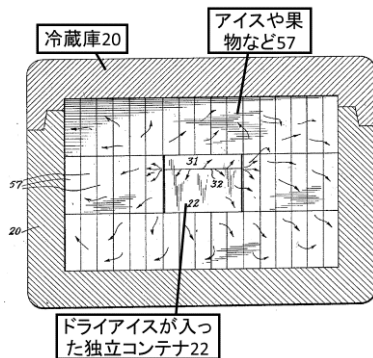


図7

<sup>94</sup> *Id.* at 78 [Motion Picture 最判がミスユース法理の始まりと寄与侵害法理の死の始まりになった]; Adams, *supra* note 9, at 379.

<sup>95</sup> *Carbice Corp.*, 283 U.S.

同最判の評釈として、Giles S. Rich, *Contributory Infringement*, 14 J. PAT. OFF. SOC'Y 376 (1932).

<sup>96</sup> 起源についてそう指摘するものとして、リッチ・前掲注9・103・105頁; Adams, *supra* note 9, at 379; CHISUM, *supra* note 9, §17.02[4].

売を行っているとして、寄与侵害を主張し、損害賠償を請求した。特許権者らは、ドライアイスが特許発明の構成要件になっていることを根拠に、Motion Picture最判とは区別されると主張した。

これに対して、最高裁は、Motion Picture最判を引用して、仮にドライアイスがクレームの一要素であっても、特許権者がドライアイスの購入先を制限しているため、ドライアイスの供給者に対する救済は否定されるとした<sup>97</sup>。すなわち、

「救済は否定される。なぜなら、〔特許権者の独占的なライセンスである〕Dry Ice社の試みは、法律の承認なく、特許権を利用して、特許発明の利用の際に用いられる非特許物に対して一定の独占権を確保しようとするものだからである。」(〔 〕内筆者)<sup>98</sup>

とした。

#### (イ) Carbice最判の意義

前述のように、Carbice最判はミスユースの抗弁の直接の起源と言われているが、実は、その判決文のどこにも“misuse”という言葉は用いられていない<sup>99</sup>。では、なぜこれがミスユースの抗弁の起源と言われているかと言うと、この事件で、最高裁は初めて、被疑侵害者の行為ではなく、特許権者の行為、具体的には、ドライアイスに独占権を拡張する試みに焦点を当てて、救済を否定した。ここにミスユースの抗弁の特徴が現れているからである<sup>100</sup>。

<sup>97</sup> *Carbice Corp.*, 283 U.S. at 31, 33-34.

<sup>98</sup> *Id.* at 33-34.

<sup>99</sup> 当初は名前がなく、「カービス事件の法則」でしかなかったと言われる(リッチ・前掲注9・105頁)。

なお、ミスユース(misuse)という言葉を用いて特許権者の救済を否定した最初の最高裁判決はMorton Salt最判(Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942))だと言われている(指摘するものとして、リッチ・前掲注9・106頁)。

<sup>100</sup> リッチ・前掲注9・103頁; Adams, *supra* note 9, at 380.

他方、寄与侵害の要件論に関心を寄せる本稿の問題意識からはより重要なことであるが、寄与侵害法理の観点から見た **Carbice** 最判の特徴は、ドライアイスは従来から冷却剤として使われていた汎用品であり、寄与侵害法理を普通に適用しても侵害が否定され得たということである。つまり、**Carbice** 最判は寄与侵害法理のコアを浸蝕するものではないと言えた。すなわち、当時の多くの論者は **Carbice** 最判がクレーム要素だったドライアイスの供給に対して寄与侵害を認めなかったことに反対していたようであるが<sup>101</sup>、これに対して、後に1952年法の起草者となる **Rich** は、**Carbice** 最判はドライアイスが長年使われてきた汎用品であるから寄与侵害を認めなかったものだと指摘していたのである<sup>102</sup>。

**Carbice** 最判の後も、最高裁は汎用品に対して特許権者の救済を否定する判決を次々と下している。すなわち、化合物の利用方法の発明で利用される化合物の販売に対する寄与侵害の救済を否定した **Leitch** [コンクリートの硬化中に蒸発を防ぐ方法] 事件の最高裁判決<sup>103</sup>、特許権者が特許装置で扱う食品を子会社から買うよう条件付ける行為がその食品の競争を制限するとして、直接侵害の救済が否定された **Morton Salt** [錠剤の供給装置]

---

<sup>101</sup> **Rich**, *supra* note 95, at 377.

<sup>102</sup> *Id.* at 386. 同旨、リッチ・前掲注9・105頁 [ **Carbice** 最判のミスユース法理は単に寄与侵害の反対のことを説いたに過ぎない ]。

<sup>103</sup> **Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.**, 302 U.S. 458 (1938) [特許発明は、瀝青の乳剤を使って、硬化する前のコンクリートの表面に水を通さないフィルムを形成し、硬化中のコンクリートから水分が蒸発することを防ぐ、という発明である。瀝青の乳剤は従来から建築現場で砕けた岩石をコーティングするなどの用途で使われてきた。特許権者も被疑侵害者も瀝青の乳剤を道路の建築業者に供給していた。そこで、特許権者が、被疑侵害者は納入先の建築業者が特許用途に用いることを知りつつ、被疑侵害乳剤を供給したとして、寄与侵害を主張した。特許権者は、自身から乳剤を買う建築業者にのみ特許発明の使用を黙示的に許諾しているが、明示的な抱き合わせの表示や合意はしていなかったとして、寄与侵害の救済は否定されないと主張した。最高裁は、**Carbice** 最判で「説かれたルールによって、非特許物に対する一定の独占権を得る手段として特許権を用いようとすることは、全て、禁じられるものとなるのである。」 (*Id.* at 463) として、寄与侵害の救済を肯定した原審を取り消した]。

事件の最高裁判決<sup>104</sup>、および、Morton Salt最判と同日に下された、物の製造方法の発明で利用される材料の販売と機械のリースについて今で言う誘引侵害を否定したB.B. Chemical [靴の中敷きの製法]事件の最高裁判決<sup>105</sup>がある。

---

<sup>104</sup> *Morton Salt Co.*, 314 U.S. [特許発明は缶詰に塩の錠剤を供給する装置である。発明のクレームにおいては塩の錠剤は特許装置が取り扱う対象物として記載されていた。特許権者は特許装置を缶詰業者にリースしていたが、塩の錠剤は特許権者の子会社製のものを使うように条件付けていた。他方、被疑侵害者は塩の供給装置を缶詰業者にリースしており、それが直接侵害に当たるとして特許権者に訴えられた。特許権者は救済を否定する法理は寄与侵害の請求にのみ適用されると主張した。これに対して、最高裁は、特許権者のリース条件は、特許権を使って、非特許物である塩の錠剤の競争を制限するものである (*Id.* at 491)。とすると、被疑侵害者が直接侵害者であり、塩の錠剤の市場で特許権者と競争関係にないとしても、特許権の救済は否定されるとして (*Id.* at 493-94)、直接侵害の救済を認めた原審を取り消した。]

<sup>105</sup> *B.B. Chemical Co. v. Ellis*, 314 U.S. 495 (1942) [この事件の特許発明は靴の中敷きを補強する方法に関するものである。特許権者はその製法に用いる機械をリースすると共に、材料である補強用の布地や接着剤を靴製造業者に供給していた。他方で、被疑侵害者も、特許権者と同様に、中敷きの補強に用いる機械をリースすると共に、その材料である補強用の布地(乾燥した接着剤を塗布して、細切りにした生地をロール状に巻いたもの)と接着剤を販売していた (*B.B. Chemical Co. v. Ellis*, 117 F.2d 829, 833-34 (1st Cir. 1941))。また、被疑侵害機械にはプレートが付されており、訴訟前は接着剤を室内温度にキープすること(クレームの要件である)を求めているが、訴訟後に変更され、温度が120度に変更された (*B.B. Chemical Co. v. Ellis*, 32 F. Supp. 690, 695 (D. Mass. 1940))。なお、120度でも充足論に影響しないと判断されている。 *B.B. Chemical Co.*, 117 F.2d at 833)。そこで、特許権者が寄与侵害(今で言う誘引侵害)を主張して、差止めと損害賠償を請求した。特許権者は、顧客である靴の製造業者に特許発明を使用するライセンスを明示的には与えていなかったが、ビジネス全体としては、特許権者の材料を使う者にのみライセンスを与える結果になっていた。そこで、最高裁は、被疑侵害者の行為が単なる材料の販売を超えて、積極的な誘引に至っていると認められる可能性がある。しかし、特許権者のビジネスは特許権を使って、非特許物に独占権を設定するものであるとして、救済を否定した (*B.B. Chemical Co.*, 314 U.S. at 497-98)]。]

## エ 非汎用品の事案～Mercoid 事件

### (ア) はじめに

以上のように、Carbice 最判はミスユースの抗弁の起源となったという意味では一つの画期をなした判決ではあったが、寄与侵害のコアに対する影響は大きくはなかった。また、Carbice 最判以降の前述の判例を含めても、非汎用品について寄与侵害とミスユースとの関係を扱った最高裁判決は未だなかった<sup>106</sup>。そのため、下級審判決や学説の中には、非汎用品に対する支配については、寄与侵害に基づく保護は否定されないと解するものがあつたとされる<sup>107</sup>。

これに対して、その後の最高裁は、被疑侵害製品が特許発明の用途のみを持つものであつたにもかかわらず、寄与侵害を否定するに至つた。それが1944年の Mercoid I [建物内の暖房システム] 事件<sup>108</sup>と Mercoid II [暖房炉のコントローラー] 事件<sup>109</sup>における最高裁判決である。

### (イ) Mercoid I 事件

この事件の特許発明は建物に暖房用スチームを送る暖房システムに関する発明であり、システムの発明としてクレームされている。この発明は、簡単に言うと、温暖な日は暖房炉に燃料が供給されないことがあるため、一定まで炉内の温度が下がったら、自動給炭スイッチ38が燃料を供給し、炉内の火が消えないようにする、というものである(図8)<sup>110</sup>。このスイッチ38はクレームで構成要件の一つとして要求されている。

---

<sup>106</sup> ただし、この点は争いがある (*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 227 n.2, 229-30 & 229 n.4 (White, dissenting); Oddi, *supra* note 9, at 97)。

<sup>107</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 194-95.

<sup>108</sup> *Mercoid Corp.*, 320 U.S. (Mercoid I).

<sup>109</sup> *Mercoid Corp. v. Minneapolis Honeywell Corp.*, 320 U.S. 680 (1944) (Mercoid II).

<sup>110</sup> *Mercoid Corp.*, 320 U.S. (Mercoid I) at 664.

また、この発明の主要な要素は三つあり、一つは、モーター17・29であり、これによって暖房路(ポット2などから構成されるもの)に燃料を供給する。もう一つは、室内のサーモスタット22であり、これによって燃料の供給をコントロールする。最後は、燃焼・自動給炭スイッチ38であり、炉内の温度が下がったら、燃料を供給し、炉内の火が消えないようにする、とされる (*Id.* at 664)。

特許権者（厳密には、その独占的なライセンス）は特許の暖房システム自体の製造を請け負ってはいなかったが、自動給炭スイッチを供給していた。そして、特許権者の広告では、特許権者の自動給炭スイッチを購入した者にも特許システムを使用するライセンスを与えるとして述べられていた。

他方、被疑侵害者も自動給炭スイッチを製造・販売していた。

そこで、特許権者が被疑侵害者に対して寄与侵害を主張し、差止めと損害賠償を請求した。

最高裁は、仮に被疑侵害スイッチに特許システムに用いる以外の用途がないという控訴審の認定を前提としても、次のように考える<sup>111</sup>。先例は一貫して特許権者が特許権を利用して、非特許物に対する独占権を得ようとするを禁じており、この法理はその非特許物が発明の心臓部であっても変わらない、とした<sup>112</sup>。すなわち、

「燃焼・自動給炭スイッチが『発明の心臓部』であり、あるいは、『当該技術分野における進歩的な部分』であるということによって、[部品の支配が特許権の範囲を超えるという]この結論が妨げられることはない。本件の特許権は、唯一、組合せのためのものである。その組合せの個別の構成要素が発明として何らクレームされていない以上、その構成要素を個別に扱う場合に、その構成要素の中に特許権の独占権によって保護されるものはないのである。」(〔 〕内筆者)<sup>113</sup>

とした。結論として、寄与侵害を認めて特許権者の救済を肯定した控訴審判決を取り消し、差し戻した。

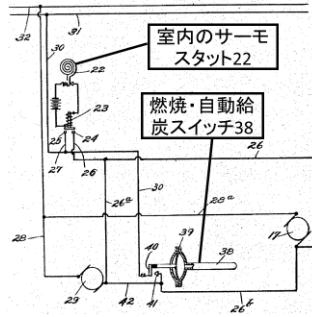


図8

<sup>111</sup> *Id.* at 664.

<sup>112</sup> *Id.* at 664-65, 667-68.

<sup>113</sup> *Id.* at 667.

判決のこういった結論は寄与侵害の法理自体を失わせかねないものに見えるが、この問題についても最高裁は言及し、特許権者が特許権を超えて独占権を拡張する場合には、常にミスユースの法理が優越するとした<sup>114</sup>。すなわち、

「〔特許権を非特許物の独占に用いることは許されないとする〕Carbice 最判の原理と、直接侵害あるいは寄与侵害を規律する伝統的なルールとの間に衝突がある場合には、前者が優越するのである。

本判決の結論は、先例と相まって、寄与侵害の法理を実質的に制限するに至るものである。〔寄与侵害法理に〕何か残る物があるかもしれないが、当裁判所がここでそれを検討する必要はない。次のことを言えば十分である。すなわち、この争点がどんな形態で現れたとしても、特許権者ないし特許権者の下で主張をなす者が公共の利益に反して特許権の特権を利用している場合には、エクイティの裁判所は救済を差し控えることになるのである。」（〔 〕内筆者）<sup>115</sup>

とした。

#### （ウ）Mercoïd II 事件

更に最高裁は、Mercoïd I 事件と同日に下されたMercoïd II 事件において、ミスユースの抗弁に対しては権利行使がなされている非特許物の性質は関係がないという Mercoïd I 最判の判断をだめ押しした<sup>116</sup>。

Mercoïd II 事件は Mercoïd I 事件の独占的なライセンスであった Minneapolis-Honeywell が自身の特許権に基づいて、同じ被疑侵害者に対して寄与侵害を主張し、訴えを提起したものである。

この事件の特許発明は暖房炉の制御システムに関するものであり、装置の発明としてクレームされている。なお、この特許発明は Mercoïd I 事件の

---

<sup>114</sup> *Id.* at 669.

<sup>115</sup> *Id.*

<sup>116</sup> Mercoïd II 最判の意義について、同旨、*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 197; *Oddi*, *supra* note 9, at 99; *Adams*, *supra* note 9, at 383.



ものとは異なるものである。この特許発明は、簡単に言うと、暖房炉10にオーバーヒートし過ぎることを防ぐサーモスタット(抑制スイッチ24)と寒い空気が室内に送付されないようにするサーモスタット(ファン・スイッチ23)を付けるという発明である(図9)。

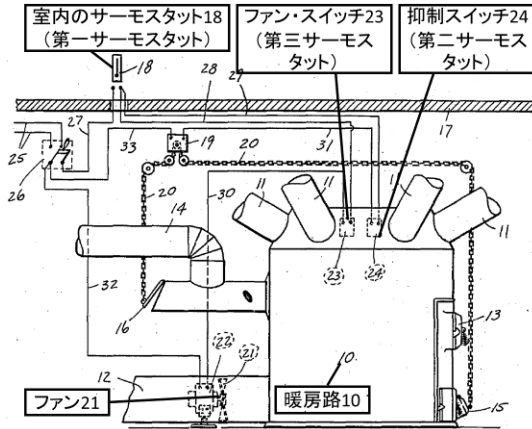


図9

特許権者は特許システム自体は供給せず、抑制スイッチ24とファン・スイッチ23を製造・販売するライセンスを他社に与えていた。これに対して、被疑侵害者は、抑制スイッチ24とファン・スイッチ23を構成するサーモスタットを供給していた。そこで、特許権者が寄与侵害を主張して、訴えた。抑制スイッチ24とファン・スイッチ23はクレームの構成要素の一部に過ぎない。他方、控訴審の認定では、被疑侵害スイッチは特許システムの進歩性がある部分を構成するものであり、また、このスイッチには特許システムに用いる以外の用途はない、ということだった<sup>117</sup>。

最高裁は、*Mercoid I* 最判を引用し、ミスユースの抗弁に対しては権利行使がなされている非特許物の性質は関係がないとして、寄与侵害を認めて特許権者の救済を肯定した控訴審判決を取り消し、差し戻した<sup>118</sup>。すなわち、

<sup>117</sup> *Mercoid Corp.*, 320 U.S. (*Mercoid II*) at 683.

<sup>118</sup> *Id.*

「それがどんなに価値のあるものであったとしても、つまり、どんなに特許発明にとって本質的な〔essential〕なものであったとしても、特許発明の組合せにおける部分が特許されていないのであれば、その部分が、一般の特許されていない装置が受けるよりも強い独占的な保護を受けるわけではないのである。」（〔 〕内筆者）<sup>119</sup>

とした。結論として、寄与侵害を認めて特許権者の救済を肯定した控訴審判決を取り消し、差し戻した。

## (6) Mercoïd 事件後の混乱から1952年法の成立まで

### ア Mercoïd I・II 最判の影響

Mercoïd 事件では、被疑侵害部品は特許発明の機能を担う部品であり、また、特許発明以外の用途はなかった。つまり、これが組合せ発明の寄与侵害でないなら、何が組合せ発明の寄与侵害なのかという事案だった。そのため、特許権者が直接侵害をするユーザーに対して権利行使することが実際的ではない場合には、Mercoïd I・II 最判は組合せ発明を権利行使不能なものにするものだ、と指摘されている<sup>120</sup>。

加えて、Mercoïd I 最判が明示的に説いているところではあるが<sup>121</sup>、この二つの最高裁判決によって、ミスユースの抗弁が寄与侵害の主張に優越することが明確となり、寄与侵害に何が残されているのかという問題が提起された<sup>122</sup>。そして、実際に、その後の裁判例では、Mercoïd I・II 最判を寄与侵害の法理全体を浸蝕するものだとして理解するものも現れたとされる<sup>123</sup>。以上のような事情から、Mercoïd 事件以後、特許弁護士が寄与侵害やライセンス合意の有効性について依頼者に助言をすることが困難となったと言われている<sup>124</sup>。そこで、寄与侵害法理の再興について、特許弁護士から

<sup>119</sup> *Id.* at 684.

<sup>120</sup> Adams, *supra* note 9, at 384.

<sup>121</sup> *Mercoïd Corp.*, 320 U.S. (Mercoïd I) at 669.

<sup>122</sup> *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. (Aro II) at 492.

<sup>123</sup> CHISUM, *supra* note 9, § 17.02. ほぼ同旨、*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 199.

<sup>124</sup> *Id.* at 200.

の根強い要望があった<sup>125</sup>。具体的には、弁護士会から三度に亘って議会に対して立法の要望が提出されるに至った<sup>126</sup>。

## イ 1952年法の成立

### (ア) 条文

1952年、議会は特許法を全面改正し、その271条(b)-(d)項において、間接侵害の規定を設けた<sup>127</sup>。1952年当時の条文は具体的には次のような条文である。すなわち、

「(b) 特許権の侵害を積極的に誘引する者は当然に侵害者としての責任を負う。

(c) 特許された機械、製品、組合せ、もしくは化合物についての部品、または、特許方法の実施に用いる材料や道具であって、発明の本質的部分を構成するものを販売する者は、その部品等が当該特許権の侵害に用いるために特に作られまたは調整されたものであること、および、その部品等が汎用品または商業製品であって、実質的な非侵害用途に適するものではないことを知っている場合には、当然に、寄与侵害者とし

<sup>125</sup> Oddi, *supra* note 9, at 79; Adams, *supra* note 9, at 384.

<sup>126</sup> Dawson Chemical Co., 448 U.S. at 200.

詳細な立法経緯については、参照、*Id.* at 202-12.

1949年までの状況については、参照、Rich, *supra* note 33, at 464-66.

なお、起草を担当し、また、議会の委員会のヒアリングで何度となく証言したのが Giles Rich (当時は弁護士。後に連邦巡回区控訴裁判所判事) である。そのため、Rich の論稿が立法の意図を知る際にとりわけ重要だと言われている (Adams, *supra* note 9, at 387 n.65)。

ちなみに、1952年法の271条(b)-(d)を解説する Rich の論稿として二つのバージョンがあるが (Rich, *supra* note 9; リッチ・前掲注 9 と Rich, *supra* note 60)、表現が異なる箇所がある。

<sup>127</sup> なお、当時の議会の一般的な傾向として、第二次世界大戦のため軍が短期間で新技術を完成させることを求めていたため、戦争が終わる頃には議会ではプロパテントのコンセンサスが出来上がっていたとされる (MERGES, ET AL., *supra* note 3, at 127)。

ての責任を負う。

(d) 特許権者は、その他の点で特許権の侵害または寄与侵害にかかる救済が認められる場合には、当然に、次の一つもしくは二つ以上の行為をなしたことを理由に、救済を否定され、または、ミスユースもしくは特許権の違法な拡張を構成するものと認定されることはない。すなわち、(1) 特許権者の同意無しに他者が実施したとすれば特許権の寄与侵害を構成する行為から利益を引き出す行為、(2) 特許権者の同意無しに実施したとすれば特許権の寄与侵害を構成する行為について、他者にその実施にかかるライセンスを与えまたは許諾する行為、(3) 侵害または寄与侵害に対して特許権を実行することを求める行為、である。<sup>128</sup>

と規定されていた。

なお、後の改正事項をここでまとめて見ておくと<sup>129</sup>、ミスユースの抗弁を限定的に解する後述のDawson最判の多数意見を確実なものとするため

---

<sup>128</sup> 35 U.S.C. § 271 (1952)[“(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever sells a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material- or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, 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, shall be liable as a contributory infringer.

(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement.”].

<sup>129</sup> 改正の内容と経緯について、参照、5 R. CARL MOY, MOY’S WALKER ON PATENTS § 15:13 (4th ed. 2017).

に<sup>130</sup>、1988年改正で(d)項に(4)と(5)が新設されている(内容は後述)<sup>131</sup>。また、TRIPs協定に準拠するために、1994年改正で271条(c)に侵害行為として「販売の申出」(offer to sell)が追加され(その定義は同条(i)に設けられている)、同時に、寄与侵害行為の地理的な範囲として「米国内における」(within the United States)との文言が追加されている<sup>132</sup>。

また、項は異なるが、主に医薬品について特許権の存続期間を延長し、他方、後発者が特許期間の満了後すぐに市場に参入できるようにする目的で<sup>133</sup>、1984年にHatch-Waxman Act<sup>134</sup>が成立し、その一部として、1984年の特許法改正で271条に(e)項が追加された<sup>135</sup>。

加えて、被疑侵害者が米国内では部品だけを製造・販売し、組立ては海外で行うという、いわゆるノックダウンは特許権を侵害しないとされたDeepsouth最判<sup>136</sup>を立法によって覆すために、1984年改正<sup>137</sup>で271条に(f)項が追加された<sup>138</sup>。

---

<sup>130</sup> Tom Arnold & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 357, 380 (1994); MOY, *supra* note 129, § 15:13.

<sup>131</sup> 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988).

<sup>132</sup> Uruguay Round Agreements Act, Pub.L. 103-465, Title V, § 533(a)(2), 108 Stat. 4988 (1994).

<sup>133</sup> Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp., 316 F.3d 1348, 1357 (Fed. Cir. 2003).

<sup>134</sup> Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Public Law No.: 98-417.

その成立史については、参照、浅野敏彦「米国の医薬・バイオ関連分野におけるプロパテント政策の動向ーハッチ・ワックスマン法を中心にー」平成17年度産業財産権研究推進事業報告書24-33頁(2006年)。

<sup>135</sup> By Amendment Nov. 16, 1988, Pub. Law 100-670, sec. 201, 102 Stat. 3989.

<sup>136</sup> Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

<sup>137</sup> Patent Law Amendments Act of 1984.

<sup>138</sup> Arnold & Riley, *supra* note 130, at 379.

(イ) 条文の基本的な趣旨

a (b)・(c)項について

(a) 総論的な趣旨

1952年法では直接侵害以外の請求原因に関する規定として、271条(b)と(c)が設けられた。議会報告書は、これは従来、寄与侵害と呼ばれたものだと説明している<sup>139</sup>。また、従来のコモン・ロー上の共同不法行為(つまり、広義の寄与侵害)を二つに分けたものとの説明もなされている<sup>140</sup>。

(b) 271条(c)について

271条(c)はいわゆる“contributory infringement”(寄与侵害)と呼ばれるもので<sup>141</sup>、典型的には侵害品に組み込まれる部品を販売することを特許権侵害とする規定である。議会報告書によれば、これは1952年以前の広義の寄与侵害の侵害態様として最も一般的だった類型である<sup>142</sup>。

---

<sup>139</sup> S. REP. 82-1979, S. Rep. No. 1979, 82ND Cong., 2ND Sess. 1952, 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402 (Leg.Hist.).

なお、議会の報告書としては下院の報告書(H.R. Rep. No. 82-1923)の方がよく引かれるようであるが、多くの部分は同じようである(S. REP. 82-1979, *supra*, at 2394)。

<sup>140</sup> *Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1469; *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754, 764 (2011); Holbrook, *supra* note 11, at 1010.

<sup>141</sup> “contributory infringement”をどう日本語に翻訳するかについては、誘引侵害の場合ほど翻訳が分かれているわけではないが、それでも立場が分かれている。

「寄与侵害」と訳すものとして、井関涼子「米国判決にみる間接侵害の主観的要件の検討」別冊パテント12号(パテント67巻11号)149頁注4(2014年)、伊藤玲子[判批]国際商事法務41巻1号132頁(2013年)、矢作隆行[判批]AIPPI 58巻1号65頁(2013年)、同[判批]AIPPI 59巻8号43頁(2014年)。

「間接侵害」と訳すものとして、リッチ・前掲注9・99頁。

「侵害(の)幫助」と訳すものとして、阿部ジェームズ「米国特許法ではなぜ意図・Intentが重要視されるのか—米国特許訴訟における『意図』の戦略的位置づけと秘匿特権に関する考察を交えて」AIPPI 61巻3号2頁(2016年)。

<sup>142</sup> S. REP. 82-1979, *supra* note 139, at 2402. 裁判例で同旨を述べるものとして、*Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1469. 学説で同旨を述べるものとして、Rich, *supra* note 9, at 492; リッチ・前掲注9・107頁; Holbrook, *supra* note 11, at 1010.

## (c) 271条(b)について

271条(b)はいわゆる“active inducement”(誘引侵害)と呼ばれるもので<sup>143</sup>、特許権侵害を積極的に誘引する行為を直接侵害とする規定である。これは、1952年以前の判例法との関係では、広義の寄与侵害のうち、271条(c)以外の侵害類型の全てを成文化したものだとして理解されている<sup>144</sup>。つまり、従前は寄与侵害と呼ばれていたものであり<sup>145</sup>、新法によって名前が変わったことになる。

より実質的に言うと、先に見たとおり、従来、広義の寄与侵害のうち、非汎用品の事案では意図が推認されてきたが、他方、多機能品の事案では別途意図の立証が要求されてきた。1952年法はその意図の立証が要求される類型を独立の概念として抽出し、非汎用品型の寄与侵害から分離したも

<sup>143</sup> “active inducement”をどう日本語へ翻訳するかについては、立場が分かれている。

「誘引侵害」と訳すものとして、山田卓[判批] 国際商事法務40巻10号(通号604号)1614頁(2012年)、矢作・前掲注141・62頁(2013年)、同・前掲注141・40頁(2014年)、伊藤・前掲注141・132頁、田中ひろみ[判批] AIPPI 58巻5号5頁(2013年)、末吉剛[判批] 国際商事法務43巻1号115頁(2015年)、星埜正和[判批] 国際商事法務44巻9号1410頁(2016年)。

「誘導侵害」と訳すものとして、松尾直樹[判批] パテント68巻2号77頁(2015年)。

「誘発侵害」と訳すものとして、河野英仁[判批] 知財ふりずむ9巻108号84頁(2011年)、同[判批] 知財ふりずむ11巻123号65頁(2012年)。

「積極的誘導」と訳すものとして、ドナルド・S・チザム(竹中俊子(訳)、紋谷暢男(翻訳監修))『英和对訳 アメリカ特許法とその手続』405頁(改訂第二版、雄松堂出版、2000年)。類似のもので、「積極的誘引」と訳出するものとして、井関・前掲注141・149頁注4。

「侵害教唆」と訳すものとして、今泉俊克「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」知財管理66巻11号1396頁(2016年)、阿部・前掲注141・2頁[ただし、“induced infringement”についての訳出]。

なお、特許権の誘引侵害と著作権の誘引侵害とを区別して、前者を「誘導」、後者を「誘因」と訳すものとして、奥邨弘司[判批] AIPPI 50巻10号597頁注16(2005年)。

<sup>144</sup> *Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1469.

<sup>145</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S. at 761.

のである、と指摘されている<sup>146</sup>。

なお、(b)項は効果として「侵害者としての責任を負う」と規定しており、直接侵害者を指すようにも読めるようになっている。起草者のRichは、「侵害者」という文言に実質的な意味はなく、「寄与侵害者としての責任を負う」と規定しても、結論は変わらないとする<sup>147</sup>。そして、より実質的な指摘として、Richは、誘引侵害を主張する場合には、被疑侵害者による直接侵害はないことが前提となっており、したがって、直接侵害者を訴える場合には、(b)項は使えないとする<sup>148</sup>。要するに、起草者の理解では、(b)項はあくまでも二次的な責任の類型であり、「侵害者」という文言に特段の意味はない、ということである。

#### b (d)項について～併せて、ミスユース法理の概説<sup>149</sup>

271条(d)はミスユース法理について定めたものではあるが、ミスユース法理を定義したものではない。その意味で、若干複雑であるので、(d)項の解説も含め、ここでミスユース法理を概説しておきたい。

ミスユースの法理とは特許権者が特許権を不当に拡張することを防ぐ法理である<sup>150</sup>。その効果として、特許権者の特許権に基づく請求が棄却さ

---

<sup>146</sup> Mark A. Lemley (AIPPI事務局(解説・訳))「特許侵害の誘引(米国)」AIPPI 51巻12号777頁(2006年)、*Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S. at 764. ほぼ同旨、CHISUM, *supra* note 9, § 17.03 [3].

同旨で、起草者のRichも、(b)項と(c)項の違いは(b)項では意図の立証を要するという点にあるとする(Rich, *supra* note 9, at 492; リッチ・前掲注9・107頁)。

より簡潔に、271条(b)は侵害の教唆・幫助の法理を規定したものという理解を示すものとして、S. REP. 82-1979, *supra* note 139, at 2402; *Oak Industries Inc. v. Zenith Electronics Corp.*, 697 F. Supp. 988, 992 (N.D. Ill. 1988), further opinion, 726 F. Supp. 1525 (N.D. Ill. 1989).

<sup>147</sup> Rich, *supra* note 9, at 491-92; リッチ・前掲注9・107頁。

<sup>148</sup> Rich, *supra* note 9, at 491-92; リッチ・前掲注9・107頁。

<sup>149</sup> ミスユース法理については、全般的に参照、CHISUM, *supra* note 9, § 17.02[4], 17.05; 6A-19 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 19.04[1][b], § 19.04[3][a].

<sup>150</sup> *Princo Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010), cert. denied, 131 S. Ct. 2480 (2011) (en banc) [「ミスユース法理のキーとなる問題は、問題



れることになる<sup>151</sup>。つまり、ミスユース法理は、競争法上の違反の効果とは別に、特許権の請求を拒絶する抗弁である。

これに対して、(d)項はミスユースの法理を定めたものではなく、ミスユースではないものを定めたもの、つまり、ミスユースの抗弁に対する免責規定である<sup>152</sup>。そのため、(d)項に該当すれば、特許権侵害に対する「救済を否定され」ることはない<sup>153</sup>。

(d)項が設けられた目的は *Mercoid I・II* 最判をはじめとするミスユース法理を拡張してきた判例法を制限することである。すなわち、議会報告書は、

「寄与侵害の範囲に関して相当な疑問と混乱が近年の裁判所の数々の判決から生じている。本条 [271条] の目的は明文の形で寄与侵害の法理を定め、同時にこの疑問と混乱を除去することである。」([ ] 内筆者)<sup>154</sup>

とする。

加えて、起草者の *Rich* は判例法をどこまで覆すかについても述べている。それによれば、*Mercoid I・II* 最判は覆されるが<sup>155</sup>、1952年法の下でも *Carbice* 最判によって救済が否定される<sup>156</sup>、とする。*Carbice* 最判は汎用品のドライ

の条件を課すことによって、特許権者が特許権の範囲を許されない範囲にまで物的にあるいは時的に拡張し、そうすることが反競争的な効果を持っているかどうか、ということである。]。同旨、木村・前掲注84・261頁；TOSHIKO TAKENAKA, CHRISTOPH RADEMACHER, JAN KRAUSS, JOCHEN PAGENBERG, TILMAN MUELLER-STOY & CHRISTOF KARI, PATENT ENFORCEMENT IN THE US, GERMANY AND JAPAN 51 (Oxford University Press 2015)。

<sup>151</sup> *Princo Corp.*, 616 F.3d at 1328。同旨、TAKENAKA, ET AL., *supra* note 150, at 51。

<sup>152</sup> *Rich*, *supra* note 9, at 490-91; リッチ・前掲注9・107頁; *Princo Corp.*, at 1329。

<sup>153</sup> 35 U.S.C. § 271(d)。

<sup>154</sup> S. REP. 82-1979, *supra* note 139, at 2402。同旨、*Rich*, *supra* note 9, at 493-94; リッチ・前掲注9・108頁。

<sup>155</sup> *Rich*, *supra* note 9, at 493-94; リッチ・前掲注9・108頁。

<sup>156</sup> *Rich*, *supra* note 9, at 495; リッチ・前掲注9・108頁。

アイスに対する救済を否定したものであるから、Richの理解では、汎用品の販売自体は寄与侵害と誘引侵害を構成せず<sup>157</sup>、また、汎用品に対する特許権の拡張はミスユースを構成するということになる。

以上の目的を達するために、(d)項ではミスユースの抗弁から免責される三つの行為類型が定められた。簡単に言うと、(d)項は、特許権者が寄与侵害と誘引侵害の範囲<sup>158</sup>でビジネスをすること ((1))<sup>159</sup>、ライセンスを

---

<sup>157</sup> Rich, *supra* note 9, at 495-496; リッチ・前掲注9・108頁。

<sup>158</sup> なお、少なくとも(d)項の(1)と(2)は「寄与侵害」とのみ規定しているため、(b)項の誘引侵害が(1)と(2)に含まれるかどうかの問題とされてきた (CHISUM, *supra* note 9, § 17.05 [2])。

これについて、Richは(d)項の(1)と(2)に誘引侵害が含まれることを明示している (Rich, *supra* note 9, at 494-95. 同旨、*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 237 n.12 (White, dissenting) [ただし、次のような文脈である。法廷意見は、(c)項の要件を満たせば常に(d)項が適用されて、ミスユースが否定されるという考え方に依拠していた。これに対して、White判事は、(b)項も(d)項に適用されるということをだしにあって、(c)項と(d)項が法廷意見の言うような自動的な関係にあるわけではないとした])。

これに対して、反対の立場を示したのが、Dawson事件の控訴審判決である。第5巡回区控訴裁判所は、誘引侵害にも(d)項が適用されれば、たとえば、Carbice事件のドライアイス(汎用品)に対する差止めが可能になり、ドライアイスの購入と発明の実施の抱き合わせが可能になってしまうとして、(d)項を特許権者が誘引侵害に基づいて排他的にドライアイス販売できるものと読むべきではない、とする (Rohm & Haas Co. v. Dawson Chem. Co., 599 F.2d 685, 703 n.24 (5th. Cir. 1979) [ただし、差止めの範囲を限定し、ドライアイスの販売自体を差し止めないようにすれば、(d)項(3)に基づいて誘引侵害の主張も許容されるとする。なお、文脈としては、(d)項(1)は非汎用品に対する特許権者の利益を認めたものだとして強調する文脈である])。

また、Dawson事件上告審の多数意見は、誘引侵害と(d)項との関係を明言してはいないものの、(c)項の寄与侵害がその要件において汎用品を除外しているために、寄与侵害の場合にはミスユースが成立しないと説いている (*Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 200-01)。そのため、多数意見を文字どおりに読むと、(d)項は特許権者が誘引侵害の範囲で特許権から利益を得ることに對しては適用されず、この行為はミスユースを構成する可能性があるとして指摘されている (Oddi, *supra* note 9, at 105-07 [論者は、誘引侵害に(d)項が適用されないとすれば、仮に被疑侵害者の行為が寄与侵害を構成する場合でも、特許権者が誘引侵害の範囲でビジネスを行っている場合

与えること ((2))、および、訴訟を提起すること ((3)) を許容するものである<sup>160</sup>。

(d)項の認定は、被疑侵害者の行為ではなく、特許権者側の行為に着目して行われる。たとえば、(d)項(1)であれば、特許権者の行動が、他者が許諾なく行えば、寄与侵害または誘引侵害を構成するものであることを判断する<sup>161</sup>。(d)項(2)であれば、特許権者のライセンシーの行為が、他者が許諾なく行えば、寄与侵害または誘引侵害を構成するものであることを判断する<sup>162</sup>。

には、特許権者の寄与侵害に基づく救済はミスユースとなり、特許権が実行不可能なものになるとして、適用否定説を批判する (*Id.* at 107-08)]。

もっとも以上は事案の解決とは直接には無関係の場面での議論であった。誘引侵害と(d)項との関係が直接問題となり、特許権者が誘引侵害行為から利益を得る行為に(d)項を適用し、ミスユースの抗弁を否定した判決として、*Calhoun* [パッキング]事件の地裁判決 (*Calhoun v. State Chemical Mfg. Co.*, 153 F. Supp. 293 (N.D. Ohio 1957))がある。被疑侵害者は、特許権者は汎用品の部品を製造販売するライセンスを他社に与えており、そのビジネスはミスユースを構成すると主張した。裁判所は、仮に問題の部品が汎用品であったとしても、特許権者とライセンシーとの間のライセンス条項では、ライセンシーはその部品の購入者に特許発明を実施するライセンスを与えるものとされており、また、ライセンシーはその特許発明の使用料を購入者から徴収し、特許権者に支払うこととされている (*Id.* at 299)。とすれば、ライセンシーは単に汎用品を販売しているだけではなく、その予定されている行為は誘引侵害を構成するものである (*Id.* at 302)、として(d)項を適用し、ミスユースの抗弁を退けた。

<sup>159</sup> 具体的には、特許権者が非汎用品を販売すること、ないし、非汎用品の購入者に特許発明の使用についての明示ないし黙示のライセンスを供与することが指摘されている (*CHISUM, supra note 9, § 17.05 [1]*)。

<sup>160</sup> *Rich, supra note 9, at 495*; リッチ・前掲注9・108頁。

<sup>161</sup> *Hodosh v. Block Drug Co.*, 833 F.2d 1575, 1577-78 (Fed. Cir. 1987), cert. denied, 485 U.S. 1007 (1988)。

<sup>162</sup> *Calhoun*, 153 F. Supp. at 302 [なお、判決は、実際にライセンシーの行為が誘引侵害を構成するか否かを判断する必要はないとし (*Id.* at 302)、特許権者とライセンシーのライセンス条項に主に基づいて判断を下している]。同旨、*CHISUM, supra note 9, § 17.05 [2]*。

## (7) 1952年法が解決しなかった問題と判例法による解決

## ア 問題の所在

以上のように、1952年法は二つの間接侵害の類型とミスユースの抗弁に對する免責規定を設けたわけである。しかし、実は、問題は解決していなかった。というのも、1952年法以前の判例がミスユースと判断してきた事案の多くは、特許権者が、一つの取引行為で、非特許物を販売し、加えて、自身の顧客にのみその非特許物を使って特許発明を実施する黙示の許諾を与えるという行為に関するものだった。つまり、非特許物の販売と特許発明に対する黙示の許諾の抱き合わせ行為が問題となっていた。しかし、前者の非特許物の販売行為は271条(d)(1)に、後者のライセンスの付与行為は(2)に該当するよう見えるが、(d)項はこういった二つの行為類型を組合せた抱き合わせの場合について明示的には規定していなかったのである<sup>163</sup>。

結局、この点については、後述のDawson最判を待たなければならなかった<sup>164</sup>。以下では、最高裁判決を中心に、非特許物と特許発明の抱き合わせ行為について一定の決着が付くまでを紹介したい<sup>165</sup>。

## イ Aro事件

新設された271条の間接侵害規定が、1952年法以前の判例法とどのような関係にあるかについて、最高裁は1961年のAro I事件<sup>166</sup>と、続く1964年のAro II事件<sup>167</sup>において初めてこの問題を扱った<sup>168</sup>。この事案は消尽が問題となった事案であり、ミスユースが問題となった事案ではないが<sup>169</sup>、最

<sup>163</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 202; CHISUM, *supra* note 9, § 17.05 [1].

これに対して、非特許物の販売とそれに併せて黙示のライセンスを与えることは(d)項(1)に当たるとするものとして、Oddi, *supra* note 9, at 115-16.

<sup>164</sup> *Id.* at 79; Arnold & Riley, *supra* note 130, at 371.

<sup>165</sup> Dawson事件までの下級審の動向については、参照、CHISUM, *supra* note 9, § 17.05 [1].

<sup>166</sup> *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. (Aro I).

<sup>167</sup> *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. (Aro II).

<sup>168</sup> Arnold & Riley, *supra* note 130, at 371.

<sup>169</sup> 厳密には、ミスユースの主張はなされたが、最高裁の争点にはなっていない(*Aro*

高裁は、1952年法は *Mercoid I・II* 最判を覆して、寄与侵害の法理を復活させるものであることを明らかにした。

*Aro I* 事件については寄与侵害における本質的部分の要件の項で、*Aro II* 事件については誘引侵害の主観的要件の項で詳しく紹介するので、ここでは1952年法の意義に関する判示に限って紹介したい。

この事件では、問題の特許権はオープンカーの屋根についての発明であり、被疑侵害者はその屋根を取り替える際の布地を自動車の所有者に販売していた。そこで、寄与侵害が直接侵害を前提とするものなのか、加えて、ユーザーがオープンカーの屋根の布地を取り替えることが許されない「再生産」となり、直接侵害を構成するのかが問題となった。

*Aro I* 事件では、最高裁の法廷意見は1952年法の意義について特段の意見は述べなかった<sup>170</sup>。これに対して、*Black* 判事の同意意見は、1952年法は *Mercoid I・II* 最判を覆して、寄与侵害の法理を復活させるものであることを指摘した<sup>171</sup>。すなわち、

「議会が欲したことは、判例法理である寄与侵害を、拡大はさせないものの、引き続き有効なものとするのであり、寄与侵害の法理の下で、認識を持って特許権の直接侵害を幫助し、助長し、あるいは教唆した者に寄与侵害者としての責任を課すことである。」<sup>172</sup>。

立法過程の「ヒアリングと委員会報告書が示していることは、これら

*Mfg. Co.*, 365 U.S. (*Aro I*) at 344 n.10; *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. (*Aro II*) at 491 n.9)。

<sup>170</sup> 他方、直接侵害に対する従属性の論点について、法廷意見は、*Mercoid I* 最判は、寄与侵害が直接侵害を前提とするものと解しているとした上で、1952年法の271条(c)はこの考え方を変更するものではないとは述べている (*Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. (*Aro I*) at 341)。それ以外で、1952年法とそれ以前の判例法との違いについて具体的に踏み込むことはしなかった。

<sup>171</sup> *Id.* at 347-49 (*Black, concurring*) [なお、この文脈は、1952年法は寄与侵害とミスマスの問題を解決するのが主眼で、直接侵害の範囲を変更する意図はない。故に、この事件の問題、つまり、修理と再生産という直接侵害の問題を検討する際に、1952年法の意義を強調する必要はない、とする文脈であり、別に1952年法が寄与侵害を復活させたことを強調する文脈ではない]。

<sup>172</sup> *Id.* at 348-49 (*Black, concurring*)。

の条項〔(b)項と(c)項〕の唯一の目的は *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661 [Mercoid I最判] における当裁判所の判決が寄与侵害法理を完全に抹殺したものと扱われまいとするところにあった、ということである。」〔 〕内筆者)<sup>173</sup>

とした。この考え方は次の *Aro II* 最判の法廷意見に取り入れられることになる。

次いで、最高裁は、*Aro II* 事件において、法廷意見として1952年法の意義についてより詳しく言及した。

*Aro II* 事件は *Aro I* 事件の第二次上告審である。*Aro I* 事件と事実関係は同じであるが、着目した直接侵害者に若干違いがある。被疑侵害者は被疑侵害布地を GM 車のユーザーと Ford 車のユーザーに販売していた。GM は特許権者にライセンス料を支払っていたので、それに関しては *Aro I* 最判で GM 車のユーザーによる直接侵害がない以上、被疑侵害者の行為は寄与侵害を構成しないということになった。残った問題が Ford 車向けの布地の販売についてであり、直接侵害があるとしても、寄与侵害が成立するかが問題となったのである。

被疑侵害者は、特許発明にのみ用いられる部品に対して寄与侵害の救済を否定した *Mercoid I・II* 最判に依拠して、被疑侵害者は特許製品向けの布地を販売しても寄与侵害の責任を負わないと主張した。

これに対して、最高裁は、1952年法は *Mercoid I・II* 最判を覆して、寄与侵害の法理を復活させるものであることを指摘した<sup>174</sup>。すなわち、

「議会が271条を制定した明らかな目的は、寄与侵害の法理を *Mercoid* 最判以前の判決がそれを打ち立てた頃に復帰させることであり、かつ、*Mercoid* 最判の判示の中から読み取られかねない考え方、すなわち、寄与侵害の法理の包括的な無効という考え方を覆すことである。」

とし、故に、271条(c)項が充足され、他にミスユースの問題が生じないの

---

<sup>173</sup> *Id.* at 348 n.3 (Black, concurring).

<sup>174</sup> *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. (*Aro II*) at 492.

であれば、*Mercoid I・II* 最判の射程は及ばない、とした<sup>175</sup>。そして、結論としては、主観的要件などの他の要件を審理させるために、事件を地裁に差し戻した。

このように、*Aro II* 最判は271条の意義を明らかにしたわけだが、この事件では、前述したような、特許権者による非特許部品の販売と特許発明の実施の抱き合わせが問題となったわけではない。つまり、271条が残した問題について決着を付けるまでには至らなかった<sup>176</sup>。

## ウ Dawson 事件

このように問題が残る中、1952年法の下における非特許物と特許発明の抱き合わせの問題を論じたのが、1980年のDawson [除草剤としての3, 4-ジクロロプロピオンアニリド] 事件の最高裁判決<sup>177</sup>である。

本件で問題となっているものはプロパニルと呼ばれる化合物である。これは1950年代の後半に除草剤として効果があることが発見された。プロパニルについて最初に特許を取得したのは、Monsanto Company だった。しかし、この特許権は、プロパニル自体は1902年の公知例で開示されていたとして、無効とされた。他方で、Rohm & Haas はプロパニルの除草剤の使用方法について特許を得た。

Rohm & Haasはその特許権を背景にビジネスを展開した。具体的には、プロパニルを販売するとともに、その購入者に特許発明を使用する黙示の

---

<sup>175</sup> *Id.*

なお、1952年法の意義については、その他に、1952年法以前の判例では取替え用の部品を供給する行為は寄与侵害の対象とされていたと説く文脈において、271条(c)は従前の寄与侵害の判例法を成文化したものであるとしている(*Id.* at 485 [その根拠として、制定過程のヒアリングでのRoger議員とRichとのやりとりを引用している(*Id.* at 485 n.6)] )。

<sup>176</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 219.

<sup>177</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S.

評釈として、Oddi, *supra* note 9.

日本語による紹介として、後藤浩司「米国における間接侵害と権利の濫用について(1)」特許管理34巻9号1115頁(1984年)、同「同(2・完)」特許管理34巻10号1255頁(1984年)。

ライセンスを与えていた。つまり、抱き合わせ行為をしていた<sup>178</sup>。

他方、Dawsonは除草剤としての使用方法のラベルを付したプロパニルを販売していた。そして、特許付与後もそれを続けた(図10)。

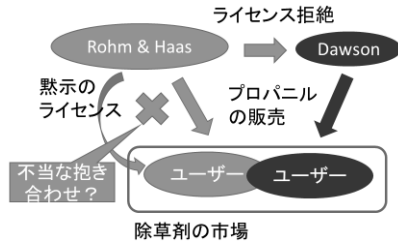


図10

そこで、Rohm & Haasが

Dawsonを訴え、寄与侵害と誘引侵害を主張したが、逆にDawsonがミスユースを主張した。

最高裁は、1952年法は特許発明にのみ用いる非汎用品に排他権を認めたものであり、プロパニルは非汎用品であるから、プロパニルに対する特許権者の排他権が認められる、とした。すなわち、

立法経緯に照らせば「271条(c)および(d)の立法によって議会は特許権者に非汎用品を支配する法定の権利を付与したものであり、かつ、その非汎用品は、特許発明を侵害する用途のみに用いることができるもので、同時に、先行技術に対する当該発明の特徴に不可欠なものである、という結論を優に導くことができるのである。

当裁判所は、Rohm & Haasの行為は271条(d)の範囲外に出るものだという主張を支持するものを、この制定過程の中に見出すことはできない。……プロパニルは非汎用品なのであり、かつ、その除草剤としての性質はRohm & Haasの発明の心臓部なのである。」<sup>179</sup>

とした。結論として、原審が、寄与侵害が認められることを前提に、ミスユースを否定して、プロパニルに対する救済を認めたことを是認した。

<sup>178</sup> なお、特許権者にプロパニル自体の市場を独占させることによる公衆の損失に関わるが、プロパニル以外にも(プロパニルが特に有益だとされている)稲作の除草剤は複数あったとされている(Dawson Chemical Co., 448 U.S. at 181)。

<sup>179</sup> Id. at 213-14.



## エ Dawson最判の意義と1988年改正法

### (ア) 問題の所在

Dawson最判の法廷意見によって、非汎用品と汎用品の間に間接侵害のコアと外縁の境界が引かれ、長年の問題が一応の解決を見たことになった。もともと、最高裁は5対4と分かれ、法廷意見と言ってもぎりぎりのものであり、確固たる立場とは言い難いものだった。そのため、Dawson最判の法廷意見の意義を考える際には、反対意見と、その後の1988年改正の内容を見る必要がある。

1988年改正で(d)項に(4)と(5)が新設され、次の行為が新たに明示的にミスユースとはならないものとされた。すなわち、

「(4) 特許権に関する何らかの権原を許諾もしくは使用することを拒絶する行為である。または、(5) 特許権に関する何らかの権原の実施許諾に、もしくは、特許製品の販売に対して、他の特許権に関する何らかの権原の実施許諾、もしくは、別個の製品の購入を条件付ける行為である。ただし、状況に鑑み、特許権者が、実施許諾もしくは販売が条件付けられる特許権もしくは特許製品に関係する市場において市場支配力を有していない場合は、この限りではない。」<sup>180</sup>

とされた。

これらの条項の追加は、ミスユースの抗弁を限定的に解するDawson最判の多数意見を確実なものとするためだったと言われている<sup>181</sup>。以下、個別にDawson最判との関係を見ていきたい。

---

<sup>180</sup> 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988) [“(4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license on any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.”].

<sup>181</sup> Arnold & Riley, *supra* note 130, at 380; MOY, *supra* note 129, § 15:13.

## (イ) ライセンスの拒絶と Dawson 最判

追加された(4)は、特許権のライセンスや使用を拒絶することはミスユースに該当しないと規定しており、特許権者がライセンスの拒絶をすることを認めたものである。

実は、Dawson 事件の上告審では、White 反対意見は、特許権者の Rohm & Haas によるライセンスの拒絶は非特許物に対する独占権を認めてしまうため、ミスユースを構成すると主張していた。どういうことかと言うと、被疑侵害者の Dawson は Rohm & Haas に除草剤の使用法のライセンスを求めたが、それが拒絶されていた。White 反対意見は、*Mercoid I・II* 最判より前の判例法でも、ライセンス拒絶の事案はミスユースとされていた。そして、仮にミスユースを認めなければ、特許権者は競争者へのライセンスを拒絶することで、プロパニルが非特許物であるにもかかわらず、市場を支配できてしまうとして<sup>182</sup>、ミスユースを認めるべきだとしていた。

これに対して、Dawson 最判の法廷意見は、271条(d)は特許権者がライセンスをすることを許容しているが、それを要求してはいない<sup>183</sup>、また、特許権の本質は排他権であるとして<sup>184</sup>、ライセンスの拒絶を理由にミスユースを認めるべきという被疑侵害者の主張を退けた<sup>185</sup>。

このやりとりに鑑みると、Dawson 最判の法廷意見の意義は寄与侵害品について排他権を認めたというところにあるのだろう。そして、この法廷意見の立場が271条(d)(4)として成文化されたのである<sup>186</sup>。

---

<sup>182</sup> *Dawson Chemical Co.*, 448 U.S. at 230-31 (White, dissenting).

<sup>183</sup> *Id.* at 202, 214-15.

<sup>184</sup> *Id.* at 215.

<sup>185</sup> 多数意見がライセンスの拒絶に対してあまり分析をしていないことを強調するものとして、Janice M. Mueller, *Patent Misuse through the Capture of Industry Standards*, 17 BERKELEY TECH. L.J. 623, 677 (2002).

<sup>186</sup> ただし、271条(d)(4)の立法過程では、Dawson 最判への言及がないと指摘されている (*Id.* at 679)。

また、技術標準の事案を念頭に、ライセンスの拒絶に合理的な理由がなく、その拒絶が公共の厚生を害する場合には、271条(d)(4)は適用されず、ミスユースを構成するとの見解が主張されている (*Id.* at 680)。

## (ウ) 抱き合わせの当然違法の法理と Dawson 最判

また、(5)は、抱き合わせは、特許権者が抱き合わせる商品について市場支配力を有している場合にのみ、ミスユースを構成するとするものである。Dawson 事件を例にとると、農家が除草剤のライセンス<sup>187</sup>が欲しいと言っているところに、ライセンスするから、代わりに、プロパニル<sup>188</sup>を買ってね、というビジネスが考えられる。そして、このビジネスは、特許権者が除草剤のライセンスの市場で支配力を有している場合にはミスユースを構成し、特許権侵害訴訟での救済が否定されるが、そうでない場合には、271条(d)(5)によって免責されることになる。

従来、いくつかの判例法や司法省は抱き合わせの行為を当然違法と解していたが、改正法の(5)はそれを覆すために設けられたと言われている<sup>189</sup>。つまり、改正法は、非特許物と特許発明との抱き合わせが常にミスユースとなるわけではないとする Dawson 最判の多数意見を成文化したものと理解されているのである<sup>190</sup>。

## オ まとめ

まとめると、Dawson 最判とその後の1988年改正によって、被疑侵害製品が非汎用品であり、寄与侵害が成立する限り、寄与侵害に対する特許権者の権利は排他権とされた。そして、特許権者が特許発明の材料や部品を販売すると共に、同時にその部品によって実施される特許発明を部品の購入者にライセンスしたとしても、つまり、抱き合わせ行為をしたとしても、寄与侵害に対する救済が否定されるわけではない、ということが確立されたということになる。このようにして、20世紀のはじめから起こった間接侵害のコアと外縁のせめぎ合いは、寄与侵害<sup>191</sup>の成否で線引きがなされる

<sup>187</sup> これが *tying product* (抱き合わせる商品)、あるいは、主たる商品と呼ばれる。

<sup>188</sup> これが *tied product* (抱き合わされる商品)、あるいは、従たる商品と呼ばれる。

<sup>189</sup> *Illinois Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 547 U.S. 28, 31, 42 (2006); *Arnold & Riley*, *supra* note 130, at 380.

<sup>190</sup> *Id.* at 380; *Mueller*, *supra* note 185, at 677-78.

<sup>191</sup> 前述の271条(d)は誘引侵害にも適用されるという起草者と裁判例の見解を前提とすれば、誘引侵害も線引きの根拠となる。

ことになったのである。

[付記]

本研究はJSPS 科研費JP18H05216の助成を受けたものです。